

T-3387-81

T-3387-81

Phillip Morris Incorporated (Applicant)

v.

Imperial Tobacco Limited (Respondent)

Trial Division, Mahoney J.—Ottawa, November 3 and 6, 1981.

Trade marks — Respondent moves for discovery of applicant, cross-examination on applicant's affidavits and for an order that the expungement proceeding sought by the applicant with respect to the trade mark MARLBORO be heard on common evidence with the action for trade mark infringement, related to the same trade mark, instituted by respondent against the applicant — Applicant moves to stay the infringement action pending conclusion of expungement proceeding — Applicant markets Marlboro cigarettes in the United States — Respondent is the owner of the trade mark MARLBORO in Canada — Infringement action stayed — Motions for discovery, cross-examination and hearing together of the two proceedings, denied — Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, s. 57 — Federal Court Rules 448, 453, 465, 704, 705.

MOTIONS.

COUNSEL:

J. Osborne, Q.C. and R. Perry for applicant.

N. Fyfe for respondent.

SOLICITORS:

Gowling & Henderson, Ottawa, for applicant.

Smart & Biggar, Ottawa, for respondent.

The following are the reasons for order rendered in English by

MAHONEY J.: Presently before the Court are motions by the respondent herein seeking discovery of the applicant and cross-examination on the affidavits it filed and an order that this proceeding be heard on common evidence with an action for trade mark infringement, Court No. T-4425-81 in which the respondent has sued the applicant. The applicant moves to stay the infringement action pending conclusion of these proceedings. These proceedings were commenced June 26, 1981; the infringement action was commenced September 14.

Phillip Morris Incorporated (Requérante)

c.

^a Imperial Tobacco Limited (Intimée)

Division de première instance, le juge Mahoney—Ottawa, 3 et 6 novembre 1981.

Marques de commerce — L'intimée introduit diverses requêtes par lesquelles elle conclut à ce qui suit: communication de pièces par la requérante, contre-interrogatoire sur les affidavits déposés par celle-ci et émission d'une ordonnance portant audition sur preuve commune de l'action en radiation de la marque de commerce MARLBORO intentée par la requérante, et de l'action en contrefaçon intentée par l'intimée contre la requérante relativement à la même marque de commerce — La requérante demande de son côté de surseoir à l'action en contrefaçon en attendant qu'il soit statué sur l'action en radiation — La requérante vend aux États-Unis les cigarettes Marlboro — L'intimée est la propriétaire de la marque de commerce MARLBORO au Canada — Suspension de l'action en contrefaçon — Rejet des requêtes en communication de pièces, en contre-interrogatoire et en audition commune des deux actions — Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, c. T-10, art. 57 — Règles 448, 453, 465, 704, 705 de la Cour fédérale.

^e REQUÊTES.

AVOCATS:

J. Osborne, c.r., et R. Perry pour la requérante.

^f *N. Fyfe pour l'intimée.*

PROCUREURS:

Gowling & Henderson, Ottawa, pour la requérante.

^g *Smart & Biggar, Ottawa, pour l'intimée.*

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

^h LE JUGE MAHONEY: La Cour est saisie de diverses requêtes par lesquelles l'intimée conclut à ce qui suit: communication de pièces par la requérante, contre-interrogatoire sur les affidavits déposés par celle-ci, et audition sur preuve commune de l'action principale en l'espèce et de l'action en contrefaçon de marque de commerce, intentée par l'intimée contre la requérante sous le numéro du greffe T-4425-81. La requérante demande de son côté à la Cour de surseoir à l'action en contrefaçon en attendant qu'il soit statué sur sa propre action qui a été intentée le 26 juin 1981, l'action en contrefaçon ayant été introduite le 14 septembre.

This is an expungement proceeding under section 57 of the *Trade Marks Act*¹ in respect of the trade mark *MARLBORO* registered September 1, 1932, for use in connection with the sale of tobacco and certain products, including cigarettes. The proceeding is governed by Rule 704 which contemplates, unless otherwise ordered, a summary proceeding in which the evidence is to be entirely by affidavit, filed and served within prescribed time limits, and that there be no discovery or cross-examination on affidavits. Pursuant to order, the applicant's affidavit material, filling 17 banker's boxes, was filed August 11. The respondent has not yet filed its reply and now moves for orders, pursuant to Rules 705 and 448, requiring the applicant to make and file an affidavit of documents; under Rules 705 and 453, permitting inspection of the documents so disclosed; under Rules 705 and 465, permitting examination for discovery and, under Rule 704(7), permitting cross-examination of the deponents of all of the applicant's affidavits filed herein.

The infringement action is in respect of the same trade mark. No defence has yet been filed. It would be difficult, if not impossible, to deal with the applicant's motion to stay it separately from the respondent's motion to have the proceedings tried together on common evidence.

Perhaps everything I have to say in this paragraph is not in evidence. To the extent that it is not, I believe I can and should, at this stage of the proceedings, take judicial notice of it. The applicant markets Marlboro cigarettes in the United States. They are a big seller. The respondent owns the trade mark in Canada. One or the other of them saw a problem in this situation and decided to seek its resolution. There was no amicable resolution. The applicant beat the respondent to the punch by commencing these proceedings which was, so far as I am aware, the only avenue by which the applicant could have brought the issue to court. The financial stakes may well be very high. There is presently some evidence as to the extent of past marketing of the applicant's Marlboro cigarettes in Canada. It will, no doubt, be disputed and I do not intend presently to consider

¹ R.S.C. 1970, c. T-10.

L'action principale, fondée sur l'article 57 de la *Loi sur les marques de commerce*¹, tend à la radiation de la marque de commerce *MARLBORO*, enregistrée le 1^{er} septembre 1932, pour la vente du tabac et de certains produits, dont les cigarettes. Cette action est régie par la Règle 704 qui prévoit, sauf ordonnance contraire de la Cour, une procédure sommaire où les dépositions se font par affidavit déposé et signifié dans les délais prévus et où il n'y a ni communication de pièces ni contre-interrogatoire sur les affidavits. Par ordonnance de la Cour, les pièces à l'appui de l'affidavit de la requérante, savoir le contenu de 17 coffrets bancaires, ont été déposées le 11 août. L'intimée, qui n'a pas encore déposé une réponse, sollicite maintenant, en application des Règles 705 et 448, une ordonnance obligeant la requérante à établir et à déposer un affidavit relativement aux documents; en application des Règles 705 et 453, une ordonnance autorisant la consultation de ces documents; en application des Règles 705 et 465, une ordonnance d'interrogatoire préalable et, en application de la Règle 704(7), une ordonnance autorisant le contre-interrogatoire des auteurs de tous les affidavits déposés en l'espèce par la requérante.

L'action en contrefaçon porte sur la même marque de commerce. Le mémoire de défense n'a pas encore été déposé. Il serait difficile, sinon impossible, de statuer sur la requête en sursis de la requérante séparément de la requête de l'intimée en audition simultanée des deux actions sur preuve commune.

Peut-être les faits que je vais invoquer dans ce paragraphe ne sont-ils pas rapportés dans les témoignages. Pour ceux qui ne le sont pas, je peux et je dois, à cet état de la cause, les tenir pour faits notoires. La requérante vend les cigarettes Marlboro en grandes quantités aux États-Unis. L'intimée est la propriétaire de cette marque au Canada. L'une d'entre elles s'est rendu compte de l'impossibilité de la situation et a décidé d'y remédier, mais les deux parties n'ont pas pu parvenir à un règlement à l'amiable. La requérante a pris l'intimée de vitesse en intentant cette action, laquelle était, à ma connaissance, le seul moyen par lequel elle pouvait saisir la Cour de l'affaire. Les enjeux financiers peuvent être très élevés. Il existe une certaine preuve quant à la quantité des cigarettes Marlboro que la requérante a vendues par le passé au Canada. Cette preuve sera certain-

¹ S.R.C. 1970, c. T-10.

it one way or another. However, there is no doubt that the applicant promotes the sale of those cigarettes in the United States extensively, and that there is a considerable spillover of that promotion into Canada. It would not be surprising if the applicant entertains a desire to cash in on that spillover.

It is my firm impression that the applicant has the greater interest in speeding the resolution of the issue of the validity of the trade mark registration. It also has priority in commencing proceedings bringing that into issue. That is not a determining factor but it is a factor. If the priority were with an action, I should think the Court would be slow to permit a defendant in an infringement action to pre-empt the plaintiff by commencing a proceeding such as this. Since the defence has not been filed in the action, all of its issues are not defined; however, it is clear that, if this proceeding results in expungement of the register, the infringement action must fail; if it does not, the respondent may yet decide that the remedies it may obtain in respect of the alleged past infringements may not be worth the price of the game. The validity or otherwise of the registration should be more expeditiously determined in this proceeding than in the action. It should also be determined at considerably less expense to the parties and to the public in summary proceedings than in an action. All relevant evidence can as readily be adduced in this proceeding as in the action. I therefore propose to stay the infringement action and to deny the motion that the two proceedings be heard together. It appears to me to be in the interest of justice to do so.

As to the motion for discovery and cross-examination, it will be dismissed with costs because of its prematurity. None of the discovery or cross-examination sought is necessary to permit the respondent to reply to the originating notice of motion. This is, of course, without prejudice to the respondent's right to apply for discovery and/or leave to cross-examine in respect of any issue that may properly be raised by the pleadings, when closed, or as to any particular affidavit or affidavits. Time for filing the reply will be extended to November 20, 1981. The applicant is entitled to costs herein.

nement contestée; je ne vais donc pas en tenir compte dans un sens ou dans l'autre. Il est toutefois indéniable que la requérante entretient aux États-Unis une vaste campagne de publicité pour ces cigarettes, qui déborde sur le Canada. Rien d'étonnant à ce que la requérante entende en profiter.

Je suis persuadé que la requérante a davantage intérêt à parvenir à une solution rapide de la question de la validité de l'enregistrement de la marque de commerce. Elle a été d'ailleurs la première à engager les procédures à ce sujet. Il ne s'agit pas là d'un facteur déterminant, mais ce n'en est pas moins un facteur à prendre en considération. Si la priorité était déterminée par l'action, je ne pense pas que la Cour permettrait au défendeur à une action en contrefaçon de faire échec au demandeur en intentant la procédure qui nous intéresse en l'espèce. Puisque le mémoire de défense n'a pas été déposé dans cette action, tous les points litigieux ne sont pas encore définis; il est cependant indéniable que si cette procédure se solde par la radiation du registre, l'action en contrefaçon doit succomber; dans le cas contraire, il se peut encore qu'aux yeux de l'intimée, les redressements qu'elle pourrait obtenir en réparation des actes passés de contrefaçon ne valent pas la peine. La question de la validité de l'enregistrement peut être tranchée de façon plus expéditive dans cette procédure sommaire que dans l'action en contrefaçon, et à moindres frais pour les parties comme pour le contribuable. Il est tout aussi facile de produire tous les éléments de preuve pertinents dans cette procédure que dans l'action en contrefaçon. Je me propose donc de surseoir à l'action en contrefaçon et de rejeter la requête en audition simultanée, et ce dans l'intérêt de la justice.

Quant à la requête en communication de pièces et en contre-interrogatoire, elle sera rejetée avec dépens en raison de son caractère prématuré. Ni l'une ni l'autre mesure n'est nécessaire pour permettre à l'intimée de répondre à l'avis introductif de requête. Bien entendu, l'intimée conserve son droit de demander la communication de pièces ou l'autorisation de contre-interroger, ou les deux à la fois, au sujet de toute question légitime que suscitent les plaidoiries à leur clôture, ou qui se fait au sujet de tel ou tel affidavit. Le délai de dépôt de la réponse sera prorogé jusqu'au 20 novembre 1981. La requérante a droit aux dépens de la procédure.