

T-730-72; T-3217-73

T-730-72; T-3217-73

**Xerox of Canada Limited and Xerox Corporation**  
(*Plaintiffs*)**Xerox of Canada Limited et Xerox Corporation**  
(*Demandereses*)

v.

a c.

**IBM Canada Limited, IBM Canada Limitée**  
(*Defendant*)**IBM Canada Limited, IBM Canada Limitée**  
(*Défenderesse*)Trial Division, Heald J.—Toronto, August 20, 21;  
Ottawa, September 5, 1975.b Division de première instance, le juge Heald—  
Toronto, les 20 et 21 août; Ottawa, le 5 septembre  
1975.

*Patents—Practice—Letters rogatory—Application for issue of letters of request to various U.S. courts to permit examinations for discovery outside Canada—Whether jurisdiction—Federal Court Rule 465(5), (12)—Canada Evidence Act, R.S.C. 1970, c. E-10, ss. 40, 41, 43, 44.*

c *Brevets—Pratique—Commission rogatoire—Requête sollicitant des commissions rogatoires adressées à des tribunaux américains afin de procéder à des interrogatoires préalables en dehors du Canada—La Cour a-t-elle compétence—Règle 465(5), (12) de la Cour fédérale—Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, c. E-10, art. 40, 41, 43 et 44.*

Defendant, relying on Rule 465(5) and (12), moved for orders authorizing issue of letters rogatory to permit examinations for discovery of 18 inventors/assignors residing in 5 different jurisdictions in the United States. Defendant in each case tendered evidence that there is a reasonable probability that the letter of request would be effective. Plaintiff claims that the Court has no jurisdiction to issue letters rogatory, and that even if it does, the power is discretionary and can not be exercised to order examination of an assignor not party to the action. Plaintiff submits that since this Court cannot reciprocate, and the Supreme Court of Ontario will not, in these circumstances, the Court should not ask a foreign Court for something which Canadian Courts can not or will not do in return.

d La défenderesse, se fondant sur la Règle 465(5) et (12), a cherché à obtenir des ordonnances prévoyant l'émission de commissions rogatoires permettant de procéder à l'interrogatoire préalable de 18 inventeurs cédants relevant de cinq districts judiciaires différents aux États-Unis. Dans chaque cas, la défenderesse a produit des éléments de preuve suivant lesquels il existe une chance raisonnable que les ordonnances soient applicables. La demanderesse allègue que la Cour n'a pas la compétence pour adresser des commissions rogatoires et que, même si elle l'avait, il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire qui ne peut pas être exercé dans le but d'ordonner l'interrogatoire préalable d'un cédant qui n'est pas partie à l'action. Le demandeur affirme que puisque cette cour ne pourrait réciproquement rendre le service qu'elle cherche à obtenir et que la Cour suprême de l'Ontario refuserait de le faire dans de telles circonstances, la Cour ne devrait pas demander à un tribunal étranger de faire ce qu'en retour les cours canadiennes ne pourraient ni ne voudraient faire.

*Held*, the motions are dismissed. Assuming jurisdiction, these are not cases where the Court should exercise its discretion under Rule 465(12) to make such orders. Reasonable probability of effectiveness has not been shown. Each person would have the right to contest the order sought before the proper court in the jurisdiction, and delays of several years might result. Defendant will not be prejudiced if the orders are refused.

e Arrêt: les requêtes sont rejetées. A supposer que la Cour soit compétente, elle ne devrait pas, dans ces cas précis, user du pouvoir discrétionnaire que lui confère la Règle 465(12) pour accorder les ordonnances. On n'a pas prouvé qu'il existe une chance raisonnable que les ordonnances soient applicables. Chaque personne aurait le droit d'attaquer l'ordonnance recherchée devant la cour compétente du district judiciaire où elle habite et il pourrait s'ensuivre des retards de plusieurs années. La défenderesse ne sera pas lésée si les ordonnances sont refusées.

*Textron Canada Limited v. Rodi & Wienberger Aktiengesellschaft* [1973] F.C. 667, applied. *Re Raychem Corp. v. Canusa Coating Systems* [1971] 1 O.R. 192, discussed.

f Arrêt suivi: *Textron Canada Limited c. Rodi & Wienberger Aktiengesellschaft* [1973] C.F. 667. Arrêt analysé: *Re Raychem Corp. c. Canusa Coating Systems* [1971] 1 O.R. 192.

MOTION.

REQUÊTE.

COUNSEL:

AVOCATS:

*D. F. Sim, Q.C.*, for plaintiff.  
*R. S. Smart, Q.C.*, for defendant.

j *D. F. Sim, c.r.*, pour la demanderesse.  
*R. S. Smart, c.r.*, pour la défenderesse.

## SOLICITORS:

*D. F. Sim, Q.C.*, Toronto, for plaintiff.

*Smart & Biggar*, Ottawa, for defendant.

*The following are the reasons for judgment rendered in English by*

HEALD J.: These two motions were heard together by consent of counsel since the issues raised therein are identical. Each motion is an application on behalf of the defendant "for an order or orders, including if necessary orders authorizing issue by this Court of letters of requests to courts in the United States, whereby to permit and enable counsel for the defendant to conduct an examination on discovery of each of the inventors/assignors of the patents relied upon by the plaintiffs herein, as listed on Schedule A to the notice of motion, before the person respectively nominated in such Schedule as Special Examiner for the purpose of such examination."

Subject actions allege infringement by the defendant of some 11 Canadian patents. The defendant denies infringement and also attacks the validity of said patents. Under the authority of Federal Court Rule 465(5)<sup>1</sup>, the defendant desires to examine for discovery some 18 inventors, of which 12 are presently employees of the plaintiff Xerox Corporation in the United States. Said inventors presently reside in five different jurisdictions in the U.S.A. (New York, Connecticut, two Districts in California and Hawaii). The defendant

<sup>1</sup> *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.)

## PROCUREURS:

*D. F. Sim, c.r.*, Toronto, pour la demanderesse.

*Smart & Biggar*, Ottawa, pour la défenderesse.

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

LE JUGE HEALD: Les deux requêtes ont été entendues ensemble avec le consentement des avocats, car les points de droit soulevés sont identiques. Chaque requête est faite au nom de la défenderesse et vise à obtenir [TRADUCTION] «une ou plusieurs ordonnances, y compris, si nécessaire, des ordonnances prévoyant l'émission par la présente cour de commissions rogatoires adressées à des tribunaux américains, afin qu'il soit permis aux avocats de la défenderesse de procéder à l'interrogatoire préalable de chacun des inventeurs cédants des brevets sur lesquels les demanderesse s'appuient en l'espèce et qui sont énumérés à l'annexe A de l'avis de requête, en présence de la personne respectivement désignée à ladite annexe comme l'examineur spécial devant procéder audit interrogatoire.»

On allègue, en l'espèce, que la défenderesse a contrefait environ 11 brevets canadiens. La défenderesse nie la contrefaçon et met également en doute la validité desdits brevets. Conformément à la Règle 465(5)<sup>1</sup> de la Cour fédérale, la défenderesse souhaite procéder à l'interrogatoire préalable d'environ 18 inventeurs, dont 12 sont présentement employés aux États-Unis chez la demanderesse, la Xerox Corporation. Lesdits inventeurs relèvent actuellement de cinq districts judiciaires différents aux États-Unis (les états de New York et du

<sup>1</sup> *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 concessionnaire. (Lorsque le contexte le permet, la mention faite dans cette règle d'un individu qui doit être interrogé ou d'un individu qui est interrogé comprend un tel concessionnaire.)

relies on Rule 465(5) *supra* and Rule 465(12)<sup>2</sup> which, it submits, gives this Court jurisdiction to make the orders herein requested.

The defendant also relies on the judgment of Mr. Justice Kerr in the case of *Textron Canada Limited v. Rodi & Wienenberger Aktiengesellschaft*<sup>3</sup>. In that case, the plaintiff was seeking to examine the inventor/assignor of a patent in Japan and another inventor/assignor of a patent in Germany. At page 668 of the judgment, Mr. Justice Kerr said:

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 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.

Then, on page 669, the concluding paragraph of the judgment reads:

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

<sup>2</sup> *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.

<sup>3</sup> [1973] F.C. 667—NOTE: Counsel informed me that the *Textron* case was settled shortly after the above quoted judgment of Kerr J. was issued. Accordingly, there was no further action taken on the application.

Connecticut; deux districts en Californie et Hawaii). La défenderesse s'appuie sur la Règle 465(5) susmentionnée et sur la Règle 465(12)<sup>2</sup> lesquelles, selon elle, confèrent à la présente cour a la compétence pour rendre les ordonnances demandées.

La défenderesse s'appuie également sur le jugement du juge Kerr rendu dans l'affaire *Textron Canada Limited c. Rodi & Wienenberger Aktiengesellschaft*<sup>3</sup>. Dans ladite affaire, la demanderesse voulait obtenir la permission de procéder au Japon à l'interrogatoire préalable de l'inventeur cédant d'un brevet et en Allemagne, à l'interrogatoire préalable d'un autre inventeur cédant d'un brevet. A la page 668 de son jugement, le juge Kerr déclarait:

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 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.

Et, à la page 669, le dernier paragraphe du jugement se lit comme suit:

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

<sup>2</sup> *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.

<sup>3</sup> [1973] C.F. 667—REMARQUE: les avocats m'ont signalé que l'affaire *Textron* a été réglée peu après que le juge Kerr eut prononcé le jugement précité. En conséquence, on n'a plus donné suite à la demande.

of those countries. Consequently I will reserve judgment on the application for one month in order to give counsel for the plaintiff time meanwhile to enquire in that respect and if the application is pursued he may propose the terms to be incorporated in any order sought, and I will hear the parties on further notice of motion therefor.

Based on Mr. Justice Kerr's view referred to *supra* that he would have to be satisfied that there would be a reasonable probability that the order would be effective under the laws of Japan and Germany, defendant's counsel, in the case at bar, tendered affidavit evidence from the five U.S. jurisdictions affected. In each case, the defendant filed an affidavit from a qualified attorney speaking to the practice and procedure in said U.S. Courts and stating that, in his opinion it is reasonably probable that the Court for which he speaks would execute a letter of request of the general kind exhibited to his affidavit to enable the defendant to obtain examination on discovery of the inventor/assignor herein.

In response to this evidence, the plaintiffs filed four affidavits. The affiants, Utecht and Haas, being California attorneys of some considerable experience at the bar, both expressed the firm view that the letters of request herein sought would not be acted upon by the California courts because the evidence sought could not be introduced as evidence in the action but could be used only for the purpose of gaining information by the party requesting it. Their evidence was rebutted by the further affidavits of Messrs. Bobb and Thelen, filed by the defendant, who disagreed with the views of Messrs. Utecht and Haas, referred to *supra* on the basis that said discovery evidence since it could be used:

- (a) for impeachment of the deponent as a witness;
- (b) to discover admissible testimony;
- (c) to identify or authenticate books, documents or other things; and
- (d) for use at deposition of a party witness to elicit testimony or authenticate books, documents or other things,

would be ordered by the California courts.

de ces pays. En conséquence, j'attendrai un mois avant de rendre ma décision sur la requête, afin de laisser à l'avocat de la demanderesse le temps d'apporter toutes précisions sur ce point et, dans l'éventualité de la poursuite de la requête, je l'invite à rédiger l'ordonnance requise. A ces fins, j'entendrai les parties sur nouvel avis de requête.

Se référant à l'opinion ainsi exprimée par le juge Kerr selon laquelle il devrait être convaincu qu'il existe une chance raisonnable que l'ordonnance serait applicable selon le droit du Japon et de l'Allemagne, l'avocat de la défenderesse dans l'affaire en cause, a soumis en preuve des affidavits émanant des cinq districts judiciaires en question. Dans chaque cas, la défenderesse a produit l'affidavit d'un avocat, décrivant la pratique et la procédure en vigueur devant lesdits tribunaux américains et affirmant que, selon lui, il était raisonnablement probable que le tribunal dont il parle accepterait une commission rogatoire correspondant au modèle joint à son affidavit, pour permettre à la défenderesse de procéder à l'interrogatoire préalable de l'inventeur cédant en question.

En réponse, les demandereses ont produit quatre affidavits. Leurs auteurs, M<sup>e</sup> Utecht et M<sup>e</sup> Haas, deux avocats californiens de grande expérience, ont affirmé que les tribunaux de la Californie n'accepteraient pas les commissions rogatoires demandées en l'espèce parce que les témoignages recherchés ne seraient pas admissibles en preuve dans l'action en cause, mais auraient pour seule fin de permettre à une partie d'obtenir des renseignements. Leurs témoignages ont été réfutés par les affidavits de M<sup>e</sup> Bobb et M<sup>e</sup> Thelen, produits par la défenderesse, en désaccord avec l'opinion précédente émise par M<sup>e</sup> Utecht et M<sup>e</sup> Haas, au motif que les tribunaux californiens autoriseraient la tenue des interrogatoires préalables car la preuve en découlant pourrait être utilisée aux fins suivantes:

- a) la récusation du déposant en tant que témoin;
- b) la communication de témoignages admissibles;
- c) l'identification et l'authentification de livres, documents et autres pièces; et
- d) lors de la déposition d'un témoin d'une partie afin d'obtenir des témoignages ou authentifier des livres, documents ou autres pièces.

The plaintiffs' affiants Kier and Kaufman are clearly of the opinion that the New York and Connecticut courts would not act on such letters of request of this Court because of the inability of the Federal Court of Canada to reciprocate<sup>4</sup>. This evidence is rebutted by the reply affidavits of Murphy and Hansen filed by the defendant who disagree with the opinions of Messrs. Kier and Kaufman for the reasons stated in their affidavits.

The plaintiffs filed no evidence with respect to the legal position in the State of Hawaii.

Counsel for the plaintiffs opposed these motions on a twofold basis. He submitted, firstly, that this Court has no jurisdiction under any circumstances to issue letters rogatory to a foreign court. His second submission was on the basis 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 submission is to the effect that since the Federal Court of Canada cannot reciprocate and the Supreme Court of Ontario will not reciprocate in these circumstances<sup>5</sup>, this Court should not place itself in the position of asking a foreign court to do that which courts in Canada could not or would not do in return.

In view of the conclusion which I have reached, it is unnecessary for me to make a determination on the question of jurisdiction. Assuming jurisdiction in the Court, without expressly so deciding, I have concluded, on the facts here present, that these are not cases where the Court should exercise its discretion in favour of making the orders sought. Adopting the language used by Kerr J. in the *Textron* case (*supra*), I am not satisfied that there is a reasonable probability that the orders sought would be effective. The evidence before me

<sup>4</sup> It seems clear that this Court does not have the right to act upon Letters Rogatory issued by a foreign Court. See: *Canada Evidence Act*, R.S.C. 1970, c. E-10, ss. 40, 41, 43 & 44.

<sup>5</sup> See: *Re Raychem Corp. v. Canusa Coating Systems* [1971] 1 O.R. 192, Ontario Court of Appeal, per Brooke J.A. at 197 & 198.

Il est clair que les avocats Kier et Kaufman, auteurs des affidavits produits par la demanderesse, sont d'avis que les tribunaux des états de New York et du Connecticut ne donneraient pas suite aux commissions rogatoires de la présente cour, étant donné que la Cour fédérale du Canada ne pourrait réciproquement rendre le même service<sup>4</sup>. Cependant, la défenderesse a produit en réplique des affidavits signés par M<sup>e</sup> Murphy et M<sup>e</sup> Hansen, dans lesquels ces derniers expriment et motivent une opinion opposée à la précédente.

Les demanderesses n'ont produit aucune preuve quant au droit applicable dans l'état d'Hawaii.

L'avocat des demanderesses s'oppose aux dites requêtes pour deux raisons. Premièrement, il allègue que la présente cour n'a en aucune circonstance la compétence pour adresser des commissions rogatoires à un tribunal étranger. Deuxièmement, il prétend 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 affirme par là que puisque la Cour fédérale du Canada ne pourrait réciproquement rendre le service qu'elle cherche à obtenir et que la Cour suprême de l'Ontario refuserait de le faire dans de telles circonstances<sup>5</sup>, la présente cour ne devrait pas demander à un tribunal étranger de faire ce qu'en retour les cours canadiennes ne pourraient ni ne voudraient faire.

Vu les conclusions auxquelles je suis parvenu, je n'ai pas à me prononcer sur la question de la compétence. A supposer que la présente cour soit compétente, sans en décider expressément, j'ai conclu, en m'appuyant sur les faits de l'espèce, que la présente cour ne devrait pas, dans ces cas précis, user de sa discrétion pour accorder les ordonnances recherchées. Selon l'expression du juge Kerr dans l'affaire *Textron* (précitée), je ne suis pas convaincu qu'il existe une chance raisonnable que les ordonnances recherchées soient applicables. Les

<sup>4</sup> Il semble évident que la présente cour n'a pas la compétence pour donner suite à des commissions rogatoires émises par un tribunal étranger. Voir: la *Loi sur la preuve au Canada*, S.R.C. 1970, c. E-10, art. 40, 41, 43 et 44.

<sup>5</sup> Voir: *Re Raychem Corp. c. Canusa Coating Systems* [1971] 1 O.R. 192, Cour d'appel de l'Ontario, le juge Brooke, aux pages 197 et 198.

of the various attorneys in the various jurisdictions is highly contradictory and amounts to conflicting legal opinions of attorneys. I am not all satisfied on the evidence that the defendant has established reasonable probability. We have, in this case, some 18 different persons in five different jurisdictions. It was common ground between counsel that each of these persons would have the right to appear before the proper Court in the jurisdiction where each of them resides and to contest, before that Court, the order sought by the defendant to enforce the letters of request from this Court. Presumably, the usual appeal procedures would also be available to these persons through the United States' judicial system. This might well result in delays of several years before these actions could be brought to trial in this Court. I am not satisfied that the defendant will be prejudiced if the orders sought herein are refused. It still has available to it the normal party examination procedures under Rule 465 and the right to production and examination of relevant documents as provided for by our Rules.

Having regard to all of the above considerations, I have concluded that the Court's discretion under Rule 465(12) should not be exercised in favour of the defendant in these cases.

The defendant's motions are accordingly dismissed with costs.

témoignages des avocats des diverses juridictions susmentionnées sont très contradictoires et équivalent à des opinions juridiques opposées. On n'a pas prouvé à ma satisfaction que la défenderesse a établi l'existence d'une chance raisonnable. Dans l'affaire en cause, nous sommes en présence de quelque 18 personnes distinctes ressortissant à cinq juridictions différentes. Il n'était pas contesté par les avocats que chacune desdites personnes aurait le droit de comparaître devant la cour compétente du district judiciaire où elle habite et d'attaquer devant ladite cour la validité de l'ordonnance recherchée par la défenderesse, visant à donner force exécutoire auxdites commissions rogatoires émises par la présente cour. Il est à supposer que les personnes en question pourraient également se prévaloir des procédures d'appel usuelles du système judiciaire américain. Il pourrait s'ensuire des retards de plusieurs années avant que lesdites actions soient soumises à la présente cour. Je ne suis pas convaincu que la défenderesse sera lésée si les ordonnances recherchées lui sont refusées. Elle peut toujours recourir, conformément à la Règle 465, aux procédures usuelles d'interrogatoire préalable de la partie; elle a également le droit à la communication et à l'examen des documents pertinents ainsi que nos règles le prévoient.

En raison de ce qui précède, j'ai conclu qu'en l'espèce, le pouvoir discrétionnaire conféré à la Cour en vertu de la Règle 465(12) ne devrait pas s'exercer au profit de la défenderesse.

En conséquence, les requêtes présentées par la défenderesse sont rejetées avec dépens.