

T-4112-78

T-4112-78

Hardee's Food Systems, Inc. (Applicant)

v.

Foodcorp Limited (Respondent)

Trial Division, Mahoney J.—Toronto, March 31; Ottawa, April 3, 1980.

Practice — Application to strike pleadings — In application initiated by originating notice of motion for the expunging of six registered trade marks, respondent seeks to strike out certain paragraphs of supporting affidavit of partner in the law firm representing the applicant and certain related portions of originating notice of motion, and alternatively seeks to cross-examine that lawyer and the deponents referred to in his affidavit including respondent's own officers — Certain paragraphs of affidavit depose nothing and others do not meet the requirements of Rule 332(1) and consequently are struck out — Respondent is not permitted to cross-examine either the lawyer making the affidavit or its own officers — Proceedings stayed while applicant given leave to file affidavits supporting its originating notice of motion which sought discovery of respondent under Rules 447, 448 and 465 and which had been adjourned sine die on consent pending the result of respondent's motion — Federal Court Rules 332(1), 447, 448, 465.

APPLICATION.**COUNSEL:**

J. Guy Potvin for applicant.
Barry A. Leon for respondent.

SOLICITORS:

Scott & Ayles, Ottawa, for applicant.
Tory, Tory, DesLauriers & Binnington, Toronto, for respondent.

The following are the reasons for order rendered in English by

MAHONEY J.: The application to expunge six registered trade marks was initiated by originating notice of motion. In support of the application, the applicant has filed the affidavit of John G. Aylen, a partner in the law firm representing it herein, in which he deposes, *inter alia*:

7. That the Applicant herein shall refer in the within expunge-
ment proceedings to the affidavits filed by the Respondent,
Foodcorp Limited in the Opposition proceedings of the
Respondent, Foodcorp Limited in Canadian Trade Mark
application serial No. 374,321—HARDEE'S as well as to the

Hardee's Food Systems, Inc. (Requérante)

c.

^a Foodcorp Limited (Intimée)

Division de première instance, le juge Mahoney—
Toronto, 31 mars; Ottawa, 3 avril 1980.

Pratique — Requête en radiation — Dans le contexte d'une requête en radiation de six marques de commerce déposées par avis introductif de requête, l'intimée conclut à la radiation de certains paragraphes de l'affidavit versé au dossier et émanant d'un avocat faisant partie de l'étude représentant la requérante ainsi que de certains passages de l'avis introductif de requête qui s'y rapportent; à défaut elle demande à contre-interroger cet avocat ainsi que les témoins qu'il mentionne dans son affidavit, y compris les propres agents de l'intimée — Certains paragraphes de l'affidavit n'allèguent pas de faits et d'autres ne satisfont pas aux exigences de la Règle 332(1); ils sont donc radiés — L'intimée n'est autorisée à contre-interroger ni l'avocat qui a signé l'affidavit ni ses propres agents — Suspension des procédures, la requérante étant autorisée à déposer des affidavits à l'appui de son avis introductif de requête qui tendait à l'interrogatoire préalable de l'intimée en vertu des Règles 447, 448 et 465 et qui avait été ajourné sine die, d'accord entre les parties et en attendant l'issue de la requête introduite par l'intimée — Règles 332(1), 447, 448, 465 de la Cour fédérale.

REQUÊTE.**AVOCATS:**

J. Guy Potvin pour la requérante.
Barry A. Leon pour l'intimée.

PROCUREURS:

Scott & Ayles, Ottawa, pour la requérante.
Tory, Tory, DesLauriers & Binnington, Toronto, pour l'intimée.

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

LE JUGE MAHONEY: La requête en radiation de six marques de commerce déposées a été engagée par un avis introductif de requête. A l'appui de sa requête, la requérante a produit un affidavit où John G. Aylen, l'un des associés du cabinet d'avocats qui la représente, affirme notamment ce qui suit:

[TRADUCTION] 7. Que la requérante aux présentes fera mention ici dans les procédures en radiation, des affidavits déposés par l'intimée Foodcorp Limited dans les procédures d'opposition qu'elle a prises contre la demande d'enregistrement de marque de commerce n° 374,321—HARDEE'S—de même que

cross-examinations of the affiants of said affidavits and the answers given to undertakings during said cross-examinations.

8. That further, the Applicant shall rely on the affidavits of Linda Edwards, Tor Eckert and John Vergados filed with the Registrar of Trade Marks and served on the Respondent's agent for service in the Opposition proceedings commenced by Foodcorp Limited in Canadian Trade Mark application serial No. 374,321—HARDEE'S.

9. Further, the Applicant shall refer in the within proceedings to the affidavit of Richard C.W. Mauran, filed with the Respondent, Foodcorp Limited in the Opposition proceedings to the application by Foodcorp Limited to extend the statement of wares in Canadian Trade Mark registration No. 148,704—HARVEY'S (Registrar's file No. 292,412) and Canadian Trade Mark registration No. 147,423—HARVEY'S (Registrar's file No. 290,387). The applicant herein shall also refer to the cross-examination transcript of Richard C.W. Mauran on said affidavit and the answers to the undertakings given by him.

In paragraphs 10 and 11 he deposes to certain admissions made by officers of the respondent in the course of those opposition proceedings. In paragraph 12 he refers to the result of a search of the Trade Marks Register which he does not purport to have conducted himself.

With Aylen's affidavit, although not as an exhibit to it, the applicant filed a document entitled "Supplementary Affidavit to be referred to on behalf of the Applicant". This includes copies of the affidavits referred to in paragraphs 7, 8 and 9 of Aylen's affidavit, copies of the transcripts of cross-examinations on those referred to in paragraphs 7 and 9 and copies of letters fulfilling undertakings given in the course of those cross-examinations. The affidavits referred to in paragraph 8 of Aylen's affidavit were filed on behalf of the present applicant in the opposition proceedings. A further affidavit in those proceedings, sworn by a William Gunn, ought to have been referred to in paragraph 8.

The respondent now seeks to strike out paragraphs 7 to 12, inclusive, of Aylen's affidavit along with certain related portions of the originating notice of motion. In the alternative, it seeks to cross-examine Aylen and the deponents of the affidavits he refers to, in the opposition proceedings, including the respondent's own officers. In opposing the motion, the applicant acknowledges that the respondent ought to be allowed to cross-

des contre-interrogatoires des auteurs desdits affidavits et des réponses faisant suite aux engagements pris au cours de ces contre-interrogatoires.

8. Que la requérante invoquera les affidavits de Linda Edwards, Tor Eckert et John Vergados déposés chez le registraire des marques de commerce et signifiés au domicile élu par l'intimée aux fins des procédures d'opposition engagées par Foodcorp Limited relativement à la demande d'enregistrement de marque de commerce n° 374,321—HARDEE'S.

9. Que la requérante fera mention dans les présentes procédures de l'affidavit de Richard C.W. Mauran notifié à l'intimée Foodcorp Limited dans les procédures d'opposition à la demande de l'intimée Foodcorp Limited d'étendre l'état déclaratif des marchandises dans la marque de commerce enregistrée sous le n° 148,704—HARVEY'S—(dossier du registraire n° 292,412) et dans celle enregistrée sous le n° 147,423—HARVEY'S—(dossier de registraire n° 290,387). La requérante aux présentes fera aussi mention de la transcription du contre-interrogatoire de Richard C.W. Mauran relatif audit affidavit et des réponses faisant suite aux engagements qu'il a pris.

Dans les paragraphes 10 et 11, il rapporte la reconnaissance de faits de la part d'agents de l'intimée intervenue au cours de ces procédures d'opposition. Au paragraphe 12, il mentionne le résultat d'une recherche au registre des marques de commerce, recherche qu'il ne prétend pas avoir faite lui-même.

Avec l'affidavit d'Aylen, mais sans l'y annexer, la requérante a déposé un document intitulé [TRA-DUCTION] «Affidavit additionnel à être invoqué pour le compte de la requérante». Il comporte des copies des affidavits mentionnés aux paragraphes 7, 8 et 9 de l'affidavit d'Aylen, des copies des transcriptions des contre-interrogatoires ayant porté sur ceux mentionnés auxdits paragraphes 7 et 9 et des copies des lettres remplissant les engagements pris au cours de ces contre-interrogatoires. Les affidavits dont il est question au paragraphe 8 de la déclaration d'Aylen ont été déposés de la part de la requérante aux présentes dans les procédures d'opposition. Un autre affidavit dans ces procédures, celui d'un dénommé William Gunn, aurait dû être mentionné au paragraphe 8.

L'intimée demande maintenant la radiation des paragraphes 7 à 12 inclusivement de la déclaration d'Aylen et celle de certains passages qui s'y rapportent dans l'avis introductif de requête. A défaut de quoi, elle demande de pouvoir contre-interroger Aylen et les auteurs des affidavits qu'il mentionne dans les procédures d'opposition, y compris les propres agents de l'intimée. Pour contrer la requête la requérante reconnaît que l'intimée de-

examine at least some of those deponents, not including Aylen and its own officers, even though it did not elect to do so in the opposition proceedings. The applicant would also be content to have paragraphs 7 to 11 struck out if the respondent would undertake to file appropriate affidavits in this proceeding and it is given an opportunity to cross-examine their deponents. As a result of agreed extensions, the respondent still has time to file its material in reply.

The applicant filed its own notice of motion seeking discovery of the respondent under Rules 447, 448 and 465. This latter motion was adjourned *sine die* on consent to be brought on, if necessary, when the results of the respondent's motion are known.

There is precedent for the record in proceedings in the Trade Marks Office being introduced in evidence on an application of this nature. In *Home Juice Company v. Orange Maison Limited*¹, Jackett P., (as he then was) alludes in passing to having ordered it done. What the applicant has done here is attempt to get selected portions of those records on the record here without an order of the Court.

Paragraphs 7, 8 and 9 depose to nothing; they give notice of the applicant's intention to do something at a future stage in these proceedings. Paragraphs 10, 11 and 12 clearly do not meet the requirement of Rule 332(1) that, except on an interlocutory motion, an affidavit must be confined to such facts as the deponent is able, of his own knowledge, to prove.

The notice of motion does invite the Court to make such order as to it seems just. While the paragraphs in question ought to be struck out, I am satisfied that the evidence tendered by each party to the opposition proceedings is admissible against it in the application. The opposition proceedings all involved the same parties and most, if not all, of the same issues as appear here. The evidence was given under oath and, in so far as a party did not tender it on its own behalf it had, even if it did not take, a full opportunity to cross-

vrait être autorisée à contre-interroger au moins certains desdits auteurs, à l'exception d'Aylen et de ses propres agents, même si elle n'a pas choisi de le faire au cours des procédures d'opposition.

a La requérante accepterait aussi que les paragraphes 7 à 11 soient radiés si l'intimée s'engageait à déposer les affidavits appropriés dans les présentes procédures et qu'elle ait l'occasion d'en contre-interroger les auteurs. Par suite des prolongations de délais consenties, l'intimée a encore le temps de produire sa réponse.

c La requérante a présenté elle-même un avis de requête demandant l'interrogatoire préalable de l'intimée, en vertu des Règles 447, 448 et 465. Cette dernière requête a été, d'un commun accord, ajournée sine die, quitte à la continuer, au besoin, lorsqu'il aura été statué sur la requête de l'intimée.

d Il existe une jurisprudence selon laquelle le dossier des procédures devant le bureau des marques de commerce peut être mis en preuve lors d'une requête de cette nature. Dans *Home Juice Company c. Orange Maison Limited*¹, le président Jackett (tel était alors son titre) mentionne, en passant, avoir ordonné de le faire. Dans l'affaire qui nous intéresse, la requérante a tenté de faire verser en preuve certains passages choisis de ces dossiers sans ordonnance de la Cour.

f Les paragraphes 7, 8 et 9 n'allèguent pas de faits. Ils ne font que donner avis de l'intention de la requérante de faire quelque chose à une époque ultérieure des procédures. Les paragraphes 10, 11 et 12 ne satisfont manifestement pas aux exigences de la Règle 332(1), qui édicte que, sauf dans le cas d'une requête interlocutoire, un affidavit doit se restreindre aux faits que son auteur est en mesure de prouver par la connaissance qu'il en a.

h L'avis de requête invite la Cour à rendre l'ordonnance qui lui paraîtra équitable. Bien que les paragraphes en cause devraient être radiés, j'estime que la preuve soumise par chacune des parties aux procédures d'opposition lui est opposable dans la présente demande. Les procédures d'opposition étaient entre les mêmes parties qu'ici et portaient en presque totalité, sinon en totalité, sur les mêmes points que la présente requête. La preuve a été donnée sous serment et, dans la mesure où une partie ne l'a pas présentée pour son propre compte,

¹ [1968] 1 Ex.C.R. 163 at 164.

¹ [1968] 1 R.C.É. 163 à la page 164.

examine on it. From a practical point of view, the respondent's deponents are not available to swear affidavits at the applicant's option and vice versa. If either party wants any of the evidence submitted on its own behalf in the opposition proceedings to be considered in this application, and is unwilling to count on the opposing party putting it in, it had better do so itself by fresh affidavits. The opposing party can then decide if it wishes to seek an opportunity to cross-examine on any of them. I do not propose to permit the respondent to cross-examine Aylen or its own officers. Neither do I propose to strike out any portion of the originating notice of motion. Costs will be in the cause.

ORDER

IT IS ORDERED THAT:

1. Paragraphs 7 to 12 inclusive of the affidavit of John G. Aylen, filed herein September 18, 1978, be struck out.
2. The applicant has leave, on or before April 25, 1980, to file further affidavits in support of its originating notice of motion herein and that proceedings be, in the meanwhile, stayed.
3. Pursuant to Rule 704(8), properly certified records of the opposition proceedings in the Trade Marks Office in respect of application No. 374,321 and registration Nos. 147,423 and 148,704 may be filed herein.
4. Pursuant to Rule 474, the affidavits filed by either of the parties therein, the transcripts of the cross-examinations of their deponents and the answers to undertakings given in the course of such cross-examinations shall be admissible in evidence against that party.
5. Costs of this application shall be in the cause.

elle a eu, même si elle ne s'en est pas prévalu, toute possibilité de contre-interroger à son sujet. En pratique, les déclarants d'une partie ne sont pas en mesure de faire des affidavits au gré de l'autre. Si l'une ou l'autre des parties veut qu'une partie quelconque de la preuve qu'elle a soumise dans les procédures d'opposition soit prise en considération dans la présente requête, mais ne veut pas s'en remettre à la partie adverse pour la présenter, elle ferait mieux de la soumettre elle-même à l'aide de nouveaux affidavits. La partie adverse peut alors décider s'il y a lieu pour elle d'exiger de contre-interroger à l'égard de l'un ou l'autre de ceux-ci. Je n'entends pas permettre à l'intimée de contre-interroger Aylen ou ses propres agents. Je n'entends pas non plus rayer aucune partie de l'avis introductif de requête. Les dépens suivront l'issue de la cause.

ORDONNANCE

PAR CES MOTIFS:

1. J'ordonne que les paragraphes 7 à 12 inclusivement de l'affidavit de John G. Aylen, déposé en cette cause le 18 septembre 1978, soient radiés;
2. J'accorde à la requérante jusqu'au 25 avril 1980 pour déposer de nouveaux affidavits à l'appui de son avis introductif de la présente requête, et j'ordonne que les procédures soient suspendues dans l'intervalle;
3. Conformément à la Règle 704(8), j'autorise le dépôt en cette cause du dossier, dûment certifié, des procédures d'opposition au bureau des marques de commerce relativement à la demande n° 374,321 et aux enregistrements n°s 147,423 et 148,704;
4. Conformément à la Règle 474, je déclare que les affidavits déposés par l'une ou l'autre des parties aux présentes, la transcription des contre-interrogatoires des auteurs de ceux-ci et les réponses faisant suite aux engagements pris au cours de ces contre-interrogatoires seront recevables comme preuve à l'encontre de la partie qui les a produits;
5. Je statue que les dépens de la présente requête suivront l'issue de la cause.