

A-249-80

A-249-80

P. J. Wallbank Manufacturing Co. Limited
(Appellant)

v.

Kuhlman Corporation (Respondent)

Court of Appeal Thurlow C.J., Urie and Ryan JJ.—Ottawa, June 20, 1980.

Practice — Appeal from order of the Trial Division permitting respondent to inspect appellant's premises, methods, machines and records in order to obtain particulars for purpose of pleading — Whether the evidence supports the conclusion that such an inspection is the only means by which respondent can ascertain if actual infringement of its patents is being committed, or that inspection was necessary at that stage of the proceedings — Appeal allowed.

Edler v. Victoria Press Mfg. Co. (1910) 27 R.P.C. 114, distinguished. *Dow Chemical Co. v. Kayson Plastics and Chemicals Ltd.* [1967] 1 Ex.C.R. 71, considered.

APPEAL.

COUNSEL:

J. Kokonis, Q.C. and *W. C. Kent* for appellant.
G. A. Macklin and *B. E. Morgan* for respondent.

SOLICITORS:

Burke-Robertson, Chadwick & Ritchie, Ottawa, for appellant.
Gowling & Henderson, Ottawa, for respondent.

The following are the reasons for judgment of the Court delivered orally in English by

THE COURT: This is an appeal from an order of the Trial Division¹,

(1) permitting the respondent, through its authorized representatives and legal counsel, to attend and enter the premises of the appellant at Plattsville, Ontario to inspect the methods and machines used by the appellant in the manufacture of spring assemblies for automatic transmissions which are the subject matter of this action and to make such tests and to take such photographs as

¹ Page 639 *supra*.

P. J. Wallbank Manufacturing Co. Limited
(Appelante)

a c.

Kuhlman Corporation (Intimée)

Cour d'appel, le juge en chef Thurlow, les juges Urie et Ryan—Ottawa, 20 juin 1980.

Pratique — Appel de l'ordonnance de la Division de première instance autorisant l'intimée à examiner les locaux, les méthodes, les machines et les dossiers de l'appelante afin de lui permettre de se procurer des détails aux fins de l'action — Il s'agissait de déterminer si la preuve permettait de conclure qu'une telle inspection était le seul moyen pour l'intimée d'établir s'il y avait eu effectivement contrefaçon de ses brevets, et si cette inspection était nécessaire en cet état de la cause — Appel accueilli.

Distinction faite avec l'arrêt: *Edler c. Victoria Press Mfg. Co.* (1910) 27 R.P.C. 114. Arrêt examiné: *Dow Chemical Co. c. Kayson Plastics and Chemicals Ltd.* [1967] 1 R.C.É. 71.

APPEL.

AVOCATS:

J. Kokonis, c.r. et *W. C. Kent* pour l'appelante.
G. A. Macklin et *B. E. Morgan* pour l'intimée.

f PROCUREURS:

Burke-Robertson, Chadwick & Ritchie, Ottawa, pour l'appelante.
Gowling & Henderson, Ottawa, pour l'intimée.

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés à l'audience par

LA COUR: Il s'agit de l'appel d'une ordonnance de la Division de première instance¹:

(1) autorisant l'intimée, par l'entremise de ses agents et de ses conseillers juridiques, à pénétrer dans les locaux de l'appelante à Plattsville (Ontario) afin d'examiner les méthodes et les machines que celle-ci utilise dans la fabrication de jeux de ressorts pour transmissions automatiques en cause et à procéder aux essais et à prendre les photographies qui pourraient être raisonnablement néces-

¹ Page 639 *supra*.

may reasonably be required to obtain particulars of the appellant's said methods and machines for the purpose of pleading, and

(2) permitting the respondent to inspect records and documents in the possession, custody or power of the appellant relating to the methods and machines used by the appellant in the manufacture of spring assemblies for automatic transmissions which are the subject matter of this action as may reasonably be required to obtain particulars of the appellant's said methods and machines for the purpose of pleading.

The application for the order was launched immediately upon the filing of the statement of claim and was supported by an affidavit which disclosed what the learned Trial Judge considered to be a *prima facie* case of infringement of the appellant's three patents. It went on to say in paragraphs 12 and 13:

12. I have been requested by Plaintiff's counsel to furnish full particulars of the method and machines used by the Defendant since the year 1974 at its plant in Plattsville, Ontario, to produce the said spring assemblies, however, I and my associates have been unable to do so, due to the lack of detailed knowledge of the said method and machines used by the Defendant for the manufacture of the said spring assemblies.

13. I am informed by our counsel and verily believe that an inspection of the plant premises of the Defendant's plant in Plattsville, Ontario, which is near Chatham, is essential in order that the Plaintiff will be able to supply sufficient and adequate particulars of patent infringement in respect of its action in this Honourable Court against the Defendant.

The learned Trial Judge considered the matter carefully before exercising his discretion to grant the order, but we are, with respect, of the opinion that the evidence before him does not afford support for his conclusion that in the circumstances disclosed an inspection of the appellant's premises, its methods and machines is the only means by which the respondent can ascertain if actual infringement is being committed. Nor does the material support a conclusion that such an inspection, involving as it does a serious intrusion upon the appellant's premises and a danger of irreparable harm to the appellant in the discovery of its know-how to a business competitor, was necessary at the stage which the action had reached, either for the purpose of pleading or for any immediate purpose.

saires pour se procurer, aux fins de l'action, les détails relatifs auxdites machines et méthodes de l'appelante, et

(2) autorisant l'intimée à examiner les dossiers et documents que l'appelante a en sa possession, sous sa garde ou son contrôle et qui ont trait aux machines et méthodes utilisées par celle-ci dans la fabrication de jeux de ressorts pour transmissions automatiques en cause, dans la mesure où ces dossiers et documents sont raisonnablement nécessaires pour lui permettre de s'assurer, aux fins de l'action, les détails relatifs auxdites machines et méthodes de l'appelante.

La requête en ordonnance a été présentée dès le dépôt de la déclaration. Elle était appuyée d'un affidavit qui énonçait ce que le juge de première instance a considéré comme une preuve *prima facie* de la contrefaçon des trois brevets de l'appelante. Les paragraphes 12 et 13 de l'affidavit portent:

[TRADUCTION] 12. Les avocats de la demanderesse m'ont demandé de fournir tous les détails relatifs aux méthodes et aux machines utilisées par la défenderesse depuis 1974 à son usine de Plattsville (Ontario) dans la fabrication desdits jeux de ressorts. Toutefois, ni mes associés ni moi-même n'avons pu le faire faute de connaissance approfondie desdites machines et méthodes utilisées par la défenderesse dans la fabrication desdits jeux de ressorts.

13. Notre avocat affirme, et j'en conviens, qu'une inspection de l'usine de la défenderesse à Plattsville (Ontario), près de Chatham, est indispensable pour permettre à la demanderesse d'articuler adéquatement les détails relatifs à la contrefaçon de brevets dans l'action qu'elle intente à la défenderesse, devant la Cour.

Le savant juge de première instance a instruit l'affaire avec soin avant d'accorder l'ordonnance conformément à ses pouvoirs discrétionnaires, mais, sauf le respect que nous lui devons, nous estimons que la preuve à lui soumise ne permet pas de conclure que, dans les circonstances rapportées, l'inspection des locaux de l'appelante, de ses méthodes et de ses machines soit le seul moyen pour l'intimée d'établir s'il y a eu effectivement contrefaçon. Cette preuve ne permet pas non plus de conclure qu'une telle inspection, qui comporte une véritable intrusion dans les locaux de l'appelante et risque de lui causer un tort irréparable par la révélation de ses secrets de fabrication à un concurrent, soit nécessaire en cet état de la cause, que ce soit aux fins des plaidoiries ou autres.

In our view cases such as *Edler v. Victoria Press Manufacturing Company*² which were decided in the context of civil procedure by writ of summons and before the present day discovery practices applicable in this Court were developed are not sufficiently in point to have much persuasive weight in considering a case such as the present one. Further, there is in our view, nothing in the decision of the President of the Court in *Dow Chemical Co. v. Kayson Plastics and Chemicals Ltd.*³ which indicates that the present is the kind of case in which an order for inspection at this stage would be appropriate.

We should add that the second paragraph of the order, resembling as it does procedure by a search warrant, is to us a novel way of obtaining discovery of documents. It is one that in our view is not provided for by the Rules for obtaining discovery of documents and should not be countenanced.

The appeal will be allowed, the order will be set aside and the respondent's application will be dismissed with costs in the Trial Division and on the appeal.

² (1910) 27 R.P.C. 114.

³ [1967] 1 Ex.C.R. 71.

A notre avis, les décisions, telle *Edler c. Victoria Press Manufacturing Company*², qui ont été décidées sous le régime des assignations en matière civile et avant l'instauration de l'actuelle procédure de communication des preuves, telle qu'elle s'applique en cette Cour, ne conviennent guère pour la solution d'un litige tel celui qui se pose en l'espèce. De plus, il n'y a rien, à notre avis, dans la décision du président de la Cour dans l'affaire *Dow Chemical Co. c. Kayson Plastics and Chemicals Ltd.*³ qui indique qu'en l'espèce, une ordonnance d'inspection soit indiquée en cet état de la cause.

Il y a lieu d'ajouter que le deuxième paragraphe de l'ordonnance, qui fait songer à un mandat de perquisition, nous paraît une méthode inédite de communication de documents. Voilà, à notre avis, une méthode de communication de documents qui n'est pas prévue aux Règles et qui ne saurait être approuvée.

L'appel est accueilli, l'ordonnance annulée et la requête de l'intimée rejetée avec dépens en première instance et en appel.

² (1910) 27 R.P.C. 114.

³ [1967] 1 R.C.É. 71.