

A-421-91
A-422-91
A-423-91
A-424-91

A-421-91
A-422-91
A-423-91
A-424-91

Munsingwear Inc. (Appellant)

v.

Prouvost S.A. (Respondent)

INDEXED AS: PROUVOST S.A. v. MUNSINGWEAR INC. (C.A.)

Court of Appeal, Pratte, MacGuigan and Décary
J.J.A.—Montréal, March 4; Ottawa, March 31, 1992.

Trade marks — Practice — Role of Senior Prothonotary and trial judge in granting leave in advance for late filing of affidavits not attached to notice of motion in appeal from decision of Registrar — Trial Judge must exercise own discretion — Test for leave for late filing under R. 704(8) — Procedure for late filing — Content of notices of motion.

In the course of an appeal from the Registrar's rejection of the respondent's applications for registration of "Pingouin", the Trial Judge affirmed the Senior Prothonotary's orders granting leave in advance for the late filing of certain affidavits not attached to the notices of motion. He held that the respondent had not proved that the Senior Prothonotary had exercised his discretion on a wrong principle or on a misapprehension of the facts.

Held, the appeal should be allowed.

The orders of the Trial Judge were manifestly wrong, although based on the practice formerly observed. The Court of Appeal has since held that a judge sitting in appeal from a discretionary decision of a prothonotary must exercise his own discretion. It is not an exercise of his discretion to simply defer to that exercised by the senior prothonotary.

Before granting leave for late filing pursuant to Federal Court Rule 704(8), the Court must consider the reasons for the delay and the intrinsic worth of the affidavits, i.e. their relevance, admissibility and potential use to the Court. The determination of the "intrinsic worth" of an affidavit assumes as a general rule that the affidavit is attached to the notice of motion, which gives the Court an opportunity to examine it and the opposing party an opportunity to object to its being filed. *Trade-marks Act*, subsection 56(5) allows a party to "adduce" additional evidence, and Rule 704(8) requires leave to "file" an affidavit which is late. These provisions refer to the filing of a document physically present in court and in such condition that it can be formally filed once the motion is granted. Also, a party cannot be in a better position when allegations of intrinsic worth cannot be checked than when they

Munsingwear Inc. (appelante)

c.

Prouvost S.A. (intimée)

RÉPERTORIÉ: PROUVOST S.A. c. MUNSINGWEAR INC. (C.A.)

Cour d'appel, juges Pratte, MacGuigan et Décary,
J.C.A.—Montréal, 4 mars; Ottawa, 31 mars 1992.

Marques de commerce — Pratique — Rôle du protonotaire en chef et du juge de première instance dans l'octroi à l'avance de la permission, dans le cadre d'un appel formé contre une décision du registraire, de produire tardivement des affidavits qui ne sont pas joints à l'avis de requête — Le juge de première instance doit exercer sa propre discrétion — Critère de l'autorisation d'une production tardive en vertu de la Règle 704(8) — Procédure de la production tardive — Contenu des avis de requête.

Au cours d'un appel formé contre le rejet par le registraire des demandes présentées par l'intimée en vue de l'enregistrement de «Pingouin», le juge de première instance a confirmé les ordonnances par lesquelles le protonotaire en chef avait accordé, à l'avance, la permission de produire tardivement certains affidavits qui n'étaient pas joints aux avis de requête. Il a décidé que l'intimée n'avait pas réussi à prouver que le protonotaire en chef avait exercé sa discrétion en s'appuyant sur un principe erroné ou sur une fausse interprétation des faits.

Arrêt: l'appel devrait être accueilli.

Les ordonnances du juge de première instance sont manifestement mal fondées, bien qu'elles s'appuient sur la pratique jusque-là suivie. La Cour d'appel a depuis décidé qu'un juge qui siège en appel d'une décision discrétionnaire rendue par un protonotaire doit exercer sa propre discrétion. Or, ce n'est pas exercer soi-même sa discrétion que de se contenter de s'en remettre à celle exercée par le protonotaire en chef.

Avant de permettre une production tardive en vertu de la Règle 704(8) de la Cour fédérale, la Cour doit examiner les raisons invoquées pour justifier le retard et la valeur intrinsèque des affidavits, c'est-à-dire leur pertinence, leur recevabilité et leur utilité éventuelle pour la Cour. La détermination de la «valeur intrinsèque» d'un affidavit suppose, règle générale, que cet affidavit soit joint à l'avis de requête, ce qui donne à la Cour la possibilité de l'examiner et à la partie adverse, la possibilité d'en contester la production. Le paragraphe 56(5) de la *Loi sur les marques de commerce* permet d'«apporter» une preuve additionnelle, et la Règle 704(8) exige la permission de «déposer» un affidavit tardif. Ces dispositions font état du dépôt d'un document qui se trouve physiquement devant la Cour et qui est en état d'être déposé formellement dès que la requête est accueillie. De même, une partie ne saurait se trou-

can. Such an approach would invite a multiplicity of proceedings. The proper procedure would be to warn the opposing party when an application for an extension of time to file affidavits will be required.

In special circumstances a party may request leave to extend the deadlines for filing a notice of motion to file affidavits late pursuant to Rule 3(1)(c). In such cases, the notice of motion must indicate the reasons for the delay, the purpose of the affidavits to be filed, and the probable use to be made of them in court, or the reasons why the applicant is unable to indicate such object and use.

The respondent did not show exceptional circumstances which would justify a departure from the general rule and the notices of motion were premature. Furthermore, the notices of motion were inadequate as they gave no details of the nature of the evidence. The Court is unable to issue a "blank cheque" to file "additional evidence".

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Federal Court Rules, C.R.C., c. 663, RR. 3, 704.
Trade-marks Act, R.S.C., 1985, c. T-13, s. 56.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

Maxim's Ltd. v. Maxim's Bakery Ltd. (1990), 32 C.P.R. (3d) 240; 37 F.T.R. 199 (F.C.T.D.); *DRG Incorporated v. Datafile Ltd.* (1987), 17 C.I.P.R. 126; 16 C.P.R. (3d) 155; 14 F.T.R. 219 (F.C.T.D.); *Andres Wines Ltd. v. Canadian Marketing International Ltd.* (1986), 9 C.P.R. (3d) 540; 2 F.T.R. 292 (F.C.T.D.).

NOT FOLLOWED:

Fashion Accessories v. Segal's (Michael) Inc., [1972] F.C. 53; (1972), 5 C.P.R. (2d) 204 (T.D.).

REFERRED TO:

Jala Godavari (The) v. Canada, A-112-91, Hugessen J.A., judgment dated 18/10/91, F.C.A., not yet reported; *McDonald's Corp. v. Silcorp Ltd./Silcorp Ltée* (1987), 16 C.I.P.R. 107; 17 C.P.R. (3d) 478 (F.C.T.D.); *Indianapolis Colts Inc. v. Forzani's Locker Room Ltd.* (1987), 14 C.I.P.R. 77; 15 C.P.R. (3d) 283 (F.C.T.D.); *Laflamme Fourrures (Trois-Rivières) Inc. et al. v. Laflamme Fourrures Inc.* (1986), 8 C.P.R. (3d) 315; 3 F.T.R. 48 (F.C.T.D.).

APPEAL from Trial Judge's order affirming the Senior Prothonotary's orders granting leave in

ver en meilleure posture quand les allégations de valeur intrinsèque ne peuvent être vérifiées que quand elles le peuvent. Une telle approche inviterait à la multiplicité des procédures. La procédure appropriée consisterait à prévenir la partie adverse lorsqu'une demande de prorogation du délai imparti pour déposer les affidavits sera nécessaire.

Dans des circonstances spéciales, une partie peut demander à la Cour, en vertu de la Règle 3(1)c), la permission de proroger les délais de présentation d'un avis de requête pour la production tardive d'affidavits. Dans ces cas, l'avis de requête doit exposer les raisons du retard, l'objet des affidavits qui seraient déposés et l'usage probable qu'en ferait la Cour, ou les raisons pour lesquelles la partie requérante ne peut exposer cet objet et cet usage.

En l'espèce, l'intimée n'a démontré aucune circonstance exceptionnelle qui justifierait une dérogation à la règle générale, et les avis de requête étaient prématurés. De plus, les avis de requête étaient insuffisants puisqu'ils n'ont pas précisé la nature de la preuve. La Cour ne saurait émettre un chèque en «blanc» en vue de la production d'une «preuve complémentaire».

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 56.
Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 3, 704.

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

Maxim's Ltd. c. Maxim's Bakery Ltd. (1990), 32 C.P.R. (3d) 240; 37 F.T.R. 199 (C.F. 1^{re} inst.); *DRG Incorporated c. Datafile Ltd.* (1987), 17 C.I.P.R. 126; 16 C.P.R. (3d) 155; 14 F.T.R. 219 (C.F. 1^{re} inst.); *Andres Wines Ltd. c. Canadian Marketing International Ltd.* (1986), 9 C.P.R. (3d) 540; 2 F.T.R. 292 (C.F. 1^{re} inst.).

DÉCISION NON SUIVIE:

Fashion Accessories c. Segal's (Michael) Inc., [1972] C.F. 53; (1972), 5 C.P.R. (2d) 204 (1^{re} inst.).

DÉCISIONS CITÉES:

Jala Godavari (Le) c. Canada, A-112-91, juge Hugessen, J.C.A., jugement en date du 18-10-91, C.A.F., encore inédit; *McDonald's Corp. c. Silcorp Ltd./Silcorp Ltée* (1987), 16 C.I.P.R. 107; 17 C.P.R. (3d) 478 (C.F. 1^{re} inst.); *Indianapolis Colts Inc. c. Forzani's Locker Room Ltd.* (1987), 14 C.I.P.R. 77; 15 C.P.R. (3d) 283 (C.F. 1^{re} inst.); *Laflamme Fourrures (Trois-Rivières) Inc. et autres c. Laflamme Fourrures Inc.* (1986), 8 C.P.R. (3d) 315; 3 F.T.R. 48 (C.F. 1^{re} inst.).

APPEL de l'ordonnance du juge de première instance confirmant les ordonnances du protonotaire en

advance for the late filing of affidavits not attached to the notices of motion. Appeal allowed.

COUNSEL:

Timothy J. Sinnott for appellant.
Jacques Léger and *Brigitte Dufour* for respondent.

SOLICITORS:

Rogers, Bereskin & Parr, Toronto, for appellant.
Léger, Robic, Richard, Montréal, for respondent.

The following is the English version of the reasons for judgment rendered by

DÉCARY J.A.: These appeals raise the question of the power of the senior prothonotary and eventually of the trial judge to allow in advance, in a case involving an appeal from a decision of the Registrar of Trade Marks, the late filing of affidavits not attached to the notice of motion for an extension of time.

The respondent, a French limited liability company (hereinafter "Prouvost"), had applied to register various "Pingouin" marks nominally or graphically. On December 31, 1990 the Registrar, responding in part to an objection by the appellant, a U.S. company (hereinafter "Munsingwear"), rejected the four registration applications in respect of certain wares.

On February 22, 1991, that is, within the two-month deadline imposed by subsection 56(1) of the *Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13 (hereinafter "the Act"), Prouvost filed four notices of appeal from these decisions.

On March 6, 1991, within the fifteen-day deadline which Rule 704(3) of the *Federal Court Rules* [C.R.C., c. 663] gives an appellant for filing affidavits it intends to put before the Court for purposes of the appeal, Prouvost filed with the Registry in each of the four appeals a notice of motion seeking to [TRANSLATION] "obtain . . . an order extending to May 13 the deadline imposed . . . for filing additional evidence". Prouvost, as was its right, had filed no evidence with the Registrar and intended to rely on subsection 56(5)

chef permettant à l'avance la production tardive d'affidavits qui ne sont pas joints aux avis de requête. Appel accueilli.

a AVOCATS:

Timothy J. Sinnott pour l'appelante.
Jacques Léger et *Brigitte Dufour* pour l'intimée.

b PROCUREURS:

Rogers, Bereskin & Parr, Toronto, pour l'appelante.
Léger, Robic, Richard, Montréal, pour l'intimée.

c *Voici les motifs du jugement rendus en français par*

LE JUGE DÉCARY, J.C.A.: Ces appels soulèvent la question du pouvoir du protonotaire en chef puis, éventuellement, du juge de première instance, de permettre à l'avance, dans le cadre d'un appel d'une décision du registraire des marques de commerce, la production tardive d'affidavits qui ne sont pas joints à l'avis de requête en prolongation de délai.

L'intimée, une société anonyme française (ci-après «Prouvost»), avait demandé l'enregistrement de diverses marques «Pingouin» sous forme nominale ou graphique. Se rendant en partie à l'opposition de l'appelante, une société américaine (ci-après «Munsingwear»), le registraire, le 31 décembre 1990, rejetait relativement à certaines marchandises les quatre demandes d'enregistrement.

Le 22 février 1991, soit à l'intérieur du délai de deux mois imparti par le paragraphe 56(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13 (ci-après «la Loi»), Prouvost déposait quatre avis d'appel à l'encontre de ces décisions.

Le 6 mars 1991, soit à l'intérieur du délai de quinze jours que la Règle 704(3) des *Règles de la Cour fédérale* [C.R.C., ch. 663] donne à une appelante pour déposer les affidavits qu'elle entend soumettre à la Cour pour les fins de l'appel, Prouvost déposait au greffe, dans chacun des quatre appels, un avis de requête aux fins «d'obtenir . . . une ordonnance prorogeant au 13 mai le délai imparti . . . pour produire preuve complémentaire». Prouvost, comme c'était son droit, n'avait déposé aucune preuve devant

of the Act, which allows a party to adduce on an appeal “evidence in addition to that adduced before the Registrar”.

The notice of motion did not specify just what the “additional evidence” was that Prouvost intended to rely on, and reference must be made to paragraph 4 of the Carrière affidavit, attached to the notice, for a better idea of Prouvost’s intention. This paragraph reads as follows:

[TRANSLATION] 4. The nature of the allegations in the statement of opposition as well as the reasons for the Registrar’s decision *a quo* have obliged the appellant Prouvost S.A. to submit additional evidence in support of its appeal, which should consist *inter alia* of the affidavits of a French representative of the appellant Prouvost S.A., of a representative of its Canadian distributor, of an expert in graphic communications and of a retail sales expert on the aspects of marketing and merchandising in this case.

The reasons for delay alleged in the Carrière affidavit were, *inter alia*, [TRANSLATION] “the belated instructions to file an appeal and the deadline imposed by the rules which was too short to submit additional evidence”, the [TRANSLATION] “very hierarchical organization of (Prouvost)”, the fact that the appeal is connected with other proceedings between the same parties, the fact that the instructions of counsel for Prouvost [TRANSLATION] “come from a Paris office . . . through which all communications must pass”, the fact that counsel for Prouvost must communicate with the representative of the local distributor to obtain information, and this representative has returned from a fifteen-month stay in France and will have to [TRANSLATION] “update his files in order to sign his affidavit.”

On March 25, 1991 the Senior Prothonotary allowed the four motions. On April 29, 1991 the Trial Judge affirmed the orders of the Senior Prothonotary [T-456-91, Denault J.]. I will return to these decisions below, but in order to understand what follows it is important to describe the convoluted trail of this “additional evidence” which Prouvost somehow or other managed to collect over a period of months.

On March 6, 1991, Prouvost served on Munsingwear the notices of motion for extensions of time

le registraire et voulait se prévaloir du paragraphe 56(5) de la Loi qui permet à une partie d’apporter, lors de l’appel, «une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire».

a

L’avis de requête ne précisait pas quelle était cette «preuve complémentaire» dont Prouvost entendait se servir et il faut lire le paragraphe 4 de l’affidavit Carrière, joint à l’avis, pour avoir une meilleure idée des intentions de Prouvost. Ce paragraphe se lit ainsi:

b

4. La nature des allégués de la déclaration d’opposition de même que les motifs de la décision a quo du registraire forcent l’appelante Prouvost S.A. à produire preuve complémentaire au soutien de son appel, laquelle devrait consister, entre autres, dans les affidavits d’un représentant français de l’appelante Prouvost S.A., d’un représentant du distributeur canadien de celle-ci, d’un expert en communication graphique de même que d’un expert en vente au détail pour les aspects de mercatique et de merchandising de cette affaire.

c

Les motifs de retard allégués dans l’affidavit Carrière étaient, notamment, «les instructions tardives de former appel et le trop court délai imparti par les Règles pour produire preuve complémentaire», la «structure très hiérarchisée de (Prouvost)», le fait que l’appel soit lié à d’autres procédures entre les mêmes parties, le fait que les instructions des procureurs de Prouvost «proviennent d’un Cabinet parisien . . . par lequel doivent transiter toutes les communications», le fait que les procureurs de Prouvost doivent communiquer avec le représentant du distributeur local pour obtenir de l’information, lequel représentant revient d’un séjour de quinze mois en France et devra «remettre à jour ses dossiers pour fins de souscrire son affidavit».

d

e

f

Le 25 mars 1991, le protonotaire en chef accueillait les quatre requêtes. Le 29 avril 1991, le juge de première instance confirmait les ordonnances du protonotaire en chef [T-456-91, juge Denault]. Je reviendrai plus loin sur ces décisions, mais il est important, pour bien comprendre ce qui va suivre, de décrire le périple de cette «preuve complémentaire» que Prouvost, au fil des mois, parvint tant bien que mal à colliger.

g

h

Le 6 mars 1991, Prouvost signifie à Munsingwear les avis de requête pour extension des délais, accom-

i

j

accompanied by the Carrière affidavit. The date of hearing was March 11, 1991.

On March 7, 1991 Mr. Gilles Robert, a professional graphic artist, signed an affidavit. This is the affidavit referred to in the Carrière affidavit as being that "of an expert in graphic communications". This affidavit was sent to Munsingwear the same day.

On March 11, 1991 the hearing of the motions was postponed to March 25, 1991 at Munsingwear's request.

On March 18, 1991 Munsingwear informed Prouvost by electronic mail that it regarded the notices of motion as premature since the affidavits which they were seeking were not before the Court and it was consequently impossible to ascertain their "nature, admissibility and relevance".

On March 21, 1991 Mr. Alain François, general manager of a Canadian business associated with Prouvost, signed an affidavit. This was the affidavit mentioned in the Carrière affidavit as that [TRANSLATION] "of a representative of [Prouvost's] Canadian distributor". On March 25, 1991, just before the motions were heard, Prouvost served this affidavit on Munsingwear.

On March 25, 1991, the Senior Prothonotary allowed the motions as follows:

After listening to the arguments of both counsel, intervening in the discussion to clarify points, reading the exhibits in the record, and in particular the affidavit of Laurent Carrière; and after considering Rule 704(8) and referring to the case law; in this particular case, I consider the evidence before me to be sufficient; it is in the interests of justice for the reasonable extension requested to be granted in the circumstances, in particular, the appellant's country of origin, the manner in which business is handled there, the size and the scope of the business, the organization and consequent communication, and in short, a method differing from the North American method; motion granted, costs to follow the issue.

On April 29, 1991 the Trial Judge dismissed the appeal and affirmed the orders of the Senior Prothonotary as follows:

For the reasons given at the conclusion of the hearing, the Court is not satisfied that the Respondent met the burden of proving that the Senior Prothonotary exercised his discretion on a wrong principle or on a misapprehension of the facts.

Application dismissed, costs to follow the issue.

pagnés de l'affidavit Carrière. La date de présentation est le 11 mars 1991.

Le 7 mars 1991, M. Gilles Robert, graphiste professionnel, souscrit un affidavit. Il s'agit là de l'affidavit annoncé dans l'affidavit Carrière comme étant celui «d'un expert en communication graphique». Cet affidavit est envoyé le jour même à Munsingwear.

Le 11 mars 1991, l'audition des requêtes est reportée au 25 mars 1991, à la demande de Munsingwear.

Le 18 mars 1991, Munsingwear informe Prouvost, par courrier électronique, qu'elle considère les avis de requête prématurés puisque les affidavits dont elle recherche la production ne sont pas devant la Cour et qu'il est par conséquent impossible d'en vérifier [TRA-DUCTION] «la nature, la recevabilité et la pertinence».

Le 21 mars 1991, M. Alain François, directeur général d'une entreprise canadienne associée à Prouvost, souscrit un affidavit. Il s'agit là de l'affidavit annoncé dans l'affidavit Carrière comme étant celui «d'un représentant du distributeur canadien» de Prouvost. Le 25 mars 1991, juste avant l'audition des requêtes, Prouvost signifie cet affidavit à Munsingwear.

Le 25 mars 1991, le protonotaire en chef accueille les requêtes, dans les termes suivants:

Après avoir écouté l'argumentation des deux procureurs, être intervenu dans le débat pour un meilleur éclairage, lu les pièces au dossier et plus spécialement l'affidavit de Laurent Carrière; après avoir considéré la Règle 704(8) et référé à la jurisprudence; dans ce cas particulier, je considère suffisante la preuve mise devant moi; il est dans l'intérêt de la justice que le délai raisonnable qui est demandé soit accordé, en raison des circonstances; plus spécialement le pays d'origine de l'Appelante, la façon d'y traiter les affaires, l'importance et l'ampleur de l'entreprise, la structure et les communications conséquentes; bref un mode différent du mode nord-américain. Requête accordée. Frais à suivre.

Le 29 avril 1991, le juge de première instance rejette l'appel et confirme en ces mots les ordonnances du protonotaire en chef:

Pour les motifs prononcés à l'issue de l'audience, la Cour n'est pas convaincue que l'intimée a réussi à prouver que le protonotaire en chef a exercé sa discrétion en s'appuyant sur un principe erroné ou sur une fausse interprétation des faits.

La demande est rejetée, les dépens suivront l'issue de l'instance principale.

On May 10, 1991 Mr. Allan Booth, a trade mark researcher, signed an affidavit filed in the Registry of the Court on May 13, 1991, the last day of the extension granted to Prouvost. This affidavit was not part of the record before the Trial Judge and accordingly does not belong in the record before this Court.

The fourth and final affidavit mentioned in the Carrière affidavit, namely that of "a French representative" of Prouvost, did not materialize.

The orders of the Trial Judge are manifestly wrong, though at the time they were based on hitherto observed practice, as this Court has subsequently held that a judge sitting in appeal from a discretionary decision made by a prothonotary is in no way bound by the latter's opinion and, on the contrary, must exercise his own discretion himself.¹ It is not an exercise of his discretion for him simply to defer to that exercised by the senior prothonotary, as the Judge in the case at bar did.

As the orders *a quo* are quite clearly vitiated, this Court must in the case at bar exercise the discretion not exercised by the Trial Judge, and it is under no duty to defer to the opinion of the Senior Prothonotary.

A party asking the Court for leave to file a document out of time pursuant to Rule 704(8) must meet the test which Strayer J. defined as follows in *Maxim's Ltd. v. Maxim's Bakery Ltd.* (1990), 32 C.P.R. (3d) 240 (F.C.T.D.), at page 242:

The jurisprudence is clear that in an application for an extension of time under Rule 704(8), the court should take into account both the reasons for the delay and the intrinsic worth of the affidavits (*i.e.*, relevance, admissibility, and potential use to the court). It has been said in some of the cases that both factors must be weighed together: see *McDonald's Corp. v. Silcorp Ltd./Silcorp Ltée* (1987), 17 C.P.R. (3d) 478 at pp. 479-80, 16 C.I.P.R. 107 (F.C.T.D.); *Joseph E. Seagram & Sons v. Canada (Registrar of Trade Marks)* (1988), 23 C.P.R. (3d) 283 at p. 284, 13 A.C.W.S. (3d) 36 (F.C.T.D.). Accepting this to be the correct approach for present purposes, I understand it to mean that one must still weigh the seriousness of the delay against the potential value of the affidavits and that either may outweigh the other.

¹ *Jala Godavari (The) v. Canada*, Hugessen J.A., judgment dated 18/10/91, not yet reported.

Le 10 mai 1991, M. Allan Booth, recherchiste en marques de commerce, souscrit un affidavit, qui est déposé au greffe de la Cour le 13 mai 1991, date limite du délai accordé à Prouvost. Cet affidavit ne faisait pas partie du dossier devant le juge de première instance et n'a donc pas sa place dans le dossier qui est devant nous.

Le quatrième et dernier affidavit annoncé dans l'affidavit Carrière, soit celui «d'un représentant français» de Prouvost, n'a pas vu le jour.

Les ordonnances du juge de première instance sont manifestement mal fondées, encore qu'elles s'appuyaient à l'époque sur la pratique jusque-là suivie, car cette Cour a, depuis, décidé qu'un juge qui siège en appel d'une décision discrétionnaire rendue par un protonotaire n'est en aucune manière lié par l'opinion de ce dernier et doit au contraire exercer lui-même sa propre discrétion¹. Or, ce n'est pas exercer soi-même sa discrétion que de se contenter de déférer, comme l'a fait le juge en l'espèce, à celle exercée par le protonotaire en chef.

Les ordonnances dont appel étant viciées à leur face même, cette Cour doit, en l'espèce, exercer la discrétion que le juge de première instance n'a pas exercée, sans obligation aucune de déférence à l'opinion du protonotaire en chef.

Une partie qui demande à la Cour la permission de produire un document hors délai en vertu de la Règle 704(8) doit satisfaire ce test que le juge Strayer, dans *Maxim's Ltd. c. Maxim's Bakery Ltd.* (1990), 32 C.P.R. (3d) 240 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 242, a défini comme suit:

Il ressort nettement de la jurisprudence que, lorsque la Cour étudie une demande de prorogation de délai, en conformité avec la Règle 704(8), elle doit tenir compte à la fois des raisons invoquées pour justifier le retard et de la valeur intrinsèque des affidavits (*c'-à-d.* de leur pertinence, de leur recevabilité, de leur utilité éventuelle pour la Cour). Le tribunal a déclaré dans certains précédents qu'il fallait apprécier ensemble les deux facteurs: voir p. ex. *McDonald's Corp. c. Silcorp Ltd./Silcorp Ltée* (1987), 17 C.P.R. (3d) 478, aux p. 479 et 480, 16 C.I.P.R. 107 (C.F. 1^{re} inst.); *Joseph E. Seagram & Sons c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1988), 23 C.P.R. (3d) 283, à la p. 284, 13 A.C.W.S. (3d) 36 (C.F. 1^{re} inst.). Estimant qu'il s'agit de la méthode qui convient en l'espèce, je conclus qu'elle signifie qu'il faut peser l'importance

¹ *Jala Godavari (Le) c. Canada*, juge Hugessen, J.C.A., jugement en date du 18-10-91, encore inédit.

and which McNair J. described as follows in *DRG Incorporated v. Datafile Ltd.* (1987), 17 C.I.P.R. 126 (F.C.T.D.), at page 132:

Generally speaking, R. 704 describes a summary procedure for trade mark cases whereby each party is required to file its affidavits at one time and it is only by exception that additional affidavits are permitted out of time and then only if a valid explanation has been given for the delay and it has been demonstrated that the facts contained therein are necessary to enable the Court to properly adjudicate on the issue: see *Hiram Walker—Consumers Home Ltd. v. Consumers Distributing Co.* (1981), 58 C.P.R. (2d) 40 (Fed. T.D.); *Bell & Arkin v. Coronation Knitting Mills Can. Ltd.* (1986), 9 C.I.P.R. 81, 10 C.P.R. (3d) 279 (Fed. T.D.).

The determination by the Court of the “intrinsic worth” of an affidavit assumes as a general rule, and this is the practice followed in the Trial Division and before the prothonotary, that this affidavit is attached to the notice of motion, which gives the Court an opportunity to examine it and the opposing party an opportunity to object to its being filed. As Joyal J. noted in *Andres Wines Ltd. v. Canadian Marketing International Ltd.* (1986), 9 C.P.R. (3d) 540 (F.C.T.D.), at page 544.

A court’s discretion should not be exercised in a void as it were.

Disregarding this general rule, Prouvost applied to the Court in advance for an extension of time to file affidavits which it was not in a position to file at that point. I have serious doubts as to the validity of this procedure.

Subsection 56(5) of the Act allows a party to “adduce” (“*apporter*”) additional evidence, and Rule 704(8) requires that a party which finds itself out of time must ask the Court for leave to “file” (“*déposer*”) an affidavit. These provisions seem to me to refer to the filing of a document which is physically present in Court and in such a condition that it can be formally filed once the motion is granted.

Additionally, in practical terms, how can a judge decide whether to extend deadlines for the filing of an affidavit, and how can the opposing party dispute such a filing, when the document in question is not in

du retard par rapport à la valeur possible des affidavits et que l’un de ces deux facteurs peut l’emporter sur l’autre.

et que le juge McNair, dans *DRG Incorporated c. Datafile Ltd.* (1987), 17 C.I.P.R. 126 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 132, décrivait ainsi:

La Règle 704 décrit d’une manière générale une procédure sommaire applicable en matière de marques de commerce, procédure selon laquelle chaque partie est tenue de déposer ses affidavits à un moment déterminé et prévoyant que ce n’est que dans des cas exceptionnels que des affidavits additionnels peuvent être déposés après le délai imparti; dans de tels cas, une explication valable doit être fournie pour justifier le retard et il faut prouver que les faits contenus dans les affidavits sont nécessaires pour permettre à la Cour de se prononcer sur le litige: Voir *Hiram Walker—Consumers Home Ltd. c. Consumers Distributing Co.* (1981), 58 C.P.R. (2d) 40 (C.F. 1^{re} inst.); *Bell & Arkin c. Coronation Knitting Mills Can. Ltd.* (1986), 9 C.I.P.R. 81, 10 C.P.R. (3d) 279 (C.F. 1^{re} inst.).

La détermination par la Cour de la «valeur intrinsèque» d’un affidavit suppose, règle générale, et c’est là la pratique suivie devant la Section de première instance et devant le protonotaire, que cet affidavit soit joint à l’avis de requête, ce qui donne à la Cour l’opportunité de l’examiner et à la partie adverse, l’opportunité d’en contester la production. Ainsi que le notait le juge Joyal dans *Andres Wines Ltd. c. Canadian Marketing International Ltd.* (1986), 9 C.P.R. (3d) 540 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 544:

La Cour ne doit pas exercer son pouvoir discrétionnaire en quelque sorte dans l’abstrait.

S’écartant de cette règle générale, Prouvost demande à la Cour, à l’avance, une extension de délai pour produire des affidavits qu’elle n’est pas en mesure de produire à ce stade. J’entretiens des doutes sérieux sur la validité de cette façon de procéder.

Le paragraphe 56(5) de la Loi permet d’«apporter» («*adduce*») une preuve additionnelle, et la Règle 704(8) exige qu’une partie qui ne se trouve pas à l’intérieur du délai demande à la Cour la permission de «déposer» («*file*») un affidavit. Ces dispositions me paraissent référer au dépôt d’un document qui se trouve physiquement devant la Cour et qui est en état d’être déposé formellement dès que la requête est accueillie.

Par ailleurs, sur un plan pratique, comment un juge peut-il décider de l’opportunité d’étendre les délais aux fins de produire un affidavit, et comment la partie adverse peut-elle débattre de cette opportunité,

Court? An extension of time for filing the affidavit would then only be a matter of speculation. It is, to say the least, paradoxical that a party is unable to file an affidavit which is in Court without the judge determining its intrinsic worth, but can obtain leave in advance to file an affidavit which cannot be examined by the Court. A party cannot be in a better position when his allegations of intrinsic worth cannot be checked than when they can. The approach suggested by Prouvost opens the door to abuses of all kinds and invites a multiplicity of proceedings, in an area moreover which purports to be summary and expeditious.² The proper procedure would be for the party who finds it impossible to file his affidavits at the proper time to inform the opposing party of this and warn the latter that it will subsequently file an application for an extension of time when the affidavits are available.³

I do not rule out the possibility that in certain special circumstances a party may ask the Court pursuant to Rule 3(1)(c) for leave to extend the deadlines for filing a notice of motion to file affidavits late.⁴ In such cases, the Court will have to be especially scrupulous and require that the notice of motion for leave to extend the deadlines indicate, in addition to the reasons for the delay, the purpose of the affidavits that will eventually be filed and the probable use to be made of them in Court, and if it is impossible for the applicant to indicate such object and use, the reasons why it is unable to do so.⁵

² See *McDonald's Corp. v. Silcorp Ltd./Silcorp Ltée* (1987), 16 C.I.P.R. 107 (F.C.T.D.), at pp. 108-109; *Andres Wines Ltd. v. Canadian Marketing International Ltd.*, *supra*, at p. 545.

³ See *Indianapolis Colts Inc. v. Forzani's Locker Room Ltd.* (1987), 14 C.I.P.R. 77 (F.C.T.D.), at p. 79.

⁴ *Laflamme Fourrures (Trois-Rivières) Inc. et al. v. Laflamme Fourrures Inc.* (1986), 8 C.P.R. (3d) 315 (F.C.T.D.).

⁵ In *Fashion Accessories v. Segal's (Michael) Inc.*, [1972] F.C. 53, a Judge of the Trial Division of this Court allowed two affidavits to be filed which were in the possession of the applicant and had been given to the opposing party, but were not in Court. The Judge said that he was unable to form any conclusions "as to their relevance or their admissibility" (at p. 59). In these circumstances, I do not think that this decision should be followed.

quand le document en question n'est pas devant la Cour? L'extension de délai aux fins de produire un affidavit ne saurait être affaire de spéculation. Il serait à tout le moins paradoxal qu'une partie ne puisse produire un affidavit qui se trouve devant la Cour sans que le juge en détermine la valeur intrinsèque, mais qu'elle puisse obtenir à l'avance la permission de produire un affidavit qui ne peut être examiné par la Cour. Une partie ne saurait se trouver en meilleure posture quand ses allégations de valeur intrinsèque ne peuvent être vérifiées, que quand elles le peuvent. L'approche proposée par Prouvost ouvre la porte à des abus de toutes sortes et invite la multiplication des procédures, dans un domaine, par surcroît, qui se veut sommaire et expéditif². La procédure appropriée serait que la partie qui se trouve dans l'impossibilité de déposer ses affidavits en temps utile en informe la partie adverse et prévienne celle-ci qu'elle présentera ultérieurement une demande d'extension de délai, quand les affidavits seront disponibles³.

Je n'écarte pas la possibilité, dans des circonstances spéciales, qu'une partie demande à la Cour, en vertu de la Règle 3(1)(c), la permission d'étendre les délais de présentation d'un avis de requête pour production tardive d'affidavits⁴. La Cour, dans ces cas, devra se montrer particulièrement rigoureuse et exiger que l'avis de requête pour permission d'étendre les délais expose, outre les raisons du retard, l'objet des affidavits qui seraient éventuellement déposés et l'usage probable qu'en ferait la Cour et, dans l'hypothèse où il serait impossible à la partie requérante d'exposer cet objet et cet usage, les raisons de cette incapacité⁵.

² Voir *McDonald's Corp. c. Silcorp Ltd./Silcorp Ltée* (1987), 16 C.I.P.R. 107 (C.F. 1^{re} inst.), aux p. 108 et 109; *Andres Wines Ltd. c. Canadian Marketing International Ltd.*, *supra*, à la p. 545.

³ Voir *Indianapolis Colts Inc. c. Forzani's Locker Room Ltd.* (1987), 14 C.I.P.R. 77 (C.F. 1^{re} inst.), à la p. 79.

⁴ *Laflamme Fourrures (Trois-Rivières) Inc. et autres c. Laflamme Fourrures Inc.* (1986), 8 C.P.R. (3d) 315 (C.F. 1^{re} inst.).

⁵ Dans *Fashion Accessories c. Segal's (Michael) Inc.*, [1972] C.F. 53, un juge de la Section de première instance de cette Cour a permis la production de deux affidavits qui étaient en possession de la partie requérante et avaient été remis à la partie adverse, mais qui n'étaient pas devant la Cour. Le juge s'était dit incapable de se prononcer «sur leur pertinence ou leur admissibilité» (à la p. 59). Dans ces circonstances, je ne crois pas que cette décision doive être suivie.

In the case at bar, Prouvost did not show any exceptional circumstance that would justify a departure from the general rule, and I consider that its notices of motion were premature.

Furthermore, these notices of motion cannot be allowed by the Court as written, since they request only an extension of time "to file additional evidence", and give no further details as to the nature of such evidence. Even if I were to agree that the conclusion sought in the notice of motion could be completed by the details contained in the Carrière affidavit, the Court would have before it a notice of motion asking leave to file four affidavits, "*inter alia*". There is no question of the Court issuing such a blank cheque.

Having said that, this case has dragged on long enough already and it would be unfortunate for the parties to be sent back to the Senior Prothonotary to argue new motions that would not be premature and would be correctly drafted. Accordingly I am prepared, in the interests of the proper administration of justice, to consider the motions heard by the Trial Judge on April 25, 1991 as motions for, first, leave to file out of time the Robert and François affidavits which were then before the Court, and second, for an extension of time to file two affidavits which were not before the Court.

We may dispose of the last two affidavits first. For the reasons stated above, the Court is not in a position to assess their intrinsic worth as it has no details regarding them in the notices of motion. The extension of time must accordingly be denied.

The Robert affidavit was signed on March 7, 1991, within the fifteen-day time limit, and was not entered in the record until March 26, 1991, that is after the deadlines. There was nothing to prevent Prouvost from filing it at the proper time and no reason was given to justify an extension of time. Moreover, I do not see how this affidavit can contribute to the outcome of the case. The applications regarding this affidavit must be dismissed.

En l'espèce, Prouvost n'a démontré aucune circonstance exceptionnelle qui justifierait une dérogation à la règle générale, et j'estime que ses avis de requête étaient prématurés.

Par surcroît, ces avis de requête, tels qu'ils ont été formulés, ne sont pas susceptibles d'être accueillis par la Cour, puisqu'ils ne recherchent qu'une extension de délai «pour produire preuve complémentaire», sans autres précisions quant à la nature de celle-ci. Quand bien même j'accepterais de compléter la conclusion recherchée dans l'avis de requête par les précisions qu'on retrouve dans l'affidavit Carrière, la Cour serait en présence d'avis de requête qui demandent la permission de produire, «entre autres», quatre affidavits. Il n'est pas question que la Cour émette un tel chèque en blanc.

Cela dit, ce dossier a déjà suffisamment traîné en longueur et il serait malheureux que les parties se retrouvent de nouveau devant le protonotaire en chef à débattre des nouvelles requêtes, non prématurées celles-là et formulées correctement. Aussi, suis-je disposé, au nom d'une saine administration de la justice, à considérer les requêtes entendues par le juge de première instance le 25 avril 1991 comme des requêtes demandant d'une part la permission de produire hors délai les affidavits Robert et François qui se trouvaient alors devant la Cour, et demandant d'autre part une extension de délai aux fins de produire deux affidavits qui ne se trouvaient pas devant la Cour.

Disposons d'abord de ces deux derniers affidavits. Pour les raisons énoncées plus haut, la Cour n'était pas en position, faute d'explications dans les avis de requête, d'en mesurer la valeur intrinsèque. La prorogation de délai doit en conséquence être refusée.

L'affidavit Robert a été souscrit le 7 mars 1991, soit à l'intérieur du délai de quinze jours, et il n'a été versé au dossier que le 26 mars 1991, soit en dehors des délais. Rien n'empêchait Prouvost de le produire en temps utile et aucune raison n'a été donnée qui justifierait la prorogation du délai. Au surplus, je ne vois pas comment cet affidavit peut contribuer au sort du litige. Les demandes relatives à cet affidavit doivent être rejetées.

That leaves the François affidavit, signed on March 21, 1991. Some clarification was given in the Carrière affidavit as to its "intrinsic worth" and Munsingwear admitted in its submission that some of its paragraphs are relevant. I am satisfied with the intrinsic worth of at least a part of this affidavit and need only determine whether the delay that has elapsed is such that the Court should still refuse to allow it to be filed.

The delay is only two weeks, which so far as injury to Munsingwear is concerned is hardly significant in a case that has lasted for some eight years. Additionally, one of the grounds alleged in the Carrière affidavit, namely the fact that the deponent was returning from a fifteen-month stay in France and needed time to bring his records up to date, seems to me to be a legitimate excuse. I hasten to add that, unlike the Senior Prothonotary, I would not be satisfied as an excuse with the fact that Prouvost, because it was a French business of some size with a particularly hierarchical organization, was subject to "a method differing from the North American method". The Rules of the Court apply equally to the parties, whoever they may be and wherever they may come from.⁶

I accordingly conclude that filing of the François affidavit out of time should be authorized. It is true that this affidavit only appears to be partly relevant, but this part is worth keeping and I am not prepared to make the determination myself, preferring to leave this task to the judge of the merits: it would have been his in any case, as I consider that the opinion of a judge on the intrinsic worth of an affidavit which he authorizes to be filed out of time is not binding on the judge of the merits.

I would therefore allow the appeal in part, reverse the order made by the Trial Judge on April 29, 1991 and, making the order which he ought to have made, reverse the decision of the Senior Prothonotary on March 25, 1991, authorize the late filing of the affidavit signed on March 21, 1991 by Mr. Alain François, and dismiss in all other respects the motion for an extension of the deadline imposed "to file additional evidence".

⁶ *Maxim's Ltd. v. Maxim's Bakery Ltd.*, supra, at p. 243.

Il reste l'affidavit François, souscrit le 21 mars 1991. Certaines explications étaient données dans l'affidavit Carrière quant à sa «valeur intrinsèque» et Munsingwear reconnaît dans son mémoire que certains de ses paragraphes sont pertinents. Je suis satisfait de la valeur intrinsèque d'à tout le moins une partie de cet affidavit et il ne me reste qu'à vérifier si le retard encouru est de telle nature que la Cour devrait, néanmoins, en refuser la production.

Le retard n'est que de deux semaines, ce qui, en termes de préjudice pour Munsingwear, dans un dossier qui dure depuis quelque huit ans, est peu significatif. Par ailleurs, un des motifs allégués dans l'affidavit Carrière, soit le fait que l'affiant revienne d'un séjour de quinze mois en France et ait eu besoin de temps pour mettre son dossier à jour, me paraît constituer une excuse légitime. Je m'empresse d'ajouter que, contrairement au protonotaire en chef, je ne me serais pas satisfait, à titre d'excuse, du fait que Prouvost, parce qu'elle était une entreprise française, d'envergure et particulièrement hiérarchisée, aurait été assujettie à «un mode différent du mode nord-américain». Les Règles de la Cour s'appliquent de manière égale aux parties, quelles qu'elles soient et d'où qu'elles viennent⁶.

J'en arrive donc à la conclusion que la production hors délai de l'affidavit François devrait être autorisée. Cet affidavit, il est vrai, ne me paraît pertinent qu'en partie, mais cette partie-là mérite d'être retenue et je ne suis pas disposé à la déterminer moi-même, préférant laisser au juge du fond cette tâche qu'il aurait eue de toute façon, car j'estime que l'opinion du juge, relativement à la valeur intrinsèque de l'affidavit dont il autorise la production hors délai, ne lie pas le juge du fond.

Je serais donc d'avis d'accueillir l'appel en partie, d'infirmer l'ordonnance prononcée par le juge de première instance le 29 avril 1991 et, rendant l'ordonnance qu'aurait dû rendre ce dernier, d'infirmer la décision rendue par le protonotaire en chef le 25 mars 1991, d'autoriser la production tardive de l'affidavit souscrit le 21 mars 1991 par M. Alain François, et de rejeter à tous autres égards la requête demandant de proroger le délai imparti «pour produire preuve complémentaire».

⁶ *Maxim's Ltd. c. Maxim's Bakery Ltd.*, supra, à la p. 243.

In the circumstances, although the respondent Prouvost has succeeded in part, I consider it should be ordered to pay all costs before the Senior Prothonotary, the Trial Judge and this Court.

PRATTE J.A.: I concur.

MACGUIGAN J.A.: I concur.

Dans les circonstances, même si l'intimée Prouvost a gain de cause en partie, j'estime qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens devant le protonotaire en chef, le juge de première instance et cette Cour.

^a

LE JUGE PRATTE, J.C.A.: Je suis d'accord.

LE JUGE MACGUIGAN, J.C.A.: Je suis d'accord.