

Aladdin Industries Incorporated (Applicant)

v.

Canadian Thermos Products Limited and The Registrar of Trade Marks (Respondents)

Trial Division, Kerr J.—Toronto, May 4; Ottawa, August 1, 1973.

Costs—Taxation—Jurisdiction—Tariff B—Review of taxation by Court—Allowance of additional amounts—Extension of time for applying for direction—Rules 3(1)(c), 344(7), 346(1).

On March 11, 1969, the Exchequer Court dismissed applicant's application to expunge the Thermos company's trade mark and a motion for extension of time for leave to appeal was subsequently dismissed by the Supreme Court of Canada. In December 1972 the Thermos company applied to tax its costs. The trial judge suggested that costs be taxed under Federal Court Rule 346(1) subject to review by the Court. The prothonotary accordingly taxed the costs. The Thermos company applied for review of the taxation and for increased costs to be allowed under various items of Tariff B and for certain disbursements. The Aladdin company opposed the application on the ground that there could be no review or allowance of costs in excess of those in Tariff B except by special direction of the Court in the judgment for costs or under Rule 344(7).

Held, the Court could allow amounts in excess of those in Tariff B if, as here, the Court was of opinion that the circumstances so required, and under Rule 3(1)(c) could extend the time for giving a direction under Rule 344(7) if, as here, the Court considered such a direction necessary.

Re Coles and Ravenshear [1907] 1 K.B. 1, applied.

APPLICATION.

COUNSEL:

D. H. MacOdrum for applicant.

D. S. Johnson, Q.C. and *I. Hughes* for respondents.

SOLICITORS:

Ridout and Maybee, Toronto, for applicant.

Dennison Associates, Toronto, for respondents.

KERR J.—This is an application by the respondent Canadian Thermos Products, hereinafter called "Thermos", for an order pursuant to Rule 346(2) of the Rules of this Court reviewing

Aladdin Industries Incorporated (Requérante)

c.

Canadian Thermos Products Limited et le registraire des marques de commerce (Intimés)

Division de première instance, le juge Kerr—Toronto, le 4 mai; Ottawa, le 1^{er} août 1973.

Dépens—Taxation—Compétence—Tarif B—Examen de la taxation par la Cour—Allocation de montants supplémentaires—Prorogation du délai de demande de directives—Règles 3(1)(c), 344(7), 346(1).

Le 11 mars 1969, la Cour de l'Échiquier a rejeté la demande de la requérante visant la radiation de la marque de commerce de la compagnie Thermos et la Cour suprême du Canada a par la suite rejeté une demande d'extension de délai d'appel. En décembre 1972, la compagnie Thermos a demandé la taxation de ses dépens. Le juge de première instance avait suggéré que les dépens soient taxés conformément à la Règle 346(1) de la Cour fédérale, sous réserve d'une révision par la Cour. Le protonotaire a alors taxé les dépens. La compagnie Thermos a demandé une révision de la taxation, une majoration des dépens accordés sous les différentes rubriques du tarif B et le remboursement de certains débours. La compagnie Aladdin s'y est opposée au motif qu'il ne pouvait y avoir ni révision, ni allocation de dépens supérieurs à ceux du tarif B si ce n'est en vertu d'instructions spéciales de la Cour dans le jugement ou en vertu de la Règle 344(7).

Arrêt: la Cour peut allouer des montants supérieurs à ceux du tarif B si, comme en l'espèce, elle estime que c'est nécessaire vu les circonstances. De plus, en vertu de la Règle 3(1)(c), la Cour peut proroger le délai pour établir une directive en vertu de la Règle 344(7) si, comme en l'espèce, elle estime cette directive nécessaire.

Arrêt suivi: *Re Coles and Ravenshear* [1907] 1 K.B. 1.

DEMANDE.

g AVOCATS:

D. H. MacOdrum pour la requérante.

D. S. Johnson, c.r., et *I. Hughes* pour les intimés.

h PROCUREURS:

Ridout et Maybee, Toronto, pour la requérante.

Dennison Associates, Toronto, pour les intimés.

LE JUGE KERR—La présente requête, introduite par l'intimée Canadian Thermos Products (ci-après appelée «la Thermos»), vise l'obtention, conformément à la Règle 346(2) des règles

its party and party bill of costs taxed by J. A. Preston, Prothonotary, and in particular:

(1) Directing that the costs allowed for services of solicitors and counsel be increased pursuant to section 3 of Tariff B, and Rule 344(7);

(2) Directing that the following disbursements be allowed pursuant to sections 2(2) and 3 of Tariff B:

- (a) for Air Canada fares between Toronto and Ottawa for attendances of counsel, Messrs. Wright and MacOdrum, at the trial;
- (b) their expenses while attending at the trial;
- (c) photocopying;
- (d) to Robert Frayne and Company for trade mark research and certified copies.

(3) If necessary, an order extending the time for bringing this application pursuant to Rule 3(1)(c).

The bill of costs was for \$78,711.08. It was taxed and allowed at \$9,386.93.

The proceedings in this case were protracted. They were commenced in August, 1964, by an originating notice of motion of an application by Aladdin to expunge certain trade marks belonging to Thermos, but the application did not come on for trial until October, 1968, and it lasted 18 days. Judgment was given by me on March 11, 1969, dismissing Aladdin's application with costs.

Aladdin filed a notice of appeal from the judgment to the Supreme Court of Canada on May 8, 1969. On March 3, 1972, counsel for Thermos moved for dismissal of the appeal on grounds of undue delay in bringing it on. A few days later Aladdin moved for leave to apply for enlargement of the time for bringing on the appeal. No transcript of the proceedings at the trial was available. The appeal was dismissed by the Supreme Court on March 20, 1972.

No action was taken to tax costs until after the appeal to the Supreme Court was disposed

de cette Cour, d'une ordonnance de révision du mémoire de frais entre parties, établi par J. A. Preston, protonotaire, en particulier:

(1) L'augmentation des dépens accordés pour les services de *solicitors* et conseils conformément à l'article 3 du tarif B et à la Règle 344(7);

(2) L'autorisation d'ajouter, conformément aux articles 2(2) et 3 du tarif B, les débours suivants:

- a) le prix du voyage Toronto-Ottawa sur Air Canada effectué par les avocats Wright et MacOdrum pour assister au procès;
- b) leurs frais de séjour pendant la durée du procès;
- c) les frais de photocopie;
- d) les honoraires de la Robert Frayne et Cie pour la recherche sur les marques de commerce et les copies conformes;

(3) Le cas échéant, une ordonnance de prorogation du délai de dépôt de cette requête en application de la Règle 3(1)c).

Le mémoire de frais s'élevait à \$78,711.08. Il a été taxé à \$9,386.93.

Dans cette affaire, les procédures ont traîné en longueur. Commencées en août 1964 sur requête introductive d'instance par laquelle l'Aladdin demandait la radiation de certaines marques de commerce appartenant à la Thermos, ce n'est qu'en octobre 1968 qu'elles sont venues devant la Cour; le procès a duré 18 jours. Le 11 mars 1969, j'ai rendu un jugement rejetant la requête de l'Aladdin, avec dépens.

L'Aladdin a déposé un avis d'appel du jugement à la Cour suprême du Canada le 8 mai 1969. Le 3 mars 1972, l'avocat de la Thermos a demandé le rejet de l'appel en invoquant la lenteur inacceptable des procédures. Quelques jours plus tard, l'Aladdin a demandé l'autorisation de déposer une requête de prorogation du délai d'appel. La transcription des notes sténographiques prises lors du procès n'était pas disponible. Le 20 mars 1972, la demande était rejetée par la Cour suprême.

Ce n'est qu'après les procédures devant la Cour suprême que la taxation des dépens a été

of; and meanwhile the *Federal Court Act* came into effect.

When the judgment was entered in March, 1969, Rule 263 provided for taxation of costs by taxing officers, subject to review by the Court, and the taxing officers had a certain amount of discretion over the amounts to be allowed. Consequently no special direction by the Court was necessary for increase of items in respect of which the taxing officers were not limited to a maximum amount. The discretion to increase or reduce the amounts is now vested in the Court. See, in this respect, the judgment of the Federal Court of Appeal delivered by the Chief Justice in *Bourque v. National Capital Commission* [1972] F.C. 527.

On December 18, 1972, counsel for Thermos wrote to the Administrator of this Court, enclosing a draft judgment and a notice of motion, requesting a date on which the application could be made returnable. The motion sought a formal judgment in accordance with the draft (which, in substance, was for dismissal of Aladdin's application, with costs to Thermos, to be taxed), and an order directing the taxing officer to tax the costs with jurisdiction to increase the amounts in Tariff B pursuant to Rule 344(7) and section 3 of Tariff B; in the alternative for taxation by me pursuant to Rule 350(3); and, if necessary, an order extending the time for bringing the application pursuant to Rule 3(1)(c).

The request was referred to me, and as it was clear that judgment had in fact been entered in this Court and an appeal therefrom had been dismissed by the Supreme Court, it seemed to me that the situation did not call for another entry of judgment, and I suggested that the appropriate procedure would be for Thermos to have its costs taxed under Rule 346(1) subject to review by the Court upon application of any party dissatisfied with the taxation. That suggestion was conveyed to counsel for Thermos by a letter from the Assistant Administrator, with a copy to counsel for Aladdin. Thereupon Ther-

établie. Dans l'intervalle, la *Loi sur la Cour fédérale* est entrée en vigueur.

Quand le jugement a été rendu en mars 1969, la Règle 263 prévoyait la taxation des dépens par des fonctionnaires taxateurs, sous réserve de révision par la Cour, et ces fonctionnaires avaient un certain pouvoir discrétionnaire quant aux montants à accorder. En conséquence, il n'était pas nécessaire d'obtenir de directives de la Cour pour augmenter les rubriques pour lesquelles les fonctionnaires taxateurs n'étaient pas limités par un plafond. C'est maintenant la Cour qui a le pouvoir discrétionnaire d'augmenter ou de diminuer les montants. Voir, à cet égard, le jugement de la Cour d'appel fédérale rendu par le juge en chef dans l'affaire *Bourque c. La Commission de la Capitale nationale* [1972] C.F. 527.

Le 18 décembre 1972, l'avocat de la Thermos écrivit à l'administrateur de cette Cour, lui envoyant un projet de jugement et un avis de requête demandant de fixer la date à laquelle la demande devait être présentée. La requête cherchait à obtenir un jugement formel conforme au projet (qui, en substance, demandait le rejet de la demande de l'Aladdin, les dépens taxés étant adjugés à la Thermos) et une ordonnance enjoignant le fonctionnaire taxateur de taxer les dépens, avec le pouvoir d'augmenter les montants prévus au tarif B conformément à la Règle 344(7) et à l'article 3 du tarif B; subsidiairement, elle demandait que je statue sur la taxation conformément à la Règle 350(3) et, si nécessaire, que je rende une ordonnance prorogeant le délai de dépôt de la demande conformément à la Règle 3(1)(c).

La requête est venue devant moi et, comme il était clair que cette Cour a rendu jugement en l'espèce et que la Cour suprême a rejeté l'appel interjeté de cette décision, il ne m'a pas semblé nécessaire de rendre un autre jugement. Aussi ai-je suggéré que la procédure appropriée consisterait à ce que la Thermos obtienne la taxation de ses dépens en vertu de la Règle 346(1), sous réserve d'une révision par la Cour sur demande d'une partie insatisfaite. L'administrateur adjoint a transmis cette suggestion par écrit à l'avocat de la Thermos, copie étant envoyée à l'avocat de l'Aladdin. Là-dessus, la Thermos a

mos proceeded to have its costs taxed by the Prothonotary—and this application for review was subsequently filed.

On the review counsel for Aladdin submitted that Tariff B applies, that the Prothonotary allowed the costs at their highest level under that Tariff and in the absence of mistake by him a review is not in order; and that there can be no review or allowance of amounts exceeding those in the Tariff except by special direction by the Court in the judgment for costs or under Rule 344(7), and as no such special direction was given prior to the taxation Thermos has no right now to have the costs reviewed or to have any increase of the amounts set forth in Tariff B.

It may be that I was wrong in suggesting that Thermos have its costs taxed, subject to review by the Court. However, Thermos acted on that suggestion, and I have heard the parties on the merits of the costs and the application to review them. I am convinced that some of the amounts in Tariff B are inadequate to do justice cost-wise to Thermos in the circumstances of this case, having regard particularly to the great volume of work done in preparation for the trial, and I am mindful of what was said by Collins, M.R., in *Re Coles and Ravenshear* [1907] 1 K.B. 1 at page 4 as follows:

Although I agree that a Court cannot conduct its business without a code of procedure, I think that the relation of rules of practice to the work of justice is intended to be that of handmaid rather than mistress, and the Court ought not to be so far bound and tied by rules, which are after all only intended as general rules of procedure, as to be compelled to do what will cause injustice in the particular case.

Consequently I will review the taxation and allow amounts above those in Tariff B where I think that increases should be allowed, on the basis that it is appropriate and within my power to do so in the circumstances and that although Rule 344(7) contemplates a direction from the Court within a time that has expired in this case, such time would be extended under Rule 3(1)(c) if the Court considered that such a direction was necessary for allowance of increases in costs in this case.

pris les mesures nécessaires pour qu'un protonotaire taxe ses dépens et cette demande de révision a été déposée en conséquence.

a A cet égard, l'avocat de l'Aladdin a avancé que le tarif B s'applique, que le protonotaire a accordé les dépens les plus élevés possibles prévus audit tarif et qu'en l'absence d'erreurs de ce dernier, la taxation ne peut faire l'objet d'une
b révision; qu'il ne peut y avoir ni révision ni augmentation des montants en sus de ceux prévus au tarif, sauf sur instruction spéciale de la Cour dans le jugement relatif aux dépens ou en vertu de la Règle 344(7); et, étant donné
c qu'aucune directive spéciale n'a été donnée avant la taxation, la Thermos n'a maintenant ni le droit de demander la révision des dépens, ni celui d'obtenir une augmentation par rapport aux montants spécifiés au tarif B.

d Il se peut que j'aie eu tort de suggérer que la Thermos fasse taxer ses dépens, sous réserve d'une révision de la Cour. Toutefois, la Thermos a suivi cette suggestion et j'ai entendu les parties au fond sur la question des dépens et sur la demande de révision. Je suis convaincu que certains montants du tarif B ne peuvent pas, dans les circonstances de cette affaire, rendre justice côté coût à la Thermos, compte tenu en particulier de l'énorme travail fait en préparation du procès; j'ai aussi à l'esprit la déclaration du maître des rôles Collins dans l'arrêt *Re Coles and Ravenshear* [1907] 1 K.B. 1 à la page 4:

g [TRADUCTION] Tout en étant d'avis qu'un tribunal ne peut mener ses affaires sans un code de procédure, il me semble que les règles de pratique doivent plutôt être au service de la justice que la dominer et que des règles qui, après tout, ne sont que des règles générales de procédure, ne doivent pas lier le tribunal avec une rigueur telle qu'il doive commettre
h une injustice dans une affaire donnée.

En conséquence, je vais réviser la taxation et accorder des montants supérieurs à ceux prévus au tarif B si nécessaire. Pour ce faire, j'ai la
i compétence et le pouvoir requis dans les circonstances et, bien que la Règle 344(7) envisage une directive de la Cour dans un délai déjà expiré en l'espèce, ce délai doit être prorogé en vertu de la Règle 3(1)(c) si la Cour estime qu'une
j telle mesure est nécessaire pour permettre la majoration des dépens dans la présente affaire.

The following facts will serve to give some idea of the volume of work and attention involved on the part of the solicitors and counsel for Thermos:

- (a) Aladdin filed upwards of 100 affidavits and more than 42,000 documentary exhibits;
- (b) Prior to the commencement of these proceedings Aladdin was a party to litigation in the United States and in view of the apparent similarity of issues the proceedings in that litigation were reviewed and considered by solicitors and counsel for Thermos;
- (c) Particulars totalling 42 pages were filed by the applicant on December 31, 1965, which specifically referred to 54 dictionaries and encyclopedias, 71 scientific books and text books, 2 works of philologists, 4 cookbooks, 34 novels, 39 newspapers, 76 magazines, 11 patents, patent abstracts and designs, 837 written communications to the original applicant covering the period from prior to 1961 to 1964 and 6 other specific instances of alleged generic usage;
- (d) Amended particulars were delivered by the applicant on January 22, 1968, pursuant to an order dated January 9, 1968, in which there were included an additional 74 dictionaries and encyclopedias, 62 scientific books and textbooks, 3 works of philologists, 11 cookbooks, 8 magazines, 26 newspapers relating to Dewar obituaries;
- (e) The trade mark "THERMOS" had been used since 1907 by the respondent on virtually all its business documents. Although a fire destroyed most documents prior to 1957, there were produced in the respondent's affidavit on production:
- (1) 53 filing cabinet drawers containing correspondence files including memoranda, correspondence and shipping orders;
 - (2) binders containing invoices, repair charges and credit notes;
 - (3) boxes and files of other documents including advertising, tags, wrappers, brochures, price lists, cartons and other documents both of the respondent and its competitors;

Les faits suivants serviront à donner une idée du volume de travail et du soin que les procureurs et avocats de la Thermos ont dû consacrer à l'affaire:

- a) L'Aladdin a produit plus de 100 affidavits et plus de 42,000 pièces documentaires;
- b) Avant d'instituer ces procédures, l'Aladdin était partie à un litige aux États-Unis et, vu les similitudes apparentes des questions en litige, les procureurs et avocats de la Thermos ont examiné et tenu compte desdites procédures;
- c) 42 pages de détails ont été produits par la requérante le 31 décembre 1965; ils renvoyaient précisément à 54 dictionnaires et encyclopédies, 71 ouvrages et manuels scientifiques, 2 traités de philologie, 4 livres de cuisine, 34 romans, 39 journaux, 76 magazines, 11 brevets, précis de brevet et dessins, 837 communications écrites avec le requérant originaire couvrant la période de 1961 à 1964 et 6 autres cas précis de prétendu usage générique;
- d) Le 22 janvier 1968, le requérant a présenté, conformément à une ordonnance du 9 janvier 1968, des détails modifiés qui citaient 74 autres dictionnaires et encyclopédies, 62 ouvrages et manuels scientifiques, 3 traités de philologie, 11 livres de cuisine, 8 magazines, 26 journaux contenant l'avis de décès de Dewar;
- e) Depuis 1907, l'intimée utilise la marque de commerce «THERMOS» sur quasiment tous ses documents d'affaires. Bien qu'un incendie ait détruit la plupart des documents antérieurs à 1957, dans son affidavit l'intimée a produit:
- (1) 53 tiroirs de classeurs contenant des dossiers de correspondance, y compris des notes de service, de la correspondance et des ordres d'expédition;
 - (2) des chemises contenant des factures, des notes de frais de réparation et des notes de crédit;
 - (3) des boîtes et des classeurs contenant d'autres documents, y compris de la publicité, des étiquettes, des emballages, des dépliants, des listes de prix, des cartons et

(f) Representatives of Aladdin extracted about 42,000 documents from filing cabinets of Thermos, for copying;

(g) Examinations for discovery were held of Mr. Kingdon, General Manager of the applicant on June 13, 14 and 15 and of Mr. Parker, President of Canadian Thermos Products Limited and its parent company on June 14, 15 and 24. Mr. Kingdon's examination is 372 pages long and has 105 individual exhibits, plus 90 files containing the 42,000 documents extracted;

(h) The evidence of the applicant in chief was filed on June 29, 1968. It consisted of 93 affidavits with about 390 exhibits including 4 exhibits comprising about 700 documents together with the portions from the examination for discovery of Mr. Parker relied upon and exhibits thereto;

(i) Aladdin sought leave to adduce about 350 other affidavits;

(j) The affidavit of the President of Thermos is 103 pages in length and has 547 exhibits, and there were 176 pages of cross-examination on his affidavit; and there were several interlocutory applications prior to the trial.

The affidavit of M. N. McCrank states that the following solicitors for Thermos were engaged in the conduct of the proceedings for the times indicated, namely:

Donald J. Wright, Q.C.	925.6
Donald H. MacOdrum.	1154.2
Anthony Burke Doran.	360.8
Robert J. Wright.	1.3
Donald N. Plumley.	6.8
Warren S. R. Seyffert.	0.7
C. Gordon Michener.	13.5
R. Noel Bates.	1.3
Malcolm Johnston*.	29.5
William L. Hayhurst, Q.C.	30.0
Gareth E. Maybee, Q.C.	3.7

*Malcolm Johnston was also involved as a Trade Mark Agent to the extent of 280.5 hours.

In addition various law students were engaged in total of 83.0 hours and A. Leonard Grove, a

autres documents provenant tant de l'intimée que de ses concurrents;

f) Les représentants de l'Aladdin ont tiré environ 42,000 documents des classeurs de la Thermos pour en faire des copies;

g) Au cours des interrogatoires préalables, on a interrogé Kingdon, directeur général de la requérante, les 13, 14 et 15 juin, et Parker, président de la Canadian Thermos Products Limited et de sa compagnie mère, les 14, 15 et 24 juin. La transcription de l'interrogatoire de Kingdon couvre 372 pages et contient en annexe 105 pièces, plus 90 chemises contenant les 42,000 documents extraits des classeurs;

h) La principale déposition de la requérante a été produite le 29 juin 1968. Elle consistait de 93 affidavits contenant environ 390 pièces, dont 4 regroupaient 700 documents, ainsi que des passages tirés de l'interrogatoire préalable de Parker sur lesquels elle s'appuie et des pièces jointes;

i) L'Aladdin a cherché à obtenir l'autorisation de produire 350 autres affidavits;

j) L'affidavit du président de la Thermos est de 103 pages (avec 547 pièces) et le contre-interrogatoire sur son affidavit est de 176 pages; il y a eu en outre plusieurs demandes interlocutoires avant le procès.

Selon l'affidavit de N. McCrank, voici les procureurs engagés par la Thermos pour les procédures et le nombre d'heures qu'ils y ont consacrées:

Donald J. Wright, c.r.	925.6
Donald H. MacOdrum.	1154.2
Anthony Burke Doran.	360.8
Robert J. Wright.	1.3
Donald N. Plumley.	6.8
Warren S. R. Seyffert.	0.7
C. Gordon Michener.	13.5
R. Noel Bates.	1.3
Malcolm Johnston*.	29.5
William L. Hayhurst, c.r.	30.0
Gareth E. Maybee, c.r.	3.7

*Malcolm Johnston a en outre consacré 280.5 h. à l'affaire à titre d'agent de marques de commerce.

En outre, elle avait engagé des étudiants en droit pour un total de 83 heures et A. Leonard

Patent and Trade Mark Agent, was engaged 18.0 hours.

Counsel for Thermos provided the Court and counsel for Aladdin with a "Summary of Docketed Time of Counsel for Respondent", as follows:

Ridout & Maybee are the solicitors of record for the respondent. Counsel for the respondent are members of another firm, but acted in this action (as in other industrial property litigation) on behalf of Ridout & Maybee.

The counsel for the respondent and the other solicitors in their firm record the time spent each day on each matter on a separate sheet referred to as a "docket". These dockets each carry a brief description of the work done that day in regard to that matter and the time spent in tenths of an hour. In preparing the Bill of Costs for taxation the dockets relating to this action of the solicitors in the offices of counsel for the respondent were divided among the various tariff items. These solicitors were D. J. Wright, Q.C. and D. H. MacOdrum, who appeared as counsel for the respondent at the trial of this action, A. B. Doran who was extensively involved in the early preparation of this action, other solicitors who were involved from time to time including D. N. Plumley, R. J. Wright, C. G. Michener, R. N. Bates and W. S. R. Seyffert, certain law-students were also involved including N. A. Kopperud, A. D. K. MacKenzie, R. Howell, G. H. Rust d'Eye and W. F. Carney.

On the attached schedule is a summary of the docketed time of the solicitors and law-students in offices of counsel for the respondent which has been divided under the various tariff headings. There is also an indication of the value of this time if charged at the arbitrary rates indicated. (These are not necessarily the rates charged to the client, although none are lower than the rates actually charged.)

Messrs. Ridout & Maybee record the time spent by solicitors and by patent and trade mark agents on cards for each matter, each day's time being entered on the card. It was more difficult for us to allocate this time under the various items and accordingly it is not included on the schedule. The total time of G. E. Maybee, Q.C., W. L. Hayhurst, Q.C., M. Johnston and A. L. Grove of this firm are set out in the Affidavit of Mr. McCrank sworn January 9, 1973, paragraph 51.

The schedule gives details and indicates that in preparing the bill of costs hourly rates ranging from \$10 to \$35 were used.

It is a generally accepted principle that party and party costs are awarded as an indemnity or partial indemnity to the successful litigant against costs reasonably incurred, subject to the

Grove, agent de brevets et de marques de commerce, a travaillé 18 heures sur ce dossier.

Les avocats de la Thermos ont fourni à la Cour et aux avocats de l'Aladdin un «Relevé du décompte des heures de travail des avocats de l'intimée», qui est rédigé ainsi:

[TRADUCTION] Ridout & Maybee sont inscrits au dossier à titre de procureurs de l'intimée. Les avocats de l'intimée sont membres d'une autre firme mais, dans cette action, ils ont agi pour le compte de Ridout & Maybee (comme ils le font dans d'autres litiges en matière de propriété industrielle).

Les avocats de l'intimée et les autres procureurs de leur firme inscrivent le temps consacré quotidiennement à chaque question sur une feuille distincte appelée un «bordereau». Sur ces bordereaux est consignée une brève description du travail effectué ce jour-là relativement à l'affaire en question et le temps passé à cet égard en dixièmes d'heure. En préparant le mémoire de frais pour la taxation, les bordereaux des procureurs au service des avocats de l'intimée relatifs à cette action ont été répartis entre les diverses rubriques du tarif. Ces procureurs étaient D. J. Wright, c.r. et D. H. MacOdrum, qui ont agi au procès à titre d'avocats de l'intimée dans cette affaire, A. B. Doran qui s'est beaucoup occupé des travaux préliminaires à cette action; d'autres procureurs qui s'en sont occupés de temps à autre, notamment D. N. Plumley, R. J. Wright, C. G. Michener, R. N. Bates et W. S. R. Seyffert; des étudiants en droit s'en sont aussi occupés, notamment N. A. Kopperud, A. D. K. MacKenzie, R. Howell, G. H. Rust d'Eye et W. F. Carney.

L'annexe ci-jointe présente le relevé du décompte horaire des procureurs et des étudiants en droit au service des avocats de l'intimée; ces heures ont été réparties sous les différents titres du tarif. On y trouve aussi le coût de ce temps s'il était facturé aux taux conventionnels indiqués. (Ce ne sont pas nécessairement les taux facturés au client, mais aucun n'est inférieur aux taux effectivement facturés.)

Ridout & Maybee inscrivent le temps passé par les procureurs et les agents de brevets et de marques de commerce pour chaque question sur des cartes, le temps étant inscrit quotidiennement sur la carte. Il nous a été plus difficile de répartir ce temps sous les diverses rubriques et, en conséquence, il ne figure pas en annexe. Le temps total passé par G. E. Maybee, c.r., W. L. Hayhurst, c.r., M. Johnston et A. L. Grove de cette firme figure au paragraphe 51 de l'affidavit de McCrank, produit le 9 janvier 1973.

L'annexe donne des détails et indique que dans la préparation du mémoire de frais on a utilisé un taux horaire allant de \$10 à \$35.

C'est un principe généralement admis que les frais entre parties sont accordés à titre d'indemnité ou d'indemnité partielle à la partie ayant eu gain de cause pour couvrir ses frais raisonnables, sous réserve de toute disposition expresse

express provisions of any applicable statutes and the tariffs and rules of the court concerned.

The amounts provided in section 2 of Tariff B for services of solicitors and counsel are intended to be appropriate in the general run of cases coming before this Court. The amounts may be increased or decreased by direction of the Court, and in exercising its discretion to increase the amounts the Court will, I should think, have due regard to any special circumstances, including the complexity, value and importance to the litigants of the proceedings and the time and work reasonably involved in the services. In the present case there are such special circumstances, and I think that increased amounts are warranted in respect of some of the items. I also think that the amounts in section 2 for the general run of cases may be taken and used as a guide or yardstick in fixing commensurate increases.

The Prothonotary ruled that the proceedings be classified as Class III. In my opinion that ruling was correct, and I direct that the costs be taxed on the basis that the proceedings are Class III.

I will now indicate the items in issue (using the numbers they have in the bill of costs), the amounts claimed, the amounts allowed on the taxation, and the docketed time shown in the said Summary.

SERVICES OF SOLICITORS AND COUNSEL

1. Services prior to examination for discovery:

Tariff B, item 2(1)(a)

(1) Reviewing originating notice of motion, reviewing particulars and amended particulars filed by the applicant and various attendances with officers of client; attendance of Messrs. Wright and Doran at the head office of the parent of the respondent at Groton, Connecticut, to interview witnesses and review documents; various attendances at plant location of client in Scarborough, Ontario, to interview witnesses and review documents; researching law relating to trade marks; reviewing United States and Australian proceedings and evidence with respect to the similar subject matter; preparing documents and other exhibits for use at trial; considering law relating to use of survey evidence; various telephone attendances on the counsel and solicitors for the applicant; preliminary drafting of affidavits for use on hearing of this action; drafting and delivering reply; drafting and delivering respondent's notice for production.

des lois applicables et des tarifs et règles du tribunal en cause.

Les montants prévus à l'article 2 du tarif B pour les services des *solicitors* et conseils ont été prévus pour les affaires ordinaires venant devant cette Cour. Sur directive de la Cour, les montants peuvent être augmentés ou diminués et, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de les augmenter, la Cour, me semble-t-il, prendra dûment en considération toutes les circonstances particulières, y compris la complexité, la valeur et l'importance des procédures pour les parties, et le temps et le travail raisonnablement consacrés aux services. En l'espèce, il y a de telles circonstances particulières et j'estime justifiée une augmentation des montants sous certaines rubriques. J'estime aussi qu'on doit prendre et utiliser les montants prévus à l'article 2 pour le commun des affaires à titre de guide ou d'étalon pour fixer des augmentations proportionnées.

Le protonotaire a décidé que les procédures se plaçaient dans la classe III. A mon avis, sa décision est correcte et j'ordonne que les dépens soient taxés compte tenu du fait qu'il s'agit de procédures de classe III.

Je vais maintenant énumérer les rubriques en question (en utilisant la numérotation du mémoire de frais), les montants réclamés, les montants accordés lors de la taxation et le décompte horaire indiqué dans ledit relevé.

SERVICE DES SOLICITORS ET AVOCATS

1. Services antérieurs à l'interrogatoire préalable:

Tarif B, article 2(1)a)

(1) Examen de l'avis introductif d'instance, examen des détails et détails modifiés produits par la requérante et réunions avec les directeurs du client; présence de MM^e Wright et Doran au siège social de la compagnie mère de l'intimée à Groton (Connecticut) pour y interroger des témoins et examiner des documents; voyages à l'usine du client à Scarborough (Ontario) pour y interroger des témoins et examiner des documents; recherches sur le droit des marques de commerce; examen des procédures et de la preuve américaines et australiennes dans ce domaine; préparation des documents et autres pièces pour le procès; examen du droit relatif à l'utilisation en preuve des sondages; communications téléphoniques avec les avocats et les procureurs de la requérante; rédaction des premiers projets d'affidavits à utiliser lors de l'audition de cette action; rédaction et assignation de la défense; rédaction et assignation de l'avis de production de l'intimée.

Claimed \$17,500. Allowed \$100. Docketed time 649.2 hours.

(2) Drafting and delivering respondent's affidavit on production; reviewing applicant's affidavit on production; reviewing production documents of applicant; reviewing over 200,000 documents of the respondent reviewed by the applicant of which 40,000 selected; preparing exhibits and evidence for hearing.

Claimed \$12,000. Allowed Nil. Docketed time 458.7 hours.

It will be seen that on these 2 items the Prothonotary allowed only the \$100 specified in Tariff B, section 2(1)(a). He had no discretion to increase that amount.

I will increase the allowance to \$3000.

2. Interlocutory Motions for directions and change of parties:

Tariff B, item 2(1)()

(3) Preparing for and attending on application by Aladdin before Mr. Justice Jackett for directions to set dates.

Claimed \$500. Allowed \$75. Docketed time 13.7 hours.

The amount allowed is adequate.

3. Examinations for Discovery:

Tariff B, item 2(1)(b)

(1) Preparation for examinations for discovery; attendance of Messrs. Wright and MacOdrum upon the examinations of Messrs. Parker and Kingdon for discovery on June 13, 14, 15 and 24; reviewing examinations for discovery.

Claimed \$3,000. Allowed \$400. Docketed time 127.6 hours.

Mr. Kingdon's examination is 372 pages and has 105 individual exhibits and 90 files containing the 42,000 documents extracted. Mr. Parker's examination is 153 pages.

I will increase the allowance to \$1000.

4. Preparation for Hearing:

Tariff B, item 2(1)(d):

(1) Reviewing some 100 affidavits with attached exhibits, more than 40,000 letters, price lists, and other evidence filed by the applicant as evidence on June 29, 1968; obtaining English translation of French language affidavits; preparing for cross-examination on Mr. Kingdon's and Professor Avis' affidavits.

Réclamation: \$17,500. Allocation: \$100. Décompte horaire: 649.2h.

(2) Rédaction et assignation de l'affidavit sur la production de l'intimée; examen de l'affidavit de l'intimée relatif à la production; examen des documents de la requérante sur la production; examen de plus de 200,000 documents de l'intimée examinés par la requérante dont 40,000 ont été choisis; préparation des pièces et de la preuve pour l'audience.

Réclamation: \$12,000. Allocation: nulle. Décompte horaire: 458.7h.

Il faut remarquer que pour ces 2 rubriques, le protonotaire n'a accordé que les \$100 spécifiés au tarif B, article 2(1)a). Il n'avait pas le pouvoir d'augmenter ce montant.

Je porte l'allocation à \$3,000.

2. Requêtes interlocutoires demandant des directives et le changement des parties:

d Tarif B, article 2(1)()

(3) Préparation et présence lors de la demande de directives visant à fixer les dates d'audition et présentée par l'Aladdin devant le juge Jackett.

Réclamation: \$500. Allocation: \$75. Décompte horaire: 13.7h.

Le montant accordé est suffisant.

3. Interrogatoire préalable:

f Tarif B, article 2(1)(b)

(1) Préparation pour les interrogatoires préalables; présence de MM^e Wright et MacOdrum aux interrogatoires de Parker et Kingdon les 13, 14, 15 et 24 juin; examen de la transcription des interrogatoires préalables.

Réclamation: \$3,000. Allocation: \$400. Décompte horaire: 127.6h.

La transcription de l'interrogatoire de Kingdon couvre 372 pages et contient en annexe 105 pièces et 90 chemises contenant les 42,000 documents extraits. La transcription de l'interrogatoire de Parker a 153 pages.

Je porte l'allocation à \$1,000.

i 4. Préparation de l'audition:

Tariff B, article 2(1)(d)

(1) Examen d'environ 100 affidavits et pièces jointes, de plus de 40,000 lettres, listes de prix et autres éléments de preuve produits par la requérante en preuve le 29 juin 1968; traduction vers l'anglais des affidavits rédigés en français; préparation du contre-interrogatoire sur les affidavits de Kingdon et du professeur Avis.

Claimed \$4,000. Docketed time 181.4 hours.

(2) Drafting and filing on July 31, 1968, affidavit of Mr. John P. Parker and exhibits thereto, and certified copies of 13 trade mark registrations and applications; preparing for cross-examination of Mr. Parker; reviewing admission dated July 17, 1968, filed by the applicant.

Réclamation: \$4,000. Décompte horaire: 181.4h.

(2) Rédaction et dépôt, le 31 juillet 1968, de l'affidavit de John P. Parker et des pièces annexées, et des copies certifiées de 13 enregistrements et demandes d'enregistrement de marque de commerce; préparation du contre-interrogatoire de Parker; examen de l'admission déposée par la requérante le 17 juillet 1968.

Claimed \$6,500. Docketed time 255.2 hours.

The affidavit of Mr. Parker was 103 pages, with 547 exhibits.

(3) Reviewing reply evidence filed by the applicant on August 30, 1968, including affidavit with attached exhibits of Mr. Kingdon, certified copy of registration of trade mark and certified copy of Canadian Patent No. 140,034; preparing for cross-examination of Mr. Kingdon on his reply evidence affidavit.

Réclamation: \$6,500. Décompte horaire: 255.2h.

L'affidavit de Parker couvrait 103 pages, avec 547 pièces annexées.

(3) Examen de la contre-preuve déposée par la requérante le 30 août 1968, y compris l'affidavit de Kingdon et les pièces jointes, les copies certifiées de l'enregistrement de la marque de commerce et la copie certifiée du brevet canadien n° 140,034; préparation du contre-interrogatoire de Kingdon sur son affidavit en contre-preuve.

Claimed \$800. Docketed time 24.4 hours.

(4) General preparation for the hearing including preparing cross-examinations on the various affidavits as evidence; preparing the affidavits as evidence and preparing the argument, researching the law with respect to trade marks.

Réclamation: \$800. Décompte horaire: 24.4h.

(4) Préparation générale pour l'audience, y compris la préparation des contre-interrogatoires sur les différents affidavits présentés en preuve; préparation des affidavits à déposer en preuve et de la plaidoirie, recherches relatives au droit des marques de commerce.

Claimed \$8,000. Docketed time 306.3 hours.

These 4 items totalling \$19,300 were allowed at \$350.

I will increase the allowance to \$2,500.

5. Motion for leave to adduce further evidence:

Tariff B, items 2(1)(c), (d) or (e)

(1) Reviewing some 350 affidavits and other evidence filed by the applicant on September 9, 1968, as proposed additional evidence; preparing for cross-examination of Mr. Kingdon on his affidavit filed in support of application to file proposed additional evidence.

Réclamation: \$8,000. Décompte horaire: 306.3h.

Au titre de ces 4 rubriques, s'élevant à \$19,300 au total, on a accordé \$350.

Je porte l'allocation à \$2,500.

5. Requête visant l'autorisation de présenter des preuves supplémentaires:

Tarif B, article 2(1)(c), (d) ou e)

(1) Examen d'environ 350 affidavits et autres éléments de preuve produits par la requérante le 9 septembre 1968 à titre de preuve additionnelle proposée; préparation du contre-interrogatoire de Kingdon sur son affidavit déposé à l'appui de sa demande de production de preuve additionnelle proposée.

Claimed \$1,800. Docketed time 723 hours.

(2) Attendance of Messrs. Wright and MacOdrum on September 11, 1968, on the cross-examination of Mr. Kingdon on his affidavit in support of application to file proposed additional evidence.

Réclamation: \$1,800. Décompte horaire: 723h.

(2) Présence de MM^e Wright et MacOdrum le 11 septembre 1968 au contre-interrogatoire de Kingdon sur son affidavit à l'appui de sa demande de production de preuve additionnelle proposée.

Claimed \$650. Docketed time 24.6 hours. Cross-examination of Mr. Kingdon is 60 pages.

(3) Preparation for and attendance of Messrs. Wright and MacOdrum on Aladdin's application before Cattanach J. for an order to file additional evidence.

Réclamation: \$650. Décompte horaire: 24.6h. La transcription du contre-interrogatoire de Kingdon couvre 60 pages.

(3) Préparation à l'égard de la demande de l'Aladdin, présentée au juge Cattanach, visant l'obtention d'une ordonnance de production de preuve additionnelle et présence de MM^e Wright et MacOdrum à l'audience.

Claimed \$1,000. Docketed time 40.4 hours.

These 3 items totalling \$3,450 were allowed at \$175.

I will increase the allowance to \$600.

6. Conduct of Hearing:

Tariff B, item 2(1)(e)

(1) Attendance of Messrs. Wright and MacOdrum on the cross-examination of Dr. Avis and Mr. Kingdon on their affidavits on July 10, 11 and 12, 1968.

Claimed \$1,700. Docketed time 61.2 hours.

The affidavit of Dr. Avis is 58 pages, and his cross-examination is 167 pages.

The affidavit of Mr. Kingdon is 12 pages, and his cross-examination is 266 pages.

(2) Attendance of Messrs. Wright and MacOdrum on the cross-examination of Mr. Parker on his affidavit on August 14 and August 15, 1968.

Claimed \$800. Docketed time 29.9 hours.

The cross-examination is 176 pages.

(3) Attendance of Mr. MacOdrum on the cross-examination of Mr. Kingdon on his reply evidence affidavit for one full day, September 24, 1968.

Claimed \$200. Docketed time 9.7 hours.

These 3 items totalling \$2,700 were allowed at \$600.

The amount allowed is at the rate of \$100 per day, which is the amount in section 2(1)(b) for examination for discovery and for taking evidence. The amount allowed is adequate.

(4) Attendance of Messrs. Wright and MacOdrum before Mr. Justice Kerr in Ottawa for 18 full days, October 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 28, 29 and 30 wherein after receiving judgment it was ordered that the application to expunge the respondent's trade marks was dismissed with costs.

Claimed \$10,250. Allowed \$3,800. Docketed time 381.6 hours.

The amount allowed is at the rate per day in section 2(1)(e) for conduct of hearing. The amount allowed is adequate.

7. Services after Judgment:

Tariff B, item 2(1)(f)

Réclamation: \$1,000. Décompte horaire: 40.4h.

Au titre de ces 3 rubriques, s'élevant à \$3,450 au total, on a accordé \$175.

a Je porte l'allocation à \$600.

6. L'audition:

Tarif B, article 2(1)(e)

(1) Présence de MM^e Wright et MacOdrum lors du contre-interrogatoire du D^r Avis et de Kingdon sur leurs affidavits, les 10, 11 et 12 juillet 1968.

Réclamation: \$1,700. Décompte horaire: 61.2h.

L'affidavit du D^r Avis comporte 58 pages et la transcription de son contre-interrogatoire c 167.

L'affidavit de Kingdon comporte 12 pages et la transcription de son contre-interrogatoire 266.

d (2) Présence de MM^e Wright et MacOdrum lors du contre-interrogatoire de Parker sur son affidavit, les 14 et 15 août 1968.

Réclamation: \$800. Décompte horaire: 29.9h.

e La transcription du contre-interrogatoire couvre 176 pages.

(3) Présence de M^e MacOdrum lors du contre-interrogatoire de Kingdon sur son affidavit présenté en contre-preuve, soit toute la journée du 24 septembre 1968.

f Réclamation: \$200. Décompte horaire: 9.7h.

Au titre de ces 3 rubriques, s'élevant à \$2,700 au total, on a accordé \$600.

g Le montant accordé est de \$100 par jour; c'est ce que prévoit l'article 2(1)(b) pour l'interrogatoire préalable et les dépositions. Le montant accordé est suffisant.

h (4) Présence de MM^e Wright et MacOdrum devant le juge Kerr à Ottawa pendant 18 journées complètes, les 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 28, 29 et 30 octobre; aux termes du jugement, il a été ordonné que la demande en radiation des marques de commerce de l'intimé soit rejetée avec dépens.

i Réclamation: \$10,250. Allocation: \$3,800. Décompte horaire: 381.6h.

Le montant accordé est le taux quotidien prévu à l'article 2(1)(e) pour l'audition proprement dite. Le montant accordé est suffisant.

j 7. Services rendus après le jugement:

Tarif B, article 2(1)(f)

(1) Organizing and sorting materials, documents and exhibits; shipping documents, etc., to the respondent's plant in Scarborough.

Claimed \$800. Docketed time 37.7 hours.

There was correspondence and negotiations with counsel for Aladdin relating to settlement re costs.

(2) Drafting bill of costs and taxing the costs.

Claimed \$2,000.

These items totalling \$2,800 were allowed at \$175. That allowance is adequate.

DISBURSEMENTS

The disallowed disbursements that are appealed are:

- (a) Air Canada fares of Messrs. Wright and MacOdrum for attendance at trial at Ottawa, \$378; and
- (b) their hotel and living expenses there, \$1,506.25;
- (c) photocopying, \$1,200. Mr. McCrank's affidavit states that the expense was in excess of that amount;
- (d) to Robert Frayne and Company for trade mark search in the Trade Marks office in Ottawa and certified copies, \$86.

The solicitors and counsel for Thermos were located at Toronto. The solicitors and counsel for Aladdin at the time of the trial were located at Montreal. The trial was at Ottawa.

Counsel for Aladdin submitted on the review that those disallowed disbursements were not "essential for the conduct of the action", within the meaning of those words in section 2(2)(b) of Tariff B. The Prothonotary was of the view that he was limited to a strict interpretation of the tariff and that any discretion to allow those disbursements would only be in the Court. I think that those words in section 2(2)(b) should not be interpreted so strictly as to mean "indispensably requisite" (which is one of the dictionary meanings of the word "essential") or to that effect, but rather as including disbursements that are reasonably material and important for the conduct of the action and prudently incurred in the light of the circumstances at the time.

(1) Classement et tri de la documentation et des pièces; expédition des documents, etc., à l'usine de l'intimée à Scarborough.

Réclamation: \$800. Décompte horaire: 37.7h.

^a Il y a eu un échange de correspondance et des négociations avec les avocats de l'Aladdin relativement à un accord sur les dépens.

^b (2) Rédaction du mémoire de frais et taxation desdits frais.

Réclamation: \$2,000.

^c Au titre de ces rubriques, s'élevant à \$2,800 au total, on a accordé \$175. Ce montant est suffisant.

DÉBOURS

^d Les débours dont le refus fait l'objet d'un appel sont les suivants:

- ^e a) le prix du voyage par Air Canada de MM^e Wright et MacOdrum pour assister au procès à Ottawa, \$378;
- b) leurs frais d'hôtel et de séjour à Ottawa, \$1,506.25;
- c) les frais de photocopie: \$1,200. Dans son affidavit, McCrank déclare que ces frais étaient supérieurs au montant réclamé;
- d) les \$86 versés à la Robert Frayne et Cie pour des recherches relatives aux marques de commerce au Bureau des marques de commerce à Ottawa et pour la fourniture de copies conformes.

^f Le bureau des procureurs et avocats de la Thermos est à Toronto. Les procureurs et avocats de l'Aladdin avaient leur bureau à Montréal au moment du procès. Le procès s'est tenu à ^g Ottawa.

^h Les avocats de l'Aladdin ont soutenu lors de la révision que ces débours refusés n'étaient pas «essentiels à la conduite de l'action» au sens de ces termes à l'article 2(2)(b) du tarif B. Le proto-notaire était d'avis qu'il était tenu à une interprétation stricte du tarif et que seule la Cour avait le pouvoir discrétionnaire nécessaire pour accorder ces débours. Il me semble qu'on ne doit pas interpréter les termes de l'article 2(2)(b) de façon si rigoureuse qu'ils signifient «absolument nécessaire» (ce qui est l'un des sens du mot «essentiel» au dictionnaire) ou d'une façon ayant le même résultat, mais plutôt il faut les interpréter comme incluant les débours raisonnables et justifiés pour la conduite du procès, et ^j

In *Smith Kline & French Inter-American Corp. v. Micro Chemicals Ltd.* (1973) 7 C.P.R. (2nd) 21, Walsh J. of this Court allowed travelling and living expenses of counsel from Ottawa to Toronto.

I am satisfied that the said disbursements should be allowed, and I so direct.

Thermos has been successful to a substantial degree on this review of the taxation of costs, and accordingly it will have its costs thereof, which I fix at \$100.

In the result \$12,000 is allowed for services of solicitors and counsel and \$6,732.18 for disbursements, for a total of \$18,732.18, and I direct accordingly.

engagés avec prudence à la lumière des circonstances du moment.

Dans l'arrêt *Smith Kline & French Inter-American Corp. c. Micro Chemicals Ltd.* (1973) 7 C.P.R. (2^e) 21 le juge Walsh de cette Cour a accordé des frais de voyage et de séjour aux avocats entre Ottawa et Toronto.

Je suis convaincu qu'on doit accorder lesdits débours et j'en décide ainsi.

La Thermos a eu gain de cause pour une bonne part au cours de la présente révision de la taxation de dépens et, en conséquence, elle a le droit aux dépens y afférents, que je fixe à \$100.

En conséquence, \$12,000 sont accordés au titre des services des *solicitors* et conseils et \$6,732.18 pour les débours, soit un total de \$18,732.18 et jugement est rendu en conséquence.