

T-2799-96

Kirkbi AG and Lego Canada Inc. (*Plaintiffs/Defendants by counterclaim*)

v.

Ritvik Holdings Inc./Gestion Ritvik Inc. and Ritvik Toys Inc./Jouets Ritvik Inc. (*Defendants/Plaintiffs by counterclaim*)

INDEXED AS: KIRKBI AG v. RITVIK HOLDINGS INC. (T.D.)

Trial Division, Muldoon J.—Toronto, June 5; Ottawa, November 1, 2000.

Practice — Discovery — Production of documents — Implied undertaking rule in trade-mark case where party wishing to be able to make certain publicly obtainable court documents available to counsel in parallel litigation in other jurisdictions — Documents had not been publicly available as “set” compiled for production at discovery — Factors to be considered upon request for release from undertaking — Special circumstances (document destruction in foreign jurisdiction).

This was a practice case in the context of a trade-mark passing off action with respect to the three-dimensional knob configuration of toy building bricks. At discovery, Lego produced various documents used and filed in court proceedings in foreign countries, many of which contained statements against interest as to the functionality of the “Lego Indicia Mark”. The defendants wished to be able to make certain publicly obtainable documents available to local counsel in parallel litigation in which Ritvik and Lego were parties in other jurisdictions. It appeared that some of these court documents have now been destroyed. This was an appeal from the order of a Prothonotary denying relief from the implied undertaking rule on discovery. The implied undertaking rule associated with the discovery process is meant to protect private information which is judicially compelled through the disclosure/discovery process and could not otherwise have been legitimately obtained. The implied undertaking results where it is expected that the receiving party will not use the disclosed information for any ulterior or collateral purpose outside the litigation for which it is intended. The defendants assert that the rule does not apply to public documents.

T-2799-96

Kirkbi AG et Lego Canada Inc. (*demandereses/défenderesses reconventionnelles*)

c.

Ritvik Holdings Inc./Gestion Ritvik Inc. et Ritvik Toys Inc./Jouets Ritvik Inc. (*défenderesses/demandereses reconventionnelles*)

RÉPERTORIÉ: KIRKBI AG c. RITVIK HOLDINGS INC. (1^{re} INST.)

Section de première instance, juge Muldoon—Toronto, 5 juin; Ottawa, 1^{er} novembre 2000.

Pratique — Communication de documents et interrogatoire préalable — Production de documents — Règle de l’engagement implicite dans une affaire de marque de commerce où une partie voulait pouvoir mettre certains documents judiciaires publics à la disposition des avocats occupant dans des procès parallèles à l’étranger — Les documents n’avaient pas été mis à la disposition du public en tant qu’«ensemble» préparé pour être produit à l’interrogatoire préalable — Facteurs à considérer dans une demande de dispense d’application de la règle — Circonstances spéciales (destruction des documents par le tribunal étranger).

Il s’agissait d’une action en usurpation de marque de commerce se rapportant à la configuration tridimensionnelle des protubérances de briques pour jeux de construction. À l’interrogatoire préalable, Lego a produit divers documents utilisés et déposés dans des procédures judiciaires engagées dans plusieurs ressorts à l’étranger, documents dont un bon nombre renfermaient des déclarations contre intérêt portant sur la fonctionnalité de la «marque figurative Lego». Les défenderesses voulaient pouvoir mettre certains documents publics à la disposition d’avocats locaux occupant dans des procédures parallèles auxquelles Ritvik et Lego étaient parties dans d’autres pays. Il est apparu que certains de ces documents judiciaires avaient été détruits. Appel a été interjeté contre l’ordonnance d’un protonotaire qui avait refusé une dispense d’application de la règle de l’engagement implicite en matière de communication de la preuve. La règle de l’engagement implicite afférente à l’interrogatoire préalable vise à protéger l’information privée dont la communication ou la divulgation est imposée par un tribunal à la faveur de l’interrogatoire préalable et qui n’aurait pu être obtenue autrement d’une manière légitime. Il y a engagement implicite lorsque la partie qui reçoit l’information se doit de s’abstenir d’utiliser l’information ainsi divulguée pour un objet ultérieur ou accessoire en dehors du litige auquel elle est destinée. Les défenderesses affirment que la règle ne s’applique pas aux documents publics.

The defendants rely upon *Canada v. Aqua-Gem Investments Ltd.*, [1993] 2 F.C. 425 (C.A.) (discretionary orders of prothonotaries ought not to be disturbed unless they are clearly wrong) and *Canada v. ICHI Canada Ltd.*, [1992] 1 F.C. 571 (T.D.) (the implied undertaking does not restrict the use of any information which subsequently is made part of the public record). The plaintiffs submit that although these documents have been publicly available, they have not been available in the form of the particular “set” compiled for production at discovery. They say that the issue is not the plaintiffs’ privacy interest in the sense of document confidentiality, but rather it is having material which was expressly prepared for its own archives used against it for the purpose of collateral litigation which has caused the plaintiffs’ opposition. The plaintiffs rely on *Visx Inc. v. Nidek Co.* (1998), 80 C.P.R. (3d) 437 (F.C.T.D.) where the Trial Judge laid out two factors which must be considered before a release from the undertaking may be granted: the existence of special circumstances and the injustice to each of the parties resulting from granting or denying the application for relief from the rule.

The Prothonotary held that the potential prejudice to the plaintiffs and the general importance of promoting the implied undertaking rule sufficiently outweighed the defendants’ interest in disseminating the information for collateral purposes.

Held, the appeal should be allowed in part.

To determine whether the Prothonotary was “clearly wrong”, a number of factors had to be considered: were the documents actually publicly available; was it the “set” of documents or the individual productions that were protected by the implied undertaking; how would each of the parties suffer prejudice/injustice should their respective positions be denied; were there any special circumstances existing which would permit the defendants to be relieved from the implied undertaking?

Here, while the individual documents might be publicly available, the collection was not. The defendants sought to save the time and the cost necessary to obtain the documents on their own. The question was whether it was the set or each individual document that is protected. This was complicated by the fact that some of the documents have been destroyed.

It was not shown that the Prothonotary was “clearly wrong” in the application of the test. However, while the set of documents may be protected due to the nature of its creation, the fact that the individual documents form part of the public record in various jurisdictions means that they are

Les défenderesses invoquent l’arrêt *Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd.*, [1993] 2 C.F. 425 (C.A.) (les ordonnances discrétionnaires des protonotaires ne doivent pas être modifiées si elles ne sont pas entachées d’une erreur flagrante) et le jugement *Canada c. ICHI Canada Ltd.*, [1992] 1 C.F. 571 (1^{re} inst.) (l’engagement implicite n’empêche pas l’utilisation d’une information qui par la suite est intégrée dans le dossier public). Les demandereses affirment que, bien que les documents en question soient des documents publics, ils ne sont pas publiquement accessibles en tant qu’«ensemble» préparé spécialement pour un interrogatoire préalable. Elles affirment qu’il n’est pas question ici du droit des demandereses à la confidentialité des renseignements contenus dans leurs documents, leur opposition résultant plutôt de ce que des documents qui ont été expressément préparés pour leurs propres archives sont utilisés contre elles dans un procès parallèle. Les demandereses invoquent le jugement *Visx Inc. c. Nidek Co.* (1998), 80 C.P.R. (3d) 437 (C.F. 1^{re} inst.), dans lequel le juge de première instance énonce deux facteurs qui doivent être pris en compte avant qu’une dispense d’application de la règle puisse être accordée: l’existence de circonstances spéciales, et la mesure de l’injustice subie par les parties selon que la dispense d’application de la règle est accordée ou refusée.

Le protonotaire a estimé que le préjudice que pourraient subir les demandereses ainsi que l’importance générale de défendre la règle de l’engagement implicite l’emportaient suffisamment sur l’intérêt des défenderesses à disséminer l’information à des fins accessoires.

Jugement: l’appel est accueilli en partie.

Pour savoir si la décision du protonotaire était «entachée d’erreur flagrante», plusieurs facteurs devaient être considérés: les documents en question étaient-ils effectivement publics? Est-ce l’«ensemble» des documents ou chacun d’eux individuellement qui était protégé par l’engagement implicite? Dans quelle mesure chacune des parties allait-elle subir un préjudice ou une injustice si ses arguments n’étaient pas retenus? Existait-il des circonstances spéciales qui permettraient aux défenderesses d’être dispensées de la règle de l’engagement implicite?

Ici, même si, considérés isolément, les documents pouvaient constituer des documents publics, l’ensemble de documents n’était pas public. Les défenderesses voulaient s’épargner le temps et les ressources nécessaires pour obtenir les documents par elles-mêmes. Il fallait se demander si c’était l’ensemble des documents qui était protégé, ou bien chacun des documents. La question était compliquée par le fait que certains des documents avaient été détruits.

Il n’a pas été établi que le protonotaire a commis une «erreur flagrante» dans l’application du critère. Toutefois, même si l’ensemble de documents est sans doute protégé vu la manière dont il a été constitué, le fait que chacun des documents fasse partie du dossier public dans divers ressorts

not. Yet, this also means that the defendants are free to obtain the documents from those jurisdictions and cannot rely on the plaintiffs for release of the undertaking which applies to the set.

Notwithstanding the application of the implied undertaking rule, the defendants have demonstrated special circumstances (a number of the documents have been destroyed and are no longer publicly available). The defendants have tried, in vain, to secure these “destroyed” documents which had been publicly available. The only remaining copies are in the possession of the plaintiffs. These documents ought not to come under the umbrella of the implied undertaking rule and their production should be ordered to avoid greater injustice to the defendants.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

Canada v. Aqua-Gem Investments Ltd. [1993] 2 F.C. 425; [1993] 1 C.T.C. 186; (1993), 93 DTC 5080; 149 N.R. 273 (C.A.); *Canada v. ICHI Canada Ltd.*, [1992] 1 F.C. 571; (1991), 40 C.P.R. (3d) 119; [1991] 2 C.T.C. 230; 49 F.T.R. 254 (T.D.); *Mark Anthony Properties Ltd. v. Victor International Inc.*, [2000] F.C.J. No. 180 (T.D.) (QL); *Nap, Inc. v. Reitmans Inc.* (1996), 67 C.P.R. (3d) 235; 114 F.T.R. 6 (F.C.T.D.).

REFERRED TO:

Goodman v. Rossi (1995), 24 O.R. (3d) 359; 12 C.C.E.L. (2d) 105 (C.A.); *Goodyear Canada Inc. v. Meloche* (1996), 41 C.B.R. (3d) 112; 50 C.P.C. (3d) 398; 2 O.T.C. 174 (Ont. Gen. Div.); *Eli Lilly and Co. v. Interpharm Inc.* (1993), 50 C.P.R. (3d) 208; 156 N.R. 234 (F.C.A.); *Visx Inc. v. Nidek Co.* (1998), 80 C.P.R. (3d) 437 (F.C.T.D.); *Hayden Manufacturing Co. v. Canplas Industries Ltd.* (1998), 86 C.P.R. (3d) 17; 161 F.T.R. 57 (F.C.T.D.); *Home Office v. Harman*, [1983] 1 A.C. 280 (H.L.); *Goodman v. Rossi* (1995), 24 O.R. (3d) 359; 125 D.L.R. (4th) 613; 12 C.C.E.L. (2d) 105; 37 C.P.C. (3d) 181; 83 O.A.C. 38 (C.A.).

AUTHORS CITED

Laskin, John. “The Implied Undertaking in Ontario” (1990), 11 *Advocates’ Q.* 298.

APPEAL from a Prothonotary’s decision denying the defendants relief from the implied undertaking rule on discovery. Appeal allowed in part.

signifie que les documents eux-mêmes ne sont pas protégés. Or, cela signifie également que les défenderesses sont libres d’obtenir les documents des ressorts en question et ne peuvent compter sur les demandereses pour être libérées de l’engagement qui s’applique à l’ensemble tout entier.

Nonobstant l’application de la règle de l’engagement implicite, les défenderesses ont établi des circonstances spéciales (plusieurs des documents ont été détruits et ne sont plus accessibles au public). Les défenderesses ont tenté, en vain, d’obtenir les documents «détruits» qui étaient des documents publics. Les seules copies restantes sont en la possession des demandereses. Ces documents doivent échapper à la règle de l’engagement implicite, et leur production a été ordonnée afin d’éviter une plus grande injustice pour les défenderesses.

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425; [1993] 1 C.T.C. 186; (1993), 93 DTC 5080; 149 N.R. 273 (C.A.); *Canada c. ICHI Canada Ltd.*, [1992] 1 C.F. 571; (1991), 40 C.P.R. (3d) 119; [1991] 2 C.T.C. 230; 49 F.T.R. 254 (1^{re} inst.); *Mark Anthony Properties Ltd. c. Victor International Inc.*, [2000] A.C.F. n° 180 (1^{re} inst.) (QL); *Nap, Inc. c. Reitmans Inc.* (1996), 67 C.P.R. (3d) 235; 114 F.T.R. 6 (C.F. 1^{re} inst.).

DÉCISIONS CITÉES:

Goodman v. Rossi (1995), 24 O.R. (3d) 359; 12 C.C.E.L. (2d) 105 (C.A.); *Goodyear Canada Inc. v. Meloche* (1996), 41 C.B.R. (3d) 112; 50 C.P.C. (3d) 398; 2 O.T.C. 174 (Div. gén. Ont.); *Eli Lilly and Co. c. Interpharm Inc.* (1993), 50 C.P.R. (3d) 208; 156 N.R. 234 (C.A.F.); *Visx Inc. c. Nidek Co.* (1998), 80 C.P.R. (3d) 437 (C.F. 1^{re} inst.); *Hayden Manufacturing Co. c. Canplas Industries Ltd.* (1998), 86 C.P.R. (3d) 17; 161 F.T.R. 57 (C.F. 1^{re} inst.); *Home Office v. Harman*, [1983] 1 A.C. 280 (C.L.); *Goodman v. Rossi* (1995), 24 O.R. (3d) 359; 125 D.L.R. (4th) 613; 12 C.C.E.L. (2d) 105; 37 C.P.C. (3d) 181; 83 O.A.C. 38 (C.A.).

DOCTRINE

Laskin, John. «The Implied Undertaking in Ontario» (1990), 11 *Advocates’ Q.* 298.

APPEL de la décision d’un protonotaire qui avait refusé aux défenderesses une dispense d’application de la règle de l’engagement implicite en matière de communication de la preuve obtenue lors de l’interrogatoire préalable. Appel accueilli en partie.

APPEARANCES:

Mark L. Robbins for plaintiffs.
Dino P. Clarizio for defendants.

SOLICITORS OF RECORD:

Bereskin & Parr, Toronto, for plaintiffs.
Dimock Stratton Clarizio, Toronto, for defendants.

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

[1] MULDOON J.: This is an appeal by the defendants against an order of Prothonotary Lafrenière dated 15 May 2000, denying Ritvik relief from the implied undertaking rule on discovery. The defendants seek an order quashing the decision of the Prothonotary and permitting them to make certain publicly obtainable documents available to local counsel in parallel litigation and proceedings in which Ritvik and Lego are parties in other jurisdictions.

Facts

[2] The facts, as they may be ascertained from the submissions of counsel, consist of the following. The general action is one of trade-mark passing off in which the plaintiffs (Lego), allege that the defendants (Ritvik), have breached their trade-mark rights in the three dimensional knob configuration of toy building bricks. The plaintiffs refer to this trade-mark as the “Lego Indicia Mark”. The defendants counter with the assertion that the “Lego Indicia Mark” is functional and cannot, therefore, act as a trade-mark. These claims have caused actions and proceedings involving these parties to be commenced in at least ten jurisdictions worldwide, in addition to proceedings in which Lego is a party and of which Ritvik is aware.

[3] The difficulty now faced by the defendants, and the subject-matter of this motion, is that the plaintiffs have not listed all the relevant actions in which they

ONT COMPARU:

Mark L. Robbins, pour les demandereses.
Dino P. Clarizio, pour les défenderesses.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Bereskin & Parr, Toronto, pour les demandereses.
Dimock Stratton Clarizio, Toronto, pour les défenderesses.

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

[1] LE JUGE MULDOON: Les défenderesses font appel d'une ordonnance du protonotaire Lafrenière en date du 15 mai 2000 qui refusait à Ritvik une dispense d'application de la règle de l'engagement implicite en matière de communication de la preuve obtenue lors de l'interrogatoire préalable. Les défenderesses demandent une ordonnance cassant la décision du protonotaire et les autorisant à mettre certains documents publics à la disposition des avocats locaux occupant dans des procédures parallèles auxquelles Ritvik et Lego sont parties dans d'autres pays.

Les faits

[2] Les faits, tels qu'ils apparaissent dans les conclusions des avocats, sont les suivants. L'action générale est une action en usurpation de marque de commerce dans laquelle les demandereses (Lego) affirment que les défenderesses (Ritvik) ont violé leurs droits de marque sur la configuration tridimensionnelle des protubérances de leurs briques pour jeux de construction. Les demandereses appellent cette marque la «marque figurative Lego». Les défenderesses objectent que la marque figurative Lego est fonctionnelle et ne peut donc tenir lieu de marque de commerce. Ces allégations ont donné lieu à l'introduction d'actions et de procédures entre ces parties dans au moins dix pays à travers le monde, outre les procédures auxquelles Lego est partie et dont Ritvik a connaissance.

[3] La difficulté à laquelle se heurtent aujourd'hui les défenderesses, et l'objet de la présente requête, c'est que les demandereses n'ont pas énuméré dans

are, or have been, involved in their affidavit of documents. On discovery, the defendants required the plaintiffs to produce all publicly available documents where statements regarding functionality were made. In response, Lego produced pleadings, transcripts of *viva voce* evidence, declarations and affidavits which were used and filed in open court proceedings in a variety of jurisdictions outside Canada. Many of these documents contain statements against interest respecting the functionality of the “Lego Indicia Mark”. The defendants now seek relief from the implied undertaking rule so that these documents may be provided to counsel in the other various actions involving these same parties and issues.

Submissions

Defendants

1. Argument

[4] The defendants make this motion and claim relief from the implied undertaking due to special circumstances on the following grounds:

1. the documents sought are publicly available from proceedings in other countries and contain statements against interest regarding the subject matter of this motion;
2. it is in the interests of justice to provide relief from the implied undertaking rule as the litigation proceedings being pursued in other jurisdictions involve substantially the same parties and issues;
3. some of the publicly available documents may no longer be stored with court registries or may have been destroyed by the courts due to the lapse of time since the initial hearings (i.e. the documents in the Israeli proceeding are no longer available due to court destruction);
4. the documents are the best evidence available as some of the deponents have passed away;

leur affidavit de documents toutes les actions qui les concernent ou qui les ont concernées. Durant l’interrogatoire préalable, les défenderesses ont prié les demanderesse de produire tous les documents publics dans lesquels apparaissent des déclarations concernant la fonctionnalité. En réponse, Lego a produit des actes de procédure, des transcriptions de témoignages, des déclarations et des affidavits qui ont été utilisés et déposés dans des procédures judiciaires publiques engagées dans plusieurs ressorts en dehors du Canada. Nombre de ces documents renferment des déclarations contre intérêt se rapportant à la fonctionnalité de la marque figurative Lego. Les défenderesses voudraient aujourd’hui se soustraire à la règle de l’engagement implicite pour que ces documents puissent être remis aux avocats occupant dans les diverses autres actions qui concernent les mêmes parties et les mêmes points en litige.

Conclusions des parties

Défenderesses

1. Arguments

[4] Les défenderesses présentent leur requête et demandent la non-application de la règle de l’engagement implicite en raison de circonstances spéciales, pour les motifs suivants:

1. les documents demandés sont des documents publics produits dans des procédures engagées dans d’autres pays et renferment des déclarations contre intérêt concernant l’objet de la requête;
2. il est dans l’intérêt de la justice d’accorder une dispense d’application de la règle de l’engagement implicite vu que les procédures introduites dans les autres pays concernent essentiellement les mêmes parties et les mêmes points en litige;
3. certains des documents publics ne sont peut-être plus entre les mains des greffes ou ont peut-être été détruits par les tribunaux en raison du temps écoulé depuis les premières audiences (ainsi les documents intéressant l’instance Israéli n’existent plus en raison de leur destruction par le tribunal);
4. les documents constituent la meilleure preuve existante étant donné que certains des déposants sont décédés;

5. the defendants seek to use the documents as a means to shield their rights rather than as a sword against the plaintiffs' rights;

6. the plaintiffs have provided no evidence that prejudice will result from disclosure;

7. the documents in question are not the plaintiffs' internal documents, but are acknowledged to be publicly available in various court jurisdictions; and,

8. if the documents are not made available, the courts and tribunals in the other various jurisdictions will be forced to make a determination in the absence of a complete record.

[5] The defendants submit that the Prothonotary's order refusing to grant the relief sought was discretionary, and may be overturned if the order is clearly wrong in that the discretion was based on a wrong principle of law or the misapprehension of facts. Such an order may also be overturned if the Prothonotary considered factors vital to the final determination of the issues, but this is not at issue in this appeal. This test constitutes the standard of review which must necessarily be met before a prothonotary's exercise of discretion may be overturned.

[6] The implied undertaking rule associated with the discovery process is meant to protect private information which is judicially compelled through the disclosure/discovery process and could not otherwise have been legitimately obtained. The implied undertaking results where it is expected that the receiving party will not use the disclosed information for any ulterior or collateral purpose outside the litigation for which it is intended. The defendants submit that this rule is intended to protect the privacy interests of the disclosing party. Thus, they assert that the rule does not apply to public documents.

[7] Ritvik contends that as they have made attempts to obtain the publicly available documents and found

5. les défenderesses veulent utiliser les documents comme moyen de protéger leurs droits et non pour nuire aux droits des demandresses;

6. les demandresses n'ont pas fait la preuve qu'elles seront préjudiciées par la divulgation;

7. les documents en question ne sont pas des documents internes des demandresses, mais sont reconnus comme documents publics dans divers ressorts;

8. si les documents ne sont pas mis à disposition, les tribunaux judiciaires et administratifs des autres pays concernés seront contraints de rendre une décision sans disposer d'un dossier complet.

[5] Les défenderesses affirment que l'ordonnance du protonotaire refusant la dispense demandée était discrétionnaire et qu'elle peut être infirmée si l'ordonnance est manifestement erronée, c'est-à-dire si l'exercice du pouvoir discrétionnaire s'est fondé sur un mauvais principe de droit ou sur une mauvaise appréciation des faits. Une telle ordonnance pourrait aussi être infirmée si le protonotaire a tenu compte de facteurs déterminants pour l'issue finale des points en litige, mais cet aspect n'intéresse pas le présent appel. Ce critère constitue la norme de contrôle qui doit nécessairement être observée avant que la décision discrétionnaire d'un protonotaire ne puisse être annulée.

[6] La règle de l'engagement implicite afférente à l'interrogatoire préalable vise à protéger l'information privée dont la communication ou la divulgation est imposée par un tribunal et qui n'aurait pu être obtenue autrement d'une manière légitime. Il y a engagement implicite lorsque la partie qui reçoit l'information se doit de s'abstenir d'utiliser l'information ainsi divulguée pour un objet ultérieur ou accessoire en dehors du litige auquel elle est destinée. Les défenderesses affirment que cette règle vise à protéger le droit à la confidentialité des renseignements que la partie qui divulgue possède. Selon elles, la règle ne s'applique donc pas aux documents publics.

[7] Ritvik soutient que, puisqu'elle a tenté d'obtenir les documents publics et a constaté que certains

some of them to be destroyed, special circumstances exist whereby release from the implied undertaking is the only manner by which these documents may be obtained. Thus, they assert the legal test that a party may be released from the implied undertaking where the interests of justice outweigh the potential prejudice suffered by the discovered party.

[8] The defendants maintain that should they be held to the implied undertaking and prevented from providing the documents to other local counsel, they will be the party that suffers injustice. Especially since the primary purpose of the implied undertaking is the protection of privacy and publicly available documents are not in need of such a protection.

2. Law—defendants (appellants)

[9] The defendants provided a number of jurisprudential examples to support their position, but relied on the principles enunciated in a few pivotal decisions. In *Canada v. Aqua-Gem Investments Ltd.*, [1993] 2 F.C. 425 (C.A.), Mr. Justice MacGuigan enunciated the standard of review to be applied to prothonotarial decisions [at page 463].

. . . discretionary orders of prothonotaries ought not to be disturbed on appeal to a judge unless:

(a) they are clearly wrong, in the sense that the exercise of discretion by the prothonotary was based upon a wrong principle or upon a misapprehension of the facts, or

(b) they raise questions vital to the final issue of the case.

The Court went on to note that in cases where either of these factors arise, a judge ought to exercise his own discretion *de novo*.

[10] In introducing the issue of the implied undertaking rule, the defendants rely on the decision of Madam Justice Reed in *Canada v. ICHI Canada Ltd.*, [1992] 1 F.C. 571 (T.D.). The often cited paragraph of explanation states [at page 580]:

The defendant will know from the text of these reasons that an implied undertaking automatically arises so that

d'entre eux avaient été détruits, il existe des circonstances spéciales qui font que la non-application de la règle de l'engagement implicite est le seul moyen par lequel ces documents puissent être obtenus. Ritvik invoque donc le critère juridique selon lequel une partie peut être soustraite à l'engagement implicite lorsque l'intérêt de la justice l'emporte sur le préjudice que pourrait subir la partie visée par la demande de communication.

[8] Les défenderesses soutiennent que, si elles sont tenues à l'engagement implicite et empêchées de fournir les documents aux autres avocats locaux, ce seront elles qui subiront une injustice. D'autant que l'objet premier de l'engagement implicite est la protection des renseignements privés et que les documents publics n'ont pas besoin d'une telle protection.

2. Le droit—défenderesses (appelantes)

[9] Les défenderesses ont invoqué à l'appui de leur position de nombreux précédents, mais se sont fondées sur les principes énoncés dans quelques décisions clés. Dans l'arrêt *Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd.*, [1993] 2 C.F. 425 (C.A.), le juge MacGuigan énonce la norme de contrôle à appliquer aux décisions des protonotaires [à la page 463].

[. . .] le juge saisi de l'appel contre l'ordonnance discrétionnaire d'un protonotaire ne doit pas intervenir sauf dans les deux cas suivants:

a) l'ordonnance est entachée d'erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits,

b) l'ordonnance porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal.

La Cour fait ensuite observer que, lorsque l'un ou l'autre de ces facteurs est présent, le juge se doit d'exercer *de novo* son propre pouvoir discrétionnaire.

[10] Évoquant la règle de l'engagement implicite, les défenderesses se réfèrent à la décision de M^{me} le juge Reed dans l'affaire *Canada c. ICHI Canada Ltd.*, [1992] 1 C.F. 571 (1^{re} inst.). Le texte du paragraphe souvent cité est rédigé comme suit [à la page 580]:

La défenderesse apprendra, à la lecture des présents motifs, l'existence d'un engagement implicite automatique, de telle

information obtained on discovery is to be used only for the purposes of the litigation for which it is obtained. This does not, of course, restrict the use of any information which subsequently is made part of the public record. Nor does it affect the use of information which while obtained on discovery may also have been obtained from some other source. An implied undertaking cannot operate to pull under its umbrella documents and information obtained from sources outside the discovery process merely because they were also obtained on discovery. In addition, the implied undertaking does not prevent a party from applying, in the context of collateral litigation, for release from the implied undertaking, so that information obtained on discovery might be used in that litigation. This, however, is a matter to be determined in the context of that proceeding

[11] In reasserting this principle, the Ontario Court of Appeal in *Goodman v. Rossi* (1995), 24 O.R. (3d) 359, at page 369, note that “[t]he purpose of the undertaking is to protect, so far as is consistent with the proper conduct of the action, the confidentiality of a party’s documents.”

[12] In *Goodyear Canada Inc. v. Meloche* (1996), 41 C.B.R. (3d) 112, (Ont. Gen. Div.), the Court held that there cannot be a privacy interest in publicly available documents.

[13] In furtherance of this viewpoint, the Federal Court of Appeal determined in *Eli Lilly and Co. v. Interpharm Inc.* (1993), 50 C.P.R. (3d) 208, that the implied undertaking rule does not apply to documents that are made part of the public record, nor to ones that, while obtained on discovery, could have been made available from another source.

Plaintiffs

1. Argument

[14] The plaintiffs assert that, as a discretionary order, the decision of the Prothonotary must stand as it has not been established that it was clearly wrong or based on a misapprehension of the facts. Moreover, the decision cannot be overturned simply on the basis that the hearing judge would have ruled otherwise.

sorte que l’information obtenue, lors de l’interrogatoire, ne pourra être utilisée qu’aux seules fins du litige pour lequel elle a été obtenue. Bien entendu, cela ne limite pas l’utilisation d’informations qui, subséquemment, feront partie du dossier public. Cette décision n’affecte pas non plus l’utilisation d’informations obtenues lors de l’interrogatoire préalable qui auraient pu être obtenues d’une autre source. L’engagement implicite ne peut porter sur des documents et des informations obtenus d’une source étrangère à l’interrogatoire préalable, sous prétexte qu’ils ont été obtenus pendant l’enquête préalable. De plus, l’engagement implicite n’empêche pas une partie de demander, dans le contexte d’une instance connexe, d’être relevée de cet engagement implicite, afin que les informations obtenues lors de l’interrogatoire préalable puissent être utilisées dans cette autre instance. Toutefois, il s’agit d’une question qui devra être déterminée dans le contexte de cette instance [. . .].

[11] Réaffirmant ce principe, la Cour d’appel de l’Ontario note, dans l’arrêt *Goodman v. Rossi* (1995), 24 O.R. (3d) 359, à la page 369 que [TRADUCTION] «l’objet de l’engagement est de protéger, dans la mesure où cela est conforme au bon déroulement de l’action, le caractère confidentiel des documents d’une partie».

[12] Dans l’affaire *Goodyear Canada Inc. v. Meloche* (1996), 41 C.B.R. (3d) 112 (Div. gén. Ont.), la Cour a jugé qu’il ne saurait exister un intérêt de nature privée dans des documents publics.

[13] À l’appui de ce point de vue, la Cour d’appel fédérale a jugé, dans l’affaire *Eli Lilly and Co. c. Interpharm Inc.* (1993), 50 C.P.R. (3d) 208, que la règle de l’engagement implicite ne s’applique pas aux documents qui font partie du dossier public ni à ceux qui, bien qu’obtenus à la faveur d’une enquête préalable, auraient pu être obtenus d’une autre source.

Demandereses

1. Arguments

[14] Les demandereses affirment que, en tant qu’ordonnance discrétionnaire, la décision du protonotaire doit être maintenue car il n’a pas été établi qu’elle était manifestement erronée ou fondée sur une mauvaise appréciation des faits. De plus, la décision ne saurait être infirmée du seul fait que le juge conduisant l’audience aurait rendu une décision autre.

[15] It is also contended that where a discovered party is compelled to disclose those documents upon which it relies in litigation, whether or not they have been publicly available, the implied undertaking attaches.

[16] The plaintiffs submit that although the documents in question have been publicly available in other court jurisdictions, they have not been available in the form provided on discovery. Their position is based on the contention that this particular “set” of documents has not been publicly available as it was compiled for the sole purpose of answering the defendant’s questions on discovery. Moreover, the issue is not the plaintiffs’ privacy interest in the sense of document confidentiality, but rather it is having material which was expressly prepared by and for its own archives used against it for the purpose of collateral litigation which has caused the plaintiffs’ opposition.

[17] The plaintiffs maintain that there is a number of factors which must be considered in determining if relief from the implied undertaking is necessary. They are: 1) the existence of special circumstances; and (2) weighing the resulting injustice between the parties between granting or denying relief from the rule.

3. Law—plaintiffs (respondents)

[18] In rebutting the jurisprudence provided by the defendants, the plaintiffs rely on the decision in *Visx Inc. v. Nidek Co.* (1998), 80 C.P.R. (3d) 437 (F.C.T.D.). In discussing the implied undertaking rule, Mr. Justice Rothstein outlined two factors which must be considered before a release from the undertaking may be granted. They are: (1) the existence of special circumstances; and (2) the weighing of the injustice between the parties between granting or denying the application for relief from the rule.

[19] In referring to the decision of the prothonotary in that situation, Rothstein J. quoted from the reasons

[15] Il est également affirmé que, lorsque la partie soumise à un interrogatoire préalable est contrainte de communiquer les documents sur lesquels elle se fonde dans une instance, qu’il s’agisse ou non de documents publics, il y a engagement implicite.

[16] Les demanderesse soutiennent que, bien que les documents en question soient des documents publics dans d’autres ressorts, ils ne sont pas accessibles en la forme présentée durant l’interrogatoire préalable. Elles fondent leur position sur le fait que cet «ensemble» particulier de documents n’est pas accessible au public car il a été établi à seule fin de répondre aux questions des défenderesses durant l’interrogatoire préalable. De plus, il n’est pas question ici du droit des demanderesse à la confidentialité des renseignements contenus dans leurs documents, mais c’est plutôt le fait que des documents qui ont été expressément préparés par et pour leurs propres archives sont utilisés contre les demanderesse dans un procès parallèle. C’est cela qui suscite l’opposition des demanderesse.

[17] Les demanderesse affirment que certains facteurs doivent être pris en compte pour savoir si la non-application de la règle de l’engagement implicite est justifiée. Ce sont: 1) l’existence de circonstances spéciales; 2) la mesure de l’injustice subie par les parties selon que la dispense d’application est accordée ou refusée.

3. Droit—demanderesse (intimées)

[18] Réfutant les précédents cités par les défenderesses, les demanderesse s’appuient sur la décision *Visx Inc. c. Nidek Co.* (1998), 80 C.P.R. (3d) 437 (C.F. 1^{re} inst.). Expliquant la règle de l’engagement implicite, le juge Rothstein y énonce deux facteurs qui doivent être pris en compte avant qu’une dispense d’application de la règle puisse être accordée. Ce sont: 1) l’existence de circonstances spéciales; 2) la mesure de l’injustice subie par les parties selon que la dispense d’application de la règle est accordée ou refusée.

[19] Se référant à la décision du protonotaire dans cette affaire-là, le juge Rothstein cite un extrait de ses

[at paragraph 3]. It is a quotation which is expressly applicable under the current circumstances.

If the documents are exigible in the Courts in England from the same source as they were obtained in Canada, there is no need to relieve from the implied undertaking applicable here. If the documents are not exigible in England, I see no special circumstances which would indicate that this Court should relieve from the implied undertaking here.

[20] The plaintiffs also looked to *Hayden Manufacturing Co. v. Canplas Industries Ltd.* (1998), 86 C.P.R. (3d) 17 (F.C.T.D.), for support of their position. In discussing the prothonotarial decision on appeal, the Court stated that [at paragraph 8] “even if I would have made a different order, unless the prothonotary erred in the manner described previously, this Court should not interfere.”

[21] Moreover, the plaintiffs rely on the analysis of the implied undertaking rule provided by John Laskin in the article “The Implied Undertaking in Ontario” (1990), 11 *Advocates’ Q.* 298. Specifically, the quote taken from Lord Keith in *Home Office v. Harman*, [1983] 1 A.C. 280 (H.L.), at page 308, provides particular attention to the issue of how broadly the implied undertaking rule is to be applied:

. . . the fact that a certain inevitable degree of publicity has been brought about does not . . . warrant the conclusion that the door should therefore be opened to widespread dissemination of the material by the other party or his legal advisers, for any ulterior purpose whatsoever . . .

[22] The Ontario Court of Appeal decision in *Goodman v. Rossi* (1995), 24 O.R. (3d) 359, also supports the position of the plaintiffs in its definition of “collateral or ulterior purpose.” In yet another quote from the English case of *Home Office*, the Court states that the phrase is used to [at page 302]

. . . indicate some purpose different from that which was the only reason why, under a procedure designed to achieve justice in civil actions, [a party] was accorded the advantage, which [it] would not otherwise have had, of having in [its] possession copies of other people’s documents.

motifs [au paragraphe 3]. Cet extrait s’applique expressément à la présente espèce.

Si, devant les tribunaux anglais, il est possible d’exiger les documents des sources auprès desquelles ils ont été obtenus au Canada, il n’est pas nécessaire d’accorder une exemption de la règle de l’engagement tacite applicable ici. Si les documents ne sont pas exigibles en Angleterre, je ne vois aucune circonstance particulière autorisant la Cour à accorder ici l’exemption.

[20] Les demandereses ont également mentionné l’affaire *Hayden Manufacturing Co. c. Canplas Industries Ltd.* (1998), 86 C.P.R. (3d) 17 (C.F. 1^{re} inst.), à l’appui de leur position. Discutant en appel la décision du protonotaire, la Cour y déclare que [au paragraphe 8] «même dans le cas où j’aurais rendu une ordonnance différente, à moins que le protonotaire adjoint n’ait commis d’erreur de la façon décrite ci-dessus, la Cour en l’espèce ne devrait pas intervenir».

[21] Les demandereses invoquent aussi l’analyse qui est faite de la règle de l’engagement implicite par John Laskin dans l’article intitulé «The Implied Undertaking in Ontario» (1990), 11 *Advocates’ Q.* 298. Plus précisément, un extrait de la décision rendue par lord Keith dans l’arrêt *Home Office v. Harman*, [1983] 1 A.C. 280 (H.L.), à la page 308 s’intéresse en particulier à la mesure dans laquelle la règle de l’engagement implicite doit trouver application:

[TRADUCTION] [. . .] le fait qu’un certain degré inévitable de publicité se soit produit n’autorise pas à conclure que la porte devrait par le fait même être ouverte pour une large diffusion des documents par l’autre partie ou par ses avocats, pour quelque autre objet ultérieur [. . .].

[22] La décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire *Goodman v. Rossi* (1995), 24 O.R. (3d) 359, appuie elle aussi la position des demandereses dans leur définition de l’expression «objet accessoire ou ultérieur». À propos d’un autre extrait de l’arrêt anglais *Home Office*, la Cour affirme que l’expression sert à [à la page 302]

[TRADUCTION] [. . .] indiquer un objet différent de celui qui était le seul motif pour lequel, en vertu d’une procédure conçue pour atteindre à la justice dans les actions civiles, [une partie] s’est vu accorder l’avantage d’avoir en sa possession des copies des documents d’autres personnes, avantage qu’elle n’aurait pas autrement obtenu.

Reasons of the Prothonotary

[23] At the initial hearing of this matter, Prothonotary Lafrenière dismissed the defendants' motion for release from the implied undertaking so as to be able to make the "publicly available" documents accessible to other local counsel. The decision was rendered as such as it was determined that the defendants had failed to establish adequately that they should be relieved from the rule based on the criteria set out by *Goodman*. In outlining the balancing test applied, Prothonotary Lafrenière held that the potential prejudice to the plaintiffs and the general importance of promoting the implied undertaking rule sufficiently outweighed the defendants' interest in disseminating the information for collateral purposes.

Analysis

[24] With the standard of review of a prothonotarial decision being "clearly wrong" in a situation such as this, a number of factors must be considered. They include, *inter alia*: (1) were the documents in question actually publicly available; (2) is it the "set" of documents or the individual productions that are protected by the implied undertaking; (3) how will each of the parties suffer prejudice/injustice should their respective positions be denied; and (4) are there any special circumstances existing which would permit the defendants to be relieved from the implied undertaking.

[25] With respect to the general principle behind the implied undertaking, the Court in *Mark Anthony Properties Ltd. v. Victor International Inc.*, [2000] F.C.J. No. 180 (T.D.) (QL), reiterated that [at paragraph 7]:

. . . the implied undertaking arises automatically to protect information disclosed in the discovery process, save and except for two categories of information obtained on discovery: information that becomes part of the public record in the proceeding or information that could also have been obtained from a source other than discovery. [Emphasis added.]

Motifs du protonotaire

[23] Lors de la première audition de cette affaire, le protonotaire Lafrenière a rejeté la requête des défenderesses en dispense d'application de la règle de l'engagement implicite, dispense qui leur aurait permis de mettre les documents «publics» à la disposition des autres avocats locaux. La décision a été ainsi rendue parce que le protonotaire a estimé que les défenderesses n'avaient pas suffisamment établi qu'elles devraient être soustraites à la règle eu égard aux critères énoncés dans l'arrêt *Goodman*. Décrivant le critère d'appréciation ainsi appliqué, le protonotaire Lafrenière a estimé que le préjudice que pourraient subir les demanderesses ainsi que l'importance générale de défendre la règle de l'engagement implicite l'emportaient suffisamment sur l'intérêt des défenderesses à disséminer l'information à des fins accessoires.

Analyse

[24] Vu la norme de contrôle selon laquelle la décision d'un protonotaire doit être «entachée d'erreur flagrante» dans une situation comme celle-ci, plusieurs facteurs doivent être considérés. Ce sont entre autres les facteurs suivants: 1) les documents en question étaient-ils effectivement publics; 2) est-ce l'«ensemble» des documents ou chacun d'eux individuellement qui est protégé par l'engagement implicite; 3) dans quelle mesure chacune des parties subira-t-elle un préjudice ou une injustice si ses arguments ne sont pas retenus; 4) existe-t-il des circonstances spéciales qui permettraient aux défenderesses d'être dispensées de la règle de l'engagement implicite?

[25] S'agissant du principe général à la base de la règle, la Cour a rappelé, dans l'affaire *Mark Anthony Properties Ltd. c. Victor International Inc.*, [2000] A.C.F. n° 180 (1^{re} inst.) (QL) [au paragraphe 7]:

[. . .] l'existence d'un engagement implicite automatique qui protège les renseignements divulgués au cours de l'enquête préalable, à l'exception de deux catégories de renseignements communiqués lors de l'enquête préalable, à savoir les renseignements qui deviennent ensuite publics et les renseignements qui auraient pu être obtenus autrement que dans le cadre de l'enquête préalable. Il y a engagement implicite que les parties aient conclu ou non une entente de non-divulgateion. [Non souligné dans l'original.]

Attention is drawn to the underlined phrase due to its potential impact on the interpretation of the rule as stated by Madam Justice Reed in *Canada v. ICHI*, *supra*.

[26] In *ICHI*, the rule could be construed as stating that documents which were copies of those produced on discovery fell outside the confines of the implied undertaking because they were public and, therefore, obtained by other means. However, the use of the phrase “could also have been obtained” in the above decision may be construed as modifying Madam Justice Reed’s interpretation. The word “could” seems to indicate that although a party gained possession of a document through discovery, if it were possible to obtain it through other legitimate means, the rule did not apply since the document could not then be construed as private. If it is possible that a document may be obtained in a manner which does not involve the discovered party, then it cannot be classified as private and confidential. As has been noticed in a number of cited decisions, including *Nap, Inc. v. Reitmans Inc.* (1996), 67 C.P.R. (3d) 235 (F.C.T.D.), [paragraph 3] “[t]he implied undertaking is an undertaking to the Court, which arises from the compulsory disclosure of a party’s private information” (emphasis added).

[27] The particular set of documents which form the subject-matter of this motion present an unusual dilemma. The plaintiffs prepared the documents and produced them to the defendants in response to specific discovery questions. And while individually they may be publicly available, this particular configuration of collected documents is not. Essentially, the defendants seek to have the documents exempted from the implied undertaking as a means by which they will save themselves from expending the time, effort and resources necessary to obtain the documents on their own. Yet, one must then question whether it is the set of documents that is protected or each individual production. This provides an additional conundrum when one considers that several of the

L’expression soulignée vise à retenir l’attention, en raison de son incidence possible sur l’interprétation que donne de la règle M^m le juge Reed dans l’affaire *Canada c. ICHI*, précitée.

[26] Dans l’affaire *ICHI*, la règle pourrait être interprétée comme une règle selon laquelle des documents qui sont des copies de documents produits lors de l’interrogatoire préalable échappent au rayon d’application de l’engagement implicite parce qu’ils sont publics et qu’ils peuvent donc être obtenus par d’autres moyens. Toutefois, l’expression «auraient pu être obtenus», dans la décision *Mark Anthony*, pourrait être vue comme une expression modifiant l’interprétation de M^m le juge Reed. Les mots «auraient pu» semblent indiquer que, bien qu’une partie ait obtenu la possession d’un document à la faveur d’un interrogatoire préalable, s’il était possible de l’obtenir par d’autres moyens légitimes, alors la règle n’est pas applicable puisque le document ne pourrait alors être considéré comme un document privé. S’il est possible d’obtenir un document sans l’intervention de la partie visée par l’interrogatoire préalable, alors il ne peut être considéré comme un document privé et confidentiel. Comme il est indiqué dans plusieurs décisions mentionnées, notamment l’affaire *Nap, Inc. c. Reitmans Inc.* (1996), 67 C.P.R. (3d) 235 (C.F. 1^{re} inst.), [au paragraphe 3] «l’engagement tacite est un engagement envers la Cour, qui découle de la communication obligatoire de renseignements privés d’une partie» (non souligné dans l’original).

[27] L’ensemble particulier de documents qui constitue l’objet de la présente requête fait surgir un dilemme inusité. Les demandereses ont préparé les documents et les ont produits aux défenderesses en réponse à des questions précises de l’interrogatoire préalable. Et, même si, considérés isolément, ils peuvent constituer des documents publics, cette présentation particulière de documents groupés n’est pas publique. Essentially, les défenderesses voudraient que les documents soient soustraits à la règle de l’engagement implicite afin de s’épargner le temps, le travail et les ressources nécessaires pour obtenir les documents par elles-mêmes. Cependant, il faut alors se demander si c’est l’ensemble des documents qui est protégé, ou bien chacun des documents.

documents sought are no longer publicly available for such reasons as the courts which held them have since had them destroyed.

[28] Many of the documents sought can be found in the public records of court proceedings throughout the world. Thus, although it will be a costly and time extensive exercise, the defendants could put forth the effort and receive the documents outside the realm of the discovery process thereby suffering no prejudice. By approaching the matter from this perspective, the implied undertaking is removed as a consideration and the defendants would then be free to disseminate the material to all concerned counsel. But what does one do regarding the destroyed documents now held only by the plaintiffs?

[29] If the decision of the Prothonotary is upheld and all the documents are determined to be individually protected by the implied undertaking, the defendants remain in the same position which they now occupy. However, if it is the set of documents which is protected and not the individual ones, then the defendants' position changes.

[30] In consideration of Madam Justice Reed's decision in *ICHI, supra*, and on application of the *Aqua-Gem, supra*, criteria, it is not possible to state that the Prothonotary was clearly wrong in the whole application of the test. However, while the set of documents submitted in answer to the defendants' discovery questions may be protected due to the nature of its creation, the fact that the individual documents form part of the public record in various jurisdictions means that they are not. Yet, this also means that the defendants are free to obtain the documents from those jurisdictions and cannot rely on the plaintiffs for release of the undertaking which applies to the set.

C'est là une énigme additionnelle quand l'on constate que plusieurs des documents demandés ne sont plus accessibles au public, et cela pour diverses raisons, notamment le fait que les tribunaux qui les conservaient les ont depuis détruits.

[28] Nombre des documents demandés peuvent être trouvés dans les dossiers publics de procédures judiciaires à travers le monde. Ce serait pour elles un exercice long et coûteux, mais les défenderesses pourraient donc déployer les efforts nécessaires et obtenir les documents en dehors du mécanisme de l'interrogatoire préalable, et elles ne subiraient ainsi aucun préjudice. Si l'affaire est considérée sous cet angle, le principe de l'engagement implicite cesse d'être un facteur à considérer, et les défenderesses sont alors libres de communiquer les documents à tous les avocats concernés. Mais qu'en est-il des documents détruits qui sont aujourd'hui en la seule possession des demanderesses?

[29] Si la décision du protonotaire est maintenue et que la règle de l'engagement implicite est considérée comme une règle protégeant chacun des documents séparément, alors les défenderesses demeurent dans la même position que celle qu'elles occupent aujourd'hui. Toutefois, si c'est l'ensemble des documents qui est protégé et non chacun d'eux, alors la position des défenderesses change.

[30] Eu égard à la décision rendue par M^{me} le juge Reed dans l'affaire *ICHI*, précitée, et après application des critères énoncés dans l'affaire *Aqua-Gem*, précitée, il n'est pas possible d'affirmer que le protonotaire a commis une erreur manifeste dans l'application générale du critère. Toutefois, même si l'ensemble de documents soumis en réponse aux questions des défenderesses lors de l'interrogatoire préalable est sans doute protégé vu la manière dont il a été constitué, le fait que chacun des documents fasse partie du dossier public dans divers ressorts signifie que les documents eux-mêmes ne sont pas protégés. Or, cela signifie également que les défenderesses sont libres d'obtenir les documents des ressorts en question et ne peuvent compter sur les demanderesses pour être libérées de l'engagement qui s'applique à l'ensemble tout entier.

[31] Notwithstanding the above application of the implied undertaking rule, the defendants have sufficiently demonstrated a situation where special circumstances may be found. In applying the *Visx* test, the existence of special circumstances exists where the court registries which have held a number of these documents have since had them destroyed. In situations such as this, the documents were publicly available and the defendants did attempt to obtain them, but through no fault of their own have found it impossible to do so. As the only copies which remain are in the possession of the plaintiffs, the individual destroyed documents are not under the umbrella of the implied undertaking rule. Their production is ordered because a greater injustice would be suffered by the defendants in knowing that the documents existed but have been destroyed, than by the plaintiffs who are aware of their contents.

Conclusion

[32] The appeal from Prothonotary Lafrenière's order is allowed in part, as noted herein, below.

ORDER

This Court accordingly orders that those publicly available documents, including all pleadings, trial and appeal transcripts, declarations and affidavits associated with the action in *Inter Lego A/S v. Exin Lines Bros. SA et al.*, in the Tel Aviv District Court, Israel, CA 513/89 (Winograd), disclosed as exhibits during the discovery of Mr. Sten Juul Petersen which are no longer held by public sources are not subject to the implied undertaking rule. Because the Prothonotary failed to consider this factor in making the impugned order, he proceeded without invoking the requisite test, and applied an incorrect principle of law to these unusual circumstances. Because of the alleged destruction of those documents—which appears to be, or is true—no order of this Court can help their owners to protect the owners' privacy of or in their contents. That, after all, is the purpose of the implied undertaking rule.

[31] Nonobstant l'application ci-dessus de la règle de l'engagement implicite, les défenderesses ont suffisamment établi un cas où des circonstances spéciales peuvent exister. Selon le critère énoncé dans l'arrêt *Visx*, il y a circonstances spéciales lorsque les greffes qui ont conservé nombre de ces documents ont fait depuis procéder à leur destruction. Dans le cas présent, les documents étaient des documents publics, et les défenderesses ont bien tenté de les obtenir, mais, sans qu'elles y soient pour quoi que ce soit, elles ont constaté que cela était impossible. Comme les seules copies restantes sont en la possession des demandereses, les documents détruits échappent à la règle de l'engagement implicite. Leur production est ordonnée parce qu'une injustice plus grande serait subie par les défenderesses, sachant que les documents existaient mais ont été détruits, que par les demandereses, qui connaissent leur contenu.

Conclusion

[32] L'appel formé contre l'ordonnance du protonotaire Lafrenière est accueilli en partie, comme il est indiqué ci-après.

ORDONNANCE

La Cour déclare par conséquent que les documents publics, notamment les actes de procédure, les transcriptions de procès et d'appels, les déclarations et les affidavits afférents aux procédures introduites dans l'affaire *Inter Lego A/S v. Exin Lines Bros. SA et al.*, dans la Cour de district de Tel Aviv, en Israël, CA 513/89 (Winograd), communiqués comme pièces lors de l'interrogatoire préalable de M. Sten Juul Petersen, et qui ne sont plus conservés par des sources publiques, ne sont pas sujets à la règle de l'engagement implicite. Le protonotaire n'ayant pas tenu compte de ce facteur lorsqu'il a rendu l'ordonnance contestée, il a rendu ladite ordonnance sans invoquer le critère qui s'imposait, et il a appliqué à ces circonstances inusitées un principe de droit erroné. Vu la destruction présumée desdits documents—destruction qui semble véridique, ou qui est véridique—aucune ordonnance de la Cour ne pourrait permettre à leurs propriétaires de protéger la confidentialité de leur contenu. C'est là après tout l'objet de la règle de l'engagement implicite.

[33] This Court dismisses the remainder of the appeal, since the defendants have not demonstrated that any of the pleadings, trial and appeal transcripts, affidavits and declarations from related hearings in other international jurisdictions are no longer available from the respective court registries. Therefore, the Prothonotary rightly concluded that the set of documents produced on discovery is protected by the implied undertaking rule. If the documents sought are publicly available elsewhere, then it is for the defendants to seek them out, because it is not for this Court to determine what evidence may be heard in proceedings conducted outside its territorial jurisdiction.

[34] Costs, on a party and party basis, shall be in the cause, if so ultimately awarded.

[33] La Cour rejette le reste de l'appel, puisque les défenderesses n'ont pas démontré que les actes de procédure, les transcriptions de procès et d'appels, les affidavits et les déclarations issus de procédures connexes introduites auprès d'autres instances étrangères ne peuvent plus être obtenus des greffes concernés. Par conséquent, le protonotaire a conclu à juste titre que l'ensemble des documents produits lors de l'interrogatoire préalable est protégé par la règle de l'engagement implicite. Si les documents demandés sont ailleurs accessibles au public, alors il appartient aux défenderesses de les obtenir, parce qu'il n'échoit pas à la Cour de dire quels éléments de preuve peuvent être introduits dans des instances conduites en dehors de sa compétence territoriale.

[34] Les dépens partie-partie suivront l'issue de la cause, si tels dépens sont éventuellement adjugés.