

T-2707-86

T-2707-86

Ikea Limited/Ikea Limitée and Ikea Canada Limited Partnership (Plaintiffs)

v.

Idea Design Ltd. and Michael Mortimore, carrying on business as Idea (Defendants)INDEXED AS: *IKEA LTD. v. IDEA DESIGN LTD.*

Trial Division, McNair J.—Vancouver, May 11; Ottawa, May 21, 1987.

Practice — Discovery — Production of documents — R. 448 application for order requiring plaintiffs to file and serve list of financial records of Victoria store for period when parties in direct competition and for comparable prior period — Relevancy of financial records to issue of liability in trade mark infringement action — Application allowed — Documents satisfying test of relevancy for production in Boxer v. Reesor (1983), 43 B.C.L.R. 352 (S.C.) — Whether documents may fairly lead to train of inquiry which may directly or indirectly advance case or damage opponent's case — Precise extent of right to discovery decided by reference to description of nature of documents and relevance to issues based upon reasonable interpretation of pleadings — Defendants' argument documents required for inspection by accountant to form opinion on legal issue of confusion to no avail as witnesses not permitted to give evidence on question Court to determine — Evidence of actual confusion may be helpful, but not necessary, to issue of likelihood of confusion — Federal Court Rules, C.R.C., c. 663, RR. 448, 480, 500.

Trade marks — Infringement — Application for order requiring plaintiffs to file and serve financial records of Victoria store for period of direct competition with defendants, and for comparable prior period — Relevancy of financial records to issue of liability — Application allowed — Relevancy test in Boxer v. Reesor (1983), 43 B.C.L.R. 352 (S.C.) applied — Argument documents required for inspection of witness to form opinion on legal issue rejected — Consideration of usefulness of actual evidence of confusion to issue of likelihood of confusion — Federal Court Rules, C.R.C., c. 663, RR. 448, 480, 500.

This is an application under Rule 448 for an order requiring the plaintiffs to make full discovery of documents by filing and serving a list of such documents. The defendants seek a list of the plaintiffs' financial records of their Victoria store for the

Ikea Limited/Ikea Limitée et Ikea Canada Limited Partnership (demandereses)^a c.**Idea Design Ltd. et Michael Mortimore, faisant affaire sous la raison sociale de Idea (défendeurs)**^b RÉPERTORIÉ: *IKEA LTD. c. IDEA DESIGN LTD.*

Division de première instance, juge McNair—Vancouver, 11 mai; Ottawa, 21 mai 1987.

Pratique — Communication de documents et interrogatoire préalable — Production de documents — La demande fondée sur la Règle 448 tend à l'obtention d'une ordonnance enjoignant aux demandereses de déposer et de signifier une liste des états financiers du magasin de Victoria pour la période durant laquelle les parties étaient en concurrence directe et pour une période antérieure comparable — Pertinence des états financiers quant à la question de la responsabilité dans une action en contrefaçon de marque de commerce — Demande accueillie — Documents répondant au critère de la pertinence pour ce qui est de la production dégagé dans l'affaire Boxer v. Reesor (1983), 43 B.C.L.R. 352 (C.S.) — S'agit-il de documents susceptibles de conduire à une enquête qui pourra directement ou indirectement bénéficier à la cause d'une partie ou nuire à celle de son adversaire? — La question de la portée exacte du droit à la communication de documents doit être tranchée en tenant compte de la description de la nature des documents et de leur pertinence à l'égard des points litigieux, et en se fondant sur une interprétation raisonnable des plaidoiries — L'argument des défendeurs selon lequel les documents demandés doivent être examinés par un comptable pour qu'il exprime son avis sur la question juridique que soulève la confusion ne sert à rien, puisqu'il n'est pas permis aux témoins de déposer sur la question même que la Cour doit trancher — La preuve d'une confusion effective peut être utile, mais n'est pas nécessaire, à la question de la probabilité de confusion — Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règles 448, 480, 500.

Marques de commerce — Contrefaçon — Demande d'ordonnance enjoignant aux demandereses de déposer et de signifier les états financiers du magasin de Victoria pour la période durant laquelle elles étaient en concurrence directe avec les défendeurs, et pour une période antérieure comparable — Pertinence des états financiers quant à la question de la responsabilité — Demande accueillie — Application du critère de la pertinence dégagé dans l'affaire Boxer v. Reesor (1983), 43 B.C.L.R. 352 (C.S.) — L'argument selon lequel les documents demandés doivent être examinés par un témoin pour qu'il exprime son avis sur la question juridique est rejeté — Examen de l'utilité d'une preuve réelle de confusion quant à la question de la possibilité de confusion — Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règles 448, 480, 500.

Il s'agit d'une requête, fondée sur la Règle 448, en ordonnance enjoignant aux demandereses de communiquer tous les documents en déposant et en signifiant une liste de ces documents. Les défendeurs cherchent à obtenir des demandereses

period during which the parties have been in direct competition, and similar records for a comparable prior period. The issue is whether financial records are relevant to the issue of liability for trade mark infringement, which turns on the issue of likelihood of confusion. The plaintiffs argue that such records relate to damages only. The defendants seek such records to support their position, and for analysis by their accountant in order to express an opinion as to whether there was any evidence bearing on the legal issue of confusion.

Held, the application should be allowed.

It is a function of the Court alone to determine whether the public will be confused by the use of disputed trade marks and no witness can give evidence on the very question which the Court must decide: *Cochrane-Dunlop Hardware Ltd. v. Capital Diversified Industries Ltd.* (1976), 30 C.P.R. (2d) 176 (Ont. C.A.). The averments requiring the list of documents for the defendants' accountant to analyze in order to express an opinion on a legal issue defeat their purpose.

The defendants also contended that evidence of actual confusion was relevant to the issue of likelihood of confusion. The Court cannot rely on a statement of Laskin J., as he then was, in *La Maur, Inc. v. Prodon Industries Ltd. et al.*, [1971 S.C.R. 973; 2 C.P.R. (2d) 114] as that was an expungement case, which turned on its particular facts. His statement goes no further than suggesting that evidence of actual confusion might be helpful in establishing likelihood of confusion, but that does not mean that the party could not establish its claim without it.

W. R. Jackett, former Chief Justice of the Federal Court of Canada, in his treatise on practice under the Federal Court Rules, pointed out that while the former right to discovery of documents had been abrogated, any party may apply under Rule 448 for an order for discovery of documents in the possession of his opponent relating to any matter in question. The applicant must convince the Court that there is something in the circumstances of the particular case warranting this more expensive type of discovery.

The test of relevancy for the production of documents is whether the documents may fairly lead a party to a train of inquiry which may directly or indirectly advance its case or damage the opponent's case: *Boxer v. Reesor* (1983), 43 B.C.L.R. 352 (S.C.).

The case law has established that the question of the precise extent of the right to discovery of such documents must be decided by reference to the description of the nature of the documents sought to be discovered and their relevance to the matters in issue based upon a reasonable interpretation of the pleadings.

The defendants have sufficiently demonstrated their clear entitlement to a Rule 448 list of documents specified in their notice of motion.

les états financiers de leur magasin de Victoria pour la période durant laquelle les parties ont été en concurrence directe, et des documents semblables pour une période antérieure comparable. Il échet d'examiner si les états financiers sont pertinents pour ce qui est de la question de la responsabilité résultant de la contrefaçon de marque de commerce, qui porte sur la probabilité de confusion. Les demanderesse soutiennent que ces documents concernent uniquement la question du préjudice. Les défendeurs cherchent à obtenir ces documents pour étayer leur position, et pour que leur comptable les analyse afin d'exprimer son avis sur la question de savoir s'il existait des éléments de preuve portant sur le problème juridique que soulève la confusion.

Jugement: la demande devrait être accueillie.

Il appartient à la Cour seule de déterminer si l'emploi des marques de commerce litigieuses crée de la confusion chez le public, et aucun témoin ne peut déposer sur cette question même que la Cour doit trancher: *Cochrane-Dunlop Hardware Ltd. v. Capital Diversified Industries Ltd.* (1976), 30 C.P.R. (2d) 176 (C.A. Ont.). Les allégations exigeant la liste de documents pour que le comptable des défendeurs les analyse en vue d'exprimer son avis sur une question juridique font échec au but qu'elles visaient.

Les défendeurs soutiennent également que la preuve d'une confusion effective se rapportait à la question de la probabilité de confusion. La Cour ne saurait s'appuyer sur une déclaration faite par le juge Laskin, tel était alors son titre, dans l'arrêt *La Maur, Inc. c. Prodon Industries Ltd. et autre*, [1971] R.C.S. 973; 2 C.P.R. (2d) 114, parce qu'il s'agissait d'un cas de radiation, qui était un cas d'espèce. Sa déclaration a seulement laissé entendre que la preuve d'une confusion effective pourrait être utile pour établir la preuve d'une possibilité de confusion, mais cela ne signifie pas que la partie ne pouvait faire valoir sa réclamation sans établir une telle preuve.

W. R. Jackett, ancien juge en chef de la Cour fédérale du Canada, a, dans son traité sur la pratique sous le régime des Règles de la Cour fédérale, souligné que, bien que l'ancien droit à la communication de documents ait été abrogé, une partie peut invoquer la Règle 448 pour demander une ordonnance enjoignant à son adversaire de communiquer les documents qui sont en sa possession et qui ont trait à tout point litigieux de la question. Le requérant doit convaincre la Cour que les circonstances particulières de l'affaire exigent ce type plus coûteux de communication.

Le critère de la pertinence en ce qui concerne la production de documents consiste à se demander si les documents sont susceptibles de lancer une partie dans une enquête qui pourra, directement ou indirectement, bénéficier à sa cause ou nuire à celle de l'opposant: *Boxer v. Reesor* (1983), 43 B.C.L.R. 352 (C.S.).

Il ressort de la jurisprudence que la question de la portée exacte du droit à la communication de ces documents doit être tranchée en tenant compte de la description de la nature des documents dont on demande la communication et de leur pertinence à l'égard des points litigieux, et en se fondant sur une interprétation raisonnable des plaidoiries.

Les défendeurs ont bien montré qu'ils avaient pleinement droit à une liste de documents prévue à la Règle 448 et mentionnée dans leur avis de requête.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

Cochrane-Dunlop Hardware Ltd. v. Capital Diversified Industries Ltd. (1976), 30 C.P.R. (2d) 176 (Ont. C.A.); *Compagnie Financière du Pacifique v. Peruvian Guano Company* (1882), 11 Q.B.D. 55 (C.A.); *Boxer v. Reesor* (1983), 43 B.C.L.R. 352 (S.C.); *Everest & Jennings Canadian Ltd. v. Invacare Corporation*, [1984] 1 F.C. 856 (C.A.).

DISTINGUISHED:

La Maur, Inc. v. Prodon Industries Ltd. et al., [1971] S.C.R. 973; 2 C.P.R. (2d) 114.

CONSIDERED:

R. v. Special Risks Holdings Inc., [1983] 2 F.C. 743 (C.A.).

REFERRED TO:

Koninklijke Nederlandsche Stoombootmaatschappij N.V. (Royal Netherlands Steamship Co.) v. The Queen, [1967] 2 Ex.C.R. 22.

COUNSEL:

S. R. Schachter for plaintiffs.
Aaron A. G. Gordon for defendants.

SOLICITORS:

Davis & Company, Vancouver, for plaintiffs.

Hanan, Gordon & Company, Victoria, for defendants.

The following are the reasons for order rendered in English by

MCNAIR J.: This is an application by the defendants under Rule 448 [*Federal Court Rules*, C.R.C., c. 663] for an order requiring the plaintiffs to make full discovery of documents by filing and serving a list of such documents in the prescribed form, but without the necessity of having to verify the same by affidavit.

The plaintiffs' action is for infringement of its trade marks "Ikea" and "Ikea and Design" and for passing-off as well as a permanent injunction to restrain the defendants from using the trade marks or trade names "Idea" and "Idea and

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

Cochrane-Dunlop Hardware Ltd. v. Capital Diversified Industries Ltd. (1976), 30 C.P.R. (2d) 176 (C.A. Ont.); *Compagnie Financière du Pacifique v. Peruvian Guano Company* (1882), 11 Q.B.D. 55 (C.A.); *Boxer v. Reesor* (1983), 43 B.C.L.R. 352 (C.S.); *Everest & Jennings Canadian Ltd. c. Invacare Corporation*, [1984] 1 C.F. 856 (C.A.).

DISTINCTION FAITE AVEC:

La Maur, Inc. c. Prodon Industries Ltd. et autre, [1971] R.C.S. 973; 2 C.P.R. (2d) 114.

DÉCISION EXAMINÉE:

R. c. Special Risks Holdings Inc., [1983] 2 C.F. 743 (C.A.).

DÉCISIONS CITÉES:

Koninklijke Nederlandsche Stoombootmaatschappij N.V. (Royal Netherlands Steamship Co.) v. The Queen, [1967] 2 R.C.É. 22.

AVOCATS:

S. R. Schachter pour les demandereses.
Aaron A. G. Gordon pour les défendeurs.

PROCUREURS:

Davis & Company, Vancouver, pour les demandereses.
Hanan, Gordon & Company, Victoria, pour les défendeurs.

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

LE JUGE MCNAIR: La présente requête, introduite par les défendeurs en application de la Règle 448 [*Règles de la Cour fédérale*, C.R.C., chap. 663] vise à obtenir une ordonnance qui obligerait les demandereses à communiquer tous les documents en déposant et en signifiant une liste de ces documents sous la forme prescrite, mais sans qu'il soit besoin de déposer un affidavit pour en attester l'exactitude.

Dans la présente action, les demandereses concluent à la contrefaçon de ses marques de commerce «Ikea» et «Ikea and Design», au *passing off*, à une injonction permanente qui interdirait aux défendeurs d'utiliser les marques de commerce ou

Design” and damages in respect thereof or an accounting as to profits. The defendants’ defence and counterclaim was entered on January 23, 1987. The defendants allege that their trade names “Idea” and “Idea Design” are accurately descriptive of their wares and are unlikely to cause confusion with the plaintiffs’ trade mark no. 223,749 “Ikea” and the wares of the plaintiffs associated therewith. The counterclaim seeks the expungement of the plaintiffs’ said trade mark.

On February 3, 1987, the plaintiffs brought an application for an interlocutory injunction to restrain the defendants from selling their wares and services under the trade marks or trade names “Idea” and “Idea and Design” on the ground that they were confusing with the plaintiffs’ registered trade marks “Ikea” and “Ikea and Design”. Mr. Justice Dubé dismissed the motion for an interlocutory injunction [(1987), 13 C.P.R. (3d) 476; 11 C.I.P.R. 313 (F.C.T.D.)] on terms that the defendants keep an account of all sales to the date of judgment and that the defendants issue a disclaimer to all their customers advising them that they were not “Ikea” and did not sell “Ikea” furniture. In deciding that the plaintiffs had met the threshold test of establishing that there was a serious issue to be tried, the learned Judge observed as follows [at pages 478-479 C.P.R.; 317 C.I.P.R.]:

A regular customer of Ikea will not be visually confused, either by the names, the marks, or the appearances of the stores. The Ikea store in Victoria is surrounded by Swedish flags, whereas its competitor flies a good number of Canadian flags. But it is certainly possible that the imperfect pronunciation of either name, by telephone or directly to a prospective customer, could lead to confusion and direct some people to the wrong store. Idea may have had that general *idea* when it decided to locate its store where it did.

The hearing of the present motion was somewhat cluttered at the outset by a motion brought by the plaintiffs under Rule 480 for the splitting of their case in order to proceed to trial on the issue of liability for trade mark infringement with the question of damages and profits flowing or arising

les noms commerciaux «Idea» et «Idea and Design» et à des dommages-intérêts y afférents ou à une comptabilisation des bénéfiques. Les défendeurs ont inscrit leur défense et leur demande reconventionnelle le 23 janvier 1987. Ils soutiennent que leurs noms commerciaux «Idea» et «Idea Design» décrivent exactement leurs marchandises, et qu’il est peu probable qu’ils causent de la confusion avec la marque de commerce «Ikea» portant le numéro 223,749 des demanderessees et avec les marchandises que celles-ci utilisent en liaison avec cette marque. Dans leur demande reconventionnelle, ils concluent à la radiation de ladite marque de commerce des demanderessees.

Le 3 février 1987, les demanderessees ont introduit une requête en injonction interlocutoire pour empêcher les défendeurs de vendre leurs marchandises et services sous les marques de commerce ou noms commerciaux «Idea» et «Idea and Design» pour le motif qu’elles causaient de la confusion avec leurs marques de commerce enregistrées «Ikea» et «Ikea and Design». Le juge Dubé a rejeté la requête en injonction interlocutoire [(1987), 13 C.P.R. (3d) 476; 11 C.I.P.R. 313 (C.F. 1^{re} inst.)] à la condition que les défendeurs tiennent une comptabilité de toutes les ventes conclues jusqu’à la date du jugement et qu’ils rédigent un acte de renonciation à l’intention de tous leurs clients pour les aviser qu’ils ne sont pas «Ikea» et qu’ils ne vendent pas de meubles «Ikea». En décidant que les demanderessees avaient satisfait au critère préliminaire qui consiste à établir l’existence d’une question importante à trancher, le juge s’est prononcé en ces termes [aux pages 478 et 479 C.P.R.; 317 C.I.P.R.]:

[TRADUCTION] Sur le plan visuel, un client régulier de Ikea ne confondra ni les noms, ni les marques, ni l’apparence des magasins. Le magasin Ikea de Victoria est entouré de drapeaux suédois, alors que son concurrent arbore un grand nombre de drapeaux canadiens. Mais il est certainement possible que la prononciation imparfaite de l’un ou l’autre nom, soit par téléphone soit directement, devant un client éventuel, crée de la confusion et amène des gens à se rendre au mauvais. Il se peut que Idea ait eu cette *idée* générale lorsqu’elle a décidé d’ouvrir son magasin à l’endroit en question.

L’audition de la présente requête a été marquée au début par un incident lorsque les demanderessees ont introduit une requête en vertu de la Règle 480 pour demander que la Cour examine séparément la question de la responsabilité résultant de la contrefaçon de la marque de commerce, et que la

therefrom to be made the subject of a reference under Rule 500. Counsel finally agreed that the motion for general discovery of documents should be dealt with first and that the other motion under Rule 480 should be deferred, pending the disposition of the first motion.

After some preliminary skirmishing, counsel were able to come to agreement as to the majority of the documents required to be listed under Rule 448 in the prescribed Form 20. Counsel are to be commended for their efforts in that regard.

It is my understanding that the only matter left in dispute is whether the plaintiffs must list in a further and better list of documents the business and sales records specified in paragraph 2(c) of the defendants' notice of motion, which reads:

2 ...

(c) all business records, books and documents of the Plaintiffs' Victoria retail outlet for the period in which the Plaintiffs and the Defendants have been in direct competition along with similar records, books and documents for a comparable prior period.

Counsel for the plaintiffs strenuously contends that the narrow issue, and indeed the only substantial point of dispute, is whether the plaintiffs' sales records are relevant at this juncture to the issue of liability, which turns on the issue of the likelihood of confusion and nothing more. He submits that the records of sales and comparisons thereof go only to the question of harm or damage, which is a proper subject-matter for the reference.

Counsel for the defendants contends that he is entitled as of right to a listing of the documents specified in paragraph 2(c) of his notice of motion because this would enable him to pursue lines of inquiry that might serve to advance his own case and to damage the case of his adversary on the issue of liability. He supports this submission by relying on the affidavit of the defendant, Michael Mortimore, more particularly paragraphs 7 to 12 inclusive, which read:

question des dommages-intérêts et profits découlant de cette contrefaçon fasse l'objet d'une référence sous le régime de la Règle 500. Les avocats ont finalement convenu que la requête en communication générale de documents devrait être tranchée en premier lieu, et que l'audition de l'autre requête sous le régime de la Règle 480 devrait être ajournée jusqu'à ce qu'on ait statué sur la première requête.

b Après quelques escarmouches, les avocats ont pu s'entendre sur la majorité des documents qu'il fallait, en vertu de la Règle 448, énumérer dans la Formule 20 prescrite. Il y a lieu de louer les avocats pour les efforts qu'ils ont déployés à cet égard.

Si je comprends bien, la seule question qu'il reste à trancher est de savoir si les demanderesse^d doivent énumérer dans une autre liste plus complète de documents les dossiers portant sur l'entreprise et les ventes mentionnés à l'alinéa 2c) de l'avis de requête des défendeurs, lequel alinéa est ainsi rédigé:

e [TRADUCTION] 2 ...

c) tous les dossiers, livres et documents du magasin de détail de Victoria des demanderesse^e pour la période durant laquelle celles-ci et les défendeurs ont été en concurrence directe, ainsi que les dossiers, livres et documents similaires pour une période antérieure comparable.

L'avocat des demanderesse^f prétend avec vigueur que la question précise et, en fait, le seul point litigieux important est de savoir si le relevé des ventes est pertinent à ce stade pour ce qui est de la question de la responsabilité, qui porte sur la probabilité de confusion et sur rien d'autre. Il soutient que le relevé des ventes et les comparaisons à cet égard concernent uniquement la question du préjudice ou des dommages, qui doit faire l'objet de la référence.

L'avocat des défendeurs prétend qu'il a le droit d'obtenir la liste des documents précisés à l'alinéa 2c) de son avis de requête, parce que cela lui permettrait de poursuivre une enquête qui pourrait servir sa propre cause et faire échec aux arguments de son adversaire concernant la question de la responsabilité. À cet égard, il s'appuie sur l'affidavit du défendeur Michael Mortimore, plus particulièrement sur les paragraphes 7 à 12 inclusive^j, qui sont ainsi conçus:

7. THAT I believe that an analysis of the books and records of the Plaintiff, IKEA, will support the position of the Defendant and produce relevant and admissible evidence that the buying public in Victoria is not confused as between the Plaintiffs and the Defendants.

8. THAT I verily believe that the said analysis will support the contention of the Defendant that if any confusion exists, it does not survive the "mechanism of purchase".

9. THAT I have retained Mr. James McAvoy, C.G.A., to analyze the said books and records. Mr. McAvoy has spent many years with the special investigations unit of Revenue Canada and is skilled in forensic accounting.

10. THAT I am advised by Mr. McAvoy and verily believe that he requires the following data to give an opinion as to whether the presence of the Defendant has injured the Plaintiff:

(a) the year over year sales records of the Victoria IKEA outlet;

(b) similar records from other IKEA outlets serving sales areas of roughly similar size and demography;

(c) breakdown of IKEA's sales by product categories in order to compare product areas in which the Plaintiff and Defendant compete with product areas in which they do not compete.

11. THAT I am advised by Mr. McAvoy and verily believe that if he had the necessary documents from the Plaintiffs he could give an opinion as to whether there is any evidence to support the contention of the Plaintiffs that the public is confused and more particularly whether that confusion has survived the mechanism of purchase.

12. THAT I am advised by my solicitor and verily believe that evidence of actual confusion or the lack of same is both relevant and admissible at the trial of this matter on the issue of the liability of the Defendant, if any, to the Plaintiff.

Counsel for the plaintiffs makes the rejoinder that it is "patently unbelievable" that an accountant should be heard to express an opinion on confusion or the likelihood thereof based on his examination of sales records, and he cites *Cochrane-Dunlop Hardware Ltd. v. Capital Diversified Industries Ltd.* (1976), 30 C.P.R. (2d) 176 (Ont. C.A.). In that case, Blair J.A., delivering the judgment of the Ontario Court of Appeal, stated the well-established rule at page 184 as follows:

... it is a function of the Court alone to determine whether the public will be confused by the use of disputed trade marks and no witness can give evidence on the very question which the Court must decide: *North Cheshire and Manchester Brewery Co. Ltd. v. Manchester Brewery Co. Ltd.*, [1899] A.C. 83.

The inquiry required under para. (a) of s. 6(5) is as to the inherent distinctiveness of both trade marks. Expert evidence on qualities of distinction in a trade mark is admissible: *Saville Perfumery Ltd. v. June Perfect Ltd. and F.W. Woolworth &*

[TRADUCTION] 7. J'estime qu'une analyse des livres et dossiers de la demanderesse Ikea permettra d'étayer la position du défendeur et d'obtenir des éléments de preuve pertinents et recevables établissant que les acheteurs de Victoria ne confondent pas les demanderesse et les défendeurs.

8. J'estime vraiment que ladite analyse va appuyer la prétention du défendeur selon laquelle, s'il y a confusion, celle-ci ne survit pas au «mécanisme d'achat».

9. J'ai retenu les services de M. James McAvoy, C.G.A., pour qu'il analyse lesdits livres et dossiers. Il a travaillé pendant plusieurs années au service des enquêtes spéciales de Revenu Canada, et il est expert en comptabilité légale.

10. M. McAvoy m'informe, et je le crois vraiment, qu'il a besoin des données suivantes pour se prononcer sur la question de savoir si la présence de la défenderesse a porté atteinte aux intérêts de la demanderesse:

a) le relevé des ventes annuelles du magasin IKEA de Victoria;

b) les dossiers semblables provenant d'autres magasins de IKEA qui desservent des régions dont la dimension et la population sont à peu près semblables;

c) la répartition des ventes d'IKEA par catégories de produits en vue de comparer la gamme de produits où la demanderesse et la défenderesse sont en concurrence avec celle où elles ne le sont pas.

11. M. McAvoy m'informe, et je le crois vraiment, que s'il obtenait des demanderesse les documents nécessaires, il pourrait donner son avis sur la question de savoir s'il existe des éléments de preuve qui étaient leur prétention selon laquelle il y a de la confusion chez le public, et plus particulièrement sur la question de savoir si cette confusion a survécu au mécanisme d'achat.

12. Mon avocat m'informe, et je le crois vraiment, que la preuve d'une confusion réelle ou l'absence d'une telle preuve sont pertinentes et admissibles à l'instruction de cette affaire en ce qui concerne la responsabilité de la défenderesse envers la demanderesse, le cas échéant.

L'avocat des demanderesse répond qu'il ne peut «manifestement pas croire» qu'il faille entendre un comptable pour que celui-ci exprime son avis sur la confusion ou la probabilité de confusion en examinant le relevé des ventes, et il cite l'affaire *Cochrane-Dunlop Hardware Ltd. v. Capital Diversified Industries Ltd.* (1976), 30 C.P.R. (2d) 176 (C.A. Ont.). Le juge Blair, qui a rendu cet arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario, a énoncé à la page 184 la règle bien établie:

[TRADUCTION] ... il appartient à la Cour seule de déterminer si l'emploi des marques de commerce litigieuses crée de la confusion chez le public, et aucun témoin ne peut déposer sur cette question même que la Cour doit trancher: *North Cheshire and Manchester Brewery Co. Ltd. v. Manchester Brewery Co. Ltd.*, [1899] A.C. 83.

L'enquête requise par l'al. 6(5)a) porte sur le caractère distinctif inhérent des deux marques de commerce. Le témoignage d'expert sur les éléments distinctifs d'une marque de commerce est admissible: *Saville Perfumery Ltd. v. June Per-*

Co. Ltd. (1941), 58 R.P.C. 147, per Viscount Maugham at p. 174.

I wholeheartedly concur with Mr. Justice Blair's statement of the rule.

In my opinion, the averments contained in paragraphs 9 to 11 inclusive of the Mortimore affidavit defeat the very purpose for which they were intended, that is, to require a listing of documents pertaining to business or sales records so that the defendants' accountant could ultimately examine the same with a view to expressing an opinion as to whether or not there was any evidence bearing on the legal issue of confusion. It follows therefore that these paragraphs must be disregarded.

This leaves intact paragraphs 7 and 8 of the Mortimore affidavit. The only other evidentiary bastions of support for compelling the listing of sales records in any list of documents provided under Rule 448 seem to be paragraph 5 of the said affidavit, including Exhibit "A" thereto, and paragraph 12. The essence of paragraph 5 and the exhibit is that Ikea's sales at its Victoria outlet for the four-month period from September 1, 1986 to the end of the calendar year were up 49 per cent over the same period in 1985 and at a time when the plaintiffs were facing direct competition from the defendants' store.

Paragraph 12 of the Mortimore affidavit reads:

12. THAT I am advised by my solicitor and verily believe that evidence of actual confusion or the lack of same is both relevant and admissible at the trial of this matter on the issue of the liability of the Defendant, if any, to the Plaintiff.

Counsel for the defendants argues that this statement finds support in the statement of Laskin J. [as he then was], in *La Maur, Inc. v. Prodon Industries Ltd. et al.*, [1971] S.C.R. 973, at page 976; 2 C.P.R. (2d) 114, at page 116:

Although evidence of actual confusion may not be necessary on an issue of mere likelihood of confusion, it would none the less be admissible respecting use of the competing trade marks after the relevant date.

fect Ltd. and F.W. Woolworth & Co. Ltd. (1941), 58 R.P.C. 147, le vicomte Maugham, à la p. 174.

Je souscris sans réserve à l'énoncé de la règle fait par le juge Blair.

À mon avis, les allégations figurant aux paragraphes 9 à 11 inclusivement de l'affidavit de Mortimore font échec au but même qu'elles visaient, c'est-à-dire exiger une liste de documents relatifs à l'entreprise ou aux ventes des demanderesse afin que le comptable des défendeurs puisse en fin de compte les examiner et exprimer son avis sur la question de savoir s'il existait des éléments de preuve portant sur le problème d'ordre juridique que soulève la confusion. Il s'ensuit donc que ces paragraphes doivent être écartés.

Ces considérations ne concernent pas les paragraphes 7 et 8 de l'affidavit de Mortimore. Le paragraphe 5 dudit affidavit, notamment la pièce «A» qui y est jointe, et le paragraphe 12 semblent être les seuls autres éléments probants sur lesquels on pouvait se fonder pour exiger que les dossiers relatifs aux ventes soient énumérés dans une liste de documents prévue à la Règle 448. Le paragraphe 5 et la pièce jointe visent essentiellement à démontrer que les ventes effectuées par le magasin de Ikea à Victoria au cours de la période de quatre mois allant du 1^{er} septembre 1986 à la fin de l'année civile ont augmenté de 49 pour cent par rapport à la même période en 1985, et à un moment où le magasin des demanderesse était en concurrence directe avec celui des défendeurs.

Le paragraphe 12 de l'affidavit de Mortimore est ainsi rédigé:

[TRADUCTION] 12. Mon avocat m'informe, et je le crois vraiment, que la preuve d'une confusion réelle ou l'absence d'une telle preuve sont pertinentes et admissibles à l'instruction de cette affaire en ce qui concerne la responsabilité de la défenderesse envers la demanderesse, le cas échéant.

L'avocat des défendeurs soutient que cette déclaration est étayée par celle du juge Laskin [c'était alors son titre] dans l'arrêt *La Maur, Inc. c. Prodon Industries Ltd. et autre*, [1971] R.C.S. 973, à la page 976; 2 C.P.R. (2d) 114, à la page 116:

Même si la preuve d'une confusion effective n'est pas nécessaire lorsqu'il s'agit de déterminer simplement s'il y a possibilité de confusion, une telle preuve serait néanmoins admissible quant à l'emploi de marques de commerce concurrentes après la date pertinente.

I consider that this particular passage cannot be taken out of context from that what was stated by the learned Judge immediately thereafter [at pages 976 S.C.R.; 116-117 C.P.R.]:

I note that the admissibility of evidence of actual confusion on an issue of likelihood of confusion was approved in *British Drug Houses Ltd. v. Battle Pharmaceuticals* ([1944] Ex.C.R. 239), at p. 244, which was affirmed by this Court ([1946] S.C.R. 50), but without express reference to this point. The weight of such evidence would depend on a variety of factors that need not be canvassed here. In this case, the trial judge's reference to want of evidence of actual confusion did not mean that the appellant could not establish its claim without it but, simply, that it would have been helpful in meeting the burden of proof resting upon the appellant to show likelihood of confusion.

The case was an appeal from a decision of the Exchequer Court dismissing the appellant's motion for expungement of the respondent's registered trade mark. The Court dismissed the appeal on the ground that the competing marks considered in their entirety were not confusing within the meaning of section 6 of the *Trade Marks Act* [R.S.C. 1970, c. T-10]. Mr. Justice Laskin went to some pains to point out that expungement cases turned on their own particular facts. The present case is not an expungement case, save for the defendants' counterclaim for such relief. Moreover, I am of the view that the statement of Laskin J., goes no further than to suggest that evidence of actual confusion might be helpful to a party having to meet the burden of establishing the likelihood of confusion, but that this does not mean that the party could not establish its claim without it.

On March 12, 1987 Mr. Gordon, of the firm of the defendants' solicitors, wrote the plaintiffs' solicitors regarding the defective list of documents and pointing out that they would require a proper list before examinations for discovery. The letter is annexed as Exhibit "B" to Mr. Gordon's affidavit relating to discovery of documents. Among other things, the letter points to the increased sales and profits of the plaintiffs' Victoria store and suggests that this is indicative of the fact that Ikea was assisted rather than hurt by the competition from the defendants' store. The letter goes on to say:

It further suggests that far from being confused, the members of the buying public in Victoria are well aware of the distinctive

J'estime qu'on ne saurait citer ce passage particulier sans tenir compte des propos tenus par le juge immédiatement après [aux pages 976 R.C.S.; 116 et 117 C.P.R.]:

a Je note que l'admissibilité d'une preuve de confusion effective lorsqu'il est question de possibilité de confusion a été reconnue dans la décision *British Drug Houses Ltd. c. Battle Pharmaceuticals* ([1944] 1 R.C.É. 239), à la p. 244, décision que cette Cour a confirmée mais sans mention explicite de ce point ([1946] R.C.S. 50). La valeur d'une telle preuve dépend de divers facteurs qu'il n'est pas nécessaire d'examiner ici. En l'espèce, la mention, par le juge de première instance, de l'absence de preuve de confusion effective ne signifie pas que l'appelante ne pouvait faire valoir sa réclamation sans cette preuve-là, mais simplement qu'elle lui aurait été utile pour remplir l'obligation qui lui incombait de prouver qu'il y avait possibilité de confusion.

Dans cette affaire, il s'agissait d'un appel formé contre une décision de la Cour de l'Échiquier qui avait rejeté la requête introduite par l'appelante pour faire radier la marque de commerce enregistrée de l'intimée. La Cour a rejeté l'appel pour le motif que, dans l'ensemble, les marques concurrentes ne créaient pas de confusion au sens de l'article 6 de la *Loi sur les marques de commerce* [S.R.C. 1970, chap. T-10]. Le juge Laskin s'est efforcé de souligner que chaque cas de radiation était un cas d'espèce. Il ne s'agit pas de radiation dans l'espèce présente, bien que, dans leur demande reconventionnelle, les défendeurs concluent à ce redressement. J'estime en outre que le juge Laskin a seulement laissé entendre que la preuve d'une confusion effective pourrait être utile à une partie qui a l'obligation de prouver qu'il y avait possibilité de confusion, mais cela ne signifie pas que la partie ne pouvait faire valoir sa réclamation sans établir une telle preuve.

Le 12 mars 1987, M^c Gordon, membre du cabinet d'avocat des défendeurs, a écrit aux avocats des demandresses au sujet de la liste incomplète des documents, leur faisant savoir qu'il exigerait une liste plus complète avant les interrogatoires préalables. La lettre est jointe sous la cote «B» à l'affidavit de M^c Gordon qui porte sur la communication de documents. Elle indique notamment un accroissement des ventes et des bénéfices du magasin des demandresses à Victoria et laisse entendre que Ikea a ainsi bénéficié plutôt que souffert de la concurrence avec le magasin des défendeurs. La lettre ajoute:

[TRADUCTION] Cela laisse également entendre que, loin de confondre les meubles offerts par les deux différents magasins,

and unique furniture offered by the two different stores and have increased their patronage of both stores. We believe that an examination of the financial records of your Victoria store will reveal cogent evidence that the public are not confused.

Both counsel concede that the narrow issue is whether financial records showing volumes of sales have to be listed in a Rule 448 list of documents, where the only matter in issue is that of liability. I regard this as a formal admission made in an interlocutory proceeding for the purpose of facilitating its disposition: see Sopinka and Lederman, *The Law of Evidence in Civil Cases*, at pages 355-357.

The point of the case is whether business or financial records pertaining to sales are relevant to the issue of liability. The defendants say "yes" and the plaintiffs say "no".

It becomes necessary to look at the wording of Rule 448 to determine the scope of its application and intent. Rule 448 reads as follows:

Rule 448. (1) The Court may order any party to an action to make and file and serve on any other party a list of the documents that are or have been in his possession, custody or power relating to any matter in question in the cause or matter (Form 20), and may at the same time or subsequently order him to make and file an affidavit verifying such a list (Form 21) and to serve a copy thereof on the other party.

(2) An order under this Rule may be limited to such documents or classes of document, or to such of the matters in question in the cause or matter as may be specified in the order.

W. R. Jackett, former President of the Exchequer Court and Chief Justice of the Federal Court of Canada, wrote an excellent treatise on the practice under the new *Federal Court Rules*, entitled *A Manual of Practice*. In contrasting the old Exchequer Court Rules and the new Rules in respect of the discovery of documents, the learned author makes this statement at page 68 of the Manual:

Under the new Rules the *right* to discovery of documents in the possession or control of the opponent that might conceivably be of help to the party demanding discovery has disappeared. Such right has disappeared even though it would obviously serve the ends of justice that there be discovery of such documents. The reason for thus curtailing the ambit of discovery as of right is the purely practical one that while, on the one hand, it is felt that there are relatively few cases where a party can be

les acheteurs de Victoria sont bien conscients de leur caractère distinctif et unique, et la clientèle des deux magasins se trouve augmentée. Nous estimons qu'un examen des états financiers de votre magasin de Victoria fournira une preuve convaincante qu'il n'y a pas de confusion parmi le public.

^a Les avocats des deux parties reconnaissent qu'il s'agit uniquement de savoir si les états financiers indiquant le volume des ventes doivent figurer dans une liste de documents prévue à la Règle 448, ^b lorsque le seul point litigieux porte sur la responsabilité. Je vois là un aveu formel fait dans une procédure interlocutoire pour faciliter une décision à cet égard: voir l'ouvrage de Sopinka et Lederman intitulé *The Law of Evidence in Civil Cases*, aux ^c pages 355 à 357.

Il s'agit en l'espèce de savoir si les états financiers relatifs aux ventes sont pertinents lorsqu'on examine la question de la responsabilité. Les ^d défendeurs répondent par l'affirmative, et les demandereses par la négative.

Il est nécessaire d'examiner le texte de la Règle 448 pour déterminer l'étendue de son application et ce qu'elle vise. Elle est ainsi conçue:

^e *Règle 448.* (1) La Cour pourra ordonner à toute partie à une action d'établir, déposer et signifier à toute autre partie une liste des documents qui sont ou ont été en sa possession, sous sa garde ou son autorité et qui ont trait à tout point litigieux de l'affaire ou de la question (Formule 20), et elle peut en même temps ou subséquemment lui ordonner d'établir et déposer un affidavit attestant l'exactitude de cette liste (Formule 21) et d'en signifier copie à l'autre partie.

(2) Une ordonnance rendue en vertu de la présente Règle peut se restreindre aux documents ou catégories de documents ou points litigieux de l'affaire ou de la question mentionnés ^g dans l'ordonnance.

W. R. Jackett, ancien président de la Cour de l'Échiquier et ex-juge en chef de la Cour fédérale du Canada, a écrit, sur la pratique adoptée sous le régime des nouvelles *Règles de la Cour fédérale*, un excellent traité intitulé *A Manual of Practice*. En comparant les anciennes Règles de la Cour de l'Échiquier avec les nouvelles Règles concernant la communication de documents, l'auteur tient ces ^h propos à la page 68 du manuel:

[TRADUCTION] En vertu des nouvelles Règles, le *droit* à la communication des documents qui se trouvent en la possession ou sous le contrôle de la partie adverse et qui pourraient être utiles à la partie qui en fait la demande n'existe plus. Ce droit a disparu bien que la communication de tels documents soit ⁱ évidemment dans l'intérêt de la justice. La raison invoquée pour restreindre ainsi la portée de la communication en tant que droit est d'ordre purement pratique: on estime d'une part qu'il

building his case on documents that he hopes to get from his opponent, on the other hand it is a very onerous, tedious and difficult task, involving considerable expense and delay, to prepare a list of documents that would, conceivably, be of aid to one's opponent. This is particularly so when a party has widespread operations the details of which he prefers to keep from his opponent who is also his business competitor. On balance, it seems probable that the costs and delays of making such discovery outweigh, in most cases, the theoretical advantages obtained from it.

While discovery as of right has been thus limited in scope, any party may apply for an order for the old style discovery by his opponent of the documents that are or have been in his possession, custody or power relating to any matter in question in the cause or matter (Rule 448). Such an application will only be granted where the applicant can convince the Court that there is something in the circumstances of the particular case calling for this more expensive type of discovery and, if granted, it may be granted on a restricted basis (Rule 448(2)). There is an automatic right of inspection and to make copies of any documents discovered pursuant to such an order (Rule 453).

The leading case is *Compagnie Financière du Pacifique v. Peruvian Guano Company* (1882), 11 Q.B.D. 55 (C.A.), where Brett L.J., stated the principle applicable to the interpretation of the words of the rule "a document relating to any matter in question in the action", at page 63 as follows:

It seems to me that every document relates to the matters in question in the action, which not only would be evidence upon any issue, but also which, it is reasonable to suppose, contains information which *may*—not which *must*—either directly or indirectly enable the party requiring the affidavit either to advance his own case or to damage the case of his adversary. I have put in the words "either directly or indirectly," because, as it seems to me, a document can properly be said to contain information which may enable the party requiring the affidavit either to advance his own case or to damage the case of his adversary, if it is a document which may fairly lead him to a train of inquiry, which may have either of these two consequences

This general principle has been consistently followed and applied by the courts over the years, and has been extended to the area of the production of documents.

In *Boxer v. Reesor* (1983), 43 B.C.L.R. 352 (S.C.), McEachern C.J., stated the following test of relevancy for the production of documents [at page 359]:

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

existe relativement peu de cas où une partie peut fonder ses moyens de défense sur les documents qu'elle espère obtenir de son adversaire, et d'autre part que c'est une tâche pénible, ennuyeuse et difficile, qui entraîne des dépenses et des délais considérables, que de préparer une liste de documents qui pourraient être utiles à son adversaire. C'est particulièrement le cas lorsqu'une partie se livre à des opérations de grande envergure et qu'elle préfère ne pas en révéler les détails à son adversaire qui est également son concurrent commercial. Tout bien considéré, il semble probable que les frais et les délais qu'entraîne une telle communication l'emportent dans la plupart des cas sur les avantages théoriques qui en découlent.

Certes, la portée de la communication en tant que droit a été restreinte; mais une partie peut, en vertu de l'ancienne Règle, demander une ordonnance enjoignant à son adversaire de communiquer les documents qui sont ou ont été en sa possession, sous sa garde ou son autorité et qui ont trait à tout point litigieux de l'affaire ou de la question (Règle 448). Une telle demande ne sera accueillie que si le requérant arrive à convaincre la Cour que les circonstances particulières de l'affaire exigent ce type plus coûteux de communication, et elle peut être accueillie avec certaines restrictions (Règle 448(2)). Il existe un droit automatique d'examiner les documents communiqués en vertu d'une telle ordonnance et d'en prendre copie (Règle 453).

La cause qui fait autorité est l'arrêt *Compagnie Financière du Pacifique v. Peruvian Guano Company* (1882), 11 Q.B.D. 55 (C.A.), où le lord juge Brett a énoncé à la page 63 le principe applicable à l'interprétation des mots [TRADUCTION] «un document qui a trait à tout point litigieux de l'action»:

[TRADUCTION] À mon avis, un document a trait aux points litigieux de l'action non seulement lorsqu'il constitue une preuve à l'égard de ces points litigieux mais également lorsqu'on peut raisonnablement supposer qu'il contient des renseignements *pouvant*—et non *devant*—soit directement soit indirectement, permettre à la partie qui exige l'affidavit ou bien de plaider sa propre cause ou bien de nuire à celle de son adversaire. J'ai dit «soit directement soit indirectement» parce que, à mon avis, un document peut, à proprement parler, contenir des renseignements pouvant permettre à la partie qui exige l'affidavit soit de plaider sa propre cause soit de nuire à celle de son adversaire s'il s'agit d'un document susceptible de la lancer dans une enquête et d'entraîner l'une ou l'autre de ces deux conséquences

Au cours des années, les tribunaux ont constamment suivi et appliqué ce principe et ont étendu son application à la production de documents.

Dans l'arrêt *Boxer v. Reesor* (1983), 43 B.C.L.R. 352 (C.S.), le juge en chef McEachern a énoncé le critère de la pertinence en ce qui concerne la production de documents [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, bénéfici-

damage the defendant's case particularly on the crucial question of one party's version of the agreement being more probably correct than the other, entitles the plaintiffs to succeed on some parts of this application. Other parts seem to me, with respect, to be asking for too much.

In *Everest & Jennings Canadian Ltd. v. Invacare Corporation*, [1984] 1 F.C. 856, the Federal Court of Appeal upheld an appeal from an order refusing to require the respondent to produce the balance of a file from which an exhibit had been produced on the examination for discovery of its officer on the ground of its irrelevancy. The Court held that the production of the exhibit was an acknowledgment of the relevancy of the file itself.

In reaching this result, Mr. Justice Urie, delivering judgment for the Court, expressly adopted the test of McEachern C.J., as the correct test of relevancy for purposes of discovery.

The question of the precise extent of the right to discovery of documents that may enable a party to advance his own case or damage the case of his adversary must be decided by reference to the description of the nature of the documents sought to be discovered and their relevance to the matters in issue, based upon a reasonable interpretation of the pleadings: *Compagnie Financière du Pacifique v. Peruvian Guano Company*, *supra*; *Boxer v. Reesor*, *supra*; *R. v. Special Risks Holdings Inc.*, [1983] 2 F.C. 743 (C.A.); and *Koninklijke Nederlandsche Stoombootmaatschappij N.V. (Royal Netherlands Steamship Co.) v. The Queen*, [1967] 2 Ex.C.R. 22.

Incidentally, it should be noted that in *R. v. Special Risks*, *supra*, Mr. Justice Heald pointed out that any reference to the production of documents under Rule 448 was clearly inaccurate because the Rule speaks only of an order compelling the filing and serving of a list of documents.

Applying the law to the facts of the case, I find that the defendants have sufficiently demonstrated their clear entitlement to a Rule 448 list of the documents specified in paragraph 2(c) of their notice of motion. What is sought here is essentially the sales records of Ikea's Victoria retail outlet for

à leur cause ou nuire à celle du défendeur, particulièrement sur la question vitale de la probabilité que la version du contrat 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. J'estime avec déférence qu'à d'autres égards, la demande est exagérée.

Dans l'arrêt *Everest & Jennings Canadian Ltd. c. Invacare Corporation*, [1984] 1 C.F. 856, la Cour d'appel fédérale a accueilli un appel formé contre une ordonnance refusant d'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 en question parce que cela n'était pas pertinent. La Cour a statué que la production de la pièce constituait une reconnaissance de la pertinence du dossier lui-même.

En parvenant à ce résultat, le juge Urie, qui a rendu l'arrêt de la Cour, a expressément adopté le critère du juge en chef McEachern pour établir la pertinence aux fins de la communication de documents.

Il faut trancher la question de la portée exacte du droit à la communication de documents qui peut bénéficier à la cause d'une partie ou nuire à celle de son adversaire en tenant compte de la description de la nature des documents dont on demande la communication et de leur pertinence à l'égard des points litigieux, et en se fondant sur une interprétation raisonnable des plaidoiries: *Compagnie Financière du Pacifique v. Peruvian Guano Company*, précitée; *Boxer v. Reesor*, précitée; *R. c. Special Risks Holdings Inc.*, [1983] 2 C.F. 743 (C.A.); et *Koninklijke Nederlandsche Stoombootmaatschappij N.V. (Royal Netherlands Steamship Co.) v. The Queen*, [1967] 2 R.C.É. 22.

Incidentement, il convient de faire remarquer que dans l'arrêt *R. c. Special Risks*, précité, le juge Heald a indiqué que toute mention de la production de documents sous le régime de la Règle 448 était clairement incorrecte parce que la Règle ne parle que d'une ordonnance exigeant le dépôt et la signification d'une liste de documents.

Appliquant la règle de droit aux faits de l'espèce, je conclus que les défendeurs ont bien montré qu'ils avaient pleinement droit à une liste de documents prévue à la Règle 448 et mentionnée à l'alinéa 2c) de leur avis de requête. Ce qu'ils veulent obtenir en l'espèce, ce sont essentiellement

the period during which the parties have been in direct competition as well as similar records of the same outlet for the comparable prior period, which I take to mean the period immediately preceding when the parties were not in competition. In my opinion, this is not casting the net too broadly inasmuch that it encompasses an avenue of inquiry that could reasonably be expected to turn up evidence that might serve, either directly or indirectly, to bolster the defendants' case or to weaken the case of their adversary on the issue of confusion.

By agreement of counsel, it is conceded that the other classes of documents referred to in the defendants' notice of motion should be enumerated in any Rule 448 list of documents, subject to minor limitations or exceptions. While the defendants were successful in obtaining full discovery of the documents specified in paragraph 2(c) of their notice of motion, their success with respect to the other specified categories of documents of wide ranging variety was the result of agreement. Consequently, I consider that costs should be in the cause.

In the result, an order will go in accordance with these reasons.

les relevés des ventes du magasin de détail de Victoria de Ikea pour la période durant laquelle les parties ont été en concurrence directe, ainsi que les dossiers semblables du même magasin pour la période antérieure comparable qui s'entend, d'après moi, de la période antérieure durant laquelle les parties n'étaient pas en concurrence. J'estime que la demande n'est pas excessive dans la mesure où elle constitue un moyen d'enquête qui pourrait raisonnablement conduire à une preuve susceptible, soit directement soit indirectement, de soutenir la cause des défendeurs ou d'affaiblir celle de leur adversaire concernant la question de la confusion.

Les avocats ont convenu que les autres catégories de documents mentionnées dans l'avis de requête des défendeurs devraient être énumérées dans une liste de documents prévue à la Règle 448, sous réserve de certaines restrictions ou exceptions mineures. Certes les défendeurs ont réussi à obtenir la communication de tous les documents mentionnés à l'alinéa 2c) de leur avis de requête; mais c'est à la suite d'un accord qu'ils ont obtenu gain de cause en ce qui concerne les autres catégories de documents qui sont d'une grande variété. En conséquence, je considère que les dépens devraient suivre l'issue de la cause.

Une ordonnance sera rendue conformément aux présents motifs.