

T-2865-81

T-2865-81

**United States Surgical Corporation (Plaintiff)****United States Surgical Corporation (Demanderesse)**

v.

a c.

**Downs Surgical Canada Limited (Defendant)****Downs Surgical Canada Limited (Défenderesse)**

Trial Division, Mahoney J.—Toronto, October 19; Ottawa, October 23, 1981.

Division de première instance, le juge Mahoney—Toronto, 19 octobre; Ottawa, 23 octobre 1981.

*Copyright — Infringement — Plaintiff alleges ownership of copyright in certain drawings representing cartridges of staples it markets for use in place of sutures in surgery, and infringement of copyright by defendant — Plaintiff deleted certain information from the copies of the drawings on the ground it wishes to maintain that information secret and confidential — Whether a party can be permitted to assert his copyright in an entire work and the infringement of that right, while refusing to divulge the entire work — Federal Court Rule 407(2).*

*b Droit d'auteur — Contrefaçon — La demanderesse prétend qu'elle est titulaire d'un droit d'auteur sur certains dessins représentant les cartouches d'agrafes qu'elle vend et qui remplacent les sutures utilisées en chirurgie, et allègue que la défenderesse a violé ce droit — La demanderesse a supprimé certains renseignements des copies des dessins, au motif qu'elle tient à les garder secrets et confidentiels — Il échet d'examiner si une partie peut être recevable à affirmer son droit d'auteur sur la totalité d'une œuvre et à alléguer la violation de ce droit tout en refusant de révéler la totalité de cette œuvre — Règle 407(2) de la Cour fédérale.*

*Sitwell v. Sun Engraving Co., Ltd.* [1937] 4 All E.R. 366, agreed with.

*d Arrêt approuvé: Sitwell c. Sun Engraving Co., Ltd.* [1937] 4 All E.R. 366.

## APPLICATION.

## REQUÊTE.

## COUNSEL:

## AVOCATS:

*Donald F. Sim, Q.C.* for plaintiff.  
*M. Eberts and D. Cameron* for defendant.

*e Donald F. Sim, c.r.*, pour la demanderesse.  
*M. Eberts et D. Cameron* pour la défenderesse.

## SOLICITORS:

## PROCUREURS:

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

*f Donald F. Sim, c.r.*, Toronto, pour la demanderesse.  
*Rogers, Bereskin & Parr*, Toronto, pour la défenderesse.

*Rogers, Bereskin & Parr*, Toronto, for defendant.

*g*

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

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

MAHONEY J.: This is an action for the infringement of a number of patents and also the copyright the plaintiff claims to own in certain drawings. The defendant moved for certain particulars as to the patent aspect. The plaintiff also moved for judgment under Rule 433 but did not press its motion. These reasons deal only with the copyright aspect of the action. My intention in other areas was indicated from the bench.

*h LE JUGE MAHONEY: Il s'agit en l'espèce d'une action en contrefaçon de certains brevets et aussi en droit d'auteur dont la demanderesse revendique la propriété au sujet de certains dessins. Il y a eu requête de la défenderesse en communication des détails sur le brevet. De son côté, la demanderesse s'est fondée sur la Règle 433 pour introduire une requête en jugement, mais sans trop insister. Ces motifs portent uniquement sur la question du droit d'auteur. Quant à mes vues sur les autres questions, je les ai fait connaître à l'audience.*

The devices in issue are cartridges of staples used in place of sutures in surgery. The defendant

*j Le litige porte sur les cartouches d'agrafes qui remplacent les sutures utilisées en chirurgie. Dans*

advertises its devices as fitting the plaintiff's stapling instruments. As to the alleged infringement of copyright, the substance of the claim is that the defendant's cartridges, as physical objects, produce or reproduce the representations of the plaintiff's cartridges that appear on the drawings.

Paragraphs 31 to 38 of the statement of claim assert the plaintiff's copyright in the drawings. It is sufficient to recite paragraph 31. The others are essentially the same for all purposes relevant to this application.

31. The Plaintiff is the owner of copyright in Canada in a literary or artistic work namely a drawing No. C3853600, dated 7/13/71 and drawn by Paul Palansky, who is alive, is a citizen of the United States of America and was in the employment of the Plaintiff under a contract of service at the time he drew the work. The work was made in the course of his employment. This work is a representation of the Plaintiff's disposable loading units marketed by the Plaintiff under the trade marks Auto Suture, 30-3.5 and 30-4.8.

Paragraph 39(a) alleges the infringement of the copyright asserted in paragraph 31. Again, it is unnecessary to recite subparagraphs (b) to (h) which relate to the drawings described in paragraphs 32 to 38.

39. The Defendant has without the consent or permission of the Plaintiff caused to be manufactured, has manufactured, has imported into Canada, offered for sale, distributed and sold in Canada or in the alternative, intends to cause to be manufactured, to manufacture, to import into Canada, offer for sale, distribute and sell in Canada disposable loading units which units produce or reproduce the works described in paragraphs 31 to 38 above and thereby infringe the Plaintiff's copyright aforesaid. In particular, the Defendant's disposable loading units infringe the copyright as follows:

(a) the Defendant's disposable loading units or cartridges designated as 30 MED and 30 LG produce or reproduce the work in drawing No. C3853600, described in paragraph 31 above;

The *Federal Court Rules* provide:

*Rule 407. ...*

(2) A copy of every document referred to in a pleading shall be served on each party on whom a pleading is served at the same time as the pleading is served or within 30 days of that time, unless

(a) such party waives his right to such copy; or

la publicité pour ces dispositifs, la défenderesse affirme qu'ils s'adaptent aux agrafeuses chirurgicales de la demanderesse. Quant à la violation du droit d'auteur, la demanderesse reproche essentiellement aux cartouches de la défenderesse d'être la matérialisation des descriptions des cartouches de la demanderesse, telles qu'elles figurent sur les dessins.

Par les paragraphes 31 à 38 de sa déclaration, la demanderesse affirme son droit d'auteur sur les dessins. A ce sujet, il suffit de reproduire le paragraphe 31. Les autres paragraphes sont essentiellement les mêmes pour ce qui est de cette demande.

[TRADUCTION] 31. La demanderesse est le titulaire canadien du droit d'auteur sur une œuvre littéraire ou artistique, savoir le dessin enregistré le 13/7/71 sous le numéro C3853600. L'auteur en est Paul Palansky, citoyen des États-Unis d'Amérique, qui vit encore et qui était, en vertu d'un contrat de travail, au service de la demanderesse au moment où il a réalisé ce dessin. Ce dernier a été réalisé dans l'exécution de son travail. Il constitue la représentation des pièces de chargement jetables que vend la demanderesse, sous les marques de commerce Auto Suture, 30-3.5 et 30-4.8.

Le paragraphe 39a) allègue la violation du droit d'auteur affirmé au paragraphe 31. A cet égard non plus, il n'est pas nécessaire de reproduire les alinéas b) à h) qui se rapportent aux dessins décrits aux paragraphes 32 à 38.

[TRADUCTION] 39. Sans le consentement ni l'autorisation de la demanderesse, la défenderesse a fabriqué directement ou par personne interposée, importé au Canada, offert de vendre, distribué et vendu au Canada, ou encore, a l'intention de fabriquer directement ou par personne interposée, d'importer au Canada, d'offrir de vendre, de distribuer et de vendre au Canada des pièces de chargement jetables, lesquelles reproduisent les œuvres décrites aux paragraphes 31 à 38 ci-dessus, en quoi la défenderesse viole ledit droit d'auteur de la demanderesse. En particulier, les pièces de chargement disposables de la défenderesse constituent la violation du droit d'auteur de la façon suivante:

a) les pièces de chargement ou cartouches jetables de la défenderesse, portant les désignations 30 MED et 30 LG reproduisent l'œuvre représentée par le dessin numéro C3853600, dont il est fait état au paragraphe 31 susmentionné;

Les *Règles de la Cour fédérale* portent:

*Règle 407. ...*

(2) Une copie de chaque document mentionné dans une plaidoirie doit être signifiée à chaque partie à laquelle ladite plaidoirie est signifiée, soit au moment de la signification de cette dernière, soit dans un délai de 30 jours à compter de ce moment, à moins que

a) une partie ne renonce à son droit de recevoir ces copies; ou que

(b) the Court, for special reason, otherwise orders.

In its purported compliance with that requirement, the plaintiff has deleted certain information from the copies of the drawings. That information falls into four categories:

1. References to parts drawings and to component part numbers.
2. Descriptions of revisions to the drawings.
3. Assembly specifications and tolerances.
4. In some instances, dates of the original drawings.

The deletions, other than category 4, are said to be vital commercial information which the plaintiff wishes to maintain secret and confidential.

As to category 1, a competitor having the references to parts drawings and component part numbers would be able to approach the plaintiff's suppliers and seek to acquire the drawings and identical parts to those incorporated by the plaintiff into its cartridges. As to category 2, revisions are said to have been minor but, nevertheless, their precise nature and dates would give a competitor valuable assembly, manufacturing, design, and quality control information in identifying areas where the plaintiff has found specifications and tolerances of critical importance. The nature of the category 3 information is self-explanatory of the plaintiff's wish to keep it confidential. No good reason for withholding the category 4 information was advanced; these dates are, as a matter of fact, all alleged in the statement of claim.

The weight of authority clearly lies in favour of requiring production, pursuant to Rule 407(2), of the complete document referred to in a pleading. The Rule does, however, give the Court a discretion. The defendant argues that the discretion is intended only to embrace cases where it would be physically or mechanically difficult, if not impossible, to produce a copy of an entire document, e.g., one so fragile and lengthy that photocopying was impossible and alternative reproduction impractical. I do not accept that limitation. There

b) la Cour, pour un motif spécial, n'en ordonne autrement.

En s'acquittant de l'obligation prévue par la Règle ci-dessus, la demanderesse a supprimé certains renseignements des copies des dessins. Ces renseignements relèvent de quatre catégories:

1. Références aux dessins des pièces et aux numéros des éléments.
2. Descriptions des modifications apportées aux dessins.
3. Spécifications et tolérances de montage.
4. Dans certains cas, les dates des dessins originaux.

La demanderesse affirme qu'à l'exception de la catégorie 4, les renseignements supprimés sont des renseignements commerciaux de première importance qu'elle tient à garder secrets et confidentiels.

Pour ce qui est de la catégorie 1, un concurrent en possession des références aux dessins des pièces et aux numéros des éléments pourrait demander aux fournisseurs de la demanderesse de lui fournir les dessins et les pièces identiques que la demanderesse utilise pour ses cartouches. Quant à la catégorie 2, la demanderesse reconnaît que les modifications sont mineures, soutient que les précisions relatives à leur nature précise et à leurs dates fourniraient à un concurrent des renseignements précieux sur le montage, la fabrication, la conception et le contrôle de la qualité, pour ce qui est d'identifier les parties où la demanderesse a fixé les spécifications et les tolérances d'une importance capitale. La nature des renseignements de la catégorie 3 suffit à elle seule à expliquer la volonté de la demanderesse de les garder confidentiels. Cette dernière n'a cependant donné aucune raison valable pour le refus de communiquer les renseignements de la catégorie 4; en fait, toutes ces dates figurent dans la déclaration.

La jurisprudence dominante penche nettement du côté de l'obligation de produire, en application de la Règle 407(2), l'intégralité de tout document visé dans une plaidoirie. Cette Règle investit cependant la Cour d'un pouvoir discrétionnaire en la matière. La défenderesse soutient que ce pouvoir discrétionnaire ne s'applique qu'aux cas où il serait matériellement difficile, sinon impossible, de produire un document tout entier, par exemple un document si fragile et si long qu'il est impossible de le photocopier ou de le reproduire de toute

may well be other situations, as, for example, where the Court is satisfied that part of a document is irrelevant and the party has a valid reason for not wishing to publish that part.

Quite apart from, and more basic than, the requirement of Rule 407(2) is the question whether a party can be permitted to assert his copyright in an entire work and the infringement of that right, while refusing to divulge the entire work. The answer is obviously that he cannot. He must disclose everything in which he claims copyright or his action will be terminated summarily. There would be no point in going to trial.

In *Sitwell v. Sun Engraving Co., Ltd.*,<sup>1</sup> the English Court of Appeal, dealing with an interlocutory order, considered a claim of copyright infringement as a result of the publication by the defendant, without consent, of six stanzas of the plaintiff's unpublished poem. The poem as a whole was, for some undisclosed reason, considered by the plaintiff not to be entitled to copyright protection. Perhaps it was obscene or defamatory. The Master of the Rolls, at page 369, said:

I quite agree that, if the work in respect of which infringement is complained of is the whole work in respect of which copyright is being claimed, the plaintiff obviously could not, while claiming copyright in fourteen stanzas, claim to seal up twelve or two, as the case might be. But here the plaintiff is not seeking to do any such thing. He is saying: "This is my work, and this is what you have infringed." Whether his contention, that he is entitled to succeed upon that basis, is right or not, will be a matter which will have to be dealt with if and when this question of law comes to be debated, and if and when the relevant facts are brought before the court. At present we have to deal only with the matter upon the pleadings, and on the plaintiff's statement of claim he is claiming breach of copyright of a particular work, consisting of the six stanzas which have been published. I cannot assent to the proposition that, before he can maintain a claim of that kind, he is bound to produce some additional stanzas, with regard to which his statement of claim is silent, and with regard to which he makes no claim at all.

<sup>1</sup> [1937] 4 All E.R. 366.

autre manière. Je ne saurais accueillir cette interprétation restrictive. Il pourrait bien y avoir des cas où, par exemple, la Cour conclut qu'une partie d'un document n'a rien à voir avec l'affaire et que l'intéressé a de bonnes raisons de vouloir garder cette partie par-devers soi.

Indépendamment de l'obligation prévue à la Règle 407(2), il se pose une question bien plus fondamentale, savoir si une partie peut être recevable à affirmer son droit d'auteur sur la totalité d'une œuvre et à alléguer la violation de ce droit tout en refusant de révéler la totalité de cette œuvre. La réponse est, à l'évidence, négative. Cette partie est tenue de révéler tout ce qui fait l'objet de sa revendication du droit d'auteur; sinon, son action sera sommairement déclarée irrecevable, car un procès ne servirait pas à grand-chose dans ce cas.

Dans *Sitwell c. Sun Engraving Co., Ltd.*<sup>1</sup>, la Cour d'appel d'Angleterre, statuant sur une ordonnance interlocutoire, s'est prononcée sur une action en violation du droit d'auteur par suite de la publication sans autorisation par la défenderesse de six strophes du poème non publié du demandeur. Pour des raisons inconnues, le demandeur estimait que l'ensemble de son poème ne jouissait pas de la protection en matière de droit d'auteur. Peut-être était-il obscène ou diffamatoire. Le Maître des rôles s'est prononcé en ces termes à la page 369:

[TRADUCTION] Je conviens que, si l'œuvre faisant l'objet d'une plainte de violation de droit d'auteur est l'œuvre tout entière au sujet de laquelle le demandeur revendique le droit d'auteur, ce demandeur ne saurait évidemment pas, tout en affirmant le droit d'auteur sur quatorze strophes, prétendre en dissimuler douze ou deux, selon le cas. Mais, ce n'est pas ce que le demandeur prétend faire en l'espèce. Il ne fait que dire: «Ceci est mon œuvre, et c'est ce que vous avez violé.» Qu'il soit fondé ou non en sa demande, voilà ce qui devra être tranché quand cette question de droit viendra à être débattue, et quand les faits pertinents seront portés devant la Cour. En cet état de la cause, la Cour ne peut se prononcer que sur les conclusions produites ainsi que sur les conclusions figurant dans la déclaration du demandeur selon laquelle il y a violation du droit d'auteur sur une œuvre, consistant dans les six strophes qui ont été publiées. Je ne saurais accueillir l'argument voulant que, avant de pouvoir soutenir une revendication de ce genre, il soit tenu de produire quelques autres strophes dont sa déclaration ne fait pas état et à propos desquelles il ne formule aucune plainte.

<sup>1</sup> [1937] 4 All E.R. 366.

If the plaintiff wishes, as it presently does, to assert copyright in the entire drawings then it will have to produce the entire drawings. If, however, it wishes to assert copyright in a distinct and severable portion only of each drawing, I see no reason why it ought not be permitted to so frame its pleading and, if it does, no reason to require it to produce any more of the drawings than those portions. I am satisfied that there would then be special reason, within the contemplation of Rule 407(2), not to require the plaintiff to produce the portions of the drawings described in categories 1, 2 and 3.

Si la demanderesse entend, comme elle le fait en l'espèce, affirmer son droit d'auteur sur les dessins tout entiers, il faut qu'elle les produise. Si, toutefois, elle n'entend revendiquer un droit d'auteur qu'à l'égard d'une partie distincte et isolable de chaque dessin, je ne vois pas pourquoi elle ne pourrait pas limiter ses conclusions en conséquence et, si tel est le cas, je ne vois pas pourquoi elle devrait produire autre chose que cette partie. Je suis convaincu qu'il y aurait dans ce cas un motif spécial, au sens de la Règle 407(2), pour ne pas exiger de la demanderesse qu'elle produise les parties des dessins décrits dans les catégories 1, 2 et 3.