

Cercast Inc. and Vestshell Inc. (Plaintiffs)

v.

Shellcast Foundries Inc., Bodo Morgenstern and Vera Stibernik (Defendants)

Trial Division, Walsh J.—Montreal, P.Q., June 11; Ottawa, June 13, 1973.

Practice—Party refusing discovery pending disposition of appeal from refusal to stay proceedings in action—Rule 447—Obligation to discover.

A previous motion by defendants to strike out portions of the statement of claim in this action was dismissed and defendants appealed. Pending the disposition of the appeal defendants applied for a stay of proceedings in the action and this being refused appealed from the refusal. Pending disposition of that appeal defendants refused discovery of documents under Rule 447 on the ground that to do otherwise would constitute acquiescence in the judgment and jeopardize their appeal therefrom.

Held, their objection was ill-founded.

MOTION.

COUNSEL:

Kent Plumley for plaintiffs.

J. Clark, Q.C., and *M. E. McLeod* for defendants.

SOLICITORS:

Gowling and Henderson, Ottawa, for plaintiffs.

Ogilvy, Cope, Porteous, Hansard, Marler, Montgomery and Renault, Montreal, for defendants.

WALSH J.—This is a motion by plaintiff under the provisions of Rule 460 of the Federal Court Rules to strike out the statement of defence filed on behalf of Shellcast Foundries Inc. and Bodo Morgenstern on March 5, 1973 and enter judgment for plaintiff Cercast Inc. in accordance with the statement of claim filed January 24, 1972 or, in the alternative, to require the said defendants to file a list of documents in accordance with Rule 447 on or before June 14, 1973 on the grounds that the said defendants have failed to file such list of documents as required by the said Rule and refuse to file such a list. The motion also asks that defendants

Cercast Inc. et Vestshell Inc. (Demandereses)

c.

Shellcast Foundries Inc., Bodo Morgenstern et Vera Stibernik (Défendeurs)

Division de première instance, le juge Walsh—Montréal (P.Q.), le 11 juin; Ottawa, le 13 juin 1973.

Pratique—Partie refusant de communiquer les documents jusqu'au règlement de l'appel interjeté du refus de suspendre les procédures en cours—Règle 447—Obligation de communiquer les documents.

Les défendeurs ont interjeté appel du rejet d'une requête antérieure en radiation des parties de la déclaration en l'espèce. Ils ont demandé une suspension des procédures en cours jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel; ceci leur ayant été refusé, ils ont interjeté appel de ce refus. En attendant qu'il soit statué sur cet appel, les défendeurs refusent de communiquer des documents en vertu de la Règle 447, au motif qu'agir autrement reviendrait à acquiescer au jugement et compromettrait leur appel dudit jugement.

Arrêt: leurs objections sont mal fondées.

REQUÊTE.

AVOCATS:

Kent Plumley pour les demandereses.

J. Clark, c.r., et *M. E. McLeod* pour les défendeurs.

PROCUREURS:

Gowling et Henderson, Ottawa, pour les demandereses.

Ogilvy, Cope, Porteous, Hansard, Marler, Montgomery et Renault, Montréal, pour les défendeurs.

LE JUGE WALSH—Il s'agit d'une requête déposée par la demanderesse en vertu de la Règle 460 des règles de la Cour fédérale, visant à faire radier la défense déposée le 5 mars 1973 par la Shellcast Foundries Inc. et Bodo Morgenstern et demandant que jugement soit rendu en faveur de la demanderesse Cercast Inc. conformément à la déclaration déposée par celle-ci le 24 janvier 1972; ou, subsidiairement, que soit ordonné aux défendeurs de déposer, au plus tard le 14 juin 1973, en application de la Règle 447, une liste de documents au motif que les défendeurs ont omis de fournir cette liste, ainsi que l'exige cette règle, et refusent de le faire. La

Shellcast Foundries Inc. and Bodo Morgenstern be required under Rule 448 and Rule 451 to file and serve on the plaintiff by June 18, 1973 a list of documents that are or have been in the possession, custody or power of defendants relating to any matter in question in the cause and that the defendants be ordered to make and file an affidavit verifying such list and in particular to include any correspondence, memoranda, writings, draft licences, licences, technical information, manuals, drawings and specifications which the defendants have had with North American and European companies as potential or prospective licensees and, in particular, a licence agreement with the Dutch company N.V. Aluminum Industrie Vaassen and that the said documents be produced by the defendants and deposited in Court for inspection by plaintiff or that inspection be allowed in accordance with Rules 453 and 455 including the making of copies thereof by plaintiff. Plaintiff further asks under Rule 456 that the licence agreement with N.V. Aluminum Industrie Vaassen of June 1972 and such like licence agreements, correspondence, memoranda, writings, draft licences, licences, technical information, manuals, drawings and specifications which the defendants have had with North American and European companies be produced to the Court for inspection by the Court and the plaintiff.

Defendants contest this motion and admit that they have failed to file and, in fact, have refused to file such list of documents and affidavit within the legal delays in view of the fact that they have appealed the judgment of this Court of April 30, 1973 refusing to grant a stay of proceedings until judgment has been rendered by the Supreme Court of Canada in defendants' appeal from the judgment of Pratte J. dated March 14, 1972 dismissing defendants' motion to strike out certain paragraphs and conclusion from plaintiff's statement of claim on the grounds that this Court does not have jurisdic-

requête demande en outre à la Cour d'ordonner aux défendeurs Shellcast Foundries Inc. et Bodo Morgenstern de déposer et de signifier à la demanderesse, conformément aux Règles 448 et 451, et avant le 18 juin 1973, la liste des documents se trouvant ou s'étant déjà trouvé en leur possession ou sous leur garde et portant sur tous les aspects pertinents de l'affaire; ou sollicite en outre de la Cour qu'elle ordonne aux défendeurs de rédiger et produire un affidavit authentifiant cette liste, et plus précisément d'inclure dans cette liste toute correspondance, notes de service, écrits divers, projets d'accord de licence, accords de licence, documentation technique, manuels, plans et devis techniques ayant trait aux rapports entre les défendeurs et certaines corporations européennes ou nord-américaines au sujet d'éventuels accords de licence, et notamment d'un accord de licence avec la société néerlandaise N.V. Aluminum Industrie Vaassen; on exige la production de ces documents par les défendeurs pour permettre leur examen par la demanderesse conformément aux Règles 453 et 455, et notamment l'établissement de copies de ces documents par la demanderesse. La demanderesse requiert en outre, en vertu de la Règle 456, que l'accord de licence passé avec la N.V. Aluminum Industrie Vaassen en juin 1972, ainsi que tous autres accords de licence, correspondance, notes de service, écrits divers, projets d'accord de licence, accords de licence, documentation technique, manuels, plans et devis techniques ayant trait aux rapports entre les défendeurs et certaines corporations européennes ou nord-américaines, soient produits pour en permettre l'examen par la Cour et la demanderesse.

Les défendeurs s'opposent à cette requête et admettent qu'ils ont omis de déposer, et effectivement refusé de déposer, cette liste de documents et cet affidavit dans les délais légaux, car ils ont fait appel du jugement par lequel la Cour, le 30 avril 1973, refusait de leur accorder une suspension d'instance jusqu'à ce que la Cour suprême du Canada statue sur l'appel interjeté par eux du jugement du juge Pratte en date du 14 mars 1972, rejetant leur requête en radiation de certains paragraphes et des conclusions de la déclaration produite par la demanderesse au motif que la Cour n'avait pas compétence en

tion over the subject-matter thereof as section 7 of the *Trade Marks Act* is unconstitutional. Before the judgment of April 30, 1973, counsel for defendants had written counsel for plaintiff on March 26, 1973 stating in part as follows:

Further to the agreement which we reached following our appearance before Chief Justice Jackett on February 28, 1973, I am in the course of preparing an application for a stay of proceedings in the present matter so I do not expect to be providing you with Defendants' list of documents in the near future.

Following the judgment refusing to grant the stay of proceedings, counsel for defendants again wrote plaintiff's counsel on May 18, 1973 in part as follows:

We have received instructions from our clients with respect to our future course of action in the present matter. We intend to pursue the appeal from the decision of Mr. Justice Walsh of April 30, 1973 before proceeding on the merits in the present action. As you are aware from the remarks made by the Chief Justice of the Federal Court of Appeal during the hearing on February 28, 1973, if we were to proceed on the merits while the appeal was pending, we would run the risk of losing our right to appeal because we would have acquiesced in the judgment of Mr. Justice Walsh from which we have appealed. Consequently, we can neither obtain copies of the documents listed in your List of Documents nor can we proceed with Mr. Morgenstern's Examination on Discovery.

While the motion now before me is not a motion by defendants seeking a stay of proceedings pending the decision of the appeal from the judgment of April 30, 1973 refusing to grant a stay of proceedings pending the decision of the appeal to the Supreme Court on the constitutional issue, defendants are seeking to obtain the same results, namely obtaining further delay before undertaking any further necessary and useful proceedings enabling the case to be set down as soon as possible for trial on the merits, and in fact are taking the law into their own hands by refusing to comply with the judgment of April 30, 1973 refusing a stay of proceedings and ordering the case to proceed, on the sole ground that they have appealed this judgment. In other words, they are taking the position that they are entitled to an automatic stay of proceedings whenever a judgment refusing to grant such a stay has been appealed. Such a position is clearly untenable since an appeal from a judgment does not automatically stay proceed-

l'espèce vu l'inconstitutionnalité de l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce*. Antérieurement au jugement du 30 avril 1973, l'avocat de la défense avait envoyé à l'avocat de la demanderesse, le 26 mars 1973, une lettre dont voici un extrait:

[TRADUCTION] Suite à l'accord auquel nous sommes parvenus en présence du juge en chef Jackett, le 28 février 1973, je rédige en ce moment une requête en suspension d'instance dans l'affaire qui nous concerne; je n'estime donc pas être en mesure de vous communiquer dans un proche avenir la liste de documents de la défense.

A la suite du jugement refusant la suspension d'instance, l'avocat des défendeurs a écrit de nouveau à l'avocat de la demanderesse, le 18 mai 1973. Voici un extrait de cette lettre:

[TRADUCTION] Nous avons reçu les instructions de nos clients au sujet des prochaines démarches à entreprendre dans le cadre de cette affaire. Nous avons l'intention de poursuivre notre appel de la décision du juge Walsh, en date du 30 avril 1973, avant d'engager le débat sur le fond. Ainsi que le signalait le juge en chef de la Cour d'appel fédérale lors de l'audience du 28 février 1973, nous risquerions, si nous continuions à plaider sur le fond alors que l'appel est pendant, de perdre notre droit d'appel en acquiesçant à la décision du juge Walsh, dont nous avons fait appel. En conséquence, nous ne pouvons ni obtenir des copies des documents figurant sur votre liste, ni poursuivre l'interrogatoire préalable de M. Morgenstern.

Bien que la requête dont je suis aujourd'hui saisi par les défendeurs ne vise pas à obtenir une suspension d'instance jusqu'à la décision en appel du jugement du 30 avril 1973 refusant la suspension de l'instance jusqu'à ce qu'il soit statué sur le problème constitutionnel porté en appel devant la Cour suprême, les défendeurs cherchent à parvenir aux mêmes fins, c'est-à-dire à repousser encore davantage le moment où ils devront procéder aux démarches nécessaires et utiles à la mise en état du dossier et à l'inscription de l'affaire au fond. Ils visent en fait à passer outre à la loi, en refusant, sur le seul motif qu'ils ont interjeté appel, de se conformer au jugement du 30 avril 1973, qui refusait la suspension de l'instance et ordonnait la poursuite de la procédure. En d'autres termes, ils considèrent qu'ils ont automatiquement droit à une suspension d'instance, dès lors qu'ils interjettent appel d'un jugement qui la leur refuse. Cette prétention est manifestement insoutenable: en effet, un appel porté contre un jugement

ings which can only be stayed as a result of an order from the Court to this effect.

In fairness to defendants it must be pointed out that when they appealed an earlier judgment of January 30, 1973 refusing to grant a stay of proceedings pending the outcome of the aforementioned appeal of the judgment of Pratte J., which judgment of January 30 directed defendants to plead to the action on the merits within ten days of the filing of certain particulars directed to be furnished by plaintiff, and defendants did in due course file their plea pursuant to the said judgment, it was pointed out to them by the Chief Justice when they appeared before him seeking directions in connection with that appeal and other appeals, that by complying with the judgment and filing their plea they may have been deemed to have acquiesced in the judgment and hence lost their right to appeal from same. They are now afraid that the same situation will prevail if they comply with the judgment of April 30, 1973 and on plaintiff's insistence file a list of documents and affidavit and subsequently permit defendant Morgenstern to be examined for discovery, all of which are admittedly necessary and useful proceedings which should be done without delay if proceedings in the action are not stayed.

There is admittedly good jurisprudence to the effect that acquiescence in a judgment may deprive the party acquiescing from continuing with an appeal against same. When the judgment is not a final judgment, however, on the merits of the matter but merely a procedural judgment, as in this case a refusal to grant a stay of proceedings, defendants' position would lead of necessity to the conclusion that every time such a stay is refused the same result can nevertheless be obtained immediately and automatically by the simple procedure of launching an appeal against the judgment in question. If proceedings were stayed every time an appeal is launched against one of the many interlocutory decisions which are rendered in a case such as the present one, some of which appeals could with leave proceed to the Supreme Court, it would be possible for defend-

ne suspend pas automatiquement l'instance; celle-ci ne peut être suspendue que par une ordonnance rendue par la Cour à cette fin.

A la décharge des défendeurs, je dois dire que, lorsqu'ils ont fait appel d'un premier jugement, en date du 30 janvier 1973, qui leur refusait la suspension de l'instance jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel susdit de la décision du juge Pratte, jugement du 30 janvier qui leur ordonnait de plaider au fond dans un délai de dix jours à compter de la production de certains détails que la Cour ordonnait à la demanderesse de fournir, le juge en chef leur a fait remarquer, alors qu'ils avaient effectivement déposé leur défense dans les délais prescrits par ce jugement et qu'ils venaient solliciter ses directives à l'égard de cet appel et d'un certain nombre d'autres appels, qu'en se conformant au jugement et en déposant leur défense, ils couraient le risque d'être censés avoir acquiescé à ce jugement et de perdre en conséquence leur droit d'en appeler. Ils craignent que cette situation se reproduise s'ils se conforment au jugement du 30 avril 1973 et déposent, sous la pression de la demanderesse, une liste de documents et un affidavit et consentent ensuite à l'interrogatoire préalable du défendeur Morgenstern, tous actes que l'on s'accorde à considérer nécessaires, utiles et urgents en cas de poursuite immédiate de l'instance.

Il est constant qu'une jurisprudence de bon aloi soutient que le fait pour une partie de se conformer à un jugement peut la priver de son droit d'en interjeter appel. Cependant, lorsqu'il ne s'agit pas d'un jugement définitif sur le fond de l'affaire, mais d'un jugement d'avant dire droit, comme l'est ici le refus d'une suspension de l'instance, la thèse des défendeurs entraîne nécessairement que chaque fois que la Cour refuse de suspendre l'instance, on peut néanmoins arriver au même résultat, de façon immédiate et automatique, par le simple fait de former un appel contre le jugement en question. S'il fallait suspendre l'instance chaque fois qu'appel est interjeté d'une des nombreuses décisions interlocutoires auxquelles donnent lieu des affaires comme celle-ci, appel qui peut parfois, avec l'autorisation de la Cour, être porté devant la Cour suprême, les défendeurs

ants to obtain delays running into many years before the proceedings could be brought to trial on the merits and the ends of justice would thus be frustrated. This would be an abuse of the legal process.

Plaintiff's motion is therefore well-founded. However, it was alleged by counsel for defendants that the appeal book has been prepared and their memorandum of fact and law has been filed and that they have been given some indication that a hearing on the appeal against the judgment of April 30, 1973 may take place before the end of this month. This is speculative however as plaintiff's memorandum of fact and law has not yet been filed and no date has been set for the hearing. Since I would be disposed to grant defendants a delay of two weeks in any event to provide the list of documents and affidavit required, no prejudice will therefore be caused to plaintiff if I fix June 26, 1973 as the date of filing these documents. If the appeal has been decided by that date in favour of defendants then they will, of course, have the stay of proceedings they seek and will be relieved of the obligation of filing such list of documents and affidavit at that time. If, on the other hand, the appeal is dismissed then they will have to comply with the judgment which I will render. If, however, it appears likely that it will be impossible to have the appeal heard before the autumn then defendants will be compelled to file the said list of documents and affidavit by June 26, 1973 as directed. Finally, if the appeal has been heard but not disposed of by that date or if a date for hearing of same immediately thereafter has been fixed so that it appears that no grave prejudice will be caused to plaintiff by further delay, defendants can apply on June 26 or such other date as may be fixed by the Court, for an extension of the delay.

With respect to the nature of the list of documents to be provided it is evident that they should be relevant to the issues before the Court and not of a vague and generalized nature dealing with the entire investment casting industry and the techniques used therein. If, after examination for discovery of defendant Mor-

auraient la possibilité de faire traîner l'affaire pendant de nombreuses années avant qu'elle ne soit en état et d'entraver par là même la bonne marche de la justice. D'où un abus des voies de droit.

La requête de la demanderesse est donc bien fondée. L'avocat des défendeurs affirme cependant que leur recueil de documents relatifs à l'appel est prêt, qu'il a produit leur exposé des faits et du droit et qu'on leur a laissé entendre que l'appel du jugement du 30 avril 1973 pourrait être entendu avant la fin du mois. Il ne s'agit là cependant que de suppositions, étant donné que la demanderesse n'a pas encore produit son exposé des faits et du droit et qu'aucune date n'a été fixée pour l'audience. Étant de toute manière disposé à accorder aux défendeurs un délai supplémentaire de deux semaines pour produire la liste de documents et l'affidavit qu'on leur demande, je pense ne causer aucun préjudice à la demanderesse en fixant l'échéance de la production de ces documents au 26 juin 1973. Si à cette date les défendeurs ont obtenu gain de cause en appel, on leur accordera évidemment la suspension de l'instance et ils seront relevés de l'obligation de produire avant cette date la liste de documents et l'affidavit. Par contre, si leur appel est rejeté, ils devront exécuter le jugement que je vais rendre. D'autre part, s'il semble impossible que l'appel soit entendu avant l'automne, les défendeurs devront, ainsi que je vais le leur ordonner, produire cette liste de documents et cet affidavit avant le 26 juin 1973. Enfin, si l'appel a été entendu mais si aucune décision n'est encore intervenue à cette date, où si l'appel est inscrit au rôle pour audience pour une date légèrement postérieure au 26 juin, de sorte que la demanderesse ne semble pas devoir souffrir d'un délai supplémentaire, les défendeurs pourront, le 26 juin ou à toute autre date fixée par la Cour, demander une prolongation de ce délai.

Quant à la nature de la liste de documents à produire, il est évident que ces documents devront porter directement sur les questions en litige, à l'exclusion de pièces d'un caractère général et imprécis portant sur l'industrie du moulage à cire perdue et les techniques qui y sont utilisées. Si, après l'interrogatoire préalable

genstern, plaintiff finds that additional documents brought to its attention as a result of this examination are required an order can be sought for the production of same. Plaintiff, however, cannot use Rules 448 and 451 to require defendants to refer to and produce documents the nature of which plaintiff cannot specify and of which plaintiff has no knowledge in order to enlarge the scope of the litigation.

Judgment will therefore be rendered as follows:

1. Defendants are required to file and serve on plaintiff in accordance with the provisions of Rule 447 a list of documents of which they have knowledge which may be used in evidence

(a) to establish or to assist in establishing any allegation of fact in any pleadings filed by them, or

(b) to rebut or to assist in rebutting any allegations of fact in any pleadings filed by plaintiff.

2. The said list shall include all documents that are or have been in the possession, custody or power of defendants relating to the matter in question in this cause and shall be accompanied by an affidavit verifying such list.

3. Such list shall include the licence agreement made in June 1972 by defendants with N.V. Aluminum Industrie Vaassen and any correspondence, memoranda, writings, draft licences, licences, technical information, manuals, drawings and specifications which defendants may have written to, made with or provided for the use of any North American and European companies as potential or prospective licensees whether in North America or Europe.

4. The documents in defendants' possession referred to in the said list shall be produced by the defendants and deposited in the Court for inspection by plaintiff or that inspection of such documents be allowed in accordance with Rule

du défendeur Morgenstern, la demanderesse juge nécessaire d'obtenir des documents supplémentaires portés à sa connaissance lors de cet interrogatoire, elle pourra demander à la Cour d'en ordonner la production. La demanderesse ne peut cependant se prévaloir des Règles 448 et 451 pour obliger les défendeurs à citer et à produire des documents dont la demanderesse ne peut préciser la nature et dont elle n'a pas connaissance, dans le seul but d'étendre le champ du litige.

Jugement sera donc rendu dans les termes suivants:

1. Il est ordonné aux défendeurs de produire et de signifier à la demanderesse, conformément à la Règle 447, la liste des documents dont ils ont connaissance et pouvant servir de preuve

a) afin d'établir, directement ou indirectement, le bien-fondé des allégations de fait contenues dans toutes les plaidoiries qu'ils ont déposées, ou

b) afin de réfuter, directement ou indirectement, les allégations de fait contenues dans toutes les plaidoiries déposées par la demanderesse.

2. Devront figurer sur cette liste tous les documents se trouvant ou s'étant trouvé en la possession ou sous la garde des défendeurs et ayant trait à la question en litige dans cette instance; la liste devra être authentifiée par un affidavit.

3. Devront figurer sur cette liste l'accord de licence passé en juin 1972 par les défendeurs avec la N.V. Aluminum Industrie Vaassen, ainsi que l'ensemble de la correspondance, des notes de service, des documents, des projets de licence, des licences, de la documentation technique, des manuels, des plans et devis techniques, élaborés par les défendeurs seuls ou en collaboration avec une corporation européenne ou nord-américaine, ou à l'intention de cette corporation, au sujet d'un éventuel accord de licence pour l'Amérique du nord ou l'Europe.

4. Les documents figurant sur cette liste et se trouvant en la possession des défendeurs devront soit être produits par eux et déposés à la Cour pour en permettre l'examen par la demanderesse, soit faire l'objet d'un examen en

453 and Rule 455 including the making of copies thereof by plaintiff.

5. The said list and affidavit shall be served on plaintiff and filed in Court by June 26, 1973 under reserve of the right of the Court to extend said delay should it appear that the appeal by defendants against the judgment of April 30, 1973 has been set down for hearing immediately thereafter or has been heard and is under advisement.

Costs of this motion shall be in the event of the cause.

application des Règles 453 et 455, de façon notamment à permettre à la demanderesse d'en prendre copie.

5. La liste et l'affidavit devront être signifiés à la demanderesse et produits avant le 26 juin 1973, la Cour se réservant de prolonger ce délai s'il apparaît que l'appel interjeté par les défendeurs du jugement du 30 avril 1973 est sur le point d'être entendu, ou a été entendu et pris en délibéré.

Les dépens de cette requête suivront l'issue de la cause.