

**Pizza Nova Restaurants Limited (Applicant)**

v.

**Nova Foods Limited (Respondent)**

Trial Division, Collier J.—Ottawa, April 17; Toronto, April 26, 1972.

*Trade marks—Expungement—Originating notice—Conditional confession of judgment—Refusal to accept—Allegations established at hearing—Costs—Rule 405.*

Applicant applied by originating notice for expungement of a trade mark on the ground of prior user by applicant. Respondent filed a confession of judgment which specifically did not admit the applicant's allegations. Applicant did not accept the confession and the matter came on for hearing. Applicant established the truth of its allegations.

*Held*, the trade mark must be expunged, but the final judgment should make no reference to the grounds therefor.

While a party may file a conditional confession of judgment under Rule 405, the other party may refuse to accept it, and the Court will take these matters into consideration in awarding costs under Rule 344.

APPLICATION to expunge trade mark.

*R. G. McClenahan* for applicant.

*R. Barrigar* for respondent.

COLLIER J.—By originating notice of motion filed on January 5, 1972, the applicant seeks an order that the entry on the Register of Trade Marks, Registration number 158,782 dated October 18, 1968, be struck out. In its statement of facts, filed on the same day, the applicant's grounds are set out in paragraph 5:

5. The entry of the trade mark PIZZA NOVA as it appears on the Register at the Trade Marks Office, Ottawa, Canada, under No. 158,782 does not accurately express or define the existing rights of the Respondent as registered owner thereof in that:

(i) as between the Applicant and the Respondent, the Applicant was the first to use the trade mark or trade name PIZZA NOVA in Canada in association with restaurant services and pizza and therefore the Respondent was not the person entitled to secure registration No. 158,782 for the trade mark PIZZA NOVA.

(ii) the trade mark PIZZA NOVA registered under No. 158,782 is not at this time distinctive of the registered owner thereof (namely, the Respondent) or its wares because the trade names PIZZA NOVA and PIZZA

**Pizza Nova Restaurants Limited (Requérante)**

c.

**Nova Foods Limited (Intimée)**

Division de première instance, le juge Collier—Ottawa, le 17 avril; Toronto, le 26 avril 1972.

*Marques de commerce—Radiation—Avis introductif—Confession de jugement conditionnelle—Refus d'accepter—Prétentions établies à l'audience—Dépens—Règle 405.*

Par avis introductif d'instance, la requérante demanda la radiation d'une marque de commerce au motif qu'elle était l'usager antérieur. L'intimée déposa une confession de jugement qui précisait qu'elle n'admettait pas les prétentions de la requérante. Cette dernière n'accepta pas ladite confession et l'affaire fut portée à l'audience. La requérante a alors établi le bien-fondé de ses prétentions.

*Arrêt*: la marque de commerce doit être radiée, mais le prononcé définitif ne doit pas mentionner les motifs de la radiation.

Bien qu'une partie puisse déposer une confession de jugement conditionnelle en vertu de la Règle 405, l'autre n'est pas tenue de l'accepter. La Cour prendra ces questions en considération en adjugeant les dépens en vertu de la Règle 344.

DEMANDE de radiation d'une marque de commerce.

*R. G. McClenahan* pour la requérante.

*R. Barrigar* pour l'intimée.

LE JUGE COLLIER—Par avis introductif de requête déposé le 5 janvier 1972, la requérante cherche à obtenir une ordonnance radiant l'inscription au registre des marques de commerce de l'enregistrement n° 158,782 du 18 octobre 1968. Dans sa déclaration, déposée le même jour, la requérante expose ses motifs au paragraphe 5:

[TRADUCTION] 5. L'inscription de la marque de commerce PIZZA NOVA telle qu'elle apparaît sur le registre au bureau des marques de commerce à Ottawa (Canada) sous le n° 158,782 ne définit pas ni ne désigne avec précision les droits existants de l'intimée en tant que propriétaire inscrit de cette dernière dans la mesure où:

(i) de la requérante et de l'intimée, la requérante a été la première à utiliser au Canada la marque de commerce ou le nom commercial PIZZA NOVA en liaison avec des services de restaurant et des pizzas et, en conséquence, l'intimée n'était pas la personne en droit d'obtenir l'enregistrement n° 158,782 pour la marque de commerce PIZZA NOVA.

(ii) la marque de commerce PIZZA NOVA, inscrite sous le n° 158,782, n'est pas assimilable, en ce moment, au propriétaire inscrit de cette dernière (savoir, l'intimée), ou à ses marchandises, car la requérante a utilisé

NOVA RESTAURANTS LIMITED and the trade mark PIZZA NOVA have been used by the Applicant in Canada in relation to restaurant services and pizza continuously to date since May 1963, and the concurrent use of the trade mark PIZZA NOVA by the Applicant and of the same trade mark PIZZA NOVA by the Respondent for the same wares as set out in registration No. 158,782 would be likely to lead to the inference that the wares associated with such trade marks were manufactured and sold by the same person.

Affidavit evidence in support of those grounds was filed at the same time.

On March 1, 1972, the respondent filed a confession of judgment. It reads as follows:

TAKE NOTICE that the Respondent herein consents to judgment that Trade Mark Registration No. 158,782 be expunged from the Register.

The Respondent does not admit the validity or truth of any grounds nor of any facts relied upon by the Application in this action.

The applicant did not accept this confession of judgment and took the necessary steps under Rule 483 to obtain a date for hearing. The respondent did not join in the application for a hearing date, nor was it represented at the hearing.

In view of the confession of judgment, there will be an order striking out Trade Mark Registration number 158,782 from the Register.

Counsel for the respondent asked that I make some kind of declaration in the formal judgment in respect to the grounds for expungement. I do not think it proper to do so in the formal judgment. For what it may be worth, I find that on the evidence before me, the applicant has proved the grounds set forth in its originating motion (as set out earlier). I express no opinion as to what effect the foregoing finding may have between the parties, nor how binding (if at all) it may be in any other proceedings.

There remains the question of costs. The applicant did not accept the confession of judgment because it felt the confession was not unconditional, in that it did not concede the truth or validity of the applicant's assertions. Rule 405 of the rules of this Court does not in

les noms commerciaux PIZZA NOVA et PIZZA NOVA RESTAURANTS LIMITED et la marque de commerce PIZZA NOVA au Canada en liaison avec des services de restaurant et des pizzas, de mai 1963 à ce jour sans interruption et l'utilisation simultanée de la marque de commerce PIZZA NOVA par la requérante et de la même marque de commerce PIZZA NOVA par l'intimée pour des marchandises semblables, comme l'expose l'enregistrement n° 158,782, risquerait de faire conclure que les marchandises associées à ces marques de commerce sont fabriquées et vendues par la même personne.

Des éléments de preuve à l'appui de ces motifs ont été déposés en même temps sous forme d'affidavit.

Le 1<sup>er</sup> mars 1972, l'intimée a déposé une confession de jugement. Elle est rédigée ainsi:

[TRADUCTION] SACHEZ que l'intimée consent, par les présentes, au jugement selon lequel l'enregistrement de la marque de commerce n° 158,782 doit être radié du registre.

L'intimée ne reconnaît pas la validité ou la véracité des motifs et des faits sur lesquels s'appuie la demande en l'espèce.

La requérante n'a pas accepté cette confession de jugement et a pris les mesures appropriées en vertu de la Règle 483 pour faire fixer la date d'audience. L'intimée ne s'est pas associée à cette demande et elle n'a pas été représentée à l'audience.

Étant donné la confession de jugement, une ordonnance en radiation du registre des marques de commerce de l'enregistrement n° 158,782 sera édictée.

L'avocat de l'intimée a demandé que je fasse mention dans le prononcé formel des motifs de radiation. Je ne pense pas qu'il serait approprié de donner suite à cette demande. Bien que cela n'ait pas beaucoup de portée, j'estime que, d'après la preuve présentée, la requérante a prouvé les motifs avancés dans sa requête introductive (comme on l'a exposé précédemment). Je ne me prononce pas quant à l'effet que cette conclusion pourrait avoir entre les parties ni sur la force obligatoire (s'il en est) qu'elle pourrait avoir dans toute autre instance.

Il reste la question des dépens. La requérante n'a pas accepté la confession de jugement parce qu'elle estimait que ladite confession n'était pas inconditionnelle, dans la mesure où elle n'admettait pas la véracité ou la validité des assertions de la requérante. La Règle 405 des règles

words refer to a conditional confession of judgment, as do articles 459 and 460 of the *Code of Civil Procedure* of the Province of Quebec. I think, however, a party can under Rule 405 file what amounts to a conditional confession of judgment, which can be accepted or not by the other party. If it is not accepted, then both the confession of judgment itself and the refusal to accept it are matters that may be considered in awarding costs under Rule 344.

In this case, the respondent agreed to the precise relief the applicant sought, but made some reservations as to the grounds.

In my opinion, the circumstances here are somewhat novel. I think the fair solution is to award no costs to either party in respect to the hearing. The applicant is entitled to its costs up to and including the filing of the confession of judgment.

de cette Cour ne mentionne pas littéralement la confession de jugement conditionnelle, comme le font les articles 459 et 460 du *Code de procédure civile* de la province de Québec. J'estime toutefois qu'en vertu de la Règle 405, une partie peut déposer ce qui revient à une confession de jugement conditionnelle que l'autre partie peut accepter ou refuser. Si elle est l'objet d'un refus, alors à la fois la confession de jugement et le refus de l'accepter sont des questions que l'on peut envisager lors de l'adjudication des dépens en vertu de la Règle 344.

En l'espèce, l'intimée a accepté la réparation précise cherchée par la requérante, avec des réserves quant aux motifs.

A mon avis, les circonstances de cette affaire sont assez originales. J'estime que la solution équitable est de ne pas adjuger de dépens à l'une ou l'autre partie pour ce qui est de l'audience. La requérante a droit à ses dépens jusques et y compris le dépôt de la confession de jugement.