

A-649-94

A-649-94

**Merck & Co., Inc. and Merck Frosst Canada Inc.**  
(Appellants) (Defendants)

**Merck & Co., Inc. et Merck Frosst Canada Inc.**  
(appelantes) (défenderesses)

v.

a c.

**Richter Gedeon Vegyészeti Gyar Rt (Respondent)**  
(Plaintiff)

**Richter Gedeon Vegyészeti Gyar Rt (intimée)**  
(demanderesse)

*INDEXED AS: RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYAR RT v. MERCK & Co. (C.A.)*

*RÉPERTORIÉ: RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYAR RT c. MERCK & Co. (C.A.)*

Court of Appeal, Isaac C.J., Stone and Robertson  
J.J.A.—Ottawa, June 23 and July 10, 1995.

Cour d'appel, juge en chef Isaac, juges Stone et  
Robertson, J.C.A.—Ottawa, 23 juin et 10 juillet  
1995.

*Practice — Discovery — Examination for discovery — Appeal from interlocutory order dismissing motion pursuant to RR. 456(5), 462(4) for order for examination for discovery of eight assignors/inventors of respondent's patent resident in Hungary — Motions Judge finding necessity inventors explain patents not demonstrated — R. 456(5) giving party adverse in interest to assignee, who is also party, right to examine assignor — Not requiring demonstration evidence necessary as condition precedent to examination.*

*Pratique — Communication de documents et interrogatoire préalable — Interrogatoire préalable — Appel d'une ordonnance interlocutoire rejetant la requête présentée en vue d'obtenir une ordonnance conformément aux Règles 456(5) et 462(4) pour la tenue de l'interrogatoire préalable de huit inventeurs/cédants du brevet de l'intimée qui résident en Hongrie — Le juge des requêtes a statué que les appelantes n'avaient pas démontré qu'il était nécessaire que les inventeurs expliquent les brevets — La Règle 456(5) confère à la partie qui a un intérêt opposé à celui d'un cessionnaire qui est également partie à l'action le droit d'interroger le cédant — Elle n'exige pas qu'il soit démontré que cette preuve est nécessaire comme condition préalable à l'interrogatoire.*

*Patents — Practice — R. 456(5) providing for examination for discovery of patent assignor by party adverse in interest to assignee — Motions Judge refusing to order examination of assignors/inventors resident in Hungary — Of opinion inventors not needed to explain inventions as anyone skilled in science could replicate patent — Where assignor Canadian resident, party wishing examination not required to show assignor needed to explain fact in issue — Nor is requirement implied where judicial assistance sought, assignor being non-resident.*

*Brevets — Pratique — La Règle 456(5) prévoit l'interrogatoire préalable du cédant du brevet par la partie qui a un intérêt opposé au cessionnaire — Le juge des requêtes a refusé d'ordonner l'interrogatoire des inventeurs/cédants résidant en Hongrie — Il était d'avis que les inventeurs n'avaient pas besoin d'expliquer leurs inventions puisque toute personne versée dans leur science pourrait reproduire le brevet — Dans le cas d'un cédant qui a sa résidence au Canada, la partie qui interroge n'est nullement tenue de prouver que le cédant est requis pour expliquer un fait en cause — Cette exigence n'existe pas non plus implicitement lorsqu'on demande l'aide du tribunal, le cédant étant un non-résident.*

*Construction of statutes — Federal Court Rules, s. 456(5) providing where assignee party to action, assignor may also be examined for discovery — Motions Judge holding appellants entitled to examine only one of eight assignors/inventors of patent — Erred in refusing to heed Interpretation Act, s. 33(2) providing words in singular include plural, words in plural include singular.*

*Interprétation des lois — Selon l'art. 456(5) des Règles de la Cour fédérale, lorsque le cessionnaire est partie à l'action, le cédant peut également faire l'objet d'un interrogatoire préalable — Le juge des requêtes a statué que les appelantes avaient le droit d'interroger un seul des huit inventeurs/cédants du brevet — Il a commis une erreur en refusant de tenir compte de l'art. 33(2) de la Loi d'interprétation selon lequel le pluriel ou le singulier s'appliquent, le cas échéant, à l'unité et à la pluralité.*

*International law — Motions Judge dismissing motion for order for examination for discovery of eight assignors/inventors of respondent's patent residing in Hungary — Disregarding international Convention providing for mutual assistance in legal proceedings pending in either contracting state*

*Droit international — Le juge des requêtes a rejeté la requête sollicitant une ordonnance pour la tenue de l'interrogatoire préalable de huit inventeurs/cédants du brevet de l'intimée résidant en Hongrie — Il n'a pas tenu compte d'une convention internationale d'entraide judiciaire relativement aux*

*because not enacted by statute — Evidence Convention in effect in Canada, Hungary — Convention facilitating legal proceedings in contracting states, not altering municipal law of either — Validity not depending on implementation by statute — Should be construed liberally to give effect to purpose, intent.*

This was an appeal from an interlocutory order dismissing a motion pursuant to *Federal Court Rules*, subsections 456(5) and 462(4) for an order for examination for discovery of eight assignors/inventors of the respondent's patent who were resident in Budapest, Hungary. The respondent claimed ownership of the patent as assignee of nine inventors, eight of whom are still its employees. The appellants denied infringement and alleged invalidity.

Subsection 456(5) of the Rules provides that where an assignee is a party to an action, the assignor may also be examined for discovery. Subsection 462(4) of the Rules provides that where the person to be examined orally resides outside Canada, the place, manner, costs and expenses of the oral examination shall be as agreed upon by the person and the parties or as ordered by the Court.

The Motions Judge concluded that the assignors/inventors were not needed to explain the inventions, since anyone skilled in the art or science of the inventor could, from inspection of the patent, replicate it upon the expiration of the monopoly. He found that the appellants had not demonstrated "the necessity of requiring such persons to attend any oral examination for discovery". In any event, he ruled that the appellants were entitled to examine only one of the eight assignors/inventors. Since the appellants had not designated the person to be examined for discovery, he declined to make the order. He also refused to give effect to the *Convention between His Majesty in Respect of the United Kingdom and the Regent of the Kingdom of Hungary Regarding Legal Proceedings in Civil and Commercial Matters* providing for mutual assistance in the conduct of legal proceedings. There was uncontradicted evidence that this Convention was, and still is, in effect in Canada and Hungary, but the Motions Judge held that he could consider the Convention only if it had been duly enacted by statute in both Canada and Hungary. The appellants' submissions were that the Motions Judge had erred: (1) by imposing a requirement that they must demonstrate that the assignors/inventors' evidence was necessary; (2) in placing a limitation on the number of assignors/inventors who may be examined pursuant to subsection 456(5) of the Rules; and (3) in disregarding the evidence regarding the Convention.

*Held*, the appeal should be allowed.

(1) A party to an action wishing to examine an assignor who is resident in Canada may do so as of right provided that the provisions of section 462 of the Rules respecting the service of a direction to attend and the payment of conduct money have

*procédures devant les tribunaux de l'un ou l'autre des États contractants parce qu'elle n'avait pas été mise en œuvre par une loi — La preuve établissait que la convention était en vigueur au Canada et en Hongrie — La convention vise à faciliter les procédures devant les tribunaux des États contractants; elle ne modifie pas leur droit interne — Sa validité ne dépend pas de sa mise en œuvre au moyen d'une loi — Il faut l'interpréter de façon libérale afin de donner effet à sa fin véritable.*

Il s'agissait d'un appel d'une ordonnance interlocutoire rejetant une requête présentée en vertu des paragraphes 456(5) et 462(4) des *Règles de la Cour fédérale* en vue d'obtenir une ordonnance pour la tenue de l'interrogatoire préalable de huit inventeurs/cédants du brevet de l'intimée résidant à Budapest, en Hongrie. L'intimée réclamait la propriété du brevet en tant que cessionnaire de neuf inventeurs, dont huit sont encore ses employés. Les appelantes ont nié la contrefaçon et allégué l'invalidité du brevet.

Le paragraphe 456(5) prévoit que lorsque le cessionnaire est partie à l'action, le cédant peut également faire l'objet d'un interrogatoire préalable. Selon le paragraphe 462(4), sauf ordonnance expresse de la Cour, la personne soumise à un interrogatoire préalable oral qui n'a pas sa résidence au Canada est interrogée à l'endroit, de la manière, et aux frais et dépens acceptés par cette personne ou convenus entre les parties.

Le juge des requêtes a conclu que les inventeurs/cédants n'avaient pas besoin d'expliquer leurs inventions, puisque toute personne versée dans l'art ou la science de l'inventeur pourrait, après examen du brevet, le reproduire lorsque le monopole prendrait fin. Il a conclu que les appelantes n'avaient pas prouvé [TRADUCTION] «la nécessité d'obliger les inventeurs/cédants à se soumettre à un interrogatoire préalable oral». De toute façon, il a décidé que les appelantes avaient le droit d'interroger seulement un des huit inventeurs/cédants. Comme les appelantes n'avaient pas désigné la personne qui devait être interrogée au préalable, il a refusé de rendre l'ordonnance. Il a aussi refusé d'appliquer la *Convention entre Sa Majesté et le Régent du Royaume de Hongrie concernant les actes de procédure en matières civiles et commerciales* prévoyant l'entraide judiciaire. Des éléments de preuve non contrredits établissaient qu'une telle convention était et demeure en vigueur au Canada et en Hongrie, mais le juge des requêtes a estimé ne pouvoir prendre la Convention en considération que si les appelantes avaient prouvé qu'elle avait été dûment approuvée au moyen d'une loi au Canada et en Hongrie. Les appelantes ont fait valoir que le juge des requêtes avait commis des erreurs: (1) en exigeant qu'elles démontrent que le témoignage des inventeurs/cédants était nécessaire; (2) en limitant le nombre d'inventeurs/cédants qui pouvaient être interrogés conformément au paragraphe 456(5) des *Règles*; et (3) en ne tenant pas compte de la preuve relative à la Convention.

*Arrêt*: l'appel doit être accueilli.

(1) La partie à une action qui désire interroger un cédant qui a sa résidence au Canada peut le faire de plein droit pourvu que les dispositions de la Règle 462 relatives à la signification d'une mise en demeure de comparaître et d'un montant d'ar-

been satisfied. There is no legal requirement that the examining party should demonstrate to anyone, as a condition precedent to the examination, that the assignor is needed to explain a fact in issue or that the attendance of the assignor for an oral examination for discovery is necessary. Subsection 462(4) of the Rules contemplates judicial assistance where the persons to be examined reside outside Canada, absent agreement between the persons to be examined and the parties, but it does not either expressly or by necessary implication impose those requirements. Since their imposition is supported neither by principle nor authority, the Motions Judge erred in imposing them.

(2) The Motions Judge also erred in concluding that the appellants were entitled to examine but one assignor/inventor. Subsection 456(5) of the Rules speaks in the singular, but *Interpretation Act*, subsection 33(2) provides that words in the singular include the plural, and words in the plural include the singular. The authorities on which the Motions Judge relied did not support the restrictive construction that he placed on subsection 456(5) of the Rules, and he erred in refusing to heed the direction of *Interpretation Act*, subsection 33(2).

(3) The purpose of the Convention is to facilitate legal proceedings in the contracting states. It does not alter the municipal law of any contracting state. Hence in Canadian practice its validity or effectiveness does not depend upon due implementation by statute. It should be construed liberally to give effect to its true purpose and intent. When so construed, the examinations for discovery of the assignors/inventors come within the definition of "taking of evidence" in Article 7.

#### STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

*Canada Evidence Act*, R.S.C., 1985, c. C-5, s. 10 (as am. by S.C. 1994, c. 44, s. 86), Part II.

*Convention between His Majesty in Respect of the United Kingdom and the Regent of the Kingdom of Hungary Regarding Legal Proceedings in Civil and Commercial Matters*, 25 September 1935, [1939] Can. T.S. No. 6, Art. 7.

*Federal Court Rules*, C.R.C., c. 663, RR. 332(1), 455 (as am. by SOR/90-846, s. 15), 456 (as am. *idem*), 457 (as am. *idem*), 458 (as am. *idem*), 459 (as am. *idem*), 460 (as am. *idem*), 461 (as am. *idem*), 462 (as am. *idem*), 463 (as am. *idem*), 464 (as am. *idem*), 465 (as am. *idem*), 466 (as am. *idem*), 466.3 (as enacted by SOR/92-726, s. 4), 494(9) (as am. by SOR/90-846, s. 21).

*Interpretation Act*, R.S.C., 1985, c. I-21, ss. 2, 3(1), 33(2).

#### CASES JUDICIALLY CONSIDERED

##### APPLIED:

*Zingre v. The Queen et al.*, [1981] 2 S.C.R. 392; (1981), 127 D.L.R. (3d) 223; 10 Man. R. (2d) 62; 61 C.C.C. (2d) 465; 23 C.P.C. 259; 38 N.R. 272.

gent suffisant aient été respectées. La partie qui interroge n'est nullement tenue par la loi de prouver à quiconque, comme condition préalable à l'interrogatoire, que le cédant est requis pour expliquer un fait en cause ou que la comparaison du cédant en vue d'un interrogatoire préalable oral est nécessaire. Le paragraphe 462(4) envisage l'aide du tribunal lorsque les personnes à interroger résident à l'extérieur du Canada, en l'absence d'entente entre elles et les parties, mais il n'impose pas ces exigences expressément ou par voie d'interprétation nécessaire. Comme elles ne reposent ni sur un principe ni sur la doctrine et la jurisprudence, le juge des requêtes a commis une erreur en les imposant.

(2) Le juge des requêtes a également eu tort de conclure que les appelantes n'avaient le droit d'interroger au préalable qu'un inventeur/cédant. Le paragraphe 456(5) utilise le singulier, mais le paragraphe 33(2) de la *Loi d'interprétation* prévoit que le pluriel ou le singulier s'appliquent, le cas échéant, à l'unité et à la pluralité. Les décisions judiciaires sur lesquelles le juge des requêtes s'est appuyé ne viennent pas étayer l'interprétation restrictive qu'il a donnée du paragraphe 456(5) et il a eu tort de refuser de tenir compte de la directive énoncée au paragraphe 33(2) de la *Loi d'interprétation*.

(3) La Convention vise à faciliter les procédures devant les tribunaux des États contractants. Elle ne modifie pas le droit interne des États contractants. Ainsi, selon la pratique existant au Canada, sa validité ne dépend pas de sa mise en œuvre au moyen d'une loi. Il faut l'interpréter de façon libérale afin de donner effet à sa fin véritable. Lorsque la Convention s'interprète de cette façon, l'interrogatoire préalable des inventeurs/cédants est visé par la définition de «preuve à recueillir» à l'article 7 de la Convention.

#### LOIS ET RÈGLEMENTS

*Convention entre Sa Majesté et le Régent du Royaume de Hongrie concernant les actes de procédure en matières civiles et commerciales*, 25 septembre 1935, [1939] R.T. Can. n° 6, art. 7.

*Loi d'interprétation*, L.R.C. (1985), ch. I-21, art. 2, 3(1), 33(2).

*Loi sur la preuve au Canada*, L.R.C. (1985), ch. C-5, art. 10 (mod. par L.C. 1994, ch. 44, art. 86), partie II.

*Règles de la Cour fédérale*, C.R.C., ch. 663, Règles 332(1), 455 (mod. par DORS/90-846, art. 15), 456 (mod., *idem*), 457 (mod., *idem*), 458 (mod., *idem*), 459 (mod., *idem*), 460 (mod., *idem*), 461 (mod., *idem*), 462 (mod., *idem*), 463 (mod., *idem*), 464 (mod., *idem*), 465 (mod., *idem*), 466 (mod., *idem*), 466.3 (édicte par DORS/92-726, art. 4), 494(9) (mod. par DORS/90-846, art. 21).

#### JURISPRUDENCE

##### DÉCISION APPLIQUÉE:

*Zingre c. La Reine et autres*, [1981] 2 R.C.S. 392; (1981), 127 D.L.R. (3d) 223; 10 Man. R. (2d) 62; 61 C.C.C. (2d) 465; 23 C.P.C. 259; 38 N.R. 272.

## DISTINGUISHED:

*Corning Glass Works v. Canada Wire & Cable Company Limited*, [1984] 2 F.C. 42; (1983), 1 C.I.P.R. 163; 77 C.P.R. (2d) 76 (T.D.); *Sternson Ltd. v. CC Chemicals Ltd.*, [1982] 1 F.C. 350; (1981), 124 D.L.R. (3d) 76; 58 C.P.R. (2d) 145; 36 N.R. 507 (C.A.); *Lido Industrial Products Ltd. v. Teledyne Industries, Inc.*, [1979] 1 F.C. 310; (1978), 91 D.L.R. (3d) 81; 41 C.P.R. (2d) 1; 23 N.R. 100 (C.A.).

## REFERRED TO:

*Dennison Manufacturing Co. of Canada Ltd. v. Dymo of Canada Ltd.* (1975), 23 C.P.R. (2d) 155 (F.C.T.D.); *Abitibi-Price Sales Corp. v. Wilhelm Wesch (The)*, [1987] 2 F.C. 579; (1987), 10 F.T.R. 14 (T.D.).

## AUTHORS CITED

Castel, J.-G. *Canadian Conflict of Laws*, 3rd ed., Toronto: Butterworths, 1994.  
 Department of Foreign Affairs. *Bilateral and Multilateral Treaty Actions Taken by Canada*, 1992.  
 Freedman, B. J. and G. N. Harney. "Obtaining Evidence from Canada: The Enforcement of Letters Rogatory by Canadian Courts" (1987), 21 *U.B.C. L. Rev.* 351.  
 Gotlieb, A. E. *Canadian Treaty-Making*. Toronto: Butterworths, 1968.  
 Hogg, Peter. *Constitutional Law of Canada*, 3rd ed., Scarborough: Carswell, 1992.  
 Kindred, H. M. et al. *International Law Chiefly as Interpreted and Applied in Canada*, 5th ed., Toronto: Emond Montgomery Publications Ltd., 1993.

APPEAL from an interlocutory order dismissing a motion pursuant to *Federal Court Rules*, subsections 456(5) and 462(4) for an order for examination for discovery of eight assignors/inventors of the respondent's patent who were resident in Hungary ((1994), 87 F.T.R. 230 (F.C.T.D.)). Appeal allowed.

## COUNSEL:

*G. Alexander Macklin, Q.C.* and *Jane E. Clark* for appellants (defendants).  
*Ronald E. Dimock* and *Solomon R. Avisar* for respondent (plaintiff).

## SOLICITORS:

*Gowling, Strathy & Henderson*, Ottawa, for appellants (defendants).

## DISTINCTION FAITE AVEC:

*Corning Glass Works c. Canada Wire & Cable Company Limited*, [1984] 2 C.F. 42; (1983), 1 C.I.P.R. 163; 77 C.P.R. (2d) 76 (1<sup>re</sup> inst.); *Sternson Ltd. c. CC Chemicals Ltd.*, [1982] 1 C.F. 350; (1981), 124 D.L.R. (3d) 76; 58 C.P.R. (2d) 145; 36 N.R. 507 (C.A.); *Lido Industrial Products Ltd. c. Teledyne Industries, Inc.*, [1979] 1 C.F. 310; (1978), 91 D.L.R. (3d) 81; 41 C.P.R. (2d) 1; 23 N.R. 100 (C.A.).

## DÉCISIONS CITÉES:

*Dennison Manufacturing Co. of Canada Ltd. c. Dymo of Canada Ltd.* (1975), 23 C.P.R. (2d) 155 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Abitibi-Price Sales Corp. c. Wilhelm Wesch (Le)*, [1987] 2 C.F. 579; (1987), 10 F.T.R. 14 (1<sup>re</sup> inst.).

## DOCTRINE

Castel, J.-G. *Canadian Conflict of Laws*, 3rd ed., Toronto: Butterworths, 1994.  
 Freedman, B. J. et G. N. Harney. «Obtaining Evidence from Canada: The Enforcement of Letters Rogatory by Canadian Courts» (1987), 21 *U.B.C. L. Rev.* 351.  
 Gotlieb, A. E. *Canadian Treaty-Making*. Toronto: Butterworths, 1968.  
 Hogg, Peter. *Constitutional Law of Canada*, 3rd ed., Scarborough: Carswell, 1992.  
 Kindred, H. M. et al. *International Law Chiefly as Interpreted and Applied in Canada*, 5th ed., Toronto: Emond Montgomery Publications Ltd., 1993.  
 Ministère des Affaires étrangères. *Mesures prises par le Canada en matière de traités bilatéraux*, 1992.

APPEL d'une ordonnance interlocutoire rejetant une requête présentée en vertu des paragraphes 456(5) et 462(4) des *Règles de la Cour fédérale* en vue d'obtenir une ordonnance pour la tenue de l'interrogatoire préalable de huit inventeurs/cédants du brevet de l'intimée résidant en Hongrie ((1994), 87 F.T.R. 230 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)). Appel accueilli.

## AVOCATS:

*G. Alexander Macklin, c.r.* et *Jane E. Clark* pour les appelantes (défenderesses).  
*Ronald E. Dimock* et *Solomon R. Avisar* pour l'intimée (demanderesse).

## PROCUREURS:

*Gowling, Strathy & Henderson*, Ottawa, pour les appelantes (défenderesses).

*Avisar, Hunt & Yan, Ottawa, for respondent (plaintiff).*

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

ISAAC C.J.: This is an appeal from an interlocutory order made by a motions judge in the Trial Division on 28 November 1994 [(1994), 87 F.T.R. 230] in an action by the respondent for infringement of its patent. The order dismissed a motion by the appellants for an order pursuant to subsections 456(5) and 462(4) of the *Federal Court Rules*, C.R.C., c. 663 [as am. by SOR/90-846, s. 15] (hereinafter "the Rules") for the examination for discovery of eight assignors/inventors of the respondent's patent who are resident in Budapest, Hungary.

In the action, the respondent claims ownership of the patent as assignee of nine inventors, eight of whom are still its employees. The appellants defend the action on several bases, including denial of infringement. They also allege invalidity of the patent on the ground, among others, that the persons named in the patent as inventors are not the inventors of any patentable subject-matter.

The appellants filed their motion on 18 August 1994. In it, they joined to their request for the discovery of the eight assignors/inventors in Budapest, a request for an order that three employees of the respondent be produced for discovery in Budapest as representatives of the respondent corporation and for the issue of letters of request directed to the Central District Court of Pest seeking the assistance of that Court for the examination in Budapest of all these employees, in relation to the infringement action pending in this Court. The materials before the Motions Judge indicate that the examinations for discovery were scheduled to be conducted during the week of 12 to 16 September 1994, inclusive. The motion was heard on 23 August 1994. On 28 November 1994, the Motions Judge made the order dismissing the motion. He gave several reasons.

*Avisar, Hunt & Yan, Ottawa, pour l'intimée (demanderesse).*

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

LE JUGE EN CHEF ISAAC: Il s'agit d'un appel formé contre une ordonnance interlocutoire rendue par un juge des requêtes en Section de première instance le 28 novembre 1994 [(1994), 87 F.T.R. 230], dans une action intentée par l'intimée pour contrefaçon de son brevet. L'ordonnance a rejeté une requête présentée par les appelantes en vue d'obtenir une ordonnance conformément aux paragraphes 456(5) et 462(4) des *Règles de la Cour fédérale*, C.R.C., ch. 663 [mod. par DORS/90-846, art. 15] (ci-après appelées «les Règles») pour la tenue de l'interrogatoire préalable de huit inventeurs/cédants du brevet de l'intimée qui résident à Budapest, en Hongrie.

Dans cette action, l'intimée réclame la propriété du brevet en tant que cessionnaire de neuf inventeurs, dont huit sont encore ses employés. Les appelantes contestent l'action en se fondant sur plusieurs points, dont la dénégation de la contrefaçon. Elles allèguent également l'invalidité du brevet notamment pour le motif que les personnes y nommées en qualité d'inventeurs ne sont les inventeurs de rien qui soit brevetable.

Les appelantes ont déposé leur requête le 18 août 1994. À leur demande en vue de la tenue de l'interrogatoire préalable des huit inventeurs/cédants à Budapest, elles ont joint une demande d'ordonnance visant à forcer la société intimée à produire trois de ses employés pour être interrogés au préalable à Budapest en tant que ses représentants et une demande en vue de la délivrance de lettres rogatoires adressées à la Cour du district central de Pest afin de solliciter son aide pour l'interrogatoire préalable de tous ces employés à Budapest, en rapport avec l'action pour contrefaçon en instance devant notre Cour. Les éléments portés à la connaissance du juge des requêtes indiquent que les interrogatoires préalables étaient censés se dérouler durant la semaine du 12 au 16 septembre 1994 inclusivement. La requête a été entendue le 23 août 1994. Le 28 novembre 1994, le juge des requêtes a rendu l'ordonnance qui rejetait la requête. Il a donné plusieurs motifs à cet égard.

He dismissed as premature the motion made pursuant to subsection 456(4) [as am. *idem*] of the Rules for an order that certain persons named by the appellants be required to attend in Budapest to be examined for discovery on behalf of the respondent corporation. The Motions Judge pointed out, correctly in my respectful view, that by virtue of subsection 456(2) [as am. *idem*] of the Rules, the right to designate the person or persons to be examined for discovery on behalf of the respondent corporation is given to the respondent in the first instance and not to the appellants or to the Court. Until the respondent's designates had demonstrated during the examination for discovery that they were not informed persons within the meaning of subsection 456(2) of the Rules, the appellants could not invoke to their benefit the provisions of subsection 456(4) of the Rules. Since the examinations for discovery in this case had not yet been held, the Motions Judge dismissed that part of the motion, but without prejudice to the appellants' right to renew the application in appropriate circumstances. No appeal is taken from this portion of the order.

The Motions Judge then turned his attention to the appellants' request pursuant to subsections 456(5) and 462(4) of the Rules for an order to examine eight of the nine assignors/inventors for discovery in Budapest. He dismissed this branch of the motion for several reasons. First, he said that the assignors/inventors were hardly needed to explain the inventions to anyone, since by definition, any person reasonably skilled in the art or science of the inventor could, from inspection of the patent, replicate it upon the expiration of the monopoly. Secondly, he found that the appellants had not demonstrated by evidence "the necessity of requiring such persons [the assignors/inventors] to attend any oral examination for discovery" (at page 233). Thirdly, and in any event, the Motions Judge concluded, on the authority of *Corning Glass Works v. Canada Wire & Cable Company Limited*, [1984] 2 F.C. 42 (T.D.), that the appellants were entitled to examine only one of the eight assignors/inventors, despite the direction in subsection 33(2) of the *Interpretation Act*, R.S.C., 1985, c. I-21. Since the appellants had not designated the person to be examined for discovery, he declined to make the order. He declined as well to give effect

Il a rejeté comme étant prématurée la requête présentée conformément au paragraphe 456(4) [mod., *idem*] des Règles en vue d'une ordonnance qui obligerait certaines personnes nommées par les appelantes à se rendre à Budapest pour être soumises à un interrogatoire préalable pour la société intimée. Le juge des requêtes a signalé, avec raison à mon humble avis, qu'en vertu du paragraphe 456(2) [mod., *idem*] des Règles, le droit de désigner la ou les personnes qui seront soumises à un interrogatoire préalable pour la société intimée est accordé à l'intimée dans le premier cas mais non aux appelantes ou à la Cour. Tant que les personnes désignées par l'intimée n'avaient pas montré durant l'interrogatoire préalable qu'elles n'étaient pas des personnes bien renseignées au sens du paragraphe 456(2), les appelantes ne pouvaient pas invoquer à leur avantage les dispositions du paragraphe 456(4). Comme en l'espèce les interrogatoires préalables n'avaient pas encore eu lieu, le juge des requêtes a rejeté cette partie de la requête, mais sous réserve du droit pour les appelantes de présenter de nouveau leur demande dans des circonstances appropriées. Cette partie de l'ordonnance n'a fait l'objet d'aucun appel.

Le juge des requêtes a ensuite porté son attention sur la demande présentée par les appelantes conformément aux paragraphes 456(5) et 462(4) des Règles en vue d'obtenir une ordonnance pour interroger au préalable huit des neufs inventeurs/cédants à Budapest. Il a rejeté cette partie de la requête pour plusieurs motifs. Premièrement, il a dit que les inventeurs/cédants n'avaient pas besoin d'expliquer leurs inventions à qui que ce soit, puisque, par définition, toute personne raisonnablement versée dans l'art ou la science de l'inventeur pourrait, après examen du brevet, le reproduire lorsque le monopole prendrait fin. Deuxièmement, il a conclu que les appelantes n'avaient pas prouvé «qu'il est nécessaire que pareilles personnes [inventeurs/cédants] comparaisent à un interrogatoire préalable oral» (à la page 233). Troisièmement, de toute façon, le juge des requêtes a conclu, en se fondant sur la décision *Corning Glass Works c. Canada Wire & Cable Company Limited*, [1984] 2 C.F. 42 (1<sup>re</sup> inst.), que les appelantes avaient le droit d'interroger seulement un des huit inventeurs/cédants, malgré la directive prévue au paragraphe 33(2) de la *Loi d'interprétation*, L.R.C. (1985), ch. I-21. Comme les appelantes

to the *Convention between His Majesty in Respect of the United Kingdom and the Regent of the Kingdom of Hungary Regarding Legal Proceedings in Civil and Commercial Matters*, signed at Budapest 25 September 1935, Can. T.S. 1939 No. 6, to which Canada has acceded, (hereinafter "the Convention"), as the appellants had asked.

The appellants object to the order in as far as it dismissed the motion pursuant to subsections 456(5) and 462(4) of the Rules. They allege several grounds of error. First, they allege that the Motions Judge erred by imposing a requirement that the appellants demonstrate that the assignors/inventors are needed to explain the patent and that their evidence is necessary. They submit that subsection 456(5) of the Rules does not on its face or by necessary implication impose either requirement; secondly, they allege that he erred in placing a limitation on the number of assignors/inventors who may be examined pursuant to subsection 456(5) of the Rules; thirdly, they state that he erred in reading into subsections 456(5) and 462(4) of the Rules a requirement that the assignors/inventors be amenable to the subpoena jurisdiction in this Court; and finally, they say that he disregarded the evidence respecting the Convention. For its part, the respondent seeks to uphold the order, contending that the Motions Judge was right in every conclusion that he reached.

I will deal with each ground of objection in turn. However, since the resolution of the issues which they raise invites consideration of provisions of the Rules promulgated in 1990, it might be useful to reproduce the relevant rules here. To the extent that the Motions Judge grounded his conclusions on principles laid down by this Court or by the Trial Division in cases decided before 1990, I reproduce as well former Rule 465 which regulated the procedure relating to examinations for discovery. Rule 456 reads in relevant part:

*Rule 456.* (1) A party may, without leave of the Court, examine for discovery any adverse party only once.

n'avaient pas désigné la personne qui devait être interrogée au préalable, il a refusé de rendre l'ordonnance. Il a refusé d'appliquer la *Convention entre Sa Majesté et le Régent du Royaume de Hongrie concernant les actes de procédure en matières civiles et commerciales*, signée à Budapest le 25 septembre 1935, R.T. Can. 1939 n° 6, à laquelle le Canada a donné son adhésion, (ci-après appelée «la Convention»), comme les appelantes l'avaient demandé.

Les appelantes s'opposent à l'ordonnance dans la mesure où elle a rejeté la requête présentée conformément aux paragraphes 456(5) et 462(4) des Règles. Elles allèguent plusieurs causes d'erreur. Premièrement, elles soutiennent que le juge des requêtes a commis une erreur en exigeant qu'elles démontrent que les inventeurs/cédants ont besoin d'expliquer le brevet et que leurs témoignages sont nécessaires. Elles font valoir que, à sa lecture même ou par voie d'interprétation nécessaire, le paragraphe 456(5) n'impose aucune de ces deux obligations; deuxièmement, elles prétendent qu'il a commis une erreur en limitant le nombre d'inventeurs/cédants qui peuvent être interrogés conformément au paragraphe 456(5); troisièmement, elles déclarent qu'il a commis une erreur en estimant que les paragraphes 456(5) et 462(4) exigeaient que les inventeurs/cédants soient du ressort de notre Cour; et en dernier lieu, elles affirment qu'il n'a pas tenu compte de la preuve relative à la Convention. Quant à l'intimée, elle demande le maintien de l'ordonnance, en prétendant que le juge des requêtes a eu raison dans toutes ses conclusions.

Je traiterai chacun des motifs d'objection à tour de rôle. Cependant, comme le règlement des questions qu'ils soulèvent invite à tenir compte des dispositions des Règles promulguées en 1990, il pourrait être utile de reproduire ici les règles pertinentes. Dans la mesure où le juge des requêtes a fondé ses conclusions sur des principes énoncés par notre Cour ou par la Section de première instance dans des affaires jugées avant 1990, je reproduis aussi l'ancienne Règle 465, qui régissait la procédure se rapportant aux interrogatoires préalables. Les passages pertinents de la Règle 456 sont rédigés ainsi:

*Règle 456.* (1) Une partie n'a le droit d'interroger toute partie adverse au préalable qu'une seule fois sans l'autorisation de la Cour.

(2) Where a corporation or an unincorporated group or body of persons is to be examined for discovery, it shall select an informed officer, director, member or employee to be examined on its behalf.

(4) The Court may, on the application of a party entitled to examine the person selected under paragraph (2) or (3), order that some other person be examined.

(5) Where an assignee is a party to an action, the assignor may also be examined for discovery. [Emphasis added.]

Rule 462 reads in relevant part:

*Rule 462.* (1) A party who intends to examine an adverse party by way of an oral examination for discovery shall

(a) serve a direction to attend (Form 21) on the adverse party and a copy of it on every other party to the action; and

(b) unless the parties otherwise agree, serve conduct money on the adverse party in an amount to cover any reasonable living and travelling expenses of the person to be examined.

(2) Where a party intends to examine an assignor or a bankrupt under Rule 456(5) or (6), the direction to attend and the conduct money shall be served on that person.

(4) Where the person to be examined for discovery orally resides outside Canada, the place, manner, costs and expenses of the oral examination shall be as agreed upon by the person and the parties or as ordered by the Court.

Former Rule 465 read in relevant part:

*Rule 465.* (1) For the purpose of this Rule, a party may be examined for discovery, as hereinafter in this Rule provided,

(a) if the party is an individual, by questioning the party himself,

(b) if the party is a corporation or any body or group of persons empowered by law to sue or to be sued, either in its own name or in the name of any officer or other person, by questioning any member or officer of such corporation, body or group,

and, in this Rule, a party who is being, or is to be, so examined for discovery is sometimes referred to as the "party being examined" or the "party to be examined", as the case may be, and the individual who is being, or is to be, questioned is

(2) Lorsqu'une personne morale, un groupe de personnes ou une entité non constitué est soumis à un interrogatoire préalable, il doit choisir un dirigeant, un directeur, un membre ou un employé bien renseigné qui sera interrogé en son nom.

(4) Lorsqu'elle est saisie d'une demande de la part d'une partie ayant le droit d'interroger une personne désignée conformément à l'alinéa (2) ou (3), la Cour peut ordonner qu'une autre personne soit interrogée.

(5) Lorsque le cessionnaire est partie à l'action, le cédant peut également faire l'objet d'un interrogatoire préalable. [C'est moi qui souligne.]

Les passages pertinents de la Règle 462 sont libellés ainsi:

*Règle 462.* (1) La partie qui désire interroger une partie adverse au moyen d'un interrogatoire préalable oral:

a) signifie une mise en demeure de comparaître (formule 21) à la partie adverse et une copie de cette mise en demeure à toute autre partie à l'action, et, sauf si les parties en conviennent autrement,

b) signifie à la partie adverse un montant d'argent suffisant pour couvrir les frais raisonnables de déplacement et de séjour de la personne soumise à l'interrogatoire.

(2) La mise en demeure de comparaître et le montant d'argent mentionnés à l'alinéa (1) sont également signifiés au cédant ou au failli qui fait l'objet d'un interrogatoire préalable conformément à la règle 456(5) ou (6).

(4) Sauf ordonnance expresse de la Cour, la personne soumise à un interrogatoire préalable oral qui n'a pas sa résidence au Canada est interrogée à l'endroit, de la manière, et aux frais et dépens acceptés par cette personne ou convenus entre les parties.

L'ancienne Règle 465 se lisait ainsi en ce qui concerne ses passages pertinents:

*Règle 465.* (1) Aux fins de la présente Règle, on peut procéder à l'interrogatoire préalable d'une partie, tel que ci-après prévu dans cette Règle,

a) si la partie est un individu, en interrogeant la partie elle-même,

b) si la partie est une corporation ou un corps ou autre groupe de personnes autorisé à ester en justice, soit en son propre nom soit au nom d'un membre de sa direction ou d'une autre personne, en interrogeant un membre de la direction ou autre membre de cette corporation ou de ce groupe,

et dans cette Règle, une partie qui est interrogée au préalable ou qui doit être interrogée au préalable est parfois désignée comme «la partie qui est interrogée au préalable» ou «la partie qui doit être interrogée au préalable» selon le cas et l'individu



sometimes referred to as the "individual being questioned" or the "individual to be questioned", as the case may be.

(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).

(7) Upon request of the party who proposes to exercise a right under this Rule to examine for discovery, a person who is qualified by paragraph (6) to be the examiner and who has agreed so to act for the particular examination shall issue an appointment signed by him fixing the time when, and the place where, the examination is to be conducted (Such appointment shall indicate the names of the examining party, the party to be examined for discovery and the individual to be questioned).

(8) An appointment issued under paragraph (7), together with appropriate conduct money, shall be served upon the attorney or solicitor for the party to be examined in the case of any examination for discovery other than one falling under paragraph (1)(b) or paragraph (5); and it shall be so served in the case of an examination for discovery falling under paragraph (1)(b) if the Court so orders before the service is effected; and, in any case to which this paragraph applies, no notification other than service of the appointment on the attorney or solicitor for the party to be examined is necessary.

(9) In any case to which paragraph (8) does not apply, the attendance of the individual to be questioned may be enforced by subpoena (which may be a *subpœna ad testificandum* or a *subpœna duces tecum*) in the same manner as the attendance of a witness at the trial of an action. In any such case, the appointment issued under paragraph (7) shall be served on the attorney or solicitor for the party to be examined or the party adverse in interest to the examining party, as the case may be.

(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.

(15) Upon examination for discovery otherwise than under paragraph (5), the individual being questioned shall answer any question as to any fact within the knowledge or means of knowledge of the party being examined for discovery that may prove or tend to prove or disprove or tend to disprove any

qui est ou, qui doit être interrogé, est parfois désigné comme «l'individu qui est interrogé» ou «l'individu qui doit être interrogé» selon le cas.

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

(7) Sur demande de la partie qui se propose d'exercer en vertu de la présente Règle un droit d'interrogatoire préalable, toute personne qui est habilitée par l'alinéa (6) pour être l'examineur et qui a convenu d'agir en cette qualité pour cet interrogatoire particulier doit émettre une convocation signée par elle et fixant les temps et lieu prévus pour l'interrogatoire (Une telle convocation doit indiquer les noms de la partie qui procède à l'interrogatoire préalable, de la partie qui doit être interrogée au préalable et de l'individu qui doit être interrogé).

(8) Une convocation émise en vertu de l'alinéa (7), à laquelle doit être joint le montant approprié des frais de déplacement, doit être signifiée au procureur ou *solicitor* de la partie qui doit être interrogée dans le cas d'un interrogatoire préalable autre que ceux visés par l'alinéa (1)b) ou l'alinéa (5); et elle doit également être ainsi signifiée dans le cas d'un interrogatoire préalable visé par l'alinéa (1)b) si la Cour en donne l'ordre avant que la signification ne soit effectuée; et, dans tous les cas auxquels s'applique le présent alinéa, la signification de la convocation au procureur ou *solicitor* de la partie qui doit être examinée, suffira.

(9) Dans tout cas auquel ne s'applique pas l'alinéa (8), l'individu qui doit être interrogé peut être cité à comparaître (par *subpœna ad testificandum* ou *subpœna duces tecum*) de la même façon qu'un témoin cité pour interrogatoire. Dans ce cas, la convocation émise en vertu de l'alinéa (7) doit être signifiée au procureur ou *solicitor* de la partie qui doit être interrogée au préalable ou de la partie dont l'intérêt est opposé à celui de la partie qui procède à l'interrogatoire, selon le cas.

(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.

(15) À un interrogatoire préalable autre qu'un interrogatoire en vertu de l'alinéa (5), l'individu qui est interrogé doit répondre à toute question sur tout fait que la partie interrogée au préalable connaît ou a les moyens de connaître et qui peut soit démontrer ou tendre à démontrer ou réfuter ou tendre à réfuter

unadmitted allegation of fact in any pleading filed by the party being examined for discovery or the examining party.

(16) Upon examination for discovery of a person under paragraph (5), he shall answer any question as to any fact within his knowledge that may prove or tend to prove or disprove or tend to disprove any unadmitted allegation of fact in any pleading filed by the assignee or the examining party. [Emphasis added.]

Unlike the former Rules which provided in Rule 465 a complete code to regulate the conduct of examinations for discovery, the present Rules have established a simplified scheme formulated, in some instances, in different language. Thus, Rules 455-461 [as am. *idem*] regulate the conduct of examinations for discovery generally; Rules 462-466 [as am. *idem*] regulate the conduct of oral examinations for discovery and Rule 466.3 [as enacted by SOR/92-726, s. 4] provides for the pre-trial questioning of non-parties. It should be noticed that, unlike former Rule 465, the present Rules do not compel attendance by subpoena, but provide in Rule 461 a range of sanctions for non-compliance.

Subsection 456(5) of the Rules is clear and unambiguous. It reads:

*Rule 456. . . .*

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

On its face, the subsection gives to a party to an action who is adverse in interest to an assignee who is also a party to the action, a right to examine the assignor. The right is exercisable at the discretion of the party adverse in interest to the assignee. In my opinion, the subsection assumes that the assignor will depose to facts that are relevant to issues in the litigation. It has been held that the purpose of former subsection 465(5) of the Rules, which gave a similar right, was to enable the party examining to obtain facts to prepare the case to be met and to obtain statements from the assignor which could be used for purposes of impeachment in cross-examination, if the assignor were called as a witness at trial. See *Sternson Ltd. v. CC Chemicals Ltd.*, [1982] 1 F.C. 350 (C.A.), at page 358 and *Dennison Manufacturing*

une allégation de fait non admis dans une plaidoirie à la cause de la partie qui est interrogée au préalable ou de la partie qui procède à l'interrogatoire.

(16) À l'interrogatoire préalable d'une personne en vertu de l'alinéa (5), cette dernière doit répondre à toute question sur tout fait dont elle a connaissance et qui peut soit démontrer ou tendre à démontrer une allégation de fait non admis dans une plaidoirie du cessionnaire ou de la partie qui procède à l'interrogatoire, soit réfuter ou tendre à réfuter une telle allégation de fait. [C'est moi qui souligne.]

Contrairement aux anciennes Règles qui prévoyaient à la Règle 465 un code complet pour le déroulement des interrogatoires préalables, les Règles actuelles ont établi un régime simplifié qui, dans certains cas, est formulé de façon différente. Ainsi, les Règles 455 à 461 [mod., *idem*] régissent le déroulement des interrogatoires préalables en général; les Règles 462 à 466 [mod., *idem*] régissent le déroulement des interrogatoires préalables effectués oralement et la Règle 466.3 [éditée par DORS/92-726, art. 4] prévoit l'audition avant le procès de personnes qui ne sont pas parties à l'action. Il faut noter que, contrairement à l'ancienne Règle 465, les Règles actuelles n'imposent pas la comparution des personnes au moyen d'assignations, mais elles prévoient à la Règle 461 une série de sanctions en cas de manquement.

Le paragraphe 456(5) est clair et sans équivoque. Il est libellé ainsi:

*Règle 456. . . .*

(5) Lorsque le cessionnaire est partie à l'action, le cédant peut également faire l'objet d'un interrogatoire préalable.

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

*Co. of Canada Ltd. v. Dymo of Canada Ltd.* (1975), 23 C.P.R. (2d) 155 (F.C.T.D.), at pages 161-162.

The right given in subsection 456(5) of the Rules is separate from and independent of that which is given in subsections 456(1), (2) or (3) of the Rules to examine an adverse party, if an individual, or an informed officer, director, member or employee, if a corporation or the Crown. Thus, a party to an action wishing to examine an assignor who is resident in Canada may do so as of right provided that the provisions of Rule 462 respecting the service of a direction to attend and the payment of conduct money have been satisfied. In such a case, the examining party has no need to invoke the assistance of the Court unless it be to ask that the sanctions prescribed in Rule 461 be imposed in an appropriate case. In the case of an assignor who is resident in Canada there is no legal requirement that the examining party should demonstrate to anyone, as a condition precedent to the examination, that the assignor is needed to explain a fact in issue or that the attendance of the assignor for an oral examination for discovery is necessary. But the Motions Judge was not asked to lend his assistance for the examination for discovery of assignors/inventors who are resident in Canada. The persons to be examined were all resident in Budapest. Subsection 462(4) of the Rules contemplates judicial assistance in such a case, absent agreement between the persons to be examined and the parties. However, subsection 462(4) of the Rules does not either expressly or by necessary implication impose those requirements. Since their imposition is supported neither by principle nor authority, I must conclude that the Motions Judge erred in imposing them.

As regards the second ground of objection, i.e., that the Motions Judge was wrong in concluding that the appellants were only entitled to examine one assignor/inventor, I need only say that I am in complete agreement with the appellants' contention. It is true that subsection 456(5) of the Rules speaks in the singular. But as everyone knows, the subsection is part of an enactment as defined in section 2 of the *Interpretation Act*. The provisions of that Act are, by

*calcs Ltd.*, [1982] 1 C.F. 350 (C.A.), à la page 358, et *Dennison Manufacturing Co. of Canada Ltd. c. Dymo of Canada Ltd.* (1975), 23 C.P.R. (2d) 155 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), aux pages 161 et 162.

<sup>a</sup> Le droit prévu au paragraphe 456(5) est distinct et indépendant de celui prévu aux paragraphes 456(1), (2) ou (3) d'interroger une partie adverse, si c'est un individu, ou un dirigeant, un directeur, un membre ou un employé, si c'est une personne morale ou la Couronne. Ainsi, la partie à une action qui désire interroger un cédant qui a sa résidence au Canada peut le faire de plein droit pourvu que les dispositions de la Règle 462 relatives à la signification d'une mise en demeure de comparaître et d'un montant d'argent suffisant aient été respectées. Dans un tel cas, la partie qui interroge n'a pas besoin d'invoquer l'aide de la Cour à moins que ce soit pour demander que les sanctions prescrites à la Règle 461 soient imposées dans un cas approprié. Dans le cas d'un cédant qui a sa résidence au Canada, la partie qui interroge n'est nullement tenue par la loi de prouver à quiconque, comme condition préalable à l'interrogatoire, que le cédant est requis pour expliquer un fait en cause ou que la comparution du cédant en vue d'un interrogatoire préalable oral est nécessaire. Mais on n'a pas sollicité l'aide du juge des requêtes pour l'interrogatoire préalable des inventeurs/cédants qui ont leur résidence au Canada. Les personnes qui devaient être interrogées au préalable avaient toutes leur résidence à Budapest. Le paragraphe 462(4) envisage l'aide du tribunal dans un tel cas, en l'absence d'entente entre les personnes qui doivent être interrogées au préalable et les parties. Toutefois, le paragraphe 462(4) n'impose pas ces exigences expressément ou par voie d'interprétation nécessaire. Comme elles ne reposent ni sur un principe ni sur la doctrine et la jurisprudence, je dois conclure que le juge des requêtes a commis une erreur en les imposant.

Quant au deuxième motif d'objection, à savoir que le juge des requêtes a eu tort de conclure que les appelantes n'avaient le droit d'interroger au préalable qu'un inventeur/cédant, j'ai seulement besoin de dire que je suis tout à fait d'accord avec l'affirmation des appelantes. Il est vrai que le paragraphe 456(5) des Règles utilise le singulier. Mais, comme chacun sait, ce paragraphe fait partie d'un texte au sens de la définition prévue à l'article 2 de la *Loi d'interprétation*.

subsection 3(1) thereof, made applicable to every enactment. Subsection 33(2) contains a clear and unambiguous direction that in construing federal enactments, such as the Rules:

33. . . .

(2) Words in the singular include the plural, and words in the plural include the singular.

In his reasons, the Motions Judge adverted to that provision, but, being of the view that it fell to him to prevent [at page 233] “the orgy of examinations implicit in [the appellants’] seeking to examine eight assignors”, he refused to heed its clear direction. He preferred instead to rely upon the decision of Walsh J. in *Corning Glass Works, supra*, and to tease out of the decisions of this Court in *Lido Industrial Products Ltd. v. Teledyne Industries, Inc.*, [1979] 1 F.C. 310 (C.A.) and *Sternson Ltd. v. CC Chemicals Ltd.*, *supra*, support for his position that only one assignor/inventor could be examined. The first point to notice about these cases is that they were all decided before 1990, under former Rule 465.

*Lido Industrial Products Ltd.* is first in time. In that case, the defendant [appellant] in an action for infringement of a patent sought to examine pursuant to former subsection 465(5) of the Rules two assignors of the patent who were resident in the United States. The defendant [appellant] asked that they attend for examination before a Special Examiner in Toronto. The request was dismissed in the Trial Division and that dismissal was affirmed on appeal. For a unanimous Court, the Chief Justice gave two reasons for dismissing the appeal. First, he said that subsection 465(5) of the Rules contained an implied territorial limitation since an order of the Court was enforceable only by subpoena which had no validity outside of Canada. Secondly, the defendant [appellant] had not proved any international convention which allowed the pre-trial examination of potential witnesses as opposed to obtaining evidence for use at trial in Canada. The report of this case contains no discussion of the issue whether the examination should be restricted to a single assignor. I should add that even though there is an indication in the report

Les dispositions de cette Loi, en raison de son paragraphe 3(1), s’appliquent à tout texte. Le paragraphe 33(2) contient une directive claire et non équivoque selon laquelle, dans l’interprétation de textes

a fédéraux, comme les Règles:

33. . . .

(2) Le pluriel ou le singulier s’appliquent, le cas échéant, à l’unité et à la pluralité.

b Dans ses motifs, le juge des requêtes s’est référé à cette disposition, mais, comme il était d’avis qu’il lui appartenait d’empêcher «la multitude d’interrogatoires que laisse entendre la demande [des appelantes] en vue d’interroger huit cédants» [à la page 233], il a refusé de tenir compte de la directive claire. Il a préféré s’appuyer sur la décision rendue par le juge Walsh dans *Corning Glass Works*, précitée, et tirer des décisions rendues par notre Cour dans *Lido Industrial Products Ltd. c. Teledyne Industries, Inc.*, [1979] 1 C.F. 310 (C.A.), et *Sternson Ltd. c. CC Chemicals Ltd.*, précitée, un appui à sa position selon laquelle un seul inventeur/cédant pouvait être interrogé au préalable. Le premier point à noter au sujet de ces décisions judiciaires, c’est qu’elles ont toutes été rendues avant 1990, sous l’empire de l’ancienne Règle 465.

f La décision *Lido Industrial Products Ltd.* est la première selon l’ordre chronologique. Dans cette affaire-là, la défenderesse [appelante] dans une action pour contrefaçon d’un brevet demandait l’autorisation d’interroger au préalable conformément à l’ancien paragraphe 465(5) des Règles deux cédants du brevet qui avaient leur résidence aux États-Unis. La défenderesse [appelante] demandait qu’ils comparaisent pour être interrogés au préalable par un examinateur spécial à Toronto. La requête a été rejetée en Section de première instance, et ce rejet a été confirmé en appel. Le juge en chef a, au nom de la Cour à l’unanimité, donné deux raisons en faveur du rejet de l’appel. Premièrement, il a dit que le paragraphe 465(5) contenait une limite territoriale implicite car une ordonnance de la Cour n’était exécutoire qu’au moyen d’une assignation qui n’avait aucune valeur à l’extérieur du Canada. Deuxièmement, la défenderesse [appelante] n’avait pas prouvé l’existence d’une convention internationale qui permettait l’interrogatoire préliminaire de témoins possibles par opposition à l’obtention d’éléments de preuve pour

that the Trial Division had refused the request to examine two non-resident assignors, the appeal was limited to the refusal as to a single one. No explanation is given for the limitation.

*Sternson Ltd.*, *supra*, was an appeal from a judgment of the Trial Division [[1981] 1 F.C. 541] restraining a defendant in an action for infringement from pursuing in the United States the examination for discovery of an assignor of the patent resident there pursuant to an order of a United States District Court. The Court allowed the appeal. The dispositive reasons of Ryan J., writing for a unanimous Court, appear in the following passage at page 359:

It is true that, for the reasons given in the *Lido* case, the Trial Division of the Federal Court could not have ordered the examination of Mr. Rehmar for discovery. This would be so because Mr. Rehmar would not be subject to a subpoena issued in Canada, but for this reason only. I do not see, however, why this should prevent the appellant from going into a United States Court which has jurisdiction over Mr. Rehmar to obtain under applicable United States law the sort of order it could have obtained from the Federal Court had Mr. Rehmar, the assignor of the patent, been within Canada. The sort of procedure invoked abroad is a procedure which is available in the Federal Court action in respect of an assignor of a patent who is subject to service in Canada. The examination conducted abroad will, of course, have no status under Rule 465. That does not mean, however, that it would be illegitimate to conduct it.

As in *Lido Industrial Products Ltd.*, there is no discussion in *Sternson Ltd.* of the issue whether an examination conducted pursuant to former subsection 465(5) of the Rules should be restricted to a single assignor.

In *Corning Glass Works*, *supra*, the defendants in an action for infringement moved under former Rule 465 for leave to serve an appointment for discovery on one of two assignors/inventors of the patent who was resident in the United States of America. It appears that the other assignor/inventor had already been examined for discovery on behalf of the plain-

les fins du procès au Canada. Dans les motifs de cette décision, on n'examine pas la question de savoir si l'interrogatoire préalable devrait se limiter à un seul cédant. J'ajouterais que, même si ces motifs laissent croire que la Section de première instance avait refusé la requête en vue de l'interrogatoire préalable de deux cédants non résidents, l'appel s'est limité au refus relativement à un seul cédant. Aucune explication n'est fournie en ce qui concerne la limite imposée.

L'arrêt *Sternson Ltd.*, précité, consistait en un appel formé contre un jugement de la Section de première instance [[1981] 1 C.F. 541] qui empêchait la défenderesse dans une action pour contrefaçon de poursuivre aux États-Unis l'interrogatoire préalable d'un cédant du brevet qui y avait sa résidence, conformément à une ordonnance d'une cour de district des États-Unis. La Cour a accueilli l'appel. Les motifs décisifs du juge Ryan, qui se prononçait au nom de la Cour à l'unanimité, apparaissent dans le passage suivant, à la page 359:

Il est vrai que, pour les motifs donnés dans l'arrêt *Lido*, la Division de première instance de la Cour fédérale n'aurait pu ordonner l'interrogatoire préalable de M. Rehmar. Il en est ainsi parce que, et seulement parce que, M. Rehmar ne serait pas soumis à un *subpoena* délivré au Canada. Je ne vois cependant pas en quoi cela empêche l'appelante de se présenter devant un tribunal américain ayant juridiction sur M. Rehmar pour obtenir, en vertu de la loi américaine applicable, le genre d'ordonnance qu'elle pourrait obtenir de la Cour fédérale si M. Rehmar, le cédant du brevet, se trouvait au Canada. La procédure à laquelle on a eu recours à l'étranger est une procédure admissible dans l'action dont la Cour fédérale est saisie en ce qui concerne un cédant à qui il est possible de faire une signification au Canada. L'interrogatoire intervenu à l'étranger n'est évidemment pas celui prévu à la Règle 465. Cela ne signifie cependant pas qu'il soit interdit d'y procéder.

Comme dans l'arrêt *Lido Industrial Products Ltd.*, on n'examine pas non plus dans l'arrêt *Sternson Ltd.* la question de savoir si un interrogatoire préalable effectué conformément à l'ancien paragraphe 465(5) devrait se limiter à un seul cédant.

Dans *Corning Glass Works*, précité, les défenderesses dans une action pour contrefaçon se sont prévalues de l'ancienne Règle 465 pour demander l'autorisation de signifier une assignation de comparaître à un interrogatoire préalable à l'un des deux inventeurs/cédants du brevet, qui avait sa résidence aux États-Unis. Il semble que l'autre inventeur/cé-

tiff corporation and during the examination had undertaken to inform himself and to provide information sought by the defendants. In refusing leave Walsh J. quoted former subsection 465(5) of the Rules and stated at pages 46-47:

The word "assignor" is used in the singular and there is nothing to indicate that in the case of a co-inventor both parties may be examined for discovery. Doctor Schultz who was being examined undertook to inform himself of Doctor Maurer, and while it may be that it would be useful for defendants to also be able to make inquiries of the co-inventor Doctor Maurer, this does not necessarily justify a second examination since under our procedure, unlike that in the United States, normally only one person can be examined on behalf of a corporation. Doctor Schultz was so examined. It is true that paragraph (19) of Rule 465 does permit the Court, for special reason in an exceptional case, in its discretion, to order a further examination for discovery after a party or assignor has been examined for discovery under the Rule, but this is a provision which is infrequently used.

In any event the real issue is that this Court cannot effectively issue a subpoena requiring a non-resident to come to Canada to be examined, even if conduct money is tendered. [Emphasis added.]

In that case, the Motions Judge does not appear to have considered the direction in subsection 33(2) of the *Interpretation Act*. In any case, it is clear that the passage of his reasons just quoted was not necessary for his decision.

In sum, I conclude that the authorities which the Motions Judge relied on in the present case do not support the restrictive construction that he placed upon subsection 456(5) of the Rules and that he was wrong in refusing to heed the clear and unambiguous direction of subsection 33(2) of the *Interpretation Act*.

Each of the cases relied on was concerned with the territorial limitation of subpoenas issued by the Court and directed to non-residents. The concern is a valid one since it is fundamental that the Court will not issue processes that it cannot enforce. But as the Chief Justice stated in *Lido Industrial Products Ltd.*, *supra*, that concern would disappear if the process

dant avait déjà été interrogé au préalable pour la société demanderesse et que, durant l'interrogatoire préalable, il avait entrepris de s'informer et de fournir les renseignements demandés par la défenderesse.

a En refusant cette autorisation, le juge Walsh a cité l'ancien paragraphe 465(5) des Règles et a déclaré aux pages 46 et 47:

Le mot «cédant» est employé au singulier et rien n'indique que dans le cas d'un coinventeur les deux parties peuvent être interrogées au préalable. Pendant son interrogatoire, M. Schultz s'est engagé à s'informer au sujet de M. Maurer et bien qu'il puisse être utile pour les défenderesses d'interroger le coinventeur Maurer, cela ne signifie pas nécessairement un deuxième interrogatoire, puisque normalement en vertu de notre procédure, contrairement à celle en vigueur aux États-Unis, une seule personne peut être interrogée pour une société. En l'espèce M. Schultz a été interrogé. Il est vrai que le paragraphe (19) de la Règle 465 autorise la Cour pour des raisons spéciales mais exceptionnellement, et dans sa discrétion, à ordonner un autre examen préalable après qu'une partie ou cessionnaire aura été examiné au préalable en vertu de la Règle; toutefois, il s'agit d'une disposition qui n'est pas utilisée fréquemment.

Cependant, la véritable question tient à ce que la présente Cour ne peut réellement délivrer un subpoena enjoignant un non résident à venir au Canada pour y être interrogé, même si on offre le montant des frais de déplacement. [C'est moi qui souligne.]

Dans cette affaire-là, le juge des requêtes ne semble pas avoir tenu compte de la directive énoncée au paragraphe 33(2) de la *Loi d'interprétation*. En tout cas, il est manifeste que le passage de ses motifs que je viens de citer n'était pas nécessaire à sa décision.

En résumé, je conclus que les décisions judiciaires sur lesquelles le juge des requêtes s'est appuyé en l'espèce ne viennent pas étayer l'interprétation restrictive qu'il a donnée du paragraphe 456(5) et qu'il a eu tort de refuser de tenir compte de la directive claire et non équivoque du paragraphe 33(2) de la *Loi d'interprétation*.

Chacune des affaires invoquées avait trait à la limite territoriale des assignations délivrées par la Cour et adressées à des non-résidents. Il s'agit d'une préoccupation valable, car il est essentiel que la Cour ne délivre pas d'actes de procédure qu'elle ne peut pas faire exécuter. Mais comme le juge en chef l'a mentionné dans *Lido Industrial Products Ltd.*, pré-

could be enforced by virtue of an effective international convention.

The concern expressed in those cases respecting the reach of the Court's processes applies with equal force to processes issued under the present Rules, even though compellability by subpoena is no longer the mode of securing attendance. The appellants recognized this limitation and tendered before the Motions Judge evidence of the Convention which, in their view, provides an effective mechanism to enforce any order that the Court might make pursuant to subsection 462(4) of the Rules for the examination of the assignors/inventors in Budapest. They submit that the Motions Judge disregarded this evidence. Reduced to essentials, the appellants' position is that subsection 462(4) of the Rules invests the Court with a discretion to order oral examinations for discovery of non-residents; but they recognize the Court will only make such an order where it is likely that it will be effective. The Convention proved in evidence before the Motions Judge demonstrates that such an order could be effective in this case. For these reasons, they say, this Court should make such an order and issue a Letter of Request.

Before examining the appellants' submission on this point, I wish to make some observations on the nature of the evidence they tendered.

The appellants proved the Convention and its effectiveness both in Canada and Hungary by filing the affidavit of Birgit Baasch, an articling student in the law firm of Gowling, Strathy & Henderson, who are solicitors for the appellants. A copy of the Convention, published by the King's (now the Queen's) Printer, is annexed as Exhibit H to the affidavit. Also annexed as Exhibit I are pages from a document compiled by the Department of Foreign Affairs entitled *Bilateral and Multilateral Treaty Actions Taken by Canada*, 1992. This document contains the following entry for Hungary:

cit , cette pr eoccupation cesserait si l'acte de proc edure pouvait  tre ex ecut  en vertu d'une convention internationale en vigueur.

<sup>a</sup> La pr eoccupation exprim e dans ces affaires relativement   la port e des actes de proc edure de la Cour s'applique tout autant aux actes de proc edure d elivr es en vertu des R egles actuelles, m eme si la contrainte par assignation n'est plus la fa on d'assurer la comparution d'une personne. Les appelantes ont reconnu cette limite et ont fait devant le juge des requ etes la preuve de la Convention, qui,   leur avis, fournit un m ecanisme efficace pour l'ex ecution de toute ordonnance que la Cour pourrait rendre conform ement au paragraphe 462(4) des R egles pour l'interrogatoire pr ealable des inventeurs/c edants   Budapest. Elles soutiennent que le juge des requ etes n'a pas tenu compte de leurs  l ements de preuve. Essentiellement, <sup>b</sup> les appelantes font valoir que le paragraphe 462(4) des R egles conf ere   la Cour le pouvoir discr etionnaire d'ordonner que des non-r esidents soient interrog es oralement au pr ealable; mais elles admettent <sup>c</sup> que la Cour rendra une telle ordonnance seulement lorsque celle-ci a des chances de donner des r esultats. La Convention, dont la preuve a  t  faite devant le juge des requ etes, montre qu'une telle ordonnance pourrait donner des r esultats en l'esp ece. Pour ces <sup>d</sup> raisons, disent-elles, notre Cour devrait rendre une telle ordonnance et d elivrer une lettre rogatoire.

<sup>e</sup> Avant d'examiner les all egations des appelantes sur ce point, je d esire faire quelques observations sur la nature des  l ements de preuve qu'elles ont pr esent s. <sup>f</sup>

Les appelantes ont prouv  l'existence de la Convention et le fait qu'elle  tait en vigueur tant au Canada qu'en Hongrie en d eposant l'affidavit de Birgit Baasch, une stagiaire du cabinet Gowling, Strathy & Henderson, qui les repr esente. Une copie de la Convention, publi e par l'Imprimeur du Roi (maintenant l'Imprimeur de la Reine), est annex e   l'affidavit sous la cote H. Sont  galement annex es sous la cote I quelques pages tir es d'un document  labor  par le minist ere des Affaires  trang eres et intitul  *Mesures prises par le Canada en mati ere de trait s bilat eraux* (1992). Ce document contient l'entr ee suivante en ce qui concerne la Hongrie: <sup>g</sup> <sup>h</sup> <sup>i</sup> <sup>j</sup>

Legal Proceedings:

Convention between the United Kingdom and Hungary regarding Legal Proceedings in Civil and Commercial Matters.

Budapest, September 25, 1935

Entered into force April 1, 1939

Notes

Extended to Canada as of April 1, 1939 by an Exchange of Notes dated March 1 and 23, 1939 (CTS 1939/6)

Suspended during World War II and revived as from February 27, 1948.

In paragraph 13 of her affidavit Ms. Baasch deposed on information and belief that the Convention and Exchange of Notes are still in force. The source of this information is said to be a telephone conversation between the deponent and the Registrar of the Treaty Section in the Department of Foreign Affairs. Similarly, in paragraph 15, Ms. Baasch deposed as follows:

15. I am informed by Klara Kaszo, an attorney at law, practicing in Budapest, Hungary, and verily believe that if an order were to be granted by the Federal Court of Canada and a Letter of Request issued from this Court to the Court of Hungary, requiring the attendance of the Hungarian citizens with respect to Canadian civil proceedings including those proceedings with the Federal Court of Canada, that, under the aforementioned Convention, the Hungarian Courts will enforce the Canadian Order and the Minister of Justice will act upon the Letter of Request, to compel the attendance of the Hungarian citizens for that purpose. Ms. Kaszo also advised that the Convention was still in force.

Given the provisions of subsection 332(1) of the Rules that on interlocutory motions, facts may be proved by affidavit on information and belief, the proof offered by the appellants is sufficient, but barely so. The better practice would have been for the appellants to prove those facts by filing an affidavit by the Treaty Registrar as to the effectiveness of the Convention in Canada and another by the Hungarian attorney as to its effectiveness in Hungary, based on their own knowledge.

At any rate, the Motions Judge had before him uncontradicted evidence that there was in force between Canada and Hungary a convention for mutual assistance in the conduct of legal proceedings in civil and commercial matters and evidence that a Hungarian court would honour a Letter of Request by

Entraide judiciaire

Convention entre le Royaume-Uni et la Hongrie concernant les actes de procédure en matière civile et commerciale.

Budapest, le 25 septembre 1935

*a* En vigueur le 1<sup>er</sup> avril 1939

Notes

Extension au Canada le 1<sup>er</sup> avril 1939 notifiée par un Échange de Notes signées à Budapest les 1<sup>er</sup> et 23 mars 1939 (RTC 1939/6)

*b* Suspendue durant la Deuxième Guerre mondiale, remise en vigueur le 27 février 1948.

Au paragraphe 13 de son affidavit, M<sup>me</sup> Baasch a déclaré que, selon ce qu'elle savait et croyait, la Convention et les notes échangées sont encore en vigueur. Cette information découlerait d'une conversation téléphonique entre la déposante et le registraire de la Section des traités du ministère des Affaires étrangères. De la même façon, au paragraphe 15, M<sup>me</sup> Baasch a attesté ce qui suit:

[TRADUCTION] 15. J'ai appris de Klara Kaszo, avocat à Budapest (Hongrie), et je le crois très sincèrement, que, si une ordonnance devait être rendue par la Cour fédérale du Canada et une lettre rogatoire délivrée par cette même cour à la Cour de Hongrie, pour demander la comparution de citoyens hongrois relativement à des procédures en matière civile intentées au Canada, dont les présentes procédures introduites en Cour fédérale du Canada, en vertu de la Convention susmentionnée, les tribunaux hongrois mettraient à exécution l'ordonnance rendue au Canada et le ministre de la Justice se conformerait à la lettre rogatoire pour obliger les citoyens hongrois à comparaître à cette fin. M<sup>me</sup> Kaszo a également dit que la Convention était encore en vigueur.

Étant donné les dispositions du paragraphe 332(1) des Règles selon lesquelles, lors de requêtes interlocutoires, les faits peuvent se prouver au moyen d'affidavits fondés sur ce que les déposants savent et croient, la preuve présentée par les appelantes suffit, mais à peine. Il aurait été préférable que les appelantes prouvent ces faits en déposant un affidavit émanant du registraire des traités relativement à la validité de la Convention au Canada et un autre émanant du procureur hongrois relativement à sa validité en Hongrie, affidavits fondés sur ce qu'ils en savent.

De toute façon, le juge des requêtes avait pris connaissance d'éléments de preuve non contredits selon lesquels il y avait en vigueur entre le Canada et la Hongrie une convention d'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et selon lesquels un tribunal hongrois honorerait une lettre rogatoire éma-



this Court for assistance in securing the attendance of the assignors/inventors for examinations for discovery in Budapest. The Motions Judge gave no effect to this evidence, claiming a want of proof of Hungarian law. He also seemed to be of the view that lack of proof that the Convention had been duly implemented in both Canada and Hungary was a fatal defect. As a result he considered the appellants' request as an application under Part II of the *Canada Evidence Act*, R.S.C., 1985, c. C-5, and in the end he declined to issue letters rogatory under that Part. He was right in doing so not for the reason he gave but because that Part had no application to the case before him. Part II of the *Canada Evidence Act* is concerned with the taking of evidence in proceedings pending in courts outside Canada and not, as here, in proceedings pending in courts in Canada.

So the Motions Judge was left with the Convention as the only mechanism to enforce the order that the appellants had requested. The evidence before him indicated that the Convention was in force in Canada and in Hungary, but he disregarded it because he was of the view that he could consider the Convention only if the appellants had proved that it had been duly enacted by statute in both Canada and Hungary. For him [at page 236], "executive branch agreements of a long-gone government of the day" would not do, even though there was uncontradicted evidence that the agreement is in force.

The Convention was concluded in Budapest on 25 September, 1935 between the heads of state of the United Kingdom and the Kingdom of Hungary, by their respective plenipotentiaries.

The preamble reads:

His Majesty the King of Great Britain, Ireland and the British Dominions beyond the Seas, Emperor of India, and His Serene Highness the Regent of the Kingdom of Hungary: being desirous to render mutual assistance in the conduct of legal proceedings in civil and commercial matters, which are being dealt with or which it is anticipated may be dealt with by their respective judicial authorities; have resolved to conclude a Convention for this purpose and have appointed as their Plenipotentiaries:

nant de notre Cour en vue d'une aide pour assurer la comparution des inventeurs/cédants pour la tenue d'interrogatoires préalables à Budapest. Le juge des requêtes n'a reconnu aucun effet à ces éléments de preuve, parce que l'on n'avait pas fait la preuve du droit hongrois. Il semblait également d'avis que le défaut de prouver que la Convention avait été dûment mise en œuvre tant au Canada qu'en Hongrie constituait un vice fondamental. Par conséquent, il a considéré la requête des appelantes comme étant une demande présentée en vertu de la Partie II de la *Loi sur la preuve au Canada*, L.R.C. (1985), ch. C-5, et, en fin de compte, il a refusé de délivrer des lettres rogatoires en vertu de cette Partie. Il a eu raison d'agir ainsi non pas pour le motif qu'il a donné mais parce que cette Partie ne s'appliquait pas à l'espèce. La Partie II de la *Loi sur la preuve au Canada* traite de la preuve à recueillir dans les procédures devant les tribunaux étrangers et non pas, comme en l'espèce, devant les tribunaux canadiens.

Donc, le juge des requêtes ne disposait plus que de la Convention comme seul mécanisme pour exécuter l'ordonnance que les appelantes avaient demandée. Il ressortait de la preuve présentée devant lui que la Convention était en vigueur au Canada et en Hongrie, mais il n'en a pas tenu compte car il estimait ne pouvoir prendre la Convention en considération que si les appelantes avaient prouvé qu'elle avait été dûment approuvée au moyen d'une loi au Canada et en Hongrie. Pour lui, «les accords simplement conclues par le pouvoir exécutif d'un gouvernement depuis longtemps disparu» [à la page 236] ne suffiraient pas, même en présence d'une preuve non contredite que l'entente est en vigueur.

La Convention a été conclue à Budapest le 25 septembre 1935 entre les dirigeants du Royaume-Uni et ceux du Royaume de Hongrie, par l'intermédiaire de leurs plénipotentiaires respectifs.

Le préambule est libellé ainsi:

Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des Territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes, et Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie, désireux de se prêter une assistance mutuelle dans l'accomplissement des actes de procédure relatifs aux affaires civiles ou commerciales dont sont saisies ou pourraient être saisies leurs autorités judiciaires respectives, ont résolu de conclure une convention à cet effet et ont désigné pour leurs plénipotentiaires:

His Majesty the King of Great Britain, Ireland and the British Dominions beyond the Seas, Emperor of India:

For Great Britain and Northern Ireland:

The Honourable Sir Patrick William Maule Ramsay, K.C.M.G., His Majesty's Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary at Budapest; <sup>a</sup>

His Serene Highness the Regent of the Kingdom of Hungary: M. Kálmán Kánya de Kánya, Royal Hungarian Minister for Foreign Affairs.

Article 17 states that the Convention does not apply *ipso facto* to all parts of what was then known as the British Empire and that Article 17 and Article 18 provide a mechanism for extending its application to parts of the British Empire other than the United Kingdom. <sup>c</sup>

The Convention was ratified by exchange of notes at London on 7 May, 1936. It was extended to Canada in accordance with Articles 17 and 18 by notification effected by exchange of notes dated 1 and 23 March, 1939, and entered into force for Canada on 1 April, 1939. It was suspended during World War II; presumably because the Kingdom of Hungary was then considered an enemy state. Since new letters patent constituting the Governor General of Canada were not issued by the Head of State of the United Kingdom until 1947, ratification and implementation were done by the United Kingdom. In 1948 Canada notified Hungary of the revival of the Convention. See A. E. Gotlieb, *Canadian Treaty-Making* (Toronto: Butterworths, 1968) at pages 39, 81. The evidence before the Motions Judge and before us is that the Convention is still in force in Canada and in Hungary. <sup>e</sup>

An examination of the Convention discloses that its purpose is to facilitate civil and commercial proceedings pending in courts of the contracting states. It does not alter the municipal law of any contracting state. Hence in Canadian practice its validity or its effectiveness does not depend upon due implementation by statute. See P. W. Hogg, *Constitutional Law of Canada*, vol. 1, 3d ed. (Scarborough: Carswell, 1992) at pages 11-4 to 11-6; H. M. Kindred et al., *International Law Chiefly as Interpreted and Applied in Canada*, 5th ed. (Toronto: Emond Montgomery Publications Ltd., 1993); *Abitibi-Price Sales Corp. v.* <sup>i</sup>

Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des Territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes:

Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord:

L'honorable sir Patrick William Maule Ramsay, K.C.M.G., envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté à Budapest:

Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie: M. Kálmán Kánya de Kánya, ministre royal de Hongrie pour les Affaires étrangères. <sup>b</sup>

L'article 17 indique que la Convention ne s'applique pas *ipso facto* à toutes les parties de ce qui était alors connu sous le nom d'Empire britannique, et cet article ainsi que l'article 18 prévoient un mécanisme en vue d'étendre son application à des parties de l'Empire britannique autres que le Royaume-Uni. <sup>c</sup>

La Convention a été ratifiée par un échange de notes à Londres, le 7 mai 1936. Elle a été étendue au Canada conformément aux articles 17 et 18 par notification au moyen d'un échange de notes en date des 1<sup>er</sup> et 23 mars 1939 et est entrée en vigueur dans le cas du Canada le 1<sup>er</sup> avril 1939. Elle a été suspendue durant la Seconde Guerre mondiale, probablement parce que le Royaume de Hongrie était alors considéré comme un État ennemi. Comme le chef d'État du Royaume-Uni n'a délivré de nouvelles lettres patentes habilitant le gouverneur général du Canada qu'en 1947, la ratification et la mise en œuvre de la Convention ont été faites par le Royaume-Uni. En 1948, le Canada a notifié à la Hongrie la remise en vigueur de la Convention. Voir A. E. Gotlieb, *Canadian Treaty-Making* (Toronto: Butterworths, 1968), aux pages 39 et 81. Il ressort de la preuve présentée devant le juge des requêtes et devant nous que la Convention est encore en vigueur au Canada et en Hongrie. <sup>e</sup>

La Convention vise à faciliter les procédures en matière civile et commerciale devant les tribunaux des États contractants. Elle ne modifie pas le droit interne des États contractants. Ainsi, selon la pratique existant au Canada, sa validité ne dépend pas de sa mise en œuvre régulière au moyen d'une loi. Voir P. W. Hogg, *Constitutional Law of Canada*, vol. 1, 3<sup>e</sup> éd. (Scarborough: Carswell, 1992), aux pages 11-4 à 11-6; H. M. Kindred et autres, *International Law Chiefly as Interpreted and Applied in Canada*, 5<sup>e</sup> éd. (Toronto: Emond Montgomery Publications Ltd., 1993); *Abitibi-Price Sales Corp. c. Wilhelm Wesch* <sup>i</sup>

*Wilhelm Wesch (The)*, [1987] 2 F.C. 579 (T.D.). The Motions Judge was therefore wrong to require evidence of an Act of Parliament implementing the Convention.

Part III of the Convention describes the procedure for the “*Taking of Evidence*”. Articles 7, 8 and 9 are in the following terms:

### III.—Taking of Evidence

#### ARTICLE 7

(a) When a judicial authority in the territory of one of the High Contracting Parties requires that evidence should be taken in the territory of the other High Contracting Party, such evidence may be taken, in any one of the ways prescribed in Articles 8 or 9, in cases where these articles are applicable.

(b) In Part III of this Convention, the expressions—

(1) “taking of evidence” shall be deemed to include the taking of the statements of a plaintiff, defendant, expert or any other person on oath or otherwise; the submission to a plaintiff, defendant, expert or any other person of any oath with regard to any legal proceedings; and the production, identification and examination of documents, samples or other objects;

(2) “witness” shall be deemed to include any person from whom any evidence, as defined above, is required to be taken;

(3) “country of origin” shall be deemed to mean the country by whose judicial authority the evidence is required, and “country of execution” the country in which the evidence is to be taken. [Emphasis added.]

#### ARTICLE 8

(a) The judicial authority of the country of origin may, in accordance with the provisions of the law of his country, address himself by means of a Letter of Request to the competent authority of the country of execution, requesting such authority to take the evidence.

(b) The Letter of Request shall be drawn up in the language of the country of execution, or be accompanied by a translation into such language. Such translation shall be certified as correct by a Diplomatic or Consular Officer acting for the country of origin or by an official or sworn translator of the country of execution or of the country of origin. The Letter of Request shall state the nature of the proceedings for which the evidence is required, giving all necessary information in regard thereto, the names of the parties thereto, and the names, descriptions and addresses of the witnesses. They shall also either (1) be accompanied by a list of interrogatories to be put to the wit-

(*Le*), [1987] 2 C.F. 579 (1<sup>re</sup> inst.). Le juge des requêtes a donc eu tort d'exiger que l'on fasse la preuve de l'existence d'une loi fédérale qui mette la Convention en œuvre.

La Partie III de la Convention décrit la façon de recueillir la preuve. Les articles 7, 8 et 9 sont rédigés ainsi:

### III.—Réunion des preuves

#### ARTICLE 7

(a) Lorsqu'une autorité judiciaire siégeant sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes demandera que des preuves soient recueillies sur le territoire de l'autre Haute Partie contractante, ces preuves pourront être recueillies suivant l'une des méthodes prescrites aux articles 8 ou 9, dans les cas où ces articles sont applicables.

(b) Dans la partie III de la présente convention:

1<sup>o</sup> L'expression «réunion des preuves» doit être interprétée comme comprenant l'établissement d'un procès-verbal des dépositions d'un demandeur, d'un défendeur, d'un expert ou de toute autre personne déposant sous la foi du serment ou autrement, l'assermentation d'un demandeur, d'un défendeur, d'un expert ou de toute autre personne, aux fins d'un acte de procédure quelconque; ainsi que la production, l'identification et l'examen de pièces écrites, échantillons ou autres objets;

2<sup>o</sup> Le terme «témoin» sera considéré comme comprenant toute personne dont la déposition devra être recueillie comme il est dit ci-dessus;

3<sup>o</sup> L'expression «pays d'origine» sera interprétée comme signifiant le pays dont l'autorité judiciaire demande la réunion des preuves, et l'expression «pays d'exécution» comme signifiant le pays dans lequel doivent être recueillies les preuves. [Soulignement ajouté.]

#### ARTICLE 8

(a) L'autorité judiciaire du pays d'origine pourra, conformément à la législation de ce pays, s'adresser, par commission rogatoire, à l'autorité compétente du pays d'exécution pour lui demander de recueillir les preuves.

(b) La commission rogatoire sera rédigée dans la langue du pays d'exécution ou accompagnée d'une traduction dans cette langue. Cette traduction sera certifiée conforme par un agent diplomatique ou consulaire représentant le pays d'origine ou par un traducteur officiel ou juré du pays d'exécution ou du pays d'origine. La commission rogatoire indiquera la nature de l'affaire pour laquelle est demandée la réunion des preuves et fournira toutes les indications nécessaires à cet effet, les noms des parties et les noms, qualités et adresses des témoins. Elle devra également, soit: 1<sup>o</sup> être accompagnée d'une liste des questions à poser au témoin ou aux témoins, ou, selon le cas,

ness or witnesses, or, as the case may be, by a description of the documents, samples or other objects to be produced, identified or examined, and a translation thereof, certified as correct in the manner heretofore provided; or (2) shall request the competent authority to allow such questions to be asked *viva voce* as the parties or their representatives shall desire to ask.

(c) Letters of Request shall be transmitted—

In England by a Hungarian Diplomatic or Consular Officer to the Senior Master of the Supreme Court of Judicature.

In Hungary by a British Diplomatic or Consular Officer to the Royal Hungarian Ministry of Justice.

In case the authority to whom any Letter of Request is transmitted is not competent to execute it, such authority shall (except in cases where execution is refused in accordance with paragraph (f) of this Article) of his own motion forward the Letter of Request to the competent authority of the country of execution.

(d) The competent authority of the country of execution shall give effect to the Letter of Request and obtain the evidence required by the use of the same compulsory measures and the same procedure as are employed in the execution of a commission or order emanating from the authorities of his own country, except that if a wish that some special procedure should be followed is expressed in the Letter of Request, such special procedure shall be followed in so far as it is not incompatible with the law of the country of execution.

(e) The Diplomatic or Consular Officer, by whom the Letter of Request is transmitted, shall, if he so desires, be informed of the date when and the place where the proceedings will take place, in order that he may inform the interested party or parties, who shall be permitted to be present in person or to be represented, if they so desire, by any legal representatives who are competent to appear before the courts of the country of execution.

(f) The execution of a Letter of Request which complies with the preceding provisions of this Article can only be refused—

(1) If the authenticity of the Letter of Request is not established;

(2) If, in the country of execution, the execution of the Letter of Request in question does not fall within the functions of the judiciary;

(3) If the High Contracting Party in whose territory it is to be executed considers that his sovereignty or safety would be compromised thereby.

(g) In every instance where a Letter of Request is not executed by the authority to whom it is addressed, the latter will at once inform the Diplomatic or Consular Officer by whom it was transmitted, stating the grounds on which the execution of the Letter of Request has been refused, or the competent authority to whom it has been forwarded.

d'une description des pièces écrites, échantillons ou autres objets à produire, à identifier ou à examiner, ainsi que d'une traduction certifiée conforme de la manière prévue ci-dessus; soit 2<sup>o</sup> demander à l'autorité compétente de permettre que soient posées de vive voix telles questions que les parties ou leurs représentants désireront poser.

(c) Les commissions rogatoires seront transmises:

En Angleterre, par un agent diplomatique ou consulaire hongrois au «Senior Master of the Supreme Court of Judicature».

En Hongrie, par un agent diplomatique ou consulaire britannique au Ministère royal hongrois de la Justice.

Si l'autorité à laquelle une commission rogatoire a été transmise n'a pas qualité pour en assurer l'exécution, ladite autorité (sauf dans les cas où l'exécution est refusée conformément au paragraphe (f) du présent article) devra la faire suivre d'office à l'autorité compétente du pays d'exécution.

(d) L'autorité compétente du pays d'exécution devra donner effet à la commission rogatoire et recueillir les preuves demandées, en ayant recours aux mêmes mesures coercitives et aux mêmes voies de procédure que celles qui sont employées pour assurer l'exécution d'une commission ou d'une ordonnance émanant des autorités de son propre pays, sauf dans le cas où, dans la commission rogatoire, serait exprimé le désir qu'une procédure spéciale soit suivie, auquel cas cette procédure spéciale devra être appliquée dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la législation du pays d'exécution.

(e) L'agent diplomatique ou consulaire qui transmet la commission rogatoire sera, s'il le désire, informé de la date et du lieu où il sera procédé à l'acte demandé, afin qu'il puisse aviser la partie intéressée ou les parties intéressées, qui, si elles le désirent, seront autorisées à y assister en personne ou à s'y faire représenter par des représentants légaux qui ont qualité pour comparaître devant les tribunaux du pays d'exécution.

(f) L'exécution d'une commission rogatoire remplissant les conditions prévues ci-dessus dans le présent article ne pourra être refusée que:

1<sup>o</sup> Si l'authenticité de la commission rogatoire n'est pas établie;

2<sup>o</sup> Si, dans le pays d'exécution, l'exécution de la commission rogatoire en question ne rentre pas dans les attributions du pouvoir judiciaire;

3<sup>o</sup> Si la Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle cette commission rogatoire doit être exécutée juge cet acte de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.

(g) Dans tous les cas où la commission rogatoire n'aura pas été exécutée par l'autorité requise, celle-ci en avisera immédiatement l'agent diplomatique ou consulaire par lequel ladite commission rogatoire a été transmise, en indiquant les motifs pour lesquels l'exécution de la commission rogatoire a été refusée, ou l'autorité compétente à laquelle elle a été transmise.

(h) When a Letter of Request has been executed, the competent authority to whom it was transmitted or forwarded shall send to the Diplomatic or Consular Officer by whom it was transmitted the necessary documents establishing its execution.

#### ARTICLE 9

(a) The evidence may also be taken, without any request to or the intervention of the authorities of the country of execution by a Diplomatic or Consular Officer acting for the country of origin.

(b) The Diplomatic or Consular Officer may request the individuals named by the court of the country of origin to appear before him and to give evidence. He may take all kinds of evidence which are not contrary to the law of the country of execution. The attendance and giving of evidence before such officer shall be entirely voluntary and no measures of compulsion shall be employed.

(c) The evidence may be taken in accordance with the procedure recognized by the law of the country of origin, and the parties will have the right to be present in person or to be represented by any legal representatives who are competent to appear before the courts either of the country of origin or of the country of execution.

(d) Unless and until a notification is given through the Diplomatic channel by the Hungarian Government, the provisions of this article will not apply to the taking of evidence from persons who are subjects or citizens of the High Contracting Party in whose territory the evidence is to be taken.

In making their request, the appellants say that they wish to examine the eight assignors/inventors for two reasons; first, to obtain from them information to enable them to prepare the case they are required to meet and, secondly, to obtain statements for impeachment purposes in the event that any inventor is called as a witness for the respondent at trial. They rightly concede that subsection 494(9) [as am. by SOR/90-846, s. 21] of the Rules prevents them from using any evidence they obtain from these witnesses to prove a fact in issue at trial since the witnesses are not parties to the action. But this does not prevent its admissibility for credibility purposes where section 10 [as am. by S.C. 1994, c. 44, s. 86] of the *Canada Evidence Act* is engaged. They invite us to construe the Convention liberally in order to give effect to its true purpose and intent, namely, to facilitate legal proceedings in both contracting states. They submit that when the Convention is construed in this way the examination of the assignors/inventors for discovery comes within the definition

(h) Lorsqu'une commission rogatoire aura été exécutée, l'autorité compétente à laquelle elle a été adressée ou transmise fournira à l'agent diplomatique ou consulaire par l'entremise duquel ladite commission rogatoire a été envoyée, les pièces justificatives nécessaires attestant qu'elle a été exécutée.

#### ARTICLE 9

(a) Les preuves pourront également être recueillies par un agent diplomatique ou consulaire représentant le pays d'origine, sans qu'une demande soit adressée aux autorités du pays d'exécution ou sans que ces autorités aient à intervenir.

(b) L'agent diplomatique ou consulaire pourra inviter les personnes désignées par le tribunal du pays d'origine à comparaître devant lui et à faire leurs dépositions. Il pourra procéder à toute réunion des preuves qui ne serait pas contraire à la législation du pays d'exécution. Les comparutions devant cet agent ainsi que les dépositions auront un caractère entièrement volontaire, et aucune mesure de coercition ne sera employée.

(c) Les preuves pourront être recueillies suivant les règles de procédure admises par la législation du pays d'origine, et les parties auront le droit de comparaître en personne ou de se faire représenter par des représentants légaux qui ont qualité pour comparaître devant les tribunaux du pays d'origine ou du pays d'exécution.

(d) Tant que le Gouvernement hongrois n'aura pas adressé une notification par la voie diplomatique, les dispositions du présent article ne s'appliqueront pas aux dépositions de personnes qui sont sujets ou citoyens de la Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle les preuves doivent être recueillies.

Dans leur demande, les appelantes disent vouloir interroger les huit inventeurs/cédants pour deux raisons: premièrement, en vue d'en obtenir des renseignements leur permettant de préparer la preuve qu'elles doivent présenter et, deuxièmement, en vue d'obtenir des déclarations permettant d'attaquer sa crédibilité si un inventeur est assigné comme témoin pour l'intimée lors du procès. Elles concèdent à juste titre que le paragraphe 494(9) [mod. par DORS/90-846, art. 21] des Règles leur interdit d'utiliser tout élément de preuve qu'elles obtiennent de ces témoins pour prouver un fait en cause lors du procès puisque les témoins ne sont pas parties à l'action. Mais cela n'empêche pas que ce fait soit admissible en ce qui a trait à la crédibilité des témoignages lorsque l'article 10 [mod. par L.C. 1994, ch. 44, art. 86] de la *Loi sur la preuve au Canada* est concerné. Elles nous invitent à interpréter la Convention de façon libérale afin de donner effet à sa fin véritable, qui est de faciliter les procédures dans les deux États contractants. Elles soutiennent que, lorsque la Convention s'inter-

of “taking of evidence” in Article 7 of the Convention.

The invitation has respectable provenance and I accept it. The dictum of Dickson J., as he then was, in *Zingre v. The Queen et al.*, [1981] 2 S.C.R. 392, at pages 409-410, although written in a different context, describes aptly the interpretative approach that should guide us:

The argument in favour of granting the order in the case at bar does not rest merely on the notion of “comity”. It rests on treaty. In responding affirmatively to the request which has been made the Court will be recognizing and giving effect to a duty to which Canada is subject, by treaty, under international law. It is common ground that the treaty applies. None of the cases cited by the appellants involves a situation where Canada is under obligation to provide assistance to foreign authorities. It is the duty of the Court, in interpreting the 1880 Treaty and s. 43 of the *Canada Evidence Act* to give them a fair and liberal interpretation with a view to fulfilling Canada’s international obligations. Canada forced Switzerland to undertake criminal proceedings because Canada was unable to extradite the appellants from Switzerland. Now, Switzerland is asking Canada for assistance in those proceedings. The Treaty of 1880 places Canada under a specific obligation to comply with the Swiss request. If Canada denies the Swiss request it will be in breach of its international obligations. By the terms of the Treaty, orders for commission evidence, as requested by the Swiss, are part and parcel of the surrogate criminal proceedings in Switzerland. It must be assumed in the absence of evidence to the contrary that the request has been made in compliance with the Treaty, in conformity with Swiss rules and practice, and “with a view to the better administration of justice, and to the prevention of crime”, the purpose for which the Treaty, as expressly stated herein, was entered into.

In that case the issue before the Court was whether Canada should honour a Letter of Request from a Swiss court to take evidence for use at the investigative stage of criminal proceedings pending in Switzerland.

See also J.-G. Castel, *Canadian Conflict of Laws*, 3rd ed. (Toronto: Butterworths, 1994), at page 128 and B. J. Freedman and G. N. Harney, “Obtaining Evidence from Canada: The Enforcement of Letters Rogatory by Canadian Courts” (1987), 21 *U.B.C. L. Rev.* 351.

In light of the evidence and these authorities I am of the view that the appellants had made their case

prête de cette façon, l’interrogatoire préalable des inventeurs/cédants est visé par la définition de «preuve à recueillir» à l’article 7 de la Convention.

a Cette invitation est tout à fait convenable et je l’accepte. La remarque incidente du juge Dickson, tel était son titre à l’époque, dans *Zingre c. La Reine et autres*, [1981] 2 R.C.S. 392, aux pages 409 et 410, bien que rédigée dans un contexte différent, décrit bien la méthode d’interprétation qui devrait nous guider:

L’argument en faveur de l’octroi de l’ordonnance en l’espèce ne repose pas seulement sur la notion de la «courtoisie». Il se fonde sur un traité. En répondant par l’affirmative à la demande, la Cour reconnaîtra et appliquera une obligation qui incombe au Canada en droit international, en vertu d’un traité. Les parties reconnaissent que le Traité s’applique en l’espèce. Aucun des arrêts que les appelants ont cités ne porte sur une situation où le Canada est tenu de fournir de l’aide à des autorités étrangères. Il incombe à la Cour de donner au Traité de 1880 et à l’art. 43 de la *Loi sur la preuve au Canada* une interprétation équitable et libérale de manière à satisfaire aux obligations internationales du Canada. Se voyant dans l’impossibilité de faire extraditer les appelants de la Suisse, le Canada a obligé la Suisse à entreprendre des procédures criminelles. La Suisse demande maintenant l’aide du Canada dans ces procédures. Le Traité de 1880 impose au Canada l’obligation précise d’accéder à la demande suisse. S’il refuse de le faire, le Canada manquera à ses obligations internationales. Aux termes du Traité, des ordonnances de témoigner rendues par suite d’une commission rogatoire, comme en ont demandées les Suisses, font partie intégrante des procédures criminelles en vertu d’une délégation en Suisse. Il faut présumer, faute de preuve du contraire, que la demande a été faite en conformité du Traité, en conformité des règles et de la pratique suisses, et dans le but «de mieux assurer l’administration de la justice et la répression des crimes», ce que le Traité dit expressément être son objet.

Dans cette affaire-là, la Cour était saisie de la question de savoir si le Canada devait honorer une lettre rogatoire émanant d’un tribunal suisse pour recueillir des éléments de preuve devant servir au stade de l’interrogatoire dans des procédures en matière pénale en Suisse.

Voir également J.-G. Castel, *Canadian Conflict of Laws*, 3<sup>e</sup> éd. (Toronto: Butterworths, 1994), à la page 128, et B. J. Freedman et G. N. Harney, «Obtaining Evidence from Canada: The Enforcement of Letters Rogatory by Canadian Courts» (1987), 21 *U.B.C. L. Rev.* 351.

Compte tenu de la preuve ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence mentionnées, je suis d’avis que

for the issue of the order for the examination of the eight assignors/inventors in Budapest and the issue of a Letter of Request. The Motions Judge declined to exercise his discretion because of the error to which I have referred. In my respectful view, the justice of this case requires the making of such an order.

For all the foregoing reasons, I would allow the appeal with costs both here and below, set aside the order of the Motions Judge and would order that the appellants are at liberty to examine for discovery the following eight persons: Peter Bod, Kalman Harsanyi, Bela Hegedus, Erik Bogesch, Eva Fececs, Peter Imre, Zsuzsanna Aracs née Trischler and Sandor Miszori, all resident in Hungary, as assignors of Canadian Patent 1,265,809, at a date and time agreed upon by the parties or appointed by this Court, at a place to be decided by the Central District Court of Pest, Hungary; and further, that the appellants do submit to this Court for issue a Letter of Request that complies with Article 8 of the Convention and is directed to the Central District Court of Pest requesting its assistance in the execution of this order.

I would not wish to leave this appeal without making some observations on the explanation that the Motions Judge gave for the delay in rendering his decision. The materials before him disclosed that the parties had arranged to conduct the examinations for discovery during the week of 12 to 16 September 1994, inclusive. The motion was returnable on 23 August 1994 and was heard on that day. On 28 November 1994, some three months after the motion was argued and two months after the date fixed for discoveries, the Motions Judge made his order dismissing the appellants' motion.

He explained the delay between hearing and disposition in the following passage in his reasons [at page 232]:

Due to various circumstances, this judge has been unable to formulate this disposition of the defendants' motion within the time period which was expected by them. However in light of

les appelantes avaient présenté leur preuve en ce qui a trait à la question de l'ordonnance en vue de l'interrogatoire préalable des huit inventeurs/cédants à Budapest et à la question de la lettre rogatoire. Le juge des requêtes a refusé d'exercer son pouvoir discrétionnaire en raison de l'erreur à laquelle j'ai fait allusion. En toute déférence, il faut prononcer une telle ordonnance pour que justice soit rendue en l'espèce.

Pour tous les motifs susmentionnés, j'accueillerais l'appel avec dépens à tous les niveaux, j'annulerais l'ordonnance du juge des requêtes et j'ordonnerais que les appelantes puissent interroger au préalable les huit personnes suivantes: Peter Bod, Kalman Harsanyi, Bela Hegedus, Erik Bogesch, Eva Fececs, Peter Imre, Zsuzsanna Aracs née Trischler et Sandor Miszori, qui ont toutes leur résidence en Hongrie, en tant que cédants du brevet canadien n° 1 265 809, à l'heure et à la date convenues par les parties ou désignées par notre Cour, à un endroit qui devra être déterminé par la Cour du district central de Pest (Hongrie); et, en outre, j'ordonnerais que les appelantes soumettent effectivement à notre Cour le texte d'une lettre rogatoire compatible avec l'article 8 de la Convention et adressée à la Cour du district central de Pest pour lui demander son aide en vue de l'exécution de l'ordonnance.

Je ne voudrais pas mettre fin au présent appel sans faire quelques observations sur l'explication que le juge des requêtes a donnée au sujet du temps mis à rendre sa décision. Les éléments portés à sa connaissance indiquaient que les parties avaient pris des mesures pour que les interrogatoires préalables se déroulent durant la semaine du 12 au 16 septembre 1994 inclusivement. La présentation de la requête était fixée au 23 août 1994 et elle a été entendue ce jour-là. Le 28 novembre 1994, environ trois mois après que la requête eut été plaidée et deux mois après la date fixée pour les interrogatoires préalables, le juge des requêtes a rendu son ordonnance qui rejetait la requête des appelantes.

Il a expliqué le délai écoulé entre l'audition et le prononcé de la décision dans le passage suivant de ses motifs [à la page 232]:

Pour diverses raisons la Cour a été dans l'impossibilité de statuer sur la requête des défenderesses dans le délai prévu par celles-ci. Toutefois, compte tenu de cette décision, et du temps

this disposition, and the time which would have been needed to bring on an appeal hearing, that delay beyond the expected time will not turn out to be so inconvenient as it might otherwise have been.

From the materials filed in support of the motion it is clear to me that counsel for the parties had been attempting between May and August 1994 to settle the issues in dispute without judicial intervention and that the motion was brought only when those attempts failed. Given this background and the fact that the examinations for discovery had been scheduled to commence within three weeks after the hearing of the motion, the parties were entitled to expect that the Court would make every effort to accommodate them. In light of the explanation he gave, the Motions Judge was obviously of a different view; otherwise he would have disposed of the motion earlier as the parties had every right to expect. Save in exceptional circumstances, every judge has an obligation to dispose of all matters heard by him or her within a reasonable time after hearing. What is reasonable will depend, of course, on the circumstances of each case, including, where known, the steps that the parties have agreed to take following disposition. I make these observations here to emphasize that timely disposition of matters adjudicated is an important feature of the administration of justice to which all litigants are entitled and which should not be overlooked.

STONE J.A.: I agree.

ROBERTSON J.A.: I agree.

qu'il aurait fallu pour que l'appel soit entendu, ce retard imprévu n'aura pas autant d'inconvénients que ce à quoi l'on aurait par ailleurs pu s'attendre.

*a* À partir des documents déposés à l'appui de la requête, il m'apparaît clairement que les avocats des parties avaient essayé entre mai et août 1994 de régler les questions en litige sans l'intervention des tribunaux et que la requête n'a été présentée qu'une *b* fois que ces tentatives eurent échoué. En raison de ces faits et comme les interrogatoires préalables devaient commencer dans les trois semaines suivant l'audition de la requête, les parties avaient le droit de *c* s'attendre à ce que la Cour fasse tous les efforts possibles pour satisfaire à leur demande. Compte tenu de l'explication qu'il a donnée, le juge des requêtes était manifestement d'avis différent; sinon, il se serait prononcé plus tôt sur la requête comme les parties *d* avaient tout droit de s'y attendre. Sauf dans des circonstances exceptionnelles, le juge a l'obligation de trancher toutes les affaires qu'il entend dans un délai raisonnable après l'audition. Le caractère raisonnable du délai s'évaluera, naturellement, selon les circonstances de chaque cas, y compris, lorsqu'on les connaît, les mesures que les parties ont convenu de prendre après le prononcé de la décision. Je fais les présentes observations pour signaler que le règlement des affaires dans un délai opportun est un élément *e* important de l'administration de la justice pour les parties et ne devrait pas être négligé. *f*

*g* LE JUGE STONE, J.C.A.: Je souscris aux présents motifs.

LE JUGE ROBERTSON, J.C.A.: Je souscris aux présents motifs.