

A-309-80

A-309-80

Foodcorp Limited (Appellant)

v.

Hardee's Food Systems, Inc. (Respondent)

Court of Appeal, Heald and Urie JJ. and Kelly D.J.—Toronto, January 15 and 27, 1982.

Practice — Trade marks — Expungement proceedings instituted by respondent under ss. 57 to 59 of the Trade Marks Act — Appeal from Trial Division ordering the filing of the affidavits produced by appellant, the cross-examinations thereon and the answers given to undertakings in the cross-examinations with respect to opposition proceedings brought by appellant, and declaring as admissible against the other party, in the expungement proceeding, affidavits filed by either of the parties, the cross-examinations thereon and the answers to undertakings in the cross-examinations — Whether that evidence is admissible — Whether Rules 474 and 704(8) apply as held by the motions Judge — Federal Court Rules 332(1), 474(1)(b), 704(8) — Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, ss. 57, 58, 59.

Home Juice Co. v. Orange Maison Ltd. [1968] 1 Ex.C.R. 163, referred to.

APPEAL.

COUNSEL:

Sheila Block for appellant.
J. Guy Potvin for respondent.

SOLICITORS:

Tory, Tory, Deslauriers & Binnington,
Toronto, for appellant.
Scott & Aylen, Ottawa, for respondent.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

HEALD J.: This is an appeal from an order of the Trial Division dated April 3, 1980 [[1980] 2 F.C. 274], reading as follows:

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.

Foodcorp Limited (Appelante)

c.

a Hardee's Food Systems, Inc. (Intimée)

Cour d'appel, les juges Heald et Urie et le juge suppléant Kelly—Toronto, 15 et 27 janvier 1982.

Pratique — Marques de commerce — Procédures en radiation engagées par l'intimée en vertu des art. 57 à 59 de la Loi sur les marques de commerce — Appel formé contre la décision par laquelle la Division de première instance a ordonné le dépôt des affidavits produits par l'appelante, des contre-interrogatoires s'y rapportant ainsi que des réponses faisant suite aux engagements pris au cours de ces contre-interrogatoires relativement aux procédures d'opposition intentées par l'appelante, et a déclaré recevables comme preuve à l'encontre de la partie adverse, dans la procédure en radiation, les affidavits déposés par l'une ou l'autre des parties, les contre-interrogatoires s'y rapportant et les réponses faisant suite aux engagements pris au cours de ces contre-interrogatoires — Il y a à déterminer si ces éléments de preuve sont recevables — Il s'agit d'examiner si les Règles 474 et 704(8) s'appliquent comme l'a décidé le juge des requêtes — Règles 332(1), 474(1)(b), 704(8) de la Cour fédérale — Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, c. T-10, art. 57, 58, 59.

e Arrêt mentionné: Home Juice Co. c. Orange Maison Ltd. [1968] 1 R.C.É. 163.

APPEL.

AVOCATS:

Sheila Block pour l'appelante.
J. Guy Potvin pour l'intimée.

PROCUREURS:

Tory, Tory, Deslauriers & Binnington,
Toronto, pour l'appelante.
Scott & Aylen, Ottawa, pour l'intimée.

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

LE JUGE HEALD: Appel est interjeté contre une ordonnance rendue par la Division de première instance le 3 avril 1980 [[1980] 2 C.F. 274] dont voici le texte:

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. 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.

Paragraphs 1 and 2 of that order are not under appeal but paragraphs 3 and 4 thereof are impugned and form the subject matter of this appeal.

This is an expungement proceeding commenced by the respondent pursuant to the provisions of sections 57 to 59 inclusive of the *Trade Marks Act*, R.S.C. 1970, c. T-10¹. In those proceedings,

¹ Said sections read as follows:

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.

58. An application under section 57 shall be made either by the filing of an originating notice of motion, by counterclaim in an action for the infringement of the trade mark, or by statement of claim in an action claiming additional relief under this Act.

59. (1) Where an appeal is taken under section 56 by the filing of a notice of appeal, or an application is made under section 57 by the filing of an originating notice of motion, the notice shall set forth full particulars of the grounds upon which relief is sought.

(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.

(3) The proceedings shall then be heard and determined summarily on evidence adduced by affidavit unless the court otherwise directs, in which event it may order that any procedure permitted by its rules and practice be made available to the parties, including the introduction of oral evidence generally or in respect of one or more issues specified in the order.

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;

^a 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;

^b Seuls les paragraphes 3 et 4 de cette ordonnance sont attaqués et font l'objet du présent appel.

^c Il s'agit d'une procédure en radiation engagée par l'intimée en vertu des articles 57 à 59 inclusivement de la *Loi sur les marques de commerce*, S.R.C. 1970, c. T-10¹. Dans cette procédure, l'inti-

^d ¹ Lesdits articles sont ainsi rédigés:

^e 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.

^f (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.

^g 58. Une demande prévue à l'article 57 doit être faite, soit par la production d'un avis de motion introductif (*originating notice of motion*), par une demande reconventionnelle dans une action pour usurpation de la marque de commerce, ou par un exposé de réclamation dans une action demandant un redressement additionnel en vertu de la présente loi.

^h 59. (1) Lorsqu'un appel est porté sous le régime de l'article 56 par la production d'un avis d'appel, ou qu'une demande est faite selon l'article 57 par la production d'un avis de motion introductif, l'avis doit indiquer tous les détails des motifs sur lesquels la demande de redressement est fondée.

ⁱ (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.

^j (3) Les procédures doivent être entendues et décidées par voie sommaire sur une preuve produite par affidavit, à moins que la cour n'en ordonne autrement, auquel cas elle peut prescrire que toute procédure permise par ses règles et sa pratique soit rendue disponible aux parties, y compris l'introduction d'une preuve orale d'une façon générale ou à l'égard d'une ou de plusieurs questions spécifiées dans l'ordonnance.

the respondent stated its intention to refer to material to be found in the office of the Registrar of Trade Marks in opposition proceedings instituted in that office by this appellant to a trade mark application identified as application No. 374,321 made to that office by this respondent. The material sought to be used was affidavits filed by this appellant, the cross-examinations thereon as well as the answers given to undertakings during those cross-examinations. The respondent also stated its intention to refer to further material to be found in the office of the Registrar of Trade Marks in opposition proceedings relating to two applications by this respondent to extend the statement of wares in certain Canadian trade mark registrations. (Registration Nos. 147,423 and 148,704.) Here again the material referred to is affidavits filed by this appellant, the cross-examinations thereon as well as the answers given to undertakings during those cross-examinations. It is paragraph 3 of the Trial Division order quoted *supra* allowing certified copies of the opposition proceedings in the Trade Marks Office relating to application No. 374,321 and registration Nos. 147,423 and 148,704 to be filed in this expungement proceeding as well as paragraph 4 (*supra*), wherein the Trial Division declared as admissible against the other party, in the expungement proceeding, affidavits filed by the parties, the cross-examinations thereon and the answers given to undertakings in those cross-examinations which are the subject of attack in this appeal.

Dealing initially with paragraph 3 of the Trial Division order, the learned motions Judge permitted filing of the opposition proceedings in the Trade Marks Office under the authority of Rule 704(8) which reads as follows:

Rule 704. . . .

(8) Except as permitted by this Rule, or by order of the Court, no affidavit or other material shall be filed for use in connection with the hearing and determination of the proceedings except by leave of the Court.

mée déclarait avoir l'intention de se reporter à des documents déposés au bureau du registraire des marques de commerce dans le cadre de procédures d'opposition engagées devant ce bureau par l'appelante en l'espèce relativement à la demande d'enregistrement n° 374,321 présentée audit bureau par l'intimée en l'espèce. Les documents dont on veut se servir sont les affidavits déposés par l'appelante, les contre-interrogatoires s'y rapportant ainsi que les réponses faisant suite aux engagements pris au cours de ces interrogatoires. L'intimée a également déclaré avoir l'intention de se reporter à d'autres documents déposés au bureau du registraire des marques de commerce dans le cadre de procédures d'opposition concernant deux demandes présentées par l'intimée en l'espèce visant à étendre l'état déclaratif des marchandises dans les enregistrements des marques de commerce canadiennes n°s 147,423 et 148,704. Encore une fois, les documents dont il est fait mention sont les affidavits déposés par l'appelante en l'espèce, les contre-interrogatoires s'y rapportant ainsi que les réponses faisant suite aux engagements pris au cours de ces contre-interrogatoires. Font l'objet du présent appel, le paragraphe 3 de l'ordonnance de la Division de première instance précité autorisant le dépôt de copies certifiées conformes du dossier des procédures d'opposition engagées devant le Bureau des marques de commerce relativement à la demande n° 374,321 et aux enregistrements n°s 147,423 et 148,704 ainsi que le paragraphe 4 (précité) aux termes duquel la Division de première instance déclarait recevables comme preuve à l'encontre de la partie adverse, dans la procédure en radiation, les affidavits déposés par les parties, les contre-interrogatoires s'y rapportant ainsi que les réponses faisant suite aux engagements pris au cours de ces contre-interrogatoires.

En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'ordonnance de la Division de première instance, le juge des requêtes a permis le dépôt des procédures d'opposition au Bureau des marques de commerce en vertu de la Règle 704(8) qui est ainsi rédigée:

Règle 704. . . .

(8) Sauf lorsque cela est permis par la présente Règle, ou par ordonnance de la Cour, le dépôt d'un affidavit ou d'une autre pièce, pour utilisation à l'occasion de l'audition des procédures et de la décision à leur sujet, ne doit avoir lieu qu'avec la permission de la Cour.

The various paragraphs of Rule 704 provide the procedural code in respect, *inter alia*, of expungement applications under section 59 of the *Trade Marks Act (supra)*. However, paragraph (8) of Rule 704 in so far as it permits the filing of affidavits must be read subject to the other requirements of the Rules of Court pertaining to affidavits. Rule 332(1) provides:

Rule 332. (1) Affidavits shall be confined to such facts as the witness is able of his own knowledge to prove, except on interlocutory motions on which statements as to his belief with the grounds thereof may be admitted.

A perusal of the affidavits made a part of the expungement record by paragraph 3 of the Trial Division order makes it clear that they do not comply with Rule 332(1). They are replete with statements made on information and belief, with hearsay and with opinions not based on personal knowledge. In my view, it would not be possible to separate the admissible from the non-admissible portions. For the same reason, it is my opinion that the cross-examinations on the affidavits and any admissions arising thereon, are equally inadmissible and should not be filed in the expungement proceeding. For these reasons, I have concluded that paragraph 3 of the Trial Division order cannot be allowed to stand². In view of this conclusion, it is unnecessary, in my view, to express a concluded opinion on the other submission made by counsel for the appellant in respect of paragraph 3 to the effect that subsection 59(3) is intended to provide a mechanism for the speedy determination of the rights of the parties and that said paragraph 3 of the Trial Division order fails to maintain the summary nature of the proceedings. Suffice it to say that were it not for the

² The learned motions Judge appears to have relied on the Exchequer Court case of *Home Juice Company v. Orange Maison Limited* [1968] 1 Ex.C.R. 163 at page 164 as authority for the view that the Court can, in a proper case, order the Trade Marks Office record to be introduced in evidence. However, in that case, President Jaccett (as he then was) expressly left the question of "relevancy, etc." to be decided at the hearing. The hearing was conducted by Noël J. (as he then was) who decided the case without deciding the relevance or admissibility of the affidavits filed in the Trade Marks Office—see [1968] 1 Ex.C.R. 313.

Les divers alinéas de la Règle 704 constituent un code de procédure notamment pour ce qui concerne les demandes de radiation présentées sous le régime de l'article 59 de la *Loi sur les marques de commerce* (précité). Toutefois, dans la mesure où il permet le dépôt d'affidavits, l'alinéa (8) de la Règle 704 doit être lu conjointement avec les autres exigences des Règles de la Cour relatives aux affidavits. La Règle 332(1) prévoit ce qui suit:

Règle 332. (1) Les affidavits doivent se restreindre aux faits que le témoin est en mesure de prouver par la connaissance qu'il en a, sauf en ce qui concerne les requêtes interlocutoires pour lesquelles peuvent être admises des déclarations fondées sur ce qu'il croit et indiquant pourquoi il le croit.

Un examen des affidavits versés au dossier de la procédure en radiation par le paragraphe 3 de l'ordonnance de la Division de première instance révèle qu'ils ne sont pas conformes à la Règle 332(1). Ils sont pleins de déclarations basées sur des renseignements et sur ce que l'auteur croit, de ouï-dire et d'opinions qui ne sont pas fondées sur une connaissance personnelle. Selon moi, il n'est pas possible de séparer ce qui est recevable de ce qui ne l'est pas. Pour la même raison, je suis d'avis que les contre-interrogatoires sur les affidavits et les aveux obtenus au cours de ceux-ci sont également irrecevables et ne devraient pas être déposés dans la procédure en radiation. Par ces motifs, je conclus qu'il ne peut être permis au paragraphe 3 de l'ordonnance de la Division de première instance de conserver sa force exécutoire². Étant donné cette conclusion, j'estime inutile de me prononcer sur l'autre argument soumis par l'avocate de l'appelante relativement au paragraphe 3, voulant que le paragraphe 59(3) ait pour objet de prévoir un mécanisme pour statuer rapidement sur les droits des parties et que ledit paragraphe 3 de l'ordonnance de la Division de première instance

² Le juge des requêtes semble s'être fondé sur une affaire entendue par la Cour de l'Échiquier, *Home Juice Company c. Orange Maison Limited* [1968] 1 R.C.É. 163, à la page 164, comme précédent à l'appui du point de vue selon lequel la Cour peut, dans certains cas, ordonner la production en preuve d'un dossier du Bureau des marques de commerce. Toutefois, dans cette affaire, le président Jaccett (tel était alors son titre) laissait expressément au juge le soin de trancher, à l'audience, la question de la [TRADUCTION] «pertinence, etc.» L'audience a été présidée par le juge Noël (tel était alors son titre) qui a statué sur l'affaire sans se prononcer sur la pertinence ou la recevabilité des affidavits déposés au Bureau des marques de commerce—voir [1968] 1 R.C.É. 313.

objectionable nature of the material sought to be filed from an evidentiary point of view, I would hesitate to find that the learned motions Judge improperly exercised his discretion under Rule 704(8) in ordering that filing.

Turning now to paragraph 4 of the order, it is my view that Rule 474 did not permit the learned motions Judge, in the circumstances of this case, to rule admissible the evidence therein described. The relevant portion of that Rule is 474(1)(b) which reads as follows:

Rule 474. (1) The Court may, upon application, if it deems it expedient so to do,

(b) determine any question as to the admissibility of any evidence (including any document or other exhibit),

and any such determination shall be final and conclusive for the purposes of the action subject to being varied upon appeal.

My first problem with the reliance by the learned motions Judge on Rule 474 is that it empowers the Court "upon application" to declare certain evidence admissible. It is common ground between the parties that no application under Rule 474 for a declaration of admissibility was made in this case. The second difficulty with paragraph 4 is that even assuming an application by one of the parties under Rule 474, the material declared admissible by paragraph 4 is clearly inadmissible under the Rules of the Court for the reasons set forth *supra*. My further difficulty is that, in my view, Rule 474 is not intended to be used, generally speaking, in a section 59 expungement matter where the code of procedure is specifically detailed as it is in Rule 704. As it seems to me, the admissibility or non-admissibility of material submitted in an expungement proceeding would normally be a matter for the Judge hearing the expungement proceeding and should not be dealt with in a preliminary way before the expungement proceeding is being decided by the Court. On the facts here present, I am not persuaded that the learned motions Judge was justified in making a preliminary determination of admissibility which would be binding on the Judge finally hearing the expungement application, thus preventing him in the exercise of his normal function of determining

ne préserve pas le caractère sommaire de la procédure. Je me contenterai de dire que n'eût été du caractère irrecevable, du point de vue de la preuve, des documents qu'on voulait déposer, j'hésiterais à conclure que le juge des requêtes a exercé à mauvais escient son pouvoir discrétionnaire en vertu de la Règle 704(8) en ordonnant ce dépôt.

Pour ce qui concerne le paragraphe 4 de l'ordonnance, je suis d'avis que la Règle 474 ne permettait pas au juge des requêtes en l'espèce de déclarer recevables les éléments de preuve qui y sont mentionnés. La partie importante de la Règle, soit l'alinéa 474(1)b), est ainsi rédigée:

Règle 474. (1) La Cour pourra, sur demande, si elle juge opportun de le faire,

b) statuer sur un point afférent à l'admissibilité d'une preuve (notamment d'un document ou d'une autre pièce justificative),

et une telle décision est finale et péremptoire aux fins de l'action sous réserve de modification en appel.

Le premier problème qui se pose relativement au fait que le juge des requêtes se soit fondé sur la Règle 474, c'est qu'elle permet à la Cour «sur demande» de déclarer certaines preuves recevables. Les parties ont reconnu qu'aucune demande fondée sur la Règle 474 et tendant à une déclaration de recevabilité d'une preuve n'a été faite en l'espèce. Le second problème que pose le paragraphe 4 est que même en présumant qu'une demande a été faite par une des parties en vertu de la Règle 474, les documents déclarés recevables par le paragraphe 4 sont clairement irrecevables selon les Règles de la Cour pour les raisons que j'ai données ci-dessus. Un autre problème est que d'après moi, la Règle 474 n'est pas conçue pour être utilisée, de façon générale, dans une procédure en radiation prévue à l'article 59, pour laquelle la procédure applicable est prévue en détail à la Règle 704. Il me semble que la recevabilité ou l'irrecevabilité de documents soumis dans une procédure en radiation relèverait normalement du juge saisi de la procédure en radiation et il ne devrait pas être statué sur cette question de façon préliminaire avant que la Cour ne statue sur la procédure en radiation. D'après les faits de l'espèce, je ne suis pas convaincu que le juge des requêtes ait eu raison de rendre une décision préliminaire sur la recevabilité qui lierait le juge qui entendrait au fond la

the admissibility of and the weight to be given to the evidence before him.

For all of the above reasons, I have concluded that the appeal should be allowed with costs throughout to the appellant in any event of the cause and that paragraphs 3 and 4 of the order of the Trial Division herein dated April 3, 1980 should be struck out.

* * *

URIE J.: I concur.

* * *

KELLY D.J.: I concur.

demande de radiation, l'empêchant ainsi d'exercer sa fonction normale de déterminer la recevabilité et le poids de la preuve qui lui est présentée.

^a Par ces motifs, je conclus que l'appel doit être accueilli, les dépens dans toutes les cours étant adjugés à l'appelante quelle que soit l'issue de la cause, et que les paragraphes 3 et 4 de l'ordonnance de la Division de première instance datée du 3 avril 1980 devraient être radiés.

^b

* * *

LE JUGE URIE: Je souscris à ces motifs.

* * *

^c LE JUGE SUPPLÉANT KELLY: Je souscris à ces motifs.