

Greenline Resins Limited (Plaintiff)

v.

American Can Company and Skelly Oil Company (Defendants)

Trial Division, Heald J.—Ottawa, November 28, 1972.

Trade marks—Practice—Action for infringement brought subsequent to institution of expungement proceedings—Motion to stay infringement action pending disposition of expungement proceedings—Discretion of Court—Motion dismissed—Federal Court Rule 324—Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, ss. 18, 19 and 20.

Plaintiff sued defendants for infringement of its registered trade mark. Defendants, who had some months earlier commenced an action for expungement of plaintiff's trade mark but had delayed bringing it to trial, applied for a stay of proceedings in the infringement action.

Held, the motion should be dismissed in the exercise of the Court's discretion. Expungement proceedings are intended to be summary.

Weight Watchers International Inc. v. Weight Watchers of Ontario Ltd. (1972) 5 C.P.R. (2nd) 122, referred to.

MOTION.

Roger T. Hughes for plaintiff.

W. R. Meredith, Q.C. for defendants.

HEALD J.—This is an application by notice of motion, on behalf of the defendants herein, for an order that all proceedings in this action be stayed until the completion of other proceedings before this Court, namely the proceedings identified by Court No. T-3464-71, being expungement proceedings commenced by these defendants against this plaintiff to expunge the registration of the trade mark "Chemplex" No. 176,238, alleged by this plaintiff in this action to be infringed by these defendants. This motion is being dealt with under Rule 324 without personal appearances pursuant to an order of the Associate Chief Justice. Both parties have filed detailed written submissions pursuant to Rule 324.

Action No. T-3464-71 in this Court was commenced by these defendants by an originating notice of motion dated November 8, 1971. Service of a certified copy of the originating

Greenline Resins Limited (Demanderesse)

c.

American Can Company et Skelly Oil Company (Défenderesses)

Division de première instance, le juge Heald—Ottawa, le 28 novembre 1972.

Marques de commerce—Procédure—Action en usurpation intentée à la suite d'une action en radiation—Requête en suspension des procédures dans l'action en usurpation en attendant qu'il soit statué sur l'action en radiation—Pouvoir discrétionnaire de la Cour—Requête rejetée—Règle 324 de la Cour fédérale—Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, c. T-10, art. 18, 19 et 20.

La demanderesse a actionné les défenderesses en usurpation de sa marque de commerce déposée. Les défenderesses qui, quelques mois auparavant, avaient intenté une action en radiation de la marque de commerce de la demanderesse, en tardant cependant à la faire juger, demandent une suspension des procédures dans l'action en usurpation.

Arrêt: La Cour, exerçant son pouvoir discrétionnaire, rejette la requête. Les procédures de radiation se règlent par voie sommaire.

Arrêt cité: *Weight Watchers International Inc. c. Weight Watchers of Ontario Ltd.* (1972) 5 C.P.R. (2^e) 122.

REQUÊTE.

Roger T. Hughes pour la demanderesse.

W. R. Meredith, c.r. pour les défenderesses.

LE JUGE HEALD—La présente affaire porte sur un avis de requête des défenderesses visant à obtenir une ordonnance portant suspension de toutes les procédures pendantes dans cette instance jusqu'à ce que la Cour rende un jugement final dans l'affaire inscrite au greffe sous le n° T-3464-71. Il s'agit d'une action en radiation instituée par les défenderesses contre la demanderesse et visant à faire radier l'enregistrement n° 176,238 portant sur la marque de commerce «Chemplex» qui, selon la demanderesse, serait usurpée par ces défenderesses. La Cour statue sur cette requête sans comparution en personne, conformément à la Règle 324, en vertu d'une ordonnance du juge en chef adjoint. Les parties ont déposé des observations écrites et détaillées conformément à la Règle 324.

L'instance inscrite au n° T-3464-71 du greffe de cette Cour a été introduite par les défenderesses le 8 novembre 1971 par un avis de requête introductif d'instance. Une copie certi-

notice of motion on this plaintiff was also effected on November 8, 1971. The Court file does not indicate that anything further transpired until July 17, 1972 at which time an amended originating notice of motion was filed in the Court Registry. This amended pleading was served on this plaintiff's solicitor on July 26, 1972 and proof of service thereof was filed in the Registry on July 31, 1972. In September of 1972, plaintiff launched a motion for security for costs and on September 18, 1972, my brother Kerr J. ordered security in the sum of \$1,000 and stayed all proceedings in the action until the security was filed. Said security was received by the Court Registry on October 23, 1972.

Subject action has been brought by the plaintiff alleging that it is the registered owner of the trade mark "Chemplex" under the *Trade Marks Act*. Plaintiff alleges that, under section 19 of said Act, it has the exclusive use of that trade mark in Canada unless it is shown to be invalid.

The plaintiff's submission is that this action against the defendants is not only an action for an infringement of its registered mark but is also an action under section 7(b) of the *Trade Marks Act*, that is, an action based on its common law rights to prevent confusion.

The prayer for relief in subject action asks for an injunction restraining the defendants from:

- (a) infringing the plaintiff's registered trade mark "Chemplex";
- (b) using the trade mark "Chemplex" or any other designation confusing therewith in association with the sale or distribution in Canada of polyethylene resins or similar products;
- (c) directing public attention to its wares and business in such a way as to cause or be likely to cause confusion in Canada between its wares and business and the wares and business of the plaintiff;

and further asks for damages or an accounting of profits as the plaintiff may elect.

fiée conforme de cet avis de requête introductif d'instance a été signifiée à la demanderesse ce même 8 novembre 1971. D'après le dossier, l'acte de procédure suivant a été un avis de requête introductif d'instance amendé déposé le 17 juillet 1972. Cet acte amendé a été signifié à l'avocat de la demanderesse le 26 juillet 1972 et le procès-verbal de signification a été déposé au greffe le 31 juillet 1972. En septembre 1972, la demanderesse a présenté une requête de consignation pour frais et dépens et le 18 septembre 1972, mon confrère le juge Kerr a ordonné le dépôt d'une somme de \$1,000 et suspendu toutes les procédures en cours jusqu'au dépôt du cautionnement, survenu le 23 octobre 1972.

Dans la présente affaire, la demanderesse allègue qu'elle est le propriétaire inscrit de la marque de commerce enregistrée «Chemplex» en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*. La demanderesse soutient qu'aux termes de l'article 19 de cette loi, elle a droit à l'exploitation exclusive de cette marque de commerce au Canada tant que cette dernière n'est pas déclarée nulle.

La demanderesse soutient que son action contre les défenderesses n'est pas seulement une action en usurpation de marques de commerce enregistrées mais aussi une action fondée sur l'article 7b) de la *Loi sur les marques de commerce* c'est-à-dire une action découlant de ses droits en *common law* d'éviter une confusion de marques.

La plaignante réclame en l'espèce une injonction interdisant aux défenderesses:

- a) d'usurper la marque de commerce enregistrée «Chemplex» de la demanderesse;
- b) d'utiliser la marque de commerce «Chemplex» ou toute autre appellation prêtant à confusion avec celle-ci relativement à la vente ou à la distribution au Canada de résines polyéthylènes ou de produits semblables;
- c) d'attirer l'attention du public sur ses marchandises ou son entreprise d'une manière qui cause ou est susceptible de causer de la confusion au Canada entre ses marchandises et son entreprise et celles de la demanderesse.

Elle réclame en outre des dommages-intérêts ou une restitution des bénéfices, à son choix.

In the case of *Weight Watchers International Inc. v. Weight Watchers of Ontario Ltd.* (1972) 5 C.P.R. (2nd) 122, and more particularly at pages 129 and 130 thereof, I reviewed the principles which are to govern the judicial discretion to be exercised in a case of this kind.

The first circumstance against granting the defendants' motion in this case relates to the nature of the two proceedings in this Court and the way they have been conducted thus far.

These defendants commenced the expungement proceedings under section 57 of the *Trade Marks Act* more than a year ago. It seems to me that there has been considerable delay in getting said proceedings ready for trial and this delay has all been by the applicants, the defendants in this action. Nothing happened from November, 1971 to July, 1972 when the applicants amended their originating notice of motion. This plaintiff then applied for security for costs which was ordered on September 18, 1972 but not put up by these defendants until October 23, 1972.

Expungement proceedings under section 57 of the Act are intended to be summary as appears clear from a reading of sections 57 to 59 inclusive of the Act and Federal Court Rule 704. (See also: *Broderick & Bascom Rope v. Registrar of Trade Marks* 62 C.P.R. 268; *Home Juice v. Orange Maison Ltée* [1968] 2 Ex.C.R. 535; *Eli Lilly & Co. v. Martineau* [1954] Ex.C.R. 681.) Rule 704(3) requires the applicant to file its affidavits in support of the application within fifteen days after the originating notice was filed.

As stated above, these expungement proceedings were begun in November of 1971 and yet applicant's affidavits were not filed until July 31, 1972.

Counsel for the defendants submitted that "summary" merely means that some of the formality or steps of a full litigation are lacking and that "summary" does not relate in any way to time. With deference, I cannot accept this

Dans l'affaire *Weight Watchers International Inc. c. Weight Watchers of Ontario Ltd.* (1972) 5 C.P.R. (2^e) 122, plus particulièrement aux pages 129 et 130, j'ai examiné les principes qui régissent l'exercice du pouvoir discrétionnaire judiciaire dans une affaire de ce genre.

En l'espèce, le premier argument opposable à la requête des défenderesses a trait à la nature des deux instances présentées à la Cour ainsi qu'à la manière dont elles se sont déroulées jusqu'à présent.

Il y a plus d'un an déjà que les défenderesses ont intenté une action en radiation fondée sur l'article 57 de la *Loi sur les marques de commerce*. Il me semble qu'il y a eu des retards considérables pour mettre l'affaire en état et que ceux-ci sont entièrement attribuables aux requérantes, les défenderesses dans cette instance. Aucun acte n'a été fait entre novembre 1971 et juillet 1972, date à laquelle les requérantes ont amendé leur requête introductive d'instance. La demanderesse a présenté alors une demande de consignation pour frais et dépens, accueillie par une ordonnance du 18 septembre 1972 mais les défenderesses n'ont déposé le cautionnement que le 23 octobre 1972.

La procédure de radiation fondée sur l'article 57 de la loi doit être une procédure sommaire; cette conclusion ressort clairement de la lecture des articles 57 à 59 de la loi ainsi que de la Règle 704 de la Cour fédérale. (Voir également: *Broderick & Bascom Rope v. Registrar of Trade Marks*, 62 C.P.R. 268; *Home Juice c. Orange Maison Ltée* [1968] 2 R.C.É. 535; *Eli Lilly & Co. c. Martineau* [1954] R.C.É. 681.) La Règle 704(3) dispose que le requérant doit déposer les affidavits venant à l'appui de sa demande dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de l'avis introductif d'instance.

Comme nous l'avons indiqué, l'action en radiation a été intentée dès novembre 1971 et les affidavits de la requérante n'ont été déposés que le 31 juillet 1972.

L'avocat des défenderesses a allégué que l'expression «procédure sommaire» signifie simplement que l'action ne comprend pas toutes les formalités ou tous les actes d'une action en bonne et due forme et que cette expression n'a

very narrow definition of "summary". I prefer the definition of "summary" as it is found in *The Shorter Oxford English Dictionary*—3rd ed., p. 2076 as follows:

Applied to the proceedings in a court of law carried out *rapidly* by the omission of certain formalities required by the common law. (*Italics mine*).

Thus, summary proceedings are intended to be less formal and more expeditious than in normal litigation before the courts. A perusal of Rule 704 confirms this view. The time limits specified therein are fairly short. Provision is made for the evidence to be in the form of affidavits. Cross-examination on the affidavits filed is permitted only with the leave of the Court. Everything about this procedure indicates the intention to provide a less formal and a quicker procedure. The Rules of Court afforded to these defendants the machinery whereby they could have had the validity of plaintiff's registration decided before this. That being the case, I do not think they should be allowed to use their expungement proceedings to stay plaintiff's infringement action.

The second circumstance against granting a stay in this action is the stage of both proceedings. Because of the delay of these defendants in moving their expungement proceedings forward, the reply of this plaintiff in said proceedings as stipulated in Rule 704 is not due until about the end of November, 1972. Thus, the plaintiff has not yet filed said reply and the issues in said expungement proceedings are not defined.

So far as subject action is concerned, the statement of claim was filed on April 4, 1972. It was necessary to obtain an order of the Court for service on the defendants *ex juris* which order was obtained on June 26, 1972. Appearance on behalf of the defendants was filed in the Court on July 28, 1972. To date, no defence has been filed on behalf of the defendants.

Thus, the situation is similar to that in the *Weight Watchers* case referred to above, where I refused to grant a stay because of the early

aucun rapport avec la durée de l'action. Je ne peux malheureusement souscrire à cette définition par trop étroite du terme «sommaire». Je préfère retenir la définition qu'en donne le *Shorter Oxford English Dictionary*—3^e éd. (page 2076):

[TRADUCTION] Désigne les procédures judiciaires rendues *expéditives* (les italiques sont de moi) par l'omission de certaines formalités de *common law*.

On peut donc dire que les procédures sommaires ont pour objet d'être plus simples et plus expéditives que la procédure normale devant la Cour. Une lecture attentive de la Règle 704 nous confirme dans cette opinion. Les délais prévus sont très courts et les témoignages sont remplacés par des affidavits. Le contre-interrogatoire sur affidavit n'est possible qu'avec l'assentiment de la Cour. Tout dans cette procédure témoigne de l'intention d'établir un cadre moins rigide et plus expéditif. Les règles de la Cour constituaient donc dans les mains des défenderesses un bon moyen d'obtenir un jugement sur la validité de l'enregistrement de la demande avant l'introduction de la présente instance. Par suite, je suis d'avis qu'il n'y a pas lieu de leur permettre d'utiliser leur action en radiation pour obtenir une suspension de l'action en usurpation de la demanderesse.

Le second argument opposable à cette suspension est l'état des deux procédures. Du fait que les défenderesses n'ont pas été diligentes dans leur action en radiation, aux termes de la Règle 704, la demanderesse en l'espèce, a jusqu'à la fin du mois de novembre 1972 environ pour déposer une réponse. Or, la demanderesse n'a pas encore déposé sa réponse de sorte que la contestation n'est pas encore liée dans l'action en radiation.

En ce qui concerne la présente instance, la déclaration a été déposée le 4 avril 1972. Il a été nécessaire d'obtenir une ordonnance de la Cour pour procéder à une signification *ex juris* aux défenderesses. La permission a été obtenue le 26 juin 1972 et une comparution a été déposée au greffe pour les défenderesses le 28 juillet 1972. Les défenderesses n'ont pas encore déposé leur défense à l'heure actuelle.

Les circonstances de cette affaire sont donc semblables à celles de l'affaire *Weight Watchers* (précitée) dans laquelle j'ai refusé d'accorder

stage of the proceedings and because the issues were not clearly defined. I would only be justified in granting a stay in the clearest of cases and this, in my view, is not such a case.

Counsel for the defendants filed an affidavit by John C. Singlehurst to which was attached a draft statement of defence and in said affidavit, the deponent swore:

As presently advised the said statement of defense represents the defendants' position in the within proceedings, and in the event that this Honourable Court should not see fit to stay the within proceedings, the defendant intends to file herein a Statement of Defense in the identical or closely similar form.

However, the fact remains that no defence has been filed. After a defence is filed, the plaintiff would be entitled to file a reply, and only then, in a normal case, would the pleadings be closed. Apart from any other consideration, it seems to me that this application is premature.

Counsel for the plaintiff also submitted that the issues in the two actions are not the same and relied on my decision in the *Weight Watchers* case (*supra*) and the Supreme Court case of *General Foods Ltd. v. Struthers Scientific and International Corp.* (1971) 4 C.P.R. (2nd) 97.

Because defences have not been filed in either proceeding, the issues have not been clearly defined in either proceeding and it is therefore not possible, nor indeed necessary on this application to decide whether or not the issues and questions in dispute are the same in both proceedings.

I have thus concluded that these defendants have failed to discharge the onus upon them in an application of this nature. The motion is therefore dismissed with costs to the plaintiff, in any event of the cause.

une suspension parce que la requête était prématurée et que la contestation n'était pas encore liée. Je ne suis fondé à accorder une suspension que lorsque celle-ci est clairement justifiée et je ne pense pas que ce soit le cas dans cette affaire.

L'avocat des défenderesses a déposé un affidavit de John C. Singlehurst, auquel était joint un projet de défense. Dans cet affidavit le déclarant affirme sous serment:

[TRADUCTION] Comme indiqué la présente défense constitue la position des défenderesses dans la présente instance et pour le cas où l'honorable Cour ne jugerait pas opportun d'ordonner la suspension des procédures visées, la défenderesse a l'intention de déposer sa défense dans des termes identiques ou très semblables.

Il n'en reste pas moins qu'aucune défense n'a été déposée. Après le dépôt de la défense, la demanderesse a le droit de déposer une réplique et, normalement, la contestation n'est liée qu'à ce moment-là. Quels que soient les autres arguments opposables à cette demande, il me semble que cette dernière est prématurée.

L'avocat de la demanderesse a soutenu aussi que le litige n'a pas le même objet dans les deux instances et il s'appuie sur la décision que j'ai rendue dans l'affaire *Weight Watchers* (précitée) et sur l'arrêt de la Cour suprême dans l'affaire *General Foods Ltd. c. Struthers Scientific and International Corp.* (1971) 4 C.P.R. (2^e) 97.

Vu qu'aucune défense n'a été déposée dans l'un et l'autre cas, la contestation n'est pas liée et, par suite, il n'est donc pas possible ni même nécessaire dans cette affaire de décider si l'objet du litige est ou n'est pas le même dans les deux cas.

Je conclus donc que les défenderesses n'ont pas réussi à s'acquitter de la charge de la preuve dans cette affaire. La requête est donc rejetée avec dépens en faveur de la demanderesse, quelle que soit l'issue de la cause.