

T-433-83

T-433-83

**Swing Paints Ltd. (Applicant)**

v.

**Minwax Company, Inc. (Respondent)**

Trial Division, Muldoon J.—Toronto, February 27; Ottawa, March 2, 1984.

*Practice — Affidavits — Applicant granted leave to cross-examine respondent's deponents and to file further affidavit evidence — Respondent seeking to cross-examine applicant's further deponents — Counsel proceeding by agreement subject to specific conditions — Respondent confirming agreement — Applicant accepting confirmation of agreement while purporting to bind respondent to added condition cross-examinations strictly limited to affidavit declarations — Applicant subsequently objecting to cross-examination of one deponent on ground contrary to agreement — Acceptance or rejection of agreement and terms thereof should be unconditional and unambiguous — Applicant's added condition, enfolded within confirmation, diluting unambiguous acceptance — Proceedings in instant case substantive, albeit summary — Affidavits and cross-examinations effected as evidence on principal matter at issue — Courts requiring deponents submit to cross-examination on matters specifically set forth in affidavit as well as on collateral matters arising from answers — Deponent cannot swear to matters in affidavit and then seek protection from fair cross-examination — Court holding respondent to undertaking further supplementary affidavits would not be introduced — However, no breach of undertaking if useful evidence elicited upon cross-examinations — Federal Court Rules, C.R.C., c. 663, RR. 324, 704(8).*

*Trade marks — Practice — Expungement proceedings — Affidavits — Cross-examination of deponents — Affidavits and cross-examinations as evidence on matter at issue — Deponent to answer questions on collateral matters arising from answers — Affidavit referring to labels and packaging — Questions as to distinctiveness of mark "Minwax" and design to be answered.*

The present matter arises in expungement proceedings relative to the respondent's trade mark "Minwax" and design. A statement of material facts and a reply were filed. By order of this Court, the applicant was granted leave (1) to cross-examine the deponents in support of the respondent's reply and (2) to file additional affidavit evidence. The respondent appealed the order and sought to cross-examine the applicant's deponents. Accordingly, counsel for both parties decided to proceed by agreement, subject to certain specific conditions. The respondent confirmed the agreement in a letter to applicant's counsel. The latter responded by two letters: in the first one, he appeared to confirm the agreement, but in the second one, he purported to bind the respondent to a condition not included in

**Swing Paints Ltd. (requérante)**

c.

**<sup>a</sup> Minwax Company, Inc. (intimée)**

Division de première instance, juge Muldoon—Toronto, 27 février; Ottawa, 2 mars 1984.

*Pratique — Affidavits — La requérante a eu la permission de contre-interroger les déposants de l'intimée et de déposer une preuve par affidavits supplémentaires — L'intimée a demandé à contre-interroger les personnes qui avaient fourni de nouvelles dépositions pour la requérante — Les avocats ont procédé par entente sous réserve de conditions précises — L'intimée a confirmé l'entente — La requérante a accepté la confirmation de l'entente alors qu'elle entendait lier l'intimée par une nouvelle condition de ne contre-interroger que dans les limites des déclarations des affidavits — La requérante s'est ensuite opposée au contre-interrogatoire d'un déposant au motif que ce contre-interrogatoire était contraire à l'entente — L'acceptation ou le rejet d'une entente et de ses conditions doivent être inconditionnels et dénués d'ambiguïté — La condition additionnelle de la requérante, incluse dans une confirmation, a mitigé l'acceptation sans réserve — La procédure en l'espèce est une procédure au fond, quoique sommaire — Les affidavits et les contre-interrogatoires tiennent lieu de preuve quant à la question principale en litige — Les tribunaux exigent que les déposants se soumettent à un contre-interrogatoire sur les questions précisément énoncées dans leur affidavit de même que sur des questions connexes que soulèvent leurs réponses — Le déposant ne peut attester de questions dans son affidavit et se dérober ensuite à un juste contre-interrogatoire — La Cour a décidé que l'intimée devait s'en tenir à son engagement de ne pas déposer de preuves supplémentaires par affidavit — Toutefois, l'obtention d'un témoignage utile au cours de ces contre-interrogatoires n'enfreindrait pas cet engagement — Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règles 324, 704(8).*

*g Marques de commerce — Pratique — Procédures en radiation — Affidavits — Contre-interrogatoire des déposants — Affidavits et contre-interrogatoires tiennent lieu de preuve quant à la question en litige — Un déposant doit répondre aux questions connexes que soulèvent ses réponses — L'affidavit mentionne les étiquettes et l'emballage — Le déposant doit répondre aux questions relatives au caractère distinctif de la marque «Minwax» et du dessin.*

La présente affaire découle de procédures en radiation relatives à la marque de commerce «Minwax» et au dessin de l'intimée. Il y a eu dépôt de l'exposé des faits essentiels et de la réponse. Par ordonnance de cette Cour, la requérante a obtenu <sup>i</sup> la permission de (1) contre-interroger les personnes sur le témoignage desquelles se fonde la réponse de l'intimée et la permission de (2) déposer une preuve supplémentaire par affidavits. L'intimée a interjeté appel de l'ordonnance et a demandé de contre-interroger les déposants de la requérante. Par conséquent, les avocats des deux parties ont décidé de procéder par entente, sous réserve de certaines conditions précises. L'intimée a confirmé l'entente dans une lettre adressée à <sup>j</sup> l'avocat de la requérante. Ce dernier a répondu par deux

the agreement, i.e. that the cross-examination of its deponents be strictly limited to declarations contained in the affidavits. All documents were executed. The respondent began cross-examining the deponents. However, the cross-examination of the second deponent was met by objections from applicant's counsel on the ground that the questions posed concerned matters which were not restricted to the four corners of the affidavit. The respondent now moves for an order requiring the deponent to re-attend and submit to cross-examination on his affidavit.

*Held*, the motion is allowed.

Acceptance of confirmation of an agreement and its terms should be unconditional, and it is both unnecessary and undesirable, in marking acceptance, to rephrase or even to repeat the confirmation with its terms and conditions. Rejection should always be clearly expressed and emphasized, without appearing to comply with some of the terms and conditions, and without endorsing, executing or otherwise using any documents forwarded pursuant to the rejected proposals. Both acceptance and rejection should be unambiguous and emphatic.

In this instance, the applicant's counsel's response appears to have been ambiguous. The applicant's added condition, "enfolded" within a confirmation, diluted unambiguous acceptance of the purported agreement. As matters now stand between the parties, the respondent is left with a truncated, if not aborted, cross-examination of the applicant's deponent. When the deponent volunteered to make his affidavit, he ought to have known, or to have been advised, that he was thereby assuming the obligation of submitting to cross-examination.

It must be borne in mind that the present proceeding is neither an interlocutory one nor an examination for discovery. It is a substantive, albeit summary, proceeding and, accordingly, affidavits are filed and cross-examinations effected as evidence on the principal matter at issue. With respect to the extent of cross-examinations on affidavits in this kind of matter, courts have held that the person making the affidavit must submit to cross-examination not only on matters specifically set forth in his affidavit, but also on those collateral matters which arise from his answers. Indeed, he should answer all questions upon which he can be fairly expected to have knowledge, without being evasive, which relate to the principal issue in the proceeding upon which his affidavit touches, if it does. The applicant contends that its deponent's affidavit addressed only a very narrow matter. Surely, neither a witness testifying *viva voce* in court, nor a deponent whose affidavit is tendered can be permitted to give what might be termed "hit-and-run" evidence, or skilfully-sculpted evidence, only.

The deponent's extent of knowledge and his credibility can be tested by the respondent. Since the affidavit refers to labels and packaging, the deponent should also submit to questions relating to the distinctiveness of the respondent's trade mark and design which are fairly within his knowledge. The deponent cannot be permitted to swear to these matters and then be protected from fair cross-examination. While the Court must

lettres: dans la première, il paraît confirmer l'entente, mais dans la seconde, il entend lier l'intimée à une condition qui n'est pas comprise dans l'entente, c'est-à-dire que le contre-interrogatoire de ses déposants sera strictement limité aux déclarations contenues dans les affidavits. Tous les documents ont été signés. L'intimée a commencé à contre-interroger les déposants. Toutefois, l'avocat de la requérante s'est opposé au contre-interrogatoire du deuxième déposant au motif que les questions posées concernaient des questions qui ne se rapportaient pas strictement à ce qui était mentionné dans l'affidavit. L'intimée demande maintenant une ordonnance enjoignant au déposant de comparaître à nouveau et de se soumettre à un contre-interrogatoire relativement à son affidavit.

*Jugement*: la requête est accueillie.

L'acceptation de la confirmation d'une entente et de ses conditions doit être inconditionnelle et il est à la fois inutile et non souhaitable de reformuler ou même de répéter la confirmation et ses conditions lorsqu'elles sont acceptées. Le rejet doit en être toujours clairement exprimé et souligné, sans sembler se conformer à certaines des conditions, et sans endosser, signer ou autrement utiliser les documents transmis conformément aux propositions rejetées. Tant l'acceptation que le rejet doivent être clairs et nets.

En l'espèce, la réponse de l'avocat de la requérante paraît avoir été ambiguë. La nouvelle condition de la requérante, «encluse» dans une confirmation, a mitigé l'acceptation sans réserve de la pseudo-entente. Dans l'état où se trouve le litige entre les parties, l'intimée reste avec un contre-interrogatoire amputé, sinon inutile, du témoin de la requérante. Lorsque le témoin a accepté de faire un affidavit, il devait savoir, ou on aurait dû lui dire, qu'il s'engageait par là à se soumettre à un contre-interrogatoire.

Il faut se rappeler qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'une procédure interlocutoire ni d'un interrogatoire préalable. Il s'agit d'une procédure au fond, quoique sommaire, et par conséquent il y a dépôt d'affidavits et tenue de contre-interrogatoires qui tiennent lieu de preuve quant à la question principale en litige. En ce qui concerne l'étendue des contre-interrogatoires relatifs aux affidavits dans des affaires de cette nature, les tribunaux ont statué que la personne qui donne un affidavit doit se soumettre au contre-interrogatoire non seulement sur des questions précisément énoncées dans son affidavit, mais également sur les questions connexes que soulèvent ses réponses. De même, elle doit répondre franchement à toutes les questions dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle eût connaissance et qui se rapportent à la principale question en litige dans la procédure que concerne son affidavit, s'il y a lieu. La requérante prétend que l'affidavit du déposant porte uniquement sur une question très limitée. Il n'y a pas de doute que ni un témoin déposant de vive voix devant le tribunal, ni celui qui dépose un affidavit, ne peuvent se permettre de donner uniquement ce qu'on peut qualifier de témoignage «à la déroba» ou de déposition savamment découpée.

L'étendue des connaissances du déposant et sa crédibilité peuvent être évaluées par l'intimée. Puisque l'affidavit mentionne les étiquettes et l'emballage, le déposant devrait répondre aussi aux questions relatives au caractère distinctif de la marque de commerce et du dessin dans la mesure où il en est raisonnablement au courant. Il ne lui est pas permis d'attester de ces questions et de se dérober ensuite à un contre-interroga-

hold the respondent to its undertaking not to seek to introduce further supplementary affidavits, the elicitation of useful evidence upon any of the cross-examinations of the applicant's deponents does not constitute a breach of that undertaking.

#### CASES JUDICIALLY CONSIDERED

##### APPLIED:

*Ethicon Inc. et al. v. Cyanamid of Canada Ltd.* (1977), 35 C.P.R. (2d) 126 (F.C.T.D.); *Re Marchands Ro-Na Inc. and Tefal S.A.* (1980), 59 C.P.R. (2d) 139 (F.C.T.D.); *Weight Watchers International Inc. v. Weight Watchers of Ontario Ltd. (No. 2)* (1972), 6 C.P.R. (2d) 169 (F.C.T.D.); *Superior Discount Limited v. N. Perlmutter & Company et al.*, [1951] O.W.N. 897; *Thomson v. Thomson and Elliot*, [1948] O.W.N. 137 (H.C.).

##### COUNSEL:

*François Guay* for applicant.  
*H. Roger Hart* for respondent.

##### SOLICITORS:

*Lapointe Rosenstein*, Montreal, for applicant.  
*Rogers, Bereskin & Parr*, Toronto, for respondent.

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

MULDOON J.: This matter arises in expungement proceedings under the *Trade Marks Act* [R.S.C. 1970, c. T-10], relative to Registration No. 141/32136 for "Minwax" and design standing in the respondent's name. The applicant has filed its statement of material facts and the respondent countered with its reply. In support of its reply, the respondent filed several affidavits.

By order of May 30, 1983 [T-433-83], Mr. Justice Decary accorded the applicant leave to cross-examine the deponents in support of the respondent's reply and, as well, leave to file "preuve supplémentaire" pursuant to Rule 704(8) [Federal Court Rules, C.R.C., c. 663]. Following those cross-examinations, the applicant filed the affidavits respectively of Gerald Brendan Coughlan, Gerald Cayne, François Guay, Jerry Bortnick, Hélène Dulude and Phil Chaimberg, as its further affidavit evidence.

toire juste. Bien que la Cour doive faire respecter à l'intimée l'engagement qu'elle a pris de ne pas chercher à déposer des affidavits supplémentaires, l'obtention d'un témoignage utile au cours d'un des contre-interrogatoires des déposants de la requérante n'enfreindrait pas cet engagement.

#### JURISPRUDENCE

##### DÉCISIONS APPLIQUÉES:

*Ethicon Inc. et autres c. Cyanamid of Canada Ltd.* (1977), 35 C.P.R. (2d) 126 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Re Marchands Ro-Na Inc. et Tefal S.A.* (1980), 59 C.P.R. (2d) 139 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Weight Watchers International Inc. c. Weight Watchers of Ontario Ltd. (N° 2)* (1972), 6 C.P.R. (2d) 169 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Superior Discount Limited v. N. Perlmutter & Company et al.*, [1951] O.W.N. 897; *Thomson v. Thomson and Elliot*, [1948] O.W.N. 137 (H.C.).

##### AVOCATS:

*François Guay* pour la requérante.  
*H. Roger Hart* pour l'intimée.

##### PROCUREURS:

*Lapointe Rosenstein*, Montréal, pour la requérante.  
*Rogers, Bereskin & Parr*, Toronto, pour l'intimée.

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

LE JUGE MULDOON: La présente affaire découle de procédures en radiation engagées en vertu de la *Loi sur les marques de commerce* [S.R.C. 1970, chap. T-10] relativement à l'enregistrement n° 141/32136 de la marque «Minwax» et du dessin-marque tenant lieu du nom de l'intimée. La requérante a déposé son exposé des faits essentiels et l'intimée a riposté par sa réponse. À l'appui de cette dernière, l'intimée a déposé plusieurs affidavits.

Par ordonnance en date du 30 mai 1983 [T-433-83], le juge Decary a accordé à la requérante la permission de contre-interroger les déposants qui appuient la réponse de l'intimée et a également accordé la permission de déposer une «preuve supplémentaire» conformément à la Règle 704(8) [Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663]. À la suite de ces contre-interrogatoires, la requérante a déposé les affidavits de Gerald Brendan Coughlan, Gerald Cayne, François Guay, Jerry Bortnick, Hélène Dulude et Phil Chaimberg,

In the meanwhile, the respondent had lodged an appeal in the Appeal Division against Mr. Justice Decary's order. However, the respondent also thought it advisable to seek to cross-examine those who had furnished the applicant's further affidavit evidence. Accordingly, the lawyers for the parties crafted an arrangement in regard to these matters, by exchanging mutual professional undertakings.

By way of confirmation, Mr. Sharpe for the respondent wrote on October 27, 1983 to Mr. Guay for the applicant, as follows:

Dear Mr. Guay:

Re: Swing Paints Ltd. v. Minwax Company, Inc.—Federal Court Action No. T-433-83

This letter will confirm our telephone conversations on Tuesday, October 25, and Wednesday, October 26, in regard to the above-noted action.

I confirm that you have advised me that you would be prepared to consent to an Order permitting us to cross-examine Messrs. Chaimberg, Bortnick, Cayne and Coughlan, subject to the following conditions:

- (1) all cross-examinations would be completed within thirty days of the date of the order,
- (2) the cross-examination of Mr. Chaimberg would take place in Montreal,
- (3) the cross-examinations of the remaining individuals would take place in Toronto,
- (4) the respondent would pay the reasonable travelling expenses for all of the individuals in attending for such cross-examinations, and
- (5) the respondent would discontinue its appeal from the Order granting the applicant leave to cross-examine and to file additional affidavit evidence.

I confirm that I have advised you that the respondent is prepared to accept all of the terms provided that your client consents to the discontinuance without costs. You have indicated to me that you do not believe that this will cause any problem and I have advised you that I would prepare the various documentation for your execution. In accordance with the agreement reached and my undertaking, I am therefore enclosing the following documents:

- (1) a letter consenting to the disposition of the motion under Rule 324, in triplicate,
- (2) a Notice of Motion for Order granting leave to cross-examine, in triplicate,
- (3) a Consent to the granting of the Order permitting cross-examination, in triplicate,
- (4) a Notice of Discontinuance, in triplicate.

respectivement, à titre de nouvelles dépositions sous forme d'affidavits.

Dans l'intervalle, l'intimée a interjeté appel de l'ordonnance du juge Decary devant la Division d'appel. Toutefois, l'intimée a également jugé utile de demander à contre-interroger les personnes qui avaient fourni de nouvelles dépositions sous forme d'affidavits pour la requérante. Par conséquent, les avocats des parties ont rédigé une entente relativement à ces questions en échangeant des engagements professionnels mutuels.

En guise de confirmation, M<sup>e</sup> Sharpe, au nom de l'intimée, a écrit le 27 octobre 1983 à M<sup>e</sup> Guay, pour la requérante, une lettre rédigée comme suit:

[TRADUCTION] Objet: Swing Paints Ltd. c. Minwax Company, Inc.—Dossier de la Cour fédérale T-433-83

Cher confrère,

Je tiens à confirmer par la présente nos conversations téléphoniques des mardi 25 et mercredi 26 octobre relativement au dossier précité.

Il est exact que vous m'avez informé que vous étiez prêt à consentir à une ordonnance nous permettant de contre-interroger MM. Chaimberg, Bortnick, Cayne et Coughlan, sous réserve des conditions suivantes:

- (1) tous les contre-interrogatoires seront terminés dans les trente jours de la date de l'ordonnance,
- (2) le contre-interrogatoire de M. Chaimberg aura lieu à Montréal,
- (3) les contre-interrogatoires des autres personnes auront lieu à Toronto,
- (4) l'intimée paiera les frais de déplacement raisonnables de toutes les personnes qui comparaissent à ces contre-interrogatoires, et
- (5) l'intimée se désistara de son appel à l'encontre de l'ordonnance accordant à la requérante la permission de contre-interroger et de produire d'autres dépositions sous forme d'affidavits.

Je tiens à confirmer que je vous ai informé que l'intimée est prête à accepter toutes ces stipulations à la condition que votre cliente consente à se désister sans frais. Vous m'avez indiqué que vous ne croyiez pas que cela causerait un problème et je vous ai informé que je préparerais les divers documents pour votre signature. Conformément à l'entente et à mon engagement, par conséquent, je joins les documents suivants:

- (1) une lettre de consentement à jugement sur la requête en vertu de la Règle 324, en triple exemplaire,
- (2) un avis de requête pour obtenir une ordonnance accordant la permission de contre-interroger, en triple exemplaire,
- (3) un consentement à l'ordonnance permettant le contre-interrogatoire, en triple exemplaire,
- (4) un avis de désistement, en triple exemplaire.

We would ask that you execute all three copies of documents numbers (1), (3) and (4) above, and that you admit service on all three copies of document number (2) above. We would then ask that you return two copies of the four documents to us for filing of [sic] the Registry of the Federal Court of Canada in Toronto or, alternatively, that you file the documents in the Registry of the Federal Court of Canada in Montreal and provide us with one copy of each document for our records.

We look forward to receiving the executed documents or your confirmation that these documents have been filed together with copies of the documents, as executed, in due course. In addition, we look forward to receiving confirmation that your unilateral application to fix a date for the hearing of this matter has been withdrawn, and confirm that we will join in the filing of a joint application for time and place of hearing following the completion of the cross-examinations. We thank you for your co-operation in this matter, and remain,

Yours very truly,

The above-mentioned letter was forwarded from Toronto to Montreal by courier, and Mr. Guay responded the very next day, not by one, but by two letters. The "first", in which the promptly signed documents were returned, runs as follows:

[TRANSLATION] Attention: Mr. Kenneth E. Sharpe

RE: Swing Paints Limited

—vs—

Minwax Company, Inc.

Our file: 12037

Dear Colleague:

Please find enclosed two duly-signed copies of each of the documents you submitted to us, the whole in accordance with your letter of October 27, 1983.

We wish to confirm that we have withdrawn from the Federal Court record the unilateral inscription for hearing of the case. We will join in due course, if possible, in the filing of a joint application for a hearing.

We also wish to advise you that we agree to the discontinuance being made without cost to your client.

Hoping this will be satisfactory,

Yours truly,

LAPOINTE ROSENSTEIN

François Guay

Encls.

The "second" letter from Mr. Guay to Mr. Sharpe of October 28, 1983, is expressed thus:

[TRANSLATION] Attention: Mr. Kenneth E. Sharpe

RE: Swing Paints Limited

—vs—

Minwax Company, Inc.

Our file: 12037

Dear Colleague:

Further to our recent telephone conversation regarding the above matter, we wish to confirm the following.

Nous vous demandons de bien vouloir signer les trois copies des documents n<sup>os</sup> 1, 3 et 4 ci-dessus, et d'accuser réception des trois copies du document n<sup>o</sup> 2 ci-dessus pour valoir signification. Vous voudrez bien nous retourner deux copies des quatre documents pour dépôt au greffe de la Cour fédérale du Canada à Toronto ou déposer vous-même les documents au greffe de la Cour fédérale du Canada à Montréal et nous envoyer une copie de chacun des documents pour nos dossiers.

Veillez nous faire parvenir les documents signés ou nous confirmer que ces documents et leurs copies ont été déposés, tels que signés, en temps utile. De plus, veuillez nous confirmer que l'inscription unilatérale de fixation de la date de l'audition de la Cour a été retirée et que vous êtes prêt à produire une demande commune de fixation des temps et lieu de l'audition après qu'auront eu lieu les contre-interrogatoires. Nous vous remercions de votre collaboration et nous vous prions d'agréer, cher confrère, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Cette lettre a été envoyée de Toronto à Montréal par messenger, et M<sup>e</sup> Guay a répondu dès le lendemain, non par une, mais par deux lettres. La «première», dans laquelle il retournait les documents dûment signés était rédigée comme suit:

Compétence de: Monsieur Kenneth E. Sharpe

OBJET: Swing Paints Limited

—vs—

Minwax Company, Inc.

Notre dossier: 12037

Cher confrère,

Veillez trouver sous pli deux copies dûment signées de chacun des documents que vous nous avez soumis, le tout conformément à votre lettre du 27 octobre 1983.

Nous désirons vous confirmer que nous avons retiré du dossier de la Cour fédérale, l'inscription unilatérale pour audition de la cause. Nous verrons éventuellement, si faire se peut, à produire une demande d'inscription conjointe.

Nous désirons également vous informer que nous acceptons que le désistement en appel se fasse sans frais contre votre client.

Espérant le tout conforme, nous vous prions d'agréer, cher confrère, l'expression de nos sentiments les plus distingués.

LAPOINTE ROSENSTEIN

h François Guay

Pièces jointes

La «deuxième» lettre de M<sup>e</sup> Guay à M<sup>e</sup> Sharpe en date du 28 octobre 1983 est rédigée ainsi:

i Compétence de: M<sup>e</sup> Kenneth E. Sharpe

OBJET: Swing Paints Limited

—vs—

Minwax Company, Inc.

Notre dossier: 12037

Cher confrère,

Pour faire suite à notre récente conversation téléphonique concernant le dossier ci-haut mentionné, nous désirons confirmer ce qui suit:

In view of your intention to file a motion to cross-examine Messrs. Jerry Bortnick, Gerald Cayne, Gerald Brendan-Coughlan and Phil Chaimberg, we will not object to the filing of the said motion, but only on the following conditions:

(a) you discontinue the appeal filed by you against the decision of Raymond G. Decary J., dated May 30, 1983: we will claim no legal costs in this regard;

(b) the cross-examinations of the foregoing persons will have to be completed by the end of November: in this connection, we should point out that Mr. Phil Chaimberg will not be available from November 10 to 19, so his cross-examination should proceed as quickly as possible;

(c) you undertake not to ask the Court for leave to file additional evidence following the cross-examinations of the four persons mentioned above: it is understood in this regard that these cross-examinations will be limited to what is mentioned in the affidavits only, and that you will not use the said cross-examinations to present additional evidence;

(d) all travel costs, including transportation, hotel, meals and any other sum that may be incurred by the witnesses in this connection shall be paid by the respondent;

(e) the cross-examinations of Messrs. Coughlan, Bortnick and Cayne will take place in Toronto and that of Mr. Phil Chaimberg in Montreal.

Please let us know as soon as possible the dates you propose for the cross-examinations so that we may make the necessary arrangements.

Hoping this will be satisfactory,

Yours truly,

LAPOINTE ROSENSTEIN  
François Guay

Matters proceeded smoothly at first, in that the appeal was duly discontinued and the order for cross-examination of the applicant's deponents, upon consent and pursuant to Rule 324, was signed by Mr. Justice Cattanach on November 7, 1983 [T-433-83]. Pursuant thereto arrangements were made to cross-examine Messrs. Bortnick and Coughlan in Toronto, on November 29, 1983.

Counsel for the respondent conducted and completed Mr. Bortnick's cross-examination, without objection by Mr. Guay who appeared there for the applicant. Shortly afterwards the cross-examination of Mr. Coughlan began. On this occasion, Mr. Guay declined to permit Mr. Coughlan to answer questions concerning any matters which were not "restricted to the four corners of the affidavit", or "strictly related to what was said in the affidavit",

Considérant votre intention de présenter une requête pour contre-interroger MM. Jerry Bortnick, Gerald Cayne, Gerald Brendan-Coughlan et Phil Chaimberg, nous ne nous objecterons pas à la présentation de ladite requête mais seulement aux conditions suivantes:

a) vous vous désisterez de l'appel que vous avez logé à l'encontre de la décision de l'Honorable Raymond G. Décarie [sic], en date du 30 mai 1983. Nous ne réclamerons à cet effet aucun frais judiciaire [sic];

b) les contre-interrogatoires des personnes ci-haut mentionnées devront avoir été complétés pour la fin du mois de novembre. A cet effet, nous nous permettons de souligner que M. Phil Chaimberg ne sera pas disponible du 10 au 19 novembre. Il y aurait donc lieu de procéder à son contre-interrogatoire et ce, le plus rapidement possible;

c) vous vous engagez dès maintenant à ne pas demander à la Cour la permission de produire une preuve supplémentaire suite aux contre-interrogatoires des quatre personnes ci-haut mentionnées. A cet effet, il est bien entendu que ces contre-interrogatoires seront limités à ce qui est mentionné aux affidavits uniquement et que vous ne vous servirez pas desdits contre-interrogatoires pour produire une preuve supplémentaire;

d) tous les frais de déplacement incluant transport, hôtel, repas et toute autre somme d'argent pouvant être engagée à cet effet par les témoins seront payés par l'intimé;

e) les contre-interrogatoires de MM. Coughlan, Bortnick et Cayne auront lieu à Toronto alors que celui de M. Phil Chaimberg aura lieu à Montréal.

Auriez-vous l'amabilité de nous faire connaître et ce, dans les meilleurs délais, les dates que vous proposez pour fins de contre-interrogatoires afin que nous puissions prendre les mesures appropriées.

f) Espérant le tout conforme, veuillez agréer, cher confrère, l'expression de nos sentiments les plus distingués.

LAPOINTE ROSENSTEIN  
François Guay

Au début, tout alla bien. L'appel a été abandonné et l'ordonnance pour le contre-interrogatoire des déposants de la requérante, sur consentement et conformément à la Règle 324, a été signée par le juge Cattanach le 7 novembre 1983 [T-433-83]. Conformément aux ententes prises, les contre-interrogatoires de MM. Bortnick et Coughlan ont eu lieu à Toronto, le 29 novembre 1983.

L'avocat de l'intimée a procédé au contre-interrogatoire de M. Bortnick sans opposition de M<sup>e</sup> Guay qui comparaisait au nom de la requérante. Peu de temps après, ce fut le tour de M. Coughlan. À cette occasion, M<sup>e</sup> Guay a refusé de permettre à M. Coughlan de répondre aux questions concernant toute matière qui n'était pas «limitée aux déclarations de l'affidavit uniquement» ou «qui ne se rapportait pas strictement à ce qui était men-

purportedly pursuant to his agreement with Mr. Sharpe. The applicant's counsel also further elaborated his objection to the scope of the intended cross-examination, transcribed as follows:

The second reason in [*sic*] that I really believe that because it is that type of case—a trademark expungement case—the questions should be restricted to what was said by Mr. Coughlan in his Affidavit. Also, we could have another problem. That is to say, Mr. Coughlan does not really want to answer some questions that could be asked by my *confrère* or *consœur*.

Counsel for the respondent was met by objections to most of the questions which were then actually posed, and indeed, most of the eleven pages of transcript (Exhibit "E" to Mr. Sharpe's affidavit) are taken up by the reported objections and discussion by the lawyers. What occurred was a severely truncated cross-examination if one can so dignify the event.

The respondent now moves for an order requiring Mr. Coughlan to re-attend, at his own expense, and to submit to cross-examination on his affidavit which was sworn on July 29, 1983. Irrespective of the jurisprudence about cross-examination on affidavits in these circumstances, the Court's first task is to determine whether the respondent has agreed to forego the allowable plenitude of such cross-examination.

Litigants are usually well served by lawyers who agree to proceed expeditiously in order that the real matters in dispute can be precisely defined and promptly disposed. Civil litigation between private parties, especially, "belongs" to the litigants and the Court is always pleased to accommodate solicitors who seek to proceed by agreement upon interlocutory or even the ultimate matters in issue. When one of the lawyers has expressed confirmation of an agreement and the conditions upon which it is to be performed, the other lawyer ought either to accept the confirmation and the terms, or to reject them, if they be incorrectly expressed.

Acceptance should be unconditional and it is both unnecessary and undesirable, in marking acceptance, to rephrase or even to repeat the con-

tionné dans l'affidavit», conformément, soutient-il, à son entente avec M<sup>e</sup> Sharpe. L'avocat de la requérante a aussi précisé davantage son opposition quant à la portée du contre-interrogatoire projeté, qu'il a énoncée comme suit:

[TRADUCTION] Le second motif est que je crois vraiment qu'en raison de la nature de l'affaire—une affaire en radiation d'une marque de commerce—les questions doivent se limiter à ce que M. Coughlan affirme dans son affidavit. Il est possible que nous faisons face à un autre problème. En effet, M. Coughlan ne souhaite pas réellement répondre à certaines questions que peut poser mon confrère ou ma consœur.

L'avocat de l'appelante s'est opposé à la plupart des questions qu'a posées l'avocat de l'intimée, et même, la plus grande partie des onze pages de la transcription (pièce «E» de l'affidavit de M<sup>e</sup> Sharpe) porte entièrement sur les oppositions et les discussions des avocats. On a donc assisté à un contre-interrogatoire gravement amputé, si l'on peut ainsi qualifier ce qui s'est passé.

L'intimée demande maintenant une ordonnance enjoignant à M. Coughlan de comparaître à nouveau, à ses propres frais, et de se soumettre à un contre-interrogatoire relativement à l'affidavit qu'il a signé le 29 juillet 1983. Indépendamment de la jurisprudence se rapportant aux contre-interrogatoires relatifs aux affidavits dans ces circonstances, la première tâche de la Cour est de décider si l'intimée a accepté de renoncer à toute l'étendue que peut prendre un contre-interrogatoire de ce genre.

En règle générale, les parties sont bien servies par des avocats qui s'entendent pour procéder d'une manière expéditive afin de définir précisément quelles sont les véritables questions en litige et pour qu'elles soient tranchées promptement. Les procès en matière civile entre particuliers, surtout, «appartiennent» aux parties et la Cour accepte toujours de rendre service aux procureurs qui demandent à agir par entente sur des demandes interlocutoires, voire sur les questions principales en litige. Lorsqu'un des avocats confirme un accord et les conditions propres à sa réalisation, l'autre avocat doit soit accepter la confirmation et les conditions posées ou les rejeter si elles ne sont pas formulées comme il convient.

L'acceptation doit être inconditionnelle et il est à la fois inutile et non souhaitable de reformuler ou même de répéter la confirmation et ses condi-

firmation with its terms and conditions. Rejection should always be clearly expressed and emphasized, without appearing to comply with some of the terms and conditions, and without endorsing or executing or otherwise using or dealing with any documents forwarded pursuant to the rejected proposals. Both acceptance and rejection should be unambiguous and emphatic.

Unfortunately, in this instance the applicant's lawyer's response now appears to have been ambiguous. He appeared to confirm the agreement, he executed or endorsed the documents and returned them for filing in accordance with the agreement, but then in another letter of the same date he purported to bind the respondent's lawyer by an added condition:

... it is understood in this regard that these cross-examinations will be limited to what is mentioned in the affidavits only, and that you will not use the said cross-examinations to present additional evidence;

"Enfolded" and "wrapped up" within a confirmation and rephrased repetition—unnecessary and undesirable as they are—conveyed in an added and simultaneously forwarded letter, that added condition diluted unambiguous acceptance, or even rejection, of the purported agreement. It created the problem which is now brought to court for resolution. The applicant contends that the respondent agreed to this condition and the respondent denies that. The parties assume these postures, of course, through their lawyers who apparently failed to agree despite appearances.

If that condition means what the applicant's counsel contends, how now do matters stand between the parties? The respondent has discontinued its appeal. The respondent has given an undertaking to seek no further introduction of supplementary affidavit evidence, but rather to join in the filing of a joint application for time and place of hearing following the completion of the cross-examinations. The respondent is left with a truncated, if not aborted, cross-examination of the affiant, Coughlan. Thus, if the applicant's added condition is to have an effect which prevents the respondent from further cross-examining Mr. Coughlan, then in fairness the respondent should be released from its undertakings. But such a release would be regrettable in terms of proceeding

tions lorsqu'elles sont acceptées. Le rejet doit être toujours clairement exprimé et souligné, sans sembler se conformer à certaines des conditions, et sans endosser, signer ou autrement utiliser les documents transmis conformément aux propositions rejetées. Tant l'acceptation que le rejet doivent être clairs et nets.

Malheureusement, dans le présent cas, la réponse de l'avocat de la requérante semble maintenant avoir été ambiguë. Il paraît avoir confirmé l'entente, il a signé ou endossé les documents et les a retournés pour dépôt conformément à l'entente, mais, dans une autre lettre datée du même jour, il a prétendu lier l'avocat de l'intimée par une nouvelle condition:

A cet effet, il est bien entendu que ces contre-interrogatoires seront limités à ce qui est mentionné aux affidavits uniquement et que vous ne vous servirez pas desdits contre-interrogatoires pour produire une preuve supplémentaire;

«Incluse» et «enveloppée» dans une confirmation et une répétition reformulée—aussi inutiles et inopportunes soient-elles—transmises dans une autre lettre expédiée simultanément, cette nouvelle condition a mitigé l'acceptation sans réserve, ou même le rejet, d'une pseudo-entente. C'est elle qui a entraîné le problème dont la Cour est maintenant saisie et qu'elle doit résoudre. La requérante prétend que l'intimée a accepté cette condition et l'intimée le nie. Les parties adoptent ces positions, par l'entremise de leurs avocats qui, de toute évidence, n'ont pas réussi à s'entendre en dépit des apparences.

Si cette condition signifie ce que l'avocat de la requérante prétend, dans quel état se trouve le litige entre les parties? L'intimée s'est désistée de son appel. Elle s'est engagée à ne pas produire une preuve supplémentaire, mais plutôt à consentir à une demande commune de fixation des temps et lieu de l'audition après la tenue des contre-interrogatoires. L'intimée reste avec un contre-interrogatoire amputé, sinon inutile, du témoin Coughlan. Ainsi, si la nouvelle condition que pose la requérante a pour effet d'empêcher l'intimée de poursuivre le contre-interrogatoire de M. Coughlan, l'intimée, en toute justice, doit elle aussi être libérée de ses engagements. Cependant, une telle libération serait regrettable pour la rapidité des procédures par entente dans cette affaire qui vise une décision

expeditiously by agreement in this matter of a summary disposition of an expungement application. The parties have already performed most of their undertakings. It would be inequitable, on the other hand, to prevent the respondent from exacting a reasonably complete cross-examination on Mr. Coughlan's affidavit. When the affiant volunteered to make his affidavit, he ought to have known, or to have been advised, that he was thereby assuming the obligation of submitting to cross-examination.

The matters, to the veracity of which Mr. Coughlan swore in his affidavit, are these:

1. I am the Purchasing Agent of Mumby & Associates Ltd. located at 1830 Mayer Side Drive, Mississauga, Ontario, a position I have held for the last eight (8) years.

2. Since 1976, Mumby & Associates Ltd. has been acting as distributor for Swing Paints Ltd. (hereinafter called "Swing") for its MINWAX line of products throughout Canada.

3. One of the retail stores that was buying from Mumby & Associates Ltd. was Routley's Paint and Wall Paper Inc. located at 1640 Avenue Road in the City of Toronto.

4. To my personal knowledge, since 1976 "SWING" has always packaged and shipped its MINWAX line of products to Mumby & Associates Ltd. in cartons bearing the "Swing" name.

5. Now shown to me and marked as Exhibit "GBC-1" to this my affidavit is a copy of the carton which is used by "Swing" in packaging and shipping its MINWAX line of product [sic] to Mumby & Associates Ltd.

6. All Minwax products sold since 1976 by Mumby & Associates Ltd. to retailers in Canada including Routley's Paint & Wall Paper Inc. were packaged and shipped in cartons bearing the "Swing" name similar to Exhibit "GBC-1" to this is [sic] my affidavit.

The respondent contends that Mr. Coughlan's terminology, in which he refers to Swing Paints Ltd. and "its MINWAX line of products", is of great significance, whereas the applicant says that it is of no significance and Mr. Coughlan might as easily have expressed it as "the MINWAX line of products". Whichever be the correct interpretation, it could be determined on cross-examination of Mr. Coughlan.

Now, two salient points must be borne in mind as to the nature of this present proceeding and those two points reside in what this proceeding is not. It is not an interlocutory proceeding and it is not an examination for discovery. It is a substantive, but summary, proceeding and, accordingly, affidavits are filed and cross-examination effected as and for evidence on the principal, substantive

sommaire sur une demande de radiation. Les parties ont déjà réalisé la plus grande partie de leurs engagements. D'autre part, il serait inéquitable d'empêcher l'intimée d'obtenir un contre-interrogatoire raisonnablement complet relativement à l'affidavit de M. Coughlan. Lorsque le témoin a accepté de faire un affidavit, il devait savoir, ou on aurait dû lui dire, qu'il s'engageait par là à se soumettre à un contre-interrogatoire.

Les faits que M. Coughlan a attestés dans son affidavit sont les suivants:

[TRADUCTION] 1. Je suis l'acheteur de Mumby & Associates Ltd., sise au 1830 Mayer Side Drive, Mississauga (Ontario), poste que j'occupe depuis huit (8) ans.

2. Depuis 1976, Mumby & Associates Ltd. fait office de distributeur pour Swing Paints Ltd. (ci-après appelé «Swing») pour ses produits MINWAX partout au Canada.

3. Routley's Paint and Wall Paper Inc. sise au 1640 Avenue Road à Toronto était un des magasins de détail qui achetait de Mumby & Associates Ltd.

4. À ma connaissance personnelle, depuis 1976, «SWING» a toujours emballé ses produits MINWAX et les a expédiés à Mumby & Associates Ltd. dans des boîtes portant le nom «Swing».

5. On me montre comme pièce «GBC-1» de mon affidavit un exemple de la boîte utilisée par «Swing» pour l'emballage de ses produits MINWAX et leur expédition à Mumby & Associates Ltd.

6. Tous les produits Minwax vendus depuis 1976 par Mumby & Associates Ltd. aux détaillants au Canada, notamment à Routley's Paint & Wall Paper Inc., étaient emballés et expédiés dans des boîtes portant le nom de «Swing» semblables à la pièce «GBC-1» de mon affidavit.

L'intimée prétend que les termes utilisés par M. Coughlan, qui renvoient à Swing Paints Ltd. et à «ses produits MINWAX», sont d'une grande importance, alors que la requérante dit qu'ils ne le sont pas et que M. Coughlan aurait tout aussi bien pu dire «les produits MINWAX». Quelle que soit la bonne interprétation, elle aurait pu être déterminée en contre-interrogeant M. Coughlan.

Maintenant, deux points saillants ne doivent pas être oubliés relativement à la nature de la présente procédure et ces deux points consistent en ce que n'est pas cette procédure. Il ne s'agit pas d'une procédure interlocutoire ni d'un interrogatoire préalable. Il s'agit d'une procédure au fond, quoique sommaire, et par conséquent il y a dépôt d'affidavits et tenue d'un contre-interrogatoire qui

matter at issue. In regard to the extent of cross-examinations on affidavits in this kind of matter Mr. Justice Walsh defined it well in the cases of *Ethicon Inc. et al. v. Cyanamid of Canada Ltd.*<sup>1</sup> and *Re Marchands Ro-Na Inc. and Tefal S.A.*<sup>2</sup> in which he observed:

The Court must strike a fine balance between on the one hand the desirability of dealing with proceedings of this nature in a summary manner without unduly extending and delaying them by permitting a multiplicity of affidavits, lengthy cross-examination on each and an extensive production of documents, and on the other hand, the desirability of making sure that the Judge called upon to hear the matter on the merits of the originating notice shall have before him all information which is relevant and material to enable him to make a proper decision.<sup>3</sup>

Certain general principles have emerged in the jurisprudence. Mr. Justice Heald, in his reasons in *Weight Watchers International Inc. v. Weight Watchers of Ontario Ltd. (No. 2)*<sup>4</sup> incorporated and adopted the following reasons, including this summary:

Summarizing the above it appears that the following requisites are necessary in order to make a question asked on a cross-examination on an affidavit a proper one:

(1) It must be relevant to the issue in respect of which the affidavit is filed or to the credit of the witness, and the fact that it may incidentally disclose evidence of the witness's case is not of itself sufficient to make it inadmissible.

(2) It must be a fair question.

(3) There must be a *bona fide* intention of directing the question to the issue in the proceeding or to the credibility of the witness.<sup>5</sup>

This summary, preceded by a more elaborate exposition of reasons, was taken from the reasons of Senior Master Marriott in *Superior Discount Limited v. N. Perlmutter & Company et al.*<sup>6</sup> That case referred in turn to the judgment of Gale J. in *Thomson v. Thomson and Elliot*<sup>7</sup> in which it was held that cross-examination on an affidavit is not confined within the four corners of the deposition

tiennent lieu de preuve quant à la question principale, la question de fond en litige. En ce qui concerne l'étendue des contre-interrogatoires relatifs aux affidavits dans des affaires de cette nature, le juge Walsh l'a bien définie dans les décisions *Ethicon Inc. et autres c. Cyanamid of Canada Ltd.*<sup>1</sup> et *Re Marchands Ro-Na Inc. et Tefal S.A.*<sup>2</sup>, dans lesquelles il a fait remarquer:

La Cour doit: chercher, d'une part, à juger cette action par voie sommaire, sans la prolonger ni la retarder indûment par un grand nombre d'affidavits, par un contre-interrogatoire poussé sur chaque affidavit et par la production de multiples documents, et d'autre part, elle doit fournir au juge du fond tous les renseignements pertinents et importants pour lui permettre de rendre une décision juste d'après l'avis introductif<sup>3</sup>.

Certains principes généraux ressortent de la jurisprudence. Le juge Heald, dans ses motifs dans la décision *Weight Watchers International Inc. c. Weight Watchers of Ontario Ltd. (N° 2)*<sup>4</sup> a incorporé et adopté les motifs suivants, notamment ce résumé:

En somme, il semble qu'une question correcte, lors d'un contre-interrogatoire portant sur un affidavit, doit satisfaire aux quatre exigences suivantes:

(1) Elle doit être pertinente aux questions à propos desquelles l'affidavit a été produit ou porter sur la crédibilité du témoin; le fait qu'elle puisse incidemment révéler des preuves faisant partie de l'argumentation du témoin n'est pas en soi suffisant pour la rendre inadmissible.

(2) La question doit être franche.

(3) On doit avoir de bonne foi l'intention de faire porter la question sur l'objet du litige ou sur la crédibilité du témoin<sup>5</sup>.

Ce résumé, précédé par un exposé plus détaillé des motifs, était tiré des motifs de Marriott, Senior Master, dans l'affaire *Superior Discount Limited v. N. Perlmutter & Company et al.*<sup>6</sup> Ce jugement citait lui-même la décision du juge Gale dans l'affaire *Thomson v. Thomson and Elliott*<sup>7</sup> dans laquelle il a conclu que le contre-interrogatoire relatif à un affidavit ne se limite pas uniquement à

<sup>1</sup> (1977), 35 C.P.R. (2d) 126 (F.C.T.D.).

<sup>2</sup> (1980), 59 C.P.R. (2d) 139 (F.C.T.D.).

<sup>3</sup> (1977), 35 C.P.R. (2d), at p. 132; (1980), 59 C.P.R. (2d), at p. 142 [quoting from the *Ethicon* case].

<sup>4</sup> (1972), 6 C.P.R. (2d) 169 (F.C.T.D.).

<sup>5</sup> *Ibid.*, at p. 172.

<sup>6</sup> [1951] O.W.N. 897, at pp. 897-898.

<sup>7</sup> [1948] O.W.N. 137 (H.C.).

<sup>1</sup> (1977), 35 C.P.R. (2d) 126 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

<sup>2</sup> (1980), 59 C.P.R. (2d) 139 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

<sup>3</sup> (1977), 35 C.P.R. (2d), à la p. 132; (1980), 59 C.P.R. (2d), à la p. 142 [extrait de l'affaire *Ethicon*].

<sup>4</sup> (1972), 6 C.P.R. (2d) 169 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

<sup>5</sup> *Ibid.*, à la p. 172.

<sup>6</sup> [1951] O.W.N. 897, aux pp. 897 et 898.

<sup>7</sup> [1948] O.W.N. 137 (H.C.).

but can cover matters pertinent to the determination of the issue in respect of which the affidavit was filed.

Here the applicant's counsel represents that Mr. Coughlan's affidavit was filed only in respect of an issue which arose in the applicant's cross-examination of the respondent's deponent Mr. Doughty. Mr. Coughlan's affidavit then, it is contended, addresses only a very narrow matter which is, as counsel expressed it: "*contre-contre-preuve*", in that Doughty countered an issue asserted for the applicant and Coughlan is presented only to counter Doughty's testimony on that point. But surely neither a witness testifying *viva voce* in court, nor an affiant whose affidavit is tendered can be permitted to give what might aptly be termed "hit-and-run" evidence, or skilfully-sculped evidence, only.

The person making the affidavit must submit himself to cross-examination not only on matters specifically set forth in his affidavit, but also to those collateral questions which arise from his answers. Indeed he should answer all questions, upon which he can be fairly expected to have knowledge, without being evasive, which relate to the principal issue in the proceeding upon which his affidavit touches, if it does.

Here, one cannot expect Mr. Coughlan to know about registrations of trade mark, nor all matters which are at issue here; but he has sworn that since 1976 the applicant has always packaged and shipped its (or "the") Minwax line of products to Mumby & Associates Ltd. in cartons bearing the "Swing" name. He refers to all Minwax products sold since 1976 by Mumby to retailers in Canada being so packaged. He swears these matters to be within his personal knowledge, but in his line of business he must have learned more than these depositions say about Minwax products, Mumby's dealings herein and Routley's Paint & Wallpaper Inc., since 1976. His extent of knowledge and his credibility can be tested by the respondent. Since he mentions labels and packaging, Mr. Coughlan ought to submit to questions about the distinctiveness of them and the mark in issue, in so far as they are fairly within his knowledge and percep-

la déposition mais peut porter sur toute question ayant rapport au règlement du point litigieux au sujet duquel l'affidavit a été déposé.

En l'espèce, l'avocat de la requérante fait valoir que l'affidavit de M. Coughlan a été déposé uniquement à l'égard d'une question soulevée dans le contre-interrogatoire tenu par la requérante du témoin de l'intimée, M. Doughty. On soutient donc que l'affidavit de M. Coughlan ne répond qu'à une question fort limitée qui est, selon l'avocat: une «contre-contre-preuve», en ce que M. Doughty contredit un point avancé par la requérante, et M. Coughlan est appelé à témoigner uniquement pour contredire le témoignage de M. Doughty sur ce point. Il n'y a pas de doute cependant que ni un témoin déposant de vive voix devant le tribunal, ni celui qui dépose un affidavit, ne peuvent se permettre de donner uniquement ce qu'on peut qualifier à juste titre de témoignage «à la dérobade» ou de déposition savamment découpée.

La personne qui donne un affidavit doit se soumettre au contre-interrogatoire non seulement sur des questions précisément énoncées dans son affidavit, mais également sur les questions connexes que soulèvent ses réponses. De même elle doit répondre franchement à toutes les questions dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle eût connaissance et qui se rapportent à la principale question en litige dans la procédure que concerne son affidavit, s'il y a lieu.

En l'espèce, on ne peut s'attendre à ce que M. Coughlan soit au courant des enregistrements de la marque de commerce, ni de toutes les questions qui sont en litige; cependant, il a déclaré sous serment que depuis 1976 la requérante avait toujours emballé ses (ou «les») produits Minwax et les avait expédiés à Mumby & Associates Ltd. dans des boîtes portant le nom «Swing». Il mentionne que tous les produits Minwax vendus depuis 1976 par Mumby aux détaillants du Canada étaient ainsi emballés. Il déclare sous serment qu'il est personnellement au courant de ces questions, mais dans le cours de ses affaires, il doit avoir appris plus que ce que ces dépositions disent au sujet des produits Minwax, des opérations de Mumby dans ce domaine et de Routley's Paint & Wallpaper Inc., depuis 1976. L'étendue de ses connaissances et sa crédibilité peuvent être évaluées par l'intimée. Puisqu'il mentionne les étiquet-

tions. He cannot be permitted to swear to these matters and then also be protected from fair cross-examination.

Such a cross-examination might well yield evidence which would be useful for the respondent, or it might not. Objectively, that is a matter of indifference to the Court. However, the respondent has given its solicitors' undertaking not to seek to introduce any further supplementary affidavits, nor to seek cross-examination of affiants other than Messrs. Chaimberg, Bortnick, Cayne and Coughlan and the Court should hold it to that undertaking. It would be no breach of that undertaking to elicit useful evidence upon any of those cross-examinations.

During argument, counsel for both parties seemed to accept that, if the respondent should succeed on its motion, Mr. Coughlan should not be required to inform himself so extensively about matters gleaned by hearsay as if he were making discovery on behalf of the applicant, but that he should be required to answer under oath all questions pertinent to the matters expressed in his affidavit and collateral matters arising upon those answers, including matters relative to the distinctiveness of the respondent's trade mark and design which are within his knowledge. That would appear to afford the respondent reasonable scope in cross-examining Mr. Coughlan on his affidavit. So be it.

In the circumstances of what appears to have been a misunderstanding between the respective solicitors for the parties, each side should now bear its own costs, but the costs of this proceeding should abide the outcome, follow the event and be included among costs in the cause.

### ORDER

1. IT IS ORDERED that Gerald Brendan Coughlan do re-attend, at his own expense, to submit to cross-examination on his affidavit, sworn on July 29, 1983; and

tes et l'emballage, M. Coughlan devrait répondre aux questions relatives à leur caractère distinctif et à la marque en litige, dans la mesure où il en est raisonnablement au courant. Il ne lui est pas permis d'attester de ces questions et de se dérober ensuite à un contre-interrogatoire juste.

Un tel contre-interrogatoire peut bien révéler des éléments de preuve qui seraient utiles à l'intimée; il peut ne rien révéler. Objectivement, cette question importe peu à la Cour. Toutefois, l'intimée s'est engagée par ses procureurs à ne pas chercher à produire une preuve supplémentaire par affidavit et à ne pas demander le contre-interrogatoire de témoins autres que MM. Chaimberg, Bortnick, Cayne et Coughlan; la Cour doit s'en tenir à cet engagement. L'obtention d'un témoignage utile au cours de ces contre-interrogatoires n'enfreindrait pas cet engagement.

Au cours du débat, les avocats des deux parties ont semblé accepter que, si l'intimée a gain de cause sur sa requête, M. Coughlan ne sera pas tenu de se documenter à fond sur des sujets qu'il connaît par ouï-dire comme s'il subissait un interrogatoire préalable au nom de la requérante, mais il devra répondre sous serment à toutes les questions se rapportant aux déclarations de son affidavit et aux questions connexes soulevées par ses réponses, notamment celles qui se rapportent au caractère distinctif de la marque de commerce et du dessin-marque de l'intimée qui sont à sa connaissance. Cela paraît accorder à l'intimée une latitude raisonnable pour contre-interroger M. Coughlan relativement à son affidavit. Il en sera donc ainsi.

Dans des circonstances qui paraissent être un malentendu entre les avocats respectifs des parties, chaque partie devrait maintenant supporter ses propres dépens, mais les dépens de la présente procédure sont liés au résultat, suivent le sort de l'affaire et seront inclus dans les dépens de l'action.

### ORDONNANCE

1. LA COUR ORDONNE à Gerald Brendan Coughlan de comparaître de nouveau, à ses propres frais, pour se soumettre au contre-interrogatoire relatif à son affidavit en date du 29 juillet 1983, et

2. IT IS FURTHER ORDERED that Gerald Brendan Coughlan do answer all questions on such cross-examination which are pertinent to the matters expressed in that affidavit as well as collateral matters arising upon those answers, including matters relative to the distinctiveness of the respondent's trade mark and design ("Minwax") which are within his knowledge; and

3. IT IS FURTHER ORDERED that the costs of or incidental to these proceedings shall abide the outcome of the expungement proceedings and follow the event, to be included in the disposition of costs in the cause.

2. LA COUR ORDONNE à Gerald Brendan Coughlan de répondre à toutes les questions du contre-interrogatoire qui se rapportent aux déclarations de son affidavit et aux questions connexes soulevées par ses réponses, y compris les questions qui se rapportent au caractère distinctif de la marque de commerce et du dessin-marque de l'intimée («Minwax») qui sont à sa connaissance; et

3. LA COUR ORDONNE en outre que les dépens des présentes procédures ou accessoires à celles-ci soient liés au résultat des procédures en radiation et suivent le sort de l'affaire pour être inclus dans la décision sur les dépens de l'action.