

T-226-99

T-226-99

**Canada Post Corporation** (*Applicant*)**Société canadienne des postes** (*demanderesse*)

v.

c.

**The Post Office** (*Respondent*)**The Post Office** (*défenderesse*)**INDEXED AS: CANADA POST CORP. v. POST OFFICE (T.D.)****RÉPERTORIÉ: SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES c. POST OFFICE (1<sup>re</sup> INST.)**

Trial Division, Tremblay-Lamer J.—Ottawa, September 5 and October 5, 2000.

Section de première instance, juge Tremblay-Lamer—Ottawa, 5 septembre et 5 octobre 2000.

*Trade-marks — Official marks — Appeal from Registrar's decision to give public notice of adoption, use by respondent of official mark "Mailsort" pursuant to Trade-marks Act, s. 9(1)(n)(iii) — For mark to be proper official mark pursuant to s. 9(1)(n)(iii), official mark must have been adopted and used by any public authority, in Canada as official mark for wares or services prior to publication of public notice — Act not defining "public authority" — Respondent incorporated pursuant to British Post Office Act 1969 — If intended to restrict application to "Canadian" public authorities, legislator would have used words "Canadian public authority" — "In Canada" not applicable grammatically, in ordinary meaning to "public authority" in either official language — "Public authority" not restricted to Canadian public authority — S. 9(2) providing code for use of official marks — Cannot infer from legislator's silence same legal effect as s. 50 (deeming use by licensee of trade-mark in certain situations use by owner) — Evidence not indicating "Mailsort" used in Canada by respondent, licensees prior to publication of notice in Trade-marks Journal — Respondent not adopting, using official mark "Mailsort" in Canada as contemplated by s. 9(1)(n)(iii).*

*Marques de commerce — Marques officielles — Appel de la décision du registraire de donner un avis public d'adoption et emploi de la marque officielle «Mailsort» par la défenderesse conformément à l'art. 9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce — Une marque officielle visée à l'art. 9(1)n)(iii) doit avoir été adoptée et employée par une autorité publique au Canada comme marque officielle pour des marchandises ou des services avant la publication d'un avis public — La Loi ne définit pas «autorité publique» — La défenderesse a été constituée sous le régime de la British Post Office Act 1969 — Si l'intention du législateur avait été de restreindre l'application aux seules autorités publiques «au Canada», il aurait utilisé les termes «autorité publique du Canada» — Les mots «au Canada» ne s'appliquent pas grammaticalement ou suivant leur sens courant à «autorité publique» dans l'une ou l'autre des langues officielles — Les termes «autorité publique» ne sont pas restreints aux autorités publiques du Canada — L'art. 9(2) constitue un code pour l'emploi des marques officielles — On ne peut déduire du silence du législateur le même effet légal que celui prévu à l'art. 50 (dans certains cas, l'emploi d'une marque de commerce par un licencié est présumé être un emploi par le propriétaire) — Il ne ressort pas de la preuve que la défenderesse ou un licencié a employé la marque «Mailsort» au Canada avant la publication de l'avis dans le Journal des marques de commerce — La défenderesse n'a pas adopté et employé la marque officielle «Mailsort» au Canada comme l'exige l'art. 9(1)n)(iii).*

*Trade-marks — Practice — Parties — Appeal from, judicial review of Registrar of Trade-marks' decision to give public notice of adoption, use by respondent of official mark "Mailsort" pursuant to Trade-marks Act, s. 9(1)(n)(iii) — Applicant having standing to seek judicial review of Registrar's decision — Has interest in Registrar's decision to accept "Mailsort" as official mark used by respondent — Operating postal service, manufactures, provides products, services incidental to postal service, and in this capacity used numerous trade-marks incorporating term "mail" — Not lacking standing to appeal because not notified of Registrar's decision — Present case similar to trade-mark opposition wherein any party can oppose registration of trade-mark within two months of publication of mark in*

*Marques de commerce — Pratique — Parties — Appel et contrôle judiciaire de la décision du registraire des marques de commerce de donner un avis public d'adoption et emploi de la marque officielle «Mailsort» par la défenderesse conformément à l'art. 9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce — La demanderesse a qualité pour demander le contrôle judiciaire de la décision du registraire — Elle a un intérêt dans la décision du registraire d'accepter «Mailsort» comme marque officielle employée par la défenderesse — Elle exploite un service postal, met au point et offre des produits et des services accessoires au service postal et, à ce titre, elle a utilisé de nombreuses marques de commerce englobant le mot «mail» (poste, courrier) — La demanderesse a qualité pour interjeter appel même si elle n'a pas*

*Trade-marks Journal* — Need not have been party to decision appealed from.

This was an appeal from the decision of the Registrar of Trade-marks to give public notice of adoption and use by the respondent of the official mark "Mailsort" pursuant to *Trade-marks Act*, subparagraph 9(1)(n)(iii). In order to be an official mark pursuant to subparagraph 9(1)(n)(iii), the mark must have been "adopted and used by any public authority, in Canada as an official mark for wares or services". The applicant filed an appeal under section 56 and later obtained leave to add judicial review pursuant to *Federal Court Act*, subsection 18.1(1) as a procedural ground for setting aside the Registrar's decision. The applicant was established in 1981 by an Act of Parliament as a successor of the Post Office Department of the Government of Canada. The respondent was incorporated pursuant to British *Post Office Act 1969*. It is wholly owned by the British Government, and its activities are overseen by a minister of the British Crown. Through one of its divisions, the respondent provides postal services and wares, including mail sorting, storage, transport and delivery service to organizations that produce and handle large volumes of mail for delivery to the United Kingdom. These services operate under the name "Mailsort". The respondent owns the trade mark "Mailsort" and licenses others to perform services and/or sell wares in association with that mark. It asserted that Canadian licensees of the "Mailsort" mark have used that mark in the provision of wares and services with the consent and authority of the respondent, which had control over the character and quality of the wares and services.

The issues were: (1) whether the applicant had standing to appeal, or seek judicial review of, the Registrar's decision; (2) whether the respondent is required to be a Canadian public authority for the purposes of *Trade-marks Act*, subparagraph 9(1)(n)(iii); and (3) whether the respondent adopted and used the "Mailsort" mark prior to December 16, 1998.

*Held*, the appeal should be allowed because the respondent had not adopted and used the mark in Canada.

(1) There appears to be two possible procedures for challenging a decision of the Registrar to publish an alleged official mark: judicial review or appeal, but it has not yet been decided which is more appropriate. Since the applicant

*reçu d'avis de la décision du registraire* — La présente affaire s'apparente à l'opposition à une marque de commerce où toute personne peut s'opposer à l'enregistrement d'une marque de commerce dans les deux mois qui suivent sa publication dans le *Journal des marques de commerce* — La partie qui s'oppose n'a pas à être partie à la décision qui fait l'objet de l'appel.

Il s'agit de l'appel de la décision du registraire des marques de commerce de donner un avis public d'adoption et emploi de la marque officielle «Mailsort» par la défenderesse conformément au sous-alinéa 9(1)n(iii) de la *Loi sur les marques de commerce*. Pour qu'une marque soit une marque officielle visée au sous-alinéa 9(1)n(iii), elle doit avoir été «adoptée et employée par une autorité publique au Canada comme marque officielle pour des marchandises ou services». La demanderesse a interjeté appel de la décision du registraire en application de l'article 56 puis a obtenu l'autorisation d'en demander également le contrôle judiciaire et l'annulation sur le fondement du paragraphe 18.1(1) de la *Loi sur la Cour fédérale*. La demanderesse a été constituée en 1981 par une loi du Parlement pour remplacer le ministère des Postes du gouvernement du Canada. La défenderesse a été constituée sous le régime de la *British Post Office Act 1969*. Elle appartient en exclusivité au gouvernement britannique, et un ministre de la Couronne britannique surveille ses activités. Par l'entremise de l'une de ses divisions, la défenderesse fournit des services postaux ainsi que des marchandises, dont un service de tri, d'entreposage, de transport et de livraison du courrier aux organisations qui produisent et manipulent de gros volumes de courrier livré au Royaume-Uni. Ces services sont exploités sous le nom de «Mailsort». La défenderesse possède la marque de commerce «Mailsort» et elle autorise des tiers à fournir des services ou vendre des marchandises en liaison avec cette marque. Elle prétend que les licenciés au Canada de la marque «Mailsort» ont employé cette marque dans la fourniture des marchandises et services avec son consentement et son autorisation et qu'elle exerce un contrôle sur les caractéristiques et la qualité des marchandises et services fournis.

Les questions en litige sont les suivantes: 1) la demanderesse a-t-elle qualité pour interjeter appel de la décision du registraire ou en demander le contrôle judiciaire? 2) la défenderesse est-elle tenue d'être une autorité publique du Canada aux fins du sous-alinéa 9(1)n(iii) de la *Loi sur les marques de commerce*? et 3) la défenderesse a-t-elle adopté et employé la marque «Mailsort» avant le 16 décembre 1998?

*Jugement*: l'appel est accueilli, car la défenderesse n'avait pas adopté et employé la marque au Canada.

1) Il semble y avoir deux mécanismes pour contester la décision du registraire de publier une prétendue marque officielle, soit le contrôle judiciaire ou l'appel, mais la question de savoir lequel est le plus approprié n'a pas

was not a party to the notice given by the Registrar, judicial review appeared to be more appropriate herein, but the applicant had standing both to seek judicial review or to appeal the Registrar's decision. With respect to the application for judicial review, the applicant has an interest in the Registrar's decision to accept "Mailsort" as an official mark used by the respondent. It operates a postal service, manufactures and provides products and services that are incidental to the postal service and in this capacity has used numerous trade-marks incorporating the term "mail". Despite persistent opposition to the registration of "Mailsort" as a trade-mark, the applicant was not advised of the request for the "registration" of an official mark. Unlike a trade-mark application, there is no requirement that public notice be given of a request to the Registrar for the publication of notice of the adoption and use of an official mark. The applicant did not lack standing to appeal the decision simply because it had not been notified of the Registrar's decision pursuant to subparagraph 9(1)(n)(iii). The present case is similar to a trade-mark opposition wherein any party can oppose the registration of a trade mark within two months of the publication of the mark in the *Trade-marks Journal*. The opposing party does not need to have been a party to the decision being appealed from. The applicant has standing to request the present appeal.

(2) The Act does not define "public authority". If the intent was to restrict the application to "Canadian" public authorities, the legislator would have used the words "Canadian public authority". Neither in English nor in French do the words "in Canada"/"au Canada" grammatically and in an ordinary meaning apply to public authority. On a plain reading of the section, the term "public authority" is not restricted to Canadian public authority.

(3) For an official mark to be valid under subparagraph 9(1)(n)(iii), a public authority must have adopted and used the mark in Canada prior to publication of the public notice. Mere publication of notice of adoption and use is not conclusive of adoption and use. Any alleged use herein was through licensees. Section 50 provides that in certain situations the use of a trade-mark by a licensee will be deemed to be the use by the owner thereof. There is no reference to official marks. Subsection 9(2) specifically deals with the use of an official mark. It permits another party to use an official mark, but does not deem that use would accrue to the benefit of the owner of the official mark. It provides a code for the use of official marks, and the same legal effect as provided for trade-marks in section 50 cannot be inferred from the silence of the legislator. There is a presumption against adding or deleting words in statutory provisions. In any event, the evidence did not indicate any use of "Mailsort" in Canada by the respondent

encore été tranchée. Comme la demanderesse n'était pas partie à l'avis donné par le registraire, le contrôle judiciaire semble être plus indiqué en l'espèce, mais la demanderesse a qualité pour interjeter appel de la décision du registraire ou en demander le contrôle judiciaire. En ce qui concerne la demande de contrôle judiciaire, la demanderesse a un intérêt dans la décision du registraire d'accepter «Mailsort» comme marque officielle employée par la défenderesse. Elle exploite un service postal, réalise et fournit des produits et des services qu'elle estime utiles à son exploitation et, à cet égard, elle a employé plusieurs marques de commerce comprenant le mot «*mail*» (poste, courrier). Même si elle a persisté à s'opposer à l'enregistrement de «Mailsort» comme marque de commerce, la demanderesse n'a pas été avisée de la demande d'«enregistrement» d'une marque officielle. Contrairement à la demande de marque de commerce, il n'y a aucune obligation de donner un avis public de la présentation d'une demande au registraire en vue de la publication d'un avis d'adoption et emploi d'une marque officielle. La demanderesse a qualité pour interjeter appel de la décision même si elle n'a pas reçu d'avis de la décision du registraire fondée sur le sous-alinéa 9(1)(n)(iii). La présente espèce s'apparente à l'opposition à une marque de commerce où toute partie peut s'opposer à l'enregistrement d'une marque de commerce dans les deux mois qui suivent la publication de la marque dans le *Journal des marques de commerce*. La partie qui s'oppose n'a pas à être partie à la décision qui fait l'objet de l'appel. La demanderesse a qualité pour interjeter le présent appel.

2) La Loi ne définit pas «autorité publique». Si le législateur avait eu l'intention de restreindre l'application aux seules autorités publiques «au Canada», il aurait utilisé les termes «autorité publique du Canada». Ni dans la version anglaise ni dans la version française les mots «*in Canada*»/«au Canada» ne pourraient grammaticalement ou suivant leur sens courant qualifier l'autorité publique. Suivant le sens ordinaire de l'article, les termes «autorité publique» ne sont pas restreints aux autorités publiques du Canada.

3) Pour qu'une marque officielle soit valide en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii), une autorité publique doit avoir adopté et employé la marque au Canada avant la publication de l'avis public. La simple publication d'un avis d'adoption et emploi ne permet pas d'en arriver à des conclusions sur l'adoption et l'emploi. L'emploi allégué en l'espèce est le fait de licenciés. L'article 50 prévoit que dans certains cas l'emploi d'une marque de commerce par un licencié est réputé être un emploi par le propriétaire de la marque de commerce. Cet article ne fait aucunement référence aux marques officielles. Le paragraphe 9(2) porte précisément sur l'emploi d'une marque officielle. Il permet l'emploi d'une marque officielle par un tiers, mais il ne crée aucune présomption portant que l'emploi profite au propriétaire de la marque officielle. Il constitue un code pour l'emploi des marques officielles, et on ne peut déduire du silence du législateur le même effet légal que celui prévu à l'article 50 pour ce qui est des marques de commerce. Il existe une

or its licensees prior to the notice published in the *Trade-marks Journal* on December 16, 1998 as contemplated by subparagraph 9(1)(n)(iii).

présomption contre l'ajout ou la suppression de mots dans une disposition législative. Quoiqu'il en soit, la preuve n'établit pas que la défenderesse ou l'un de ses licenciés a employé la marque «Mailsort» au Canada avant la publication de l'avis dans le *Journal des marques de commerce* le 16 décembre 1998, comme l'exige le sous-alinéa 9(1)(n)(iii).

#### STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

*Canada Post Corporation Act*, R.S.C., 1985, c. C-10, s. 58(1), (2).  
*Federal Court Act*, R.S.C., 1985, c. F-7, s. 18.1(1) (as enacted by S.C. 1990, c. 8, s. 5).  
*Patent Rules*, SOR/96-423, R. 10.  
*Post Office Act 1969* (U.K.), 1969, c. 48, s. 6.  
*Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 7(b), 9(1)(d),(n)(iii), (2) (as am. by S.C. 1993, c. 44, s. 226), 11, 19 (as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 60), 20 (as am. by S.C. 1994, c. 47, s. 196), 45, 50 (as am. by S.C. 1993, c. 44, s. 233), 56.

#### CASES JUDICIALLY CONSIDERED

##### DISTINGUISHED:

*Renaud Cointreau & Cie v. Cordon Bleu International Ltd.* (1992), 45 C.P.R. (3d) 374; 58 F.T.R. 191 (F.C.T.D.).

##### CONSIDERED:

*Canadian Olympic Assn. v. U.S.A. Hockey, Inc.* (1997), 74 C.P.R. (3d) 348 (F.C.T.D.); affd (1999), 3 C.P.R. (4th) 259 (F.C.A.); *Magnotta Winery Corp. v. Vintners Quality Alliance of Canada* (1999), 1 C.P.R. (4th) 68; 163 F.T.R. 93 (F.C.T.D.); *Pharmascience Inc. v. Canada (Commissioner of Patents)* (1998), 85 C.P.R. (3d) 59; 161 F.T.R. 76 (F.C.T.D.).

##### REFERRED TO:

*Big Sisters Assn. of Ontario v. Big Brothers of Canada* (1997), 75 C.P.R. (3d) 177 (F.C.T.D.).

#### AUTHORS CITED

Côté, Pierre-André. *The Interpretation of Legislation in Canada*, 2nd ed., Cowansville (Qué.): Éditions Yvon Blais Inc., 1991.

APPEAL from the Registrar of Trade-marks' decision to give public notice of adoption and use by the respondent of the official mark "Mailsort" pursuant to *Trade-marks Act*, subparagraph 9(1)(n)(iii).

#### LOIS ET RÈGLEMENTS

*Loi sur la Société canadienne des postes*, L.R.C. (1985), ch. C-10, art. 58(1), (2).  
*Loi sur la Cour fédérale*, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1(1) (édicte par L.C. 1990, ch. 8, art. 5).  
*Règles sur les brevets*, DORS/96-423, règle 10.  
*Post Office Act 1969* (R.-U.), 1969, ch. 48, art. 6.  
*Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 7b), 9(1)d),n(iii), (2) (mod. par L.C. 1993, ch. 44, art. 226), 11, 19 (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 60), 20 (mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 196), 45, 50 (mod. par L.C. 1999, ch. 31, art. 211), 56.

#### JURISPRUDENCE

##### DISTINCTION FAITE D'AVEC:

*Renaud Cointreau & Cie c. Cordon Bleu International Ltée* (1992), 45 C.P.R. (3d) 374; 58 F.T.R. 191 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

##### DÉCISIONS EXAMINÉES:

*Assoc. Olympique canadienne. c. U.S.A. Hockey, Inc.* (1997), 74 C.P.R. (3d) 348 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), conf. par (1999), 3 C.P.R. (4th) 259 (C.A.F.); *Magnotta Winery Corp. c. Vintners Quality Alliance of Canada* (1999), 1 C.P.R. (4th) 68; 163 F.T.R. 93 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Pharmascience Inc. c. Canada (Commissaire des brevets)* (1998), 85 C.P.R. (3d) 59; 161 F.T.R. 76 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

##### DÉCISION CITÉE:

*Assoc. des Grandes Sœurs de l'Ontario c. Grands Frères du Canada* (1997), 75 C.P.R. (3d) 177 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

#### DOCTRINE

Côté, Pierre-André. *Interprétation des lois*, 2<sup>e</sup> éd., Cowansville (Qué.): Éditions Yvon Blais, 1990.

APPEL de la décision du registraire des marques de commerce de donner un avis public d'adoption et emploi, par la défenderesse, de la marque officielle «Mailsort» conformément au sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de

Appeal allowed because it was not established that the respondent had adopted and used the mark in Canada.

APPEARANCES:

*A. David Morrow and Philip D. Lapin for applicant.*

*Anthony M. Prenol and Szab Gall for respondent.*

SOLICITORS OF RECORD:

*Smart & Biggar, Ottawa, for applicant.*

*Blake, Cassels & Graydon LLP, Toronto, for respondent.*

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

[1] TREMBLAY-LAMER J.: This is an appeal brought by the applicant, Canada Post Corporation (Canada Post) from the decision of the Registrar of Trade-marks rendered December 16, 1998, to give public notice of adoption and use by the respondent, The Post Office, of the mark “Mail-sort”.

[2] The respondent filed an application with the Registrar of Trade-marks on August 18, 1998, requesting that pursuant to the provisions of subparagraph 9(1)(n)(iii) of the *Trade-marks Act*<sup>1</sup> (the Act), the Registrar give public notice that The Post Office had adopted and used the “Mail-sort” mark for wares or services.

[3] The Registrar gave the requested notice of adoption and use of the “Mail-sort” mark by the respondent in the *Trade-marks Journal*, December 16, 1998 edition.

[4] The applicant filed an appeal to the Federal Court of Canada under section 56 of the Act, of the Registrar’s decision, by way of a notice of application filed on February 16, 1999.

[5] The applicant filed a notice of motion on February 21, 2000, seeking leave of the Court to amend its

la *Loi sur les marques de commerce*. Appel accueilli pour le motif qu’il n’a pas été établi que la défenderesse avait adopté et employé la marque au Canada.

ONT COMPARU:

*A. David Morrow et Philip D. Lapin pour la demanderesse.*

*Anthony M. Prenol et Szab Gall pour la défenderesse.*

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

*Smart & Biggar, Ottawa, pour la demanderesse.*

*Blake, Cassels & Graydon LLP, Toronto, pour la défenderesse.*

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

[1] LE JUGE TREMBLAY-LAMER: La demanderesse, la Société canadienne des postes (Postes Canada), interjette appel de la décision du registraire des marques de commerce, rendue le 16 décembre 1998, de donner un avis public d’adoption et emploi par la défenderesse, The Post Office, de la marque «Mail-sort».

[2] La défenderesse a produit le 18 août 1998, auprès du registraire des marques de commerce, une demande, en vertu du sous-alinéa 9(1)n(iii) de la *Loi sur les marques de commerce*<sup>1</sup> (la Loi), afin que celui-ci donne un avis public portant que The Post Office a adopté et employé la marque «Mail-sort» comme marque pour des marchandises ou des services.

[3] Le registraire a donné l’avis requis d’adoption et emploi par la défenderesse de la marque «Mail-sort» dans l’édition du 16 décembre 1998 du *Journal des marques de commerce*.

[4] La demanderesse a interjeté appel devant la Cour fédérale du Canada de la décision du registraire en vertu de l’article 56 de la Loi en produisant un avis d’appel le 16 février 1999.

[5] La demanderesse a déposé, le 21 février 2000, un avis de requête demandant la permission à la Cour de

notice of application to add judicial review as a procedural basis for challenging the validity of the respondent's official mark.

[6] By order of Pinard J., dated March 29, 2000, the applicant was granted leave to amend its notice of application to add judicial review pursuant to subsection 18.1(1) of the *Federal Court Act*<sup>2</sup> as a further procedural ground for setting aside the Registrar's decision.

[7] The applicant was established in 1981 by an Act of parliament as a successor of the Post Office Department of the Government of Canada. Its objects are essentially to establish and operate a postal service, to manufacture and provide such products and services as are necessary or incidental to the postal service, and to provide other services that are capable of being conveniently provided in the course of carrying out the other objects of the corporation.

[8] The respondent is a corporation incorporated pursuant to section 6 of the *British Post Office Act 1969* [(U.K.), 1969, c. 48], and assented to by Her Majesty, Queen Elizabeth II. It is wholly owned by the British Government, and its activities are overseen by a Minister of the British Crown.

[9] Under authority of Her Majesty, Queen Elizabeth II, the respondent is able to carry on its activities using the title "Royal Mail" and the Crown and Royal Cypher. Under this authority, the respondent has created a division called Royal Mail, which has created a further division called Royal Mail International.

[10] The respondent, through Royal Mail, provides various postal services and wares, including mail sorting, storage, transport and delivery service to organizations that produce and handle large volumes of mail for delivery to the United Kingdom. These services operate under the name "Mailsort".

[11] The respondent owns the trade-mark "Mailsort", and through its Royal Mail division licenses to others

modifier son avis de demande afin d'y ajouter une demande de contrôle judiciaire pour contester la validité de la marque officielle de la défenderesse.

[6] Le 29 mars 2000, le juge Pinard a rendu une ordonnance permettant à la demanderesse de modifier son avis d'appel pour y ajouter le contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 18.1(1) de la *Loi sur la Cour fédérale*<sup>2</sup> comme procédure additionnelle pour faire annuler la décision du registraire.

[7] La demanderesse a été constituée en 1981 par une loi du Parlement pour remplacer le ministère des Postes du gouvernement du Canada. Elle a essentiellement pour mission de créer et exploiter un service postal, d'assurer la réalisation et la fourniture des produits qu'elle estime utiles à son exploitation et d'assurer les autres prestations dont elle s'estime capable sans inconvénient pour la réalisation des autres objectifs de sa mission.

[8] La défenderesse est une société constituée en vertu de l'article 6 de la *British Post Office Act 1969* [(R.-U.), 1969, ch. 48], sanctionnée par Sa Majesté la Reine Elizabeth II. Elle appartient en exclusivité au gouvernement britannique et ses activités sont surveillées par un ministre de la Couronne britannique.

[9] En vertu de l'autorité qui lui a été conférée par Sa Majesté la Reine Elizabeth II, la défenderesse peut exploiter son entreprise en employant la dénomination «Royal Mail» ainsi que la couronne et le sigle royal. En vertu de cette autorité, la défenderesse a créé une division appelée Royal Mail, laquelle a créé à son tour la division Royal Mail International.

[10] Au moyen de Royal Mail, la défenderesse fournit les services postaux ainsi que des marchandises dont un service de tri, d'entreposage, de transport et de livraison du courrier aux organisations qui produisent et manipulent de gros volumes de courrier livré au Royaume-Uni. Ces services sont exploités sous le nom de «Mailsort».

[11] La défenderesse possède la marque de commerce «Mailsort», et par l'intermédiaire de sa division

the ability to perform services and/or sell wares in association with that mark. Royal Mail International, a division of Royal Mail, is also authorized to use and to license trade-marks owned by the respondent, including the “Mailsort” mark.

[12] Royal Mail International offers services to customers around the world. To facilitate the provision of services internationally, the respondent has incorporated a wholly-owned subsidiary in the United States, named Royal Mail U.S. Inc. Royal Mail U.S. Inc. is licensed to use and sublicense the “Mailsort” mark.

#### SUBMISSIONS

[13] The applicant submits that the respondent is not a public authority in Canada. The Registrar of Trade-marks thus erred in accepting it as such and in giving public notice of the adoption and use of the trade-mark “Mailsort”.

[14] Furthermore, the applicant submits that the respondent neither adopted nor used the above-noted mark for wares and services in Canada.

[15] The applicant also contends that the respondent’s mark, “Mailsort”, is or would be unlawful, and therefore cannot accrue to the benefit of the respondent for the following reasons:

(a) the respondent’s mark is confusing with the registered trade-marks owned by the applicant,<sup>3</sup> and as such, its use contravenes sections 19 [as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 60] and 20 [as am. by S.C. 1994, c. 47, s. 196] of the Act;

(b) use of the respondent’s mark is prohibited by paragraph 9(1)(d) and section 11 of the Act, in that having regard to the aforesaid trade-marks of the applicant in addition to the official marks of the applicant,<sup>4</sup> such use would likely lead to the belief that the wares and/or services in association with which the respondent’s mark is allegedly used, have received or

Royal Mail accorde à des tiers la possibilité de fournir des services et/ou de vendre des marchandises en liaison avec cette marque. Royal Mail International, une division de Royal Mail, est également autorisée à employer et à permettre à des tiers d’employer les marques de commerce qui appartiennent à la défenderesse, dont la marque «Mailsort».

[12] Royal Mail International offre des services aux consommateurs aux quatre coins du monde. Pour faciliter la fourniture des services internationaux, la défenderesse a mis sur pied une filiale à cent pour cent aux États-Unis, appelée Royal Mail U.S. Inc. Cette dernière détient une licence lui permettant d’employer la marque «Mailsort» et d’octroyer une sous-licence pour cette marque.

#### PRÉTENTIONS DES PARTIES

[13] La demanderesse fait valoir que la défenderesse n’est pas une autorité publique au Canada. Le registraire des marques de commerce aurait par conséquent commis une erreur en lui reconnaissant cette qualité et en donnant un avis public d’adoption et emploi de la marque de commerce «Mailsort».

[14] De plus, la demanderesse soutient que la défenderesse n’a jamais adopté ou employé cette marque de commerce en liaison avec des marchandises ou des services au Canada.

[15] La demanderesse soutient également que la marque de la défenderesse, «Mailsort», est ou serait illicite, et que la défenderesse ne pourrait en tirer un bénéfice pour les motifs suivants:

a) la marque de la défenderesse crée de la confusion avec les marques de commerce de la demanderesse<sup>3</sup>, et de ce fait contrevient aux articles 19 [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 60] et 20 [mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 196] de la Loi;

b) l’emploi de la marque de la défenderesse est interdit en vertu de l’alinéa 9(1)d) et de l’article 11 de la Loi, étant donné qu’en ce qui concerne les marques de commerce précitées de la demanderesse en plus des marques officielles de la demanderesse<sup>4</sup>, un tel emploi est susceptible de laisser croire que les marchandises ou services en liaison avec lesquels les marques de la

are performed or sold under governmental patronage, approval or authority;

(c) the use of the respondent's mark does or would direct public attention to its wares, services or business in such a way as to cause confusion in Canada between its wares, services and business and the wares, services or business of the applicant contrary to paragraph 7(b) of the Act; and

(d) the use of the respondent's mark in association with its wares and services suggests that the wares or services have been authorized or approved by the applicant, or are used in the business of the applicant, or that they are of a kind similar or identical to wares or services provided or performed in the business of the applicant. Such use is without the written consent of the applicant and is thus contrary to subsections 58(1) and (2) of the *Canada Post Corporation Act* [R.S.C., 1985, c. C-10].

[16] The respondent submits that to claim benefit of subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Act the respondent is not required to be a Canadian public authority, but simply a public authority using the mark in Canada.

[17] Furthermore, the respondent contends that the respondent "adopted and used" the "Mail-sort" mark prior to December 16, 1998 through its authorized Canadian licensees since approximately 1995.

[18] Lastly, the respondent argues that "lawfulness" is not a ground recognized in law for challenging the Registrar's decision to give public notice of adoption and use of a mark pursuant to subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Act.

## ISSUES

1. Does the applicant have standing to appeal, or seek judicial review of the Registrar's decision to give

défenderesse sont censément employées ont reçu l'approbation gouvernementale ou sont exécutées ou vendues sous le patronage ou sur l'autorité gouvernementale;

c) l'emploi de la marque de la défenderesse attire ou attirerait l'attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer au Canada de la confusion entre ses marchandises, ses services et son entreprise et les marchandises, les services et l'entreprise de la demanderesse, le tout en violation de l'alinéa 7b) de la Loi;

d) l'emploi de la marque de la défenderesse en liaison avec ses marchandises et services laisse croire que les marchandises ou les services ont reçu l'autorisation ou l'approbation de la demanderesse ou sont utilisés dans l'entreprise de la demanderesse ou qu'ils sont semblables ou identiques aux marchandises vendues ou aux services rendus par l'entreprise de la demanderesse. Un tel emploi se fait sans le consentement écrit de la demanderesse et est ainsi contraire aux paragraphes 58(1) et (2) de la *Loi sur la Société canadienne des postes* [L.R.C. (1985), ch. C-10].

[16] La défenderesse fait valoir que pour obtenir l'avantage prévu au sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi, elle n'a pas l'obligation d'être une autorité publique au Canada, mais uniquement une autorité publique qui emploie la marque au Canada.

[17] De plus, la défenderesse prétend qu'elle a «adopté et employé» la marque «Mail-sort» avant le 16 décembre 1998 par l'intermédiaire de ses licenciés autorisés au Canada soit depuis approximativement 1995.

[18] Enfin, la défenderesse plaide que la «licéité» n'est pas un motif reconnu en droit pour contester la décision du registraire de donner un avis public d'adoption et emploi d'une marque en vertu du sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi.

## QUESTIONS EN LITIGE

1. La demanderesse peut-elle interjeter appel ou présenter une demande de contrôle judiciaire de la



public notice of adoption and use by the respondent of the mark “Mailsort”?

2. Is the respondent required to be a Canadian public authority for the purposes of subparagraph 9(1)(n)(iii) of the *Trade-marks Act*?

3. Has the respondent adopted and used the “Mailsort” mark prior to December 16, 1998?

4. Is the use of the “Mailsort” mark by the respondent unlawful (or would be unlawful) in Canada?

#### ANALYSIS

1. Applicant’s standing to appeal or seek judicial review of the Registrar’s decision

[19] There appears to be some uncertainty as to the appropriate procedure for challenging a decision of the Registrar to publish an alleged official mark.

[20] In *Canadian Olympic Assn. v. U.S.A. Hockey, Inc.*,<sup>5</sup> Jerome A.C.J. underscored the lack of legislative authority for granting relief in the nature of the revocation of an official mark or the rescinding of the Registrar’s decision to give public notice of the adoption and use of an official mark. Nevertheless, Jerome A.C.J. held that “[a]ny remedy which the plaintiff might have had with respect to the Registrar’s decision, assuming it had standing, was to launch an appeal”.<sup>6</sup>

[21] More recently, in *Magnotta Winery Corp. v. Vintners Quality Alliance of Canada*,<sup>7</sup> Reed J. stated that there appears to be two possible mechanisms for challenging a decision of the Registrar to publish an alleged official mark, namely an appeal under section 56 of the Act, or an application for judicial review pursuant to section 18.1 of the *Federal Court Act*. However, Reed J. did not express an opinion as to which mechanism would be more appropriate:

décision du registraire de donner un avis public d’adoption et emploi par la défenderesse de la marque «Mailsort»?

2. La défenderesse est-elle tenue d’être une autorité publique du Canada pour les fins du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la *Loi sur les marques de commerce*?

3. La défenderesse a-t-elle adopté et employé la marque «Mailsort» avant le 16 décembre 1998?

4. L’emploi de la marque «Mailsort» par la défenderesse est-il illicite (ou serait illicite) au Canada?

#### ANALYSE

1. Qualité de la demanderesse pour interjeter appel de la décision du registraire et présenter une demande de contrôle judiciaire

[19] Il semble subsister certaines incertitudes quant à la procédure qu’il faut utiliser pour contester une décision du registraire de publier une marque supposée officielle.

[20] Dans l’affaire *Assoc. Olympique canadienne c. U.S.A. Hockey, Inc.*,<sup>5</sup> le juge en chef adjoint Jerome a souligné l’absence de disposition législative permettant d’accorder une mesure de redressement qui serait de la nature d’une révocation d’une marque de commerce ou d’une annulation de la décision du registraire de donner un avis public d’adoption et emploi d’une marque officielle. Néanmoins, le juge Jerome a décidé que «[l]e seul recours que la demanderesse aurait pu avoir à l’égard de la décision du registraire, en présumant qu’elle avait qualité pour agir, était d’interjeter appel»<sup>6</sup>.

[21] Plus récemment dans l’affaire *Magnotta Winery Corp. c. Vintners Quality Alliance of Canada*<sup>7</sup>, le juge Reed a indiqué qu’il semble y avoir deux mécanismes pour contester une décision du registraire de publier une supposée marque officielle, à savoir, un appel fondé sur l’article 56 de la Loi ou une demande de contrôle judiciaire en vertu de l’article 18.1 de la *Loi sur la Cour fédérale*. Toutefois, le juge Reed n’a pas exprimé d’opinion sur la question de savoir lequel des mécanismes serait le plus approprié:

I return then to the question whether a judicial review application is in any event the appropriate procedure. It is my understanding that other applicants have commenced actions by appeals under section 56 (e.g., T-2127-98). As noted above, it is not clear whether this is the correct procedure. Certainly, a judicial review application is well suited to a situation in which no notice has been given to an interested party and I note that courts have implied such requirements into legislative procedures when they have not been statutorily required. Counsel for the applicants is of the view that a section 18.1 judicial review application is the more legally correct way to proceed. I have no doubt that what is correct will not be decided by this Court. It will be for the Court of Appeal to decide. There may, therefore, be merit in having applications instituted pursuant to both routes proceeding simultaneously.<sup>8</sup>

[22] With respect to the question of standing in this appeal, the respondent relies on *Canadian Olympic Assn. v. U.S.A. Hockey, Inc.*<sup>9</sup> and *Renaud Cointreau & Cie v. Cordon Bleu International Ltd.*<sup>10</sup> Counsel for the respondent argues that the applicant does not have standing to request the present appeal given that it was not party to the notice given by the Registrar pursuant to subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Act.

[23] In regard to the application for judicial review pursuant to subsection 18.1(1) of the *Federal Court Act*, the respondent submits that the applicant is not directly affected by the decision of the Registrar to give public notice of the respondent's adoption and use of the "Mail-sort" mark. As support for this contention, counsel for the respondent cites *Pharmascience Inc. v. Canada (Commissioner of Patents)*.<sup>11</sup>

[24] On the issue of the right to appeal the applicant submits that the *Renaud Cointreau & Cie v. Cordon Bleu International Ltd.* decision relied upon by the respondent can be distinguished from the case at bar. The *Cordon Bleu* case involved a section 45 proceeding wherein the Court held that only parties to the original section 45 proceeding can appeal that decision. Counsel argues that the present case is not a section 45 proceeding, but rather similar to a trademark opposition in that any party can oppose the

Je reviens à la question de savoir si la demande de contrôle judiciaire est de toute façon la procédure appropriée. D'après ce que je comprends, d'autres demandeurs ont intenté des actions par voie d'appel fondé sur l'article 56 (par exemple dans le dossier T-2127-98). Comme il a été noté ci-dessus, il n'est pas certain que ce soit là la procédure appropriée. Il est certain qu'une demande de contrôle judiciaire est une procédure qui sied bien à une situation dans laquelle aucun avis n'a été donné à une partie intéressée et je note que les tribunaux ont intégré implicitement de telles exigences dans les procédures législatives quand celles-ci n'étaient pas exigées par la loi. L'avocat des demanderesse est d'avis qu'une demande de contrôle judiciaire fondée sur l'article 18.1 est le recours juridique le plus approprié. Il ne fait aucun doute que ce n'est pas la présente Cour qui se prononcera sur la procédure appropriée. Cette décision appartient à la Cour d'appel. Toutefois, il peut être justifié d'intenter les deux instances simultanément.<sup>8</sup>

[22] En ce qui concerne la question de la qualité requise pour former le présent appel, la défenderesse s'appuie sur les affaires *Assoc. Olympique canadienne c. U.S.A. Hockey, Inc.*<sup>9</sup> et *Renaud Cointreau & Cie c. Cordon Bleu International Ltée*<sup>10</sup>. L'avocat de la défenderesse fait valoir que la demanderesse n'a pas la qualité requise pour interjeter appel étant donné qu'elle n'était pas partie à l'avis donné par le registraire en vertu du sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi.

[23] En ce qui concerne la demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 18.1(1) de la *Loi sur la Cour fédérale*, la défenderesse soumet que la demanderesse n'est pas directement touchée par la décision du registraire de donner un avis public d'adoption et emploi par la défenderesse de la marque «Mail-sort». À l'appui de cette prétention, l'avocat de la défenderesse soumet l'affaire *Pharmascience Inc. c. Canada (Commissaire des brevets)*<sup>11</sup>.

[24] En ce qui concerne la question du droit d'appel, la demanderesse affirme qu'il faut faire une distinction entre l'affaire *Renaud Cointreau & Cie c. Cordon Bleu International Ltée* et la présente instance. L'affaire *Cordon Bleu* portait sur une procédure de l'article 45 dans laquelle la Cour a décidé que seules les parties à la procédure initiale de l'article 45 pouvaient interjeter appel de cette décision. L'avocat fait valoir que la présente affaire n'est pas une procédure de l'article 45 mais plutôt une procédure de la nature

registration of a trade-mark within two months of the publication of the mark in the *Trade-marks Journal*. Marks are published in the Journal for the purpose of allowing anyone the opportunity to challenge the decision of the Registrar of Trade-marks to publish those marks or to challenge the rights sought to be secured by the applicant.

[25] With respect to the applicant's alleged lack of interest in this application for judicial review, the applicant submits that it is directly affected by the decision of the Registrar. For more than a decade, the applicant had been consistently and diligently opposing the registration of trade-marks incorporating the word "mail" where the associated products or services fall within the applicant's field of business. In this regard, the applicant cites a number of decisions of the Trade Marks Opposition Board where the applicant was successful in opposing the registration of trade-marks with the term "mail".

[26] Moreover, the respondent's mark "Mailsort", is of a form similar to many of the applicant's marks, and is for use in association with a service similar to or identical to services provided by the applicant. In the performance of its services and sales of its products, the applicant has extensively used trade-marks and official marks incorporating "mail". These marks have been used on a vast scale, such that every Canadian is repeatedly exposed to them year after year. The affidavits of Moreland, Hannah (1), Oldale (1) & (3), and Manor (1)<sup>12</sup> show that the applicant's "mail" marks are, if not famous, at least well-known.

[27] In this regard, it should be remembered that the applicant is in the mail business and the respondent, in the sorting business. As a result of the respondent's mark, the applicant is now unable to combine the words "mail" and "sort" in any context given that it may be likely to be mistaken for the respondent's mark.

d'une opposition à une marque de commerce dans laquelle toute personne peut s'opposer à l'enregistrement d'une marque de commerce dans les deux mois de la publication de la marque dans le *Journal des marques de commerce*. Les marques sont publiées dans ce journal afin de permettre à quiconque de contester la décision du registraire des marques de commerce de publier ces marques ou de contester les droits que la demanderesse voudrait protéger.

[25] En ce qui concerne le présumé défaut d'intérêt de la demanderesse dans cette demande de contrôle judiciaire, la demanderesse soutient qu'elle est directement touchée par la décision du registraire. Depuis plus d'une décennie, la demanderesse s'est constamment et diligemment opposée à l'enregistrement de marques de commerce comprenant le mot «*mail*» (poste, courrier) lorsque les marchandises ou les services qui y sont associés sont dans son secteur d'activité. À cet égard, la demanderesse cite plusieurs décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce dans lesquelles la demanderesse s'est opposée avec succès à l'enregistrement de marques comprenant le mot «*mail*».

[26] De plus, la marque «*Mailsort*» de la défenderesse a une forme semblable à plusieurs des marques de la demanderesse et est utilisée en liaison avec un service semblable ou identique aux services offerts par la demanderesse. Lorsqu'elle fournit ses services ou lorsqu'elle vend ses produits la demanderesse a fait un usage intensif des marques de commerce et des marques officielles comprenant «*mail*». Ces marques ont été utilisées sur une large échelle, de sorte que chaque Canadien est constamment exposé à celles-ci depuis des années. Les affidavits de Moreland, Hannah (1), Oldale (1) et (3), et Manor (1)<sup>12</sup> démontrent que les marques «*mail*» de la demanderesse sont, sinon célèbres, du moins bien connues.

[27] À cet égard, il faut rappeler que la demanderesse exploite une entreprise de livraison de courrier alors que la défenderesse a une entreprise de tri. À cause de la marque de la défenderesse, la demanderesse est maintenant incapable de combiner les mots «*mail*» et «*sort*» dans aucun contexte à cause du fait que cela créerait vraisemblablement de la confusion avec la marque de la défenderesse.

[28] Furthermore, the applicant argues that contrary to the submission of the respondent, the *Pharmascience*<sup>13</sup> case is readily distinguishable from the present case.

[29] The *Pharmascience* case involved two decisions of the Commissioner of Patents to allow Searle to file a patent application late and subsequently to amend the application. This Court held that *Pharmascience* was only indirectly affected by the decision and therefore lacked standing in its application for judicial review of the Commissioner of Patents decisions. It was pointed out that *Pharmascience* had a remedy under Rule 10 [*Patent Rules*, SOR/96-423] which would allow it to protest the grant of the patent to Searle and that *Pharmascience* could also challenge the resulting patent by bringing an action for a declaration of invalidity after the patent had been granted.

[30] Therefore, the applicant submits that unlike the applicant in *Pharmascience*, it has no mechanism for challenging the decision in issue apart from either an appeal pursuant to section 56 of the Act or judicial review pursuant to section 18.1 of the *Federal Court Act*. On that basis, the applicant has instituted proceedings simultaneously both as an appeal under section 56 of the Act and as a judicial review.

[31] In my opinion, considering that the applicant was not a party to the notice given by the Registrar, the judicial review route appears to be more appropriate but as did Reed J. in *Magnotta Winery*,<sup>14</sup> I will leave this point to be decided by the Court of Appeal. In any event, I am satisfied that the applicant has both the standing to seek judicial review or to appeal the Registrar's decision.

[32] I agree with the applicant that Canada Post has an interest in the Registrar's decision to accept "Mail-sort" as an official mark used by the respondent. Canada Post operates a postal service, manufactures and provides products and services that are incidental

[28] De plus, la demanderesse fait valoir que contrairement aux prétentions de la défenderesse, l'affaire *Pharmascience*<sup>13</sup> est nettement distincte de la présente affaire.

[29] L'affaire *Pharmascience* portait sur deux décisions du Commissaire aux brevets permettant à Searle de déposer en retard une demande de brevet et de subséquemment modifier sa demande. La présente Cour a décidé que *Pharmascience* n'était qu'indirectement touchée par la décision et par conséquent n'avait pas qualité pour faire une demande de contrôle judiciaire des décisions du Commissaire aux brevets. La Cour a souligné que *Pharmascience* bénéficiait d'une mesure de redressement en vertu de la règle 10 [*Règles sur les brevets*, DORS/96-423] qui lui permettait de contester l'attribution du brevet à Searle et que *Pharmascience* pouvait aussi contester le brevet qui en résultait en entamant une action en déclaration d'invalidité du brevet octroyé.

[30] Par conséquent, la demanderesse prétend que contrairement à la demanderesse dans l'affaire *Pharmascience*, elle ne bénéficie d'aucun mécanisme pour contester la décision en litige autre qu'un appel en vertu de l'article 56 de la Loi ou une demande de contrôle judiciaire en vertu de l'article 18.1 de la *Loi sur la Cour fédérale*. Aussi, la demanderesse a-t-elle entamé simultanément des procédures d'appel en vertu de l'article 56 de la Loi et une demande de contrôle judiciaire.

[31] À mon avis, comme la demanderesse n'était pas partie à l'avis donné par le registraire, la demande de contrôle judiciaire me semble un recours plus approprié mais, à l'instar du juge Reed dans l'affaire *Magnotta Winery*<sup>14</sup>, je laisserai la Cour d'appel décider de cette question. De toute façon, je suis convaincue que la demanderesse a qualité pour, soit faire une demande de contrôle judiciaire, soit interjeter appel de la décision du registraire.

[32] Je conviens avec la demanderesse que Postes Canada a un intérêt dans la décision du registraire d'accepter «Mail-sort» comme une marque officielle utilisée par la défenderesse. Postes Canada exploite un service postal, réalise et fournit des produits et des

to the postal service, and in this capacity has used numerous trade-marks incorporating the term “mail”.

[33] Moreover, it is worth noting that The Post Office applied to register “Mailsort” as a trade-mark, application No. 653,304 sometime before December 1991. Canada Post filed an initial statement of opposition in December 1991 and then several amended statements of opposition in 1992 and 1997. However, opposition proceedings never commenced as The Post Office withdrew its application.<sup>15</sup>

[34] Contrary to a trade-mark application, there is no requirement that public notice be given of a request to the Registrar for the publication of notice of the adoption and use of an official mark.<sup>16</sup> Despite the applicant’s opposition to the registration of “Mailsort” as a trade-mark, the applicant was not advised of the request for the “registration” of an official mark.

[35] Furthermore, I do not accept the respondent’s argument that since the applicant did not receive notice of the decision rendered by the Registrar pursuant to subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Act, that the applicant lacks standing to appeal the decision. The *Cordon Bleu* case does not stand for this proposition.

[36] *Renaud Cointreau & Cie v. Cordon Bleu International Ltd.* dealt with an appeal from a section 45 decision of the Registrar of Trade-marks. A decision under section 45 is sent directly to the owner of the trade-mark registrant and any requesting party other than the Registrar of Trade-marks. In *Cordon Bleu* there was no requesting party and as a result Pinard J. held that the appellants did not have standing to request an appeal.

[37] As pointed out by counsel for the applicant, in the present case any party can oppose the registration of a trade-mark within two months of the publication

services qu’elle estime utiles à son exploitation et à cet égard a employé plusieurs marques de commerce comprenant le terme «mail».

[33] De plus, il faut noter que The Post Office avait fait, avant décembre 1991, une demande d’enregistrement de «Mailsort» comme marque de commerce portant le numéro 653,304. Postes Canada a déposé une déclaration initiale d’opposition en décembre 1991 et par la suite des déclarations d’opposition modifiées en 1992 et en 1997. Toutefois, les procédures d’opposition n’ont jamais débuté parce que The Post Office a retiré sa demande<sup>15</sup>.

[34] Contrairement à la demande de marque de commerce, il n’y a aucune obligation de donner un avis public de la présentation d’une demande au registraire pour la publication d’un avis d’adoption et emploi d’une marque officielle<sup>16</sup>. En dépit de l’opposition de la demanderesse à l’enregistrement de «Mailsort» comme marque de commerce, la demanderesse n’a pas été avisée de la demande d’«enregistrement» d’une marque officielle.

[35] De plus, je ne suis pas d’accord avec la prétention de la défenderesse voulant que comme la demanderesse n’a pas reçu d’avis de la décision du registraire rendue en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi, celle-ci n’a pas qualité pour interjeter appel de la décision. L’affaire *Cordon Bleu* ne portait pas sur cette question.

[36] L’affaire *Renaud Cointreau & Cie c. Cordon Bleu International Ltée* était un appel d’une décision du registraire des marques de commerce rendue en vertu de l’article 45. La décision rendue en vertu de l’article 45 est expédiée directement au propriétaire de la marque de commerce ainsi qu’à toutes les parties qui ont fait une demande autres que le registraire des marques de commerce. Dans cette affaire, il n’y avait aucune partie demanderesse et de ce fait, le juge Pinard a conclu que les appelantes n’avaient pas qualité pour interjeter appel.

[37] Comme l’a souligné l’avocat de la demanderesse, en l’instance, toute personne peut s’opposer à l’enregistrement de la marque de commerce dans les

of the mark in the *Trade-marks Journal*. The opposing party does not need to have been a party to the decision being appealed from.

[38] In light of these factors, I believe that the applicant has standing to request the present appeal.

2. Under subparagraph 9(1)(n)(iii) of the *Trade-marks Act* does public authority refer to a Canadian public authority?

[39] In order for a mark to be a proper official mark pursuant to subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Act, the official mark must have been “adopted and used by any public authority, in Canada as an official mark for wares or services”.

[40] The Act does not define “public authority”.

[41] The applicant argues that pursuant to section 9 of the Act, it is not enough that an entity be a public authority, the entity must be a “Canadian” public authority.

[42] In my opinion, if the intent was to restrict the application to only “Canadian” public authorities, the legislator would have used the words “Canadian public authority”. I am unable to find either in English or in French that the words “in Canada”/“*au Canada*” would grammatically and in an ordinary meaning apply to public authority.

[43] In statutory interpretation, according to P.-A. Côté, words in a statute should be given their ordinary meanings:

As it is presumed that the legislator wishes to be understood by the citizen, the law is deemed to have been drafted in accordance with the rules of language in common use.

In particular, Parliament is presumed to use words in the same sense as would the “man in the street”. The authorities refer frequently to this prototypical subject and to the ordinary meanings of words . . . .<sup>17</sup>

deux mois de la publication de la marque dans le *Journal des marques de commerce*. La partie qui s'oppose n'a pas à être partie à la décision qui fait l'objet de l'appel.

[38] À la lumière de ce qui précède, je crois que la demanderesse a qualité pour interjeter appel.

2. En vertu du sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la *Loi sur les marques de commerce*, la mention «autorité publique» fait-elle référence à une autorité publique du Canada?

[39] Pour qu'une marque de commerce soit une marque officielle en vertu du sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi, la marque officielle doit avoir été «adoptée et employée par une autorité publique au Canada comme marque officielle pour des marchandises ou services».

[40] La Loi ne définit pas «autorité publique».

[41] La demanderesse prétend qu'en vertu de l'article 9 de la Loi, il ne suffit pas que l'entité soit une autorité publique, l'entité doit être une autorité publique «au Canada».

[42] À mon avis, si l'intention était de restreindre l'application aux seules autorités publiques «au Canada», le législateur aurait utilisé les termes «autorité publique du Canada». Je ne peux conclure, à la lecture soit de la version anglaise, soit de la version française que les mots «*in Canada*»/«*au Canada*» pourraient grammaticalement ou suivant leur sens courant qualifier l'autorité publique.

[43] En matière d'interprétation des lois, selon P.-A. Côté, les mots d'une loi devraient recevoir leur sens courant:

Comme on présume que l'auteur de la loi entend être compris des justiciables, c'est-à-dire de l'ensemble de la population régie par le texte législatif, la loi est réputée être rédigée selon les règles de la langue en usage dans la population.

En particulier, il faut présumer que le législateur entend les mots dans le même sens que le justiciable, que «monsieur tout-le-monde». Dans la jurisprudence, les références à ce justiciable type et au sens courant, ordinaire ou usuel des mots sont fréquentes [. . .]<sup>17</sup>.

[44] Therefore, on a plain reading of the section, I agree with the respondent that the term “public authority” is not restricted to Canadian public authority.

3. Adoption and use of the mark “Mailsort” in Canada prior to the critical date

[45] For an official mark to be valid under subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Act, a public authority must have adopted and used the mark in Canada prior to publication of the public notice.<sup>18</sup> This Court also held that the mere publication of notice of adoption and use, is not conclusive of adoption and use.<sup>19</sup>

[46] The applicant first submits that it is clear from the evidence that the respondent itself is not alleging that it actually used the mark in Canada. Any alleged use is through the respondent’s alleged licensees.

[47] The applicant argues that there is no statutory authority to suggest that licensed use of an alleged official mark would accrue to the benefit of the owner of the official mark. Section 50 [as am. by S.C. 1993, c. 44, s. 233] of the Act, which only applies to trade-marks, reads as follows:

50. (1) For the purposes of this Act, if an entity is licensed by or with the authority of the owner of a trade-mark to use the trade-mark in a country and the owner has, under the licence, direct or indirect control of the character or quality of the wares or services, then the use, advertisement or display of the trade-mark in that country as or in a trade-mark, trade-name or otherwise by that entity has, and is deemed always to have had, the same effect as such a use, advertisement or display of the trade-mark in that country by the owner.

[48] The respondent claims that although section 50 of the Act does not explicitly deal with trade-marks that its principle applies to official marks as well.

[49] The respondent claims that Canadian licensees of the “Mailsort” mark have used that mark in the

[44] Par conséquent, suivant le sens ordinaire de l’article, je conviens avec la défenderesse que les termes «autorité publique» ne sont pas restreints aux autorités publiques du Canada.

3. Adoption et emploi de la marque «Mailsort» au Canada avant la date critique

[45] Pour qu’une marque officielle soit valide en vertu du sous-alinéa 9(1)n(iii) de la Loi, une autorité publique doit avoir adopté et employé la marque au Canada avant la publication de l’avis public<sup>18</sup>. La présente Cour a également décidé que la simple publication d’un avis d’adoption et emploi ne permet pas d’en arriver à des conclusions sur l’adoption et l’emploi<sup>19</sup>.

[46] La demanderesse a dans un premier temps fait valoir qu’il ressort clairement de la preuve que même la défenderesse n’allègue pas qu’elle emploie elle-même présentement la marque au Canada. L’emploi allégué est fait par les licenciés de la défenderesse.

[47] La demanderesse prétend qu’aucune disposition législative ne suggère que l’emploi qu’un licencié fait d’une marque officielle alléguée profite au propriétaire de la marque officielle. L’article 50 [mod. par L.C. 1999, ch. 31, art. 211] de la Loi, qui s’applique uniquement aux marques de commerce, est ainsi conçu:

50. (1) Pour l’application de la présente loi, si une licence d’emploi d’une marque de commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par le propriétaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui-ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services, l’emploi, la publicité ou l’exposition de la marque, dans ce pays, par cette entité comme marque de commerce, nom commercial—ou partie de ceux-ci—ou autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s’il s’agissait de ceux du propriétaire.

[48] La défenderesse prétend, bien que l’article 50 de la Loi ne porte pas précisément sur les marques de commerce, que le principe qu’il énonce s’applique également aux marques officielles.

[49] La défenderesse prétend que les licenciés au Canada de la marque «Mailsort» ont employé cette

provision of wares and services with the consent and authority of The Post Office and that The Post Office had control over the character and quality of the wares and services provided by these Canadian licensees.

[50] I agree with the applicant on this point. Section 50 of the Act provides that in certain situations the use of a trade-mark by a licensee will be deemed to be the use by the owner of the trade-mark. There is no reference to official marks.

[51] Moreover, subsection 9(2) [as am. by S.C. 1993, c. 44, s. 226] of the Act specifically deals with the use of an official mark. Subsection 9(2) of the Act does permit another party to use an official mark but does not deem that use would accrue to the benefit of the owner of the official mark. Subsection 9(2) of the Act reads as follows:

9. . . .

(2) Nothing in this section prevents the adoption, use or registration as a trade-mark or otherwise, in connection with a business, of any mark . . . .

[52] I am of the view that subsection 9(2) of the Act provides a code for the use of official marks and I am unable to infer from the silence of the legislator the same legal effect as provided for trade-marks in section 50 of the Act.

[53] According to P.-A. Côté, in statutory interpretation, there exists a presumption against adding or deleting words in provisions:

Assuming a statute to be well drafted, an interpretation which adds to the terms of its provisions or deprives them of meaning is suspect.

Since the judge's task is to interpret the statute, not to create it, as a general rule, interpretation should not add to the terms of the law. Legislation is deemed to be well drafted, and to express completely what the legislator wanted to say . . . .<sup>20</sup>

[54] In any event, even if such interpretation was possible, a careful review of the evidence adduced

marque dans la fourniture des marchandises et services avec le consentement et l'autorisation de The Post Office et que The Post Office exerce un contrôle sur les caractéristiques et la qualité des marchandises et services fournis par ces licenciés au Canada.

[50] Je suis d'accord avec la demanderesse sur ce point. L'article 50 de la Loi prévoit que dans certains cas l'emploi d'une marque de commerce par un licencié sera présumé être un emploi par le propriétaire de la marque de commerce. Cet article ne fait aucunement référence aux marques officielles.

[51] De plus, le paragraphe 9(2) [mod. par L.C. 1993, ch. 44, art. 226] de la Loi porte précisément sur l'emploi d'une marque officielle. Le paragraphe 9(2) de la Loi permet l'emploi d'une marque officielle par un tiers mais ne crée aucune présomption portant que l'emploi profite au propriétaire de la marque officielle. Le paragraphe 9(2) de la Loi est ainsi libellé:

9. [. . .].

(2) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher l'adoption, l'emploi ou l'enregistrement, comme marque de commerce ou autrement, quant à une entreprise, d'une marque [. . .].

[52] Je suis d'opinion que le paragraphe 9(2) de la Loi constitue un code pour l'emploi des marques officielles et je ne peux déduire du silence du législateur le même effet légal que celui prévu à l'article 50 de la Loi pour ce qui est des marques de commerce.

[53] Selon P.-A. Côté, en matière d'interprétation des lois, il existe une présomption contre l'ajout ou la suppression de mots dans une disposition législative:

Si la loi est bien rédigée, il faut tenir pour suspecte une interprétation qui conduirait soit à ajouter des termes ou des dispositions, soit à priver d'utilité ou de sens des termes ou des dispositions.

La fonction du juge étant d'interpréter la loi et non de la faire, le principe général veut que le juge doive écarter une interprétation qui l'amènerait à ajouter des termes à la loi: celle-ci est censée être bien rédigée et exprimer complètement ce que le législateur entendait dire<sup>20</sup> [. . .].

[54] Quoiqu'il en soit, même si une telle interprétation était possible, un examen attentif de la preuve



does not indicate any use of the mark “Mailsort” in Canada by the respondent nor by its alleged Canadian licensees prior to the notice published in the *Trade-marks Journal* on December 16, 1998.

[55] The evidence demonstrates that there is a relationship between some Canadian companies in association with a service provided in Canada.

[56] There is evidence that Canadian companies provide a linehaul service for customers for the delivery of mail to the respondent in the U.K.

[57] For instance, the Tennant affidavit (president of Key Mail, an alleged licensee of The Post Office) describes the service provided by Key Mail. Attached to the supplemental Tennant affidavit are a bundle of mailing dockets in respect of shipments of mail of one of Key Mail’s customers, Numa Corp. which the respondent claims demonstrate the use of the mark “Mailsort” in Canada.<sup>21</sup> I am unable to find that this constitutes evidence of the “Mailsort” service.

[58] Mr. Tennant’s company does not sort, tag or bag the mail. It transports the mail from one location in Canada to another and arranges for shipping.

[59] The Tennant affidavit also mentions that one of its customers based in Vancouver, CW Agencies, used “Mailsort” in Canada, pre-sorting its mail bound for the U.K. in order to benefit from the “Mailsort” discount.<sup>22</sup> Yet, there are no invoices, nor mail dockets attesting to this fact.

[60] The Kavanagh affidavit (President of INT Access Inc.) refers to a Postal Services Agreement between DKM Direct (same company prior to a change of name) and Royal Mail. The agreement refers to DKM Direct as a customer of Royal Mail. However, there is no evidence that the respondent is providing a service for INT Access in Canada. The Kavanagh affidavit also refers to a “Mailsort” price

produite n’établit pas que la défenderesse ni aucun des licenciés au Canada aient employé la marque «Mailsort» au Canada avant la publication de l’avis dans le *Journal des marques de commerce* le 16 décembre 1998.

[55] La preuve établit qu’il existe une relation entre certaines sociétés au Canada et un service fourni au Canada.

[56] Il y a des éléments de preuve portant que des sociétés au Canada fournissent aux consommateurs un service d’expédition pour la livraison de courrier à la défenderesse au R.-U.

[57] Par exemple, l’affidavit de M. Tennant (président de Key Mail, un présumé licencié de The Post Office) décrit le service offert par Key Mail. Joint à l’affidavit supplémentaire de M. Tennant, il y a une liasse de dossiers d’expédition relatifs à des envois de courrier d’un des clients de Key Mail, Numa Corp., ce qui selon la défenderesse établirait l’emploi de la marque «Mailsort» au Canada<sup>21</sup>. Je ne peux en conclure qu’il s’agit là d’une preuve du service «Mailsort».

[58] La société de M. Tennant ne fait pas le tri, l’étiquetage ou l’emballage du courrier. Elle transporte le courrier d’un endroit au Canada à un autre et voit à son expédition.

[59] L’affidavit de M. Tennant indique également qu’un de ces clients, qui a son siège à Vancouver, CW Agencies, et qui a utilisé «Mailsort» au Canada, fait un tri préliminaire de son courrier en destination du R.-U. afin de pouvoir bénéficier des rabais de «Mailsort»<sup>22</sup>. Encore là, il n’y a pas de factures ni de dossiers d’expédition attestant ces faits.

[60] L’affidavit de M. Kavanagh (président de INT Access Inc.) fait référence à une entente de livraison de courrier entre DKM Direct (la même société avant son changement de dénomination) et Royal Mail. L’entente indique que DKM Direct est un client de Royal Mail. Toutefois, il n’y a aucun élément de preuve portant que la défenderesse fournit un service à INT Access au Canada. L’affidavit de M. Kavanagh

guide. However, the guide relates only to the distribution of mail in the U.K.

[61] The Moore affidavit refers to a bundle of invoices from Royal Mail to Canadian licensees with respect to mail delivery in Great Britain for mail processed in Canada.<sup>23</sup> However, these invoices are all dated 1999. Additionally, none of the invoices actually bears the mark “Mailsort” as the mailsort service is identified in the invoices by either MS1, MS2 or MS3.

[62] Consequently, based on the evidence presented, I am of the opinion that the respondent has not adopted and used the official mark, “Mailsort”, in Canada as contemplated by subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Act.

[63] Given my conclusion, I do not find it necessary to address the issues of improper licensing and “lawfulness” advanced by the applicant.

## CONCLUSION

[64] The appeal is granted. The Registrar erred in accepting that the respondent has adopted and used the mark in Canada. The public notice of the official mark “Mailsort” is ineffective to give rise to any rights or prohibitions under sections 9 and 11 of the Act.

<sup>1</sup> R.S.C., 1985, c. T-10.

<sup>2</sup> R.C.S., 1985, c. F-7 [as enacted by S.C. 1990, c. 8, s. 5].

<sup>3</sup> See Schedule A of the notice of application, applicant’s record, Vol. I, at pp. 8 -11.

<sup>4</sup> See Schedule B of the notice of application, applicant’s record, Vol. I, at p. 12.

<sup>5</sup> (1997), 74 C.P.R. (3d) 348 (F.C.T.D.); affd. (1999), 3 C.P.R. (4th) 259 (F.C.A.).

<sup>6</sup> *Ibid.*, at p. 350.

<sup>7</sup> (1999), 1 C.P.R. (4th) 68 (F.C.T.D.), at pp. 77-78.

<sup>8</sup> *Ibid.*, at p. 79.

<sup>9</sup> *Supra*, note 5, at p. 350 (F.C.T.D.).

<sup>10</sup> (1992), 45 C.P.R. (3d) 374 (F.C.T.D.), at p. 378.

<sup>11</sup> (1998), 85 C.P.R. (3d) 59 (F.C.T.D.).

<sup>12</sup> Applicant’s record, at Tabs 8, 12, 19, 20, 22.

<sup>13</sup> *Supra*, note 11.

fait également référence à une liste de prix de «Mail-sort». Toutefois, la liste porte uniquement sur la distribution du courrier au R.-U.

[61] L’affidavit de M. Moore fait référence à une liasse de factures de Royal Mail envoyées à des licenciés au Canada par rapport à la livraison en Grande-Bretagne de courrier traité au Canada<sup>23</sup>. Toutefois, ces factures sont toutes datées de 1999. De plus, aucune de ces factures ne porte en fait la marque «Mailsort» car le service de tri de courrier est identifié sur les factures par MS1, MS2 ou MS3.

[62] Par conséquent, en me fondant sur la preuve soumise, je suis d’avis que la défenderesse n’a pas adopté et employé la marque «Mailsort» au Canada de la façon requise par le sous-alinéa 9(1)n(iii) de la Loi.

[63] Étant donné ma conclusion, il n’est pas nécessaire de traiter des questions d’octroi irrégulier de licence ou de «licéité» soulevées par la demanderesse.

## CONCLUSION

[64] L’appel est accueilli. Le registraire a commis une erreur en convenant que la défenderesse a adopté et employé la marque au Canada. L’avis public de la marque officielle «Mailsort» ne fait jouer aucun des droits ou interdictions prévus aux articles 9 et 11 de la Loi.

<sup>1</sup> L.R.C. (1985), ch. T-10.

<sup>2</sup> L.R.C. (1985), ch. F-7 [édicte par L.C. 1990, ch. 8, art. 5].

<sup>3</sup> Voir l’annexe A de l’avis de demande, dossier de la demanderesse, vol. I, aux p. 8 à 11.

<sup>4</sup> Voir l’annexe B de l’avis de demande, dossier de la demanderesse, vol. I, à la p. 12.

<sup>5</sup> (1997), 74 C.P.R. (3d) 348 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); conf. par (1999), 3 C.P.R. (4th) 259 (C.A.F.).

<sup>6</sup> *Ibid.*, la p. 350.

<sup>7</sup> (1999), 1 C.P.R. (4th) 68 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), aux p. 77 et 78.

<sup>8</sup> *Ibid.*, à la p. 79.

<sup>9</sup> *Supra*, note 5, à la p. 350 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

<sup>10</sup> (1992), 45 C.P.R. (3d) 374 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), à la p. 378.

<sup>11</sup> (1998), 85 C.P.R. (3d) 59 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

<sup>12</sup> Dossier de la demanderesse, aux onglets 8, 12, 19, 20 et 22.

<sup>13</sup> *Supra*, note 11.

<sup>14</sup> *Supra*, note 7.

<sup>15</sup> Applicant's record, Vol. 9, at p. 4217.

<sup>16</sup> *Magnotta Winery*, *supra*, note 7, at p. 73.

<sup>17</sup> See, P.-A. Côté, *The Interpretation of Legislation in Canada*, 2nd ed. Cowansville: Éditions Yvon Blais Inc., 1991, at p. 219.

<sup>18</sup> *Big Sisters Assn. of Ontario v. Big Brothers of Canada* (1997), 75 C.P.R. (3d) 177 (F.C.T.D.), at p. 222.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> P.-A. Côté, *supra*, note 17, at p. 231.

<sup>21</sup> Exhibit G, applicant's record, Vol. 9, at pp. 4543-4551.

<sup>22</sup> Respondent's record, at p. 3, para. 11.

<sup>23</sup> Exhibit E, applicant's record, Vol. 9, at pp. 4508-4520.

<sup>14</sup> *Supra*, note 7.

<sup>15</sup> Dossier de la demanderesse, vol. 9, à la p. 4217.

<sup>16</sup> *Magnotta Winery*, *supra*, note 7, à la p. 73.

<sup>17</sup> Voir P.-A. Côté, *Interprétation des lois*, 2<sup>e</sup> éd. Cowansville: Éditions Yvon Blais Inc., 1990, à la p. 243.

<sup>18</sup> *Assoc. des Grandes Sœurs de l'Ontario c. Grands Frères du Canada* (1997), 75 C.P.R. (3d) 177 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), à la p. 222.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> P.-A. Côté, *supra*, note 17, aux p. 257 et 258.

<sup>21</sup> Pièce G, dossier de la demanderesse, vol. 9, aux p. 4543 à 4551.

<sup>22</sup> Dossier de la défenderesse, à la p. 3, par. 11.

<sup>23</sup> Pièce E, dossier de la demanderesse, vol. 9, aux p. 4508 à 4520.