

T-1582-72

T-1582-72

**Moore Dry Kiln of Canada Limited (Plaintiff)****Moore Dry Kiln of Canada Limited (Demanderesse)**

v.

c.

**U.S. Natural Resources, Inc. (Defendant)**<sup>a</sup> **U.S. Natural Resources, Inc. (Défenderesse)**

Trial Division, Mahoney J.—Ottawa, April 3 and 4, 1975.

Division de première instance, le juge Mahoney—Ottawa, les 3 et 4 avril 1975.

*Practice—Trade marks—Defendant seeking leave to file and serve “supplementary affidavit of documents or . . . list of documents”—Defendant changing solicitors—Forwarding additional lists of documents—Plaintiff aware of implied request for consent to file, and not misled—Plaintiff refusing to consent—Federal Court Rules 447, 448, 461.*

<sup>b</sup> *Procédure—Marques de commerce—La défenderesse demande la permission de déposer et signifier un «affidavit supplémentaire de documents ou . . . une liste de documents»—Changement de procureurs de la défenderesse—Envoi d’une liste supplémentaire de documents—La demanderesse est consciente de la demande implicite de consentement et n’est pas induite en erreur—La demanderesse ne consent pas—<sup>c</sup> Règles 447, 448 et 461 de la Cour fédérale.*

After examinations for discovery had been held, defendant forwarded additional lists of documents to plaintiff. Plaintiff acknowledges that, while defendant did not formally request plaintiff’s consent to the filing or service of these supplementary lists, it was not misled and was aware of the implied request, but it refuses to give consent.

<sup>d</sup> Après les interrogatoires préalables, la défenderesse a fait parvenir à la demanderesse d’autres listes de documents. Bien que la défenderesse n’ait pas formellement demandé le consentement de la demanderesse au dépôt ou à la signification de ces listes supplémentaires, cette dernière n’a pas été induite en erreur et était consciente de la demande implicite, mais elle refuse d’accorder son consentement.

*Held*, defendant must be granted leave to file a supplementary list verified by affidavit as required by Rule 448. Rule 461 appears to give the parties the right to agree to the filing and service of a bare supplementary list, but to limit the order which the Court must grant to a list verified by affidavit. The Court has discretion as to the terms upon which leave will be granted. Plaintiff is entitled to further examination for discovery in respect of the additional documents; defendant is not.

<sup>e</sup> *Arrêt*: permission doit être accordée à la défenderesse de déposer une liste supplémentaire de documents dont l’exactitude est attestée par affidavit conformément à la Règle 448. La Règle 461 semble donner aux parties le droit de consentir au dépôt et à la signification d’une simple liste supplémentaire; par contre, cette règle limite l’ordonnance que la Cour doit accorder à une liste dont l’exactitude est attestée par affidavit. La Cour a cependant une certaine discrétion sur les conditions qui régiront l’octroi de la permission. La demanderesse a droit à un autre interrogatoire préalable relativement aux documents supplémentaires; ce droit est refusé à la défenderesse.

## APPLICATION.

## REQUÊTE.

## COUNSEL:

## AVOCATS:

*A. M. Butler* for plaintiff.<sup>g</sup> *A. M. Butler* pour la demanderesse.*L. Turlock* for defendant.*L. Turlock* pour la défenderesse.

## SOLICITORS:

## PROCUREURS:

*Gowling and Henderson*, Ottawa, for plaintiff.<sup>h</sup> *Gowling et Henderson*, Ottawa, pour la demanderesse.*Barrigar and Oyen*, Ottawa, for defendant.*Barrigar et Oyen*, Ottawa, pour la défenderesse.

*The following are the reason for judgment rendered in English by*

<sup>i</sup> *Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par*

MAHONEY J.: This is a trade mark case. The allegations of fact on which the action is based are set forth in the reasons for judgment of my brother Kerr, dealing with another interlocutory application herein, rendered February 20, 1975. The

<sup>j</sup> LE JUGE MAHONEY: Il s’agit d’une affaire de marque de commerce. Les faits allégués à l’appui de l’action sont présentés dans les motifs de jugement de mon collègue le juge Kerr en date du 20 février 1975, concernant une autre requête interlo-

defendant now seeks, under Rule 461, leave to file and serve "a supplementary affidavit of documents or supplementary list of documents". That Rule provides:

*Rule 461.* Where, at any time after a list or an affidavit has been made under Rules 447 to 458,

(a) it comes to the attention of the party or his solicitor that the list or affidavit was inaccurate or incomplete, or

(b) any document comes into the party's possession, custody or power that was not in his possession, custody or power at the time when the original affidavit was made,

a request shall be made to the other parties for consent to file and serve a supplementary list or affidavit, and, if such consent is refused, an application shall be made to the Court for leave to file and serve a supplementary affidavit, which leave shall be granted on such terms, if any, as the circumstances of the matter may require; and when any such consent or leave is obtained a supplementary list or affidavit shall be filed and served accordingly.<sup>1</sup>

The action was commenced June 7, 1972. The statement of claim was served *ex juris* during that summer and, after an unsuccessful effort to strike out a substantial portion of the statement of claim, the statement of defence and counterclaim was filed March 12, 1973 and the reply, defence to counterclaim and joinder of issue was filed March 20.

The defendant filed its list of documents pursuant to Rule 447 on June 29, 1973; the plaintiff had filed its list of documents earlier. Examinations for discovery ensued. Following the examinations for discovery, the defendant changed its solicitors. On each of January 10, February 6, March 21 and March 26, 1975, the defendant's new solicitors forwarded additional lists of documents to the plaintiff's solicitors accompanied, it appears, by copies of most of the documents therein referred to. Each successive list covered documents not comprised in the list of documents duly filed under Rule 447 nor in any of the preceding lists delivered. There are something in the order of 150 individual documents and bundles of documents enumerated in the four lists.

<sup>1</sup> The emphasis is mine.

cutoire dans cette même affaire. En vertu de la Règle 461, la défenderesse voudrait maintenant obtenir la permission de déposer et signifier [TRA-DUCTION] «un affidavit supplémentaire de documents ou une liste supplémentaire de documents». Voici le texte de cette Règle:

*Règle 461.* Lorsque, à un moment quelconque après l'établissement d'une liste ou d'un affidavit en vertu des Règles 447 à 458,

b a) la partie ou son *solicitor* s'aperçoit que la liste ou l'affidavit étaient inexacts ou incomplets, ou

b) la partie obtient la possession, la garde ou le contrôle d'un document qui n'était pas en sa possession, sous sa garde ou sous son contrôle au moment de l'émission de l'affidavit initial,

cette partie doit demander aux autres parties de consentir à ce qu'elle dépose et signifie une liste ou un affidavit supplémentaire, si ce consentement est refusé, elle doit demander à la Cour la permission de déposer et signifier un affidavit supplémentaire, permission qui doit lui être accordée aux conditions que les circonstances peuvent, le cas échéant, exiger en l'espèce; et après obtention de ce consentement ou de cette permission, la partie doit déposer et signifier ladite liste ou ledit affidavit supplémentaires.<sup>1</sup>

e L'action fut intentée le 7 juin 1972. La déclaration fut signifiée *ex juris* au cours du même été; après une vaine tentative de faire radier une partie importante de la déclaration, la défense et la demande reconventionnelle furent déposées le 12 mars 1973 et la réponse, la défense à la demande reconventionnelle et la déclaration de constatation lée, le 20 mars.

g Le 29 juin 1973, la défenderesse déposa sa liste de documents en vertu de la Règle 447; la demanderesse avait déjà déposé sa liste de documents. Après l'étape suivante, celle des interrogatoires préalables, la défenderesse changea d'avocats. Les 10 janvier, 6 février, 21 mars et 26 mars 1975, les nouveaux avocats de la défenderesse firent parvenir aux avocats de la demanderesse des listes supplémentaires de documents auxquelles étaient jointes, semble-t-il, des copies de la plupart des documents qui y étaient mentionnés. Chacune de ces listes mentionnait des documents qui ne figuraient pas sur la liste de documents dûment déposée en vertu de la Règle 447 et sur aucune des listes précédentes qui avaient été remises. Ces quatre listes énumèrent environ 150 documents particuliers et liasses de documents.

<sup>1</sup> C'est moi qui souligne.

The defendant did not formally request the plaintiff's consent to the filing or service of these supplementary lists; however, the plaintiff acknowledges that it was in no way misled by that failure and was aware of the implied request, which it refuses. It is therefore unnecessary for me to deal with the question of whether the bare delivery by one party to another of a formally drawn document bearing the style of cause and entitled "Supplementary List of Documents which may be relied upon by Defendant in accordance with Rule 447" constitutes the request for consent prerequisite to an application to the Court under Rule 461.

The defendant filed the notice of motion herein on March 27, 1975 and, on April 2, the parties filed a joint application for an order fixing a time and place for the trial of this matter. That application indicates a ten day trial comprised of five days in each of Vancouver and Ottawa. While this application will not be dealt with until discovery is complete, I have ascertained that, from the point of view of the Court, the commencement date of June 9 proposed by the parties is presently convenient.

I am satisfied that it had come to the attention of the defendant's solicitor that the list of documents filed and served under Rule 447 was incomplete and that, under Rule 461, I have no discretion but to grant leave to the defendant to file a supplementary list of documents verified by affidavit as provided by Rule 448. Rule 461 appears clearly to give the parties the right to agree to the filing and service of a bare supplementary list but to limit the order which the Court must grant to a list verified by affidavit. I do, however, have discretion as to the terms upon which that leave will be granted.

The plaintiff is manifestly entitled to further examination for discovery in respect of the additional documents and I do not see how, properly or practically, I can limit that right in any of the

La défenderesse ne demanda pas formellement le consentement de la demanderesse au dépôt ou à la signification de ces listes supplémentaires; la demanderesse reconnaît cependant que ce défaut ne l'a nullement induit en erreur et qu'elle était consciente de la demande implicite de consentement, que d'ailleurs elle n'accorde pas. Il n'est donc pas nécessaire de me prononcer sur la question de savoir si la simple remise d'une partie à un autre d'un document rédigé dans les formes prescrites et portant l'intitulé de la cause avec le titre [TRADUCTION] «Liste supplémentaire de documents auxquels la défenderesse pourra avoir recours conformément à la Règle 447» constitue la demande de consentement, condition préalable à une demande présentée à la Cour en vertu de la Règle 461.

Le 27 mars 1975, la défenderesse a déposé le présent avis de requête et, le 2 avril, les parties ont déposé une demande commune de fixation des temps et lieu d'audition de cette question. La requête mentionne une audition de dix jours, dont cinq à Vancouver et cinq à Ottawa. Bien qu'il ne sera donné aucune réponse à la présente requête avant la fin de l'interrogatoire, je me suis assuré que la Cour serait en mesure de commencer l'audition le 9 juin, date proposée par les parties.

Je suis convaincu que l'avocat de la défenderesse savait que la liste de documents déposée et signifiée en vertu de la Règle 447 était incomplète et, en vertu de la Règle 461, je n'ai d'autre choix que d'accorder à la défenderesse la permission de déposer une liste supplémentaire de documents dont l'exactitude est attestée par affidavit conformément à la Règle 448. Il appert que la Règle 461 donne indubitablement aux parties le droit de consentir au dépôt et à la signification d'une simple liste supplémentaire; par contre, cette Règle limite l'ordonnance que la Cour doit accorder à une liste dont l'exactitude est attestée par un affidavit. J'ai, cependant, une certaine discrétion sur les conditions qui régiront l'octroi de cette permission.

La demanderesse a évidemment droit à un autre interrogatoire préalable relativement aux documents supplémentaires et je ne vois comment je pourrais, à bon droit ou pratiquement, restreindre

ways suggested by the plaintiff.<sup>2</sup> As long as the further examination relates to the additional documents and to the issues in the action to which those documents relate, the plaintiff may pursue it notwithstanding that it may be largely repetitious of the earlier examination. It is for the plaintiff to decide whether it wishes to take the time in such an exercise. On the other hand, I cannot accept the plaintiff's submission that, in order to avoid the necessity of further examination, I should order the defendant either to admit the documents or to limit itself in any way in the use which it may make thereof at the trial. I see no way, in the circumstances, that I could make such an order with any confidence that it would be both meaningful and fair. I could perhaps make it meaningful and arbitrary, or fair and fatuous, but if additional examination for discovery is to be avoided and the price of that is a limitation on the freedom that the defendant would otherwise have in the use of the additional documents in the presentation of its case, that result will have to be achieved by agreement between the parties.

I reject the defendant's submission that, if the plaintiff exercises its right to further examination for discovery, the defendant should likewise have a right to further examination for discovery.

In the circumstances, the plaintiff's request that the affidavit be filed and served on or before April 14, 1975 is reasonable. The plaintiff's further request that the affidavit be accompanied by legible copies of the additional documents adequately indexed to relate them to the affidavit to be filed and served is also reasonable to the extent that the plaintiff does not already have them in that general form. In stipulating that such copies be so delivered, I rely on responsible counsel not to demand a duplication of material, already in hand and properly identified in relation to the affidavit, to be delivered.

<sup>2</sup> The fact that the Court must grant leave to file a list verified by affidavit and not a bare list of documents would appear to confirm the intention that further examination is to follow such order since there is a right, in any case, to examine on the affidavit.

ce droit d'une des façons suggérées par la demanderesse.<sup>2</sup> La demanderesse peut poursuivre l'interrogatoire postérieur aussi longtemps qu'il porte sur les documents supplémentaires et sur les points en litige auxquels ils se rapportent, même s'il peut s'agir en bonne partie d'une répétition de l'interrogatoire antérieur. Il appartient à la demanderesse de décider si elle veut consacrer le temps voulu pour ce faire. Par contre, je ne peux accepter la prétention de la demanderesse selon laquelle, pour éviter qu'un autre interrogatoire ne devienne nécessaire, je devrais ordonner à la défenderesse, soit d'admettre les documents, soit de restreindre d'une façon quelconque l'usage qu'elle peut en faire à l'instruction. Dans les circonstances, je ne vois pas comment je pourrais rendre une pareille ordonnance et espérer qu'elle soit à la fois équitable et sensée. Elle serait peut-être sensée et arbitraire ou équitable et dénuée de sens mais, s'il faut éviter un interrogatoire préalable supplémentaire au prix d'une restriction à la liberté de la défenderesse quant à l'utilisation des documents supplémentaires dans la présentation de sa cause, les parties devront se mettre d'accord pour atteindre ce résultat.

La défenderesse prétend que, si la demanderesse se prévaut de son droit à un autre interrogatoire préalable, elle aussi devrait avoir ce même droit; je rejette cette prétention.

Dans les circonstances, la demande de la demanderesse que l'affidavit soit déposé et signifié le 14 avril 1975 ou avant cette date est raisonnable. Elle demande aussi que l'affidavit soit accompagné de copies lisibles des documents supplémentaires comportant un index adéquat pour établir le lien avec l'affidavit qui sera déposé et signifié; cette demande est également raisonnable dans la mesure où elle ne les a pas déjà reçus. Je veux bien ordonner la remise de ces copies mais je présume que l'avocat n'exigera pas que soit livrée une autre copie des documents qu'il a déjà en main et qui ont déjà été convenablement identifiés pour faire le lien avec l'affidavit.

<sup>2</sup> Le fait que la Cour doit accorder la permission de déposer une liste dont l'exactitude est attestée par affidavit plutôt qu'un simple liste de documents semble confirmer l'intention d'accorder le droit à un autre interrogatoire à la suite de l'ordonnance puisque, de toute façon, il existe un droit d'examen sur le contenu de l'affidavit.

While tempted in the circumstances to accede to the plaintiff's request that the defendant undertake that the documents disclosed by the affidavit, along with those disclosed in the list duly filed, will be exhaustive of the documents the defendant proposes to rely on, I do not think I can properly do so. That will be a matter for the Trial Judge or another application if additional documents are tendered.

One of the documents on the list dated March 26, 1975 is designated:

52) Certificate of Merger, Moore Dry Kiln Company—U.S. Natural Resources, Inc., 31 December, 1969.

It is said that that is a document issued by a public authority of the State of Florida. As a condition of the production of that document, I direct that the defendant also produce copies of all other documents on the public records of the issuing authority of the certificate leading to its issuance and all other documents in the plaintiff's possession relevant to establish the true nature and substance of the "merger" so certified in so far as that true nature and substance is, in turn, relevant to the issues of this action. The defendant may, if it properly objects to the production of any of the latter documents, disclose the same and state its objection.

Finally, the plaintiff is entitled to its costs in any event of the cause.

Dans les circonstances, je suis tenté d'accueillir une autre demande de la demanderesse; elle voudrait que la défenderesse soit tenue d'affirmer que les documents mentionnés dans l'affidavit et dans la liste dûment déposée seront les seuls qu'elle utilisera, mais, je ne crois pas qu'il me soit permis de le faire. Cette question relèvera du juge de l'action principale ou d'une autre requête si des documents supplémentaires sont présentés.

Un des documents sur la liste du 26 mars 1975 est ainsi décrit:

[TRADUCTION] 52) Certificat de fusionnement, Moore Dry Kiln Company—U.S. Natural Resources, Inc., 31 décembre 1969.

On dit qu'il s'agit d'un document émis par les autorités de l'état de Floride. Comme condition de la production de ce document, j'ordonne à la défenderesse de produire également des copies de tous les autres documents nécessaires pour en obtenir l'émission et inscrits au registre des autorités qui ont émis le certificat; j'ordonne aussi la production de tous les autres documents qui sont en possession de la demanderesse et qui sont pertinents pour établir le caractère véritable du «fusionnement» décrit au certificat, dans la mesure où ce caractère véritable est pertinent aux questions en litige dans cette affaire. Si elle s'objecte, selon la procédure établie, à la production de l'un de ces documents, la défenderesse pourra l'identifier et formuler son objection.

Enfin, la demanderesse a droit à ses dépens quelle que soit l'issue de la cause.