

A-1422-83

A-1422-83

Everest & Jennings Canadian Ltd. (Appellant)
(Defendant)

v.

Invacare Corporation (Respondent) (Plaintiff)

Court of Appeal, Urie, Ryan and Stone JJ.—
Toronto, February 14, 1984.

*Practice — Discovery — Production of documents — Relevancy — Appeal from Trial Division order refusing to require respondent to produce balance of file containing exhibit to examination for discovery of officer of respondent — Respondent contesting production on ground irrelevant to matters in issue — No claim of privilege — Appeal allowed — Production of exhibit admission of relevancy — Letter exhibited not clearly relating solely to invention in dispute and not to other inventions — File may be relevant to ascertain letter's relevancy — Test of relevancy for purposes of discovery set out in *Boxer and Boxer Holdings Ltd. v. Reesor, et al.* — Plaintiffs having right to access to documents which may lead them to train of inquiry which may directly or indirectly advance their case or damage defendant's — Ultimate relevance matter for Trial Judge.*

CASE JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

Boxer and Boxer Holdings Ltd. v. Reesor, et al. (1983),
43 B.C.L.R. 352 (B.C.S.C.). *f*

COUNSEL:

P. E. J. Wells for appellant (defendant).

G. J. Zimmerman for respondent (plaintiff).

SOLICITORS:

Lang, Michener, Cranston, Farquharson & Wright, Toronto, for appellant (defendant).

Sim, Hughes, Toronto, for respondent (plaintiff).

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

URIE J.: This is an appeal from an order made in the Trial Division refusing to require the

Everest & Jennings Canadian Ltd. (appelante)
(défenderesse)

a c.

Invacare Corporation (intimée) (demanderesse)

Cour d'appel, juges Urie, Ryan et Stone—
Toronto, 14 février 1984.

*Pratique — Communication de documents et interrogatoire préalable — Production de documents — Pertinence — Appel contre une décision de la Division de première instance de ne pas exiger que l'intimée communique le reste d'un dossier contenant une pièce produite au cours de l'interrogatoire préalable d'un membre de la direction de l'intimée — L'intimée s'oppose à la production, alléguant la non-pertinence en l'espèce — L'exemption de communication n'est pas invoquée — Appel accueilli — La production de la pièce constitue une reconnaissance de sa pertinence — Il n'est pas clair que la lettre produite comme pièce vise uniquement l'invention en cause plutôt que d'autres inventions — Le dossier d'où elle a été tirée peut être pertinent dans la détermination de la pertinence de la lettre — Le critère à appliquer pour établir la pertinence est celui posé dans la décision *Boxer and Boxer Holdings Ltd. v. Reesor, et al.* — Les demandeurs ont le droit de consulter tout document susceptible de les lancer dans une enquête qui pourra, directement ou indirectement, bénéficier à leur cause ou nuire à celle du défendeur — La détermination de la pertinence relève du juge de première instance.*

JURISPRUDENCE

DÉCISION APPLIQUÉE:

Boxer and Boxer Holdings Ltd. v. Reesor, et al. (1983),
43 B.C.L.R. 352 (C.S.C.-B.).

AVOCATS:

P. E. J. Wells pour l'appelante (défenderesse).

G. J. Zimmerman pour l'intimée (demanderesse).

PROCUREURS:

Lang, Michener, Cranston, Farquharson & Wright, Toronto, pour l'appelante (défenderesse).

Sim, Hughes, Toronto, pour l'intimée (demanderesse).

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

LE JUGE URIE: Cet appel attaque une décision de la Division de première instance de ne pas

respondent to produce the balance of a file which contained Exhibit 7 to the examination for discovery of an officer produced by the respondent.

The action is one for patent infringement in which it is alleged, *inter alia*, that the appellant has infringed Canadian letters patent 805,957 for a latch for a swinging footrest for wheelchairs. Exhibit 7 is a letter from Mobilaid, Inc. a predecessor of the respondent, to a firm of patent attorneys which refers to "several versions of the swinging detachable footrest". The letter is dated June 26, 1965 which is a date prior to the priority date of a corresponding United States patent application dated October 31, 1966. It came from a file on a patent application relating to the swinging detachable footrest. There seems to be no doubt that it was produced as the respondent stated in its memorandum, "as the earliest document available to indicate a date of conception and reduction to practice of the invention in suit". The respondent contests the production of the balance of the file on the ground that nothing in it is relevant to the matters in issue. The respondent relied solely on the lack of relevancy for its refusal to produce the balance both in the Trial Division and here. It did not rely on a claim of privilege.

We are all of the opinion that the appeal must succeed. By producing Exhibit 7, the respondent acknowledged its relevancy. The letter does not, in any way, on the plain meaning of the words therein, indicate that it relates only to the invention disclosed, if any, in the patent in suit and does not relate to some other device or devices entirely. It would thus appear that to appreciate the letter's relevancy the file from which it was produced may be equally relevant. The correct test of relevancy for purposes of discovery was, in our opinion, propounded by McEachern C.J. in the case of *Boxer and Boxer Holdings Ltd. v. Reesor, et al.* (1983), 43 B.C.L.R. 352 (B.C.S.C.) when, at page 359, he said:

It seems to me that the clear right of the plaintiffs to have access to documents which may fairly lead them to a train of inquiry which may directly or indirectly advance their case or damage the defendant's case particularly on the crucial question of one party's version of the agreement being more prob-

exiger que l'intimée communique le reste d'un dossier contenant la pièce 7 produite au cours de l'interrogatoire préalable d'un membre de la direction de l'intimée.

Il s'agit d'une action en contrefaçon d'un brevet dans laquelle on allègue notamment que l'appellante a contrefait le brevet canadien 805 957 portant sur un verrou pour un repose-pied mobile pour fauteuil roulant. La pièce 7, une lettre adressée par Mobilaid, Inc., un prédécesseur de l'intimée, à un cabinet d'avocats de brevets, parle de [TRADUCTION] «plusieurs modèles du repose-pied mobile détachable». Datée du 26 juin 1965, c'est-à-dire avant la date de priorité d'une demande de brevet correspondante en date du 31 octobre 1966 présentée aux États-Unis, cette lettre provient d'un dossier afférent à une demande de brevet visant le repose-pied mobile détachable. Il semble certain qu'on l'a produite, comme l'affirme l'intimée dans son mémoire, parce qu'il s'agit du [TRADUCTION] «premier document qui indique une date de conception et d'exécution de l'invention en cause». L'intimée s'oppose à la production du reste du dossier, alléguant qu'il n'a aucune pertinence en l'espèce. Cette allégation constitue l'unique fondement du refus de l'intimée, en Division de première instance et ici, de produire le reste du dossier. Elle n'invoque pas l'exemption de communication.

Nous sommes tous d'avis que l'appel doit être accueilli. En produisant la pièce 7, l'intimée a reconnu sa pertinence. D'après le sens manifeste de son libellé, il ne ressort aucunement de la lettre qu'elle vise uniquement l'invention, s'il en est, exposée dans le brevet litigieux plutôt que quelque chose de tout à fait différent. Il paraît donc que, dans la détermination de la pertinence de la lettre, le dossier d'où elle a été tirée peut être tout aussi pertinent que la lettre elle-même. Selon nous, le critère qu'il convient d'appliquer pour établir la pertinence aux fins d'un interrogatoire préalable est celui qu'a posé le juge en chef McEachern dans la décision *Boxer and Boxer Holdings Ltd. v. Reesor, et al.* (1983), 43 B.C.L.R. 352 (C.S.C.-B.), où il dit, à la page 359:

[TRADUCTION] Les demandeurs ont incontestablement le droit de consulter tout document susceptible de les lancer dans une enquête qui pourra, directement ou indirectement, bénéficier à leur cause ou nuire à celle du défendeur, particulièrement sur la question vitale de la probabilité que la version du contrat

ably correct than the other, entitles the plaintiffs to succeed on some parts of this application.

When produced the documents in the file may assist the appellant in its defence. On the other hand, they may not and may, as the respondent says, be totally irrelevant. In either event, the matter in issue may be more readily resolved at trial although their ultimate relevance and the weight to be attached to them will be matters for the Trial Judge.

The appeal, therefore, will be allowed with costs both here and below and the respondent shall produce for discovery the balance of the file which contained Exhibit 7.

donnée par une partie soit plus exacte que celle de l'autre. Tel étant le cas, il me semble que les demandeurs doivent avoir gain de cause sur certains aspects de la demande.

a La production des documents compris dans le dossier pourra aider l'appelante dans sa défense. Peut-être aussi que ces documents ne l'aideront pas et qu'ils sont, comme l'affirme l'intimée, complètement dénués de pertinence. Quoi qu'il en soit, la question pourra être plus facilement résolue au procès, la pertinence et l'importance de ces documents étant à déterminer par le juge de première instance.

b
c L'appel sera donc accueilli avec dépens tant en première instance qu'en cette Cour et l'intimée doit produire aux fins de l'interrogatoire préalable le reste du dossier contenant la pièce 7.