

T-5893-79

T-5893-79

**The New Brunswick Telephone Company, Limited and Teldata Limited (*Applicants*)**

v.

**Registrar of Trade Marks (*Respondent*)**

Trial Division, Cattanach J.—Ottawa, April 3 and 10, 1980.

*Practice — Parties — Trade marks — Application for leave to join as respondents, in an originating notice of motion for an order directing the Registrar of Trade Marks to amend the registration of a trade mark — Applicants herein are the defendants in a separate Federal Court action wherein the applicants in the originating notice of motion seek to assert their rights under the trade mark — Notice of the originating notice of motion was served on the solicitors for the applicants in this motion — Application granted — Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, ss. 40, 57, 58, 59 — Federal Court Rules 5, 319, 321, 322, 704, 705 — Federal Court Act, R.S.C. 1970 (2nd Supp.), c. 10, s. 50.*

Application to join Teledata Limited and Donald M. Ferguson as respondents in an originating notice of motion for an order directing the Registrar of Trade Marks to amend the registration of a trade mark. The applicants in this motion are the defendants in a separate Federal Court action wherein the plaintiffs (applicants in the originating notice of motion) have asserted their rights under the trade mark against the defendants. The applicants in the present motion object to the grant of the originating notice of motion as it would alter the facts upon which the defence of the invalidity of the registration is based. Only the Registrar of Trade Marks is named as a respondent in the originating notice of motion, but notice of the originating notice of motion was served on the solicitors for the applicants in this motion.

*Held*, the applicants shall be added to the originating notice of motion as respondents. There is no prescription as to who are necessary or proper persons to an originating motion save in so far as it may be inferred that the persons to whom notice is given and persons to whom notice is required to be given by the Court under Rule 322 are entitled to be heard on the motion and are, therefore, parties thereto. Under subsection 59(2) of the *Trade Marks Act* any person upon whom a copy of an originating notice has been served and who intends to contest the application shall file a reply to the notice within the prescribed time. Notice of the originating notice has, in fact, been served on the applicants herein. Paragraph (4) of Rule 704 permits a person upon whom a notice of motion has been served under subsection 59(2) of the *Trade Marks Act* to file and serve a reply. The applicants herein were so served. Having been served it follows that they are authorized both by the statute and the Rules above quoted to file a reply to the originating motion and that, therefore, constitutes them proper parties to the motion. In the circumstance applicable to the originating motion the applicants herein are persons to whom

**The New Brunswick Telephone Company, Limited et Teldata Limited (*Requérantes*)**

a c.

**Le registraire des marques de commerce (*Intimé*)**

Division de première instance, le juge Cattanach—  
Ottawa, 3 et 10 avril 1980.

*Pratique — Parties — Marques de commerce — Requête en autorisation de se faire citer comme intimés à l'égard d'un avis introductif de requête tendant à ordonner au registraire des marques de commerce de modifier l'enregistrement d'une marque de commerce — Les requérants en l'espèce sont défendeurs dans une action distincte intentée devant la Cour fédérale, action par laquelle les signataires de l'avis introductif de requête cherchent à établir leurs droits sur une marque de commerce — L'avis introductif de requête a été signifié aux procureurs des requérants en l'espèce — Requête accueillie — Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, c. T-10, art. 40, 57, 58, 59 — Règles 5, 319, 321, 322, 704, 705 de la Cour fédérale — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2<sup>e</sup> Supp.), c. 10, art. 50.*

Requête introduite par Teledata Limited et Donald M. Ferguson pour se faire citer comme intimés à l'égard d'un avis introductif de requête tendant à ordonner au registraire des marques de commerce de modifier l'enregistrement d'une marque de commerce. Les requérants en l'espèce sont défendeurs dans une action distincte intentée devant la Cour fédérale, action par laquelle les demanderesse (requérantes pour ce qui est de l'avis introductif de requête) cherchent à établir leurs droits sur une marque de commerce, contre les défendeurs. Les requérants en l'espèce s'opposent à l'accueil de l'avis introductif de requête qui aurait pour effet de modifier les faits sur lesquels est fondée leur défense de nullité de l'enregistrement. Seul le registraire des marques de commerce est cité comme intimé dans l'avis introductif de requête, lequel a été pourtant signifié aux procureurs des requérants en l'espèce.

*Arrêt*: les requérants seront mis en cause dans la requête introductive d'instance à titre d'intimés. Rien n'indique que telle ou telle personne doit être partie à une requête introductive d'instance, bien que l'on puisse déduire que les personnes à qui l'avis est signifié ou celles à qui la Cour ordonne, en vertu de la Règle 322, que l'avis soit notifié, sont en droit d'être entendues au sujet de la requête et, par conséquent, y sont parties. Selon le paragraphe 59(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, toute personne à qui a été signifiée copie d'un avis introductif de requête et qui entend contester cette requête, doit produire une réponse dans le délai prescrit. En fait, l'avis introductif de requête a été signifié aux requérants en l'espèce. Selon l'alinéa (4) de la Règle 704, la personne à qui un avis de requête a été signifié conformément au paragraphe 59(2) de la *Loi sur les marques de commerce* peut déposer et signifier une réponse. Signification a été faite dans ces conditions aux requérants en l'espèce. Dès lors, ils tiennent à la fois de la Loi et des Règles susmentionnées le droit de déposer une réponse à une requête introductive, ce qui fait d'eux des parties légitimes à cette requête. Vu les circonstances de la requête introductive

notice ought to have been given. The changes sought to be made to the particulars of the registration of the trade mark and the ownership thereof are of utmost concern to the applicants. If such changes are permitted to be made, they could be construed as having retroactive effect and thereby deprive the applicants of the defence that they have pleaded.

## APPLICATION.

## COUNSEL:

*R. H. Barrigar* for applicants.  
*Leslie Holland* for respondent.  
*R. G. McClenahan, Q.C.* and *J. Steinberg* for Teledata Limited and Donald M. Ferguson.

## SOLICITORS:

*Barrigar & Oyen*, Ottawa, for applicants.  
*Deputy Attorney General of Canada* for respondent.  
*Gowling & Henderson*, Ottawa, for Teledata Limited and Donald M. Ferguson.

*The following are the reasons for judgment rendered in English by*

CATTANACH J.: This is an application on behalf of TELEDATA LIMITED and DONALD M. FERGUSON for leave, *inter alia*, to join as respondents with the Registrar of Trade Marks in an originating notice of motion by the applicants named in the above style under section 57 of the *Trade Marks Act*, R.S.C. 1970, c. T-10, for an order directing the Registrar of Trade Marks to amend the particulars of the registration of "TELDATA", No. 191,730 as to the date of first use alleged and the registered owner thereof.

By application dated August 3, 1972 TELEDATA LIMITED (a party to the originating notice) applied for the registration of "TELDATA" as a trade mark in association with communication equipment and in association with data processing services alleging the date of first use as April 1972 and February 1972 respectively.

d'instance, les requérants en l'espèce sont des personnes à qui elle doit être signifiée. Les changements envisagés pour l'enregistrement de la marque de commerce et pour la propriété de cette marque sont d'une importance capitale pour les requérants. Si les modifications étaient approuvées, elles pourraient s'interpréter comme ayant un effet rétroactif et, de ce fait, priver les requérants du moyen de défense qu'ils ont fait valoir.

## REQUÊTE.

## b AVOCATS:

*R. H. Barrigar* pour les requérantes.  
*Leslie Holland* pour l'intimé.  
*R. G. McClenahan, c.r.* et *J. Steinberg* pour Teledata Limited et Donald M. Ferguson.

## PROCUREURS:

*Barrigar & Oyen*, Ottawa, pour les requérantes.  
*Le sous-procureur général du Canada* pour l'intimé.  
*Gowling & Henderson*, Ottawa, pour Teledata Limited et Donald M. Ferguson.

*Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par*

f LE JUGE CATTANACH: Il s'agit d'une demande faite au nom de TELEDATA LIMITED et de DONALD M. FERGUSON et tendant à obtenir pour ces derniers l'autorisation, entre autres, d'être mis en cause à titre d'intimés en même temps que le registraire des marques de commerce dans un avis introductif de requête produit, en vertu de l'article 57 de la *Loi sur les marques de commerce*, S.R.C. 1970, c. T-10, par les requérantes dont les noms figurent dans l'intitulé de la présente cause, et requérant la Cour d'ordonner au registraire des marques de commerce de modifier les détails de l'enregistrement de «TELDATA», n° 191,730, relativement à la prétendue date de premier emploi et au propriétaire inscrit de cette marque.

i Le 3 août 1972, TELEDATA LIMITED (une partie à l'avis introductif) a demandé l'enregistrement de «TELDATA» comme marque de commerce en liaison avec le matériel de télécommunications et les services d'analyse des données, alléguant respectivement avril 1972 et février 1972 comme date de premier emploi.

On June 4, 1975 THE NEW BRUNSWICK TELEPHONE COMPANY, LIMITED was registered as a registered user of the trade mark "TELDATA".

The applicant in this present motion was incorporated by federal letters patent dated January 13, 1972 under the corporate name of TELEDATA LIMITED and TELEDATA LIMITÉE, in the alternative, for the purpose of carrying on business as a dealer in electrical and electronic components and has done so since the date of its incorporation.

Clearly the incorporation of TELEDATA LIMITED on January 13, 1972 antedates the dates of first use, that is February 1972 and April 1972, alleged by TELDATA LIMITED in its application dated August 3, 1972 for the registration of the trade mark "TELDATA".

In the originating notice of motion it is alleged that THE NEW BRUNSWICK TELEPHONE COMPANY, LIMITED was the first user of the trade mark "TELDATA", the date of first use being June 1972, and that it was the person entitled to the registration of the trade mark, "TELDATA" and not its wholly owned subsidiary, which was not incorporated until March 1972 and accordingly was not a corporate entity and could not have used the trade mark "TELDATA" as early as February, 1972 as stated in the application for registration in association with communications equipment.

Accordingly what the applicants, THE NEW BRUNSWICK TELEPHONE COMPANY, LIMITED and TELDATA LIMITED (its subsidiary) seek to achieve by the originating notice of motion naming the Registrar of Trade Marks as respondent is to substitute the date of June 1972 as the date of first use of the trade mark "TELDATA" for the date of February 1972 by THE NEW BRUNSWICK TELEPHONE COMPANY, LIMITED instead of TELDATA LIMITED and to substitute THE NEW BRUNSWICK TELEPHONE COMPANY, LIMITED for TELDATA LIMITED as registered owner.

In Federal Court action No. T-613-78, by statement of claim dated February 14, 1978 and filed on that date THE NEW BRUNSWICK TELEPHONE COMPANY, LIMITED and TELDATA LIMITED sought to restrain the defendants, TELEDATA LIMITED and DONALD M. FERGUSON from using the

Le 4 juin 1975, THE NEW BRUNSWICK TELEPHONE COMPANY, LIMITED a été enregistrée à titre d'usager inscrit de la marque de commerce «TELDATA».

La requérante dans la présente requête a été constituée en vertu des lettres patentes fédérales datées du 13 janvier 1972 sous la dénomination sociale de TELEDATA LIMITED—TELEDATA LIMITÉE, en vue de faire le commerce de pièces électriques et électroniques, commerce qu'elle exerce effectivement depuis la date de sa constitution.

Il est clair que la constitution de TELEDATA LIMITED, le 13 janvier 1972, précède les dates de premier emploi, savoir février 1972 et avril 1972, données par TELDATA LIMITED dans sa demande d'enregistrement de la marque de commerce «TELDATA» datée du 3 août 1972.

Il est allégué dans l'avis introductif de requête que THE NEW BRUNSWICK TELEPHONE COMPANY, LIMITED a été le premier usager de la marque de commerce «TELDATA», la date de premier emploi étant juin 1972, et que c'était elle qui était en droit d'enregistrer la marque «TELDATA», et non sa filiale en propriété exclusive, qui n'a été constituée qu'en mars 1972 et qui, par conséquent, n'a pas pu utiliser la marque «TELDATA» dès février 1972 comme elle l'a prétendu dans sa demande d'enregistrement de la marque en liaison avec le matériel de télécommunications, puisqu'elle n'existait pas à cette date.

Les requérantes, THE NEW BRUNSWICK TELEPHONE COMPANY, LIMITED et TELDATA LIMITED (sa filiale), veulent par leur avis introductif de requête, où le registraire des marques de commerce a été cité comme intimé, faire substituer à la date de février 1972 celle de juin 1972 comme date de premier emploi par THE NEW BRUNSWICK TELEPHONE COMPANY, LIMITED au lieu de TELDATA LIMITED, et remplacer TELDATA LIMITED par THE NEW BRUNSWICK TELEPHONE COMPANY, LIMITED comme propriétaire inscrit.

Par déclaration datée du 14 février 1978 et déposée devant la Cour fédérale le même jour (dans la cause n° T-613-78), THE NEW BRUNSWICK TELEPHONE COMPANY, LIMITED et TELDATA LIMITED ont demandé à la Cour d'enjoindre aux défendeurs TELEDATA LIMITED et DONALD M.

word "TELEDATA" as a trade mark as part of its corporate name in association with communications equipment or services and other remedies usual in a trade marks suit.

In short the plaintiffs have asserted rights under the trade mark registration No. 191,730 of the word "TELEDATA" against the defendants. Naturally, that trade mark was asserted to be valid and subsisting.

The defendants filed a statement of defence and counterclaim dated May 31, 1978 amended on November 20, 1978 asserting that the plaintiffs' trade mark is invalid and void *ab initio* on the grounds that TELDATA LIMITED, the applicant for registration and registered owner, had not used the trade mark since February 1972 nor at any time prior to securing registration of the trade mark "TELEDATA" in its name. The defendants also counterclaim seeking a declaration under section 57 of the *Trade Marks Act* that the registration be expunged.

Counsel for the plaintiffs and applicants for the originating notice of motion admits that the dates of first use in the application for the registration of the trade mark made on August 3, 1972 were wrong and that TELDATA LIMITED was neither the proper applicant nor entitled to be the registered owner as the particulars of the registration reflect.

The purpose of the originating notice of motion, he candidly admits, is to correct those flagrant errors.

On the other hand counsel for the defendants and applicants in the motion now before me object vehemently to the grant of the originating notice of motion as it is an attempt in the midstream of litigation to alter the facts on which the defence of the invalidity of the registration is based thereby depriving the applicants of that defence.

It is conceded by all parties that resort cannot be had to section 40 of the *Trade Marks Act* to effect amendments to the register. The amend-

FERGUSON de ne pas se prévaloir du mot «TELEDATA» comme marque de commerce faisant partie de sa dénomination sociale en liaison avec l'équipement ou les services de télécommunication et de prendre diverses autres mesures habituellement réclamées dans un procès relatif aux marques de commerce.

Bref, les demandresses ont revendiqué les droits afférents à l'enregistrement n° 191,730 du mot «TELEDATA» comme marque de commerce à l'encontre des défendeurs. Naturellement, cette marque a été déclarée valide et existante.

Les défendeurs ont déposé une défense et demande reconventionnelle datée du 31 mai 1978, qu'ils ont modifiée le 20 novembre 1978, faisant valoir que la marque de commerce des demandresses est nulle au motif que TELDATA LIMITED, auteur de la demande d'enregistrement de la marque et propriétaire inscrit, n'a pas utilisé cette marque depuis février 1972 ni à aucun moment précédant l'enregistrement de la marque «TELEDATA» sous son nom. Par demande reconventionnelle, ils requièrent aussi la Cour, d'ordonner, en vertu de l'article 57 de la *Loi sur les marques de commerce*, la radiation de l'enregistrement.

L'avocat des demandresses et des requérantes de l'avis introductif de requête reconnaît que les dates de premier emploi alléguées dans la demande d'enregistrement de la marque de commerce présentée le 3 août 1972 sont inexactes et que TELDATA LIMITED n'était fondée ni à présenter une demande ni à devenir propriétaire inscrit comme il ressort de l'inscription.

Il admet franchement que l'avis introductif de requête vise à corriger ces erreurs flagrantes.

D'autre part, l'avocat des défendeurs et des requérants dans la requête dont je suis saisi actuellement s'oppose énergiquement à ce que soit accueilli l'avis introductif de requête parce qu'il s'agit, en plein litige, d'une tentative de modifier les faits sur lesquels la défense s'appuie pour invoquer la nullité de l'enregistrement, ce qui priverait les requérants de ce moyen de défense.

Toutes les parties admettent qu'on ne peut recourir à l'article 40 de la *Loi sur les marques de commerce* pour modifier l'inscription au registre.

ments sought to be made are not within those set forth in section 40.

Accordingly resort was had to section 57 which reads:

57. (1) The Federal Court of Canada has exclusive original jurisdiction, on the application of the Registrar or of any person interested, to order that any entry in the register be struck out or amended on the ground that at the date of such application the entry as it appears on the register does not accurately express or define the existing rights of the person appearing to be the registered owner of the mark.

(2) No person is entitled to institute under this section any proceeding calling into question any decision given by the Registrar of which such person had express notice and from which he had a right to appeal.

Subsection 59(1) of the Act provides that an application is made under section 57 by filing an originating notice of motion.

Subsection 59(2) reads:

59. ...

(2) Any person upon whom a copy of such notice has been served and who intends to contest the appeal or application, as the case may be, shall file and serve within the prescribed time or such further time as the court may allow a reply setting forth full particulars of the grounds upon which he relies.

In the originating notice of motion which is dated December 11, 1979 only the Registrar of Trade Marks is named as a respondent.

The Registrar of Trade Marks filed a reply. He opposed the application to recite that the trade mark has been used by THE NEW BRUNSWICK TELEPHONE COMPANY, LIMITED since June 1972 in place of the registrant TELDATA LIMITED on the grounds that to do so would be prejudicial to any person who may have given up the right to oppose the application based on the earlier dates of use stated by the applicant TELDATA LIMITED at the time of the application for registration.

It is my understanding that the counsel for the Registrar of Trade Marks may have directed or suggested that notice of the originating notice of motion should be served on the defendants, TELEDATA LIMITED and DONALD M. FERGUSON in Federal Court action No. T-613-78.

Notice dated December 28, 1979 that a proceeding by way of originating notice of motion (a copy of which was attached) was served on the solicitors for TELEDATA LIMITED and DONALD M. FERGUSON, service of which was admitted by

Les modifications demandées ne sont pas de celles que prévoit cet article.

L'on a donc invoqué l'article 57, que voici:

57. (1) La Cour fédérale du Canada a une compétence initiale exclusive, sur la demande du registraire ou de toute personne intéressée, pour ordonner qu'une inscription dans le registre soit biffée ou modifiée, parce que, à la date de cette demande, l'inscription figurant au registre n'exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque.

(2) Aucune personne n'a le droit d'intenter, en vertu du présent article, des procédures mettant en question une décision rendue par le registraire, de laquelle cette personne avait reçu un avis formel et dont elle avait le droit d'interjeter appel.

Le paragraphe 59(1) de la Loi porte qu'une demande fondée sur l'article 57 doit être faite par la production d'un avis introductif de requête.

Le paragraphe 59(2) est ainsi conçu:

59. ...

(2) Toute personne à qui a été signifiée une copie de cet avis, et qui entend contester l'appel ou la demande, selon le cas, doit produire et signifier, dans le délai prescrit ou tel nouveau délai que la cour peut accorder, une réplique indiquant tous les détails des motifs sur lesquels elle se fonde.

Dans l'avis introductif de requête daté du 11 décembre 1979, seul le registraire des marques de commerce est cité comme intimé.

Le registraire des marques de commerce a produit une réponse. Il s'oppose à ce que l'on déclare que la marque de commerce est utilisée par THE NEW BRUNSWICK TELEPHONE COMPANY, LIMITED depuis juin 1972 plutôt que par TELDATA LIMITED, car cela causerait un préjudice à toute personne qui a pu renoncer à son droit de s'opposer à la demande fondée sur les dates d'emploi antérieures données par TELDATA LIMITED dans sa demande d'enregistrement.

Si je comprends bien, l'avocat du registraire des marques de commerce a peut-être ordonné ou suggéré que l'avis introductif de requête soit signifié aux défendeurs TELEDATA LIMITED et DONALD M. FERGUSON dans l'action inscrite devant la Cour fédérale sous le n° T-613-78.

Un avis daté du 28 décembre 1979 portant qu'une procédure a été intentée par voie d'avis introductif de requête (dont copie était annexée) a été signifié aux procureurs de TELEDATA LIMITED et de DONALD M. FERGUSON; cette signification a

endorsement on January 3, 1980. Service was also admitted by the Registrar of Trade Marks and the Deputy Attorney General of Canada on December 11, 1979.

In the motion under consideration TELEDATA LIMITED and DONALD M. FERGUSON seek (1) leave to intervene as party respondents to the originating notice of motion and that this action should be heard together with Federal Court action No. T-613-78 or, alternatively (2) leave to file a reply under Rules 704 and 705 or in the further alternative (3) an order to stay all proceedings under the originating notice of motion until after the determination of the issue as to the validity of the registration of the trade mark "TELEDATA" raised in Federal Court action No. T-613-78.

To be added as respondents the applicants refer to Rule 1716(2) under which "at any stage of an action" the Court may order that any person who ought to have been joined as a party, or whose presence is necessary to ensure that all matters in dispute "in the action" may be effectually and completely determined and adjudicated upon be added as a party.

Rule 1716 applies to "actions" only and not to other types of proceedings and "action" is defined in Rule 2(1) as meaning a proceeding in the Trial Division "other than an appeal, an application or an originating motion". Rule 1716 is not applicable to this proceeding which is by way of originating notice under section 58 of the *Trade Marks Act*.

Rule 5 provides that in any proceeding in the Court where a matter arises not otherwise provided for the practice and procedure shall be determined for the particular matter by analogy to other provisions in the Rules.

Rule 319 which provides for application by way of motion refers to "an adverse party" and to "any other party" but does not identify who those parties are.

été reconnue à l'endos du document le 3 janvier 1980. Le registraire des marques de commerce et le sous-procureur général du Canada ont également reconnu que la signification leur avait été faite le 11 décembre 1979.

Dans la présente requête, TELEDATA LIMITED et DONALD M. FERGUSON demandent (1) l'autorisation d'être mis en cause à titre d'intimés dans l'avis introductif de requête et requièrent que la présente action soit entendue en même temps que celle intentée devant la Cour fédérale sous le n° T-613-78 et, subsidiairement, (2) la permission de déposer une réponse conformément aux Règles 704 et 705 ou (3) une ordonnance portant suspension de toutes les procédures relatives à l'avis introductif de requête jusqu'à ce qu'ait été tranchée la question de la validité de l'enregistrement de la marque de commerce «TELEDATA» soulevée devant la Cour fédérale par l'action enregistrée sous le n° T-613-78.

Pour être mis en cause à titre d'intimés, les requérants invoquent la Règle 1716(2) qui porte que «à tout stade d'une action» la Cour peut ordonner que soit constituée partie une personne qui aurait dû être constituée partie ou dont la présence devant la Cour est nécessaire pour assurer qu'on pourra valablement et complètement juger toutes les questions en litige «dans l'action» et statuer sur elles.

La Règle 1716 s'applique aux «actions» seulement et non à d'autres types de procédure. Selon la Règle 2(1), le terme «action» désigne une procédure devant la Division de première instance, «à l'exception d'un appel, d'une demande ou d'une requête introductive d'instance». La Règle 1716 ne s'applique donc pas à la présente procédure, qui découle d'un avis introductif de requête produit en vertu de l'article 58 de la *Loi sur les marques de commerce*.

La Règle 5 prévoit que, dans toute procédure devant la Cour, lorsque se pose une question non autrement prévue, la pratique et la procédure sont déterminées par analogie avec d'autres dispositions des Règles de la Cour.

La Règle 319 qui prévoit des demandes par requête mentionne «une partie adverse» et «toute autre partie» mais ne précise pas qui sont ces parties.

Rule 321(1) provides for service "on all other parties" when an *ex parte* application is not permitted.

Rule 322 provides that:

*Rule 322.* If, on the hearing of a motion the Court is of opinion that any person to whom notice has not been given ought to have or to have had such notice, the Court may either dismiss the motion or adjourn the hearing thereof, in order that such notice may be given, upon such terms, if any, as to the Court seem appropriate. Where the person who should otherwise be notified is dead, the Court may direct that his personal representatives be notified in his place.

This is the procedure which the Rules prescribe on motions, whether made in the course of an action or otherwise. There is no prescription as to who are necessary or proper persons to an originating motion save in so far as it may be inferred that the persons to whom notice is given and persons to whom notice is required to be given by the Court under Rule 322 are entitled to be heard on the motion and are, therefore, parties thereto.

Under subsection 59(2) of the *Trade Marks Act* previously quoted any person upon whom a copy of an originating notice has been served and who intends to contest the application shall file a reply to the notice within the prescribed time.

Notice of the originating notice has, in fact, been served on the applicants herein. There is no doubt that the applicants fully intend to oppose the originating notice of motion.

Rule 704 applies to an originating notice under subsection 59(2) of the *Trade Marks Act* and paragraph (4) of Rule 704 permits of a person upon whom a notice of motion has been served under subsection 59(2) of the *Trade Marks Act* filing and serving a reply.

The applicants herein were so served. Having been served it follows that they are authorized both by the statute and the Rules above quoted to file a reply to the originating motion and that, in my view, constitutes them proper parties to the motion.

In the circumstance applicable to the originating motion herein which I have set forth in detail at the outset I am satisfied that the applicants herein

La Règle 321(1) prévoit la notification «à toutes les autres parties» lorsqu'une requête *ex parte* n'est pas autorisée.

La Règle 322 porte ce qui suit:

*Règle 322.* Si, lors de l'audition d'une requête, la Cour estime qu'une personne qui n'a pas reçu un avis devrait avoir cet avis ou l'avoir eu, la Cour pourra soit rejeter la requête, soit ajourner son audition, afin que cet avis puisse être donné aux conditions que la Cour, le cas échéant, estime appropriées. Lorsque la personne à laquelle un avis aurait autrement dû être signifié est décédée, la Cour pourra prescrire que la signification soit faite aux exécuteurs testamentaires ou aux administrateurs de sa succession.

Il s'agit de la procédure que prescrivent les Règles relativement aux requêtes, qu'elles interviennent au cours d'une action ou autrement. Rien n'indique que telle ou telle personne doit être partie à une requête introductive d'instance, bien que l'on puisse déduire que les personnes à qui l'avis est signifié ou celles à qui la Cour ordonne, en vertu de la Règle 322, que l'avis soit notifié sont en droit d'être entendues au sujet de la requête et, par conséquent, y sont parties.

Sous le régime du paragraphe 59(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, toute personne à qui a été signifiée une copie d'un avis introductif de requête et qui entend contester la demande, doit produire une réponse dans le délai prescrit.

En fait, signification de l'avis introductif de requête a en l'espèce été faite aux requérants. Il ne fait aucun doute que ceux-ci entendent contester cet avis.

La Règle 704 s'applique à l'avis introductif de requête déposé en vertu du paragraphe 59(2) de la *Loi sur les marques de commerce* et, aux termes de l'alinéa (4) de la Règle 704, la personne à qui un avis de requête a été signifié conformément audit paragraphe 59(2) peut déposer et signifier une réponse.

En l'espèce, la signification a été faite aux requérants. Dès lors, ils tiennent à la fois de la Loi et des Règles susmentionnées le droit de déposer une réponse à la requête introductive, ce qui, à mon avis, leur permet d'être mises en cause dans la requête.

Les circonstances, que j'ai exposées en détail au début, de la présente requête introductive d'instance font que je suis convaincu que les requérants

are persons to whom notice ought to have been given and had it not been given I would have no compunction about requiring that notice be given under Rule 322.

Had I not reached the conclusion that I have then I should have thought that the originating motion should have been stayed under section 50 of the *Federal Court Act*, R.S.C. 1970 (2nd Supp.), c. 10, as being in the interest of justice to do so.

I do not accept the contention that the applicants have no interest in internal housekeeping matters in the Trade Marks Office. The changes sought to be made to the particulars of the registration of the trade mark and the ownership thereof are of utmost concern to the applicants. If such changes are permitted to be made, they could, in all likelihood, be construed as having retroactive effect and thereby deprive the applicants of the defence that they have pleaded.

For the foregoing reasons the applicants shall be added to the originating motion as respondents and the style shall be amended accordingly.

In the event of this conclusion counsel for the parties were agreed that the originating motion should be heard together with Federal Court action No. T-613-78 for which I understand a joint application for trial will be forthcoming shortly. The same parties and issues are involved and I accordingly so order.

The applicants shall have leave to file and serve their reply to the originating notice and statement of material facts within 30 days of the date of the order herein and within the same period shall file any affidavits upon which reliance is to be had on the hearing and determination of these proceedings.

The costs of this application shall be costs to the applicants in any event in the cause.

à l'instance sont des personnes à qui l'avis devait être donné et, si cela n'avait pas été fait, je n'aurais eu aucune hésitation à exiger, conformément à la Règle 322, qu'il le soit.

<sup>a</sup> Si je n'en étais pas arrivé à cette conclusion, j'aurais sans doute décidé, en vertu de l'article 50 de la *Loi sur Cour fédérale*, S.R.C. 1970 (2<sup>e</sup> Supp.), c. 10, de suspendre les procédures nées de la requête introductive d'instance, dans l'intérêt de la justice.

Je n'accepte pas la prétention selon laquelle les requérants n'ont pas à se mêler des affaires internes du bureau des marques de commerce. Les changements qu'on demande d'apporter à l'enregistrement de la marque de commerce et à la propriété de cette marque sont d'une importance capitale pour les requérants. Si ces modifications étaient acceptées, elles pourraient, selon toute probabilité, s'interpréter comme ayant un effet rétroactif et par là priver les requérants du moyen de défense qu'ils ont invoqué.

<sup>c</sup> Par ces motifs, les requérants seront mis en cause dans la requête introductive d'instance à titre d'intimés et l'intitulé sera modifié en conséquence.

<sup>d</sup> Les avocats des parties ont convenu que si l'on en arrivait à la présente conclusion, la requête serait entendue en même temps que l'action inscrite en Cour fédérale sous le n° T-613-78. Si je ne m'abuse, une demande conjointe à cet effet sera présentée sous peu. Les mêmes parties et les mêmes questions étant en cause, j'ordonne qu'il en soit ainsi.

<sup>e</sup> Les requérants seront autorisés à déposer et à signifier leur réponse à la requête introductive d'instance et leur exposé des faits dans les 30 jours qui suivront la date de la présente ordonnance et, dans le même délai, devront déposer tout affidavit à être pris en considération pour l'audition et le jugement de la cause en question.

<sup>f</sup> Les dépens de cette demande seront à la charge des requérants, quelle que soit l'issue de la cause.