

T-1604-95

T-1604-95

**Illva Saronno S.p.A. (Plaintiff)****Illva Saronno S.p.A. (demanderesse)**

v.

c.

**Privilegiata Fabbrica Maraschino "Excelsior",  
Girolamo Luxardo S.p.A., Girolamo Luxardo  
Maraschino Canada Ltd., Saverio Schiralli  
Agencies Limited and Vanrick Corporation Limited  
(Defendants)**

**Privilegiata Fabbrica Maraschino «Excelsior»,  
Girolamo Luxardo S.p.A., Girolamo Luxardo  
Maraschino Canada Ltd., Saverio Schiralli Agen-  
cies Limited et Vanrick Corporation Limited  
(défenderesses)**

**INDEXED AS: ILLVA SARONNO S.P.A. v. PRIVILEGIATA  
FABBRICA MARASCHINO "EXCELSIOR" (T.D.)**

**RÉPERTORIÉ: ILLVA SARONNO S.P.A. c. PRIVILEGIATA  
FABBRICA MARASCHINO «EXCELSIOR» (1<sup>re</sup> INST.)**

Trial Division, Evans J.—Toronto, October 5; Ottawa,  
October 19, 1998.

Section de première instance, juge Evans—Toronto,  
5 octobre; Ottawa, 19 octobre 1998.

*Practice — References — Appeal from dismissal of motion to have issues of damages, profits determined by reference — A.S.P. holding defendants not providing any evidence bifurcating issues of liability, remedy resulting in inevitable saving of time, expense — Appeal dismissed — R. 107 permitting Court at any time to order issues in proceeding be determined separately — Exercise of r. 107 discretion subject to principles applicable under former R. 480, subject to two changes made by 1998 Rules: (1) Court having more flexibility as may now order severance of issues, even though severed issues not suitable for determination on reference because raising issues of both fact, law; (2) r. 107 must be applied so as to secure just, most expeditious, least expensive determination of every proceeding on merits as required by r. 3 — On r. 107 motion, Court may order postponement of discovery, determination of remedial issues until after discovery, trial of liability issues, if satisfied on balance of probabilities that, in view of evidence and all circumstances of case (including nature of claim, conduct of litigation, issues, remedies sought), severance more likely than not to result in just, expeditious, least expensive determination of proceeding on merits — Defendants not meeting burden — Court particularly influenced by paucity of information in defendants' affidavit; that discovery underway; existence of profits questionable; delays in final disposition of case likely to be prejudicial to plaintiff; difficulty of totally disentangling questions of law going to liability from those going to remedy.*

*Pratique — Renvois — Appel du rejet d'une requête visant à faire trancher les questions de dommages-intérêts et de profits par renvoi — Le protonotaire adjoint a statué que les défenderesses n'avaient pas présenté d'éléments de preuve tendant à montrer que la disjonction des questions de responsabilité et de redressement entraînerait inévitablement une économie de temps et d'argent — Appel rejeté — La règle 107 permet à la Cour, à tout moment, d'ordonner que les questions en litige dans une instance soient jugées séparément — L'exercice du pouvoir discrétionnaire prévu à la règle 107 est assujéti aux principes s'appliquant en vertu de la Règle 480 des anciennes Règles, compte tenu de deux modifications apportées par les Règles de 1998: 1) la Cour a plus de latitude étant donné qu'elle peut maintenant ordonner la disjonction des questions même s'il ne s'agit pas de questions qu'il convient de régler par renvoi parce qu'elles soulèvent à la fois des questions de fait et des questions de droit; 2) la règle 107 doit être appliqué compte tenu de l'art. 3, de façon à apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible — Dans le cadre d'une requête présentée en vertu de la règle 107 des Règles, la Cour peut ordonner l'ajournement des interrogatoires préalables et de la détermination des questions de redressement tant que les interrogatoires préalables et l'instruction concernant la question de la responsabilité n'auront pas eu lieu, si elle est convaincue selon la prépondérance des probabilités que, compte tenu de la preuve et de toutes les circonstances de l'affaire (y compris la nature de la demande, le déroulement de l'instance, les questions en litige et les redressements demandés), la disjonction permettra fort probablement d'apporter au litige une solution qui soit juste et la plus expéditive et économique possible — Les défenderesses ne se sont pas acquittées de cette obligation — La Cour s'est arrêtée en particulier à la faible quantité de renseignements figurant dans l'affidavit des défenderesses; au fait que les interrogatoires préalables étaient en cours; au fait qu'il était contestable que des profits aient été réalisés; au fait*

This was an appeal from the Associate Senior Prothonotary's order dismissing the defendants' motion to have the issues of damages and profits determined by a reference.

The statement of claim alleged trade mark infringement. In the case of one defendant liability was alleged to have extended over a period of nearly 30 years, while the infringements allegedly committed by the other defendants commenced only in the late 1980s. The Associate Senior Prothonotary dismissed the motion on the ground that the defendants had failed to provide any evidence that there would be an inevitable saving of time and expense if discovery and trial of the remedial issue were deferred until after discovery and trial of the liability issue. He relied on *VISX Inc. v. Nidek Co.* in which Hugessen J. held that the principles governing the separation of issues under former Rule 480 were applicable to current rule 107. Giles A.S.P. inferred therefrom that the case law establishing those principles continued to be binding. He summarized the test as requiring litigants seeking a separate determination of issues to show that there will necessarily be some saving of expense and time if discovery and trial of damages or profits is postponed until the matter of liability is settled. Rule 107 permits the Court at any time to order that issues in a proceeding be determined separately. Former Rule 480 enabled a party who wished to proceed to trial without adducing evidence of any issue of fact, including questions as to the damages caused by or profits arising from the infringement of a right, to seek a determination by a reference of such issues after trial.

The issues were: (1) whether rule 107 must be applied by reference to the principles and case law governing the exercise of discretion under former Rule 480; and (2) whether the test formulated for determining when discretion should be exercised under rule 107 to postpone remedial questions was too stringent.

*Held*, the appeal should be dismissed.

*que si l'on tardait à régler l'affaire d'une façon définitive, la demanderesse subirait probablement un préjudice et au fait qu'il était difficile de démêler complètement les questions de droit se rapportant à la responsabilité et celles se rapportant au redressement.*

Il s'agissait d'un appel interjeté contre l'ordonnance par laquelle le protonotaire adjoint avait rejeté une requête que les défenderesses avaient présentée en vue de faire trancher la question du montant des dommages-intérêts et des profits dans le cadre d'un renvoi.

Dans la déclaration, la violation d'une marque de commerce était alléguée. Dans le cas d'une défenderesse, il était allégué que la violation avait été commise sur une période de près de 30 ans, alors que les violations qui auraient censément été commises par les autres défenderesses n'avaient commencé qu'à la fin des années 1980. Le protonotaire adjoint Giles a rejeté la requête pour le motif que les défenderesses n'avaient pas présenté d'éléments de preuve tendant à montrer qu'il y aurait inévitablement économie de temps et d'argent si les interrogatoires préalables et l'instruction, en ce qui concerne la question du redressement, avaient lieu après les interrogatoires préalables et l'instruction se rapportant à la question de la responsabilité. Il s'est fondé sur la décision *VISX Inc. c. Nidek Co.*, dans laquelle le juge Hugessen avait statué que les principes régissant la disjonction des questions en vertu de la Règle 480 des anciennes Règles s'appliquaient à la règle 107 des Règles actuelles. Le protonotaire adjoint a inféré des motifs du juge Hugessen que la jurisprudence établit que ces principes continuent à s'appliquer obligatoirement. Il a résumé le critère comme exigeant que les parties qui cherchent à faire juger des questions séparément montrent que si les interrogatoires préalables et l'instruction de la question des dommages-intérêts ou des profits sont ajournés tant que la question de la responsabilité n'aura pas été réglée, il en résultera nécessairement une économie de temps et d'argent. La règle 107 permet à la Cour, à tout moment, d'ordonner que les questions en litige dans une instance soient jugées séparément. L'ancienne Règle 480 permettait à une partie qui désirait procéder à l'instruction sans présenter de preuve sur une question de fait, notamment sur un point relatif aux dommages découlant d'une atteinte à un droit ou aux profits tirés d'une atteinte à un droit, de demander une décision portant que cette question fera, après l'instruction, l'objet d'un renvoi.

Il s'agissait de savoir: 1) si la règle 107 s'applique par rapport aux principes et à la jurisprudence régissant l'exercice du pouvoir discrétionnaire prévu à l'ancienne Règle 480; et 2) si le critère formulé, lorsqu'il s'agit de déterminer dans quelles circonstances le pouvoir discrétionnaire d'ajourner l'instruction des questions de redressement doit être exercé en vertu de la règle 107, est trop rigoureux.

*Jugement*: l'appel doit être rejeté.

(1) The exercise of the Court's discretion under rule 107 to order a separate trial or a reference of remedial issues is subject to the principles applicable under former Rule 480. However, those principles, and the case law establishing them, must be read subject to two changes made by the 1998 Rules. First, rule 107 gives the Court more flexibility in the sense that, unlike the former Rule 480, the Court may now order a severance of issues even though the severed issues may not be suitable for determination on a reference because they raise issues of both fact and law. Second, like all provisions of the new Rules, rule 107 must be read subject to rule 3, and accordingly "applied so as to secure the just, most expeditious and least expensive determination of every proceeding on its merits". However, since the saving of time and expense was also understood to be the rationale of the former Rule 480, not too much should be made of this point in this context.

(2) The test formulated by Giles A.S.P. for determining when discretion should be exercised under rule 107 to postpone remedial questions was too stringent. On the basis of previous authority, and in light of the changes introduced by the 1988 Rules, on a motion under rule 107, the Court may order the postponement of discovery and the determination of remedial issues until after discovery and trial of the question of liability, if the Court is satisfied on the balance of probabilities that in view of the evidence and all the circumstances of the case (including the nature of the claim, the conduct of the litigation, the issues and the remedies sought), severance is more likely than not to result in the just, expeditious and least expensive determination of the proceeding on its merits.

In order to exercise *de novo* the discretion conferred by rule 107, the Court started with the premise that it will normally be more efficient to require that all the issues in a proceeding be determined together rather than separately, bearing in mind that a moving party has the burden of proof and persuasion that a departure from the general rule is justified. The defendants had not discharged that burden. In so concluding, the Court was particularly influenced by the paucity of information in the defendants' affidavit; the fact that discovery was already underway; the existence of profits was questionable; delays in the final disposition of the case were likely to be prejudicial to the plaintiff; and the difficulty of totally disentangling questions of law that go to liability from those pertaining to the remedy to be granted, if any.

1) L'exercice par la Cour du pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par la règle 107, à savoir ordonner une instruction distincte ou le renvoi des questions de redressement, est assujéti aux principes qui s'appliquent en vertu de l'ancienne Règle 480. Toutefois, ces principes, et la jurisprudence qui les a établis, doivent être interprétés compte tenu de deux modifications apportées par les Règles de 1998. En premier lieu, en vertu de la règle 107, la Cour a plus de latitude en ce sens que, contrairement à l'ancienne Règle 480, elle peut maintenant ordonner la disjonction des questions même s'il ne s'agit peut-être pas de questions qu'il convient de régler au moyen d'un renvoi parce qu'elles soulèvent à la fois des questions de fait et des questions de droit. En second lieu, comme toutes les dispositions des nouvelles Règles, la règle 107 doit être interprété compte tenu de la règle 3 et il doit donc être «appliqué de façon à apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible». Toutefois, étant donné qu'il était également entendu que l'économie de temps et d'argent constituait le fondement de l'ancienne Règle 480, il ne faudrait pas accorder trop d'importance à ce point dans le présent contexte.

2) Le critère formulé par le protonotaire adjoint Giles, lorsqu'il s'agit de déterminer dans quelles circonstances le pouvoir discrétionnaire d'ajourner l'instruction des questions de redressement doit être exercé en vertu de la règle 107, est trop rigoureux. Compte tenu des décisions qui ont été rendues et des modifications qui ont été apportées par les Règles de 1998, dans le cadre d'une requête présentée en vertu de la règle 107, la Cour peut ordonner l'ajournement des interrogatoires préalables et de la détermination des questions de redressement tant que les interrogatoires préalables et l'instruction concernant la question de la responsabilité n'auront pas eu lieu, si elle est convaincue selon la prépondérance des probabilités que, compte tenu de la preuve et de toutes les circonstances de l'affaire (y compris la nature de la demande, le déroulement de l'instance, les questions en litige et les redressements demandés), la disjonction permettra fort probablement d'apporter au litige une solution qui soit juste et la plus expéditive et économique possible.

Afin d'exercer le pouvoir discrétionnaire prévu à la règle 107 en reprenant l'affaire depuis le début, la Cour a commencé par la prémisse selon laquelle il sera normalement plus efficace d'exiger que toutes les questions en litige dans une instance soient réglées ensemble plutôt que séparément, compte tenu du fait que la partie qui présente la requête a la charge de la preuve et doit convaincre la Cour qu'une dérogation à la règle générale est justifiée. Les défenderesses ne s'étaient pas acquittées de cette obligation. En arrivant à cette conclusion, la Cour s'est arrêtée en particulier à la faible quantité de renseignements figurant dans l'affidavit des défenderesses; au fait que les interrogatoires préalables étaient déjà en cours; au fait qu'il était contestable que des profits aient été réalisés; au fait que si l'on tardait à régler l'affaire d'une façon définitive, la

demanderesse subirait probablement un préjudice et au fait qu'il était difficile de démêler complètement les questions de droit qui se rapportent à la responsabilité et celles qui se rapportent au redressement à accorder le cas échéant.

#### STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

*Federal Court Rules*, C.R.C., c. 663, RR. 476, 480, 500.  
*Federal Court Rules, 1998*, SOR/98-106, RR. 3, 51, 107, 153.  
*Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13.

#### CASES JUDICIALLY CONSIDERED

##### APPLIED:

*Canada v. Aqua-Gem Investments Ltd.*, [1993] 2 F.C. 425; (1993), 93 DTC 5080 (C.A.).

##### CONSIDERED:

*VISX, Inc. v. Nidek Co.*, [1998] F.C.J. No. 811 (T.D.) (QL); *Depuy (Canada) Ltd. v. Joint Medical Products Corp.* (1996), 67 C.P.R. (3d) 145 (F.C.A.); *Brouwer Turf Equipment Ltd. v. A and M Sod Supply Ltd.*, [1977] 1 F.C. 51; (1976), 13 N.R. 83 (C.A.); *Canamerican Auto Lease & Rental Limited v. The Queen*, [1985] 1 F.C. 638 (T.D.).

APPEAL from the dismissal of the defendants' motion to have the issues of damages and profits determined by a reference (*Illva Saronno S.p.A. v. Privilegiata Fabbrica Maraschino "Excelsior"*, [1998] F.C.J. No. 1282 (T.D.) (QL)). Appeal dismissed.

##### APPEARANCES:

*B. D. Edmonds* for plaintiff.  
*Newton Wong* for defendants.

##### SOLICITORS OF RECORD:

*McCarthy Tétrault*, Toronto, for plaintiff.  
*Newton Wong & Associates*, Toronto, for defendants.

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

[1] EVANS J.: This is an appeal under *Federal Court Rules, 1998* [SOR/98-106], rule 51 against an order of

#### LOIS ET RÈGLEMENTS

*Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13.  
*Règles de la Cour fédérale*, C.R.C., ch. 663, Règles 476, 480, 500.  
*Règles de la Cour fédérale (1998)*, DORS/98-106, Règles 3, 51, 107, 153.

#### JURISPRUDENCE

##### DÉCISION APPLIQUÉE:

*Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd.*, [1993] 2 C.F. 425; (1993), 93 DTC 5080 (C.A.).

##### DÉCISIONS EXAMINÉES:

*VISX, Inc. c. Nidek Co.*, [1998] F.C.J. n° 811 (1<sup>re</sup> inst.) (QL); *Depuy (Canada) Ltd. c. Joint Medical Products Corp.* (1996), 67 C.P.R. (3d) 145 (C.A.F.); *Brouwer Turf Equipment Ltd. c. A and M Sod Supply Ltd.*, [1977] 1 C.F. 51; (1976), 13 N.R. 83 (C.A.); *Canamerican Auto Lease & Rental Limited c. La Reine*, [1985] 1 C.F. 638 (1<sup>re</sup> inst.).

APPEL du rejet de la requête des défenderesses visant à faire trancher les questions de dommages-intérêts et de profits par renvoi (*Illva Saronno S.p.A. c. Privilegiata Fabbrica Maraschino «Excelsior»*, [1998] F.C.J. n° 1282 (1<sup>re</sup> inst.) (QL)). Appel rejeté.

##### ONT COMPARU:

*B. D. Edmonds* pour la demanderesse.  
*Newton Wong* pour les défenderesses.

##### AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

*McCarthy Tétrault*, Toronto, pour la demanderesse.  
*Newton Wong & Associates*, Toronto, pour les défenderesses.

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

[1] LE JUGE EVANS: Il s'agit d'un appel interjeté en vertu de la règle 51 des *Règles de la Cour fédérale*

Giles, A.S.P., dated September 8, 1998 [[1998 F.C.J. No. 1282 (T.D.) (QL)], dismissing a motion brought under rule 107 by the defendants in the action to order the postponement of the discovery and trial of the issue of the quantum of damages or profits payable to the plaintiff until the liability of the defendants to the plaintiff has been determined at trial.

[2] The plaintiff's statement of claim alleges that the defendants have infringed its rights under the *Trade-marks Act* [R.S.C., 1985, c. T-13] through the manufacture, importation, marketing and distribution in Canada of a liqueur with a name and get-up confusingly similar to that of a product of the plaintiff. In the case of the defendant, Saverio Schiralli Agencies Limited, liability is alleged to extend over a period of nearly 30 years, while the infringements allegedly committed by the other defendants commenced only in the late 1980s.

[3] The plaintiff is an Italian corporation, as is the defendant Luxardo, the manufacturer of the liqueur. The plaintiff has not yet elected whether to claim damages for loss suffered, or to seek an accounting of profits made by the defendants as a result of their alleged infringement of the plaintiff's rights under the *Trade-marks Act*.

[4] There have been six days of discovery of the defendant Saverio Schiralli to date, including one day devoted to the remedial issue; counsel anticipate that another three days will be required on this issue. The discovery of the two other defendants has not yet commenced, although it may not require as much time as that spent on Saverio Schiralli since the alleged infringements only go back for approximately 10 years. The fact that the defendants are said to have a number of product lines is a complicating factor in the discovery directed at determining the amount of any unlawfully made profits that they may be required to

(1998) [DORS/98-106], contre l'ordonnance par laquelle le protonotaire adjoint Giles a rejeté, le 8 septembre 1998 [[1998] F.C.J. n° 1282 (1<sup>re</sup> inst.) (QL)], une requête que les défenderesses avaient présentée dans l'instance en vertu de la règle 107 en vue de faire ajourner les interrogatoires préalables et l'instruction de la question du montant des dommages-intérêts ou des profits qui devraient être payés à la demanderesse tant que leur responsabilité envers cette dernière n'aurait pas été déterminée à l'instruction.

[2] Dans sa déclaration, la demanderesse allègue que les défenderesses ont violé les droits qu'elle possède en vertu de la *Loi sur les marques de commerce* [L.R.C. (1985), ch. T-13] en fabricant, important, commercialisant et distribuant au Canada une liqueur dont le nom et la présentation sont semblables à ceux d'un de ses produits au point de créer de la confusion. Dans le cas de la défenderesse Saverio Schiralli Agencies Limited, il est allégué que la violation a été commise sur une période de près de 30 ans, alors que les violations qui auraient censément été commises par les autres défenderesses n'ont commencé qu'à la fin des années 1980.

[3] La demanderesse est une société italienne, comme l'est également la défenderesse Luxardo qui fabrique la liqueur. La demanderesse n'a pas encore décidé si elle allait demander des dommages-intérêts pour la perte subie, ou une reddition de comptes de la part des défenderesses, par suite de la violation alléguée des droits qu'elle possède en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*.

[4] Jusqu'à maintenant, l'interrogatoire préalable du défendeur Saverio Schiralli a duré six jours, et une journée a été consacrée à la question du redressement; l'avocat prévoit qu'il faudra consacrer encore trois jours à cette question. Les interrogatoires préalables des deux autres défenderesses ne sont pas encore commencés, mais il se peut qu'ils ne prennent pas autant de temps que celui de Saverio Schiralli étant donné que les violations alléguées ne remontent qu'à une dizaine d'années. Le fait que les défenderesses auraient un certain nombre de lignes de produits vient compliquer les choses en ce qui concerne les interro-

disgorge to the plaintiff. Counsel for the defendants, the moving party in this motion, estimated that five days of the trial were likely to be required on the remedial issue.

[5] Giles A.S.P. dismissed the motion on the ground that the defendants had failed to provide any evidence that bifurcating the issues of liability and remedy would result in an inevitable saving of time and expense if discovery and trial of the remedial issue were deferred until after discovery and trial of the issue of liability.

[6] He relied on *VISX Inc. v. Nidek Co.*, [1998] F.C.J. No. 811 (T.D.) (QL), in which Hugessen J. held that the principles governing the separation of issues under former Rule 480 [*Federal Court Rules*, C.R.C., c. 663] were applicable to the current rule 107. Giles A.S.P. inferred from Hugessen J.'s reasons that the case law establishing those principles continued to be binding. The relevant test he summarized as follows [at paragraph 2]:

That in my view makes it necessary for litigants seeking separate determination of issues to show there will necessarily be some saving of expense and time if discovery and trial of damages or profits is postponed until the matter of liability is settled. The fact that discovery and trial time would be reduced if the defendant were successful at trial, is not sufficient . . . [Emphasis in original.]

[7] It was common ground between the parties that on an appeal under rule 51 the Court could only interfere with a prothonotary's disposition of a motion if the prothonotary had misapprehended the facts or proceeded on some wrong principle, or the order raises a question vital to the final issue of the case; however, if such an error were identified, then the

gatoires préalables visant à permettre de déterminer le montant des profits illégaux qu'elles peuvent être tenues de remettre à la demanderesse. L'avocat des défenderesses, qui a présenté la requête dont je suis ici saisi, estimait qu'à l'instruction, il faudrait probablement consacrer cinq jours à la question du redressement.

[5] Le protonotaire adjoint Giles a rejeté la requête pour le motif que les défenderesses n'avaient pas présenté d'éléments de preuve tendant à montrer que la disjonction des questions de responsabilité et de redressement entraînerait inévitablement une économie de temps et d'argent si les interrogatoires préalables et l'instruction, en ce qui concerne la question du redressement, avaient lieu après les interrogatoires préalables et l'instruction se rapportant à la question de la responsabilité.

[6] M. Giles s'est fondé sur la décision *VISX Inc. c. Nidek Co.*, [1998] F.C.J. n° 811 (1<sup>re</sup> inst.) (QL), dans laquelle le juge Hugessen a statué que les principes régissant la disjonction des questions en vertu de la Règle 480 des anciennes Règles [*Règles de la Cour fédérale*, C.R.C., ch. 663] s'appliquaient à la règle 107 actuelle. Le protonotaire adjoint a inféré des motifs énoncés par le juge Hugessen que la jurisprudence établit que ces principes continuent à s'appliquer obligatoirement. M. Giles a résumé le critère pertinent comme suit [au paragraphe 2]:

[TRADUCTION] À mon avis, cela montre qu'il faut que les parties qui cherchent à faire juger des questions séparément montrent que si les interrogatoires préalables et l'instruction de la question des dommages-intérêts ou des profits sont ajournés tant que la question de la responsabilité n'aura pas été réglée, il en résultera nécessairement une économie de temps et d'argent. Le fait que moins de temps serait consacré aux interrogatoires préalables et à l'instruction, si le défendeur avait gain de cause à l'instruction, n'est pas suffisant [. . .] [Souligné dans l'original.]

[7] Les parties reconnaissent que dans le cadre d'un appel interjeté en vertu de la règle 51, la Cour ne peut intervenir que si, dans la décision rendue à l'égard de la requête, le protonotaire a mal apprécié les faits ou s'il s'est fondé sur un mauvais principe, ou encore si l'ordonnance porte sur une question ayant une influence déterminante sur l'issue de la cause; toutefois,

Court could exercise its own discretion *de novo*, and dispose of the motion on the merits: *Canada v. Aqua-Gem Investments Ltd.*, [1993] 2 F.C. 425 (C.A.). The first issue, therefore, is whether Giles A.S.P. was correct in his conclusion that rule 107 must be applied by reference to the principles and case law governing the exercise of discretion under former Rule 480.

[8] With an economy and simplicity that characterize the 1998 Rules, rule 107 provides:

107. (1) The court may, at any time, order the trial of the issue or that issues in proceeding be determined separately.

As Hugessen J. pointed out in *VISX*, an order under rule 107 does not preclude a further order, if appropriate, that the quantum of damages or profits be determined by a reference under rule 153 to the extent that they raise questions of fact alone.

[9] Former Rule 480 enabled a party who wished to proceed to trial without adducing evidence of any issue of fact including, *inter alia*, questions as to the damages caused by or profits arising from the infringement of a right, to seek a determination by a reference of such issues after trial under Rule 500, *et seq.* Rule 476 also authorized the Court to order that a question be decided at trial before discovery on some issue that depended on the determination of that question.

[10] Giles A.S.P. was certainly correct to hold that in the *VISX* case, which raised issues very similar to those in the case at bar, Hugessen J. stated that the principles previously applicable to motions to postpone discoveries and trial of the remedial issue until after the trial on liability [at paragraph 3] "appear to me to be applicable in this case."

si l'existence de pareille erreur est constatée, la Cour peut exercer son propre pouvoir discrétionnaire en reprenant l'affaire depuis le début, et elle peut statuer sur la requête au fond: *Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd.*, [1993] 2 C.F. 425 (C.A.). Il s'agit donc avant tout de savoir si le protonotaire adjoint Giles a eu raison de conclure que la règle 107 s'applique par rapport aux principes et à la jurisprudence régissant l'exercice du pouvoir discrétionnaire prévu à l'ancienne Règle 480.

[8] Avec une économie de mots et une simplicité caractéristiques des Règles de 1998, la règle 107 est ainsi libellé:

107. (1) La Cour peut, à tout moment, ordonner l'instruction d'une question soulevée ou ordonner que les questions en litige dans une instance soient jugées séparément.

Comme le juge Hugessen l'a souligné dans la décision *VISX*, le prononcé d'une ordonnance fondée sur la règle 107 n'exclut pas la possibilité de prononcer, en temps utile, une autre ordonnance en vertu de la règle 153 afin de trancher la question des dommages-intérêts ou des profits dans le cadre d'un renvoi, dans la mesure où seules des questions de fait sont soulevées.

[9] L'ancienne Règle 480 permettait à une partie qui désirait procéder à l'instruction sans présenter de preuve sur une question de fait, notamment sur un point relatif aux dommages découlant d'une atteinte à un droit ou aux profits tirés d'une atteinte à un droit, de demander une décision portant que cette question fera, après l'instruction, l'objet d'un renvoi en vertu de la Règle 500 et suivantes. La Règle 476 des anciennes autorisait également la Cour à ordonner qu'une question soit réglée à l'instruction avant la tenue d'un interrogatoire préalable se rapportant à une question qui dépendait de la détermination de cette question.

[10] Le protonotaire adjoint Giles a certainement eu raison de statuer que dans la décision *VISX*, où des questions fort semblables à celles qui se posent en l'espèce étaient soulevées, le juge Hugessen avait dit [au paragraphe 3] qu'il lui semblait que les principes qui s'appliquaient auparavant aux requêtes visant à faire ajourner l'interrogatoire préalable et l'instruction

se rapportant à la question du redressement tant que la question de la responsabilité n'aurait pas été instruite s'appliquaient en l'espèce.

[11] Hugessen J. cited *Depuy (Canada) Ltd. v. Joint Medical Products Corp.* (1996), 67 C.P.R. (3d) 145 (F.C.A.), as illustrative of those principles. In that case, Hugessen J.A., as he then was, delivering the judgment of the Court, held [at page 146] that the motions judge had erred in law when he required the applicants to show “exceptional circumstances and extraordinarily complex issues” before ordering a severance of the issues of liability and remedy. “That”, said Hugessen J.A. (at page 146), “set the threshold far too high”. However, he also cited with approval the statement by Jackett C.J. in *Brouwer Turf Equipment Ltd. v. A and M Sod Supply Ltd.*, [1977] 1 F.C. 51 (C.A.), at page 54 to the effect that:

. . . the general principle is that the plaintiff must make out the whole of his case in the first instance; and, in the absence of consent or of “reasons bearing on the conduct of the action as a whole”, Rule 480 should not be invoked to set that principle aside.

[12] My conclusion is that Giles A.S.P. was broadly correct to state that the exercise of the Court’s discretion under rule 107 to order a separate trial or a reference of remedial issues is subject to the principles applicable under former Rule 480. However, those principles, and the jurisprudence establishing them, must be read subject to two changes made by the 1998 Rules. First, rule 107 gives the Court more flexibility in the sense that, unlike the former Rule 480, the Court may now order a severance of issues even though the severed issues may not be suitable for determination on a reference because, for example, they raise issues of both fact and law. Second, like all provision of the new Rules, rule 107 must be read subject to rule 3, and accordingly “applied so as to secure the just, most expeditious and least expensive determination of every proceeding on its merits”. However, since the saving of time and expense was also understood to be the rationale of the former Rule

[11] Le juge Hugessen a cité l’arrêt *Depuy (Canada) Ltd. c. Joint Medical Products Corp.* (1996), 67 C.P.R. (3d) 145 (C.A.F.), pour illustrer ces principes. Dans cette affaire-là, le juge Hugessen (alors juge de la Cour d’appel), qui rendait jugement au nom de la Cour, a statué [à la page 146] que le juge des requêtes avait commis une erreur de droit lorsqu’il avait exigé que la demanderesse démontre l’existence «de circonstances vraiment exceptionnelles et de points extraordinairement complexes» avant d’ordonner la disjonction des questions de responsabilité et de redressement. Comme il l’a dit (à la page 146): «Ce critère fixe un seuil beaucoup trop élevé.» Toutefois, le juge Hugessen a également cité en l’approuvant la remarque que le juge en chef Jackett avait faite dans la décision *Brouwer Turf Equipment Ltd. c. A and M Sod Supply Ltd.*, [1977] 1 C.F. 51 (C.A.), à la page 54:

[. . .] le principe général veut que le demandeur prouve l’ensemble de sa cause en première instance; et, en l’absence de consentement ou de «raisons influant sur la conduite de l’action dans son ensemble», la Règle 480 ne peut servir à mettre en échec ce principe.

[12] Je conclus que le protonotaire adjoint Giles avait tout à fait raison de dire que l’exercice par la Cour du pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par la règle 107, à savoir ordonner une instruction distincte ou le renvoi des questions de redressement, est assujetti aux principes qui s’appliquent en vertu de l’ancienne Règle 480. Toutefois, ces principes, et la jurisprudence qui les a établis, doivent être interprétés compte tenu de deux modifications apportées par les Règles de 1998. En premier lieu, en vertu de la règle 107 des nouvelles Règles, la Cour a plus de latitude en ce sens que, contrairement à l’ancienne Règle 480, elle peut maintenant ordonner la disjonction des questions même s’il ne s’agit peut-être pas de questions qu’il convient de régler au moyen d’un renvoi parce que, par exemple, elles soulèvent à la fois des questions de fait et des questions de droit. En second lieu, comme toutes les dispositions des nouvelles Règles, la règle 107 doit être interprétée compte

480 (see *Brouwer Turf, loc. cit.*), not too much should be made of this point in this context.

[13] This leads me to the further conclusion that the test formulated by Giles A.S.P. for determining when discretion should be exercised under rule 107 to postpone remedial questions was too stringent. I do not see in *Depuy*, or the cases therein cited, a requirement that the production of proof that such an order will necessarily result in a saving of time and expense, although in *Canamerican Auto Lease & Rental Limited v. The Queen*, [1985] 1 F.C. 638 (T.D.), Dubé J. approached this standard when he stated that a reference was appropriate if "it appears reasonably certain" that severance would result in a saving of time and expense. However, in my opinion, Giles A.S.P.'s test is closer to that disapproved in the more recent case of *Depuy*, and is even more restrictive than that formulated in *Canamerican*.

[14] Accordingly, on the basis of previous authority and in light of the changes introduced by the 1998 Rules, I would formulate the test to be applied under rule 107 as follows. On a motion under rule 107, the Court may order the postponement of discovery and the determination of remedial issues until after discovery and trial of the question of liability, if the Court is satisfied on the balance of probabilities that in the light of the evidence and all the circumstances of the case (including the nature of the claim, the conduct of the litigation, the issues and the remedies sought), severance is more likely than not to result in the just, expeditious and least expensive determination of the proceeding on its merits.

tenu de la règle 3, et, elle doit donc être «appliquée de façon à permettre d'apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible». Toutefois, étant donné qu'il était également entendu que l'économie de temps et d'argent constituait le fondement de l'ancienne Règle 480 (voir *Brouwer Turf, loc. cit.*), il ne faudrait pas accorder trop d'importance à ce point dans le présent contexte.

[13] Cela m'amène à conclure en outre que le critère formulé par le protonotaire adjoint Giles, lorsqu'il s'agit de déterminer dans quelles circonstances le pouvoir discrétionnaire d'ajourner l'instruction des questions de redressement doit être exercé en vertu de la règle 107, est trop rigoureux. Je ne puis constater dans l'arrêt *Depuy*, ou dans les autres décisions qui y sont citées, l'existence d'une exigence voulant qu'on présente une preuve tendant à montrer que pareille ordonnance entraînera nécessairement une économie de temps et d'argent, même si dans la décision *Canamerican Auto Lease & Rental Limited c. La Reine*, [1985] 1 C.F. 638 (1<sup>re</sup> inst.), le juge Dubé a presque appliqué cette norme lorsqu'il a dit qu'il convient de procéder par renvoi s'il paraît raisonnablement certain que la disjonction permettrait d'épargner du temps et de l'argent. Toutefois, à mon avis, le critère énoncé par le protonotaire adjoint Giles est trop semblable à celui qui a été rejeté dans la décision *Depuy* qui a récemment été rendue et est encore plus restrictif que celui qui a été formulé dans la décision *Canamerican*.

[14] Par conséquent, compte tenu des décisions qui ont été rendues et des modifications qui ont été apportées par les Règles de 1998, je formulerais le critère à appliquer en vertu de la règle 107 comme suit: dans le cadre d'une requête présentée en vertu de la règle 107, la Cour peut ordonner l'ajournement des interrogatoires préalables et de la détermination des questions de redressement tant que les interrogatoires préalables et l'instruction concernant la question de la responsabilité n'auront pas eu lieu, si elle est convaincue selon la prépondérance des probabilités que, compte tenu de la preuve et de toutes les circonstances de l'affaire (y compris la nature de la demande, le déroulement de l'instance, les questions en litige et les redressements demandés), la disjonction permettra fort probablement d'apporter au litige une solution qui soit juste et la plus expéditive et économique possible.

[15] Having found that Giles A.S.P. erred in his formulation of the relevant test, I must now exercise *de novo* the discretion conferred by rule 107. This is no easy task. However, I start with the premise on which Jackett C.J.'s statement on *Brouwer Turf* is based, namely, that it will normally be more efficient to require all the issues in a proceeding be determined together rather than separately. In addition, I am mindful of the fact that the moving party has the burden of proof and persuasion that a departure from the general rule is justified.

[16] Turning to the facts of the present case, I note that, while there has been one day of discovery of one defendant on the remedial question, there are estimated to be three more to go, and discovery of the other parties has not yet started. The discovery required for the remedy of the disgorgement of profits is apt to be particularly time-consuming and expensive for defendants where, as here, they have a number of product lines. The fact that two of the parties are Italian corporations may also involve extra time and expense, in the translation of documents and the attendance of witnesses, for example. The length of time over which the infringements allegedly occurred (nearly 30 years in the case of one defendant, and 10 years in the case of another) also favours bifurcation.

[17] On the other hand, as Mr. Edmonds, counsel for the plaintiff, pointed out when responding to this motion, postponing discovery and trial of the remedial issues until after trial of the question of liability may itself occasion additional and unnecessary expense and delay. Thus, if the defendants are held liable, bifurcation may duplicate discovery, trials and possible appeals. Moreover, he submitted, when the parties are in possession of all the relevant information after a complete discovery on all the issues, it may be easier for them to reach a settlement of the proceeding, or to consider at that stage the desirability of separating the

[15] Puisque j'ai conclu que le protonotaire adjoint Giles a commis une erreur en formulant le critère discrétionnaire prévu à la règle 107 en reprenant l'affaire depuis le début. La tâche n'est pas facile. Toutefois, je commence par la prémisse sur laquelle la remarque que le juge en chef Jackett a faite dans la décision *Brouwer Turf* est fondée, à savoir qu'il sera normalement plus efficace d'exiger que toutes les questions en litige dans une instance soient réglées ensemble plutôt que séparément. De plus, je tiens compte du fait que la partie qui présente la requête a la charge de la preuve et doit convaincre la Cour qu'une dérogation à la règle générale est justifiée.

[16] Quant aux faits de la présente espèce, je remarque que, même si l'on a déjà consacré une journée à l'interrogatoire préalable d'un défendeur en ce qui concerne la question du redressement, on estime qu'il faudra encore trois jours pour achever l'interrogatoire et que l'interrogatoire préalable des autres parties n'est pas encore commencé. Les interrogatoires préalables nécessaires en ce qui concerne la question de la remise des profits prendront probablement beaucoup plus de temps et seront beaucoup plus coûteux pour les défenderesses qui ont un certain nombre de lignes de produits, comme c'est ici le cas. Étant donné que deux parties sont des sociétés italiennes, il faudra peut-être également encore plus de temps et d'argent, par exemple lorsqu'il s'agira de traduire des documents et de faire comparaître les témoins. La durée des violations alléguées (près de 30 ans dans le cas d'une défenderesse, et 10 ans dans le cas des autres) milite également en faveur de la disjonction.

[17] D'autre part, comme l'avocat de la demanderesse, M<sup>e</sup> Edmonds, l'a souligné en répondant à cette requête, si les interrogatoires préalables et l'instruction des questions de redressement sont ajournés jusqu'après l'instruction de la question de la responsabilité, cela occasionnera peut-être des frais et un retard additionnels inutiles. Ainsi, si les défenderesses étaient tenues responsables, les interrogatoires préalables, les instructions et les appels possibles auront peut-être lieu à deux reprises. En outre, l'avocat a soutenu que lorsque les parties seront en possession de tous les renseignements pertinents après que des interrogatoires

issues.

[18] Mr. Edmonds also relied on the facts that, the bulk of the discovery was finished; the defendants had not raised the possibility of severance until the fourth day of discovery; there had been little need for translation of documents; and it was not yet clear whether the defendants had made any profits at all that they could be required to disgorge. He was also concerned about the advanced ages of those in possession of financial information pertaining to the business of one of the defendants, and the possibility that, if final judgment were delayed, the judgment debt might be incapable of collection.

[19] Mr. Edmonds also emphasized a point made by Giles A.S.P. in the reasons for his order, namely that bifurcation would only shorten the trial time if the defendants won on the issue of liability, something that the defendants had not addressed by showing that the plaintiff's claim was weak. On the other hand, it could also be said with some plausibility that, if the plaintiff were successful at trial, the defendants might be more willing to agree an amount to be paid in settlement of their liability.

[20] On balance, I have decided that the defendants have not discharged the burden of establishing on the balance of probabilities that savings of expense and time are sufficiently likely, nor the interest of a just disposition of the proceeding on its merits liability to be advanced, as to justify departing from the general principle that all issues in a proceeding should be dealt with together. In reaching this conclusion, I have been particularly influenced by the following considerations: the paucity of information in the defendants' affidavit; discovery is already under way; the existence of profits is questionable; delays in the final disposition of the case are likely to be prejudicial to the plaintiff;

préalables complets auront été tenus sur toutes les questions en litige, il sera peut-être plus facile d'en arriver à un règlement de l'instance, ou d'envisager à ce stade l'opportunité de séparer les questions en litige.

[18] M<sup>e</sup> Edmonds s'est également fondé sur le fait que dans l'ensemble les interrogatoires préalables sont terminés; que les défenderesses avaient soulevé la possibilité de séparer les questions le quatrième jour seulement; qu'il n'a pas été vraiment nécessaire de traduire des documents; et qu'on ne savait pas encore si les défenderesses avaient réalisé des profits qu'elles pourraient être tenues de remettre. L'avocat se préoccupait également de l'âge avancé des personnes qui étaient en possession de l'information financière relative à l'entreprise d'une des défenderesses, et du fait que, si le jugement final était retardé, la somme accordée ne puisse pas être recouvrée.

[19] M<sup>e</sup> Edmonds a également mis l'accent sur un point que le protonotaire adjoint Giles avait soulevé dans les motifs de son ordonnance, à savoir que la disjonction des questions n'aurait pour effet d'abrégé la durée de l'instruction que si les défenderesses avaient gain de cause à l'égard de la question de la responsabilité, soit une chose dont les défenderesses n'avaient pas traité en montrant que la demande n'était pas bien fondée. D'autre part, il serait également à bon droit possible de dire que si la demanderesse avait gain de cause à l'instruction, les défenderesses seraient peut-être davantage prêtes à convenir d'un montant à payer en vue de régler la question de la responsabilité.

[20] Somme toute, j'ai décidé que les défenderesses ne se sont pas acquittées de l'obligation qui leur incombait d'établir selon la prépondérance des probabilités que la possibilité d'effectuer des économies de temps et d'argent et d'apporter une solution juste au litige est telle qu'est justifiée une dérogation au principe général voulant que toutes les questions qui se posent dans une instance soient examinées ensemble. En arrivant à cette conclusion, je me suis arrêté en particulier aux considérations suivantes: la faible quantité de renseignements figurant dans l'affidavit des défenderesses; le fait que les interrogatoires préalables sont déjà en cours; le fait qu'il est contesta-

and the difficulty of totally disentangling questions of law that go to liability from those pertaining to the remedy to be granted, if any.

[21] For these reasons I would dismiss the appeal from Giles A.S.P., but because I have found that he applied the wrong test to the exercise of discretion under rule 107, I make no award of costs.

#### ORDER

The motion to set aside the order of the Associate Senior Prothonotary dated September 8, 1998 dismissing the defendants' motion to have the issues of damages and profits determined by a reference is hereby dismissed. No award as to costs.

ble que des profits aient été réalisés; le fait que si l'on tarde à régler l'affaire d'une façon définitive, la demanderesse subira probablement un préjudice et le fait qu'il est difficile de démêler complètement les questions de droit qui se rapportent à la responsabilité et celles qui se rapportent au redressement à accorder le cas échéant.

[21] Pour ces motifs, je suis d'avis de rejeter l'appel interjeté contre l'ordonnance du protonotaire adjoint Giles, mais puisque j'ai conclu que le protonotaire adjoint a appliqué le mauvais critère en ce qui concerne l'exercice du pouvoir discrétionnaire prévu à la règle 107, je n'adjuge pas de dépens.

#### ORDONNANCE

La requête visant à faire annuler l'ordonnance par laquelle le protonotaire adjoint a rejeté, le 8 septembre 1998, la requête des défenderesses visant à faire juger par renvoi les questions de dommages-intérêts et de profits est par les présentes rejetée. Aucuns dépens ne sont pas adjugés.