

T-4977-79

T-4977-79

Nationwide Relocation Service, Inc. (Applicant)**Nationwide Relocation Service, Inc. (Requérante)**

v.

c.

Nationwide Group Realty Ltd. (Respondent)^a **Nationwide Group Realty Ltd. (Intimée)**

Trial Division, Walsh J.—Ottawa, June 26 and 27, 1980.

Division de première instance, le juge Walsh—Ottawa, 26 et 27 juin 1980.

Practice — Motion for default judgment — Motion was served on respondent's solicitors who did not appear to contest application — Respondent did not appear — Whether or not default judgment may be rendered ex parte pursuant to Rule 437 — Motion allowed, provided that no action to strike out trade mark is taken until 30 days after service of order on respondent.

^b *Pratique — Requête en jugement par défaut — Requête signifiée aux procureurs de l'intimée, qui n'ont pas comparu pour contester la demande — L'intimée n'a pas comparu — Il échet d'examiner si un jugement par défaut peut être rendu ex parte conformément à la Règle 437 — Requête accueillie, à condition qu'aucune action en radiation de la marque de commerce ne soit intentée dans les 30 jours de la signification de l'ordonnance à l'intimée.*

Peterson v. The Crown Cork and Seal Co. (1895-97) 5 Ex.C.R. 400, followed.

Arrêt suivi: *Peterson v. The Crown Cork and Seal Co. (1895-97) 5 R.C.É. 400.*

MOTION.

REQUÊTE.

COUNSEL:

^d AVOCATS:

Robert D. Gould for applicant.
No one appearing for respondent.

Robert D. Gould pour la requérante.
Personne n'a comparu pour le compte de l'intimée.

SOLICITORS:

^e PROCUREURS:

Smart & Biggar, Ottawa, for applicant.
McCarthy & McCarthy, Toronto, for respondent.

Smart & Biggar, Ottawa, pour la requérante.
McCarthy & McCarthy, Toronto, pour l'intimée.

The following are the reasons for order rendered in English by

^f *Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par*

WALSH J.: The proceedings herein were commenced by an originating notice of motion dated October 19, 1979, and seek the striking out of two trade mark registrations of respondent on the grounds set out therein.

^g LE JUGE WALSH: L'action principale, intentée par avis de requête introductive d'instance en date du 19 octobre 1979, vise à la radiation de l'enregistrement de deux marques de commerce de l'intimée, aux motifs énoncés dans cet avis.

Respondent has not appeared to contest but applicant served two affidavits on the solicitors appearing for respondent in this application for the said trade marks, namely an affidavit of Jack Hull sworn on December 5, 1979 and an affidavit of William P. Niemann sworn on October 31, 1979, on both of which the said solicitors admitted service. Two other affidavits, namely those of James Robert Gairdner sworn on January 17, 1980, and Frank A. Hodges sworn on November 27, 1979, were not admitted for service by the said solicitors.

^h L'intimée n'a pas comparu pour contester la requête mais la requérante a signifié aux procureurs qui représentaient l'intimée lors de sa demande d'enregistrement de ces marques de commerce, deux affidavits: l'affidavit en date du 5 décembre 1979 de Jack Hull, et un autre en date du 31 octobre 1979 de William P. Niemann, dont ces procureurs reconnaissent avoir reçu signification. Cependant, ils ne reconnaissent pas avoir reçu signification de deux autres affidavits, l'un fait en date du 17 janvier 1980 de James Robert Gairdner et l'autre en date du 27 novembre 1979 de Frank A. Hodges.

The motion now before the Court is for an order pursuant to Rule 704 permitting applicant to file its said affidavit evidence as well as certified copies of trade mark registrations 204,114 and 202,656 and the certified copy of the file history relating to Canadian trade mark application No. 384,241 and secondly for judgment by default striking out respondent's registrations 202,656 and 204,114.

On the day of the hearing a letter was produced from respondent's said solicitors stating that they no longer have any instructions to act in the matter.

While the affidavits sought to be produced were not produced within the delays provided by Rule 704, paragraph (8) gives the Court discretion to permit their production. An order from the Court is therefore necessary and will be given.

With respect to the default judgment sought however the situation is somewhat different. Default judgment on proceedings of this sort would have to be rendered pursuant to Rule 437. While applicant contends that such a judgment may be rendered *ex parte* I do not consider that that is the case here. In fact applicant did serve notice of motion on respondent's said solicitors McCarthy & McCarthy. While it is correct to say that they were originally served with the originating notice of motion merely because they represented respondent in its application for the said trade marks, they did accept service of two affidavits on behalf of respondent and entered into correspondence on its behalf with applicant's attorneys; and there is in the record produced with an affidavit of Franca Santagati a letter from them indicating that due to a potential conflict of interest they have advised respondent to seek other counsel. Apparently no action was taken on this and they must therefore be considered as attorneys of record pursuant to Rule 300(3) until steps are taken by them pursuant to Rule 300(5) to withdraw formally from the record.

La requête en instance, fondée sur la Règle 704, vise à une ordonnance autorisant la requérante à verser au dossier ces affidavits ainsi que la copie conforme des enregistrements de marque de commerce n^{os} 204,114 et 202,656, comme la copie conforme du dossier relatif à la demande d'enregistrement de marque de commerce canadienne n^o 384,241, et à un jugement par défaut portant radiation des enregistrements n^{os} 202,656 et 204,114 de l'intimée.

Le jour de l'audition, les procureurs de l'intimée ont produit une lettre pour annoncer qu'ils n'avaient pas reçu d'instructions pour occuper en l'espèce.

Dans le cas où les affidavits qu'une partie demande à verser au dossier n'ont pas été produits dans le délai prévu par la Règle 704, la Cour peut en autoriser la production conformément aux pouvoirs discrétionnaires qu'elle tient de l'alinéa (8). Il faut, en conséquence, que le Cour rende une ordonnance à cet effet, et elle entend le faire.

Pendant, il n'en est pas de même du jugement par défaut, auquel a conclu la requérante. Dans une procédure de ce genre, un jugement par défaut serait fondé sur la Règle 437. La requérante soutient qu'un tel jugement peut être rendu *ex parte*, mais je ne pense pas que ce soit le cas en l'espèce. En fait, la requérante a signifié l'avis de requête aux procureurs de l'intimée, McCarthy & McCarthy. S'il est vrai que ceux-ci avaient reçu signification de l'avis de requête introductive d'instance du seul fait qu'ils représentaient l'intimée dans sa demande d'enregistrement des marques de commerce, il n'en reste pas moins qu'ils ont accepté signification des deux affidavits au nom de l'intimée, et que, pour son compte, ils ont entretenu une correspondance avec les avocats de la requérante; par ailleurs, le dossier contient, jointe à l'affidavit de Franca Santagati, une lettre de ces procureurs qui recommandaient à l'intimée de retenir les services d'un autre avocat, à cause d'une possibilité de conflit d'intérêts. Il appert qu'aucune décision n'a été prise à ce sujet: il faut donc les considérer comme procureurs inscrits conformément à la Règle 300(3), jusqu'à ce qu'ils prennent les mesures nécessaires pour se retirer officiellement, selon la Règle 300(5).

Since it is evident that neither respondent nor the said attorneys have taken any steps indicating an intention to contest, however, it would be unreasonable to oblige applicant to wait further for judgment. There is some authority (see *Peterson v. The Crown Cork and Seal Company* (1895-97) 5 Ex.C.R. 400) for rendering a default judgment to be served on respondent but not acted on by the Registrar until 30 days after service so as to give respondent if so desired an opportunity to seek to set aside or vary the said judgment pursuant to Rule 439(3). If no such action has been taken within 30 days after such service both on solicitors for respondent, McCarthy & McCarthy and respondent itself, then the judgment shall take effect and the relief sought will be granted without any further action being taken by applicant or the Court.

ORDER

1. The applicant may file its affidavit evidence and other documents referred to in the notice of motion herein.
2. Judgment is rendered in favour of applicant by default striking out respondent's registration No. 202,656 for the trade mark "Nationwide" and 204,114 for the trade mark "Nationwide and Design", with costs, on the following conditions:

This order shall be served on respondent and on Messrs. McCarthy & McCarthy, attorneys of record for respondent but no action shall be taken thereon to strike out the said trade marks until 30 days after such service.

In the event that within the said delay no steps have been taken by or on behalf of respondent pursuant to Rule 439(3) to vary or set aside this judgment it will automatically take effect without further action being necessary by applicant.

Attendu cependant qu'il est indéniable que ni l'intimée ni les avocats susmentionnés n'ont rien fait pour manifester leur volonté de contester la requête, il ne serait pas raisonnable d'obliger la requérante à attendre plus longtemps un jugement. Selon une jurisprudence établie (voir *Peterson c. The Crown Cork and Seal Company* (1895-97) 5 R.C.É. 400), il est possible de rendre un jugement par défaut qui sera signifié à l'intimée et qui ne sera exécuté par le registraire que 30 jours après signification afin de donner à l'intimée la possibilité de se fonder sur la Règle 439(3) pour demander l'annulation ou la modification de ce jugement, si elle le souhaite. Si elle ne fait rien dans les 30 jours de la signification du jugement à la fois aux procureurs de l'intimée, McCarthy & McCarthy, et à l'intimée elle-même, le jugement aura force exécutoire et le redressement sollicité sera accordé sans autre action de la part de la requérante ou de la Cour.

ORDONNANCE

1. La requérante peut produire en preuve les affidavits et autres documents mentionnés dans l'avis de requête en instance.
2. Jugement est rendu par défaut en faveur de la requérante, et portant radiation des enregistrements de l'intimée n° 202,656 pour la marque de commerce «Nationwide», et n° 204,114 pour la marque de commerce «Nationwide and Design», avec dépens, aux conditions suivantes:

Cette ordonnance sera signifiée à l'intimée et à McCarthy & McCarthy, ses procureurs inscrits, mais aucune mesure ne sera prise pour la radiation de ces marques de commerce avant l'expiration du délai de 30 jours à compter de la signification.

Si, durant ce délai, aucune mesure n'est prise par l'intimée ou pour son compte, conformément à la Règle 439(3), pour faire annuler ou modifier ce jugement, celui-ci aura de droit force exécutoire sans autre action de la part de la requérante.