

Textron Canada Limited (Plaintiff)

v.

Rodi & Wienerberger Aktiengesellschaft (Defendant)

Trial Division, Kerr J.—Ottawa, June 12 and 19, 1973.

Practice—Discovery—Witnesses—Patents—Action for annulment of patents—Allegation that patent assigned to defendant in Japan and Germany—Application to examine assignors for discovery abroad—Procedure—Rules 465(12), 477.

Plaintiff brought action against defendant to annul certain patents alleged to have been assigned to defendant by persons resident in Japan and in Germany, and applied for an order under Rule 477 to examine the assignors for discovery on commission.

Held, an order for a commission to examine persons for discovery in a foreign country cannot be made under Rule 477, but an order to examine them for discovery in a foreign country can be made under Rule 465(12) on proof that such an examination would likely be effective under the laws of Japan and Germany.

ACTION.

COUNSEL:

David Scott for plaintiff.*Jim Kokonis* for defendant.

SOLICITORS:

Scott and Aylen, Ottawa, for plaintiff.*Smart and Biggar*, Ottawa, for defendant.

KERR J.—In this action the plaintiff seeks annulment of Canadian Patents No. 527990 and No. 623916, both of which are alleged to have been assigned to and are owned by the defendant, and now the plaintiff applies to this Court for an order for leave to examine for discovery Isao Yamada, the inventor and assignor of Patent No. 527990, in Japan, and Ludwig Kunzmann, the inventor and assignor of the other Patent No. 623916, in Germany, pursuant to Rule 465(5) of this Court, and for the issue of commissions for the said examinations for discovery, pursuant to Rule 477, directed to named persons as special examiners in Japan and Ger-

Textron Canada Limited (Demanderesse)

c.

Rodi & Wienerberger Aktiengesellschaft (Défenderesse)

Division de première instance, le juge Kerr—Ottawa, les 12 et 19 juin 1973.

Pratique—Interrogatoire—Témoins—Brevets—Action en annulation de brevets—Allégation que les brevets ont été cédés à la défenderesse au Japon et en Allemagne—Demande d'effectuer l'interrogatoire préalable des cédants à l'étranger—Procédure—Règles 465(12), 477.

La demanderesse a intenté une action contre la défenderesse en annulation de certains brevets prétendument cédés à la défenderesse par des personnes résidant au Japon et en Allemagne. Elle a demandé une ordonnance en vertu de la Règle 477 établissant une commission rogatoire pour effectuer l'interrogatoire préalable des cédants.

Arrêt: la Règle 477 ne permet pas de rendre une ordonnance établissant une commission rogatoire pour effectuer l'interrogatoire préalable de personnes dans un pays étranger, mais la Règle 465(12) permet de rendre une ordonnance à cette fin s'il est établi qu'un tel interrogatoire a des chances d'avoir un effet en droit japonais et allemand.

e ACTION.

AVOCATS:

David Scott pour la demanderesse.*Jim Kokonis* pour la défenderesse.

PROCUREURS:

Scott et Aylen, Ottawa, pour la demanderesse.*Smart et Biggar*, Ottawa, pour la défenderesse.

LE JUGE KERR—La demanderesse cherche par cette action à faire annuler les brevets canadiens nos 527990 et 623916, tous deux prétendument délivrés à la défenderesse et détenus par elle. La demanderesse s'adresse maintenant à la Cour afin d'obtenir une ordonnance autorisant l'interrogatoire préalable de Isao Yamada, inventeur et cédant du brevet n° 527990 au Japon et Ludwig Kunzmann, inventeur et cédant du brevet n° 623916 en Allemagne, conformément à la Règle 465(5) de cette Cour, ainsi qu'une ordonnance prévoyant la nomination d'une commission rogatoire aux fins de ces interrogatoires préalables, conformément à la

many, respectively, and for an order for the issuance of writs of commission therefor.

Clearly, what the plaintiff seeks is an examination of the assignors for discovery under Rule 465(5), (6) and (12) and counsel for the plaintiff submits that the appropriate machinery for such examinations is commissions under Rule 477(1).

The purposes of discovery are well known, and in my opinion, Rule 477 is designed for very different purposes. That Rule provides for depositions to be filed with the Court and the use of them in evidence at the trial by any party, whereas the use of examination for discovery is very limited and under Rule 494(9) it is the party examining who may use in evidence at trial the examination for discovery of the adverse party. In the present case neither of the assignors sought to be examined is a party in the action and neither is an employee or under the control of the defendant.

However I think that, in the absence of specific provisions governing the manner of the examination for discovery of patent assignors out of Canada, Rule 465(12) permits the Court to make orders for discovery analogous to the kind of order provided for in Rule 477(1), or even, but less preferably, to issue commissions for the examination with appropriate modifications. I need not at this stage decide what use may be made of the examination if it takes place, conceivably it may be useful, even if only informative to the plaintiff. Nor need I speculate as to whether the assignors will attend for examination, or what recourse the plaintiff may have if they do not attend.

However at the hearing of the motion counsel for the plaintiff was not able to say whether there are conventions or treaties between Canada and Japan and Germany under which the requested examination may be held in those countries, or whether the examination is permitted by their laws. A paper published in Volume

Règle 477, et désignant nommément un certain nombre de personnes en tant qu'examineurs spéciaux au Japon et en Allemagne.

^a De toute évidence, la demanderesse requiert que l'interrogatoire préalable des cédants soit établi en fonction de la Règle 465(5), (6) et (12) et l'avocat de la demanderesse soutient que la procédure logique pour de tels interrogatoires ^b est la nomination d'une commission rogatoire en application de la Règle 477(1).

^c Les fins de l'interrogatoire préalable sont bien connues et, à mon avis, la Règle 477 a été conçue dans un but très différent. Cette règle prévoit l'enregistrement des dépositions devant la Cour ainsi que leur utilisation en preuve par toute partie au procès, alors que le recours à l'interrogatoire préalable est très limité. En ^d vertu de la Règle 494(9), c'est la partie qui dirige l'interrogatoire qui peut apporter en preuve au procès l'interrogatoire préalable de la partie adverse. En l'espèce, les cédants que l'on désire interroger ne sont pas partie au procès et ^e ils ne sont pas au service de la défenderesse.

^f Cependant, j'estime qu'en l'absence de dispositions précises sur la manière dont doit se dérouler l'interrogatoire préalable de cédants de brevet situés hors du Canada, la Règle 465(12) autorise la Cour à rendre des ordonnances pour ^g interrogatoire préalable sur le même modèle que les ordonnances prévues par la Règle 477(1) ou même, mais ceci est moins souhaitable, d'instituer, avec les modifications qui s'imposent, des ^h commissions rogatoires devant procéder aux interrogatoires. Je n'ai pas à préjuger à ce stade de l'usage qui pourra être fait de l'interrogatoire si celui-ci a lieu; il se peut fort bien qu'il se révèle utile même si ce n'est que pour renseigner la demanderesse. Je n'ai pas non plus à me demander si les cédants se soumettront à cet interrogatoire et, dans la négative, quels recours pourrait alors avoir la demanderesse.

ⁱ Cependant, lors de l'audition de la requête, l'avocat de la demanderesse n'a pas su nous dire s'il existait entre le Canada et le Japon d'une part et le Canada et l'Allemagne d'autre part des ^j conventions ou des traités permettant de procéder dans ces pays aux interrogatoires requis, ou même si de tels interrogatoires sont autorisés

13 of *International and Comparative Law Quarterly* in 1964 states at page 271 that there are in force certain treaties between Canada and European countries on legal proceedings and that the conventions were negotiated by the United Kingdom and were extended to Canada by exchange of notes. The 1973 English *Supreme Court Practice*, Vol. 1, gives a list at page 587 of European countries that have entered into conventions with the United Kingdom in that respect; at page 586 it is said that the taking of evidence before a special examiner under the English Rule (O. 39(r).2) is not an available method in Japan; and at page 588 it is said that under the convention with Germany the special examiner must be a Consular officer. Hinton's *Evidence and Service Abroad*, published in 1930, may well be useful in this connection.

I would be willing to make an appropriate order for the requested examination for discovery of the assignors in Japan and Germany or as the case may be, but before making an order I would want to be satisfied that there would be a reasonable probability that it would be effective under the laws of those countries. Consequently I will reserve judgment on the application for one month in order to give counsel for the plaintiff time meanwhile to enquire in that respect and if the application is pursued he may propose the terms to be incorporated in any order sought, and I will hear the parties on further notice of motion therefor.

par le droit de ces pays. Une étude parue en 1964 (volume 13, *International and Comparative Law Quarterly*) indique, à la page 271, qu'il existe entre le Canada et certains pays européens des traités portant sur la procédure devant les tribunaux; ces conventions ont été négociées par le Royaume-Uni et ont été rendues applicables au Canada suite à un échange de notes. L'édition de 1973 de *Supreme Court Practice* (Angleterre), vol. 1, p. 587, donne une liste des pays européens ayant passé sur ce point des conventions avec le Royaume-Uni. A la page 586, il y est déclaré que le dépôt d'un témoignage devant un examinateur spécial conformément à la loi anglaise (O. 39(r).2) est impossible au Japon. A la page 588, il est d'autre part déclaré qu'en vertu d'une convention passée avec l'Allemagne, cet examinateur spécial doit être un officier consulaire. L'ouvrage d'Hinton, *Evidence and Service Abroad*, publié en 1930, pourra bien nous être utile à ce sujet.

Je suis disposé à rendre dans les termes appropriés une ordonnance prévoyant l'interrogatoire préalable des cédants au Japon et en Allemagne, ou selon ce qui sera jugé approprié, mais auparavant je voudrais être assuré qu'il existe des chances raisonnables qu'une telle décision soit applicable selon le droit de ces pays. En conséquence, j'attendrai un mois avant de rendre ma décision sur la requête, afin de laisser à l'avocat de la demanderesse le temps d'apporter toutes précisions sur ce point et, dans l'éventualité de la poursuite de la requête, je l'invite à rédiger l'ordonnance requise. A ces fins, j'attendrai les parties sur nouvel avis de requête.