

**Peter Lee and Joyce Wendy Yung, doing business as Fashion Accessories (Applicants)**

v.

**Segal's (Michael) Inc. (Respondent)**

Trial Division, Heald J.—Ottawa, January 25 and 31, 1972.

*Trade Marks—Expungement—Affidavits in support of application—Enlargement of time for filing—Onus of proof—Trade Marks Act, s. 17(2)—Federal Court Rule 3(1)(c).*

In December 1964, respondent was registered as owner of the trade mark "Dorce" in respect of certain wares. On June 17, 1969, applicants applied by originating notice of motion for expungement of the trade mark on the ground that applicants had used the trade mark in Canada in association with similar wares since April 1962. Applicants did not file affidavits in support of their application within the time allowed by the relevant rule, and at the end of 1971 applied under Federal Court Rule 3(1)(c) for enlargement of the time for filing affidavits. The affidavits had not been filed in the time allowed because negotiations had been proceeding between the parties with respect to the matter until late in 1971 when they were broken off.

Section 17(2) of the *Trade Marks Act* provides that when application for expungement of a trade mark is made more than five years after its registration on the ground of prior use, the applicant must establish that the person who adopted the mark did so with knowledge of such prior use.

*Held*, the circumstances warranted an enlargement of time for filing affidavits, but in view of the provisions of section 17(2), the affidavits must be confined to evidence in applicants' possession prior to expiry of five years from registration of the mark.

**APPLICATION.**

*J. C. Singlehurst and W. R. Meredith* for applicants.

*R. G. McClenahan* for respondent.

HEALD J.—This is an application by notice of motion for an order, pursuant to Rules 3(1)(c) and 704(3), enlarging the time for the applicants herein to file and serve, pursuant to Rule 704(3), the affidavits which the applicants propose to put before the Court at the trial of these proceedings.

**Peter Lee et Joyce Wendy Yung, travaillant sous la raison sociale Fashion Accessories (Requérants)**

c.

**Segal's (Michael) Inc. (Intimée)**

Division de première instance. Le juge Heald—Ottawa, les 25 et 31 janvier 1972.

*Marques de commerce—Radiation—Affidavits à l'appui de la demande—Prolongation du délai de dépôt—Fardeau de la preuve—Loi sur les marques de commerce, art. 17(2)—Règle de la Cour fédérale 3(1)c).*

En décembre 1964, l'intimée était enregistrée comme propriétaire de la marque de commerce «Dorce» en liaison avec certaines marchandises. Le 17 juin 1969, les requérants ont demandé, par avis de motion introductif la radiation de la marque de commerce au motif que les requérants avaient, depuis avril 1962, utilisé au Canada cette marque de commerce en liaison avec des marchandises semblables. Les requérants n'ont pas déposé les affidavits à l'appui de leur demande dans le délai prévu par la règle pertinente et ils ont, à la fin de 1971, demandé, en vertu de la Règle 3(1)c) de la Cour fédérale, la prolongation du délai de dépôt des affidavits. Les affidavits n'ont pas été déposés dans le délai alloué parce que des négociations sur le point en litige étaient en cours entre les parties jusqu'à fin 1971, date de leur rupture.

L'article 17(2) de la *Loi sur les marques de commerce* prévoit que, lorsqu'une demande de radiation de marque de commerce est présentée plus de cinq ans après son enregistrement pour le motif de l'utilisation antérieure, le requérant doit prouver que la personne qui a adopté la marque de commerce était au courant de son utilisation antérieure.

*Arrêt*: Les circonstances justifiaient une prolongation du délai de dépôt des affidavits, mais, vu les dispositions de l'article 17(2), les affidavits doivent être limités aux preuves en la possession des requérants avant l'expiration des cinq années à compter de la date de l'enregistrement de la marque de commerce.

**DEMANDE.**

*J. C. Singlehurst et W. R. Meredith* pour les requérants.

*R. G. McClenahan* pour l'intimée.

LE JUGE HEALD—Il s'agit d'une demande présentée par avis de requête en vue d'obtenir une ordonnance, conformément aux Règles 3(1)c) et 704(3), afin de prolonger le délai accordé aux requérants en l'espèce pour déposer et signifier, selon la Règle 704(3), les affidavits qu'ils ont l'intention de soumettre à la Cour à l'audition des présentes procédures.

These proceedings were commenced under the provisions of what are now sections 57 and 58 of the *Trade Marks Act* R.S.C. 1970, c. T-10, by an originating notice of motion dated and filed in the Court on June 17, 1969. The statement of facts accompanying said originating notice of motion sets out that the respondent is registered owner of the trade mark "Dorce" under Canadian Trade Mark registration number 138,403 dated December 11, 1964, in respect of "sweaters, suits, slacks, shirts, sport shirts, raincoats, rain hats, jackets, blouses, pants, coats, knitted T-shirts, knitted two piece suits, shorts." Said registration states that the trade mark "Dorce" was used in Canada by the respondent since January 2, 1964. Applicants allege that prior to that date, they had used the trade mark "Dorce" in Canada in association with like or similar wares, specifically at least as early as April 17, 1962. Applicants also allege that the use and adoption of said trade mark by respondent was with full knowledge of the prior trade mark rights of applicants in said trade mark.

Applicants then ask for expungement of respondent's registration on the basis of said prior use in Canada by the applicants, presumably under the provisions of sections 16 and 18 of the *Trade Marks Act*.

Rule 704(3) provides as follows:

*Rule 704.* (3) Within 15 days after an originating notice or notice of appeal is filed, the affidavits which the applicant or appellant proposes to put before the Court for the hearing and determination of the proceedings shall be filed, and copies thereof shall be served within 15 days after the originating notice or notice of appeal is served.

The corresponding Exchequer Court Rule covering the situation in 1969 was Rule 36(3) which stated as follows:

*Rule 36(3)* Within fourteen days after an originating notice or notice of appeal is filed, or within such further time as the Court may allow (which further time may be sought *inter alia* upon the ground that an application is to be made for a direction that the proceedings may be heard and determined otherwise than summarily on evidence adduced by affidavit), the affidavits which the applicant or appellant

Ces procédures ont été instituées conformément aux dispositions des articles actuels 57 et 58 de la *Loi sur les marques de commerce* S.R.C. 1970, c. T-10, par avis de motion introductif daté du 17 juin 1969 et déposé à cette date à la Cour. L'exposé des faits accompagnant cet avis de motion introductif précise que l'intimée est la propriétaire inscrite de la marque de commerce «Dorce», en vertu de l'enregistrement N° 138,403 de la marque de commerce canadienne, daté du 11 décembre 1964, qui porte sur des «gilets de laine, complets, pantalons de sport, chemises, chemises de sport, imperméables, chapeaux de pluie, vestes, corsages, pantalons, manteaux, tricots, ensembles deux-pièces tricotés, culottes.» Cet enregistrement établit que, depuis le 2 janvier 1964, l'intimée employait au Canada la marque de commerce «Dorce». Les requérants allèguent qu'avant cette date, ils avaient vendu au Canada la marque de commerce «Dorce» en liaison avec des marchandises identiques ou semblables, et plus précisément dès le 17 avril 1962 au moins. Les requérants allèguent également que l'intimée a employé et adopté cette marque de commerce alors qu'elle était tout à fait au courant des droits antérieurs des requérants sur ladite marque de commerce.

Les requérants demandent donc la radiation de l'enregistrement de l'intimée en raison de leur utilisation antérieure de la marque de commerce au Canada; on présume que c'est probablement en vertu des dispositions des articles 16 et 18 de la *Loi sur les marques de commerce*.

La Règle 704(3) précise:

*Règle 704.* (3) Dans les 15 jours qui suivent le dépôt d'un avis introductif d'instance ou d'un avis d'appel, les affidavits que le requérant ou l'appelant a l'intention de soumettre à la Cour pour l'audition des procédures et la décision à leur sujet, doivent être déposés, et des copies doivent en être signifiées, dans les 15 jours qui suivent la signification de l'avis introductif d'instance ou de l'avis d'appel.

La règle correspondante de la Cour de l'Échiquier, qui régissait cette situation en 1969, était la Règle 36(3) qui précisait:

*Règle 36(3)* Dans les quatorze jours qui suivent la production d'un avis introductif d'instance ou d'un avis d'appel, ou dans tel délai supplémentaire que la Cour peut accorder (lequel délai supplémentaire peut être demandé en invoquant, entre autres motifs, le fait qu'une requête doit être présentée pour obtenir que soit rendue une directive à l'effet que l'affaire soit entendue et décidée autrement que

proposes to put before the Court for the hearing and determination of the proceedings shall be filed, and copies thereof shall be served within fourteen days after the originating notice or notice of appeal is served or within such further time as the Court may allow.

The applicants did not comply with the requirements of Exchequer Court Rule 36(3) by filing the affidavits sought to be put before the Court within fourteen days of the filing of the originating notice of motion in the Court. As a matter of fact, no such affidavits have ever been filed in the Court, nor were they submitted to me on the argument of the motion.

The applicants make this motion for extension of time for filing such affidavits under the provisions of Federal Court Rule 3(c) which provides:

*Rule 3. (1) . . .*

(c) the Court may enlarge or abridge the time appointed by these Rules, or fixed by any order, for doing any act or taking any proceeding upon such terms, if any, as seem just, and any such enlargement may be ordered, although the application for the same is not made until after the expiration of the time appointed or fixed, . . .

I agree with counsel for the applicants that the Court has power to enlarge the time within which they may file their supporting affidavits provided the circumstances established warrant such an enlargement. It thus becomes necessary to look at these facts and circumstances.

The history of this matter begins on January 2, 1968, when counsel for the applicants wrote to the respondent alleging that respondent's registration of the trade mark "Dorce" in Canada was invalid because of prior use in Canada by the applicants. The letter then made some suggestions as to how the conflict between the parties could be resolved, that is, by assignment of respondent's registration to the applicants, thereafter the applicants to license the respondent. Respondent's solicitor replied to this letter under date of January 23, 1968 and in effect denied applicant's contentions, re-asserted respondent's entitlement to its Canadian registration and concluded by suggesting that perhaps an arrangement could be

d'une façon sommaire, fondée sur une preuve produite par affidavit), les affidavits que le demandeur ou l'appelant se propose de soumettre à la Cour en vue de l'audition des procédures et de la décision à rendre à leur égard doivent être produits et la signification des copies desdits affidavits doit se faire dans les quatorze jours qui suivent celle de l'avis introductif d'instance ou de l'avis d'appel, ou dans un tel délai supplémentaire que la Cour peut accorder.

Les requérants ne se sont pas conformés à la Règle 36(3) de la Cour de l'Échiquier, qui exige le dépôt des affidavits qu'ils désirent soumettre à la Cour dans les quatorze jours qui suivent celui de l'avis de motion introductif devant cette Cour. En fait, aucun affidavit de cette nature n'a jamais été déposé à la Cour, ni ne m'a jamais été soumis lors de la discussion de la motion.

Les requérants présentent cette requête de prolongation du délai de dépôt de ces affidavits conformément aux dispositions de la Règle 3(c) de la Cour fédérale qui précise:

*Règle 3. (1) . . .*

c) la Cour peut augmenter ou réduire les délais prévus par les présentes Règles, ou fixés par une ordonnance, pour l'accomplissement d'un acte ou l'introduction d'une procédure aux conditions qui, le cas échéant, semblent justes, et une prolongation de ce genre peut être ordonnée même si la demande n'en est faite qu'après l'expiration du délai prévu ou fixé, . . .

Je conviens avec l'avocat des requérants que la Cour a le pouvoir d'augmenter les délais durant lesquels ceux-ci peuvent déposer leurs affidavits, à condition que les circonstances établies justifient une telle prolongation. Il devient donc nécessaire d'examiner les faits et les circonstances.

Cette affaire a commencé le 2 janvier 1968, lorsque l'avocat des requérants a écrit à l'intimée et prétendu que l'enregistrement au Canada de la marque de commerce «Dorce» de l'intimée était invalide en raison de son utilisation antérieure au Canada par les requérants. La lettre soumettait ensuite quelques suggestions sur la manière dont on pourrait régler le conflit entre les parties, c'est-à-dire, par cession de l'enregistrement de l'intimée aux requérants, les requérants accordant ensuite une licence à l'intimée. Le procureur de l'intimée a répondu le 23 janvier 1968 à cette lettre et a en fait rejeté les prétentions des requérants, réaffirmé le droit de l'intimée à son enregistrement canadien et conclu en suggérant qu'on pourrait peut-être

worked out whereby respondent might license the applicants under respondent's registration. These letters were the first of some forty-two letters between counsel for the parties between January of 1968 and December of 1971.

Counsel for both parties referred extensively to this correspondence in support of their position. Counsel for the applicants argued forcefully that this correspondence indicated clearly that throughout this entire period, negotiations were being pursued with a view to settlement; that at many times during the negotiations it appeared that settlement would be reached and therefore counsel did not concern himself with breach of the rule concerning filing of the affidavits, and that it was only after negotiations were broken off late in 1971, that he found it necessary to proceed with this motion for extension of time.

Counsel for the respondent argued just as forcefully that the correspondence from his firm, and earlier from the firm first representing the respondent, should have made it clear to the applicants and their counsel that respondent was not retreating in any way from its registration and its right to registration and that neither of respondent's counsel made any representations or acted in such a way as to lead applicants' counsel to believe that he did not need to comply with the Rules of Court, and that applicants' counsel's present difficulty is of his own making.

I have read the correspondence carefully and there is some measure of support in it for the contentions of both counsel. However, considering the evidence in total, I am satisfied that during the period in question, there was negotiation between the parties, and if not true negotiation, there was most certainly communication in large measure. Counsel for the applicants may have been unrealistically optimistic in expecting that the conflict would be settled without the necessity of continuing with his expungement action. However, I am satisfied that he acted in good faith throughout.

I agree with the statement of President Jackett (as he then was) in the case of *Smith, Kline*

parvenir à un accord, l'intimée pouvant accorder une licence aux requérants en vertu de son enregistrement. Ces lettres marquent le début d'une série de quarante-deux lettres échangées entre les avocats des parties entre janvier 1968 et décembre 1971.

Les avocats des deux parties se sont abondamment reportés à cette correspondance pour appuyer leurs prétentions. L'avocat des requérants a soutenu avec force que cette correspondance indiquait clairement que, pendant toute cette période, des négociations étaient en cours dans le but de parvenir à un règlement; qu'à plusieurs reprises pendant les négociations, il a semblé qu'on pourrait parvenir à un accord et qu'il ne s'était donc pas soucié de respecter la règle concernant le dépôt des affidavits; que ce n'est qu'après la rupture des négociations à la fin de 1971 qu'il a jugé nécessaire de présenter cette requête de prolongation des délais.

L'avocat de l'intimée soutient avec autant de force que la correspondance de son bureau, et auparavant du bureau d'avocat représentant antérieurement l'intimée, aurait dû faire comprendre aux requérants et à leur avocat que l'intimée ne renonçait en aucune façon à son enregistrement et à son droit d'enregistrement et qu'aucun des avocats de l'intimée n'a fait de déclarations ni agi de manière à faire croire à l'avocat des requérants qu'il n'avait pas besoin de se conformer aux règles de la Cour, et que les difficultés actuelles de l'avocat des requérants ne sont dues qu'à lui-même.

J'ai lu avec attention la correspondance et, dans une certaine mesure, elle vient confirmer les prétentions des deux avocats. Toutefois, après avoir examiné la preuve dans son ensemble, je suis convaincu que pendant la période en question, des négociations étaient en cours entre les parties, et que, s'il ne s'agissait pas de vraies négociations, il existait très certainement des communications importantes. L'avocat des requérants a pu se montrer trop optimiste en espérant que le conflit serait réglé sans avoir besoin de recourir à une action en radiation. Cependant, je suis convaincu qu'il a toujours agi de bonne foi.

Je suis d'accord avec le principe qu'expose le président Jackett (maintenant juge en chef)

& *French Inter-American Corp. v. Micro Chemicals Ltd.*, 62 C.P.R. 245 when he said at page 256:

... I think the day is almost past when the Courts are quite so callous as to say that one litigant is "entitled" to take advantage of the mistakes of another.

In my view, this is also a case like the *Smith, Kline and French* case (*supra*) to the extent that here also, the parties had never dropped their cudgels. Here, as there, it seems that one of the parties (here the applicants) chose a particular line of battle strategy that now, in retrospect, seems to have been unwise.

On page 259 of said judgment, President Jackett said:

... There was a time when Courts would have taken a hard line and would not have permitted litigants to go back on such decisions. It is, however, in my view, more acceptable today to allow such mistakes to be corrected if they can be corrected without injustice to other parties and without transgressing the rule of public policy that demands that there be some finality to litigation.

I agree with that general view of the way in which such a situation should be considered and I would be inclined to grant applicants' motion in the terms asked for if I could satisfy myself that such a result would not inflict prejudice and injustice on the respondent. However, respondent's counsel submits prejudice on the following basis: Respondent's trade mark registration is dated December 11, 1964. By virtue of subsection (2) of section 17 of the *Trade Marks Act*<sup>1</sup> a difference is made between the standard of proof required in expungement actions according to whether said action is commenced before or after the expiry of five years from the date of trade mark registration.

In actions commenced more than five years after registration, in addition to all other items of proof required of the applicant under the Act, the applicant must prove additionally that the holder of a trade mark registration, in this case, the respondent, adopted the registered trade mark in Canada with knowledge of such previous use by the applicants.

dans l'arrêt *Smith, Kline & French Inter-American Corp. c. Micro Chemicals Ltd.*, 62 C.P.R. 245 où il a déclaré à la page 256:

[TRADUCTION] ... Je pense que les temps sont presque révolus où les tribunaux déclaraient sans pitié qu'une partie a «le droit» de profiter des erreurs de l'autre.

A mon sens, la présente espèce est semblable à l'affaire *Smith, Kline and French* (précitée), dans la mesure où, ici aussi, les parties n'ont jamais abandonné leurs positions. Ici comme dans l'autre affaire, il semble que l'une des parties, en l'espèce les requérants, ait choisi une stratégie particulière qui, rétrospectivement, semble maintenant ne pas avoir été sage.

A la page 259 de ce jugement, le président Jackett déclarait:

[TRADUCTION] ... A une certaine époque, les tribunaux se seraient montrés très sévères et n'auraient pas autorisé les parties à revenir sur de telles décisions. A mon avis, on accepte toutefois plus facilement aujourd'hui d'autoriser de corriger de telles erreurs, si elles peuvent être corrigées sans créer d'injustice pour les autres parties et sans violer la règle d'ordre public qui exige de mettre un terme au litige.

Je suis d'accord avec la façon générale dont il faut envisager une telle situation et je serais prêt à accueillir la requête des requérants en sa forme et teneur si je pouvais me convaincre qu'elle n'a pas pour effet de causer un préjudice à l'intimée ni d'aboutir à une injustice à son égard. Toutefois, l'avocat de l'intimée soutient qu'il y a un préjudice, au motif que l'enregistrement de la marque de commerce de l'intimée est daté du 11 décembre 1964. Le paragraphe (2) de l'article 17 de la *Loi sur les marques de commerce*<sup>1</sup> établit une différence dans la nature de la preuve exigée dans les actions en radiation, selon que l'action est ouverte avant ou après l'expiration des cinq ans à compter de la date d'enregistrement d'une marque de commerce.

Dans des actions ouvertes plus de cinq ans après l'enregistrement, en plus de tous les autres éléments de preuve que la Loi exige du requérant, celui-ci doit prouver en outre que le détenteur de l'enregistrement de la marque de commerce, en l'espèce l'intimée, a adopté au Canada la marque de commerce déposée alors qu'elle était au courant de cette utilisation antérieure par les requérants.

Put another way, in actions commenced longer than five years after registration, the applicant has "a higher hill to climb" than in actions commenced before the five year period has expired to the extent of the additional item of proof above cited.

In this case, the five year period expired on December 11, 1969. The originating summons and statement of facts were filed on June 17, 1969, but the supporting affidavits were not filed and have not been filed to this day. Counsel for the respondent says that the applicants in effect are seeking the best of two worlds. On the one hand, they want their action, which was commenced prior to the five year deadline to be continued so they can retain the benefit of the lesser burden of proof, while on the other hand, they want the added advantage of an additional two and one-half year period within which to discover and file possible new evidence in support of their action to expunge.

I find considerable substance in the argument of respondent's counsel. Proceedings of this kind are intended to be of a summary nature and are to be heard on affidavit evidence except in special cases where it may be desirable to determine certain specific issues on oral evidence. Respondent was entitled to know the case it had to meet and this could only be accomplished after the applicants had filed and served their supporting affidavits.

As I said earlier, none of the supporting affidavits which the applicants seek to file were before the Court on the hearing of the motion before me. However, the material before me established that there are apparently three affidavits of Joyce Wendy Yung, one dated May 8, 1969, one dated October 1, 1969 and one dated March 13, 1971. Copies of these three affidavits were not sent to respondent's counsel until April 23, 1971. The applicants ask for leave to file these three affidavits and possibly another completely new affidavit, not yet in existence, which applicants' counsel says will be necessary to establish the new allegations contained in applicants' amended statement of claim (amended without leave on January 20,

En d'autres termes, dans des actions ouvertes plus de cinq ans après l'enregistrement, la requérante a une charge plus lourde de preuve à rencontrer que dans les actions ouvertes avant l'expiration de la période de cinq ans, à cause de l'élément de preuve supplémentaire mentionné plus haut.

En l'espèce, le délai de cinq ans a expiré le 11 décembre 1969. L'avis introductif d'instance et l'exposé des faits ont été déposés le 17 juin 1969, mais les affidavits à leur appui n'ont pas été déposés et ne le sont pas encore à ce jour. L'avocat de l'intimée déclare que les requérants ont en effet essayé de jouer sur deux tableaux. D'une part ils veulent poursuivre leur action, qui a été ouverte avant la limite des cinq ans, pour continuer à bénéficier de la charge moins lourde de la preuve, tandis que d'autre part ils veulent bénéficier de l'avantage supplémentaire d'une période additionnelle de deux ans et demi leur permettant de découvrir et de déposer d'éventuelles preuves nouvelles à l'appui de leur action en radiation.

Je pense que l'argument de l'avocat de l'intimée a beaucoup de valeur. Les procédures de ce genre doivent revêtir un caractère sommaire et être jugées sur affidavit, sauf dans des affaires particulières où il peut être souhaitable de trancher certaines questions spéciales en se fondant sur une preuve orale. L'intimée était en droit de connaître les prétentions qui devaient lui être opposées et ceci ne pouvait être fait qu'après que les requérants aient déposé et signifié leurs affidavits.

Comme je l'ai déjà dit, aucun des affidavits à l'appui de la demande des requérants, que ces derniers veulent déposer, n'a été soumis à la Cour à l'audition de la présente requête. Toutefois, les documents qui m'ont été présentés établissent qu'il existe apparemment trois affidavits de Joyce Wendy Yung, l'un daté du 8 mai 1969, un autre daté du 1<sup>er</sup> octobre 1969 et un dernier daté du 13 mars 1971. Des copies de ces trois affidavits n'ont été envoyées à l'avocat de l'intimée que le 23 avril 1971. Les requérants demandent l'autorisation de déposer ces trois affidavits et peut-être un autre tout à fait nouveau, qui n'existe pas encore, mais qui, selon l'avocat des requérants, sera nécessaire pour prouver les nouvelles prétentions conte-

1972 pursuant to Rule 421(1) because respondent has not yet pleaded to the original statement of claim.)

It is my opinion that if the applicants wish to have the benefit of the lesser burden of proof under section 17(2), they have to be expected to go to trial on the basis of the evidence in their possession prior to the expiry of the five year period, that is to say, prior to December 11, 1969. This would mean that they would be entitled to file the affidavits of Joyce Wendy Yung dated May 8, 1969 and October 1, 1969 only.

President Jackett of the Exchequer Court (as he then was) took what I consider to be the proper view of Rule 36 which was the predecessor to the present Rule 704 in the case of *Home Juice Co. v. Orange Maison Ltée*, 52 C.P.R. 175. At page 178, the learned President said:

What Rule 36 contemplates is the filing in advance of the hearing of the affidavits that the respective parties "propose" to "put before the Court" for the hearing. In my view, in the ordinary course of events each of the respective parties, having complied with this condition precedent to using such affidavits as evidence, should tender at the hearing such of the affidavits that he has previously filed as he then decides to make part of his case at the hearing. At that time, the opposing party can make all proper objections to their being admitted and the Court can, after hearing anything that the parties may have to say, admit each affidavit, in whole or in part, or reject it.

In the case at bar, for the reasons above stated, I believe that applicants should only have leave to file the affidavits of Joyce Wendy Yung dated May 8, 1969 and October 1, 1969. Because I have not seen these affidavits, I can form no conclusions as to their relevance or their admissibility. Respondent will accordingly have full opportunity to make all proper objections as he may be advised in the event applicants desire to put them before the Court at the trial and the trial Judge will be able to rule on their admissibility.

In making this disposition of the matter, I have endeavoured to adhere to the principle enunciated in the *Smith* case (*supra*) while at the same time ensuring that the respondent is

nues dans la déclaration amendée des requérants (amendée sans autorisation le 20 janvier 1972, conformément à la Règle 421(1), parce que l'intimée n'avait pas encore répondu à la première déclaration.)

Si les requérants souhaitent profiter de la charge moins lourde de la preuve que prévoit l'article 17(2), ils doivent, à mon sens, intenter un procès fondé sur les preuves qu'ils possédaient avant l'expiration du délai de cinq ans, c'est-à-dire avant le 11 décembre 1969. Cela signifie qu'ils ne peuvent prétendre déposer que les affidavits de Joyce Wendy Yung datés du 8 mai 1969 et du 1<sup>er</sup> octobre 1969.

Le président Jackett de la Cour de l'Échiquier (maintenant juge en chef de la Cour fédérale) a, à mon sens, fait une saine application de la Règle 36 qui précédait la Règle actuelle 704, dans l'arrêt *Home Juice Co. c. Orange Maison Ltée*, 52 C.P.R. 175. A la page 178, le savant président a déclaré:

[TRADUCTION]. Ce que la Règle 36 envisage, c'est le dépôt, avant l'audition, des affidavits que les parties respectives «se proposent» de «soumettre à la Cour» en vue de l'audition. Dans une situation normale, chacune des parties respectives, après avoir rempli cette condition préalable à l'utilisation des affidavits comme preuve, devrait, à mon sens, présenter à l'audience les affidavits qu'elle a déposés auparavant et qu'elle avait auparavant décidé de joindre à son dossier à l'audience. A ce moment-là, la partie adverse peut présenter toutes les objections appropriées à leur admission et la Cour peut, après avoir entendu tout ce que les parties peuvent avoir à dire, admettre chaque affidavit, en tout ou en partie, ou le rejeter.

En l'espèce, pour les motifs mentionnés plus haut, je pense qu'on devrait autoriser les requérants à déposer seulement les affidavits de Joyce Wendy Yung en date du 8 mai 1969 et du 1<sup>er</sup> octobre 1969. Comme je n'ai pas vu ces affidavits, je ne peux pas me prononcer sur leur pertinence ou leur admissibilité. L'intimée aura donc toute possibilité de présenter toutes les objections appropriées qu'on pourra lui conseiller, au cas où les requérants désireraient les soumettre à la Cour lors du procès, et le juge du fond pourra statuer sur leur admissibilité.

En disposant ainsi de cette affaire, j'ai essayé de me conformer au principe énoncé dans l'arrêt *Smith* (précité), tout en m'assurant en même temps que l'intimée ne subit pas de préjudice du

not prejudiced by applicants' failure to comply with the rules over a protracted period of time.

The applicants will have to decide whether to proceed to trial on the basis of the evidence contained in the two earlier Yung affidavits or whether to commence a new action and thus embrace the higher burden imposed by virtue of section 17(2) of the *Trade Marks Act*.

There will be an order enlarging the time until February 15, 1972 for the applicants herein to file the affidavit of Joyce Wendy Yung dated May 8, 1969 and the further affidavit of Joyce Wendy Yung dated October 1, 1969. It is further ordered that copies of said affidavits shall be served on the respondent on or before March 1, 1972. There will be a further order allowing the filing of replies under subsection (2) of section 58 of the *Trade Marks Act* until March 15, 1972 and a further order allowing the respondent until April 1, 1972 to file any affidavits which it proposes to put before the Court for the hearing and determination of these proceedings. There will be a further order in favour of the respondent for the costs of this motion in any event of the cause. I fix those costs at one hundred dollars.

---

<sup>1</sup> 17. (2) In proceedings commenced after the expiry of five years from the date of registration of a trade mark or from the 1st day of July 1954, whichever is the later, no registration shall be expunged or amended or held invalid on the ground of the previous use or making known referred to in subsection (1), unless it is established that the person who adopted the registered trade mark in Canada did so with knowledge of such previous use or making known.

fait que les requérants ne se sont pas conformés aux règles pendant une longue période de temps.

Les requérants devront décider s'ils poursuivent le procès en se fondant sur les preuves contenues dans les deux premiers affidavits de Joyce Yung ou s'ils intentent une nouvelle action et assument ainsi la charge d'une preuve plus lourde, imposée par l'article 17(2) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Il sera rendu une ordonnance augmentant les délais jusqu'au 15 février 1972, pour que les requérants en l'espèce puissent déposer l'affidavit de Joyce Wendy Yung daté du 8 mai 1969 ainsi que l'autre affidavit de Joyce Wendy Yung daté du 1<sup>er</sup> octobre 1969. Il est en outre ordonné que des copies de ces affidavits soient signifiées à l'intimée au plus tard le 1<sup>er</sup> mars 1972. Il sera rendu une autre ordonnance autorisant le dépôt de réponses, en vertu du paragraphe (2) de l'article 58 de la *Loi sur les marques de commerce*, avant le 15 mars 1972, et une autre ordonnance autorisant l'intimée à déposer, avant le 1<sup>er</sup> avril 1972, tous les affidavits qu'elle a l'intention de soumettre à la Cour pour l'audition des procédures et la décision les concernant. Il sera également rendu une autre ordonnance accordant à l'intimée les dépens de la présente requête, quelle que soit l'issue de la cause. Je fixe ces dépens à cent dollars.

---

<sup>1</sup> 17. (2) Dans des procédures ouvertes après l'expiration de cinq ans à compter de la date d'enregistrement d'une marque de commerce ou à compter du 1<sup>er</sup> juillet 1954, en prenant celle des deux dates qui est postérieure à l'autre, aucun enregistrement ne doit être rayé, modifié ou jugé invalide pour le motif de l'utilisation ou révélation antérieure que mentionne le paragraphe (1), à moins qu'il ne soit établi que la personne qui a adopté au Canada la marque de commerce déposée l'a fait alors qu'elle était au courant de cette utilisation ou révélation antérieure.