

Aladdin Industries, Incorporated *Appellant*;
and

**Canadian Thermos Products Limited and
The Registrar of Trade Marks** *Respondents*.

1972: March 10; 1972: March 20.

Present: Laskin J. in Chambers.

MOTION FOR LEAVE TO APPLY FOR AN EXTENSION OF TIME FOR BRINGING ON THE APPEAL

Appeal—Time within which appeal may be brought on—Change of counsel—Transcript of trial proceedings not available—Unwarranted delay on the part of appellant—Supreme Court Act, R.S.C. 1970, c. S-19, s. 76—Supreme Court Rules, Rules 9 and 59.

Following the dismissal of its action to expunge the registration of certain trade marks of the respondent, namely the use of the word "Thermos" in association with various vacuum-insulated wares, appellant filed a notice of appeal, to this Court. However, appellant delayed considerably in bringing on the appeal because it had retained the services of another counsel, who had to study the extensive record. No transcript of the proceedings had been ordered and it became impossible later to have one because the notes had been thrown out when the firm of reporters closed down. Respondent moved before the Registrar for a certificate of dismissal pursuant to Supreme Court Rule 59, and joined it with a request under s. 76 of the *Supreme Court Act* and under Rules 9 and 59 for an order of dismissal of the appeal because of undue delay. This motion was referred to the Judge in Chambers. Subsequently appellant moved for leave on short notice to apply to enlarge the time for bringing on the appeal.

Held: The motion should be dismissed and an order for dismissal of the appeal made.

What was involved was, in the main, an issue of distinctiveness, since it was held at trial that the trade mark was properly registrable in 1907 but that the word "Thermos" had become generic and descriptive by 1964 when the expungement proceedings were taken. The evidence adduced¹ was important, and the want of a transcript could not be cured without this Court becoming a court of re-trial instead of hearing the case on appeal.

Aladdin Industries, Incorporated *Appelante*;
et

**Canadian Thermos Products Limited et Le
Registraire des Marques de Commerce** *Intimés*.

1972: le 10 mars; 1972: le 20 mars.

Présent: Le Juge Laskin en chambre.

REQUÊTE POUR AUTORISATION DE DEMANDER UNE PROROGATION DU DÉLAI POUR FAIRE ENTENDRE L'APPEL

Appel—Délai pour faire entendre la cause en appel—Changement d'avocat—Transcription du procès ne peut être obtenue—Retard injustifié de la part de l'appelante—Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, c. S-19, art. 76—Règles de la Cour suprême, règles 9 et 59.

À la suite du rejet de son action en radiation de l'enregistrement de certaines marques de commerce de l'intimée, notamment l'emploi du mot «Thermos» en liaison avec diverses marchandises isolantes par le vide, l'appelante a déposé un avis d'appel à cette Cour. Cependant, l'appelante retardait considérablement à inscrire la cause parce qu'elle avait retenu les services d'un nouvel avocat qui devait étudier le volumineux dossier, que la transcription du procès n'avait pas été demandée et qu'elle ne pouvait être obtenue par la suite parce que les notes prises au procès avaient été détruites lorsque la maison chargée de la transcription fut dissoute. L'intimée a demandé au registraire l'émission d'un certificat de rejet conformément à la règle 59 de la Cour suprême et une ordonnance de rejet d'appel pour retard indu en vertu de l'art. 76 de la *Loi sur la Cour suprême* et des règles 9 et 59. Cette requête a été référée à cette Cour. Par la suite l'appelante a demandé l'autorisation à bref délai de demander la prorogation du délai pour faire entendre l'appel.

Arrêt: La requête doit être rejetée et une ordonnance de rejet d'appel rendue.

Ce qui était en jeu, c'est essentiellement une question de caractère distinctif, vu la conclusion de première instance selon laquelle la marque de commerce était à bon droit enregistrable en 1907 mais le mot «Thermos» était devenu générique et descriptif en 1964 quand les procédures de radiation ont été intentées. La preuve produite était importante et l'absence d'une transcription ne pouvait être corrigée sans que

The want of a transcript and the problem that counsel for the appellant would have in being brought into the case one and a half years after notice of appeal was served and filed did not excuse appellant in respect of such a departure from the Rules as was disclosed here, and did not justify the inordinate delay in bringing on the appeal.

MOTION for leave to apply for an extension of time to bring on the appeal dismissed. Motion for an order to dismiss the appeal allowed.

D. S. Johnson, Q.C., for the appellant.

Donald J. Wright, Q.C., for the respondent.

The judgment was delivered by

LASKIN J. (in Chambers)—On August 17, 1964, proceedings were initiated by the applicant Aladdin, a competitor of the respondent, to expunge the registration of certain trade marks of the respondent, namely the use of the word "Thermos" (and in one instance "Super Thermos") in association with various vacuum-insulated wares which the respondent manufactures and distributes throughout Canada. The original registration was in 1907 (and related mainly to vacuum-insulated bottles), there was another in Newfoundland in 1908, another in 1931 and a fourth in 1960. There had been no challenge to the use of the marks until the appellant initiated one in 1964. The expunge-ment proceedings took a leisurely course, albeit some of the delay was the result of illness of counsel on each side and of extraordinary preparations for trial at which Aladdin produced almost 100 affidavits and more than 40,000 documents, mostly letters. The trial took 18 days in October, 1968 and judgment of dismissal was given by Kerr J. on March 11, 1969.

A notice of appeal to this Court, dated and served on the respondent on May 6, 1969, was filed on May 8, 1969. There was then silence for some 18 months, but respondent's counsel understood that appellant was considering

cette Cour ne devienne une seconde cour de première instance au lieu d'entendre l'affaire en appel.

L'absence de la transcription et les difficultés auxquelles devait faire face l'avocat de l'appelante dans une affaire qui lui a été confiée un an et demi après la signification et la production de l'avis d'appel n'excusaient pas l'appelante d'avoir dérogé aux règles comme elle l'a fait en l'espèce et ne justifiaient pas le retard excessif pour faire entendre l'appel.

REQUÊTE pour autorisation de demander une prorogation du délai pour faire entendre l'appel rejetée. Requête pour ordonnance de rejet d'appel accueillie.

D. S. Johnson, c.r., pour l'appelante.

Donald J. Wright, c.r., pour l'intimée.

Le jugement a été rendu par

LE JUGE LASKIN (en chambre)—Le 17 août 1964, la requérante Aladdin, une concurrente de l'intimée, a entamé une action en radiation de l'enregistrement de certaines marques de commerce de l'intimée, notamment l'emploi du mot «Thermos» (et, dans un cas, «Super Thermos») en liaison avec diverses marchandises isolantes par le vide que l'intimée fabrique et distribue partout au Canada. L'enregistrement original a été accordé en 1907 (et il se rapportait surtout à des bouteilles isolantes); il y en a eu un autre à Terre-Neuve en 1908, un autre en 1931 et un quatrième en 1960. L'emploi des marques n'a pas été attaqué avant l'action de l'appelante en 1964. La marche des procédures en radiation a été lente, quoique le retard ait été en partie attribuable à l'état de santé des avocats des deux parties et à la préparation extraordinaire qu'a exigée le procès au cours duquel Aladdin a produit près de 100 déclarations sous serment et plus de 40,000 documents, la plupart des lettres. Le procès a duré 18 jours en octobre 1968 et le jugement rejetant l'action a été rendu par le Juge Kerr, le 11 mars 1969.

Un avis d'appel à cette Cour daté du 6 mai 1969 et signifié à l'intimée le même jour, a été déposé le 8 mai 1969. Il ne se passa rien pendant 18 mois, mais l'avocat de l'intimée a conclu que l'appelante se cherchait un avocat pour la

whom to retain as counsel to take the appeal. On or about November 24, 1970, counsel for the respondent was informed by telephone of the name of counsel who had been retained by the appellant. Of course, this counsel needed time to acquaint himself with the case, but it was not until June, 1971, that he raised the question of settling the contents of the appeal case. It was indicated to him by respondent's solicitors that a specific proposal should be made. Three months' silence followed, and on September 28, 1971, counsel for respondent wrote to say that if the case was not inscribed by the end of October he was instructed to have the appeal dismissed for want of prosecution.

This letter elicited a reply on October 18, 1971, in which certain proposals were made, and the letter concluded that counsel would telephone to arrange for a discussion. Respondent's counsel answered by letter of October 21, 1971, asking for a draft agreement on the contents of the appeal case, and expressing concern about the continuing delay. A proposed agreement was forwarded by appellant's counsel in a letter of October 28, 1971. Respondent's counsel had different views on what the appeal case should contain and wrote on December 23, 1971 that if his views could not be met, an application should be made to settle the matter.

Opposing counsel were in touch with each other shortly thereafter but no agreement was reached. Respondent's counsel wrote on January 19, 1972, and again on February 7, 1972, asking for action but received no reply. On March 3, 1972, he moved before the Registrar for a certificate of dismissal pursuant to Supreme Court Rule 59 and joined with it a request for an order under s. 76 of the *Supreme Court Act* and under Rules 9 and 59 for an order of dismissal of the appeal because of undue delay.

On March 9, 1972, appellant moved before a judge of this Court for leave on short notice to apply under Rule 108 to enlarge the time for

représenter en appel. Le 24 novembre 1970 ou vers cette date, l'avocat de l'intimée a été informé par téléphone du nom de l'avocat dont l'appelante avait retenu les services. Évidemment, cet avocat devait prendre le temps d'étudier l'affaire et ce n'est qu'en juin 1971 qu'il a parlé de déterminer le contenu du dossier imprimé. Les procureurs de l'intimée l'ont informé qu'il devait faire une proposition concrète. Trois autres mois se sont écoulés et le 28 septembre 1971, l'avocat de l'intimée a écrit à l'avocat de l'appelante que si la cause n'était pas inscrite à la fin d'octobre, il avait reçu instruction de faire rejeter l'appel pour défaut de poursuite.

Cette lettre a obtenu une réponse, le 18 octobre 1971, dans laquelle figuraient certaines propositions et, en conclusion, la mention que l'avocat téléphonerait pour fixer un entretien. L'avocat de l'intimée a répondu par lettre le 21 octobre 1971; il demandait un projet d'entente sur le contenu du dossier imprimé en appel et se disait contrarié par les retards continuels. Dans une lettre datée du 28 octobre 1971, l'avocat de l'appelante a fait parvenir un projet d'entente. L'avocat de l'intimée avait des vues différentes sur ce que devait contenir le dossier imprimé en appel et, dans une lettre du 23 décembre 1971, a déclaré que si on ne pouvait se conformer à ses vues, il faudrait faire une demande pour régler la question.

Les avocats des deux parties ont communiqué entre eux peu de temps après mais aucune entente n'est intervenue. L'avocat de l'intimée a écrit le 19 janvier 1972 et de nouveau le 7 février 1972 demandant qu'on donne suite à l'affaire mais il n'a reçu aucune réponse. Le 3 mars 1972, il a demandé au registraire d'émettre un certificat de rejet conformément à la règle 59 de la Cour suprême, et il a joint à cette requête une demande en vue d'obtenir, en vertu de l'art. 76 de la *Loi sur la Cour suprême* et en vertu des règles 9 et 59, un ordre ou une ordonnance de rejet d'appel pour retard indu.

Le 9 mars 1972, l'appelante a demandé à un juge de cette Cour l'autorisation à bref délai de demander, en vertu de la règle 108, la proroga-

bringing on the appeal and filing the appeal case and serving copies thereof.

In view of the nature of the appellant's motion, and of the relief sought by the respondent under s. 76 of the *Supreme Court Act*, the Registrar referred the respondent's motion to me. Both came on before me on March 10, 1972. The material disclosed that a transcript of the trial proceedings was not ordered either by the Court or by the parties, that the firm of reporters engaged for the trial disbanded in April, 1969, and that the notes taken in the case were thrown out when the offices were closed. If the appeal were to proceed, it would be without a transcript upon which the respondent places great store because, notwithstanding its success in the proceedings, it would seek to challenge certain findings of the trial judge and to argue points of admissibility of evidence. Counsel for the appellant alleges that save for certain discovery evidence, which he was prepared to omit from the appeal case, other material adduced was documentary and is available. It is only recently that counsel learned that a transcript cannot be obtained, but there is no explanation for appellant's failure either to order a transcript earlier or to bring the matter into view earlier.

What is involved in this trade mark case is, in the main, an issue of distinctiveness in the light of the trial judge's conclusion that the trade mark was properly registrable in 1907 but the word "Thermos" had become generic and descriptive by 1964 when the expungement proceedings were taken. The evidence adduced is important, and I do not see how the want of a transcript can be cured (especially when, in addition, the parties cannot agree on the contents of the appeal case) without this Court becoming a court of re-trial instead of hearing the case on appeal.

Regrettable though it be so to conclude, I am of the opinion that the delay in bringing on the

tion du délai pour faire entendre l'appel, produire le dossier imprimé en appel et en signifier des copies.

Vu la nature de la requête de l'appelante et du redressement demandé par l'intimée en vertu de l'art. 76 de la *Loi sur la Cour suprême*, le registraire m'a déferé la requête de l'intimée. J'ai entendu les deux requêtes le 10 mars 1972. Les documents ont révélé que ni la Cour ni les parties n'avaient demandé une transcription du procès, que la maison chargée de la transcription s'était dissoute en avril 1969 et avait détruit, à la fermeture de ses bureaux, les notes prises dans l'affaire. Si l'appel devait être entendu, il devait l'être sans la transcription à laquelle l'intimée tenait beaucoup car, bien qu'elle ait eu gain de cause, elle avait l'intention de contester certaines conclusions du juge de première instance et de soulever certains points quant à l'admissibilité de preuves. L'avocat de l'appelante allègue qu'à l'exception de certains témoignages obtenus à l'examen préalable, qu'il était disposé à omettre dans le dossier imprimé, les autres preuves produites étaient de nature documentaire et étaient disponibles. Ce n'est que récemment que l'avocat a appris que la transcription ne pouvait être obtenue, mais rien n'explique pourquoi l'appelante n'a pas demandé une transcription plus tôt ni soulevé la question plus tôt.

Ce qui est en jeu, dans cette affaire de marque de commerce, c'est essentiellement une question de caractère distinctif, le juge de première instance ayant conclu que la marque de commerce était à bon droit enregistrable en 1907 mais que le mot «Thermos» était devenu générique et descriptif en 1964 quand les procédures en radiation ont été intentées. La preuve produite est importante et je ne vois pas comment l'absence d'une transcription peut être corrigée (surtout lorsque, en plus, les parties ne peuvent se mettre d'accord sur le contenu du dossier imprimé en appel) sans que cette Cour ne devienne une seconde cour de première instance au lieu d'entendre l'affaire en appel.

Aussi regrettable que cette conclusion puisse être, je suis d'avis que le retard pour faire

appeal has been inordinate. There is no acceptable explanation for it, although I recognize the problem that counsel would have in being brought into the case one and one half years after notice of appeal was served and filed. This does not, however, excuse the appellant in respect of such a departure from the Rules as is disclosed here. Coupled with the fact that there is no transcript, and having regard to the nature of the main issue in the appeal, I do not think this is a case in which I should grant any indulgence as to time. I note that in his reasons for judgment, reported in [1969] 2 Ex.C.R. 80, Kerr J. suggested possible leeway to the appellant in saying this (at p. 120):

I do not preclude the possibility that the applicant might find it possible to use that term in its generic sense, with limitations or qualifications, in a way that would not mislead the public or infringe the respondent's trade marks or depreciate the value of the goodwill attaching to the trade marks. A way was found in the United States. I express no opinion as to whether it is possible to find a way in Canada.

The appellant's motion is dismissed with costs, and there will be an order on the respondent's motion for dismissal of the appeal with costs.

Motion dismissed with costs. Order for dismissal of the appeal with costs.

Solicitors for the appellant: MacBeth and Johnson, Toronto.

Solicitors for the respondent: Ridout and Maybee, Toronto.

entendre l'appel est excessif. Aucune raison valable ne le justifie, bien que je me rende compte des difficultés auxquelles doit faire face l'avocat de l'appelante dans une affaire qui lui a été confiée un an et demi après la signification et la production de l'avis d'appel. Cependant, cela n'excuse pas l'appelante d'avoir dérogé aux règles comme elle l'a fait en l'espèce. Eu égard, en outre, à l'absence de transcription et à la nature de la question principale soulevée en appel, je ne crois pas qu'il s'agisse d'une affaire où je devrais être indulgent en matière de délai. Je note que dans ses motifs de jugement, rapportés dans [1969] 2 R.C.É. 80, le Juge Kerr a fait allusion à une marge de liberté possible pour l'appelante en disant ce qui suit (à la p. 120):

[TRANSLATION] Je n'exclus pas la possibilité que la requérante puisse employer ce terme dans son sens générique avec certaines restrictions ou réserves, d'une manière qui n'induirait pas le public en erreur, qui ne violerait pas les marques de commerce de l'intimée ou qui ne diminuerait pas la valeur de la clientèle intéressée. On a trouvé une solution aux États-Unis. Je n'exprime aucun avis sur la question de savoir s'il est possible de trouver une solution au Canada.

La requête de l'appelante est rejetée avec dépens, et, relativement à celle de l'intimée, une ordonnance de rejet d'appel sera rendue avec dépens.

Requête rejetée avec dépens. Ordonnance de rejet d'appel avec dépens.

Procureurs de l'appelante: MacBeth and Johnson, Toronto.

Procureurs de l'intimée: Ridout et Maybee, Toronto.