

T-4448-80

T-4448-80

**Asbjorn Hogard A/S (Plaintiff)**

v.

**Northwest Tackle Manufacturing Limited and Gibbs Tool and Stamping Works Ltd. (Defendants)**

Trial Division, Walsh J.—Toronto, June 1; Ottawa, June 4, 1981.

*Practice — Trade marks — Action for declaration of passing off, invalidity and for expungement from register — Motion by plaintiff for an order that officers of defendants attend to be examined for discovery and that service be effected on defendants' solicitors — Motion by defendants to determine whether paras. 7(a),(b) and (c) of Trade Marks Act are ultra vires and whether the Court has jurisdiction over the action based on paras. 7(a),(b) and (c) — Whether there should be a preliminary determination of the question of law under Rule 474 — Defendants' motion dismissed — Plaintiff's motion adjourned sine die — Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, ss. 7(a),(b),(c), 57, 58 — Federal Court Rules 465(8), 474.*

Plaintiff moves for an order that an officer of each of the defendants attend to be examined for discovery and that service be effected on their solicitors. The action seeks a declaration that the defendants have passed off their wares for those of the plaintiff contrary to section 7 of the *Trade Marks Act*. It also asks for a declaration that defendant Gibbs' trade mark "NORSE SILDA" is void and that the trade mark be expunged from the register. It further seeks an injunction restraining the defendants from using the trade mark or words similar to "STINGSILDA" and packaging similar to plaintiff's, for fishing lures in Canada. The defendants seek a determination pursuant to Rule 474 as to whether paragraphs 7(a),(b) and (c) of the Act are *ultra vires* and whether the Court has jurisdiction over the action based on the paragraphs. The issue is whether to set down as a preliminary issue a determination of a question of law under Rule 474.

*Held*, the defendants' motion is dismissed and that of the plaintiff is adjourned *sine die*. Rule 474 leaves it to the discretion of the Court to determine whether it deems it expedient to set down a question of law for determination. The leading jurisprudence appears to indicate that it should be done if the decision of the Court on the question of law will determine the entire issue before the Court. It cannot be concluded at this stage of the proceedings that if a decision of the question of law was adverse to plaintiff then the action seeking expungement of the trade mark from the register would therefore of necessity fail on a question of procedure. There-

**Asbjorn Hogard A/S (Demanderesse)**

c.

**Northwest Tackle Manufacturing Limited et Gibbs Tool and Stamping Works Ltd. (Défenderesses)**Division de première instance, le juge Walsh— Toronto, 1<sup>er</sup> juin; Ottawa, 4 juin 1981.

*Pratique — Marques de commerce — Action visant à obtenir un jugement déclarant que les défenderesses ont fait passer leurs marchandises pour celles de la demanderesse, que l'enregistrement est invalide et qu'il doit être radié du registre — Requête de la demanderesse tendant à une ordonnance portant que des dirigeants des compagnies défenderesses comparaissent aux fins d'un interrogatoire préalable et que la convocation soit signifiée à leurs procureurs — Requête des défenderesses demandant à la Cour de déterminer si les al. 7(a),(b) et c) de la Loi sur les marques de commerce sont ultra vires et si la Cour a compétence pour connaître d'une action fondée sur ces alinéas — Il échet d'examiner s'il devrait y avoir une décision préliminaire sur un point de droit en vertu de la Règle 474 — La requête des défenderesses est rejetée — La requête de la demanderesse est ajournée sine die — Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, c. T-10, art. 7(a),(b),(c), 57, 58 — Règles 465(8), 474 de la Cour fédérale.*

La demanderesse tente d'obtenir une ordonnance portant qu'un dirigeant de chacune des compagnies défenderesses compareisse aux fins d'un interrogatoire préalable et que la convocation soit signifiée aux procureurs de ces dernières. La demanderesse conclut à un jugement déclarant que les défenderesses ont fait passer leurs marchandises pour celles de la demanderesse contrairement à l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce*. Elle conclut aussi à un jugement déclarant que la marque de commerce «NORSE SILDA» de la défenderesse Gibbs est invalide et doit être radiée du registre. Elle demande en outre une injonction interdisant aux défenderesses d'employer la marque de commerce «STINGSILDA» ou des mots que l'on peut confondre avec cette marque et d'utiliser des emballages semblables à ceux dont se sert la demanderesse pour les leurres de pêche qu'elle vend au Canada. Les défenderesses tentent d'obtenir une décision en application de la Règle 474, savoir si les alinéas 7(a),(b) et c) de la Loi sont *ultra vires* et si la Cour a compétence pour connaître d'une action fondée sur ces alinéas. Il échet d'examiner si la Cour doit se prononcer sur cette question préliminaire à titre de point de droit conformément à la Règle 474.

*Arrêt*: la requête des défenderesses est rejetée et celle de la demanderesse est ajournée sine die. La Règle 474 investit la Cour du pouvoir discrétionnaire de déterminer s'il y a lieu de procéder à l'instruction préliminaire d'un point de droit. D'après la jurisprudence, la Cour ne doit le faire que si sa décision sur le point de droit vide le litige dont elle est saisie. On ne peut conclure à cette étape des procédures que si la décision sur le point de droit était défavorable à la demanderesse, l'action en radiation de la marque de commerce succomberait inéluctablement sur un point de procédure. En conséquence, la présente action, à cause de sa dualité, ne se

fore, the present action, because of its dual nature is not an appropriate one in which to set down as a preliminary issue a determination of a question of law under Rule 474. The plaintiff's motion does not need to be dealt with.

*MacDonald v. Vapor Canada Ltd.* [1977] 2 S.C.R. 134, referred to. *Motel 6, Inc. v. No. 6 Motel Ltd.* [1982] 1 F.C. 638, referred to. *The Clarkson Co. Ltd. v. The Queen* [1978] 1 F.C. 481, referred to. *Canadian Pacific Air Lines, Ltd. v. The Queen* [1976] 1 F.C. 494, referred to. *Cardinal v. The Queen* [1977] 2 F.C. 698, applied.

## MOTION.

## COUNSEL:

*K. D. McKay* for plaintiff.  
*B. Edmonds* and *G. Clarke* for defendants.

## SOLICITORS:

*Donald F. Sim, Q.C.*, Toronto, for plaintiff.  
*McCarthy & McCarthy*, Toronto, for defendants.

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

WALSH J.: Two motions came on for hearing in this matter, the first being defendants' motion seeking determination pursuant to Rule 474 of the Rules of this Court of questions of law as to whether paragraphs (a), (b) and (c) of section 7 of the *Trade Marks Act*, R.S.C. 1970, c. T-10, are *ultra vires* and whether this Court has jurisdiction over the portion of the subject-matter of the action based on the said paragraphs (a), (b) and (c) of section 7.

The second motion was an application by plaintiff for an order that an officer of each of the defendant companies attend to be examined for discovery by plaintiff and that service of the appointment may be effected on the solicitors for the defendants as provided by Rule 465(8).

The action seeks a declaration that the defendants have passed off their wares for those of the plaintiff within the meaning of section 7 of the *Trade Marks Act*, but also asks for a declaration that trade mark registration No. 216,708 for the trade mark NORSE SILDA owned by the defendant Gibbs is invalid and void and that it be expunged

prête pas à l'instruction préliminaire d'un point de droit prévue à la Règle 474. Il n'est pas nécessaire que la Cour se prononce sur la requête de la demanderesse.

Arrêts mentionnés: *MacDonald c. Vapor Canada Ltd.* [1977] 2 R.C.S. 134; *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* [1982] 1 C.F. 638; *The Clarkson Co. Ltd. c. La Reine* [1978] 1 C.F. 481; *Lignes aériennes Canadien Pacifique Ltée c. La Reine* [1976] 1 C.F. 494. Arrêt appliqué: *Cardinal c. La Reine* [1977] 2 C.F. 698.

## REQUÊTE.

## AVOCATS:

*K. D. McKay* pour la demanderesse.  
*B. Edmonds* et *G. Clarke* pour les défenderesses.

## PROCUREURS:

*Donald F. Sim, c.r.*, Toronto, pour la demanderesse.  
*McCarthy & McCarthy*, Toronto, pour les défenderesses.

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

LE JUGE WALSH: La Cour a été saisie en l'espèce de deux requêtes, la première émanant des défenderesses qui invoquent la Règle 474 des Règles de la Cour pour demander une décision sur des points de droit, savoir si les alinéas a), b) et c) de l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce*, S.R.C. 1970, c. T-10, sont *ultra vires*, et si cette Cour a compétence pour connaître de la partie de l'action fondée sur lesdits alinéas a), b) et c) de l'article 7.

La seconde requête, introduite par la demanderesse, tend à une ordonnance portant qu'un dirigeant de chacune des compagnies défenderesses comparaitra aux fins d'interrogatoire préalable par la demanderesse et que la convocation sera signifiée aux procureurs des défenderesses conformément à la Règle 465(8).

Dans l'action principale, la demanderesse conclut à un jugement déclarant que les défenderesses ont fait passer leurs marchandises pour les siennes, au sens de l'article 7, ainsi qu'à un jugement déclarant que l'enregistrement n° 216,708 de la marque de commerce NORSE SILDA de la défenderesse Gibbs est invalide et doit être radiée du

from the register. In addition an injunction is sought restraining the defendants from using the words NORSE SILDA or words confusingly similar to the trade mark STINGSILDA, an unregistered trade mark used by plaintiff associated with fishing lures in Canada, and from using packaging confusingly similar to that employed by plaintiff in association with the said fishing lures sold or distributed by them in Canada, as well as delivery up for destruction of packaging, labelling, invoices, advertisements and so forth and damages or an accounting of profits.

Proceedings were initiated in September 1980 and there have been a number of preliminary motions, the statement of defence being finally filed on April 21, 1981, to which plaintiff has joined issue. The issues of law raised by defendants are serious and a final determination of them by the Supreme Court of Canada would be welcomed both by the Judges of this Court and by lawyers practising in the trade mark field since at present it can be said that the state of the law with respect to the other paragraphs of section 7 of the *Trade Marks Act* (with the exception of paragraph (e) found to be *ultra vires* by the Supreme Court in the leading case of *MacDonald v. Vapor Canada Limited* [1977] 2 S.C.R. 134) is still unsettled. One school of thought holds that although that action was concerned only with paragraph (e) the same reasoning adopted in that judgment is applicable so that all the other paragraphs of section 7 are also *ultra vires*. The other school of thought holds that it is still arguable that there is applicable federal law to support some of the other paragraphs. Extensive jurisprudence was examined very thoroughly by my brother Addy J. in *Motel 6, Inc. v. No. 6 Motel Limited*, *supra* page 638, a judgment dated April 3, 1981, in which he concludes that section 7(b) of the *Trade Marks Act* is *ultra vires* the federal legislative authority and that the Court is without jurisdiction to try the issue either on the basis of that section or the common law action of passing off.

It is not necessary here to review the jurisprudence save to state that the cases referred to by him on the matter are *Aluminum Co. of Canada Ltd. v. Tisco Home Building Products (Ontario)*

registre. Elle demande en outre une injonction pour interdire aux défenderesses d'employer les mots NORSE SILDA ou d'autres mots qu'on peut confondre avec la marque de commerce STINGSILDA, marque non enregistrée et employée par la demanderesse en liaison avec des leurres de pêche vendus au Canada, et d'utiliser un conditionnement qu'on peut confondre avec celui qu'utilise la demanderesse en liaison avec lesdits leurres vendus ou distribués au Canada. Elle demande également la remise, aux fins de destruction, des emballages, étiquettes, factures, annonces publicitaires, etc., ainsi que des dommages-intérêts ou un compte rendu des bénéfices.

La procédure fut engagée en septembre 1980 et après un certain nombre de requêtes préliminaires, le mémoire de défense a été déposé le 21 avril 1981, auquel la demanderesse a répondu. Les défenderesses soulèvent d'importants points de droit, au sujet desquels un jugement définitif de la Cour suprême du Canada serait bienvenu à la fois pour les juges du siège et pour les avocats spécialisés dans les marques de commerce, vu l'état incertain des règles de droit relatives aux autres alinéas de l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce* (à part l'alinéa e) que la Cour suprême a déclaré *ultra vires* dans l'arrêt *MacDonald c. Vapor Canada Limited* [1977] 2 R.C.S. 134, principale source jurisprudentielle). Selon une école de pensée, ce dernier portait certes sur l'alinéa e), mais le raisonnement adopté dans ce jugement s'applique à tous les autres alinéas de l'article 7, lesquels, de ce fait, sont tous *ultra vires*. Selon une autre école, il est encore loisible de soutenir que quelques-uns des autres alinéas de l'article 7 trouvent leur fondement dans une loi fédérale applicable. Mon collègue le juge Addy a consulté une abondante jurisprudence dans *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Limited*, précité à la page 638, jugement rendu le 3 avril 1981, dans lequel il a conclu que l'article 7(b) de la *Loi sur les marques de commerce* était *ultra vires* du pouvoir législatif fédéral et que la Cour n'avait pas compétence pour connaître de l'affaire sur la base ni de cette disposition ni de l'action en *passing off* de la *common law*.

Il n'est pas nécessaire en l'espèce de revenir sur la jurisprudence invoquée dans cette affaire. Il suffit de rappeler que les précédents cités sont *Aluminum Co. of Canada Ltd. c. Tisco Home*

*Ltd.*<sup>1</sup>, *Adidas (Canada) Ltd. v. Colins Inc.*<sup>2</sup>, *Imperial Dax Co., Inc. v. Mascoll Corp. Ltd.*<sup>3</sup>, *McCain Foods Ltd. v. C. M. McLean Ltd.*<sup>4</sup>, *Balinte v. DeCloet Bros. Ltd.*<sup>5</sup> and the appeal of that case in [1980] 2 F.C. 384, *Weider v. Beco Industries Ltd.*<sup>6</sup>, *S. C. Johnson & Son, Ltd. v. Marketing International Ltd.*<sup>7</sup> and the appeal of that case in [1979] 1 F.C. 65, *Seiko Time Canada Ltd. v. Consumers Distributing Co. Ltd.*<sup>8</sup>

Desirable as it may be that an early and final determination be made of the question of whether some of the paragraphs of section 7 of the *Trade Marks Act* are *intra vires* the federal authority and whether this Court has jurisdiction to hear any action based on them or on the basis of the common law action of passing off, it is doubtful whether these questions should be set down for determination on a question of law pursuant to Rule 474 in this case, since the action is also an action for expungement of defendants' trade mark. In the *Motel 6* case referred to, Addy J. states at pages 675-676:

The three main grounds on which a mark may be attacked were discussed in the earlier portions of these reasons. They are quite different from those on which an action of passing off under section 7(b) or at common law can be maintained. Similarly, even though a passing off action should fail on the merits, the mark could still be found to be invalid on any one or all of the three main grounds of attack provided for in the Act, and the registration ordered to be vacated.

In his judgment he ordered that the defendant's trade mark be struck from the register of trade marks and states [at page 679]:

All other claims of the plaintiff will be dismissed, with the claim under section 7(b) of the *Trade Marks Act*, however, being dismissed solely on the grounds of lack of jurisdiction.

Rule 474 leaves it to the discretion of the Court to determine whether it deems it expedient to set down a question of law for determination. The leading jurisprudence appears to indicate that it

*Building Products (Ontario) Ltd.*<sup>1</sup>, *Adidas (Canada) Ltd. c. Colins Inc.*<sup>2</sup>, *Imperial Dax Co., Inc. c. Mascoll Corp. Ltd.*<sup>3</sup>, *McCain Foods Ltd. c. C. M. McLean Ltd.*<sup>4</sup>, *Balinte c. DeCloet Bros. Ltd.*<sup>5</sup> et l'arrêt d'appel dans [1980] 2 C.F. 384, *Weider c. Industries Beco Liée*<sup>6</sup>, *S. C. Johnson & Son, Ltd. c. Marketing International Ltd.*<sup>7</sup> et l'arrêt d'appel dans [1979] 1 C.F. 65, *Seiko Time Canada Ltd. c. Consumers Distributing Co. Ltd.*<sup>8</sup>

Aussi souhaitable qu'il soit de disposer dans les meilleurs délais d'un jugement définitif sur la question de savoir si certains alinéas de l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce* sont *intra vires* du pouvoir fédéral et si cette Cour a compétence pour connaître d'une action basée sur ces dispositions légales ou sur l'action en *passing off* de la *common law*, il est douteux qu'il y ait lieu pour la Cour de se prononcer là-dessus à titre de point de droit conformément à la Règle 474, attendu que l'action intentée vise également la radiation de la marque de commerce des défenderesses. Dans l'affaire *Motel 6* rappelée ci-dessus, le juge Addy s'est prononcé en ces termes aux pages 675 et 676:

Les trois principaux motifs pour lesquels une marque peut être attaquée ont été discutés plus haut dans les présents motifs. Ils sont tout à fait différents de ceux pour lesquels une action de *passing off* fondée sur l'article 7b) ou sur la *common law* peut être engagée. De même, la marque pourrait être déclarée invalide pour l'un quelconque des trois motifs principaux ou pour tous les trois prévus par la Loi, et la radiation de l'enregistrement être ordonnée, lors même qu'une action de *passing off* serait rejetée sur le fond.

Dans son jugement, il a ordonné, outre la radiation de la marque de commerce de la défenderesse, ce qui suit [à la page 679]:

Toutes les autres demandes de la demanderesse seront rejetées, la demande fondée sur l'article 7b) de la *Loi sur les marques de commerce* étant toutefois rejetée uniquement pour défaut de compétence.

La Règle 474 investit la Cour du pouvoir discrétionnaire de déterminer s'il y a lieu de procéder à l'instruction préliminaire d'un point de droit. D'après la jurisprudence, la Cour ne doit le faire

<sup>1</sup> (1978) 33 C.P.R. (2d) 145.

<sup>2</sup> (1979) 38 C.P.R. (2d) 145.

<sup>3</sup> (1979) 42 C.P.R. (2d) 62.

<sup>4</sup> (1980) 45 C.P.R. (2d) 150.

<sup>5</sup> (1979) 40 C.P.R. (2d) 157.

<sup>6</sup> [1976] 2 F.C. 739.

<sup>7</sup> (1978) 32 C.P.R. (2d) 15.

<sup>8</sup> (1981) 29 O.R. (2d) 221.

<sup>1</sup> (1978) 33 C.P.R. (2<sup>e</sup>) 145.

<sup>2</sup> (1979) 38 C.P.R. (2<sup>e</sup>) 145.

<sup>3</sup> (1979) 42 C.P.R. (2<sup>e</sup>) 62.

<sup>4</sup> (1980) 45 C.P.R. (2<sup>e</sup>) 150.

<sup>5</sup> (1979) 40 C.P.R. (2<sup>e</sup>) 157.

<sup>6</sup> [1976] 2 C.F. 739.

<sup>7</sup> (1978) 32 C.P.R. (2<sup>e</sup>) 15.

<sup>8</sup> (1981) 29 O.R. (2<sup>e</sup>) 221.

should only be done if the decision of the Court on the question of law will determine the entire issue before the Court. In the case of *Cardinal v. The Queen*<sup>9</sup> Mahoney J. refused to set down preliminary questions of law for determination merely because they could conveniently be dealt with in a preliminary proceeding as their disposition would not dispose of the action. In the case of *The Clarkson Company Limited v. The Queen*<sup>10</sup> Mahoney J. at page 483 stated:

The situation contemplated by Rule 474 is one where, while there are a number of issues in an action, the disposition of one of them will likely have the effect of putting an end to the action. The directions which the Court may give under subsection (2) of that Rule must be aimed at that sort of disposition.

In *Canadian Pacific Air Lines, Limited v. The Queen*<sup>11</sup> Cattanach J. after finding that a trial of the matter was inevitable stated at page 498:

That being so, I am not satisfied that setting down questions of law for preliminary determination will materially facilitate the determination of the matter or result in a saving of time and expense which I conceive to be the purpose of Rule 474. The costs of a trial will not be avoided . . . .

Defendants' counsel contends that a decision on the question of law to the effect that this Court does not have jurisdiction over the portion of the claim based on section 7 of the *Trade Marks Act* will have the effect of finally determining all the issues in the action, relying on section 58 of the *Trade Marks Act* which reads as follows:

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.

Since the application pursuant to section 57 to expunge a trade mark from the register has neither been made by the filing of an originating notice of motion nor by way of counterclaim in an action for infringement, but rather by the statement of claim in the present proceedings which also claim passing off under section 7 it is his contention that if the Court is found not to have jurisdiction under that section or that section is found to be *ultra vires* the federal authority then the entire action

que si sa décision sur le point de droit vide le litige dont elle est saisie. Dans *Cardinal c. La Reine*<sup>9</sup>, le juge Mahoney a refusé de procéder à l'instruction préliminaire de points de droit qui pourraient aisément être tranchés dans une procédure antérieure au procès, attendu qu'une décision en la matière ne réglerait pas l'action dont la Cour était saisie. Dans *The Clarkson Company Limited c. La Reine*<sup>10</sup>, le juge Mahoney s'est prononcé en ces termes à la page 483:

La situation envisagée à la Règle 474 est celle où, dans une affaire qui comporte un certain nombre de questions litigieuses, la solution d'une de ces questions aura probablement pour effet de mettre fin à l'action. Les instructions qu'il est loisible à la Cour de donner en vertu du paragraphe (2) de cette règle doivent viser à mettre fin à l'action.

Dans *Lignes aériennes Canadien Pacifique Limitée c. La Reine*<sup>11</sup>, le juge Cattanach, après avoir constaté qu'un procès était inévitable, a conclu à la page 498 en ces termes:

Ceci étant, je ne suis pas convaincu que le fait de soumettre des questions de droit à une décision préalable faciliterait substantiellement le règlement de l'affaire ou entraînerait une économie de temps et d'argent, ce qui est à mon avis le but de la Règle 474. On n'évitera pas les frais d'un procès . . . .

En soutenant qu'une décision préliminaire sur un point de droit, savoir que cette Cour n'a pas compétence pour connaître de la partie de la demande basée sur l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce*, aura pour effet de vider le litige, l'avocat des défenderesses s'est prévalu de l'article 58 de la même Loi, qui porte:

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.

Attendu que la demande, prévue à l'article 57, en radiation d'une marque de commerce n'a été faite ni par voie d'avis de motion introductif ni par demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, mais par une déclaration qui, en l'espèce, conclut également au *passing off* visé à l'article 7, il soutient que si la Cour conclut à sa propre incompétence pour connaître des cas visés à l'article 7 ou si celui-ci est jugé *ultra vires* du pouvoir fédéral, l'action doit succomber dans son

<sup>9</sup> [1977] 2 F.C. 698.

<sup>10</sup> [1978] 1 F.C. 481.

<sup>11</sup> [1976] 1 F.C. 494.

<sup>9</sup> [1977] 2 C.F. 698.

<sup>10</sup> [1978] 1 C.F. 481.

<sup>11</sup> [1976] 1 C.F. 494.

must fail. Plaintiff for its part contends that a Trial Judge could nevertheless in the present proceedings order the expungement of the trade mark even if the Court had no jurisdiction over the other relief sought, and in fact this was done by Addy J. in the *Motel 6* case (*supra*), procedural obstacles not having apparently been raised before him. Plaintiff will not be satisfied with the mere expungement of defendants' trade mark from the register and is unwilling to withdraw that portion of its claim from the present proceedings and proceed by way of originating notice of motion seeking the said expungement, leaving the rest of the proceedings to rely entirely on the application of section 7 of the *Trade Marks Act* on which a final determination of the question of law which it sought to raise would dispose of the entire proceedings. I am not prepared to conclude at this stage of the proceedings that if a decision of the question of law was adverse to plaintiff then the action seeking expungement of the trade mark from the register would therefore of necessity fail on a question of procedure.

Plaintiff points out, not without justification, that it is somewhat belated for defendants to seek the determination of the question of law after the pleadings have been completed and an application has been made for discovery of an officer of defendant companies. These discoveries as well as any discoveries of an officer of plaintiff which plaintiff's counsel states can be done at any time at the convenience of defendants, could take place during the summer recess and there is no reason why the action should not be set down for hearing on the merits at an early date in the autumn, whereas if a question of law is raised it is unlikely that a hearing of same could be set down during the summer recess, and in any event, in the present state of the law on the question, whatever judgment was rendered would almost certainly be appealed most likely eventually to the Supreme Court, so there would be a very extensive delay during which plaintiff would not have its action heard, and defendants could continue to use the registered trade mark to the detriment of plaintiff.

ensemble. De son côté, la demanderesse soutient qu'en l'espèce, un juge de première instance pourrait toujours ordonner la radiation de la marque de commerce, quand bien même la Cour n'aurait pas compétence pour connaître de l'autre recours invoqué, et c'est d'ailleurs ce qu'a fait le juge Addy dans l'affaire *Motel 6* (citée plus haut), en l'absence d'exceptions d'ordre procédural. La demanderesse ne se contentera pas de la simple radiation de la marque de commerce des défenderesses; elle n'est pas disposée à se désister de cette partie de ses prétentions dans la présente action pour demander ensuite cette radiation par voie d'avis de motion introductif, afin que la partie restante de l'action soit entièrement basée sur l'application de l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce*, au sujet duquel elle recherche une décision définitive sur un point de droit qui viderait l'ensemble du litige. Je ne suis pas enclin, en cet état de la cause, à conclure que si la décision sur le point de droit était défavorable à la demanderesse, l'action en radiation de la marque de commerce succomberait inéluctablement sur un point de procédure.

La demanderesse souligne, non sans justification, qu'il est un peu tard pour les défenderesses de demander une décision préliminaire sur un point de droit, après que les conclusions eurent été soumises de part et d'autre et qu'une requête eut été faite en interrogatoire préalable d'un dirigeant de chacune des compagnies défenderesses. Ces interrogatoires, ainsi que celui de n'importe quel dirigeant de la demanderesse, dont l'avocat affirme qu'il peut être fait à tout moment qui convienne aux défenderesses, pourrait avoir lieu pendant les vacances d'été; il n'y a donc aucune raison de ne pas inscrire l'action au rôle pour une audition au fond au début de l'automne. Si, par contre, on soulève un point de droit, il est peu probable qu'on puisse en inscrire l'audition au rôle pendant les vacances d'été. De toute façon, dans l'état actuel du droit en la matière, tout jugement rendu, quel qu'il soit, serait presque certainement porté en appel, le plus probablement jusqu'en Cour suprême. Il y aurait donc une longue période au cours de laquelle l'action de la demanderesse ne serait pas entendue, et les défenderesses continueraient à utiliser, à son détriment, la marque de commerce enregistrée.

It is necessary therefore to weigh the costs and inconvenience of somewhat more lengthy examinations for discovery, parts of which may eventually prove to have been wasted if it is eventually found that the Court does not have jurisdiction over the section 7 claims in the action, and possibly, as a procedural consequence over the expungement of defendants' trade mark, against the prejudice which plaintiff will suffer as a result of the extensive delay in reaching a final decision on the question of law if a preliminary determination is allowed.

I have reached the conclusion therefore that the present action, because of its dual nature is not an appropriate one in which to set down as a preliminary issue a determination of a question of law under Rule 474. It follows that defendants' motion will be dismissed, but under the circumstances, without costs. Plaintiff's motion for an order that an officer of each of the defendant companies attend to be examined for discovery by plaintiff and that service of the appointment may be effected on the solicitors for the defendants as provided by Rule 465(8) does not need to be dealt with at this time in view of the foregoing decision as it appears probable that counsel for the parties can agree on the officers to be examined, the date and place for such examination and the conduct money to be provided. That motion will therefore be adjourned *sine die*.

Il est donc nécessaire de peser d'une part, le coût et l'inconvénient de longs interrogatoires préalables, dont une partie ne servira à rien s'il est finalement jugé que la Cour n'a pas compétence pour connaître des prétentions fondées en l'espèce sur l'article 7, du fait peut-être d'un point de procédure tenant à la radiation de la marque de commerce des défenderesses, et d'autre part, le préjudice dont souffrira la demanderesse à cause du long retard dans la décision définitive sur le point de droit, en cas d'instruction préliminaire.

Je conclus qu'en raison de sa dualité, cette action ne se prête pas à l'instruction préliminaire d'un point de droit, prévue à la Règle 474. Il s'ensuit que la requête des défenderesses sera rejetée, celles-ci n'étant pas, vu les circonstances, condamnées aux dépens. Vu cette décision, il n'est pas nécessaire que la Cour se prononce sur la requête de la demanderesse en ordonnance portant qu'un dirigeant de chacune des compagnies défenderesses comparaitra aux fins d'interrogatoire préalable par la demanderesse et que la convocation pourra être signifiée aux procureurs des défenderesses conformément à la Règle 465(8), attendu qu'il est probable que les avocats des parties pourraient s'entendre sur les dirigeants devant subir l'interrogatoire préalable, sur les date et lieu de cet interrogatoire et sur les frais de déplacement à fournir. La requête est donc ajournée *sine die*.