

T-1779-82

T-1779-82

Monarch Marking Systems, Inc. and Monarch Marking Systems, Ltd. (Plaintiffs)

v.

Esselte Meto Limited and Primark Marking Limited (Defendants)

Trial Division, Mahoney J.—Toronto, July 13; Ottawa, July 26, 1983.

Patents — Practice — Motion to compel reattendance of defendants' officer on discovery to answer questions — Allegations of infringement by specified models and "other similar or related" ones unknown to plaintiffs — Motion to delete wording would likely have been successful — Questions aimed at identifying other infringing models disallowed as fishing expedition, though permissible under R. 465(15) on present pleadings — Questions seeking information held by defendants' foreign corporate relatives must be answered — Corporate veil should not exempt multinational enterprises from full compliance with Canadian law in respect of Canadian operations — Canadian companies should be held responsible for failure to provide discovery answers — Questions concerning function or assembly of defendants' apparatus not requiring patent interpretation or anticipation of expert opinion — Plaintiffs need not resort to dismantling and figuring out specimens provided — Bald allegation that no infringement simply traverse which adds nothing to plaintiff's onus and calls for no particulars — Motion granted in part — Federal Court Rules, C.R.C., c. 663, R. 465(15).

Corporations — Motion in patent-infringement action to compel reattendance of defendants' officer on discovery to answer questions — Questions seeking information held by foreign corporations related to defendants must be answered — Corporate veil should not exempt multinationals from compliance with Canadian law in respect of Canadian operations — Canadian companies should be held responsible for failure to provide discovery answers — Motion granted in part — Federal Court Rules, C.R.C., c. 663, R. 465.

The action concerned the alleged infringement of patents relating to hand labellers. The plaintiffs applied for an order requiring the defendants' officer to reattend on examination for discovery, for the purpose of replying to questions which he had previously refused to answer.

Held, the motion is granted in part and dismissed in part.

Monarch Marking Systems, Inc. et Monarch Marking Systems, Ltd. (demandereses)

a c.

Esselte Meto Limited et Primark Marking Limited (défenderesses)

b Division de première instance, juge Mahoney—Toronto, 13 juillet; Ottawa, 26 juillet 1983.

Brevets — Pratique — Requête tendant à obtenir la nouvelle comparution du cadre des défenderesses à l'interrogatoire préalable pour qu'il réponde à des questions — Allégations de contrefaçon faites à l'égard de modèles précis et d'"autres modèles semblables ou connexes" inconnus aux demandereses — Une requête en radiation des termes employés aurait vraisemblablement été accueillie — Les questions visant à découvrir d'autres modèles contrefaits sont rejetées parce qu'il s'agit d'une recherche à l'aveuglette, bien que la Règle 465(15) le permette vu l'état actuel des plaidoiries — Il faut répondre aux questions visant à obtenir les renseignements détenus par les sociétés étrangères affiliées aux défenderesses — Le voile de l'anonymat des sociétés ne devrait pas dispenser les entreprises multinationales de se conformer à la loi du Canada relativement aux opérations qu'elles y effectuent — Les sociétés canadiennes devraient être tenues responsables du défaut de fournir des réponses aux questions posées à l'interrogatoire — Les questions concernant le fonctionnement ou l'assemblage de l'appareil des défenderesses n'exigent pas une explication des brevets ni n'anticipent les avis des experts — Les demandereses n'ont pas à démontrer les échantillons ni à comprendre leur fonctionnement — Une simple allégation d'absence de contrefaçon n'est qu'un démenti qui n'ajoute rien au fardeau de la preuve du demandeur et qui ne nécessite pas de détails — Requête accueillie en partie — Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règle 465(15).

Sociétés — Requête introduite dans une action en contrefaçon de brevet pour forcer la nouvelle comparution, à l'interrogatoire, du cadre des défenderesses pour qu'il réponde à des questions — Il faut répondre aux questions visant à obtenir les renseignements dont les sociétés étrangères affiliées aux défenderesses ont connaissance — Le voile de l'anonymat des sociétés ne devrait pas dispenser les multinationales de se conformer à la loi du Canada relativement aux opérations qu'elles y effectuent — Les sociétés canadiennes devraient être tenues responsables du défaut de fournir des réponses aux questions posées à l'interrogatoire — Requête accueillie en partie — Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règle 465.

i L'action porte sur la contrefaçon alléguée de brevets relatifs à des pistolets d'étiquetage. Les demandereses ont demandé une ordonnance enjoignant au cadre des défenderesses de comparaître de nouveau à l'interrogatoire préalable pour qu'il réponde aux questions auxquelles il avait auparavant refusé de répondre.

j *Jugement*: la requête est en partie accueillie et en partie rejetée.

(1) In their statement of claim, the plaintiffs set forth allegations and particulars of infringement by certain specified models of the defendants' product. However, there are also references to "other similar or related models", and to infringements thereby, the details of which "are unknown to the Plaintiffs" but in respect of which relief is sought. Some of the questions at issue are directed at ascertaining which of the defendants' models, other than those specifically identified in the pleading, possess construction features similar to those claimed in the patents.

It appears from the authorities that if the defendants had moved to strike the references to "other similar or related models", they would likely have been successful. On the other hand, no such deletions have been applied for, and given the pleadings as presently constituted, Rule 465(15)—taken literally—is broad enough to permit this group of questions. Nonetheless, these questions amount to a fishing expedition (as defined in *Hennessy v. Wright*), and need not be answered.

(2) The questions which seek information held by the defendants' foreign corporate relatives should be answered (except where particular objections dictate otherwise). International enterprises, doing business through associated companies in many countries, are a feature of today's commercial reality. Recognizing this, the courts should not allow the corporate veil to inhibit the administration of justice in Canada. They should not permit international enterprises to avoid full compliance with Canadian law in respect of the business that they transact here—whether such avoidance be an objective of the corporations' organizational set-ups or simply an incident thereof. Examination for discovery is an important tool in the administration of civil justice. Under proper sanctions of the Court, a Canadian company can readily and economically obtain from its foreign relatives answers to proper discovery questions. An attempt to procure such answers should be required, and the Canadian company should have to pay the consequences of its failure or its associate's recalcitrance.

(3) Those questions which concern the function or assembly of the defendants' apparatus do not require an interpretation of the patents. Factual answers, which are what they call for, would not improperly anticipate the opinions of expert witnesses. Nor is there any merit in the argument that the plaintiffs can obtain their answers just as easily by taking apart, and figuring out the workings of, the specimens already given to them. Accordingly, the questions in this category also should be answered—but only in respect of the models specified in the statement of claim.

(4) In certain of their questions, the plaintiffs are asking for particulars of the allegation, pleaded baldly by the defendants, that the defendants' devices do not infringe the patents. It is true that the avoidance of surprise and the narrowing of issues are legitimate aims of discovery. However, a plea such as the one at issue is simply a traverse—a denial of the allegation of infringement. It adds nothing to a plaintiff's burden, and does not call for particulars.

(1) La déclaration des demandesses contient des allégations et des détails de contrefaçon concernant certains modèles précis du produit des défenderesses. Toutefois, il y est également fait mention d'«autres modèles semblables ou connexes», et par conséquent de contrefaçon, dont les détails «sont ... inconnus aux demandesses» mais à l'égard desquels un redressement est demandé. Certaines des questions en litige visent à déterminer quels modèles des défenderesses, à l'exception de ceux mentionnés particulièrement dans la plaidoirie, contiennent des caractéristiques de fabrication semblables à celles revendiquées dans les brevets.

Il ressort de la jurisprudence que si les défenderesses avaient demandé la radiation des mentions d'«autres modèles semblables ou connexes», elles auraient vraisemblablement eu gain de cause. D'autre part, de telles radiations n'ont pas été demandées et, étant donné l'état actuel des plaidoiries, la Règle 465(15), prise littéralement, est assez large pour permettre cet ensemble de questions. Néanmoins, ces questions constituent une recherche à l'aveuglette (au sens que donne l'affaire *Hennessy v. Wright*), et il n'y a pas lieu d'y répondre.

(2) On devra répondre aux questions visant à obtenir les renseignements détenus par les sociétés étrangères affiliées des défenderesses (sous réserve d'objections particulières). Les entreprises internationales, faisant des affaires dans beaucoup de pays par l'entremise de filiales, constituent la réalité du monde commercial d'aujourd'hui. Reconnaisant cela, les tribunaux ne devraient pas permettre au voile de l'anonymat des sociétés de faire obstacle à l'administration de la justice au Canada. Ils ne devraient pas permettre aux entreprises internationales, qu'il s'agisse de l'objet de leur structure ou simplement d'un effet secondaire de celle-ci, d'éviter de se conformer à la loi du Canada relativement aux activités commerciales qu'elles y exercent. L'interrogatoire préalable est un instrument important dans l'administration de la justice civile. Sous la menace des sanctions judiciaires appropriées, une société canadienne peut facilement et à peu de frais obtenir de ses filiales étrangères des réponses aux questions valablement posées à l'interrogatoire. On devrait lui demander d'essayer de fournir ces réponses et elle devrait être tenue responsable des conséquences de son défaut ou de la réticence de sa filiale.

(3) Les questions concernant le fonctionnement ou l'assemblage de l'appareil des défenderesses n'exigent pas une explication des brevets. Les réponses fondées sur des faits, telles qu'elles sont demandées, ne se trouveraient pas à anticiper, d'une manière inappropriée, les avis des témoins experts. N'est pas non plus fondée la prétention que les demandesses peuvent facilement obtenir leurs réponses en démontant les échantillons qui leur ont déjà été donnés, et en comprenant leur fonctionnement. Par conséquent, on devra répondre aussi aux questions de cette catégorie, mais uniquement au sujet des modèles mentionnés dans la déclaration.

(4) Dans certaines de leurs questions, les demandesses demandent des détails sur la simple allégation, faite par les défenderesses, que leurs appareils ne violent pas les brevets. Il est vrai qu'éviter les surprises et cerner les questions sont des buts légitimes de l'interrogatoire préalable. Toutefois, une allégation telle que celle en litige n'est qu'un démenti: une dénégation de l'allégation de contrefaçon. Elle n'ajoute rien au fardeau de la preuve du demandeur et elle ne nécessite pas de détails.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

FOLLOWED:

Hennessy v. Wright No. 2 (1888), 24 Q.B.D. 445 (Eng. C.A.).

CONSIDERED:

GAF Corp. v. Hanimex (Canada) Ltd. (1972), 4 C.P.R. (2d) 110 (F.C.T.D.); *Dow Chemical Co. v. Kayson Plastics & Chemicals Ltd.*, [1967] 1 Ex.C.R. 71; 47 C.P.R. 1; *Vapor Canada Limited v. MacDonald, et al. [No. 1]*, [1971] F.C. 452; 3 C.P.R. (2d) 212 (T.D.).

REFERRED TO:

W.H. Brady Co. v. Letraset Canada Ltd. (1981), 60 C.P.R. (2d) 144 (F.C.A.), affirming (1981), 58 C.P.R. (2d) 167 (F.C.T.D.); *Leesona Corp. v. Snia Viscosa Canada Ltd.* (1975), 26 C.P.R. (2d) 136 (F.C.T.D.).

COUNSEL:

D. F. Sim, Q.C. for plaintiffs.
P. E. J. Wells for defendants.

SOLICITORS:

Sim, Hughes, Toronto, for plaintiffs.

Lang, Michener, Cranston, Farquharson & Wright, Toronto, for defendants.

The following are the reasons for order rendered in English by

MAHONEY J.: Examinations for discovery in this action and actions nos. T-6540-82 and T-112-83 are being conducted together. The actions involve the identical parties in the same capacities and are for infringement of patents relative to hand labellers of the sort used to affix price labels to merchandise in grocery stores. This is an application on behalf of the plaintiffs pursuant to Rule 465 [*Federal Court Rules*, C.R.C., c. 663] to require the reattendance of the defendants' officer to answer questions refused to be answered. Only a few of the questions set forth in the notice of motion remained in issue when the motion was heard. They fall into four categories.

1. Questions concerning models of labellers not specifically pleaded by the plaintiffs to infringe.

JURISPRUDENCE

DÉCISION SUIVIE:

Hennessy v. Wright No. 2 (1888), 24 Q.B.D. 445 (C.A. Angl.).

a

DÉCISIONS EXAMINÉES:

GAF Corp. c. Hanimex (Canada) Ltd. (1972), 4 C.P.R. (2d) 110 (C.F. 1^{re} inst.); *Dow Chemical Co. v. Kayson Plastics & Chemicals Ltd.*, [1967] 1 R.C.É. 71; 47 C.P.R. 1; *Vapor Canada Limited c. MacDonald, et autres [N° 1]*, [1971] C.F. 452; 3 C.P.R. (2d) 212 (1^{re} inst.).

b

DÉCISIONS CITÉES:

W.H. Brady Co. c. Letraset Canada Ltd. (1981), 60 C.P.R. (2d) 144 (C.F. Appel), confirmant (1981), 58 C.P.R. (2d) 167 (C.F. 1^{re} inst.); *Leesona Corp. c. Snia Viscosa Canada Ltd.* (1975), 26 C.P.R. (2d) 136 (C.F. 1^{re} inst.).

c

AVOCATS:

D. F. Sim, c.r., pour les demandereses.
P. E. J. Wells pour les défenderesses.

d

PROCUREURS:

Sim, Hughes, Toronto, pour les demandereses.

e

Lang, Michener, Cranston, Farquharson & Wright, Toronto, pour les défenderesses.

f

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

g

h

i

LE JUGE MAHONEY: Les interrogatoires préliminaires dans cette action et dans les actions T-6540-82 et T-112-83 sont conduits ensemble. Ces actions opposent les mêmes parties agissant dans les mêmes qualités, et il s'agit de contrefaçon de brevets concernant des pistolets d'étiquetage du genre utilisé dans les épiceries pour apposer des étiquettes de prix sur les marchandises. L'avocat des demandereses a introduit la présente requête fondée sur la Règle 465 [*Règles de la Cour fédérale*, C.R.C., chap. 663] en vue d'obtenir la nouvelle comparution du cadre des défenderesses pour qu'il réponde aux questions auxquelles on avait refusé de répondre. Seulement quelques-unes des questions exposées dans l'avis de requête demeureraient en litige lors de l'audition de la requête. Elles se répartissent en quatre catégories.

j

1. Questions concernant les modèles de pistolets d'étiquetage dont les demandereses n'ont pas expressément allégué la contrefaçon.

It is convenient to refer to the statement of claim in T-6540-82, whereof paragraph 11 pleads, in part, and paragraph 12 pleads, as follows:

11. The Defendants' hand-held labellers, models METO 2200/2 and METO 3133 and other similar or related models at present unknown to the Plaintiffs, but known to the Defendants, incorporate in their construction, inter alia;

12. The Defendants' hand-held labellers Models METO 2200/2 and METO 3133 and other similar or related models thereby infringe claims 16-18, 20-22 and 26-30 of Canadian Letters Patent No. 1,124,133.

Paragraphs 13 and 14 make similar allegations and paragraph 18 pleads:

18. The precise model designations, construction, number, amounts and dates of the infringements of the patents aforesaid by the Defendants are unknown to the Plaintiffs but are known to the Defendants, but the Plaintiffs claim relief in respect of all acts of infringement of the Defendants.

All questions in Category 1 seek to ascertain what models, other than those named, models 2200/2 and 3133 in the case of T-6540-82, have construction features similar to those claimed in the patents in issue.

The defendants characterize the line of questioning as a fishing expedition. The authorities cited to support rejection of the application as to Category 1 were concerned with applications to strike out pleadings. In *GAF Corp. v. Hanimex (Canada) Ltd.*,¹ the plaintiff had followed the old practice of filing a statement of claim and, with it, a separate "Particulars of Breaches". Heald J., then sitting in the Trial Division, held:

In the case at bar, para. 4 of the statement of claim says that defendant has infringed plaintiff's patent by selling La Ronde projectors which projectors exhibit the features of construction set out in para. 3 of the statement of claim. The only information added by the particulars of breaches are the model numbers of said La Ronde projectors known to the plaintiff and a general statement that plaintiff will claim relief in respect of any other infringing models that may turn up. I do not consider these statements to be allegations of "the material facts" which are necessary in cases of this kind. These allegations contain no description whatsoever of the instruments alleged to have been made and sold by the defendant so as to show in fact that they are within the boundaries of the description contained in para. 3 of the statement of claim.

¹ (1972), 4 C.P.R. (2d) 110 (F.C.T.D.), at p. 113.

Il convient de se référer à la déclaration dans l'action T-6540-82, dont une partie du paragraphe 11 et le paragraphe 12 allèguent ce qui suit:

[TRADUCTION] 11. Les pistolets d'étiquetage des défenderesses, modèles METO 2200/2 et METO 3133 et autres modèles semblables ou connexes qui sont actuellement inconnus aux demanderesse, mais connus des défenderesses, incorporent dans leur façon, entre autres;

12. Les pistolets d'étiquetage des défenderesses, modèles METO 2200/2 et METO 3133 et autres modèles semblables ou connexes violent ainsi les revendications 16-18, 20-22 et 26-30 des lettres patentes canadiennes n° 1 124 133.

Les paragraphes 13 et 14 contiennent de semblables allégations et il est allégué ce qui suit au paragraphe 18:

[TRADUCTION] 18. Les désignations précises de modèle, la façon, le nombre, les montants et les dates de la contrefaçon des brevets susdits de la part des défenderesses sont inconnus aux demanderesse, mais sont connus des défenderesses; toutefois, les demanderesse demandent redressement à l'égard de tous les actes de contrefaçon des défenderesses.

Toutes les questions de la catégorie 1 visent à déterminer quels modèles, à l'exception de ceux nommés, modèles 2200/2 et 3133 dans l'affaire portant le numéro de greffe T-6540-82, contiennent des caractéristiques de fabrication semblables à celles revendiquées dans les brevets litigieux.

Les défenderesses qualifient l'interrogatoire de recherche à l'aveuglette. La jurisprudence citée à l'appui du rejet de la requête en ce qui concerne la catégorie 1, porte sur des demandes de radiation des plaidoiries. Dans l'affaire *GAF Corp. c. Hanimex (Canada) Ltd.*¹, la demanderesse avait suivi l'ancienne pratique de déposer une déclaration accompagnée des [TRADUCTION] «Détails des violations» distincts. Le juge Heald, qui siégeait alors à la Division de première instance, dit ceci:

En l'espèce présente, le par. 4 de la déclaration précise que la défenderesse a violé le brevet de la demanderesse en vendant des projecteurs La Ronde qui présentent les caractéristiques de fabrication énoncées au par. 3 de la déclaration. Les seuls renseignements qu'ajoutent les détails des violations sont les numéros des modèles de ces projecteurs La Ronde connus par la demanderesse et une déclaration générale selon laquelle cette dernière demande une réparation pour tous les autres modèles violent ses droits, qui peuvent se révéler. Je ne considère pas que ces déclarations constituent des allégations de «faits pertinents» qui sont nécessaires dans des affaires de ce genre. Ces allégations ne contiennent aucune description quelle qu'elle soit des objets que la défenderesse est accusée d'avoir fabriqués et vendus, de nature à démontrer en fait qu'ils entrent dans le cadre de la description contenue au par. 3 de la déclaration.

¹ (1972), 4 C.P.R. (2d) 110 (C.F. 1^{re} inst.), à la p. 113.

He held the pleadings could not stand in that form. Dealing with a similar pleading on a motion for particulars, Jackett P., as he then was, observed:²

It would be no answer to an application to strike out in such a case for the plaintiff to say that, if he is allowed to have unrestricted discovery of the defendant, he may then be in a position to plead a cause of action.

Referring to the latter decision, Walsh J., in *Vapor Canada Limited v. MacDonald, et al.* [No. 1],³ said:

This judgment is also authority for the proposition that a plaintiff cannot give particulars respecting one particular breach of which he complains and then add allegations of a vague nature respecting other breaches which he suspects but of which he is not definitely aware.

Thus, it appears, had the defendants moved to strike the references to "other similar or related models" in the statement of claim, the motions would likely have succeeded. The plaintiffs, however, argue that the scope of examination for discovery, as defined by Rule 465(15), requires answers "as to any fact . . . that may prove or tend to prove . . . any unadmitted allegation of fact in any pleading" and that, on the present state of the pleadings, the questions are proper.

I accept the definition of a "fishing expedition", in the context of discovery, as given by Lord Esher M.R. in *Hennessy v. Wright No. 2*,⁴ a libel action.

. . . the plaintiff wishes to maintain his questions, and to insist upon answers to them, in order that he may find out something of which he knows nothing now, which might enable him to make a case of which he has no knowledge at present.

I agree with the defendants. Notwithstanding the present state of the pleadings and that Rule 465(15), taken literally, is broad enough to encompass the questions of Category 1, those questions are, in substance, a fishing expedition. They need not be answered.

² *Dow Chemical Co. v. Kayson Plastics & Chemicals Ltd.*, [1967] 1 Ex.C.R. 71, at p. 75; 47 C.P.R. 1, at p. 6.

³ [1971] F.C. 452, at p. 455; 3 C.P.R. (2d) 212 (T.D.), at p. 215.

⁴ (1888), 24 Q.B.D. 445 (Eng. C.A.), at p. 448.

Il a jugé que les plaidoiries ne pouvaient être admises sous cette forme. Statuant sur une plaidoirie semblable lors d'une requête en détails, le président Jackett, tel était alors son titre, se livre à cette analyse²:

[TRADUCTION] Le demandeur ne saurait résister à la demande de radiation, en pareil cas, en prétendant que, s'il est autorisé à demander un interrogatoire illimité du défendeur, il pourrait alors être en mesure de plaider une cause d'action.

^a Dans l'affaire *Vapor Canada Limited c. MacDonald, et autres* [N° 1]³, le juge Walsh dit ce qui suit au sujet de cette dernière décision:

Ce jugement fait également jurisprudence lorsqu'un demandeur, ne pouvant donner de détails sur une violation particulière dont il se plaint, ajoute alors de vagues allégations concernant d'autres violations qu'il soupçonne mais dont il n'a pas véritablement connaissance.

Ainsi donc, il semble que si les défenderesses avaient demandé la radiation des mentions d'«autres modèles semblables ou connexes» dans la déclaration, les requêtes auraient vraisemblablement été accueillies. Les demanderesses font valoir toutefois que selon la Règle 465(15), l'interrogatoire préalable exige des réponses à toute question «sur tout fait . . . qui peut soit démontrer ou tendre à démontrer . . . une allégation de fait non admis dans une plaidoirie», et que, étant donné l'état actuel des plaidoiries, les questions sont appropriées.

Je souscris à la définition de «recherche à l'aveuglette», dans le contexte d'un interrogatoire, qu'a donnée lord Esher, M.R., dans l'affaire *Hennessy v. Wright No. 2*,⁴ portant sur une action en diffamation.

[TRADUCTION] . . . le demandeur souhaite maintenir ses questions et insister pour qu'on réponde à celles-ci, afin de pouvoir découvrir quelque chose dont il n'a pas actuellement connaissance, mais qui pourrait lui fournir un moyen valable qu'il ignore totalement pour le moment.

Je suis d'accord avec les défenderesses. Malgré l'état actuel des plaidoiries et malgré le fait que la Règle 465(15), prise littéralement, est assez large pour englober les questions de la catégorie 1, ces questions constituent essentiellement une recherche à l'aveuglette. Il n'y a pas lieu d'y répondre.

² *Dow Chemical Co. v. Kayson Plastics & Chemicals Ltd.*, [1967] 1 R.C.É. 71, à la p. 75; 47 C.P.R. 1, à la p. 6.

³ [1971] C.F. 452, à la p. 455; 3 C.P.R. (2d) 212 (1^{re} inst.), à la p. 215.

⁴ (1888), 24 Q.B.D. 445 (C.A. Angl.), à la p. 448.

2. Questions concerning matters in the knowledge of foreign related companies.

A German relative of the defendants supplies parts, some assembled, which are assembled into the complete labellers marketed in Canada. A Swedish relative is the overall parent company.

The defendants rely on *W.H. Brady Co. v. Letraset Canada Ltd.*,⁵ as authority for refusing to seek the requested answers and say that such is to be required only in exceptional circumstances. They distinguish *Leesona Corp. v. Snia Viscosa Canada Ltd.*⁶ on the basis that the president of the defendant was also an officer of the pertinent foreign affiliate, although he was not the individual tendered for examination. While the trial decision in *Brady* is directly on point and it was upheld, in its result, on appeal,⁷ the Court of Appeal clearly arrived at the result for different reasons than the Trial Judge.

Today's commercial reality, with international corporations, large and small, doing business through affiliates across much of the world and treating national boundaries as minor inconveniences to be coped with by organizational means, dictates that the corporate veil ought not be permitted to inhibit the administration of justice in Canada. Examination for discovery is an important tool in the administration of justice on its civil side. I have no doubt that, under proper sanctions by the Court, Canadian companies can readily and economically obtain from their foreign affiliates answers to proper questions on discovery. I am convinced that they should be required to try and to pay the consequences of their failure or their affiliates' recalcitrance. International businesses ought not be permitted, either as an incident or object of their organizational set-ups, to avoid full compliance with the law of Canada in respect of the business they do here.

2. Questions concernant les sujets dont des sociétés étrangères affiliées ont connaissance.

Une société allemande affiliée aux défenderesses fournit des pièces, quelques-unes étant assemblées, qui sont assemblées pour former les pistolets d'étiquetage complets vendus au Canada. La société mère est une société suédoise.

Les défenderesses s'appuient sur l'affaire *W.H. Brady Co. c. Letraset Canada Ltd.*⁵ pour refuser de chercher les réponses demandées, et prétendent que cela ne s'impose que dans des circonstances exceptionnelles. Elles font une distinction avec l'affaire *Leesona Corp. c. Snia Viscosa Canada Ltd.*⁶ en soulignant le fait que le président de la défenderesse était également un dirigeant de la filiale étrangère visée, même s'il n'était pas la personne soumise à l'interrogatoire. Bien que la décision de première instance rendue dans l'affaire *Brady* soit directement applicable en l'espèce, et qu'elle ait, quant au résultat, été confirmée en appel⁷, il est clair que la Cour d'appel est arrivée à ce résultat pour des motifs différents de ceux du premier juge.

Étant donné la réalité du monde commercial d'aujourd'hui, avec des sociétés internationales, grandes et petites, faisant des affaires presque partout dans le monde par l'entremise de filiales et considérant les frontières nationales comme des inconvénients négligeables auxquels on peut remédier par des moyens d'organisation, il est indispensable de ne pas permettre au voile de l'anonymat des sociétés de faire obstacle à l'administration de la justice au Canada. L'interrogatoire préalable est un instrument important dans l'administration de la justice civile. Je suis certain que, sous la menace des sanctions judiciaires appropriées, les sociétés canadiennes peuvent facilement et à peu de frais obtenir de leurs filiales étrangères des réponses aux questions valablement posées à l'interrogatoire. Je suis persuadé qu'on devrait leur demander d'essayer de les obtenir et les tenir responsables de leur défaut ou de la réticence de leurs filiales. On ne devrait pas permettre aux entreprises internationales, qu'il s'agisse d'effet secondaire ou de l'objet de leur structure, d'éviter de se conformer à la loi du Canada relativement aux activités commerciales qu'elles y exercent.

⁵ (1981), 58 C.P.R. (2d) 167 (F.C.T.D.).

⁶ (1975), 26 C.P.R. (2d) 136 (F.C.T.D.).

⁷ *W.H. Brady Co. v. Letraset Canada Ltd.* (1981), 60 C.P.R. (2d) 144 (F.C.A.).

⁵ (1981), 58 C.P.R. (2d) 167 (C.F. 1^{re} inst.).

⁶ (1975), 26 C.P.R. (2d) 136 (C.F. 1^{re} inst.).

⁷ *W.H. Brady Co. v. Letraset Canada Ltd.* (1981), 60 C.P.R. (2d) 144 (C.F. Appel).

The Category 2 questions should be answered subject to other objections taken by the defendants to particular questions.

Q. 243. This seeks to learn where and when a particular device has been marketed. The device appears not to have been made or marketed in Canada (Q. 239). That is as far as its relevance can take the question. No further answer is required.

Q. 303. This deals with the assembly of parts incorporated in Canada into the models specifically pleaded. It should be answered.

Q. 318. This seeks worldwide sales figures for the allegedly infringing models. They are said to be relevant to proof of commercial success. Sales figures for Canada have been given and are a sufficient answer.

Q. 354. This seeks information as to the affiliates' knowledge of certain prior art pleaded in defence. It should be answered.

Q. 469. This seeks parts and assembly drawings of one of the parts assembled in Germany. They should be provided.

3. Questions concerning the function or assembly of the defendants' apparatus.

I disagree with the defendants' submission that to answer these questions would require an interpretation of the patents in issue. Likewise, I see no merit in the objection that factual answers, such as are required, would somehow improperly anticipate the opinions to be given by expert witnesses likely to be called at trial or in the submission that the plaintiffs, who have been provided with specimens, can as easily disassemble them and figure their workings out.

The questions should be answered, however, in view of the decision as to Category 1, only in respect of models specifically pleaded.

On devra répondre aux questions de la catégorie 2, sous réserve d'autres objections soulevées par les défenderesses contre des questions particulières.

Q. 243. Cette question vise à découvrir l'endroit et le moment où un certain appareil a été mis sur le marché. Cet appareil ne semble pas avoir été fabriqué ou vendu au Canada (Q. 239). C'est toute l'information que cette question permet d'obtenir tout en demeurant pertinente. Aucune autre réponse n'est requise.

Q. 303. Cette question traite de l'assemblage des pièces intégrées au Canada aux modèles particulièrement allégués. On devra répondre à cette question.

Q. 318. Cette question tend à découvrir les chiffres de vente, à l'échelle internationale, des modèles qui auraient été contrefaits. On dit qu'ils se rapportent à la preuve de succès commercial. Les chiffres de vente au Canada ont été fournis, et il s'agit là d'une réponse adéquate.

Q. 354. Cette question recherche des renseignements relatifs à la connaissance qu'ont les filiales de l'état antérieur de la technique allégué en défense. Il devrait y avoir réponse à ce sujet.

Q. 469. Cette question tend à obtenir les dessins des pièces et de l'assemblage de l'une des pièces assemblées en Allemagne. Ces dessins devraient être fournis.

3. Questions concernant le fonctionnement ou l'assemblage de l'appareil des défenderesses.

Je ne suis pas d'accord avec la prétention des défenderesses selon laquelle répondre à ces questions exigerait une explication des brevets en litige. De même je trouve non fondées l'objection que les réponses fondées sur des faits, telles qu'elles sont demandées, se trouveraient à anticiper les avis des témoins experts qu'on pourrait appeler à l'instruction et que cela serait inapproprié, et la prétention que les demanderesses, à qui on a fourni des échantillons, peuvent tout aussi bien les démonter et comprendre leur fonctionnement.

On devra répondre à ces questions, mais uniquement au sujet des modèles qui ont fait l'objet d'une allégation spécifique, étant donné la décision sur les questions de la catégorie 1.

4. Questions concerning facts relied on in support of an allegation contained in the pleadings.

The defendants plead that their devices do not infringe the patents. The plaintiffs seek to have them state, on discovery, the particulars in which they do not infringe. The defendants say that to answer such questions would necessarily involve either or both interpretation of the claims of the patent or conclusions of law.

A plaintiff is required in pleading to express alleged infringements in "non-claim" language. Is a defendant entitled simply to plead non-infringement? Must a plaintiff wait until trial to learn in what respect the defendant says his device differs from the invention? It is not information which a plaintiff gets in advance through the filing of expert evidence; the plaintiff must prove infringement and the defendant is entitled to reserve his evidence of non-infringement for rebuttal. Avoidance of surprise and narrowing of issues are among the legitimate objects of discovery.

In my view, a bare plea of non-infringement is neither more nor less than a traverse: a denial of the allegation of infringement. It adds nothing to a plaintiff's burden. It merely puts him on his proof. It does not call for particulars.

Q. 380, although included in Category 4, is basically different from the others in the category. Paragraphs 7, 21, 34, 48, 61 and 72 of the particulars of objection filed in this action are identical, pleading as follows in respect of each patent in issue:

The said patent describes and claims the mere aggregation and juxtaposition of well-known elements of similar apparatus used in the art prior to the date of the alleged invention. The patent describes and claims the mere obtaining of known results from known elements.

Q. 380 seeks the factual bases for that pleading and is proper.

Except for Q. 380, the Category 4 questions need not be answered.

4. Questions concernant les faits sur lesquels on s'est appuyé pour étayer une allégation faite par les plaidoiries.

Les défenderesses prétendent que leurs appareils ne violent pas les brevets. Les demanderesses cherchent à leur faire dire, à l'interrogatoire, comment, en détail, ils ne contrefont pas les brevets. Les défenderesses soutiennent que répondre à ces questions impliquerait nécessairement l'interprétation des revendications du brevet ou des conclusions de droit, ou les deux à la fois.

Un demandeur doit, dans une plaidoirie, exposer les contrefaçons dans un langage de «non-revendication». Un défendeur a-t-il le droit de plaider simplement son absence de contrefaçon? Un demandeur doit-il attendre jusqu'à l'instruction pour découvrir sous quel rapport le défendeur dit que son appareil diffère de l'invention? Il ne s'agit pas d'un renseignement qu'un demandeur obtient à l'avance par le dépôt de la déposition d'expert; le demandeur doit prouver la contrefaçon, et le défendeur est en droit de conserver sa preuve d'absence de contrefaçon pour la réfutation de l'allégation du demandeur. Éviter les surprises et cerner les questions figurent parmi les buts légitimes de l'interrogatoire préalable.

À mon avis, une simple allégation d'absence de contrefaçon n'est ni plus ni moins qu'un démenti: une dénégation de l'allégation de contrefaçon. Elle n'ajoute rien au fardeau de la preuve du demandeur. Elle force simplement ce dernier à prouver son allégation. Elle ne nécessite pas de détails.

La question 380, bien que figurant dans la catégorie 4, est fondamentalement différente des autres questions de la même catégorie. Les paragraphes 7, 21, 34, 48, 61 et 72 des détails d'objection déposés dans cette action sont identiques; il y est allégué ce qui suit à l'égard de chaque brevet en litige:

[TRADUCTION] Ledit brevet décrit et revendique simplement l'assemblage et la juxtaposition d'éléments connus d'un appareil semblable utilisé dans ce domaine avant la date de l'invention alléguée. Le brevet décrit et revendique simplement des résultats connus à partir d'éléments connus.

La question 380 cherche à connaître les faits sur lesquels se fonde cette allégation, et est appropriée.

À part la question 380, la réponse aux questions de la catégorie 4 n'est pas nécessaire.

ORDER

IT IS ORDERED THAT:

1. The defendants' officer, John Heeney, shall, within 30 days of the date hereof, or such further time as the parties may agree, reattend at his examination for discovery to answer questions 266 to 269, 271, 274, 303, 354, 380, 465, 466, 469 and 503 and such further questions as may properly arise out of the answers thereto.
2. Costs of this motion and the reattendance be in the cause.
3. A copy of these reasons and order be filed in and form part of the record of actions T-6540-82 and T-112-83.

ORDONNANCE

IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT:

1. Le cadre des défenderesses, John Heeney, devra, dans les 30 jours de la date de cette ordonnance, ou dans tout autre délai dont les parties pourront convenir, comparaître de nouveau à son interrogatoire préalable pour répondre aux questions 266 à 269, 271, 274, 303, 354, 380, 465, 466, 469 et 503 et à toutes autres questions découlant des réponses s'y rapportant.
2. Les frais de cette requête et de la nouvelle comparution suivront l'issue de la cause.
3. Une copie de ces motifs et de cette ordonnance devra être versée dans le dossier des actions T-6540-82 et T-112-83 et en fera partie.