

T-1409-04
2008 FC 1301

T-1409-04
2008 CF 1301

AstraZeneca Canada Inc. and Aktiebolaget Hässle
(*Plaintiffs*)

v.

Apotex Inc. (*Defendant*)

and

Apotex Inc. (*Plaintiff by Counterclaim*)

v.

AstraZeneca Canada Inc., Aktiebolaget Hässle and AstraZeneca AB (*Defendants by Counterclaim*)

INDEXED AS: ASTRAZENECA CANADA INC. v. APOTEX INC.
(*F.C.*)

Federal Court, Hughes J.—Toronto, November 19 and 21, 2008.

Practice — Discovery — Examination for Discovery — Appeals from Prothonotary’s decision disposing of requests for answers put to party representatives during discovery — Canadian discovery system reviewed, compared to other jurisdictions — Effect of Federal Courts Rules on discovery — Court must protect against abuses so as to ensure just, most expeditious, least expensive determination of every proceeding (r. 3) — “Relevance” must be weighed against degree of relevance, onerousness of obtaining answer, if answer requires fact, opinion, law — Deference owed to exercise of prothonotary’s discretion — Appeal dismissed.

These were appeals from a Prothonotary’s orders concerning answers to questions on discovery.

Held, the appeals should be dismissed.

In setting out the rules respecting discovery of documents, subsection 222(2) of the *Federal Courts Rules* has changed the test of relevance. It provides that for the purposes of production

AstraZeneca Canada Inc. et Aktiebolaget Hässle
(*demandereses*)

c.

Apotex Inc. (*défenderesse*)

et

Apotex Inc. (*demanderesse reconventionnelle*)

c.

AstraZeneca Canada Inc., Aktiebolaget Hässle et AstraZeneca AB (*défenderesses reconventionnelles*)

RÉPERTORIÉ : ASTRAZENECA CANADA INC. c. APOTEX INC.
(*C.F.*)

Cour fédérale, juge Hughes—Toronto, 19 et 21 novembre 2008.

Pratique — Communication de documents et interrogatoire préalable — Interrogatoire préalable — Appels de la décision du protonotaire visant l’obtention de réponses à des questions posées aux représentants des parties au cours d’un interrogatoire préalable — Examen et comparaison du système canadien de communication préalable par rapport à d’autres juridictions — Répercussions des Règles des Cours fédérales sur la communication préalable — La Cour doit fournir une protection contre les abus afin de veiller à ce qu’il y ait une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible (règle 3) — La « pertinence » doit être pondérée par rapport au degré de pertinence, au point auquel il est pénible d’obtenir une réponse, à la question de savoir si la réponse exige un fait, une opinion ou un point de droit — Le pouvoir discrétionnaire du protonotaire doit faire l’objet de retenue — Appel rejeté.

Il s’agissait d’appels à l’encontre des ordonnances d’un protonotaire visant l’obtention de réponses à des questions posées au cours d’un interrogatoire préalable.

Jugement : les appels doivent être rejetés.

Du fait qu’elle énonce les règles portant sur la communication préalable de documents, le paragraphe 222(2) des *Règles des Cours fédérales* a modifié le critère de la pertinence. Elle

a document is relevant if the party intends to rely on it or if the document tends to adversely affect the party's case or to support another party's case. Clearly, this rule was intended to bring to bear a more issue-oriented test of relevance and avoid the "train of inquiry" cases that have tended to expand discovery with little or no effect on matters that are ultimately presented to the trial judge. In *Eli Lilly Canada Inc. v. Novopharm Ltd.*, the Federal Court of Appeal held that subsection 222(2) modified the train of inquiry test. That test does not open the door to almost limitless discovery; it must be fairly shown that it is reasonable to suppose that a document contains information that will directly or indirectly enable a party to advance its own case or to damage that of the other party. As to documents which are part of the story or background, care must be taken to balance what must be disclosed with what effect, if any, the document may have.

Rule 240 provides for the scope of oral examination for discovery. It requires a person being examined to answer any question that is relevant to any unadmitted allegation of fact. Rule 242 sets out the grounds for objection to questions. "Relevance" alone is not the test as to whether a question put on discovery must be answered. If a question is irrelevant, it need not be answered. But if a question is relevant to some degree or another, then, if an objection is raised, the Court must consider factors such as the degree of relevance, how onerous it is to obtain an answer, whether the question requires fact or opinion or both, or is abusive. Thus, even a question which is relevant is subject to the discretionary power of the prothonotary or judge to disallow the question where it is abusive. The Court must protect against abuses so as to ensure the just, most expeditious and least expensive (rule 3) resolution of the proceeding not the discovery.

Deference must be given to a prothonotary's discretionary decision as to whether it is appropriate to order that a question be answered. That the reasons are cryptic is not a reason to set the decision aside or to determine it *de novo*.

STATUTES AND REGULATIONS CITED

Federal Courts Rules, SOR/98-106, rr. 1 (as am. by SOR/2004-283, s. 2), 3, 222(2), 240, 242

précise que pour l'application de la production, un document est pertinent si la partie entend l'invoquer ou si le document est susceptible d'être préjudiciable à sa cause ou d'appuyer la cause d'une autre partie. Il est clair que cette disposition visait à appliquer à l'égard de ce qui est pertinent un critère plus fortement axé sur la question en litige, et à éviter les affaires de « lancement d'une enquête » qui ont servi à étendre la communication préalable avec peu ou pas d'effet sur les points qui sont en fin de compte présentés au juge du procès. Dans l'arrêt *Eli Lilly Canada Inc. c. Novopharm Ltd.*, la Cour d'appel fédérale a statué que le paragraphe 222(2) a modifié le critère du lancement d'une enquête. Ce critère n'ouvre pas la voie à une communication préalable presque illimitée; il doit être justement démontré qu'il est raisonnable de supposer qu'un document contient des renseignements permettant directement ou indirectement à une partie de faire valoir ses arguments ou de réfuter ceux de l'autre partie. S'agissant de documents qui font partie de l'histoire ou du contexte, il faut veiller à mettre en balance ce qui doit être communiqué avec l'effet, le cas échéant, que le document peut avoir.

La règle 240 prévoit la portée de l'interrogatoire visant la communication préalable. Elle oblige la personne soumise à un interrogatoire préalable de répondre à toute question qui se rapporte à un fait allégué et non admis. La règle 242 énonce les motifs permettant de soulever une objection au sujet d'une question. La « pertinence » à elle seule n'est pas le seul critère applicable lorsqu'il s'agit de savoir si une réponse doit être donnée à une question posée lors d'un interrogatoire préalable. Si une question est dénudée de pertinence, il n'est pas nécessaire d'y répondre. Toutefois, si une question a un certain degré de pertinence, alors, si une objection est soulevée, la Cour doit examiner des facteurs consistant à savoir à quel point elle est pertinente, à quel point il est pénible d'obtenir une réponse, si la question exige un fait, une opinion ou les deux, et à quel point elle constitue un abus de procédure. Ainsi, même une question qui est pertinente est assujettie au pouvoir discrétionnaire du protonotaire ou du juge de refuser la question dans le cas où elle constitue un abus de procédure. La Cour doit fournir une protection contre les abus afin de veiller à ce qu'il y ait une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible (règle 3) et non qu'il y ait une communication préalable.

La décision discrétionnaire du protonotaire doit faire l'objet de retenue à l'égard de la question de savoir s'il est approprié qu'une réponse soit donnée à une question. Le caractère peu explicite des motifs ne justifie pas que la décision soit annulée ni que l'affaire soit tranchée à nouveau.

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, règles 1 (mod. par DORS/2004-283, art. 2), 3, 222(2), 240, 242.

Rules of Civil Procedure for the United States District Courts, as amended to December 1, 2007, online: <<http://www.uscourts.gov/rules/civil2007.pdf>>, r.30(b)(6).

Rules of Civil Procedure for the United States District Courts, à jour au 1^{er} décembre 2007, en ligne : <<http://www.uscourts.gov/rules/civil2007.pdf>>, règle 30(b)(6).

CASES CITED

APPLIED:

Merck & Co. v. Apotex Inc., 2003 FCA 438, 28 C.P.R. (4th) 491, 312 N.R. 273; *Apotex Inc. v. Bristol-Myers Squibb Co.*, 2007 FCA 379; *Merck & Co., Inc. v. Apotex Inc.*, 2003 FCA 488, [2004] 2 F.C.R. 459, 30 C.P.R. (4th) 40, 315 N.R. 175; *Letourneau v. Clearbrook Iron Works Ltd.*, 2005 FC 475.

CONSIDERED:

Compagnie Financière du Pacifique v. Peruvian Guano Company (1882), 11 Q.D.B. 55 (C.A.); *Eli Lilly Canada Inc. v. Novopharm Ltd.*, 2008 FCA 287, 69 C.P.R. (4th) 381, 381 N.R. 93; affg 2008 FC 281, 65 C.P.R. (4th) 61, 327 F.T.R. 266; affg 2007 FC 1195, 63 C.P.R. (4th) 1, 319 F.T.R. 310; *Apotex Inc. v. Pharmascience Inc.*, 2004 FC 1198, 36 C.P.R. (4th) 218, 260 F.T.R. 254; affd 2005 FCA 144, 39 C.P.R. (4th) 297, 332 N.R. 389.

REFERRED TO:

Anchor Brewing Co. v. Sleeman Brewing & Malting Co., 2001 FCT 1066, 15 C.P.R. (4th) 63.

AUTHORS CITED

American College of Trial Lawyers. *Interim Report on the Joint Project of the American College of Trial Lawyers Task Force on Discovery and the Institute for the Advancement of the American Legal System*, August 1, 2008, online: <<http://www.actl.com/AM/Template.cfm?Section=Publications>>.

Burdon, Michael. "An Experiment to Test the Attraction of Simplified Patent Litigation in England", U.K. Intellectual Property Lawyers' Association, October 20, 2008.

Farley, James. "Efficient Court Administration and Commercial Court Litigation and Dispute Resolution", December 1, 2006.

Ferland, Denis. Paper presented to the Canadian Bar Association Annual Meeting, August 1995.

Wolf, Right Honourable Lord. *Access to Justice: Interim Report to the Lord Chancellor on the Civil Justice System in England and Wales*, June 1995, online: <<http://www.dca.gov.uk/civil/interim/woolf.htm>>.

JURISPRUDENCE CITÉE

DÉCISIONS APPLIQUÉS :

Merck & Co. c. Apotex Inc., 2003 CAF 438; *Apotex Inc. c. Bristol-Myers Squibb Co.*, 2007 CAF 379; *Merck & Co., Inc. c. Apotex Inc.*, 2003 CAF 488, [2004] 2 R.C.F. 459; *Letourneau c. Clearbrook Iron Works Ltd.*, 2005 CF 475.

DÉCISIONS EXAMINÉES :

Compagnie Financière du Pacifique v. Peruvian Guano Company (1882), 11 Q.D.B. 55 (C.A.); *Eli Lilly Canada Inc. c. Novopharm Ltd.*, 2008 CAF 287; confirmant 2008 CF 281; confirmant 2007 CF 1195; *Apotex Inc. c. Pharmascience Inc.*, 2004 CF 1198; conf. par 2005 CAF 144.

DÉCISIONS CITÉES :

Anchor Brewing Co. c. Sleeman Brewing & Malting Co., 2001 CFPI 1066.

DOCTRINE CITÉE

American College of Trial Lawyers. *Interim Report on the Joint Project of the American College of Trial Lawyers Task Force on Discovery and the Institute for the Advancement of the American Legal System*, 1^{er} août 2008, en ligne : <<http://www.actl.com/AM/Template.cfm?Section=Publications>>.

Burdon, Michael. « An Experiment to Test the Attraction of Simplified Patent Litigation in England », U.K. Intellectual Property Lawyers' Association, 20 octobre 2008.

Farley, James. « Efficient Court Administration and Commercial Court Litigation and Dispute Resolution », 1^{er} décembre 2006.

Ferland, Denis. Document présenté à l'assemblée annuelle de l'Association du Barreau canadien, août 1995.

Wolf, Right Honourable Lord. *Access to Justice: Interim Report to the Lord Chancellor on the Civil Justice System in England and Wales*, juin 1995, en ligne : <<http://www.dca.gov.uk/civil/interim/woolf.htm>>.

APPEALS from Prothonotary's orders concerning answers to questions on discovery. Appeals dismissed.

APPELS à l'encontre des ordonnances du protonotaire visant l'obtention de réponses à des questions posées au cours d'un interrogatoire préalable. Appels rejetés.

APPEARANCES

Julie Rosenthal and *Peter Kolla* for defendant/plaintiff by counterclaim (applicant herein).

Yoon Kang, *Mark Biernacki* and *Andrew Evan Mandlsohn* for plaintiffs/defendants by counterclaim (respondents herein).

ONT COMPARU

Julie Rosenthal et *Peter Kolla* pour la défenderesse/demanderesse reconventionnelle (la demanderesse en l'espèce).

Yoon Kang, *Mark Biernacki* et *Andrew Evan Mandlsohn* pour les demanderesse/défenderesses reconventionnelles (les défenderesses en l'espèce).

SOLICITORS OF RECORD

Goodmans LLP, Toronto, for defendant/plaintiff by counterclaim (applicant herein).

Smart & Biggar, Toronto, for plaintiffs/defendants by counterclaim (respondents herein).

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Goodmans LLP, Toronto, pour la défenderesse/demanderesse reconventionnelle (la demanderesse en l'espèce).

Smart & Biggar, Toronto, pour les demanderesse/défenderesses reconventionnelles (les défenderesses en l'espèce).

The following are the reasons for order and order rendered in English by

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

[1] HUGHES J.: These reasons deal with two motions brought by way of an appeal from a Prothonotary's decision disposing of requests for answers put to party representatives during discovery. The defendant, plaintiff by counterclaim, Apotex is the moving party on both motions, the plaintiffs, defendants by counterclaim, collectively AstraZeneca are respondents.

[1] LE JUGE HUGHES : Les présents motifs traitent de deux requêtes présentées par voie d'appel d'une décision par laquelle le protonotaire a tranché des demandes visant l'obtention de réponses à des questions posées aux représentants des parties au cours d'un interrogatoire préalable. La défenderesse, demanderesse reconventionnelle, Apotex, est la partie requérante dans les deux requêtes, et les demanderesse, défenderesses reconventionnelles, appelées collectivement AstraZeneca, sont les intimées.

[2] In one appeal, Apotex seeks to overturn the Prothonotary's order compelling certain answers to be given by Apotex' representative, Dr. Sherman. In the other appeal, Apotex seeks to compel answers to be given by AstraZeneca's representative, Dr. Lovgren, which the Prothonotary ordered need not be given.

[2] Dans un appel, Apotex sollicite l'annulation de l'ordonnance par laquelle le protonotaire a enjoint au représentant d'Apotex, M. Sherman, de répondre à certaines questions. Dans l'autre appel, Apotex demande qu'il soit ordonné à M. Lovgren, le représentant d'AstraZeneca, de répondre à des questions pour lesquelles le protonotaire a déclaré dans son ordonnance qu'il n'était pas nécessaire de fournir des réponses.

[3] For the reasons that follow, I dismiss the appeals taken from both orders with costs to AstraZeneca.

I. Discovery Generally

[4] The Canadian discovery system common to the Federal Court and other superior courts in Canada has become a system that is unique to Canada. In other Anglo-based jurisdictions such as the United Kingdom and Australia, there is no oral discovery as we know it. Generally, they permit some form of limited interrogatories and limited discovery of documents. Even the limited discovery offered by the United Kingdom practice in patent matters has been criticized as overly complex and expensive in a proposal put forward by Michael Burdon, a U.K. patent litigator entitled “An Experiment to Test the Attraction of Simplified Patent Litigation in England” proposed by the U.K. Intellectual Property Lawyers’ Association, October 2008. Burdon suggests adopting a German/Dutch model in which complex patent litigation is disposed of without discovery at a trial lasting only a day.

[5] In the United States, the practice in the Federal Court system and many State courts is to require vast, undifferentiated, access to documents in the possession of a party and wide-ranging pre-trial depositions of potential witnesses. Actual oral discovery, called Rule 30(b)(6) [of the *Rules of Civil Procedure for the United States District Courts*, December 1, 2007] in the federal system, is quite perfunctory. This broad-ranging documentary production and deposition practice has been harshly criticized by the American College of Trial Lawyers in the Interim Report of the Task Force on Discovery delivered August 1, 2008 [*Interim Report on the Joint Project of the American College of Trial Lawyers Task Force on Discovery and the Institute for the Advancement of the American Legal System*]. The

[3] Pour les motifs ci-après énoncés, je rejette les appels interjetés à l’égard des deux ordonnances, avec dépens en faveur d’AstraZeneca.

I. Communication préalable générale

[4] Le système canadien de communication préalable commun à la Cour fédérale et à d’autres cours supérieures au Canada est devenu un système que l’on observe seulement au Canada. Dans d’autres juridictions fondées sur le système anglais, comme au Royaume-Uni et en Australie, il n’y a pas de communication préalable orale selon la forme que nous connaissons. De façon générale, ces autres juridictions permettent une certaine forme d’interrogatoires limités et de communication limitée de documents. Même la communication limitée selon la pratique en vigueur au Royaume-Uni en matière de brevets a fait l’objet de critiques, ayant été qualifiée d’exagérément complexe et coûteuse dans une thèse avancée par Michael Burdon, un avocat du Royaume-Uni plaidant en matière de brevets intitulée « An Experiment to Test the Attraction of Simplified Patent Litigation in England », proposée par l’association des avocats du Royaume-Uni exerçant dans le domaine de la propriété intellectuelle (U.K. Intellectual Property Lawyers’ Association) en octobre 2008. M. Burdon suggère d’adopter un modèle allemand et néerlandais selon lequel les litiges complexes en matière de brevets sont tranchés sans communication préalable lors d’un procès qui ne dure qu’une journée.

[5] Aux États-Unis, la pratique dans le système judiciaire fédéral et dans les cours de justice de nombreux États consiste à exiger un accès étendu et général aux documents qu’une partie a en sa possession et une large gamme de dépositions préalables à l’instruction par des témoins potentiels. La communication préalable orale véritable, appelée la règle 30(b)(6) [des *Rules of Civil Procedure for the United States District Courts*, 1^{er} décembre 2007] dans le système fédéral, est plutôt faite pour la forme. Cette pratique de production de documents et de dépositions couvrant un large éventail a fait l’objet de critiques sévères par l’American College of Trial Lawyers dans le rapport intérimaire du groupe de travail sur la communication préalable (Interim Report of the Task Force on Discovery) déposé le 1^{er} août 2008

Interim Report's overview summarized four major themes on the issue [at pages 3–4]:

1. Although the civil justice system is not broken, it is in serious need of repair. The survey shows that the system is not working; it takes too long and costs too much. Deserving cases are not brought because the cost of pursuing them fails a rational cost-benefit test, while meritless cases, especially smaller cases, are being settled rather than being tried because it costs too much to litigate them.

2. The discovery system is, in fact, broken. Discovery costs far too much and has become an end in itself. As one respondent noted: “The discovery rules in particular are impractical in that they promote full discovery as a value above almost everything else.” Electronic discovery, in particular, clearly needs a serious overhaul. It is described time and time again as a “morass”. Concerning electronic discovery, one respondent stated, “The new rules are a nightmare. The bigger the case, the more the abuse and the bigger the nightmare.”

3. Judges should take more active control of litigation from the beginning. Where abuses occur, judges are perceived to be less than effective in enforcing the rules. According to one respondent, “Judges need to actively manage each case from the outset to contain costs; nothing else will work.”

4. Local Rules are routinely described as “traps for the unwary” and many think they should either be abolished entirely or made uniform.

[6] In Canada, James Farley, Q.C., previously Farley J. of the Ontario Superior Court, Commercial Court, in a paper entitled: “Efficient Court Administration and Commercial Court Litigation and Dispute Resolution” delivered to a judicial conference in Nassau, Bahamas on December 1, 2006, strongly criticized what he called “autopsy” discovery. This type of discovery has become common place and occurs when discovery itself becomes

[*Interim Report on the Joint Project of the American College of Trial Lawyers Task Force on Discovery and the Institute for the Advancement of the American Legal System*]. L'aperçu du rapport intérimaire résumait quatre thèmes principaux à l'égard de cette question [aux pages 3 et 4] :

[TRADUCTION]

1. Bien que le système de justice en matière civile ne soit pas effondré, il a grand besoin d'être réparé. L'étude montre que le système ne fonctionne pas; il est trop lent et trop coûteux. Des causes dignes d'intérêt ne sont pas présentées parce que le coût associé à la poursuite de telles causes ne passe pas le test des coûts-avantages, et des causes qui sont moins dignes d'intérêt, en particulier de plus petites causes, font l'objet d'un règlement plutôt que de traîner en longueur parce que cela coûte trop cher de les débattre à la cour.

2. Le système de communication préalable est, en fait, effondré. La communication préalable coûte beaucoup trop cher et est devenue une fin en soi. Comme un défendeur a souligné : « Les règles de la communication préalable en particulier posent des difficultés d'ordre pratique en ce qu'elles font la promotion d'une communication préalable complète comme une valeur au-dessus de presque tout ». La communication préalable faite par voie électronique en particulier a clairement besoin d'une sérieuse réforme. Elle a été décrite à maintes reprises comme un « imbroglio ». À l'égard de la communication préalable par voie électronique, un défendeur a déclaré : « Les nouvelles règles sont un cauchemar. Plus la cause est importante, plus il y a d'abus et plus gros est le cauchemar ».

3. Les juges devraient dès le départ mener plus activement les litiges. Lorsque surviennent des abus, les juges sont perçus comme étant moins qu'efficaces dans l'application des règles. Selon un défendeur : « Les juges doivent gérer activement chaque cas dès le départ afin de limiter les coûts; rien d'autre ne fonctionnera ».

4. Les règles locales sont couramment décrites comme des « pièges pour des gens non avertis » et plusieurs pensent qu'elles devraient être abolies dans leur ensemble ou qu'elles devraient être uniformes.

[6] Au Canada, James Farley, c.r., auparavant juge à la Cour supérieure de justice de l'Ontario, Rôle commercial, dans un exposé intitulé « Efficient Court Administration and Commercial Court Litigation and Dispute Resolution » présenté à une conférence judiciaire à Nassau, aux Bahamas, le 1^{er} décembre 2006, a critiqué fortement ce qu'il a appelé la communication préalable sous forme d'« autopsie ». Ce type de communication

the objective—to uncover as much as possible from the other side however marginally relevant. One is in danger of losing perspective and becoming enmeshed in discovery, which should be only an intermediate process between pleading and trial, rather than focusing on obtaining only matters necessary and relevant for the trial on issues as defined by the pleadings.

[7] Rule 3 of the *Federal Courts Rules* [SOR/98-106, r. 1 (as am. by SOR/2004-283, s. 2)] provides a procedural foundation to be followed in all matters, including discovery:

3. These Rules shall be interpreted and applied so as to secure the just, most expeditious and least expensive determination of every proceeding on its merits.

[8] Professor Denis Ferland, a law professor at Laval University, Quebec, and a member of the Federal Court Rules Committee that drafted the 1988 version of the Rules, wrote in a paper presented at the Canadian Bar Association's annual meeting in Winnipeg in August 1995:

To summarise, the new rules, which respect the uniqueness of the Federal Court and of the matters and geographical area under its jurisdiction, and the coexistence of two legal systems and traditions in Canada, and structured in a more consistent corpus, within the limits of enabling legislation, will have to be modern, flexible and efficient, in order to:

- make the Federal Court more accessible to parties
- ensure that effect is given to the rights of the parties to the proceedings
- ensure respect for the fundamental procedural rights of the parties and third party interveners
- unify or, failing that, harmonize or simplify certain procedures
- facilitate and accelerate proceedings

préalable est devenu chose courante et se produit lorsque la communication préalable elle-même devient l'objectif — en vue d'obtenir de l'autre partie le plus de renseignements possible même s'ils sont peu pertinents. On risque de perdre la perspective et de s'empêtrer dans la communication préalable, laquelle ne devrait être qu'un processus intermédiaire entre les actes de procédure et le procès, plutôt que de se concentrer sur l'obtention de ce qui est seulement nécessaire et pertinent pour le procès quant aux questions décrites dans les actes de procédures.

[7] La règle 3 des *Règles des Cours fédérales* [DORS/98-106, règle 1 (mod. par DORS/2004-283, art. 2)] prévoit une base procédurale devant être suivie pour toutes questions, notamment la communication préalable :

3. Les présentes règles sont interprétées et appliquées de façon à permettre d'apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible.

[8] Le professeur Denis Ferland, professeur de droit à l'Université Laval, à Québec, et membre du Comité des Règles de la Cour fédérale qui a rédigé la version de 1988 des Règles, a écrit un document qui a été présenté à l'assemblée annuelle de l'Association du Barreau canadien à Winnipeg en août 1995 :

En résumé, les nouvelles règles, respectant la spécificité de la Cour fédérale, des matières et de l'entendue territoriale de sa compétence, la coexistence de deux systèmes et traditions juridiques au Canada, et structurées dans un corpus plus cohérent, devront, dans les limites des lois habitantes actuelles, être modernes, souples et efficaces, aux fins :

- de favoriser une accessibilité accrue du justiciable à la Cour fédérale
- d'assurer la sanction des droits des parties à l'instance
- d'assurer le respect des droits procéduraux fondamentaux des parties et des tiers intervenants
- d'unifier ou, à défaut, d'harmoniser ou de simplifier certaines procédures
- de faciliter et d'accélérer le déroulement de l'instance

- place more responsibility on the parties by involving them in the matter in which their cases proceed or in the process of settling or adjudicating their cases

- maximize the efficiency of the judicial system, in terms of delays and the costs of the administration of justice.

II. Discovery of Documents

[9] In setting out the rules respecting discovery of documents, the *Federal Courts Rules* have changed the test as to what a party is required to produce. The previous test was articulated in the British case of *Compagnie Financière du Pacifique v. Peruvian Guano Company* (1892), 11 Q.B.D. 55 (C.A.) [at page 63] [*Peruvian Guano*]. The test was expressed as follows:

It seems to me that every document relates to the matters in question in the action, which not only would be evidence upon any issue, but also which, it is reasonable to suppose, contains information which *may*—not which *must*—either directly or indirectly enable the party requiring the affidavit either to advance his own case or to damage the case of his adversary.

This test was severely criticized by Lord Woolf in his Interim Report *Access to Justice: Interim Report to the Lord Chancellor on the Civil Justice System in England and Wales*, at paragraph 17 of Chapter 21:

The result of the *Peruvian Guano* decision was to make virtually unlimited the range of potentially relevant (and therefore discoverable) documents, which parties and their lawyers are obliged to review and list, and which the other side is obliged to read, against the knowledge that only a handful of such documents will affect the outcome of the case. In that sense, it is a monumentally inefficient process, especially in the larger cases. The more conscientiously it is carried out, the more inefficient it is.

[10] Subsection 222(2) of the *Federal Courts Rules* has changed the definition of “relevance” in respect of a document for production purposes. It states:

- de responsabiliser davantage les parties en les associant au processus du déroulement de l’instance ou au processus de règlement à l’amiable ou d’adjudication de leur litige

- de maximiser l’efficacité de l’appareil judiciaire, en termes de délai et de coût d’administration de la justice.

II. La communication préalable de documents

[9] Du fait qu’elles énoncent des règles portant sur la communication préalable de documents, les *Règles des Cours fédérales* ont modifié le critère applicable quant à ce qu’une partie est tenue de produire. Le critère antérieur avait été énoncé dans l’affaire britannique *Compagnie Financière du Pacifique v. Peruvian Guano Company* (1892), 11 Q.B.D. 55 (C.A.) [à la page 63] [*Peruvian Guano*]. Le critère a été formulé de la façon suivante :

[TRADUCTION] Il me semble que se rapporte aux questions en litige tout document qui constituerait non seulement un élément de preuve sur un point donné, mais qui renfermerait, est-il raisonnable de supposer, des renseignements qui *peuvent* — et non qui *doivent* — permettre directement ou indirectement à la partie qui demande l’affidavit de prouver ses prétentions ou d’attaquer celles de son adversaire.

Lord Woolf a sévèrement critiqué ce critère au paragraphe 17 du chapitre 21 de son rapport intérimaire intitulé *Access to Justice: Interim Report to the Lord Chancellor on the Civil Justice System in England and Wales* :

[TRADUCTION] La décision *Peruvian Guano* a eu comme résultat de rendre essentiellement illimitée la gamme de documents potentiellement pertinents (et par conséquent susceptibles de communication préalable), que les parties et leurs avocats sont tenus d’examiner et d’énumérer, et que la partie adverse est tenue de lire, sachant que seule une poignée de tels documents aura une incidence sur l’issue de l’affaire. En ce sens, il s’agit d’un processus extrêmement inefficace, en particulier dans les causes plus importantes. Plus le processus est suivi consciencieusement, plus il est inefficace.

[10] Le paragraphe 222(2) des *Règles des Cours fédérales* a modifié la définition de ce qui est « pertinent » à l’égard d’un document aux fins de production. Il est rédigé comme suit :

222. (1) ...

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

[11] While some decisions of this Court appear to have overlooked this rule or applied it as *Peruvian Guano* would have looked at the matter, it is clear that the rule is intended to bring to bear a more issue-oriented test of relevance and avoid the "train of inquiry" cases that have served to expand discovery with little or no effect on matters that are ultimately presented to the trial judge. Again to quote from Lord Woolf, at paragraph 22 of Chapter 21 of his Interim Report, he grouped documents that could be discovered into four categories. The first two fall under the *Federal Courts Rules*, subsection 222(2); the third is what is in effect considered by the Federal Court of Appeal in *Eli Lilly Canada Inc. v. Novopharm Ltd.*, 2008 FCA 287, 69 C.P.R. (4th) 381:

- *The parties' own documents*: these are documents which a party relies upon in support of his contentions in the proceedings.
- *Adverse documents*: these are documents of which a party is aware and which to a material extent adversely affect his own case or support another party's case.
- *The relevant documents*: these are documents which are relevant to the issues in the proceeding, but which do not fall into categories 1 or 2 because they do not obviously support or undermine either side's case. They are part of the "story" or background. The category includes documents which, though relevant, may not be necessary for the fair disposal of the case. It is fair to say that this category produces proportionately the greatest number of documents disclosed and to least effect.
- *Train of inquiry documents*: these are the documents referred to by Brett LJ in the *Peruvian Guano* case. [Underlining added.]

222. (1) [...]

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

[11] Bien que certaines décisions de la Cour semblent ne pas avoir tenu compte de ce paragraphe ou l'avoir appliqué comme *Peruvian Guano* l'aurait fait, il est clair que cette disposition vise à appliquer à l'égard de ce qui est pertinent un critère plus fortement axé sur la question en litige, et à éviter les affaires de « lancement d'une enquête » qui ont servi à étendre la communication préalable avec peu ou pas d'effet sur les points qui sont en fin de compte présentés au juge du procès. Je cite de nouveau Lord Woolf qui, au paragraphe 22 du chapitre 21 de son rapport intérimaire, a regroupé les documents pouvant faire l'objet d'une communication préalable en quatre catégories. Les deux premières catégories sont visées par le paragraphe 222(2) des *Règles des Cours fédérales*, et la troisième vise ce qui en fait est examiné par la Cour d'appel fédérale dans *Eli Lilly Canada Inc. c. Novopharm Ltd.*, 2008 CAF 287 :

[TRADUCTION]

- *Les documents des parties* : il s'agit de documents sur lesquels une partie se fonde au soutien de sa position dans l'instance.
- *Les documents défavorables* à la cause : il s'agit de documents qu'une partie connaît et qui dans une large mesure sont défavorables à sa cause ou appuient la cause d'une autre partie.
- *Les documents pertinents* : il s'agit de documents qui sont pertinents quant aux questions en litige dans l'instance, mais qui ne font pas partie des catégories 1 ou 2 parce que de façon évidente ils n'appuient pas la cause de l'une ou l'autre des parties ou ne lui nuisent pas. Ils font partie de l'« histoire » ou du contexte. La catégorie inclut des documents qui, bien que pertinents, peuvent ne pas être essentiels pour qu'une décision juste soit rendue. Il est juste de dire que c'est cette catégorie qui produit de façon proportionnée le plus grand nombre de documents qui sont communiqués et qui ont le moins d'effet.
- *Les documents pour le lancement d'une enquête* : il s'agit des documents mentionnés par le lord juge Brett dans l'affaire *Peruvian Guano*. [Soulignement ajouté.]

[12] In the *Eli Lilly Canada Inc. v. Novopharm Ltd.* decision, the Federal Court of Appeal dealt with the production and inspection of documents on discovery in an appeal from a decision of Lemieux J. of this Court [2008 FC 281, 65 C.P.R. (4th) 61] who was, in turn, dealing with an appeal from a Prothonotary's order [2007 FC 1195, 63 C.P.R. (4th) 1]. While discussing the "train of inquiry" test, the Federal Court of Appeal made it clear that subsection 222(2) has modified that test. The "train of inquiry" test does not open the door to almost limitless discovery; it must be fairly shown that it is reasonable to suppose that a document contains information that will directly or indirectly enable a party to advance its own case or to damage that of the other party. It is Lord Woolf's third category, previously referred to, as being part of the story or background; care must be taken to balance what must be disclosed with what effect, if any, the document may have. I reproduce paragraphs 56, 63–64 of the reasons of the Federal Court of Appeal:

As I indicated earlier, Lemieux J. concluded, correctly in my view, that the disclosure of documents in an affidavit of documents was a matter of relevance and not of discretion. In so concluding, he relied on McNair J.'s Reasons in *Reading and Bates Construction Co. v. Baker Energy Resources Corp.* (F.C.T.D.), where the learned Judge wrote at page 70, *inter alia*, that:

The test as to what documents are required to produce is simply relevance. The test of relevance is not a matter for the exercise of the discretion. What documents parties are entitled to is a matter of law, not a matter of discretion. The principle for determining what document properly relates to the matters in issue is that it must be one which might reasonably be supposed to contain information which may directly or indirectly enable the party requiring production to advance his own case or to damage the case of his adversary, or which might fairly lead him to a train of inquiry that could have either of these consequences: [authorities omitted].

...

[12] Dans l'arrêt *Eli Lilly Canada Inc. c. Novopharm Ltd.*, la Cour d'appel fédérale a traité de la question de la production et de l'inspection de documents lors de la communication préalable dans un appel interjeté à l'égard d'une décision rendue par le juge Lemieux de la Cour fédérale [2008 CF 281], qui à son tour traitait d'un appel d'une ordonnance rendue par un protonotaire [2007 CF 1195]. Même si elle analysait le critère du « lancement d'une enquête », la Cour d'appel fédérale a clairement établi que le paragraphe 222(2) des Règles a modifié ce critère. Le critère du « lancement d'une enquête » n'ouvre pas la voie à une communication préalable presque illimitée; il doit être justement démontré qu'il est raisonnable de supposer qu'un document contient des renseignements permettant directement ou indirectement à une partie de faire valoir ses arguments ou de réfuter ceux de l'autre partie. Il s'agit de la troisième catégorie énoncée par lord Woolf, à laquelle on a précédemment renvoyé comme une partie de l'histoire ou du contexte; il faut veiller à mettre en balance ce qui doit être communiqué avec l'effet, le cas échéant, que le document peut avoir. J'ai reproduit ci-après les paragraphes 56, 63 et 64 des motifs de la Cour d'appel fédérale :

Comme je l'ai indiqué auparavant, le juge Lemieux a conclu, correctement à mon avis, que la communication de documents dans un affidavit de documents relevait de la pertinence et non du pouvoir discrétionnaire. Pour arriver à cette conclusion, il s'est appuyé sur les motifs du juge McNair dans *Reading and Bates Construction Co. c. Baker Energy Resources Corp. et al.* (1988), 24 C.P.R. (3rd) 66, où il a écrit, à la page 70 :

En ce qui concerne les documents qui doivent être produits, le critère est simplement celui de la pertinence. Le critère de la pertinence ne peut donner lieu à l'exercice du pouvoir discrétionnaire. C'est par l'application de la loi et non dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire que l'on détermine quels documents les parties ont le droit de consulter. La question de savoir quel document se rapporte vraiment aux questions en litige est tranchée selon le principe suivant : il doit s'agir d'un document dont on peut raisonnablement supposer qu'il contient des renseignements qui peuvent permettre directement ou indirectement à la partie qui en demande la production de faire valoir ses propres arguments ou de réfuter ceux de son adversaire, ou qui sont susceptibles de la lancer dans une enquête qui pourra produire l'un ou l'autre de ces effets [jurisprudence omise].

[...]

Novopharm argues that the use of the word “show” means that it has to actually prove that a document which has not been produced would lead to information falling within the “train of inquiry” test. I cannot agree with Novopharm’s submission. In my view, the Prothonotary’s Reasons, when read in their entirety, clearly establish that Novopharm’s submission is without merit. It is clear from the Prothonotary’s Reasons that she was of the view that if there was a reasonable likelihood, as opposed to an outside chance, that a document sought for production would lead to information relevant under Rule 222(2), then an order for production should be made.

Furthermore, the Prothonotary’s reference to a fishing expedition in paragraph 19 of her Reasons was one where a party was required to disclose a document that might lead to another document that might then lead to useful information which would tend to adversely affect the party’s case or to support the other party’s case. In my view, limiting the “train of inquiry” test in this manner is consistent with the test described in *Peruvian Guano*, *supra*, and applied by this Court in *SmithKline Beecham Animal Health Inc. v. Canada*, [2002] 4 C.T.C. 93 (F.C.A.), where, at para. 24 of her Reasons for the Court, Madam Justice Sharlow wrote:

[24] The scope and application of the rules quoted above depend upon the meaning of the phrases “relating to any matter in question between ... them in the appeal” and “relating to any matter in issue in the proceeding”. In *Compagnie Financière et Commerciale du Pacifique v. Peruvian Guano Company* (1882), 11 Q.B.D. 55 (C.A.), Brett, L.J. said this about the meaning of the phrase “a document relating to any matter in question in the action” (at page 63):

It seems to me that every document relates to the matters in question in the action, which not only would be evidence upon any issue, but also which, it is reasonable to suppose, contains information which may — not which must — either directly or indirectly enable the party requiring the affidavit either to advance his own case or to damage the case of his adversary. I have put in the words “either directly or indirectly,” because, as it seems to me, a document can properly be said to contain information which may enable the party requiring the affidavit either to advance his own case or to damage the case of his adversary, if it is a document which may fairly lead him to a train of inquiry, which may have either of these two consequences. [Emphasis added.]

Novopharm plaide que l’emploi du mot « démontrer » signifie qu’elle doit véritablement prouver qu’un document qui n’a pas été produit mènerait à des renseignements répondant au critère du « lancement d’une enquête ». Je ne puis souscrire à la position de Novopharm. À mon avis, les motifs de la protonotaire, lus dans leur ensemble, établissent clairement que la thèse de Novopharm est sans fondement. Il ressort clairement des motifs de la protonotaire qu’elle était d’avis que, s’il y avait une probabilité raisonnable, par opposition à une chance ténue, qu’un document dont on demande la production puisse mener à des renseignements pertinents au sens du paragraphe 222(2) des Règles, une ordonnance de production devait être prononcée.

De plus, la recherche à l’aveuglette mentionnée par la protonotaire au paragraphe 19 de ses motifs visait le cas où une partie était tenue de communiquer un document qui pourrait mener à un autre document qui pourrait ensuite mener à des renseignements utiles susceptibles d’être préjudiciables à sa cause ou d’appuyer la cause de l’autre partie. À mon avis, limiter le critère du « lancement d’une enquête » de cette manière est compatible avec le critère énoncé dans l’arrêt *Peruvian Guano*, précité, et appliqué par la Cour dans *SmithKline Beecham Animal Health Inc. c. Canada*, [2002] 4 C.T.C. 93 (C.A.F.), où, au paragraphe 24 de ses motifs, la juge Sharlow, s’exprimant au nom de la Cour, a écrit :

[24] La portée et l’application des règles précitées dépendent du sens de ces mots : « qui portent sur toute question en litige entre les parties à l’appel » et « aux questions légitimes qui se rapportent à une question en litige ». Dans *Compagnie Financière et Commerciale du Pacifique c. Peruvian Guano Company* (1882), 11 Q.B.D. 55 (C.A.), à propos du sens des mots [TRADUCTION] « un document qui a trait à tout point litigieux de l’action », à la page 63, le lord juge Brett dit ceci :

[TRADUCTION] À mon avis, un document a trait aux points litigieux de l’action non seulement lorsqu’il constitue une preuve à l’égard de ces points litigieux mais également lorsqu’on peut raisonnablement supposer qu’il contient des renseignements pouvant — et non devant — soit directement soit indirectement, permettre à la partie qui exige l’affidavit ou bien de plaider sa propre cause ou bien de nuire à celle de son adversaire. J’ai dit « soit directement soit indirectement » parce que, à mon avis, un document peut, à proprement parler, contenir des renseignements pouvant permettre à la partie qui exige l’affidavit soit de plaider sa propre cause soit de nuire à celle de son adversaire s’il s’agit d’un document susceptible de la lancer dans une enquête et d’entraîner l’une ou l’autre de ces conséquences. [Non souligné dans l’original.]

III. Oral Discovery

[13] When it comes to oral examination for discovery, rule 240 provides for the scope of examination which is defined as relevance in respect of any unadmitted allegation of fact:

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

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

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

[14] In *Apotex Inc. v. Pharmascience Inc.*, 2004 FC 1198, 36 C.P.R. (4th) 218, Justice Blais, as he then was, in the Federal Court, presented a synopsis of the relevant principles on oral discovery. This decision was affirmed by the Federal Court of Appeal (2005 FCA 144, 39 C.P.R. (4th) 297) in brief reasons. At paragraph 19 of his decision, Blais J. said (to summarize):

- Expert opinion is not a proper subject-matter for discovery;
- Witnesses are not to testify as to questions of law;
- Examination for discovery may seek only facts, not law or argument; and
- The question “upon what facts do you rely for paragraph x of your pleading” is always improper.

[15] Rule 242 permits objections to questions, for instance a question may be relevant, however may be objected to where it is unreasonable or unnecessary or the inquiries to be made would be unduly onerous:

III. La communication préalable orale

[13] Lorsqu'il s'agit de l'interrogatoire visant la communication préalable, la règle 240 des Règles prévoit la portée d'un interrogatoire que l'on définit comme ce qui se rapporte à un fait allégué et non admis :

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

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

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

[14] Dans la décision *Apotex Inc. c. Pharmascience Inc.*, 2004 CF 1198, M. le juge Blais, alors juge à la Cour fédérale, a présenté un résumé de ce qui serait considéré comme se rapportant à un interrogatoire préalable. Cette décision a été confirmée par la Cour d'appel fédérale (2005 CAF 144) dans de brefs motifs. Au paragraphe 19 de sa décision, le juge Blais a déclaré ce qui suit (en résumé) :

- Un avis d'expert ne peut faire l'objet d'un interrogatoire préalable.
- Les témoins n'ont pas à témoigner sur des questions de droit.
- Les interrogatoires préalables doivent viser à obtenir des réponses portant sur des faits, non sur le droit ou des arguments.
- La question « sur quels faits vous appuyez-vous à l'alinéa x de votre acte de procédure? » est toujours inopportune.

[15] La règle 242 permet à une personne de soulever une objection si, par exemple, une question pouvant se rapporter à des faits est déraisonnable ou inutile ou s'il serait trop onéreux de se renseigner à ce sujet :

242. (1) A person may object to a question asked in an examination for discovery on the ground that

- (a) the answer is privileged;
- (b) the question is not relevant to any unadmitted allegation of fact in a pleading filed by the party being examined or by the examining party;
- (c) the question is unreasonable or unnecessary; or
- (d) it would be unduly onerous to require the person to make the inquiries referred to in rule 241.

[16] “Relevance” alone is not the test as to whether a question put on discovery must be answered. Of course, if a question is irrelevant, it need not be answered. However, if a question is relevant to some degree or another, then, if an objection is raised, the Court must consider factors such as the degree of relevance, how burdensome is it to obtain an answer, is the question fair, is it abusive and so forth. Strayer J.A. when he was in the Federal Court of Appeal wrote in *Merck & Co. v. Apotex Inc.*, 2003 FCA 438, 28 C.P.R. (4th) 491, at paragraph 13:

A person who is a party to a civil action is entitled to ask any question on discovery that is relevant to the issue: that is a matter of justice to him, subject of course to the discretionary power of the prothonotary or a judge to disallow the question where it is abusive for one of the reasons mentioned above.

[17] The Federal Court of Appeal again considered the scope of “relevance” in the context of oral discovery in *Apotex Inc. v. Bristol-Myers Squibb Co.*, 2007 FCA 379. In that decision Sharlow J.A. for the Court, considered “relevance” as including not only that which will go to proving or disproving the case of one or other party, and considered the “train of inquiry” test which she stated was subject always to the “overriding discretion of a prothonotary or judge to control abuses of the discovery process.” At paragraphs 30–31 and 35, Sharlow J.A. wrote:

242. (1) Une personne peut soulever une objection au sujet de toute question posée lors d’un interrogatoire préalable au motif que, selon le cas :

- a) la réponse est protégée par un privilège de non-divulgation;
- b) la question ne se rapporte pas à un fait allégué et non admis dans un acte de procédure déposé par la partie soumise à l’interrogatoire ou par la partie qui l’interroge;
- c) la question est déraisonnable ou inutile;
- d) il serait trop onéreux de se renseigner auprès d’une personne visée à la règle 241.

[16] La « pertinence » à elle seule n’est pas le critère applicable lorsqu’il s’agit de savoir si une réponse doit être donnée à une question posée lors d’un interrogatoire préalable. Évidemment, si une question est dénuée de pertinence, il n’est pas nécessaire d’y répondre. Toutefois, lorsqu’une question a un certain degré de pertinence, alors, si une objection est soulevée, la Cour doit examiner des facteurs consistant à savoir à quel point elle est pertinente, à quel point il est pénible d’obtenir une réponse, à quel point la question est juste, à quel point elle constitue un abus de procédure, et ainsi de suite. Le juge Strayer, alors qu’il était juge à la Cour d’appel fédérale, a écrit dans l’arrêt *Merck & Co. c. Apotex Inc.*, 2003 CAF 438, au paragraphe 13 :

Toute personne qui est partie à une action civile a le droit de formuler en interrogatoire préalable toute question pertinente à l’égard de l’objet du litige : il s’agit d’une question de justice à l’endroit de cette personne, naturellement assujettie au pouvoir discrétionnaire du protonotaire ou du juge de refuser la question dans le cas où elle constitue un abus de procédure pour l’une des raisons mentionnées ci-dessus.

[17] La Cour d’appel fédérale a de nouveau examiné l’étendue de la « pertinence » dans le contexte de l’interrogatoire préalable dans l’arrêt *Apotex Inc. c. Bristol-Myers Squibb Co.*, 2007 CAF 379. Dans cet arrêt, la juge Sharlow, au nom de la Cour, a considéré que la « pertinence » incluait non seulement ce qui servira à démontrer ou à contredire le bien-fondé de la cause de l’une ou l’autre des parties, et a examiné le critère du « lancement d’une enquête », qui selon ce qu’elle a déclaré était toujours assujetti au « pouvoir discrétionnaire d’un protonotaire ou d’un juge de contrôler les

In determining the propriety of a particular question posed in the examination for discovery of Dr. Ryan, the test is whether it is reasonable to conclude that the answer to that question might lead Apotex to a train of enquiry that may either advance its case or damage the case of BMS: *Apotex v. Canada*, 2005 FCA 217. For example, Apotex is entitled to ask any question that could elicit an admission by BMS as to a relevant fact, or that could elicit information about the existence of documents that have not been disclosed but that meet the test of relevance for the purposes of pre-trial discovery, as set out in the Further and Better Order, subject always to the overriding discretion of a prothonotary or judge to control abuses of the discovery process.

In determining whether the test of relevance is met in a particular case, it is necessary to consider the allegation that the questioning party is attempting to establish or refute. In this case, Apotex is attempting to advance its allegation of inutility (based on its interpretation of the promise of the 436 patent as explained above), or to damage the position of BMS that denies the allegation of inutility.

...

The task of distinguishing proper questions from improper ones requires consideration of the factual and procedural context of the case, informed by an appreciation of the applicable legal principles. The determination made by the judge or prothonotary at first instance will stand if it is reasonable, unless it is based on an error of law.

[18] Thus, simply to say that a question is “relevant” does not mean that it must inevitably be answered. The Court must protect against abuses so as to ensure the just, most expeditious and least expensive (rule 3) resolution of the proceeding not the discovery. Relevance must be weighed against matters such as among other things, the degree of relevance, how onerous is it to provide an answer, if the answer requires fact or opinion or law and so forth.

abus dans la procédure de communication préalable ». Aux paragraphes 30, 31 et 35, la juge Sharlow a écrit ce qui suit :

Pour déterminer si une question particulière posée lors de l’interrogatoire préalable de M. Ryan est appropriée, il faut déterminer si on peut raisonnablement conclure que la réponse à cette question pourrait inspirer à Apotex des recherches qui pourraient favoriser sa cause ou anéantir celle de BMS : *Apotex c. Canada*, 2005 CAF 217. Par exemple, Apotex a le droit de poser toute question qui pourrait lui permettre de soutirer à BMS un aveu au sujet d’un fait pertinent ou d’obtenir des renseignements à relativement des documents qui n’ont pas été communiqués mais qui satisfont au critère de pertinence aux fins de la communication préalable à l’instruction, ainsi qu’il a été indiqué dans l’ordonnance plus détaillée et plus précise, sous réserve toujours du pouvoir discrétionnaire d’un protonotaire ou d’un juge de contrôler les abus dans la procédure de communication préalable.

Pour déterminer s’il est satisfait au critère de pertinence dans un cas donné, il convient d’examiner l’allégation que la partie qui procède à l’interrogatoire tente d’établir ou de réfuter. En l’espèce, Apotex tente de faire valoir son allégation d’inutilité (reposant sur son interprétation de ce que promet le brevet 436, ainsi qu’il a été expliqué plus haut) ou d’anéantir la thèse de BMS qui nie l’allégation d’inutilité.

[...]

Pour déterminer quelles sont les questions pertinentes et celles qui ne le sont pas, il convient d’examiner le contexte factuel et procédural de l’affaire, en tenant compte des principes juridiques applicables. La décision rendue en première instance par un juge ou un protonotaire sera maintenue si elle est raisonnable, à moins qu’elle soit fondée sur une erreur de droit.

[18] Ainsi, le fait de simplement dire qu’une question est « pertinente » ne signifie pas que l’on doive inévitablement y répondre. La Cour doit fournir une protection contre les abus afin de veiller à ce qu’il y ait une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique que possible (la règle 3) et non qu’il y ait une communication préalable. La pertinence doit être évaluée en fonction des questions comme, entre autres, le degré de pertinence, le point de savoir s’il est onéreux de fournir une réponse, le point de savoir si la réponse exige un fait, une opinion ou un point de droit, et ainsi de suite.

IV. Standard of Review of Prothonotary's Discovery Order

[19] Prothonotaries of this Court are burdened, to a large extent, with motions seeking to compel answers to questions put on discovery. Often hundreds of questions must be considered. Hours and often days are spent on such motions. It appears that in many cases the parties and counsel have lost sight of the real purpose of discovery, which is directed to what a party truly requires for trial. They should not slip into the “autopsy” form of discovery nor consider discovery to be an end in itself.

[20] A determination made by a prothonotary following this arduous process ought not to be disturbed unless a clear error as to law or as to the facts has been made, or the matter is vital to an issue for trial. Where there has been an exercise of discretion, such as weighing relevance against onerousness, that discretion should not be disturbed. The process is not endless. The parties should move expeditiously to trial.

[21] The standard of review generally applicable to decisions given by a prothonotary has been restated by the Federal Court of Appeal in *Merck & Co. v. Apotex Inc.*, 2003 FCA 488, [2004] 2 F.C.R. 459, at paragraph 19:

To avoid the confusion which we have seen from time to time arising from the wording used by MacGuigan J.A., I think it is appropriate to slightly reformulate the test for the standard of review. I will use the occasion to reverse the sequence of the propositions as originally set out, for the practical reason that a judge should logically determine first whether the questions are vital to the final issue: it is only when they are not that the judge effectively needs to engage in the process of determining whether the orders are clearly wrong. The test would now read: “Discretionary orders of prothonotaries ought not be disturbed on appeal to a judge unless: (a) the questions raised in the motion are vital to the final issue of the case, or (b) the orders are clearly wrong, in the sense that the exercise of discretion by the prothonotary

IV. La norme de contrôle applicable à une ordonnance du protonotaire portant sur la communication préalable

[19] Les protonotaires de la Cour sont accablés, dans une large mesure, de requêtes sollicitant qu’il soit ordonné que des réponses soient données à des questions posées lors d’interrogatoires préalables. Il arrive souvent que des centaines de questions doivent être examinées. Des heures et souvent des jours sont passés à traiter de telles requêtes. Il semble que, dans de nombreux cas, les parties et les avocats ont perdu de vue le véritable objet de la communication préalable, laquelle vise à obtenir ce dont une partie a vraiment besoin pour le procès. Ils ne devraient pas se livrer à la communication préalable sous forme d’« autopsie » ni la considérer comme une fin en soi.

[20] Une décision rendue par un protonotaire à la suite de ce processus ardu ne doit être pas modifiée à moins qu’une erreur ait clairement été commise quant au droit ou aux faits applicables, ou que le point soit déterminant quant à l’issue du procès. Dans les cas où un protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire, comme l’appréciation de la pertinence en fonction du caractère onéreux, la décision rendue par suite de l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire ne devrait pas être modifiée. Le processus n’est pas sans fin. Les parties devraient arriver au procès de manière expéditive.

[21] Dans l’arrêt *Merck & Co. c. Apotex Inc.*, 2003 FCA 488, [2004] 2 R.C.F. 459, au paragraphe 19, la Cour d’appel fédérale a reformulé comme suit la norme de contrôle s’appliquant de façon générale aux décisions rendues par un protonotaire :

Afin d’éviter la confusion que nous voyons parfois découler du choix des termes employés par le juge MacGuigan, je pense qu’il est approprié de reformuler légèrement le critère de la norme de contrôle. Je saisirai l’occasion pour renverser l’ordre des propositions initiales pour la raison pratique que le juge doit logiquement d’abord trancher la question de savoir si les questions sont déterminantes pour l’issue de l’affaire. Ce n’est que quand elles ne le sont pas que le juge a effectivement besoin de se demander si les ordonnances sont clairement erronées. J’énoncerais le critère comme suit : « Le juge saisi de l’appel contre l’ordonnance discrétionnaire d’un protonotaire ne doit pas intervenir sauf dans les deux cas suivants : a) l’ordonnance porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l’issue du principal, b) l’ordonnance est entachée

was based upon a wrong principle or upon a misapprehension of the facts.”

[22] Justice Strayer, having subsequently become a deputy judge of this Court discussed in particular appeals from decisions of prothonotaries as to requiring answers on examinations for discovery and the question of “relevance”. He pointed out that relevance alone does not determine whether an answer is to be given; there are other matters to be considered and deference is to be given to a decision of a prothonotary in that regard. In *Letourneau v. Clearbrook Iron Works Ltd.*, 2005 FC 475, at paragraph 4, he wrote:

The parties argue that many of the decisions of the Prothonotary are based on relevance and that relevance is not a discretionary matter. They argue that relevance is a question of law and not one on which the Prothonotary has a discretion: therefore I am at liberty to decide questions of relevance *de novo*. While there is a paucity of authority on this question, I am satisfied that it is more consistent with the role envisaged by Parliament for prothonotaries that deference should be shown to their decisions on matters of relevance just as it would be shown on other preliminary pre-trial matters. As was said by Décaré J.A. in the *Merck* case, *supra*, at paragraph 22:

In my respectful view it cannot reasonably be said that a standard of review which subjects all impugned decisions of prothonotaries to hearings *de novo* regardless of the issues involved in the decision or whether they decide the substantive rights of the parties is consistent with the statutory objective. Such a standard conserves neither “judge power” nor “judge time”. In every case, it would oblige the motions judge to re-hear the matter. Furthermore, it would reduce the office of a prothonotary to that of a preliminary “rest stop” along the procedural route to a motions judge. I do not think that Parliament could have intended this result.

I respectfully agree with Wetston J. in *Hayden Manufacturing Co. v. Canplas Industries Ltd.*, who in considering whether a decision of a prothonotary on matters of relevance was discretionary stated:

I agree that relevance is the test, but I also am of the opinion that the order is discretionary in that the Court must consider whether the Prothonotary had fallen into legal error

d’erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d’un mauvais principe ou d’une mauvaise appréciation des faits. »

[22] Le juge Strayer, devenu par la suite juge suppléant de la Cour, a traité en particulier d’appels de décisions rendues par un protonotaire par lesquelles sont exigées des réponses lors d’interrogatoires préalables, et de la question de la « pertinence ». Il a souligné que la pertinence à elle seule ne permet pas de décider si une réponse doit être donnée, qu’il y a d’autres points à prendre en compte et qu’une retenue doit être exercée quant à une décision d’un protonotaire à cet égard. Dans la décision *Letourneau c. Clearbrook Iron Works Ltd.*, 2005 CF 475, au paragraphe 4, il a écrit ce qui suit :

Les parties font valoir que plusieurs des décisions du protonotaire sont fondées sur la pertinence et que la pertinence n’est pas une question discrétionnaire. Ils affirment que la pertinence est une question d’ordre juridique et non une question où le protonotaire détient un pouvoir discrétionnaire : je suis donc libre de décider des questions de pertinence *de novo*. Bien que la jurisprudence soit rare à ce sujet, je suis convaincu qu’il est plus conforme au rôle envisagé par le législateur pour les protonotaires, de faire preuve de retenue à l’égard de leurs décisions au sujet des questions de pertinence tout comme on le ferait à propos d’autres questions préalables à un procès. Comme l’a déclaré le juge Décaré dans l’arrêt *Merck*, précité, au paragraphe 22 :

À mon avis, on ne saurait raisonnablement dire qu’est compatible avec l’objectif de la loi, la norme de révision qui soumet toutes les décisions de protonotaire attaquées à l’instruction *de novo* quelles que soient les questions concernées et peu importe si ces décisions statuent au fond sur les droits des parties. Pareille norme n’économise ni les ressources judiciaires ni le temps des juges. Dans chaque cas, elle obligerait le juge des requêtes à reprendre l’affaire depuis le début. En outre, elle réduirait la fonction de protonotaire à un rôle d’« étape » préliminaire sur le chemin de la procédure qui mène au juge des requêtes. Je ne pense pas que ce soit là le résultat voulu par le législateur.

Je suis respectueusement d’accord avec le juge Wetston dans l’affaire *Hayden Manufacturing Co. c. Canplas Industries Ltd.* (1998), 86 C.P.R. (3d) 17, qui a déclaré ce qui suit au moment de considérer si la décision rendue par un protonotaire relativement à des questions de pertinence était discrétionnaire :

Je conviens que la pertinence est le critère à appliquer, mais je ne crois pas que l’ordonnance soit discrétionnaire au sens où la Cour doit se demander si le protonotaire a commis

of law which prevented him from exercising his discretion properly. If so the Court must exercise its own discretion *de novo*. In other words even if I would have made a different order, unless the Prothonotary erred in the manner described previously, this Court should not interfere. I am of the opinion therefore the order of the A.S.P. in this case is both interlocutory and discretionary.

[23] Law establishes if a question is relevant; discretion may be applied as to whether, nonetheless, it is appropriate to order, or not to order, that an answer be given. Deference is to be given to a prothonotary's order in that regard.

V. Specific Questions at Issue

A. Questions Put to Apotex (Dr. Sherman)

[24] Apotex takes issue with two areas of questioning put by AstraZeneca's lawyers to Apotex' representative, Dr. Sherman. The first deals with identification of the countries to which Apotex exported its products at issue. The second deals with information as to certain characteristics of the Apotex products.

[25] These groups of questions were ordered to be answered with very cryptic reasons given by the Prothonotary. Given the vast number of questions to be dealt with, the only practical way to dispose of answerability issues was to state reasons cryptically. This is not a reason to set the decision aside or to determine it *de novo* (*Anchor Brewing Co. v. Sleeman Brewing & Malting Co.* (2001), 15 C.P.R. (4th) 63 (F.C.T.D.), at paragraph 31).

[26] This first group consists of one question only, that identified as question 48. It asks that Apotex identify the countries to which it exports the products at issue. Apotex' counsel argues that the transcript shows that Apotex makes only one kind of product and, the trial being bifurcated, there is no reason to identify

une erreur de droit qui l'a empêché d'exercer son pouvoir discrétionnaire en bonne et due forme. Si tel était le cas, la Cour devrait exercer son propre pouvoir discrétionnaire *de novo*. En d'autres termes, même dans le cas où j'aurais rendu une ordonnance différente, à moins que le protonotaire n'ait commis d'erreur de la façon décrite ci-dessus, la Cour en l'espèce ne devrait pas intervenir. Par conséquent, je suis d'avis que l'ordonnance que le protonotaire adjoint a rendue en l'espèce est à la fois interlocutoire et discrétionnaire.

[23] Le droit établit dans quels cas une question est pertinente; un pouvoir discrétionnaire peut être exercé quant à savoir, néanmoins, s'il est approprié d'ordonner ou de ne pas ordonner qu'une réponse soit donnée à une question. L'ordonnance d'un protonotaire doit faire l'objet de retenue à cet égard.

V. Les questions précises en litige

A. Questions posées à Apotex (M. Sherman)

[24] Apotex s'oppose à deux groupes de questions posées par les avocats d'AstraZeneca aux représentant d'Apotex, M. Sherman. Le premier porte sur l'énumération des pays dans lesquels Apotex a exporté ses produits en litige. Le deuxième traite de renseignements se rapportant à certaines caractéristiques des produits d'Apotex.

[25] Le protonotaire a ordonné de répondre à ces groupes de questions et a énoncé des motifs très peu explicites. Compte tenu du grand nombre de questions à traiter, la seule façon pratique de trancher des questions portant sur le point de savoir si des réponses doivent être fournies était d'énoncer des motifs peu explicites. Le caractère peu explicite de ces motifs ne justifie pas que la décision soit annulée ni que l'affaire soit tranchée à nouveau (*Anchor Brewing Co. c. Sleeman Brewing & Malting Co.*, 2001 CFPI 1066, au paragraphe 31).

[26] Le premier groupe consiste en une question seulement, soit la question 48. Par cette question, on demande à Apotex d'énumérer les pays dans lesquels elle exporte les produits en litige. L'avocat d'Apotex soutient que la transcription montre qu'Apotex fabrique une seule sorte de produits et, puisque le procès a deux volets, il n'y a

such countries at this time. AstraZeneca's counsel points out that, on discovery, Apotex equivocated as to how many different types of products that it was making or would make in the future. Given the state of the discovery transcript, the Prothonotary did not err in ordering the question to be answered. I remind counsel for AstraZeneca as I did at the hearing that an implied undertaking exists such that the answers are to be used for the purposes of this action only and not otherwise.

[27] The second group consists of questions 88 and 219. They relate to information that Apotex has as to stability, discoloration and gastric acid resistance of its own products. AstraZeneca's counsel says that such information will be useful in rebutting some of Apotex' allegations as to inutility. Apotex' counsel says that, when closely read, Apotex' pleadings as to inutility skillfully avoid the need to make inquiries as to Apotex' own product. The Prothonotary was correct not to make such razor-sharp distinctions at this time and to exercise his discretion in ordering these questions to be answered.

[28] I will not interfere with the Prothonotary's determination as to these questions asked of Apotex.

B. Questions Put to AstraZeneca (Dr. Lovgren)

[29] Apotex takes issue with the Prothonotary's refusal to order AstraZeneca's representative, Dr. Lovgren, to answer certain questions. They are divided into four groups. The first group is characterized as dealing with paragraph 62 of Apotex' defence and counterclaim which deals with whether AstraZeneca's inventors were aware as to the bioequivalence of certain formulations containing water-insoluble alkaline-reacting compounds. The second deals with *in situ* subcoats. The third deals with testing performed by an AstraZeneca employee on an Apotex product, as set out in an affidavit of that employee filed in other proceedings. The fourth group

pas lieu d'énumérer ces pays pour le moment. L'avocat d'AstraZeneca souligne que, lors de l'interrogatoire préalable, Apotex a tergiversé sur la question de savoir combien de différentes sortes de produits elle fabriquait ou elle fabriquerait à l'avenir. Compte tenu de l'état de la transcription de l'interrogatoire préalable, le protonotaire n'a pas commis une erreur lorsqu'il a ordonné qu'une réponse soit donnée à la question. Je rappelle à l'avocat d'AstraZeneca, comme je l'ai fait lors de l'audience, qu'il existe un engagement implicite faisant en sorte que les réponses ne doivent être utilisées que dans le cadre de la présente action seulement et non autrement.

[27] Le deuxième groupe est constitué des questions 88 et 219. Ces questions se rapportent à des renseignements qu'Apotex détient quant à la stabilité, à la décoloration et à la résistance de l'acide gastrique de ses propres produits. L'avocat d'AstraZeneca affirme que de tels renseignements seront utiles pour réfuter certaines allégations d'Apotex à l'égard de l'inutilité. L'avocat d'Apotex affirme que l'argumentation d'Apotex sur l'inutilité, lorsqu'elle est examinée en détail, évite habilement l'obligation de poser des questions quant aux propres produits d'Apotex. Le protonotaire a eu raison de ne pas faire de distinctions tranchantes à ce moment et d'exercer son pouvoir discrétionnaire pour ordonner que des réponses soient données à ces questions.

[28] Je n'interviendrai pas à l'égard de la décision rendue par le protonotaire quant aux questions posées à Apotex.

B. Questions posées à AstraZeneca (M. Lovgren)

[29] Apotex conteste le refus du protonotaire d'ordonner au représentant d'AstraZeneca, M. Lovgren, de répondre à certaines questions. Ces questions sont divisées en quatre groupes. Le premier groupe est décrit comme traitant du paragraphe 62 de la défense et demande reconventionnelle d'Apotex qui traite de la question de savoir si les inventeurs d'AstraZeneca étaient au courant des bioéquivalences de certaines formulations contenant des composés de réaction alcaline insolubles dans l'eau. Le deuxième traite de sous-enrobage *in situ*. Le troisième traite des tests effectués par un employé d'AstraZeneca sur un produit d'Apotex, comme l'énonce un affidavit de

deals with formulations and testing as described in the disclosure of the patents at issue.

[30] Again counsel for Apotex conceded at the hearing that these questions do not go to issues vital for trial.

[31] The first group is identified as items 27–29 as collated by the parties for consideration by the Prothonotary. It deals with Dr. Lovgren’s knowledge of bioequivalence of certain compounds that he may have worked on and includes discussion as to solubility of those and other compounds. The Prothonotary ordered that these items need not be answered: the first because it had been answered and was overbroad; the second because the witness stated that he could not answer and it was overbroad; the third because it had been answered and did not go to the witness’s knowledge but to a contention by Apotex.

[32] Having read the context in which the questions were put and answers otherwise given in the transcript, I will not interfere with the discretion exercised by the Prothonotary in ordering that these specific questions need not be answered.

[33] The second group comprises what has been identified as items 127–128. This group deals with information and documents that AstraZeneca may have as to certain properties of and how to identify what is called *in situ* subcoats. The Prothonotary ordered that these items need not be answered: item 127 was not relevant to the pleadings and not a fair question; item 128 was not relevant and was directed to paragraph 203 of Apotex’ defence, not paragraph 40 as argued on the motion by Apotex’ counsel.

cet employé déposé dans d’autres instances. Le quatrième groupe traite des formulations et des tests selon ce qui est décrit dans la divulgation préalable des brevets en litige.

[30] De nouveau, l’avocat d’Apotex a reconnu lors de l’audience que ces questions ne sont pas des questions déterminantes pour l’issue du procès.

[31] Le premier groupe est décrit comme les questions 27 à 29 compilées par les parties afin que le protonotaire les examine. Ces questions traitent des connaissances de M. Lovgren en matière de bioéquivalence de certains composés qu’il a pu utiliser et comportent des analyses sur la solubilité de ces composés et d’autres composés. Le protonotaire a déclaré dans son ordonnance qu’il n’était pas nécessaire que des réponses soient données à ces questions : la première parce qu’on y avait répondu et qu’elle était trop large; la deuxième parce que le témoin a déclaré qu’il ne pouvait pas répondre et qu’elle était trop large; et la troisième parce qu’on y avait répondu et qu’elle ne portait pas sur ce que le témoin savait, mais sur une affirmation d’Apotex.

[32] Après avoir lu dans la transcription le contexte dans lequel les questions ont été posées et les réponses par ailleurs données, je n’interviendrai pas quant au pouvoir discrétionnaire exercé par le protonotaire lorsqu’il a déclaré dans son ordonnance qu’il n’était pas nécessaire que des réponses soient données à ces questions précises.

[33] Le deuxième groupe comprend ce qui a été décrit comme les questions 127 et 128. Ce groupe traite des renseignements et des documents qu’AstraZeneca peut avoir à l’égard de certaines propriétés de ce qu’on appelle les sous-enrobages *in situ* et de la façon selon laquelle les décrire. Le protonotaire a déclaré dans son ordonnance qu’il n’était pas nécessaire de donner des réponses à ces questions; que la question 127 n’était pas pertinente quant à l’argumentation et qu’il ne s’agissait pas d’une question juste; et que la question 128 n’était pas pertinente et visait le paragraphe 203 de la défense d’Apotex, non le paragraphe 40 comme le soutenait l’avocat d’Apotex dans la requête.

[34] Having read the relevant portions of the transcript, the itemization chart prepared for the Prothonotary and Apotex' defence, I agree with the Prothonotary's disposition. Item 127 as framed is not relevant. Items 127 and 128 are really directed to paragraph 203 of the defence when read in context. A passing reference to paragraph 40 in an earlier item incorporated by reference does not alter the true context of these questions.

[35] The third group comprises items 194 and 196–198 and deals with questions directed to the knowledge that AstraZeneca and its employee Nicolas had in respect of certain testing referred to in an affidavit of Nicolas filed by AstraZeneca in another proceeding. Oddly, AstraZeneca chose to make this affidavit part of its documents which it produced in this action. Apparently, AstraZeneca was not asked as to the purpose to which the affidavit will be put in this action, and its counsel did not enlighten this Court as to the point when asked at the hearing. To the extent that the Prothonotary may have relied on jurisprudence directed to the propriety of questions directed to reports of experts that may be used at trial, he may have been somewhat misguided but again, looking at the transcript and questioning elsewhere, including a request to produce data that is broad enough to encompass data that would fall within the requests made respecting the Nicolas affidavit, I will not interfere with the Prothonotary's order in this respect.

[36] The fourth group consists of a collection of items, some of which Apotex' counsel dropped from its request during oral argument. The items remaining in the fourth group requested by Apotex are items 425, 429, 430, 432, 437–439, 441, 446–448, 450, 451, 455, 458, 459, 465, 466, 470, 471, 479, 485, 487, 567 and 579. These questions are argued by Apotex' counsel to seek information as to what is set out in the description of the patents at issue having regard to certain validity pleadings raised by Apotex.

[34] Après avoir lu les portions pertinentes de la transcription, le tableau des questions préparé pour le protonotaire puis la défense d'Apotex, je souscris à la décision du protonotaire. La question 127 qui est formulée n'est pas pertinente. Les questions 127 et 128 visent en fait le paragraphe 203 de la défense lorsqu'on en fait la lecture selon le contexte. Une mention en passant au paragraphe 40 dans une question antérieure incorporée par référence ne modifie pas le véritable contexte de ces questions.

[35] Le troisième groupe comprend les questions 194 et 196 à 198 et traite de points portant sur ce que savaient AstraZeneca et son employé, M. Nicolas, quant à certains tests mentionnés dans un affidavit de M. Nicolas déposé par AstraZeneca dans une autre instance. Bizarrement, AstraZeneca a choisi d'inclure cet affidavit dans les documents qu'elle a produits dans la présente action. Apparemment, on n'a pas demandé à AstraZeneca à quoi servirait l'affidavit dans la présente action, et son avocat n'a pas fourni à la Cour d'éclaircissements à cet égard lorsque la question lui a été posée lors de l'audience. Dans la mesure où le protonotaire a pu se fonder sur de la jurisprudence portant sur la propriété des questions visant des rapports d'experts qui peuvent être utilisés lors d'un procès, il a pu être un peu trompé, mais une fois de plus, par suite de l'examen de la transcription et de réponses à d'autres questions, notamment à une demande de production des données suffisamment large pour englober des données qui seraient visées par les demandes faites à l'égard de l'affidavit de M. Nicolas, il n'y a pas lieu que j'intervienne quant à l'ordonnance rendue par le protonotaire à cet égard.

[36] Le quatrième groupe consiste en une série de questions, dont certaines ont été retirées de la demande de l'avocat d'Apotex au cours de l'argumentation orale. Les questions restantes dans le quatrième groupe de questions posées par Apotex sont celles portant les numéros 425, 429, 430, 432, 437 à 439, 441, 446 à 448, 450, 451, 455, 458, 459, 465, 466, 470, 471, 479, 485, 487, 567 et 579. L'avocat d'Apotex débat de ces questions en vue d'obtenir des renseignements quant à ce qui est énoncé dans la description des brevets en litige portant sur certaines observations faites par Apotex à l'égard de la validité.

[37] On examining the questions as asked in context and hearing the submissions of Apotex' counsel, I am not satisfied that the Prothonotary was wrong in ordering that these questions need not be answered. The questions are not clearly linked to what Apotex has pleaded, despite Apotex' counsel's efforts after the fact, to argue otherwise. I will not disturb the Prothonotary's order in this regard.

[38] I will not interfere with the decision of the Prothonotary in respect of any of these groups of questions.

VI. Costs

[39] As to costs, AstraZeneca has been successful on these motions; therefore, I will award costs to AstraZeneca.

ORDER

For the reasons given above:

THIS COURT ORDERS that:

1. The two appeals brought by Apotex Inc. in respect of the order of Prothonotary Lafrenière dated July 15, 2008 are dismissed;
2. Costs are awarded to AstraZeneca.

[37] Après avoir examiné le contexte des questions comme elles ont été posées et après avoir entendu les observations de l'avocat d'Apotex, je ne suis pas convaincu que le protonotaire a eu tort de déclarer dans son ordonnance qu'il n'était pas nécessaire de répondre à ces questions. Les questions n'ont pas un lien clair avec l'argumentation d'Apotex, malgré les efforts déployés par l'avocat d'Apotex, après coup, pour en débattre autrement. Je ne modifierai pas l'ordonnance du protonotaire à cet égard.

[38] Je n'interviendrai pas quant à la décision du protonotaire portant sur l'un ou l'autre de ces groupes de questions.

VI. Les dépens

[39] Quant aux dépens, AstraZeneca a eu gain de cause à l'égard de ces requêtes et par conséquent j'adjugerai des dépens à AstraZeneca.

ORDONNANCE

Pour les motifs précédemment énoncés :

LA COUR ORDONNE :

1. Les deux appels présentés par Apotex Inc. à l'égard de l'ordonnance rendue par le protonotaire Lafrenière en date du 15 juillet 2008 sont rejetés.
2. Des dépens sont adjugés à AstraZeneca.