

T-1304-10  
2011 FC 960

T-1304-10  
2011 CF 960

**BBM Canada** (*Applicant*)

**BBM Canada** (*demanderesse*)

v.

c.

**Research in Motion Limited** (*Respondent*)

**Research in Motion Limited** (*défenderesse*)

**INDEXED AS: BBM CANADA v. RESEARCH IN MOTION LIMITED**

**RÉPERTORIÉ : BBM CANADA c. RESEARCH IN MOTION LIMITED**

Federal Court, Aalto, P.—Toronto, May 30 and July 28, 2011.

Cour fédérale, protonotaire Aalto—Toronto, 30 mai et 28 juillet 2011.

*Practice — Commencement of Proceedings — Motion to convert application to action — Federal Court of Appeal overturning Federal Court decision ordering that application proceed as action — Application at issue not judicial review proceeding, brought in context of alleged trade-mark infringement — Respondent bringing motion to strike on grounds Federal Court not having jurisdiction to determine any issues by way of application — On appeal, Federal Court of Appeal determining matter could proceed by way of application but not deciding whether motion to convert non judicial review application could be brought — Whether respondent, on motion herein, could have application converted to action — In judicial review proceedings, conversion to action should only occur in clearest of cases — Federal Court of Appeal observing that “may be possible” to bring motion to convert non judicial review application to action because, under Federal Courts Rules, Federal Courts Act, no provision giving party right to seek conversion of application to action — Seemingly logical that if judicial review application can be converted to action, trade-mark infringement case commenced as application can also be converted to action — Jurisdiction to do so may be found in either Federal Court’s inherent jurisdiction to control own process or in Rules, r. 3 — Applying approach directed by r. 3, therefore possible to bring motion for conversion in application — Considerations warranting conversion examined — In present case, given anticipatory nature of respondent’s arguments, motion determined premature — Also, insufficient evidence indicating process chosen by applicant wrong — Federal Court of Appeal determining that application constituting appropriate form for present proceeding; that applicant therefore entitled, prima facie, to choice of proceeding — Thus, applicant should not be deprived of choice to proceed by application herein — Motion dismissed.*

*Pratique — Introduction des procédures — Requête en conversion d’une demande en une action — La Cour d’appel fédérale a annulé une décision de la Cour fédérale qui ordonnait que la demande soit instruite en tant qu’action — La demande en litige n’était pas une question de contrôle judiciaire; elle a été présentée dans le contexte d’une violation de marque de commerce alléguée — La défenderesse a présenté une requête en radiation, au motif que la Cour fédérale n’avait pas compétence pour trancher les questions qui lui étaient soulevées au moyen d’une demande — En appel, la Cour d’appel fédérale a jugé que cette affaire pouvait être instruite par voie de demande, mais n’a pas statué qu’une requête en conversion d’une demande, qui n’en était pas une de contrôle judiciaire, pouvait être présentée — Il s’agissait de savoir si la défenderesse, par cette requête, pouvait convertir la demande en une action — Dans le cadre de demandes de contrôle judiciaire, la conversion en action ne devrait avoir lieu que dans le plus évident des cas — La Cour d’appel fédérale a fait remarquer qu’il « serait possible » que soit présentée une requête visant à convertir une demande, qui n’est pas une demande de contrôle judiciaire, en une action, parce que les Règles sur les Cours fédérales et la Loi sur les Cours fédérales ne contiennent aucune disposition conférant le droit à une partie de solliciter la conversion d’une demande en une action — Il semble logique que, si une demande de contrôle judiciaire peut être convertie en une action, une affaire en matière de violation d’une marque de commerce qui fut introduite au moyen d’une demande puisse aussi être convertie en action — La compétence pour procéder à une telle conversion découle soit du pouvoir inhérent de la Cour fédérale de contrôler sa propre procédure, soit de la règle 3 des Règles — En appliquant l’approche prévue à la règle 3 des Règles, il est donc possible de présenter une requête en conversion*

*Trade-marks — Infringement — Commencement of proceedings — Motion to convert application to action in trade-mark infringement case — Applicant claiming, inter alia, infringement by respondent, damages for infringement, depreciation, loss of goodwill — Whether respondent, on motion herein, could have application converted to action — Seemingly logical that trade-mark infringement case commenced as application can be converted to action — However, insufficient evidence indicating process chosen by applicant wrong — Since applicant choosing to proceed by application, should not be deprived of choice of proceeding.*

This was a motion to convert an application to an action following a Federal Court of Appeal decision overturning a Federal Court decision ordering that the application proceed as an action. In this application, which is not a judicial review proceeding, the applicant alleges that the respondent infringes certain trademarks, which use the letters “BBM” either alone or with other text or graphic elements. The applicant, a supplier of impartial television and radio ratings data, has been in business since 1944. As for the respondent, it began promoting its BlackBerry Messenger service using the mark BBM in 2010. In this application, the applicant claims infringement, damages for infringement, depreciation and loss of goodwill and passing off, punitive damages, injunctive relief and delivery up. Shortly after the application was commenced, the respondent brought a motion to strike on the grounds that there was no jurisdiction in the Federal Court to determine any of the issues by way of application and that the application should be dismissed without prejudice to the applicant’s right to seek the same relief by way of action. On appeal, the Federal Court of Appeal determined that the matter could proceed by way of application, concluding that in fact there was jurisdiction in the Federal Court to determine the issues by way of application. However, it did not decide the matter regarding whether a motion to convert an application, which

*d’une demande — Les considérations selon lesquelles il est justifié de procéder à une conversion ont été examinées — En l’espèce, étant donné que les arguments de la défenderesse étaient conjecturaux, la requête a été jugée prématurée — De plus, il n’y avait pas suffisamment de preuve démontrant que la demanderesse a choisi le mauvais véhicule procédural — La Cour d’appel fédérale a jugé qu’une demande est un véhicule procédural approprié pour une instance comme celle-ci et que la demanderesse avait donc, à première vue, le droit d’opter pour le véhicule procédural de son choix — Donc, on ne devrait pas enlever à la demanderesse son droit au choix de procéder au moyen d’une demande — Requête rejetée.*

*Marques de commerce — Contrefaçon — Introduction des procédures — Requête en conversion d’une demande en une action dans une affaire de violation de marques de commerce — La demanderesse sollicite notamment une déclaration de contrefaçon par la défenderesse, des dommages-intérêts pour contrefaçon, dépréciation et perte d’achalandage — Il s’agissait de savoir si la défenderesse, par cette requête, pouvait convertir la demande en une action — Il semble logique qu’une affaire en matière de violation d’une marque de commerce qui fut introduite au moyen d’une demande puisse aussi être convertie en action — Cependant, il n’y avait pas suffisamment de preuve démontrant que la demanderesse a choisi le mauvais véhicule procédural — Étant donné que la demanderesse a décidé de procéder au moyen d’une demande, son droit au choix du véhicule procédural ne devrait pas lui être enlevé.*

Il s’agissait d’une requête en conversion d’une demande en une action, à la suite d’une décision de la Cour d’appel fédérale qui annulait une décision de la Cour fédérale ordonnant que la demande en l’espèce soit instruite en tant qu’action. Dans cette demande, qui n’en est pas une de contrôle judiciaire, la demanderesse allègue que la défenderesse viole certaines de ses marques de commerce qui emploient les lettres « BBM », soit seules, soit accompagnées d’autres éléments textuels ou graphiques. La demanderesse, fournisseur de données impartiales quant aux cotes d’écoute télévisuelles et radiophoniques, exerce ses activités depuis 1944. Quant à la défenderesse, elle a commencé à faire la promotion de son service de messagerie BlackBerry Messenger en employant la marque BBM en 2010. Dans la demande en l’espèce, la demanderesse sollicite une déclaration de contrefaçon, des dommages-intérêts pour contrefaçon, dépréciation et perte d’achalandage ainsi que commercialisation trompeuse, des dommages-intérêts punitifs ainsi qu’une ordonnance d’injonction et de restitution. Peu après l’introduction de la demande, la défenderesse a présenté une requête en radiation, au motif que la Cour fédérale n’avait pas compétence pour trancher les questions qui lui étaient soulevées au moyen d’une demande et que la demande devrait être rejetée sans préjudice au droit de la demanderesse de solliciter la même

is not a judicial review proceeding, could be brought. It only added that it “may be possible” to do so.

The issue was whether the respondent, on this motion, could have the application converted to an action at this point.

*Held*, the motion should be dismissed.

The *Federal Courts Rules* provide for two types of originating proceedings: an action or an application, each of which is governed by its own procedure. In judicial review proceedings, conversion to an action should only occur in the clearest of cases. The Federal Court of Appeal’s observation that it “may be possible” to bring a motion to convert an application, not a judicial review proceeding, to an action was undoubtedly made because there is no provision in the Rules or the *Federal Courts Act* that gives a party the right to seek the conversion of an application to an action. Subsection 18.4(2) of the Act provides for the conversion of an application for judicial review, not a regular application, to an action.

While the main authorities discussing conversion do not provide any definitive answer as to whether an application, not a judicial review application, can be converted to an action, it seems logical that if a judicial review application can be converted to an action—a proceeding which is inherently suited to the application procedure—a trade-mark infringement case commenced as an application can also be converted to an action. The jurisdiction to do so may be found in either the Federal Court’s inherent jurisdiction to control its own process or in rule 3 of the Rules. Applying the approach directed by rule 3, which sets out a general principle, it is thus possible to bring a motion for conversion in an application.

The considerations under which it is appropriate to convert an application to an action were examined. In the present case, given that the respondent’s arguments were anticipatory without the benefit of having the evidence of the parties before the Court, the motion was determined to be premature. Also, there was insufficient evidence at that stage to indicate that the process chosen by the applicant was wrong. The

réparation au moyen d’une action. En appel, la Cour d’appel fédérale a jugé que cette affaire pouvait être instruite par voie de demande, et a conclu que la Cour fédérale avait effectivement compétence pour trancher les questions qui lui étaient soumises par voie d’une demande. Cependant, elle n’a pas statué qu’une requête en conversion d’une demande, qui n’en était pas une de contrôle judiciaire, pouvait être présentée. Elle a seulement ajouté qu’il « serait possible » qu’elle puisse l’être.

Il s’agissait de savoir si la défenderesse, par la requête en l’espèce, pouvait convertir la demande en une action à ce stade-ci.

*Jugement* : la requête doit être rejetée.

Les *Règles des Cours fédérales* prévoient qu’une instance peut être introduite par deux moyens : l’action ou la demande, chacune d’elles étant régie par une procédure qui lui est propre. Dans le cadre de demandes de contrôle judiciaire, la conversion en action ne devrait avoir lieu que dans le plus évident des cas. L’observation de la Cour d’appel fédérale, selon laquelle il « serait possible » de présenter une requête visant à convertir une demande, qui n’est pas une demande de contrôle judiciaire, en une action, a été faite sans nul doute parce que les Règles et la *Loi sur les Cours fédérales* ne contiennent aucune disposition conférant le droit à une partie de solliciter la conversion d’une demande en une action. Le paragraphe 18.4(2) de la Loi prévoit la conversion d’une demande de contrôle judiciaire, et non celle d’une demande régulière, en une action.

Bien que les principaux précédents traitant de la question de la conversion ne donnent pas de réponse définitive quant au fait qu’une demande, qui n’en est pas une de contrôle judiciaire, puisse être convertie en une action, il semble logique que, si une demande de contrôle judiciaire peut être convertie en action (procédure qui convient, par sa nature même, à l’emploi d’une demande), une affaire en matière de violation d’une marque de commerce introduite au moyen d’une demande puisse aussi être convertie en action. La compétence pour procéder à une telle conversion découle soit du pouvoir inhérent de la Cour fédérale de contrôler sa propre procédure, soit de la règle 3 des Règles. En appliquant l’approche prévue à la règle 3, qui établit un principe général, il est donc possible de présenter une requête en conversion d’une demande.

Les considérations selon lesquelles il est approprié de convertir une demande en une action ont été examinées. En l’espèce, étant donné que les arguments de la défenderesse étaient conjecturaux, puisque la Cour n’avait pas en sa possession la preuve des parties, la requête a été jugée prématurée. De plus, il n’y avait pas suffisamment de preuve, à ce stade-là, qu’il s’agissait du mauvais véhicule procédural. La Cour

Federal Court of Appeal determined that an application was an appropriate form for a proceeding such as the present one and the applicant was therefore entitled, *prima facie*, to its choice of proceeding. Considering several factors, the applicant chose to proceed by application, and it should not be lightly deprived of the choice of proceeding.

d'appel fédérale a jugé qu'une demande était un véhicule procédural approprié pour une instance comme celle-ci, et la demanderesse avait donc, à première vue, le droit d'opter pour le véhicule procédural de son choix. Compte tenu de multiples facteurs, la demanderesse a décidé de procéder au moyen d'une demande, et on ne devrait pas lui enlever à la légère son droit au choix de la procédure.

## STATUTES AND REGULATIONS CITED

*Copyright Act*, R.S.C., 1985, c. C-42, s. 34 (as am. by S.C. 1997, c. 24, s. 20).  
*Federal Courts Act*, R.S.C., 1985, c. F-7, ss. 1 (as am. by S.C. 2002, c. 8, s. 14), 18.4(2) (as enacted by S.C. 1990, c. 8, s. 5; 2002, c. 8, s. 28).  
*Federal Courts Rules*, SOR/98-106, rr. 1 (as am. by SOR/2004-283, s. 2), 3, 316.

## CASES CITED

## CONSIDERED:

*BBM Canada v. Research in Motion Limited*, 2011 FCA 151, [2013] 1 F.C.R. 117, 93 C.P.R. (4th) 1, 419 N.R. 166, revg 2010 FC 986; *Sivak v. Canada (Citizenship and Immigration)*, 2011 FC 402, 29 Admin. L.R. (5th) 94, 387 F.T.R. 265, 98 Imm. L.R. (3d) 308; *Havana House Cigar & Tobacco Merchants Ltd. v. Worldwide Tobacco Distribution Inc.* (2008), 73 C.P.R. (4th) 131 (F.C.); *Kraft Canada Inc. v. Euro Excellence Inc.*, 2003 FCT 46, 25 C.P.R. (4th) 224.

## REFERRED TO:

*Canadian Private Copying Collective v. Fuzion Technology Corp.*, 2005 FC 1557, 47 C.P.R. (4th) 265.

MOTION to convert an application to an action, in the context of a trade-mark infringement case, following a Federal Court of Appeal decision (2011 FCA 151, [2013] 1 F.C.R. 117, 93 C.P.R. (4th) 1, 419 N.R. 166) overturning a Federal Court decision (2010 FC 986) ordering that the application proceed as an action. Motion dismissed.

## APPEARANCES

*Peter Wells* for applicant.  
*Trent Horne* for respondent.

## LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

*Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), ch. C-42, art. 34 (mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 20).  
*Loi sur les Cours fédérales*, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 1 (mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 14), 18.4(2) (édicte par L.C. 1990, ch. 8, art. 5; 2002, ch. 8, art. 28).  
*Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106, règles 1 (mod. par DORS/2004-283, art. 2), 3, 316.

## JURISPRUDENCE CITÉE

## DÉCISIONS EXAMINÉES :

*BBM Canada c. Research in Motion Limited*, 2011 CAF 151, [2013] 1 R.C.F. 117, infirmant 2010 CF 986; *Sivak c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2011 CF 402; *Havana House Cigar & Tobacco Merchants Ltd. v. Worldwide Tobacco Distribution Inc.* (2008), 73 C.P.R. (4th) 131 (C.F.); *Kraft Canada Inc. c. Euro Excellence Inc.*, 2003 CFPI 46.

## DÉCISION CITÉE :

*Société canadienne de perception de la copie privée c. Fuzion Technology Corp.*, 2005 CF 1557.

REQUÊTE en conversion d'une demande en une action, dans le contexte d'une affaire en matière de violation de marque de commerce, à la suite d'une décision de la Cour d'appel fédérale (2011 CAF 151, [2013] 1 R.C.F. 117) annulant une décision de la Cour fédérale (2010 CF 986) qui ordonnait que la demande soit instruite en tant qu'action. Requête rejetée.

## ONT COMPARU

*Peter Wells* pour la demanderesse.  
*Trent Horne* pour la défenderesse.

## SOLICITORS OF RECORD

*McMillan LLP*, Toronto, for applicant.  
*Bennett Jones LLP*, Toronto, for respondent.

*The following are the reasons for order and order rendered in English by*

[1] AALTO P.: This motion to convert this application to an action follows on the heels of a decision of the Federal Court of Appeal (2011 FCA 151, [2013] 1 F.C.R. 117) in this application. The Federal Court of Appeal overturned a decision of the Federal Court [2010 FC 986] which ordered this application to proceed as an action.

[2] Briefly, by way of background, in this application BBM Canada (BBM), formerly Bureau of Broadcast Measurement alleges that RIM [Research in Motion Limited] infringes certain trademarks which use the letters “BBM” either alone or with other text or graphic elements. BBM operates as a not-for-profit corporation and is a supplier of impartial television and radio ratings data. It has been in business since 1944.

[3] In 2010, RIM began promoting its BlackBerry Messenger service using the mark BBM. Thus, in this application BBM claims infringement, damages for infringement, depreciation and loss of goodwill and passing off, punitive damages, injunctive relief and delivery up.

[4] Shortly after this application was commenced, RIM brought a motion to strike on the grounds that there was no jurisdiction in the Federal Court to determine any of the issues by way of application and that the application should be dismissed without prejudice to the right of BBM to seek the same relief by way of action. The hearings Judge determined that the matter should not proceed by way of application and ordered the matter to proceed by way of action. The order of the hearings Judge was appealed and the Federal Court of Appeal determined that this matter could proceed by way of

## AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

*McMillan LLP*, Toronto, pour la demanderesse.  
*Bennett Jones LLP*, Toronto, pour la défenderesse.

*Ce qui suit est la version française des motifs de l’ordonnance et de l’ordonnance rendus par*

[1] LE PROTONOTAIRE AALTO : La présente requête en conversion de la demande en une action fait suite à la décision de la Cour d’appel fédérale (2011 CAF 151, [2013] 1 R.C.F. 117) quant à la demande. La Cour d’appel fédérale a annulé une décision de la Cour fédérale [2010 CF 986] qui ordonnait que la présente demande soit instruite en tant qu’action.

[2] Brièvement, à titre indicatif, BBM Canada (BBM), anciennement nommée Bureau of Broadcast Measurement, allègue que RIM [Research in Motion Limited] viole certaines de ses marques de commerce qui emploient les lettres « BBM », soit seules ou accompagnées d’autres éléments textuels ou graphiques. BBM est une société à but non-lucratif et offre des données impartiales quant aux cotes d’écoute télévisuelles et radiophoniques. Elle exerce ses activités depuis 1944.

[3] En 2010, RIM a commencé à faire la promotion de son service de messagerie BlackBerry (BlackBerry Messenger) en employant la marque BBM. Par conséquent, dans la présente demande, BBM sollicite une déclaration de contrefaçon, des dommages-intérêts pour contrefaçon, dépréciation et perte d’achalandage ainsi que commercialisation trompeuse, des dommages-intérêts punitifs ainsi qu’une ordonnance d’injonction et de restitution.

[4] Peu après l’introduction de la demande, RIM a présenté une requête en radiation, au motif que la Cour fédérale n’avait pas compétence pour trancher les questions qui lui étaient soulevées au moyen d’une demande et que la demande devrait être rejetée, sans préjudice au droit de BBM de solliciter la même réparation au moyen d’une action. Le juge président l’audience a statué que l’affaire ne devrait pas être instruite au moyen d’une demande et a ordonné qu’elle soit instruite au moyen d’une action. L’ordonnance prononcée par le juge président l’audience a fait l’objet d’un appel et la Cour

application. The Federal Court of Appeal concluded that in fact there was jurisdiction in the Federal Court to determine the issues by way of application but added “without deciding the point, it may be possible to move for an order converting an application to an action” (at paragraph 35).

[5] Thus, this motion was brought to convert this application to an action. It must be noted that the appeal dealt with whether a claim for damages and other relief flowing from trade-mark infringement, depreciation of goodwill and passing off may be brought by way of application or whether such a proceeding must be by way of action. The appeal decision was in response to an initial motion to strike the application in which the hearings Judge determined that the matter must proceed as an action. It is also to be observed that the appellate court said [at paragraph 35] “it may be possible” to move to convert from an application to an action. The language used by the Federal Court of Appeal is curious as it is not a definitive statement that such a motion may in fact be brought. The “possibility” of bringing a motion to convert is discussed in greater detail below.

[6] The material before the Court on this motion to convert comprises only the notice of motion, the notice of application, the two affidavits (without exhibits) filed by the BBM, a statement of defence (4 pages) prepared following the initial decision that this matter continue as an action, and the written representations.

[7] RIM argues that the BBM’s causes of action are both factually and legally complex. As such, an application is an inappropriate type of proceeding for such complex matters. It is further argued that it is prejudicial to RIM to continue this proceeding as an application because there is no requirement to disclose relevant documents in a party’s power, possession or control; only cross-examination is allowed which does not require undertakings to obtain relevant information not within the deponent’s knowledge; and, there are issues

d’appel fédérale a jugé que cette affaire pouvait être instruite par voie de demande. La Cour d’appel fédérale a conclu que la Cour fédérale avait effectivement compétence pour trancher les questions qui lui étaient soumises par voie d’une demande, mais a ajouté que « sans [s]e prononcer sur ce point, il serait possible de demander une ordonnance convertissant une demande en action » (au paragraphe 35).

[5] La présente requête vise donc à convertir la demande en action. Il convient de souligner que l’appel traitait de la question de savoir si un recours visant à obtenir des dommages-intérêts et d’autres mesures de réparation à la suite d’une violation d’une marque de commerce, d’une dépréciation de l’achalandage et de commercialisation trompeuse peut être introduite au moyen d’une demande ou si elle doit l’être au moyen d’une action. La décision d’appel visait à répondre à une requête initiale en radiation de la demande, à laquelle le juge a statué que l’affaire devait être instruite en tant qu’action. L’on doit aussi souligner que la Cour d’appel a énoncé [au paragraphe 35] qu’« il serait possible » de présenter une requête visant à convertir la demande en une action. Les termes employés par la Cour d’appel fédérale sont curieux, puisqu’il n’est pas définitif qu’une telle requête puisse effectivement être présentée. La « possibilité » de présenter une requête en conversion est abordée plus en détail ci-dessous.

[6] La Cour n’est saisie, dans la présente requête en conversion, que d’un avis de requête, un avis de demande, deux affidavits (sans pièces) présentés par BBM, une défense (4 pages) préparée à la suite de la décision initiale ordonnant que cette affaire soit instruite à titre d’action ainsi que des observations écrites.

[7] RIM prétend que les causes d’actions de BBM sont complexes, à la fois d’un point de vue factuel que d’un point de vue juridique. Dans un tel cas, une demande n’est pas un véhicule procédural approprié pour instruire des questions aussi complexes. RIM prétend aussi que le fait que l’instance soit instruite en tant que demande lui cause préjudice, en raison de l’absence d’exigence de communication des documents pertinents qu’une partie a en sa possession, ou dont elle a l’autorité ou la garde; seul le contre-interrogatoire, lequel ne nécessite

of credibility which are ill-suited to be determined on a paper record. Of course, none of these arguments have changed since the original hearing to strike and the appeal.

[8] It is clear the Federal Court of Appeal was alive to several of these concerns. It is noted in the reasons of the Court, at paragraph 33, that the issues in this proceeding were too complex to be determined by application. The Court dealt with this submission as follows (at paragraphs 34–35):

First, not all such proceedings are so complex that they are not amenable to determination by application. This is evidenced by *Pharmacommunications Holdings Inc. v. Avencia International Inc.*, 2008 FC 828, 67 C.P.R. (4th) 387, affd 2009 FCA 144, 79 C.P.R. (4th) 460. There, an applicant moved by way of application for a declaration and a permanent injunction in respect of its claim that the respondent had engaged in statutory passing off. The matter proceeded to conclusion without any apparent objection that the application had been improperly commenced.

Second, the fact that a litigant may generally choose to proceed by way of action or application does not mean that every case is amenable to adjudication by application. In any particular case, circumstances such as the relief sought, the extent credibility is in issue or the need for discovery may make it inappropriate for a proceeding to be commenced by application. In light of this, motions may be brought challenging the appropriateness of proceeding by application. For example, without deciding the point, it may be possible to move for an order converting an application to an action. See, for example *Havana House Cigar & Tobacco Merchants Ltd. v. Worldwide Tobacco Distribution Inc.* (2008), 73 C.P.R. (4th) 131 (F.C.) where an application brought under section 34 [as am. by S.C. 1997, c. 24, s. 20] of the *Copyright Act* [R.S.C., 1985, c. C-42], cited in the reasons of the Judge, was ordered to proceed as an action. Motions may also be brought under rule 316. While rule 57 provides that an originating document shall not be set aside only because a different originating document should have been used, there may be, at the least, cost consequences for choosing an inappropriate originating document.

pas que des mesures soient prises afin d'obtenir des renseignements dont le témoin n'a pas connaissance, est autorisé; il y a de plus des questions quant à la crédibilité, dont il n'est pas convenable de juger sur la foi d'un dossier papier. Ces prétentions sont évidemment restées les mêmes depuis la première audience quant à la requête en radiation ainsi que depuis l'appel.

[8] Il ne fait aucun doute que la Cour d'appel fédérale était au courant de plusieurs de ces préoccupations. Il est affirmé, au paragraphe 33 des motifs de la Cour d'appel, que les questions en litige dans cette affaire étaient trop complexes pour être tranchées au moyen d'une demande. La Cour d'appel a répondu ce qui suit quant à cette observation (aux paragraphes 34 et 35) :

Premièrement, ces affaires ne sont pas toutes complexes au point qu'il ne soit pas possible de les trancher au moyen d'une demande. Cela ressort clairement de la décision *Pharmacommunications Holdings Inc. c. Avencia International Inc.*, 2008 CF 828, confirmée par 2009 CAF 144, où le demandeur a procédé par voie de demande en vue d'obtenir un jugement déclaratoire et une injonction permanente, alors qu'il alléguait que l'intimée s'était livrée à une imitation frauduleuse contraire à la loi. L'affaire a été tranchée sans qu'il ne soit véritablement opposé que la demande avait été présentée de manière inappropriée.

Deuxièmement, le fait qu'une partie à un litige peut généralement choisir de procéder au moyen d'une action ou d'une demande ne signifie pas que toutes les poursuites peuvent être tranchées dans le cadre d'une demande. Dans un cas donné, les circonstances telles que la réparation demandée, la mesure dans laquelle la crédibilité est en cause ou la nécessité d'un interrogatoire préalable peuvent faire en sorte qu'il soit inapproprié d'intenter une procédure par voie de demande. Ainsi, des requêtes pourraient être déposées en vue de contester le bien-fondé d'une procédure introduite par voie de demande. Par exemple, sans me prononcer sur ce point, il serait possible de demander une ordonnance convertissant une demande en action. Voir, par exemple, *Havana House Cigar & Tobacco Merchants Ltd. v. Worldwide Tobacco Distribution Inc.* (2008), 73 C.P.R. (4th) 131 (protonotaire de la Cour fédérale) où il a été ordonné qu'une demande fondée sur l'article 34 [mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 20] de la *Loi sur le droit d'auteur* [L.R.C. (1985), ch. C-42], cité dans les motifs, soit instruite comme une action. Des requêtes peuvent également être présentées en vertu de l'article 316 des Règles. Même si l'article 57 des Règles prévoit qu'un acte introductif d'instance ne

[9] Thus, the issue is whether RIM, on this motion, can now have this application converted to an action. As noted above, the Federal Court of Appeal did not determine whether a motion to convert an application which was not a judicial review proceeding could be brought but only that it “may be possible”.

[10] The *Federal Courts Rules* [SOR/98-106, r. 1 (as am. by SOR/2004-283, s. 2)] provide for two types of originating proceedings—an action or an application. Each is governed by its own procedure. An action, generally speaking, encompasses pleadings which identify the issues, require production of all relevant documentation, oral discovery followed by a pre-trial and trial with *viva voce* evidence. An application, on the other hand, is intended to be a summary proceeding. It does not engage the full panoply of procedural requirements of an action. It also is heard on a paper record comprising by way of evidence only the affidavits of the parties and the cross-examinations thereon which are not as extensive as discoveries and are primarily limited to the issues raised in the affidavits.

[11] In *Sivak v. Canada (Citizenship and Immigration)*, 2011 FC 402, 29 Admin. L.R. (5th) 94, the Honourable Mr. Justice James Russell had occasion to consider the conversion of a judicial review application to an action. He noted (at paragraphs 29–32):

A judicial review application should only be converted to an action in those infrequent cases where the relevant facts cannot be satisfactorily established and weighed through affidavit evidence. The test is not whether trial evidence would be superior, but whether affidavit evidence is inadequate. See *Macinnis v Canada (Attorney General)*, [1994] 2 F.C. 464 (F.C.A.); and *Chen v Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, 2004 FC 1573.

doit pas être annulé du simple fait que l’instance aurait dû être introduite par un autre acte introductif d’instance, le fait de choisir un acte introductif d’instance inapproprié peut entraîner à tout le moins des conséquences quant aux frais.

[9] La question en litige est donc de savoir si RIM, par la présente requête, peut convertir la demande en une action. Comme il a été mentionné précédemment, la Cour d’appel fédérale n’a pas statué qu’une requête en conversion d’une demande, laquelle n’en était pas une de contrôle judiciaire, pouvait être présentée, seulement que ce « serait possible » qu’elle puisse l’être.

[10] Les *Règles des Cours fédérales* [DORS/98-106, règle 1 (mod. par DORS/2004-283, art. 2)] prévoient qu’une instance peut être introduite par deux moyens — l’action ou la demande. Chacune d’entre elles est régie par une procédure qui lui est propre. Règle générale, une action entraîne des actes de procédures qui cernent les questions, exige la produite de toute la documentation pertinente, prévoit la tenue d’un interrogatoire préalable suivi d’une conférence préparatoire et d’un procès avec présentation de preuve orale. La demande, d’un autre côté, est une procédure sommaire. Elle n’entraîne pas la gamme complète des exigences procédurales d’une action. Elle est aussi instruite au moyen d’un dossier papier, qui contient, à titre de preuve, seulement les affidavits des parties et les contre-interrogatoires, lesquels ne sont pas aussi exhaustifs que les interrogatoires préalables, et sont principalement limités aux questions soulevées dans les affidavits.

[11] Dans la décision *Sivak c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2011 CF 402, le juge James Russell a eu l’occasion de se pencher sur la question de la conversion d’une demande de contrôle judiciaire en une action. Il a mentionné ce qui suit (aux paragraphes 29 à 32) :

[TRADUCTION] Une demande de contrôle judiciaire ne devrait seulement être convertie en action dans les rares cas où les faits pertinents ne peuvent être établis de manière satisfaisante ni pondérés au moyen de la preuve par affidavit. Le critère n’est pas de savoir si la preuve recueillie au cours d’un procès serait meilleure, mais plus de savoir si la preuve par affidavit est inadéquate. Voir *Macinnis c. Canada (Procureur général)*, [1994] 2 C.F. 464 (C.A.F.) et *Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration)*, 2004 CF 1573.



I would like to point out, however, that in *Drapeau v Canada (Minister of National Defense)*, (1995), 179 N.R. 398 (Fed. C.A.), the Federal Court of Appeal made it clear that subsection 18.4(2) of the *Federal Courts Act* places no limits on those considerations which may be taken into account in deciding whether to allow a judicial review application to be converted into an action, but that the desirability of facilitating access to justice and avoiding unnecessary cost and delay are relevant factors.

I would also like to point out that, in the more recent case of *Assoc. des crabiers acadiens inc. v Canada (Attorney General)*, 2009 FCA 357, the Federal Court of Appeal again set out the purpose and scope of conversion under section 18.4(2) of the *Federal Courts Act* at paragraphs 34-39:

34. Nonetheless, Parliament did provide an exception to judicial review at subsection 18.4(2) of the Act. This measure overrides the usual procedure and allows judicial review applicants to have their existing application for judicial review converted into an action.

35. The conversion into an action is not effected by operation of law. It is submitted to the Federal Court for review and must be justified. The Court is vested with the discretionary authority to accept an application for conversion “if it considers it appropriate.”

36. The proceedings that citizens may use to challenge administrative decision, namely, the application for judicial review and its conversion into an action when judicial review is applied for in the Federal Court, are ultimately aimed at attaining and meting out administrative justice that is timely, efficient and equitable, both for citizens and the administration.

37. The courts have developed certain analysis factors that apply to an application for conversion so as to better frame the exercise of the discretion set out at subsection 18.4(2). It goes without saying that each case involving an application for conversion turns on its own distinct facts and circumstances. And, depending on those facts and circumstances, the individual or collective weight of the factors may vary. We will now go over those factors. [Emphasis added [by Russell J.].]

38. The conversion mechanism makes it possible, where necessary, to blunt the effect of the restrictions and constraints resulting from the summary and expeditious nature of judicial review. These are, for example, far more limited disclosure of evidence, affidavit evidence instead of oral

J’aimerais cependant souligner que dans l’arrêt *Drapeau c. Canada (Ministre de la Défense nationale)*, (1995), 179 N.R. 398 (C.A.F.), la Cour d’appel fédérale a été sans équivoque quant au fait que le paragraphe 18.4(2) de la *Loi sur les Cours fédérales* n’impose aucune restriction quant aux questions qui peuvent être prises en considération pour trancher la question de savoir si une demande de contrôle judiciaire peut être convertie en une action, mais que le besoin de faciliter l’accès à la justice et d’éviter des coûts et des délais inutiles sont des facteurs pertinents.

J’aimerais aussi souligner que dans l’arrêt plus récent *Association des crabiers acadiens inc. c. Canada (Procureur général)*, 2009 CAF 357, la Cour d’appel fédérale a, une fois de plus, exposé l’objectif et la portée de la conversion au titre du paragraphe 18.4(2) de la *Loi sur les Cours fédérales* aux paragraphes 34 à 39 :

34. Le législateur a tout de même prévu au paragraphe 18.4(2) de la Loi une exception à la procédure de contrôle judiciaire. Il s’agit d’une mesure dérogatoire à la procédure habituelle. Cette mesure permet à un demandeur en contrôle judiciaire d’obtenir la conversion de son contrôle judiciaire existant en une action.

35. La conversion en une action ne s’opère pas de plein droit. Elle est soumise au contrôle de la Cour fédérale et il faut la justifier. La Cour est investie d’un pouvoir discrétionnaire d’accepter une demande de conversion « si elle l’estime indiquée ».

36. Les procédures de contestation des décisions administratives mises à la disposition des administrés, soit le contrôle judiciaire et sa conversion en une action lorsque le contrôle judiciaire est intenté en Cour fédérale, ont pour objectif ultime l’atteinte et la distribution d’une justice administrative rapide, efficace et équitable tant pour l’administré que pour l’administration.

37. Afin de mieux encadrer l’exercice de la discrétion prévue au paragraphe 18.4(2), la jurisprudence a développé certains facteurs d’analyse d’une demande de conversion. Il va sans dire que chaque cas de demande de conversion est un cas d’espèce tributaire de ses faits et de ses circonstances. Et selon ces faits et ces circonstances, le poids individuel ou collectif de ces facteurs peut varier. Voyons ce que sont ces facteurs. [Non souligné dans l’original. [Soulignement ajouté par le juge Russell.]]

38. Le mécanisme de conversion permet, lorsque cela est nécessaire, d’atténuer l’effet des restrictions et des contraintes qui découlent du caractère sommaire et expéditif de la procédure de contrôle judiciaire : par exemple, une communication de la preuve beaucoup plus limitée, une preuve

testimony, and different and less advantageous rules for cross-examination on affidavit than for examination on discovery (see *Merck Frosst Canada Inc. v. Canada (Minister of Health)* (1998), 146 F.T.R. 249 (F.C.)).

39. Therefore, conversion is possible (a) when an application for judicial review does not provide appropriate procedural safeguards where declaratory relief is sought (*Haig v. Canada*, [1992] 3 F.C. 611 (F.C.A.)), (b) when the facts allowing the Court to make a decision cannot be satisfactorily established through mere affidavit evidence (*Macinnis v. Canada*, [1994] 2 F.C. 464 (F.C.A.)), (c) when it is desirable to facilitate access to justice and avoid unnecessary cost and delay (*Drapeau v. Canada (Minister of National Defence)*, [1995] F.C.J. No. 536 (F.C.A.)) and (d) when it is necessary to address the remedial inadequacies of judicial review, such as the award of damages (*Hinton v. Canada*, [2009] 1 F.C.R. 476). [Emphasis added [by Russell J.].]

I also note that my colleague, Mr. Justice Pinard, has recently looked at this issue in *Huntley v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, 2010 FC 407 at paragraphs 7 and 8 and has noted that, in order to convert, the Court must find procedural or remedial inadequacies with the normal judicial review process and that conversion should only be granted “in the clearest of circumstances” and only on an exceptional basis when the Court “feels the case cries out for the full panoply of a trial.”

[12] Thus, at least in judicial review proceedings, conversion to an action should only occur in the clearest of cases.

[13] As noted above, the Federal Court of Appeal did not determine whether a motion to convert an application, not a judicial review proceeding, could be brought but observed, without deciding, that it “may be possible”. No doubt this observation was made because there is no provision in the *Federal Courts Rules* or the *Federal Courts Act* [R.S.C., 1985, c. F-7, s. 1 (as am. by S.C. 2002, c. 8, s. 14)] which gives a party the right to seek the conversion of an application to an action. It is to be remembered that subsection 18.4(2) [as enacted by S.C. 1990, c. 8, s. 5; 2002, c. 8, s. 28] speaks only of conversion of an application for judicial review not a regular application.

par affidavit plutôt qu’un témoignage oral, des règles de contre-interrogatoire sur affidavit différentes et moins avantageuses que celles sur interrogatoire au préalable (voir *Merck Frosst Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé)* (1998), 146 F.T.R. 249 (C.F.)).

39. Ainsi une conversion sera possible a) lorsqu’une demande de contrôle judiciaire ne fournit pas de garanties procédurales suffisantes lorsqu’on cherche à obtenir un jugement déclaratoire (*Haig c. Canada*, [1992] 3 C.F. 611 (C.A.F.)), b) lorsque les faits permettant à la Cour de prendre une décision ne peuvent être établis d’une manière satisfaisante par simple affidavit (*Macinnis c. Canada*, [1994] 2 C.F. 464 (C.A.F.)), c) lorsqu’il y a lieu de faciliter l’accès à la justice et d’éviter des coûts et des délais inutiles (*Drapeau v. Canada (Minister of National Defence)*, [1995] A.C.F. no. 536 (C.A.F.)) et d) lorsqu’il est nécessaire de remédier aux lacunes qu’une demande de contrôle judiciaire présente en matière de réparation, tel l’octroi de dommages-intérêts (*Hinton c. Canada*, [2009] 1 R.C.F. 476). [Non souligné dans l’original. [Soulignement ajouté par le juge Russell.]]

Je remarque aussi que mon collègue, le juge Pinard, a récemment examiné cette question dans la décision *Huntley c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2010 CF 407, au paragraphes 7 et 8, et a relevé que, pour procéder à la conversion, la cour doit conclure à l’existence de lacunes en matière de procédure ou de réparation dans le processus normal en matière de contrôle judiciaire et que la conversion ne devrait être accordée qu’en présence de « motifs très clairs » et seulement dans les cas exceptionnels où la Cour « considère que requiert tout l’appareillage d’un procès tenu en bonne et due forme. »

[12] Donc, la conversion en action ne devrait avoir lieu seulement dans le plus évident des cas, du moins dans le cadre de demandes de contrôle judiciaire.

[13] Comme il a été mentionné précédemment, la Cour d’appel fédérale n’a pas tranché la question de savoir si une requête visant à convertir une demande, qui n’est pas une demande de contrôle judiciaire, pouvait être présentée, mais a fait remarquer que cela « serait possible », sans toutefois se prononcer sur la question. Il ne fait aucun doute que cette observation a été faite parce que les *Règles des Cours fédérales* et la *Loi sur les Cours fédérales* [L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 1 (mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 14)] ne contiennent aucune disposition conférant le droit à une partie de solliciter la conversion d’une demande en une action. L’on doit garder en mémoire que le paragraphe 18.4(2) [édicte par

[14] In *Havana House Cigar & Tobacco Merchants Ltd. v. Worldwide Tobacco Distribution Inc.* (2008), 73 C.P.R. (4th) 131 (F.C.), the Court had occasion to consider the conversion of an application involving copyright infringement to an action. It is to be noted that the *Copyright Act* [R.S.C., 1985, c. C-42 (the Act)] in section 34 [as am. by S.C. 1997, c. 24, s. 20] permits, *inter alia*, an infringement proceeding to be brought either by way of application or action. In that case it was noted [at paragraph 19]:

There have been other cases which have considered the conversion of an application to an action in the context of the Act. For example, in *Canadian Private Copying Collective v. Fuzion Technology Corp.*, 2005 FC 1557, 47 C.P.R. (4th) 265, Justice Hughes considered the issue at some length and made the following observations:

[11] In non-judicial review cases, one being *Kraft Canada Inc. v. Euro Excellence Inc.* (2003), 25 C.P.R. (4th) 224 a prothonotary of this Court considered an application by a respondent to convert a proceeding brought by way of application under section 34 (4) of the *Copyright Act*, to an action. The prothonotary proceeded by way of analogy to section 18.4 of the *Federal Courts Act* and declined to make such a conversion on the basis of insufficient evidence. In *Merck Frosst Canada Inc. v. Canada (Minister of Health)* (1997), 76 C.P.R. (3rd) 468 a judge of the Federal Court was asked to convert an application brought under the *Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations*, SOR/93-133 to an action. Such proceedings must be brought by way of application and it was the respondent who sought conversion. The Court declined to convert the proceeding on the basis that it did not appear to be expedient to do so. No consideration was given as to whether section 18.4(2) was appropriate for doing so.

[12] There may be a suggestion that there is an inherent power in the Court to control its own process, thus to convert an application to an action where, as Rule 3 says, it may be “just, most expeditious and least expensive”. If there is, there is no merit in saying that an action is more

L.C. 1990, ch. 8, art. 5; 2002, ch. 8, art. 28] aborde seulement la conversion d’une demande de contrôle judiciaire et non celle d’une demande régulière.

[14] Dans la décision *Havana House Cigar & Tobacco Merchants Ltd. v. Worldwide Tobacco Distribution Inc.* (2008), 73 C.P.R. (4th) 131 (C.F.), la Cour a eu l’occasion de se pencher sur la conversion d’une demande en une action dans une affaire de violation de droit d’auteur. L’on doit mentionner que l’article 34 [mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 20] de la *Loi sur le droit d’auteur* [L.R.C. (1985), ch. C-42] (la Loi) prévoit, entre autres, qu’une procédure pour violation de droit d’auteur peut être instruite par voie de requête ou par voie d’action. La Cour a fait remarquer ce qui suit dans cette affaire [au paragraphe 19] :

[TRADUCTION] La question de la conversion d’une demande en une action dans le contexte de la Loi a été examinée dans d’autres affaires. À titre d’exemple, dans la décision *Société canadienne de perception de la copie privée c. Fuzion Technology Corp.*, 2005 CF 1557, le juge Hugues a examiné la question d’une façon passablement détaillée et a formulé les observations suivantes :

[11] Dans des affaires ne portant pas sur un contrôle judiciaire, dont l’affaire *Kraft Canada Inc. c. Euro Excellence Inc.* (2003), 25 C.P.R. (4th) 224, un protonotaire de notre Cour était saisi d’une requête présentée par la défenderesse pour convertir en action une instance introduite sous forme de requête en vertu du paragraphe 34(4) de la *Loi sur le droit d’auteur*. Établissant une analogie avec l’article 18.4 de la *Loi sur les Cours fédérales*, le protonotaire a refusé de procéder à cette conversion pour cause d’insuffisance de la preuve. Dans l’affaire *Merck Frosst Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé)* (1997), 76 C.P.R. (3rd) 468, un juge de la Cour fédérale été invité à convertir en une action une demande présentée en vertu du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*, DORS/93-133. Une telle instance doit être introduite par voie de demande, et c’était le défendeur qui demandait la conversion. La Cour a refusé de convertir l’instance au motif que cette mesure ne semblait pas indiquée. La Cour ne s’est pas demandé si le paragraphe 18.4(2) permettait d’accorder une telle réparation.

[12] On pourrait avancer que la Cour a le pouvoir inhérent de contrôler sa propre procédure et, partant, de transformer une requête en action lorsque, pour reprendre les termes de l’article 3 des Règles, cette mesure constitue la solution « juste et [...] la plus expéditive et économique possible ».

expeditious and or less expensive than an application. Is it “just”? Here the Applicant had a choice, application or action, it chose application. No statute or rule compelled that choice, there is no suggestion that the Applicant was coerced or deceived into making that choice. It seems now that the Applicant regrets that choice because it may not have put in its case as fully as it might or now sees more opportunity to gain further evidence in an action. The only evidence before this Court that might be compelling in that regard is paragraph 4 of the Geldbloom affidavit which says “CPCP wishes to convert the present application into an action in order to adduce new evidence...”. This is not sufficiently compelling to justify a conversion of the Applicant’s own choice in proceeding by way of application, to an action.

[13] In summary, section 18.4 (2) of the Federal Court Act is not applicable to proceedings commenced under section 34(4) of the Copyright Act; Rule 107 of the Federal Courts Rules is not applicable. Even if there were inherent jurisdiction, which is by no means certain, no compelling reason for conversion where the choice was made initially by the party now seeking conversion, has been shown. That part of the motion is dismissed. [Emphasis added [by Aalto P. in *Havana House Cigar & Tobacco Merchants Ltd.*.]]

[15] In that case, it was the applicant that sought the conversion of the application to an action. Justice Hughes found that there was no compelling reason put forward by the applicant to justify the conversion of the application to an action. The only evidence put forward by the applicant was that it sought to adduce new evidence to support its position by way of production and discovery. This was held to be insufficient.

[16] It is to be noted that subsection 34(6) of the Act which provides that “[t]he court in which proceedings are instituted by way of application may, where it considers it” addressed the *Canadian Private Copying Collective* case [*Canadian Private Copying Collective v. Fuzion Technology Corp.*, 2005 FC 1557, 47 C.P.R. (4th) 265].

Dans l’affirmative, on ne peut prétendre qu’une action est plus expéditive ou plus économique qu’une requête. Mais une telle mesure est-elle « juste »? Ici, la demanderesse avait le choix entre une requête et une action, et elle a opté pour une requête. Aucune loi et aucune règle ne la forçaient à le faire, et rien ne permet de penser que la demanderesse a fait ce choix par contrainte ou duperie. Il semble qu’elle regrette maintenant son choix parce qu’elle n’a pas pu constituer un dossier aussi exhaustif que ce qu’elle pourrait maintenant faire ou parce qu’elle considère maintenant qu’elle pourrait recueillir d’autres éléments de preuve s’il s’agissait d’une action. Le seul élément de preuve dont dispose la Cour et qui pourrait être convaincant à cet égard est le paragraphe 4 de son affidavit dans lequel Geldbloom déclare que [TRADUCTION] « la SCPCP souhaite convertir la présente requête en action afin de pouvoir présenter de nouveaux éléments de preuve [...] ». Cet argument n’est pas suffisamment convaincant pour justifier la transformation en une action d’une instance que la demanderesse a elle-même choisi d’introduire sous forme de requête.

[13] En résumé, le paragraphe 18.4(2) de la Loi sur les Cours fédérales ne s’applique pas aux instances introduites en vertu du paragraphe 34(4) de la Loi sur le droit d’auteur et l’article 107 des Règles des Cours fédérales ne s’applique pas. Même si la Cour avait une compétence inhérente, ce qui est loin d’être certain, on n’a établi aucune raison convaincante justifiant de procéder à une conversion lorsque le choix a été fait au départ par la partie qui cherche maintenant à obtenir une telle conversion. Ce volet de la requête est rejeté. [Non souligné dans l’original. [Soulignement ajouté par le protonotaire Aalto dans *Havana House Cigar & Tobacco Merchants Ltd.*.]]

[15] Dans cette affaire, c’est la demanderesse qui sollicitait la conversion de la demande en une action. Le juge Hugues a conclu qu’elle n’avait pas fourni de motifs impérieux pour justifier une telle conversion. Le seul élément de preuve que la demanderesse avait fourni était qu’elle voulait présenter de nouveaux éléments de preuve pour étayer sa thèse, au moyen d’une production et d’un interrogatoire préalable. On a conclu qu’il ne s’agissait pas d’une justification suffisante.

[16] On doit mentionner que le paragraphe 34(6) de la Loi prévoit que « [l]e tribunal devant lequel les procédures sont engagées par requête peut, s’il l’estime » était suffisant pour trancher l’affaire *Société canadienne de perception de la copie privée* [*Société canadienne de perception de la copie privée c. Fuzion Technology Corp.*, 2005 CF 1557].

[17] These appear to be the main authorities that discuss the conversion of an application to an action. There is no definitive answer in these cases as to whether it can be done although it is implicit in *Kraft Canada Inc. v. Euro Excellence Inc.*, 2003 FCT 46, 25 C.P.R. (4th) 224. But, on balance, it seems logical if a judicial review application can be converted to an action—a proceeding which is inherently suited to the application procedure—a trade-mark infringement case commenced as an application can also be converted to an action. The jurisdiction to do so may be found in either the Court’s inherent jurisdiction to control its own process or in rule 3 which dictates that “[t]hese Rules shall be interpreted and applied so as to secure the just, most expeditious and least expensive determination of every proceeding on its merits.” Applying the approach directed by rule 3, I conclude that it is possible to bring a motion for conversion in an application.

[18] The next consideration is to determine on what basis an application may be converted to an action. In *Kraft*, conversion was denied as there was an insufficient evidentiary base. Other cases have held that an applicant ought not to be lightly denied the choice of proceeding. Here, RIM has already tested a number of its arguments in its motion to strike. While the Federal Court of Appeal only determined that trade-mark infringement and its attendant remedies can be sought in an application, the concerns of RIM as to why this type of proceeding should be an action were considered.

[19] The considerations under which it is appropriate to convert an application to an action in the face of opposition from the applicant include the following:

- The applicant’s choice of proceeding should not lightly be interfered with;

[17] Il semblerait que ce soit les principaux précédents traitant de la question de la conversion d’une demande en une action. Ces affaires ne donnent pas une réponse définitive quant à ce qui peut être fait, bien que ce soit implicite dans l’affaire *Kraft Canada Inc. c. Euro Excellence Inc.*, 2003 CFPI 46. Mais, tout compte fait, il semble logique que, si une demande de contrôle judiciaire peut être convertie en une action, alors qu’il s’agit d’une procédure qui convient, par sa nature même, à l’emploi d’une demande, une affaire en matière de violation d’une marque de commerce qui fut introduite au moyen d’une demande peut aussi être convertie en action. La compétence pour procéder à une telle conversion découle soit du pouvoir inhérent de la Cour de contrôler sa propre procédure ou de la règle 3 des Règles, qui énonce ce qui suit : « Les présentes règles sont interprétées et appliquées de façon à permettre d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible. » En appliquant l’approche prévue à la règle 3 des Règles, je conclus qu’il est possible de présenter une requête en conversion d’une demande.

[18] Il faut ensuite déterminer le fondement sur lequel une demande peut être convertie en une action. Dans la décision *Kraft*, on a refusé la conversion pour cause de preuve insuffisante. On a conclu dans d’autres affaires que l’on ne devrait pas refuser à la légère à un demandeur de choisir le véhicule procédural de son choix. En l’espèce, RIM avait déjà présenté un certain nombre de ses arguments dans sa requête en radiation. Bien que la Cour d’appel fédérale ait seulement statué qu’une déclaration de violation d’une marque de commerce, ainsi que les mesures de réparation qui s’y rattache, peuvent être sollicitées au moyen d’une demande, elle a aussi examiné les préoccupations de RIM quant à la question de savoir pourquoi ce type d’instance devrait être introduite au moyen d’une action.

[19] Les considérations selon lesquelles il est approprié de convertir une demande en une action, dans un cas où le demandeur s’y oppose, sont les suivantes :

- On ne devrait pas intervenir dans le choix de procédure du demandeur;

- The procedures on an application do not provide sufficient procedural safeguards to ensure fairness to the respondent;
  - There may be steps taken by the applicant which militate against the respondent's right to fully and fairly defend the application. Such matters may include:
    - an applicant relying on affidavit(s) from a person or persons not directly involved with the issues;
    - failure by an applicant to produce relevant documentation;
    - unwarranted interference by the applicant's counsel by refusing proper and relevant questions on a cross-examination;
  - The number of issues;
  - The complexity of the issues;
  - Number of parties;
  - Possible cross-applications or multiplicity of proceedings;
  - Credibility of the parties is central to a determination of the issues.
- Les garanties procédurales d'une demande n'offrent pas suffisamment de mesures de sauvegarde pour s'assurer que le défendeur soit traité de manière équitable;
  - Le demandeur peut prendre des mesures qui font obstacle au droit du défendeur de présenter complètement et équitablement sa défense quant à la demande. Notons, parmi ces mesures :
    - le recours à un ou des affidavits dont l'auteur n'est pas directement concerné par les questions en litige;
    - ne pas produire la documentation pertinente;
    - son avocat peut se livrer à une obstruction injustifiée en s'opposant à des questions légitimes et pertinentes lors d'un contre-interrogatoire;
  - Le nombre de questions en litige;
  - La complexité des questions en litige;
  - Le nombre de parties;
  - La possibilité de demandes reconventionnelles ou de multiplicité des instances;
  - La crédibilité des parties est cruciale pour une décision quant aux questions en litige.

[20] This list is not exhaustive but provides considerations on a motion to convert. It is apparent that it will not be known at the outset of an application which of these considerations might apply. Credibility, for example, will only be apparent once the evidence of the parties is exchanged. Further, the complete scope of the issues in dispute will not be clear until the evidence is exchanged. Thus, given that the arguments of RIM are those that are anticipatory without the benefit of having the evidence of the parties before the Court this motion is premature.

[21] RIM also argues that it is not in keeping with the policy of rule 3 that cases should be adjudicated in the

[20] Cette liste, quoique non exhaustive, fournit des critères pour trancher une requête en conversion. Ce sera rarement au début de l'instruction de la demande que l'on pourra savoir lesquels de ces critères pourraient s'appliquer. À titre d'exemple, le critère de la crédibilité ne surgira seulement qu'une fois que les parties auront communiqué leur preuve. De plus, la portée complète des questions en litige ne sera claire seulement qu'après la communication de la preuve. Étant donné que les arguments de RIM sont conjecturaux, puisque la Cour n'a pas en sa possession la preuve des parties, la présente requête est par conséquent prématurée.

[21] RIM prétend aussi que de permettre que la présente affaire soit instruite en tant que demande ne serait

just, most expeditious and least expensive manner to permit this case to proceed as an application. To bring a motion after the exchange of evidence or after cross-examinations will incur additional expense, cause delay and utilize scarce judicial resources. It is always troubling that choice of process may create delay and unnecessary expense in a proceeding. However, at this juncture of the proceeding there is insufficient evidence to indicate that it is the wrong process. The party seeking to change the process has the onus of demonstrating that the process chosen will not accomplish the objectives of rule 3.

[22] The Federal Court of Appeal has determined that an application is an appropriate form for such a proceeding as this and BBM is therefore entitled, *prima facie*, to its choice of proceeding. It may very well be that as the application unfolds there will be complications or procedural unfairness to RIM which dictates that this proceeding would be better conducted as an action. RIM is free to raise the issue again if such transpires.

[23] In support of this matter continuing as an application, BBM argues that this is a simple case. RIM also argues that there is no evidence before the Court to demonstrate complexity, serious issues of credibility or that RIM will be prejudiced by continuing this matter as an application. Indeed, even if credibility becomes a major point of contention in the proceeding there is a provision in the *Federal Courts Rules* that affords the hearings Judge the opportunity to hear *viva voce* evidence. Rule 316 provides that in special circumstances, the Court may authorize a witness to testify in Court in relation to an issue of fact raised in the application.

[24] Thus, considering several of the factors noted above, BBM chose to proceed by application and should

pas cohérent avec le principe énoncé à la règle 3 des Règles, voulant que les affaires doivent être tranchées de façon à permettre une solution au litige qui soit juste, ainsi que la plus expéditive et économique possible. La présentation d'une requête, à la suite de la communication de la preuve ou des contre-interrogatoires, entrainera des dépenses additionnelles et des retards, en plus d'utiliser des ressources judiciaires limitées. C'est toujours troublant que le choix d'un véhicule dans une instance puisse créer des retards et des dépenses inutiles. Cependant, il n'y a pas suffisamment de preuve démontrant, à ce stade-ci de l'instruction, qu'il s'agit du mauvais véhicule procédural. Il incombe à la partie demandant un changement de véhicule procédural de démontrer que celui retenu ne permet pas de respecter les objectifs énoncés par la règle 3 des Règles.

[22] La Cour d'appel fédérale a jugé qu'une demande est un véhicule procédural approprié pour une instance comme celle-ci et que BBM a donc, à première vue, le droit d'opter pour le véhicule procédural de son choix. Il se pourrait très bien qu'au cours du déroulement de l'instance, des complications ou des iniquités procédurales envers RIM fassent en sorte que la présente instance se déroule mieux si elle était une demande. Si cela se produit, RIM pourra de nouveau soulever la question.

[23] À l'appui de sa prétention que la présente affaire devrait être instruite en tant que demande, BBM prétend qu'il s'agit d'une affaire simple. RIM prétend aussi que la Cour n'est pas saisie de preuve quant à la complexité de l'affaire, à des questions graves quant à la crédibilité, ou que RIM subira un préjudice dans l'éventualité où la présente affaire devait procéder en tant que demande. En effet, même si la crédibilité devient un point en litige important au cours de l'instance, une disposition des *Règles des Cours fédérales* donne au juge président l'audience la possibilité d'entendre un témoignage de vive voix. La règle 316 des Règles prévoit que la Cour peut, sur requête, autoriser un témoin à témoigner à l'audience quant à une question de fait soulevée dans une demande.

[24] Donc, compte tenu des multiples facteurs mentionnés ci-dessus, BBM a choisi de procéder au moyen

not be lightly deprived of the choice of proceeding; there are only two parties; the issues are not unduly complex, at least at this stage; there is no multiplicity of proceedings; and BBM has filed evidence from key people involved in the case. It remains to be seen as the case unfolds if RIM will be prejudiced by virtue of being compelled to proceed by way of application.

[25] On a final note, this matter is case managed. The case management regime in the Federal Court is particularly well-suited to deal with any issues which may arise that RIM or for that matter, BBM perceive as being prejudicial to their rights to present their case fully and fairly.

[26] The motion is dismissed with costs to BBM fixed and payable forthwith in the amount of \$1 000. However, the dismissal is without prejudice to the right of RIM to bring another motion to convert should circumstances change such that a more compelling case can be made for conversion to an action.

#### ORDER

THIS COURT ORDERS that:

1. This motion is dismissed without prejudice to the right of the respondent to bring a further motion to convert.
2. Costs are hereby fixed and payable to the applicant in the amount of \$1 000 inclusive of HST.

d'une demande, et l'on ne devrait pas lui enlever à la légère son droit au choix de la procédure; il n'y a que deux parties, les questions ne sont pas, du moins à ce stade-ci, indûment complexes, il n'y a pas de multiplicité d'instances et BBM a produit des éléments de preuve provenant de personnes-clés concernées dans l'affaire. Il reste à voir si, au cours du déroulement de l'instance, RIM subira un préjudice en raison du fait qu'elle soit contrainte de procéder au moyen d'une demande.

[25] Pour conclure, l'affaire fait l'objet d'une gestion de l'instance. Le régime de gestion des instances de la Cour fédérale convient particulièrement pour trancher toute question qui pourrait être perçue par RIM, voire même par BBM, comme portant préjudice à leurs droits de présenter complètement et équitablement leur cause.

[26] La requête est rejetée, avec dépens fixés à 1 000 \$ adjugés à BBM et payables sur le champ. Cependant, le rejet de la requête est sans préjudice au droit de RIM de présenter une autre requête en conversion, dans l'éventualité où les circonstances feraient en sorte qu'il serait possible de présenter un dossier plus convaincant en faveur de la conversion de la demande en action.

#### ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1. La présente requête est rejetée, sans préjudice au droit de la défenderesse de présenter une autre requête en conversion.
2. Les dépens sont par les présentes fixés à 1 000 \$, incluant la TVH, et payables à la demanderesse sur le champ.