

Salada Foods Limited (Plaintiff)

v.

W. K. Buckley Limited (Defendant)

Trial Division, Heald J.—Toronto, January 30 and 31; February 1, 2, 3 and 9, 1973.

Evidence—Practice—Trade marks—Infringement action—Motion for interlocutory injunction—Affidavits of public opinion survey to show confusion between trade marks—Not admissible—Rule 332(1).

Defendant put a cold remedy called MEDI-CITRON on the market. Plaintiff sued for infringement of its registered trade mark NEO CITRAN. On a motion for an interlocutory injunction plaintiff filed affidavits of analysts and interviewers employed by a market research organization showing the results of a survey of 300 persons as to the extent to which they were confused by the packages of NEO CITRAN and MEDI-CITRON. Defendant moved to prohibit use of the affidavits on the hearing of the motion.

Held, plaintiff was not entitled to use the affidavits.

Building Products Ltd. v. BP Canada Ltd. (1961) 36 C.P.R. 121; *Paulin Chambers Co. Ltd. v. Rowntree Co. Ltd.* 51 C.P.R. 153, referred to.

MOTION.

COUNSEL:

D. S. Johnson, Q.C. and *I. Hughes* for plaintiff.

R. Barrigar for defendant.

SOLICITORS:

MacBeth and *Johnson*, Toronto, for plaintiff.

Smart and *Biggar*, Ottawa, for defendant.

HEALD J.—This is an application by the defendant for an order striking out certain affidavits filed on behalf of the plaintiff and prohibiting their use on behalf of the plaintiff at the hearing of the plaintiff's motion for an interlocutory injunction in this action. The impugned affidavits are:

1. The affidavits of Ronald Bondar dated November 9, 1972 and January 20, 1973;

Salada Foods Limited (Demanderesse)

c.

W. K. Buckley Limited (Défenderesse)

^a Division de première instance, le juge Heald—Toronto, les 30 et 31 janvier; les 1^{er}, 2, 3 et 9 février 1973.

^b *Preuve—Pratique—Marques de commerce—Action en violation—Requête en injonction interlocutoire—Affidavits constitués de sondages d'opinion pour démontrer la confusion entre les marques de commerce—Non admissible—Règle 332(1).*

^c La défenderesse a mis sur le marché un médicament pour le rhume appelé MEDI-CITRON. La demanderesse a intenté une action en violation de sa marque de commerce enregistrée NEO CITRAN. Lors de la requête en injonction interlocutoire, la demanderesse a déposé des affidavits d'analystes et d'enquêteurs employés par un organisme faisant des études de marché. Ces affidavits donnaient les résultats d'une enquête portant sur 300 personnes, révélant dans quelle mesure ces dernières confondaient les emballages du NEO CITRAN et du MEDI-CITRON. La défenderesse a demandé d'interdire l'utilisation des affidavits lors de l'audition de la requête.

^d *Arrêt*: la demanderesse n'a pas le droit d'utiliser les affidavits.

^e Arrêts mentionnés: *Building Products Ltd. c. BP Canada Ltd.* (1961) 36 C.P.R. 121; *Paulin Chambers Co. Ltd. c. Rowntree Co. Ltd.* 51 C.P.R. 153.

REQUÊTE.

AVOCATS:

^f *D. S. Johnson, c.r.* et *I. Hughes* pour la demanderesse.

^g *R. Barrigar* pour la défenderesse.

PROCUREURS:

^h *MacBeth* et *Johnson*, Toronto, pour la demanderesse.

Smart et *Biggar*, Ottawa, pour la défenderesse.

ⁱ LE JUGE HEALD—La défenderesse demande par voie de requête une ordonnance rejetant certains affidavits déposés pour le compte de la demanderesse et interdisant à celle-ci de les produire à l'audience à l'appui de sa requête en injonction interlocutoire. Les affidavits visés ^j sont les suivants:

1. Les affidavits de Ronald Bondar datés du 9 novembre 1972 et du 20 janvier 1973;

2. The affidavits of Lois Atkins dated November 16, 1972 and December 28, 1972;
3. The affidavit of Philip J. Weingarden;
4. The affidavits of Fanny Whitlock dated November 16, 1972 and December 28, 1972; ^a and
5. The affidavits of Jackie Brammer, Gaby Flantje, Kim Geddes, Lynda Harley, Elizabeth Kinsman, Karen Macdonald, Marg Rennie, Eileen Semple and June Templeton. ^b

Ronald Bondar says that he is Project Director for Elliott Research Corporation Limited which firm was engaged to carry out a market research investigation to determine if the consumer would or would not be likely to confuse a newly introduced cold remedy medicine known as MEDI·CITRON with the cold remedy medicine already on the market and known as NEO CITRAN. ^c

Members of the Elliott staff interviewed 300 consumers divided into two groups of 150 each. One group of 150 were asked questions on a standard form of questionnaire in respect of NEO CITRAN and five other cold remedies. Anyone claiming to have used NEO CITRAN or to be aware of NEO CITRAN was then presented with a package of MEDI·CITRON and a package of NEO CITRAN and asked this question: "You mention that you know of NEO CITRAN. Just to make sure I know what you are referring to, please look at these packages and tell me which product is the one you have been talking about." The form then specifies five alternate answers and the interviewer is instructed to tick the one most closely applicable to the interviewee's response. The five alternate answers are: ^d

- (a) NEO CITRAN specified, no confusion.
- (b) NEO CITRAN specified, some confusion.
- (c) MEDI·CITRON specified, no confusion.
- (d) MEDI·CITRON specified, some confusion.
- (e) Neither package specified, respondent not sure.

The other group of 150 persons were asked

2. Les affidavits des Lois Atkins datés du 16 novembre 1972 et du 28 décembre 1972;
3. L'affidavit de Philip J. Weingarden;
4. Les affidavits de Fanny Whitlock datés du 16 novembre 1972 et du 28 décembre 1972; ^e et
5. Les affidavits de Jackie Brammer, Gaby Flantje, Kim Geddes, Lynda Harley, Elizabeth Kinsman, Karen Macdonald, Marg Rennie, Eileen Semple et June Templeton. ^f

Ronald Bondar déclare qu'il est chargé de recherches à la Elliott Research Corporation Limited, dont les services ont été retenus pour effectuer une étude de marché visant à déterminer si le consommateur était susceptible de confondre un nouveau médicament contre le rhume, MEDI·CITRON, et NEO CITRAN, un autre médicament contre le rhume, déjà disponible sur le marché. ^g

Les employés de la compagnie Elliott ont interviewé 300 consommateurs divisés en deux groupes de 150 personnes. On a interrogé un premier groupe de 150 personnes à l'aide d'un questionnaire-type portant sur le NEO CITRAN et cinq autres médicaments contre le rhume. On remettait ensuite à toute personne déclarant avoir utilisé NEO CITRAN ou connaître son existence un paquet de MEDI·CITRON et un de NEO CITRAN et on lui posait cette question: [TRADUCTION] «Vous déclarez connaître NEO CITRAN. Pour dissiper tout malentendu, veuillez examiner ces deux paquets et m'indiquer duquel des deux vous vouliez parler.» Le questionnaire énonce ensuite cinq réponses possibles. L'enquêteur est chargé d'indiquer laquelle de ces réponses-types correspond le plus à la réponse obtenue. Les cinq réponses-types sont les suivantes: ^h

- [TRADUCTION] a) Désigne NEO CITRAN sans hésitation.
- b) Désigne NEO CITRAN après hésitation.
 - c) Désigne MEDI·CITRON sans hésitation.
 - d) Désigne MEDI·CITRON après hésitation.
 - e) Ne désigne ni l'un, ni l'autre, trop indécis.

On a posé au second groupe de 150 personnes

the identical questions concerning MEDI·CITRON along with the same five other cold remedies. Anyone claiming to have used MEDI·CITRON or to be aware of MEDI·CITRON was presented the two packages and asked the same question as the other group and the same questionnaire form with the same five alternate answers was used. Mr. Bondar's affidavit of November 9, 1972, purports to analyze the results of the survey and makes two salient points, first that a significant percentage of the people who claimed to be users of NEO CITRAN were confused as to which product they had in fact used when simultaneously presented with both packages and that an even larger percentage of those interviewees who claimed to have been aware of NEO CITRAN were confused when simultaneously presented with both packages. Philip J. Weingarden, also employed by Elliott and engaged in market research for that company, deposes to basically the same information and makes the same salient or significant points as did Bondar.

All of the other affidavits are from interviewers who have attached to their affidavits the completed questionnaire forms covering the interviews which each interviewer completed.

Subject survey was carried out between September 4 and September 18, 1972. Two hundred and seventy nine out of the total of 300 persons were interviewed at the Towne & Countrye Mall, Yonge Street and Steeles Avenue in Metropolitan Toronto and the remaining 21 persons were interviewed in the Brampton Mall in Brampton.

Counsel for the defendant cited the case of *Building Products Ltd. v. BP Canada Ltd.* (1961) 36 C.P.R. 121 where Mr. Justice Cameron rejected as inadmissible the results of a public opinion survey. There are some differences between that case and the case at bar as was pointed out by counsel for the plaintiff. The *Building Products* decision was a decision as to admissibility at trial. This case involves admissibility on an interlocutory application in which, under Rule 332(1), there is permitted depositions on information and belief provided the

les mêmes questions à propos de MEDI·CITRON et des cinq autres médicaments. On remettait les deux paquets à toute personne déclarant avoir utilisé MEDI·CITRON ou connaître son existence. ^a On lui posait les mêmes questions au moyen du même questionnaire et les réponses étaient inscrites de la même façon au moyen des cinq réponses-types déjà citées. Dans son affidavit du 9 novembre 1972, Bondar prétend analyser ^b les résultats de l'enquête. Il tire deux conclusions principales: premièrement, un pourcentage important des personnes qui déclarent avoir employé NEO CITRAN étaient incertaines de l'identité du médicament qu'elles avaient utilisé ^c lorsqu'on leur présentait simultanément les deux paquets et, deuxièmement un pourcentage encore plus élevé des personnes qui ont déclaré connaître l'existence de NEO CITRAN restaient perplexes lorsqu'on leur présentait les deux ^d paquets. Philip J. Weingarden, également employé de la compagnie Elliott, effectue des études de marché pour son employeur; il témoigne sensiblement des mêmes faits et tire les mêmes conclusions principales que Bondar.

^e Tous les autres affidavits ont été déposés par des enquêteurs; ils ont joint à leur affidavit les questionnaires utilisés pour chacune des interviews qu'ils ont effectuées, avec les réponses ^f qu'ils ont obtenues.

L'étude en question a été effectuée du 4 au 18 septembre 1972. Sur un total de 300 personnes, 279 ont été interrogées au Towne & Countrye Mall, situé à l'angle de la rue Yonge et de ^g l'avenue Steeles à Toronto, et les 21 autres au Brampton Mall à Brampton.

^h L'avocat de la défenderesse a cité l'affaire *Building Products Ltd. c. BP Canada Ltd.* (1961) 36 C.P.R. 121, dans laquelle le juge Cameron a jugé inadmissibles les résultats d'une enquête d'opinion. Comme l'a souligné l'avocat ⁱ de la demanderesse, il y a lieu de distinguer entre cette affaire et celle qui nous occupe. Le jugement rendu dans l'affaire *Building Products* porte sur l'admissibilité de certaines preuves ^j lors du procès. La présente affaire porte sur l'admissibilité de certains éléments de preuve relativement à une enquête interlocutoire pour

grounds therefor are stated. There is the added distinction that, in the *Building Products* case, the challenged evidence was by the President of the survey firm who had no personal knowledge as to the manner in which the questionnaires were completed or as to the accuracy thereof, whereas here, the affidavits in question, with the exception of those by Bondar and Weingarden, are the affidavits of the interviewers themselves. Notwithstanding these factual differences, I have the view that many of the objections expressed by Cameron J. on pages 129 and 130 of the report apply with equal force to the case at bar.

The question of the admissibility of survey evidence was also considered by Gibson J. in the case of *Paulin Chambers Co. Ltd. v. Rowntree Co. Ltd.* 51 C.P.R. 153 and I consider his comments on pages 158 and 159 thereof to be equally apt to the facts and circumstances of this case.

This survey was carried out in a two week period in September of 1972, mostly in one shopping centre in Metropolitan Toronto. The interviewers were instructed to choose persons in the same average age and income group. Other than that, it seems to have been a random selection at that shopping centre during that particular period. We do not know anything about the education of the interviewees, whether they can read, whether they have any physical disabilities, whether they are employees or customers of the shopping centre and so on. It seems to me that responses, under such circumstances, can be of little probative value. I also have the view that a survey for such a short period of time, conducted in one area, in one city of Canada, is far from being representative.

Furthermore, the response of the person interviewed when it is recorded on the questionnaire involves a subjective judgment on the part of the interviewer; it involves the interviewer

laquelle, aux termes de la Règle 332(1), sont admises les déclarations fondées sur l'opinion du témoin, si celui-ci donne les motifs de son opinion. De plus, dans l'affaire *Building Products*, les preuves dont l'admissibilité était contestée avaient été déposées par le président de la compagnie chargée de l'enquête, qui n'avait aucune connaissance personnelle de la façon dont les questionnaires avaient été remplis, ni de l'exactitude de ceux-ci, alors que dans le cas présent, les affidavits en cause ont été déposés par les enquêteurs eux-mêmes, sauf dans le cas de Bondar et Weingarden. Nonobstant ces différences dans les faits, je considère qu'un bon nombre des objections que le juge Cameron a énoncées aux pages 129 et 130 s'appliquent au même titre à la présente affaire.

Le juge Gibson a également étudié l'admissibilité des résultats d'enquêtes dans l'affaire *Paulin Chambers Co. Ltd. c. Rowntree Co. Ltd.* 51 C.P.R. 153. Je considère que les observations qu'il énonce aux pages 158 et 159 s'appliquent aux circonstances de la présente affaire.

L'étude en question dans cette instance a été faite sur une période de deux semaines en septembre 1972, principalement dans un centre commercial de Toronto. Les enquêteurs avaient instructions de choisir des personnes ayant approximativement le même âge et faisant partie de la même tranche de revenus. Sous réserve de cette exception, les personnes interrogées semblent avoir été choisies au hasard à cet endroit, pendant cette période. Nous ne savons rien du degré d'instruction des personnes interrogées, nous ne savons pas si elles savent lire, si elles souffrent d'incapacités physiques ou si elles sont des employés qui travaillent au centre commercial ou des clients. Dans ces conditions, la force probante des résultats me paraît très limitée. Je considère également qu'une étude aussi limitée dans le temps, comme d'ailleurs dans l'espace, puisqu'elle n'a été effectuée que dans une seule ville du Canada est très peu représentative.

De plus, l'inscription sur le questionnaire de la réaction des personnes interviewées fait intervenir une appréciation subjective de la part de l'enquêteur: il doit décider si la personne inter-

deciding whether or not the interviewee was confused and this involves an interpretation by the interviewer of what the interviewee said. There is no evidence as to the background, knowledge and experience of the interviewers. A particular response by one member of the public might be interpreted in ten different ways by ten different interviewers, depending on their intelligence, their education and their experience. Surely, to accept such evidence, based on such unknowns and such variables, would be unwise indeed. It is true that the interviewers are before the Court and could be cross-examined on their affidavits but the interviewees are not before the Court, and the defendant would be at a considerable disadvantage in endeavouring to obtain a complete picture of the various interviews on the present state of the record. The other objection which I have to this evidence is that the responses elicited in the questionnaires were taken in an artificial environment which does not reflect reality. As Cameron J. said on page 130 of his judgment in the *Building Products* case:

. . . the interviewers . . . cannot possibly create in the minds of those interviewed market conditions similar to those encountered by persons actually going to purchase the various wares in question.

When a member of the public shops for a cold remedy, the various available brands are usually displayed in close proximity to each other. This is quite different from being asked, by a stranger, a number of questions about a product without having a chance to see these products side by side where they can be compared.

There was also an additional circumstance in this case and that is the fact that the plaintiff itself has, over the years, marketed NEO CITRAN in three different coloured packages, each quite distinct from the other, and yet, those interviewees who were shown the two competing packages, were only shown the blue package presently being used in the marketing of NEO CITRAN. This circumstance serves to underline the unsatisfactory nature of this type of evidence. If the survey shows confusion in the market place, the plaintiff may well have con-

viewée témoigne d'une certaine hésitation, ce qu'il ne peut faire qu'en interprétant la réponse obtenue. On n'a apporté aucun élément de preuve sur les antécédents, les connaissances ou l'expérience des enquêteurs. La même réponse, donnée par un individu quelconque, peut recevoir autant d'interprétations différentes qu'il y a d'enquêteurs, selon l'intelligence, la formation ou l'expérience de chacun. Il serait certainement hasardeux d'admettre des preuves fondées sur autant de facteurs inconnus ou variables. Il est exact que les enquêteurs ont comparu devant la Cour et qu'ils pourraient être contre-interrogés sur leurs affidavits respectifs, mais les personnes interviewées n'ont pas comparu, et il serait extrêmement onéreux pour la défenderesse de constituer, à ce stade des procédures, un dossier complet sur chacune des personnes interviewées. Il existe une autre raison de ne pas admettre ces preuves: les réponses consignées dans les questionnaires ont été prélevées dans un milieu artificiel qui ne correspond pas à la réalité. Comme le juge Cameron l'a déclaré dans l'affaire *Building Products* (page 130):

[TRADUCTION] . . . il est certain que les enquêteurs ne peuvent pas reproduire dans l'esprit des personnes qu'ils interrogent des conditions économiques semblables aux conditions dans lesquelles se trouvent, dans la réalité, les personnes qui se proposent d'acheter les marchandises en question.

Lorsqu'une personne désire acheter un remède contre le rhume, les différentes marques de produits sont généralement étalées les unes à côté des autres. Cette situation est très différente des circonstances dans lesquelles s'est déroulée l'enquête: un inconnu posait à la personne interrogée un certain nombre de questions sur des produits qu'elle n'avait pas le loisir d'examiner simultanément et de comparer.

Il faut également tenir compte d'une autre considération: la demanderesse a successivement vendu le produit NEO CITRAN dans trois emballages de couleur différente, très différents les uns des autres mais par contre, lorsqu'on a présenté un paquet des deux produits concurrents aux personnes interrogées, on n'a présenté le NEO CITRAN que dans l'emballage actuellement utilisé, de couleur bleue. Cet élément met en évidence le peu de valeur de ce genre de preuve. Si l'étude révèle l'existence d'une certaine confusion sur le marché, il est bien possi-

tributed to that confusion itself. If some of the interviewees had purchased or become familiar with NEO CITRAN in the yellow and white package, or the orange and yellow package previously used, their confusion might not be related to the defendant's packaging in any way but stem solely and directly from the marketing practices of the plaintiff.

For all of these reasons, I have concluded that the defendant's motions to prohibit the use of the affidavits set out on page one hereof, on the plaintiff's motion for interlocutory injunction, are well founded and I order accordingly.

The question of costs is reserved for consideration on the motion for interlocutory injunction.

Counsel for the plaintiff has asked that the above order be amended to the extent that the following portions of the affidavit of Mrs. Lois R. Atkins, sworn November 16, 1972:

- (a) Paragraph 3 except for Exhibits B and D and the conclusions drawn by the interviewers in Question 7(a) of Exhibits C, E, F and G; and
- (b) Paragraph 6 except for Exhibit H

be admitted in evidence on the motion for interlocutory injunction. Counsel for the defendant has consented to this amendment and I order accordingly.

ble qu'elle soit en partie le fait de la demanderesse elle-même. Si l'une ou l'autre des personnes interrogées avait antérieurement acheté ou vu le produit NEO CITRAN dans ses emballages antérieurs, soit jaune et blanc, soit jaune et orange, il se peut très bien que leurs hésitations ne soient aucunement dues à l'emballage utilisé par la défenderesse et qu'elle soit le résultat direct des techniques commerciales de la demanderesse.

Par ces motifs, je suis arrivé à la conclusion que la requête de la défenderesse visant à faire interdire la production des affidavits énumérés à la première page des présentes, à l'appui de la requête en injonction interlocutoire présentée par la demanderesse, est fondée en droit et il est statué en ce sens.

La question des dépens est réservée jusqu'au jugement sur la requête en injonction interlocutoire.

L'avocat de la demanderesse a demandé que l'ordonnance ci-dessus soit modifiée de manière à permettre la production, à l'appui de la requête en injonction interlocutoire des paragraphes suivants de l'affidavit de Lois R. Atkins, déposé sous serment le 16 novembre 1972:

- a) le paragraphe 3, sauf les pièces B et D et les conclusions tirées par les enquêteurs à propos de la question 7a) des pièces C, E, F et G; et
- b) le paragraphe 6, sauf la pièce H.

L'avocat de la défense a consenti à cette modification et il est statué en conséquence.