

T-3837-77

T-3837-77

McCain Foods Limited (Plaintiff)

v.

C. M. McLean Limited (Defendant)

Trial Division, Walsh J.—Ottawa, December 13, 1979.

Practice — Costs — Application for increase in Tariff B costs — Motion allowed in part as defendant undoubtedly suffered and costs were greatly increased as a result of a very belated discontinuance — Federal Court Rules 344 and 346.

Defendant's counsel moves pursuant to Rule 324 for increased costs pursuant to Rules 344 and 346. The plaintiff initiated proceedings in October 1977. After pleadings and discovery of plaintiff were completed, the defendant sought a trial date in the spring of 1979, but encountered difficulties in obtaining trial dates suitable to plaintiff. A pre-trial conference was held in September 1979, at which time the question of the jurisdiction of the Court over the proceedings was raised. The plaintiff then moved for a preliminary determination of a question of law respecting this, and in October this application was dismissed. The action was set down for trial, commencing November 20. On the day before trial, the plaintiff applied for, and was granted, leave to discontinue the proceedings. The order dismissing the action specifically granted defendant leave to apply pursuant to Rule 324 for a special order that costs be dealt with pursuant to Rules 344 and 346(1).

Held, the motion succeeds in part. This is not an appropriate situation in which to allow costs on a solicitor and client basis as defendant suggests. No finding should be made that the action was frivolous or unjustified. On the other hand, defendant undoubtedly suffered and costs were greatly increased as a result of the very belated discontinuance. While settlements and discontinuances are certainly to be encouraged, it is unfortunate when these are left until the last minute without any apparent justification for so doing. In view of some doubt having been cast by the *Smerchanski* case on the appropriateness of a direction pursuant to Rule 344(7) to the taxing officer to increase the amount allowed under Tariff B for fees when costs are to be taxed on a party and party basis, it is preferable to apply Rule 344(1) and direct the payment of a lump sum in lieu of taxed costs.

Smerchanski v. Minister of National Revenue [1979] 1 F.C. 801, distinguished.

APPLICATION.

COUNSEL:

J. I. Minnes for plaintiff.
J. R. Morrissey for defendant.

McCain Foods Limited (Demanderesse)

c.

C. M. McLean Limited (Défenderesse)

Division de première instance, le juge Walsh—Ottawa, 13 décembre 1979.

Pratique — Dépens — Requête en augmentation des dépens prévus au tarif B — Requête accueillie en partie attendu que la défenderesse a certainement subi un tort et que les frais se sont accrus considérablement à cause du désistement de dernière minute — Règles 344 et 346 de la Cour fédérale.

Requête introduite par l'avocat de la défenderesse, en application de la Règle 324, pour demander, conformément aux Règles 344 et 346, une augmentation des frais et dépens. La procédure avait été intentée par la demanderesse en octobre 1977. Une fois terminés les plaidoiries et l'interrogatoire préalable de la demanderesse, la défenderesse a demandé qu'une date soit fixée pour le procès au printemps de 1979, mais a eu du mal à obtenir une date convenant à la demanderesse. Une conférence préparatoire eut lieu en septembre 1979, au cours de laquelle s'est posée la question de la compétence de la Cour. La demanderesse a alors présenté une requête tendant à une décision préliminaire sur cette question de droit, requête qui a été rejetée en octobre. L'action a été mise au rôle du 20 novembre. La veille de l'audition, la demanderesse a demandé et a obtenu l'autorisation de se désister. L'ordonnance portant rejet de l'action autorisait expressément la défenderesse à se prévaloir de la Règle 324 pour demander une ordonnance portant que les dépens seraient fixés conformément aux Règles 344 et 346(1).

Arrêt: la requête est accueillie en partie. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'accorder des dépens sur une base procureur-client ainsi que le demande la défenderesse. On ne saurait conclure que l'action était frivole ou injustifiée. En revanche, la défenderesse a certainement subi un tort et les frais se sont considérablement accrues à cause du désistement de dernière minute. Il faut certes encourager les règlements à l'amiable et les désistements, mais il ne faut pas qu'ils interviennent à la dernière minute, et ce sans aucun motif légitime. En raison du doute que fait peser l'arrêt *Smerchanski* sur la question de savoir s'il convient de donner à l'officier taxateur, sur la base de la Règle 344(7), l'ordre de majorer les frais prévus au tarif B lorsque les frais sont taxés entre parties, il est préférable d'appliquer la Règle 344(1) et d'ordonner le paiement d'une somme forfaitaire au lieu de dépens taxés.

Distinction faite avec l'arrêt: *Smerchanski c. Le ministre du Revenu national* [1979] 1 C.F. 801.

REQUÊTE.

AVOCATS:

J. I. Minnes pour la demanderesse.
J. R. Morrissey pour la défenderesse.

SOLICITORS:

Scott & Ayles, Ottawa, for plaintiff.

Barrigar & Oyen, Ottawa, for defendant.

The following are the reasons for order rendered in English by

WALSH J.: Defendant's counsel moves pursuant to Rule 324 for increased costs pursuant to Rules 344 and 346 and submits written representations in support of this motion. Plaintiff's counsel submits written representations opposing this motion.

The proceedings herein brought by virtue of the provisions of the *Trade Marks Act*, R.S.C. 1970, c. T-10, in October 1977 related to defendant's packaging of french fried potatoes and sought an injunction and damages or an accounting for profits. After pleadings and discovery of plaintiff were completed it was defendant that sought a trial date in the spring of 1979, but encountered difficulties in obtaining trial dates suitable to plaintiff. A pre-trial conference was ordered and held on September 5, 1979 at which the Court of its own motion raised questions as to the jurisdiction of the Court over the proceedings brought by virtue of section 7 of the *Trade Marks Act*. As a result plaintiff then moved for a preliminary determination of a question of law respecting this. By judgment of October 4, 1979 this application was dismissed in view of the doubt as to whether this Court continues to have jurisdiction over actions brought under section 7(b) of the Act as a result of the decision of the Supreme Court in *MacDonald v. Vapor Canada Ltd.* [1977] 2 S.C.R. 134 respecting section 7(e) of the Act.

On October 9, 1979 the action was set down for trial, commencing November 20, 1979. On the day before trial, November 19, 1979, plaintiff applied for leave to discontinue the proceedings. The terms of this discontinuance were argued and an order permitting it was granted on November 20, 1979. Bearing in mind the judgment of the Federal Court of Appeal in the case of *Smerchanski v. M.N.R.* [1979] 1 F.C. 801 which sets out the

PROCUREURS:

Scott & Ayles, Ottawa, pour la demanderesse.

Barrigar & Oyen, Ottawa, pour la défenderesse.

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

LE JUGE WALSH: L'avocat de la défenderesse a présenté une requête en vertu de la Règle 324 pour augmentation des frais et dépens aux termes des Règles 344 et 346 ainsi que des observations écrites à l'appui de sa requête. L'avocat de la demanderesse a présenté des observations écrites à l'encontre de cette requête.

La procédure intentée en l'espèce en octobre 1977 aux termes de la *Loi sur les marques de commerce*, S.R.C. 1970, c. T-10, portait sur l'emballage de pommes de terre frites par la défenderesse; elle visait à obtenir une injonction ainsi que des dommages-intérêts ou une reddition de compte. Une fois terminés les plaidoiries et l'interrogatoire préalable de la demanderesse, c'est la défenderesse qui a demandé de fixer une date pour l'instruction, au printemps 1979, mais elle n'a pas trouvé aisément des dates convenant à la demanderesse. Il a été ordonné de tenir une conférence préalable à l'instruction. Cette conférence s'est tenue le 5 septembre 1979 et la Cour y a soulevé des questions sur sa compétence en matière d'actions intentées au titre de l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce*. En conséquence, la demanderesse a présenté une requête pour l'obtention d'une décision préliminaire sur un point de droit. En vertu d'un jugement rendu le 4 octobre 1979, la demande a été rejetée parce qu'il restait à savoir si la Cour était compétente pour entendre des actions intentées au titre de l'article 7(b) de la Loi, suite à la décision de la Cour suprême dans l'affaire *MacDonald c. Vapor Canada Ltd.* [1977] 2 R.C.S. 134 qui portait sur l'article 7(e) de la Loi.

Le 9 octobre 1979, l'action a été mise au rôle du 20 novembre 1979. La veille de l'instruction, soit le 19 novembre 1979, la demanderesse a demandé à se désister. A la suite de discussions sur les conditions de ce désistement, celui-ci a été autorisé par ordonnance du 20 novembre 1979. Tenant compte du jugement rendu par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire *Smerchanski c. M.R.N.* [1979] 1 C.F. 801, lequel énonce les conditions auxquelles

conditions under which the Court may make an order respecting costs which departs from the Tariff, the order of November 20, 1979 dismissing the action specifically granted defendant leave to apply pursuant to Rule 324 for a special order that costs be dealt with pursuant to Rules 344 and 346(1) provided that such application be made within 10 days. The present application complies with this order.

Rule 344(1) reads as follows:

Rule 344. (1) The costs of and incidental to all proceedings in the Court shall be in the discretion of the Court and shall follow the event unless otherwise ordered. Without limiting the foregoing, the Court may direct the payment of a fixed or lump sum in lieu of taxed costs.

Rule 344(7) reads in part:

Rule 344. ...

(7) Any party may

(b) after the Court has reached a conclusion as to the judgment to be pronounced, at the time of the return of the motion for judgment,

whether or not the judgment includes any order concerning costs, move the Court to make any special direction concerning costs contemplated by this Rule, including any direction contemplated by Tariff B, and to decide any question as to the application of any of the provisions in Rule 346.

Rule 346 provides for taxation of party and party costs by the taxing officer pursuant to the Court's judgment and Tariff B which in turn provides that only the amounts set out therein shall be allowed for services of solicitor and counsel save by direction of the Court pursuant to Rule 344(7).

Rule 345 applies only to discontinuances without leave in which case defendant may tax his costs, presumably limited to a party and party basis. The present discontinuance had to be made with leave however pursuant to Rule 406(3) which specifically reserves to the Court the terms to be fixed as to costs.

In rendering his judgment in the *Smerchanski* case (*supra*) the learned former Chief Justice Jackett said at pages 805-806:

All that has been established here is that the respondent incurred a very large solicitor and client bill in connection with the appeal, which would have been relevant if costs had been awarded on a solicitor and client basis but is not ordinarily

la Cour peut rendre une ordonnance à l'égard des dépens qui ne sont pas prévus par le tarif, l'ordonnance du 20 novembre 1979 qui rejetait l'action a permis expressément à la défenderesse de demander, aux termes de la Règle 324, une ordonnance spéciale portant que les dépens seraient établis en vertu des Règles 344 et 346(1) à condition que la demande soit faite dans un délai de dix jours. La présente demande est conforme à cette ordonnance.

La Règle 344(1) est ainsi conçue:

Règle 344. (1) Les dépens et autres frais de toutes les procédures devant la Cour sont laissés à la discrétion de la Cour et suivent le sort de l'affaire sauf ordonnance contraire. Sans limiter la portée générale, la Cour pourra prescrire le paiement d'une somme fixe ou globale au lieu de frais taxés.

Extrait de la Règle 344(7):

Règle 344. ...

(7) Une partie peut

(b) après que la Cour aura décidé du jugement à prononcer, au moment où la requête pour l'obtention d'un jugement est présentée,

que le jugement ait ou non réglé la question des dépens, requérir la Cour de donner, au sujet des dépens, des directives spéciales aux termes de la présente Règle, y compris une directive visée au tarif B, et de statuer sur tout point relatif à l'application de tout ou partie des dispositions de la Règle 346.

La Règle 346 prévoit la taxation des frais entre parties par l'officier taxateur conformément au jugement de la Cour et au tarif B qui prévoit pour sa part que seuls les montants qui y sont cités sont autorisés à titre d'honoraires de procureur et d'avocat, sauf directive de la Cour en vertu de la Règle 344(7).

La Règle 345 s'applique uniquement au désistement sans autorisation, auquel cas le défendeur peut faire taxer ses frais, qui sont censés se limiter aux frais entre parties. Cependant, le désistement en l'espèce ne pouvait être fait sans autorisation aux termes de la Règle 406(3), qui réserve expressément à la Cour le choix de fixer les conditions qui lui semblent justes du point de vue des frais.

Dans le jugement qu'il a rendu dans l'affaire *Smerchanski* (précitée), l'ancien juge en chef Jackett a déclaré aux pages 805 et 806:

On a seulement démontré en l'espèce que l'intimé avait reçu un compte de frais extrajudiciaires très élevé dans le cadre du présent appel. Ce fait aurait été pertinent si les frais avaient été adjugés sur la base procureur-client; il ne l'est généralement

relevant to the determination of costs on a party and party basis. Nothing has been put forward to suggest that there was anything in the conduct of the appeal to warrant any increase in the party and party tariff. While there is no principle with reference to the basis for ordinary party and party costs that is apparent to me from a study of the relevant Rules, it does seem to be clear that party and party costs are not designed to constitute full compensation to the successful party for his solicitor and client costs.

and again at page 806:

I have difficulty in accepting volume of work in preparation considered alone, or in conjunction with such factors as the difficulty or importance of the case, as constituting a basis for exercising the judicial discretion to increase Tariff B costs items. It must be obvious that such items are so low in relation to what is involved in a very substantial proportion of the matters that come before the Court that they are not designed to provide complete compensation to the successful party for the costs incurred by him in the litigation. (Indeed, what is sought in this case is an increase that would still leave the successful party largely uncompensated for solicitor and client costs.) If Federal Court party and party costs are not designed to provide full reimbursement, as it seems to me, what is intended is that they be made up of the completely arbitrary amounts fixed by or in accordance with the rules subject to variations (where authorized) based on factors arising out of the conduct of the particular proceeding.

Although these comments must be given appropriate weight I note that the learned Chief Justice did leave the door open to an increase when the facts justify it, stating [at page 805] "Nothing has been put forward to suggest that there was anything in the conduct of the appeal to warrant any increase in the party and party tariff" and again he refers to "costs" made up of the completely arbitrary amounts fixed by or in accordance with the rules subject to variations (where authorized) based on factors arising out of the conduct of the particular proceeding. [Emphasis mine.]

It is on this basis that I find that defendant's motion should succeed in part. I do not believe that this is an appropriate situation in which to allow costs on a solicitor and client basis as defendant suggests. No finding should be made that the action was frivolous or unjustified. The Court itself has found that there was sufficient doubt as to the want of jurisdiction that no preliminary determination of this issue on a question of law should be made, and, as to the merits, the Court heard no evidence as a result of the discontinuance and cannot properly conclude that the proceedings were without merit.

pas quand il s'agit de fixer les frais entre parties. Rien n'indique que le déroulement de l'appel justifiait une augmentation du tarif des frais entre parties. L'étude des Règles pertinentes ne révèle pas l'existence de quelque principe régissant la fixation des frais habituels entre parties. Toutefois, il semble clair, à mon sens, que les frais entre parties ne visent pas à indemniser intégralement la partie qui a gain de cause de ses frais extrajudiciaires.

et à la page 806:

J'hésite à admettre que le travail de préparation à lui seul, ou doublé d'autres facteurs comme la difficulté ou l'importance d'une affaire, justifie l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge d'augmenter le montant des frais prévus au tarif B. Il est certain, selon moi, que ces frais sont si peu élevés par rapport aux sommes en litige dans la plupart des cas qu'ils ne dédommagent pas intégralement la partie qui a gain de cause des frais qu'elle a engagés dans le litige. (De fait, en l'espèce, on demande une augmentation qui n'indemniserait que très partiellement la partie qui a eu gain de cause de ses frais extrajudiciaires.) Si, ainsi que je le pense, les dépens entre parties en Cour fédérale ne sont pas destinés à indemniser intégralement la partie à laquelle ils seront versés, ils sont censés se limiter aux sommes tout à fait arbitraires prévues par les règles, sous réserve des modifications autorisées se fondant sur des facteurs relatifs au déroulement de la procédure dont il s'agit.

Bien que ces déclarations méritent notre attention, je constate que le savant juge en chef a quand même envisagé l'éventualité d'une majoration quand les faits le justifient puisqu'il a déclaré [à la page 805]: «Rien n'indique que le déroulement de l'appel justifiait une augmentation du tarif des frais entre parties»; il parle aussi de «dépens» qui se limitent aux sommes tout à fait arbitraires prévues par les règles sous réserve des modifications autorisées se fondant sur des facteurs relatifs au déroulement de la procédure dont il s'agit. [Souligné par mes soins.]

C'est pour cette raison que j'estime que la requête de la défenderesse devrait être accueillie en partie. A mon avis, la situation ne permet pas d'adjudger des frais extrajudiciaires (sur la base procureur-client) comme le propose la défenderesse. On ne peut conclure que l'action est futile ou injustifiée. La Cour elle-même a conclu que la question de la compétence était assez douteuse pour qu'aucune décision préalable ne soit prise à ce sujet sur une question de droit. La Cour n'a entendu aucun témoignage sur le fond en raison du désistement et elle ne peut conclure à juste titre que la procédure n'était pas fondée.

On the other hand defendant undoubtedly suffered and costs were greatly increased as a result of the very belated discontinuance. There was a substantial period of time following the discovery for plaintiff to decide whether or not it had a cause of action which was likely to succeed, and after the pre-trial conference on September 5, and again after the Court's refusal to settle the issue of jurisdiction on a question of law on October 4 there was ample opportunity for plaintiff to seek leave to discontinue. By delaying any indication of this to defendant until Friday of the week before trial there is little doubt that considerable additional and unnecessary expense was incurred by defendant's attorneys in interviewing and subpoenaing witnesses (although fortunately they were not brought from New Brunswick to Ottawa for the trial when the formal notice of application for leave to discontinue was produced) as well as in retaining and instructing experts and preparation for trial in general, to say nothing of serious inconvenience to the Court. While settlements and discontinuances are certainly to be encouraged, it is unfortunate when these are left until the last minute without any apparent justification for so doing. Defendant should therefore not have to bear the full burden of this unnecessary work of its attorneys and experts.

An examination of the schedule submitted by defendant's solicitors, however, with the motion leads me to conclude that the fees claimed are excessive. While the hourly charges are not shown, time of articling students would not justify a high hourly charge in view of the very moderate salaries such students are paid, and after making a nominal allowance for their time, it would appear that lawyers' time is being billed at over \$125 an hour which is, in my view, unacceptable, especially for the time spent in office consultations, preparation, etc. (or what might be considered as solicitor's work) as compared to the comparatively little time in Court in connection with the pre-trial conference, motion for preliminary determination of the question of law, and motion for leave to discontinue the proceedings.

In view of some doubt having been cast by the *Smerchanski* case on the appropriateness of a direction pursuant to Rule 344(7) to the taxing

Par ailleurs, la défenderesse a certainement subi du tort et les frais ont été accrus considérablement à cause du désistement de dernière minute. La demanderesse disposait d'un délai assez long après l'interrogatoire préalable pour décider si elle avait de bonnes chances de succès. Après la conférence préalable à l'instruction qui s'est tenue le 5 septembre et aussi après le refus de la Cour de trancher la question de compétence sur une question de droit, le 4 octobre, la demanderesse avait amplement le temps de demander l'autorisation de se désister. Son silence sur ce point jusqu'au vendredi de la semaine précédant l'instruction a certainement causé aux avocats de la défenderesse des dépenses supplémentaires et inutiles, pour rencontrer les témoins et les citer à comparaître (encore heureux qu'on n'ait pas eu à les faire venir du Nouveau-Brunswick à Ottawa pour l'instruction, quand l'avis de demande d'autorisation de se désister a été produit) ainsi que pour engager des experts, leur donner des instructions et préparer le procès en général, sans oublier les inconvénients graves causés à la Cour. Il est certain que les règlements et les désistements doivent être encouragés mais ils ne devraient pas intervenir à la dernière minute sans aucune justification apparente. Par conséquent, la défenderesse ne devrait pas assumer tous les frais des travaux accomplis inutilement par ses avocats et ses experts.

A la lecture de l'état de frais que les procureurs de la défenderesse ont présenté avec la requête, je conclus toutefois que les honoraires demandés sont exagérés. Bien que les tarifs horaires ne soient pas indiqués, ceux des stagiaires ne devraient pas être élevés parce que ceux-ci reçoivent un salaire très modeste. Si l'on accorde une rémunération symbolique aux stagiaires pour le temps qu'ils ont consacré à l'espèce, le tarif horaire de l'avocat semble être de plus de \$125, ce qui est inacceptable à mon avis surtout si l'on compare le temps passé en consultation, préparation du dossier, etc. (soit plutôt le travail du procureur) au temps assez bref passé en Cour pour la conférence préalable à l'instruction, la requête pour l'obtention d'une décision préliminaire sur la question de droit et la requête pour autorisation de se désister.

En raison du doute soulevé par l'affaire *Smerchanski* sur l'opportunité de donner à l'officier taxateur, en vertu de la Règle 344(7), des instruc-

officer to increase the amount allowed under Tariff B for fees when costs are to be taxed on a party and party basis, I prefer to apply Rule 344(1) and direct the payment of a lump sum in lieu of taxed costs. Defendant claims fees of \$15,855 plus disbursements of \$3,929.26. I do not believe that fees should be allowed in excess of \$7,000. The difficulty which arises is that in the absence of details as to the disbursements in the said Schedule and a taxation of same there is no means of verifying the amounts, but as I read Rule 344(1) its application precludes taxation, and without making a direction under Rule 344(7) I cannot direct the taxing officer to tax the disbursements only and then add \$7,000 in lieu of Tariff B fees. Some details of the disbursements up to the discontinuance are given in the affidavit of defendant's counsel and there is no reason to doubt their accuracy.

Pursuant to Rule 344(1) therefore I fix the costs payable to defendant in the lump sum of \$10,929.26.

ORDER

Costs payable by plaintiff to defendant on the discontinuance of the proceedings herein are fixed in the lump sum of \$10,929.26 composed of \$7,000 fees and \$3,929.26 disbursements.

tions en vue d'augmenter le montant prévu au tarif B, lorsque les frais sont taxés entre parties, je préfère appliquer la Règle 344(1) et ordonner le paiement d'une somme globale au lieu de frais taxés. La défenderesse réclame des honoraires d'avocat de \$15,855 en plus de déboursés de \$3,929.26. Je ne crois pas qu'il faille accorder des honoraires de plus de \$7,000. Il n'est pas possible de vérifier les montants, faute de précisions sur les déboursés dans l'état de frais et en l'absence de taxation, mais à mon sens, la Règle 344(1) écarte la taxation. Sans donner de directive aux termes de la Règle 344(7), je ne peux ordonner à l'officier taxateur de taxer les déboursés seulement et d'ajouter ensuite \$7,000 au lieu des honoraires prévus au tarif B. L'avocat de la défenderesse a donné dans son affidavit certaines précisions sur les déboursés faits jusqu'à la date du désistement et il n'y a pas de raison de douter de leur exactitude.

Par conséquent, en application de la Règle 344(1), je fixe les frais dus à la défenderesse à la somme globale de \$10,929.26.

ORDONNANCE

Les frais payables par la demanderesse à la défenderesse suite à son désistement sont fixés à la somme globale de \$10,929.26 dont \$7,000 au titre des honoraires d'avocat et \$3,929.26 au titre des déboursés.