

T-1834-00  
2003 FCT 518

T-1834-00  
2003 CFPI 518

**A. Lassonde Inc. (Plaintiff)**

v.

**The Registrar of Trade-Marks (Defendant)**

**INDEXED AS: A. LASSONDE INC. v. CANADA (REGISTRAR OF TRADE-MARKS) (T.D.)**

Trial Division, Lemieux J.—Montréal, November 27, 2002; Ottawa, April 25, 2003.

*Trade-Marks — Practice — Registrar of Trade-marks denying plaintiff, under Trade-marks Act, s. 47(1), further extension of time to file declaration of use of trade-mark "Oasis" as justification (failure to find suppliers, distributors) not significant — Registrar's discretion to extend time for filing exercised within statutory framework imposing time limits for declaration of use because application for proposed trade-mark affecting priority of registration — Requirement of significant and substantial reasons to justify extension related to Parliamentary intent in enacting s. 40(3) time limit — No error in law, fact warranting Court's intervention — New reasons provided by plaintiff not sufficient to affect exercise of Registrar's discretion.*

*Administrative Law — Judicial Review — Certiorari — Plaintiff seeking to set aside Registrar's decision denying it extension of time to file declaration of use of trade-mark — Standard of review of Registrar's decision under Trade-marks Act, s. 56 generally and where additional evidence filed in Trial Division — Authority of Registrar to grant extension of time under Act, s. 47(1) discretionary — Must be satisfied circumstances justify extension — No error in law, in fact by Registrar warranting Court's intervention — Registrar properly exercised discretion not to extend time.*

This was an appeal from a decision of the Registrar of Trade-marks denying the plaintiff, under subsection 47(1) of the *Trade-marks Act*, an extension of time in which to file a

**A. Lassonde Inc. (demanderesse)**

c.

**Le registraire des marques de commerce (défendeur)**

**RÉPERTORIÉ: A. LASSONDE INC. c. CANADA (REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE) (1<sup>RE</sup> INST.)**

Section de première instance, juge Lemieux—Montréal, 27 novembre 2002; Ottawa, 25 avril 2003.

*Marques de commerce — Pratique — Le registraire des marques de commerce a refusé à la demanderesse, sous l'autorité de l'art. 47(1) de la Loi sur les marques de commerce, une prolongation de délai additionnelle afin qu'elle puisse déposer une déclaration de commencement d'utilisation de la marque de commerce «Oasis» parce que la justification (incapacité de trouver des fournisseurs et des distributeurs) n'est pas suffisante — Le pouvoir discrétionnaire du registraire de prolonger le délai pour le dépôt est exercé dans le cadre législatif imposant des délais pour le dépôt d'une déclaration d'usage parce qu'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce projetée affecte la priorité d'enregistrement — L'exigence de raisons considérables et substantielles pour justifier la prolongation est rattachée à l'intention du législateur en adoptant le délai de l'art. 40(3) — Aucune erreur de droit ou de fait justifiant l'intervention de la Cour — Les nouveaux motifs invoqués par la demanderesse ne sont pas suffisants pour affecter l'exercice du pouvoir discrétionnaire du registraire.*

*Droit administratif — Contrôle judiciaire — Certiorari — La demanderesse cherchait à faire annuler la décision du registraire qui a refusé sa demande de prolongation de délai pour le dépôt d'une déclaration de commencement d'utilisation d'une marque de commerce — Norme de contrôle de la décision du registraire fondée sur l'art. 56 de la Loi sur les marques de commerce, en général et lorsqu'une nouvelle preuve est déposée devant la Section de première instance — Le pouvoir du registraire d'accorder une prolongation de délai en vertu de l'art. 47(1) de la Loi est discrétionnaire — Il doit être convaincu que les circonstances justifient la prolongation — Aucune erreur de droit ou de fait de la part du registraire justifiant l'intervention de la Cour — Le registraire a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire de ne pas prolonger le délai.*

Il s'agissait d'un appel de la décision du registraire des marques de commerce qui a refusé à la demanderesse, sous l'autorité du paragraphe 47(1) de la *Loi sur les marques de*

declaration of commencement of use of its trade-mark "Oasis" for some of the wares and services covered in its application for registration. The plaintiff filed an application for registration on October 20, 1983, for the trade-mark "Oasis", which it proposed to use in association with hundreds of wares and services identified in its application. On January 31, 1997, the Registrar issued a notice allowing the plaintiff to proceed to registration of its trade-mark providing that it filed a declaration of use pursuant to subsection 40(2) of the Act. Unable to file a declaration within the prescribed time, the plaintiff sought and obtained for an extension of time until January 31, 1998. On December 23, 1997, the plaintiff filed a declaration of use but only for a small portion of the wares and services covered by the application. In January and July 1998, it again requested an additional extension of six months in order to provide the Registrar with the required declaration of use. Further extensions were granted until July 31, 1998 and January 2000. The plaintiff justified its requests on the ground that it should soon be signing some commercial agreements needed for the use of the mark. However, on February 25, 2000, the Registrar refused to extend the time in which to file a declaration of use, on the ground that the reasons provided were not sufficient to justify a further extension of time. Finally, on August 2, 2000 the Registrar refused any further extensions, stating that the failure to find suppliers and distributors for all of the wares was not a "significant and substantial reason to justify. . . an additional extension." Additional evidence was filed in this Court by the plaintiff pursuant to subsection 56(2) of the *Trade-marks Act*: the affidavit of Jean Gattuso, plaintiff's chief executive officer and that of Micheline Tellier, an employee of plaintiff's solicitors and trade-mark agents.

The issue was whether the Registrar wrongly exercised his discretion in refusing the requested extension of time.

*Held*, the appeal should be dismissed.

The Federal Court of Appeal recently held that, in the absence of additional evidence adduced in the Trial Division, decisions of the Registrar under section 56 of the Act, whether of fact, law or discretion, within his area of expertise, are to be reviewed on a standard of reasonableness *simpliciter*. However, where additional evidence is adduced in the Trial Division that would have materially affected the Registrar's findings of fact or the exercise of his discretion, the Trial

*commerce*, une prolongation de délai afin qu'elle puisse déposer une déclaration de commencement d'utilisation de sa marque de commerce «Oasis» à l'égard de certaines marchandises et de certains services visés par sa demande d'enregistrement. La demanderesse a déposé une demande d'enregistrement le 20 octobre 1983 pour la marque de commerce «Oasis» qu'elle se proposait d'utiliser en association avec des centaines de marchandises et de services identifiés dans sa demande. Le 31 janvier 1997, le registraire a émis un avis permettant à la demanderesse de procéder à l'enregistrement de sa marque de commerce à condition que soit déposée une déclaration d'usage en conformité du paragraphe 40(2) de la Loi. Incapable de déposer une déclaration à l'intérieur du délai prescrit, la demanderesse a demandé et obtenu une prolongation de délai jusqu'au 31 janvier 1998. Le 23 décembre 1997, la demanderesse a déposé une déclaration d'usage mais seulement pour une petite partie des marchandises et des services couverts par la demande. En janvier et en juillet 1998, elle a de nouveau demandé une prolongation additionnelle de six mois dans le but de fournir au registraire la déclaration d'usage requise. D'autres prolongations ont été accordées jusqu'au 31 juillet 1998 et jusqu'en janvier 2000. La demanderesse justifiait ses demandes en disant qu'elle devrait conclure sous peu des ententes commerciales nécessaires à l'exploitation de la marque. Toutefois, le 25 février 2000, le registraire a refusé de prolonger le délai pour le dépôt d'une déclaration d'usage au motif que les raisons fournies n'étaient pas suffisantes pour justifier une autre prolongation de délai. Au bout du compte, le 2 août 2000, le registraire a refusé toute autre prolongation, déclarant que l'insuccès dans la recherche de fournisseurs et de distributeurs pour l'ensemble des marchandises ne constituait pas des «raisons considérables et substantielles pour justifier [. . .] une prorogation [. . .] additionnelle». Une preuve additionnelle a été déposée devant la Cour par la demanderesse en vertu du paragraphe 56(2) de la *Loi sur les marques de commerce*: l'affidavit de Jean Gattuso, président et directeur général de la demanderesse et celui de Micheline Tellier, une employée des avocats et agents de marques de commerce de la demanderesse.

La question en litige était de savoir si le registraire avait mal exercé son pouvoir discrétionnaire en refusant d'accorder la prolongation de délai demandée.

*Jugement*: l'appel est rejeté.

La Cour d'appel fédérale a récemment statué que, en l'absence de preuve supplémentaire devant la Section de première instance, les décisions du registraire, rendues en vertu de l'article 56 de la Loi, qui relèvent de son champ d'expertise, qu'elles soient fondées sur les faits, sur le droit ou qu'elles résultent de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, devraient être révisées suivant la norme de la décision raisonnable *simpliciter*. Toutefois, lorsqu'une preuve additionnelle

Judge must come to his own conclusion as to the correctness of the Registrar's decision.

The authority given by Parliament to the Registrar under subsection 47(1) of the Act to grant an extension of time, "if . . . the Registrar is satisfied that the circumstances justify it", is discretionary. The courts should not interfere where the statutory discretion has been exercised in good faith and, where required, in accordance with the principles of natural justice, and where reliance has not been placed upon considerations irrelevant or extraneous to the statutory purpose. Section 47 of the Act vests the Registrar with broad discretion to grant a request for an extension of time if he is satisfied that the circumstances justify it. The Court may not intervene unless the Registrar has erred in law or acted on a wrong principle in exercising his discretion. Such discretion must be exercised in the interest of promoting the purpose of the Act and the statutory provision to which it is attached.

*Trade-Marks Act*, section 40 deals with the registration of trade-marks the application for registration for which either declares that the mark has been used or proposes its use. Under subsection 40(3) of the Act, the date for filing a declaration of use is either six months following the date of the notice of allowance or, if the date is later, upon the expiration of the three years following the filing of the application for registration in Canada. If the declaration is not received by the cut-off date, the application for registration shall be deemed to be abandoned. Parliament has expressed itself very clearly: it did not want the use of a proposed trade-mark to go on forever, because an application for registration of a proposed trade-mark, under subsection 16(3) of the Act, affects the priority of registration. It is within this statutory framework that the Registrar must exercise his discretion to extend the time for filing a declaration of use. The requirement of significant and substantial reasons to justify allowing an extension after the period of three years from the date of notice allowance is clearly related to what Parliament had in mind when, in subsection 40(3) it limited the time for filing a declaration of use. Nothing in the evidence supported the plaintiff's submission that the Registrar refused even to consider the justifications advanced. The Registrar simply considered that the reason was not significant and substantial to justify the extension. The plaintiff did not identify an error in law or in fact that would warrant the Court's intervention. The two new reasons cited by the plaintiff to justify its failure to provide the Registrar with a declaration of use of the mark within the periods provided by the Act were not sufficient to affect the exercise of the Registrar's discretion. The so-called "new" reasons in Mr. Gattuso's affidavit were not new in reality: they

est déposée devant la Section de première instance et que cette preuve aurait pu avoir un effet important sur les conclusions de fait du registraire ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le juge doit en venir à ses propres conclusions en ce qui concerne l'exactitude de la décision du registraire.

Le pouvoir que le Parlement a dévolu au registraire en vertu du paragraphe 47(1) de la Loi d'accorder une prolongation de délai «si [ . . . ] le registraire est convaincu que les circonstances [le] justifient» est discrétionnaire. Les cours ne devraient pas modifier la décision lorsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, et si on ne s'est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la loi. L'article 47 de la Loi investit le registraire d'un pouvoir discrétionnaire étendu d'accorder une demande de prolongation de délai s'il est convaincu que les circonstances le justifient. La Cour ne peut intervenir sauf si le registraire a erré en droit ou a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d'un mauvais principe. Un tel pouvoir discrétionnaire doit être exercé dans le but de promouvoir l'objet de la Loi et de la disposition législative à laquelle il est rattaché.

L'article 40 de la *Loi sur les marques de commerce* traite de l'enregistrement des marques de commerce dont la demande d'enregistrement déclare soit que la marque a été employée, soit que son utilisation est projetée. Conformément au paragraphe 40(3) de la Loi, une déclaration d'usage doit être déposée soit dans les six mois qui suivent la date de l'avis d'admission ou, si la date est postérieure, à l'expiration des trois ans qui suivent la production de la demande d'enregistrement au Canada. Si la déclaration n'est pas reçue à la date butoir, la demande d'enregistrement est réputée abandonnée. Le législateur s'est exprimé très clairement: il ne veut pas que l'emploi d'une marque de commerce projetée s'éternise parce qu'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce projetée, selon le paragraphe 16(3) de la Loi, affecte la priorité d'enregistrement. C'est dans cet encadrement législatif que le registraire doit exercer son pouvoir discrétionnaire de prolonger le délai pour le dépôt d'une déclaration d'usage. L'exigence de raisons considérables et substantielles pour justifier l'octroi d'une prolongation après le délai de trois ans à compter de la date de l'avis d'admission se rattache très bien à l'esprit du législateur qui circonscrivait au paragraphe 40(3) le temps pour déposer une déclaration d'usage. Rien dans la preuve n'appuyait la prétention de la demanderesse selon laquelle le registraire avait refusé même de se pencher sur les justifications avancées. Le registraire a simplement considéré que ce motif ne constituait pas des raisons considérables et substantielles justifiant la prolongation. La demanderesse n'a pas dégagé d'erreur de droit ou de fait qui justifierait l'intervention de la Cour. Les deux nouveaux motifs invoqués par la demanderesse pour justifier son défaut de fournir au registraire une demande d'utilisation de la marque dans les délais prévus

were vague and imprecise and lacked concreteness, considering that the application for registration covered hundreds of wares and services. These new reasons were not sufficient to justify granting some time to allow the plaintiff to file one or more declarations of use for the balance of the services and wares listed in its application for registration. The Registrar properly exercised his discretion not to extend the time.

par la Loi n'étaient pas suffisants pour avoir un effet sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire du registraire. Les prétendus «nouveaux» motifs invoqués par M. Gattuso dans son affidavit en réalité n'en étaient pas: ils étaient vagues et imprécis et manquaient de concret considérant que la demande d'enregistrement couvrait des centaines de marchandises et services. Ces nouveaux motifs n'étaient pas suffisants pour justifier l'octroi d'un délai pour permettre le dépôt par la demanderesse d'une ou des déclarations d'usage pour les autres services et marchandises énumérés dans sa demande d'enregistrement. Le registraire a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire de ne pas prolonger le délai.

#### STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

*Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 16(3), 40(1) (as am. by S.C. 1993, c. 44, s. 231), (2) (as am. *idem*), (3) (as am. *idem*), (4), (5) (as am. *idem*), 47, 56.

#### CASES JUDICIALLY CONSIDERED

##### APPLIED:

*Molson Breweries v. John Labatt Ltd.*, [2000] 3 F.C. 145; (2000), 5 C.P.R. (4th) 180; 252 N.R. 91 (C.A.); *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 S.C.R. 27; (1998), 36 O.R. (3d) 418; 154 D.L.R. (4th) 193; 50 C.B.R. (3d) 163; 33 C.C.E.L. (2nd) 173; 221 N.R. 241; 106 O.A.C. 1; *Maple Lodge Farms Ltd. v. Government of Canada*, [1982] 2 S.C.R. 2; (1982), 137 D.L.R. (3d) 558; 44 N.R. 354; *Danjaq Inc. v. Zervas et al.* (1997), 75 C.P.R. (3d) 295; 135 F.T.R. 136 (F.C.T.D.).

##### CONSIDERED:

*Maple Lodge Farms Ltd. v. R.*, [1981] 1 F.C. 500; (1980), 114 D.L.R. (3d) 634; 42 N.R. 312 (C.A.); *Centennial Packers Ltd. v. Can. Packers Inc.* (1987), 13 C.I.P.R. 310; 15 C.P.R. (3d) 103; 13 F.T.R. 241 (F.C.T.D.).

##### REFERRED TO:

*Star-Kist Foods Inc. v. Canada (Registrar of Trade Marks)* (1988), 18 C.I.P.R. 237; 20 C.P.R. (3d) 53 (F.C.A.).

APPEAL from a decision of the Registrar of Trade-marks denying the plaintiff, under subsection 47(1) of the *Trade-marks Act*, an extension of time in which to file a declaration of commencement of use of its trademark "Oasis". Appeal dismissed.

#### LOIS ET RÈGLEMENTS

*Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 16(3), 40(1) (mod. par L.C. 1993, ch. 44, art. 231), (2) (mod. par L.C. 1999, ch. 31, art. 210), (3) (mod. par L.C. 1993, ch. 44, art. 231), (4), (5) (mod., *idem*), 47, 56.

#### JURISPRUDENCE

##### DÉCISIONS APPLIQUÉES:

*Brasseries Molson c. John Labatt Ltée*, [2000] 3 C.F. 145; (2000), 5 C.P.R. (4th) 180; 252 N.R. 91 (C.A.); *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 R.C.S. 27; (1998), 36 O.R. (3d) 418; 154 D.L.R. (4th) 193; 50 C.B.R. (3d) 163; 33 C.C.E.L. (2nd) 173; 221 N.R. 241; 106 O.A.C. 1; *Maple Lodge Farms Ltd. c. Gouvernement du Canada*, [1982] 2 R.C.S. 2; (1982), 137 D.L.R. (3d) 558; 44 N.R. 354; *Danjaq Inc. c. Zervas et al.* (1997), 75 C.P.R. (3d) 295; 135 F.T.R. 136 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

##### DÉCISIONS EXAMINÉES:

*Maple Lodge Farms Ltd. c. R.*, [1981] 1 C.F. 500; (1980), 114 D.L.R. (3d) 634; 42 N.R. 312 (C.A.); *Centennial Packers Ltd. c. Can. Packers Inc.* (1987), 13 C.I.P.R. 310; 15 C.P.R. (3d) 103; 13 F.T.R. 241 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

##### DÉCISION CITÉE:

*Star-Kist Foods Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1988), 18 C.I.P.R. 237; 20 C.P.R. (3d) 53 (C.A.F.).

APPEL de la décision du registraire des marques de commerce qui a refusé à la demanderesse, sous l'autorité du paragraphe 47(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, une prolongation de délai afin qu'elle puisse déposer une déclaration de commencement d'utilisation de sa marque de commerce «Oasis». Appel rejeté.

## APPEARANCES:

*Bruno Barrette and Pascal Lauzon* for plaintiff.

*Mariève Sirois-Vaillancourt* for defendant.

## SOLICITORS OF RECORD:

*Brouillette Charpentier Fortin*, Montréal, for plaintiff.

*Deputy Attorney General of Canada* for defendant.

*The following is the English version of the reasons for order rendered by*

LEMIEUX J.:

## A. INTRODUCTION

[1] By way of an appeal pursuant to section 56 of the *Trade-marks Act* [R.S.C., 1985, c. T-13] (the Act), A. Lassonde Inc. (Lassonde) is seeking to overturn the decision made by the Registrar of Trade-marks (Registrar), dated August 2, 2000, denying it, under subsection 47(1) of the Act, an extension of time in which to file a declaration of commencement of use of its "Oasis" trade-mark for some of the wares and services covered in its application for registration No. 511,133, for which the Registrar had issued a notice of allowance on January 31, 1997.

## B. BACKGROUND

[2] Lassonde's appeal occurs in the following context.

[3] An application for registration (the application) was filed with the Registrar by Lassonde on October 20, 1983, for the trade-mark "Oasis", which it proposed to use in the future in association with hundreds of wares and services identified in its application. This application for registration was assigned application number 511,133.

[4] On January 31, 1997, following an internal review of the application, approval by the Registrar for purposes of publication of the application, the publication of this application, objection proceedings by third parties and

## ONT COMPARU:

*Bruno Barrette et Pascal Lauzon* pour la demanderesse.

*Mariève Sirois-Vaillancourt* pour le défendeur.

## AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

*Brouillette Charpentier Fortin*, Montréal, pour la demanderesse.

*Le sous-procureur général du Canada* pour le défendeur.

*Voici les motifs de l'ordonnance rendus en français par*

LE JUGE LEMIEUX:

## A. INTRODUCTION

[1] Par moyen d'appel, en vertu de l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce* [L.R.C. (1985), ch. T-13] (la Loi) A. Lassonde Inc. (Lassonde) veut infirmer la décision rendue par le registraire des marques de commerce (registraire) le 2 août 2000, qui lui refusait, sous l'autorité du paragraphe 47(1) de la Loi, une demande de prolongation de délai afin qu'elle puisse déposer une déclaration de commencement d'utilisation de sa marque de commerce «Oasis» pour certaines des marchandises et des services visés par sa demande d'enregistrement n° 511,133 pour laquelle le registraire avait émis un avis d'admission le 31 janvier 1997.

## B. LA TOILE DE FOND

[2] L'appel logé par Lassonde se situe dans le contexte suivant.

[3] Une demande d'enregistrement (la demande) fut déposée par Lassonde auprès du registraire le 20 octobre 1983 pour la marque de commerce «Oasis» qu'elle propose d'utiliser dans l'avenir en association avec des centaines de marchandises et de services identifiés dans sa demande. Cette demande d'enregistrement se voit attribuer le numéro de demande 511,133.

[4] Suite à un examen interne de la demande, l'approbation par le registraire pour fins de publication de la demande, la publication de cette demande, des procédures d'opposition par de tiers parties et règlement ou

settlement or withdrawal of these objections, the Registrar issued a notice of allowance to Lassonde allowing it to proceed to registration of the trade-mark "Oasis" in association with the many wares and services specified in its application but, as the Registrar mentioned in the notice of allowance, provided the following requirement was met:

Pursuant to subsection 40(2) of the Trade-marks Act, a DECLARATION of use of the Trade-mark in Canada in association with the wares and/or services specified in the application must be filed on or before July 31, 1997 failing which the application shall be deemed abandoned pursuant to subsection 40(3) of the Act. [Emphasis added.]

[5] Lassonde was unable to file a declaration of use within the time prescribed by subsection 40(2) [as am. by S.C. 1993, c. 44, s. 231] of the Act and was obliged to ask the Registrar for an extension of time, which it did through its agents by a letter dated July 28, 1997, the essential part of which reads:

[TRANSLATION] The applicant respectfully requests an additional period of six months in order to be able to provide you with the required declaration of use, i.e. to **January 31, 1998**. [Defendant's Record, at p. 40.]

[6] On August 27, 1997, the Registrar granted the requested extension, in the following words:

In accordance with your request, you are hereby granted an extension of time until January 31, 1998, in which to comply with section 40(2) of the *Trade-marks Act*.

It is noted that if the declaration of use is not filed within the prescribed date, this application will be abandoned in compliance with section 40(3) of the Trade-marks Act. [Defendant's Record, page 41.] [Emphasis added.]

[7] On December 23, 1997, Lassonde filed a declaration of use but only for a small portion of the wares and services covered by the application. Furthermore, it advised the Registrar to [TRANSLATION] "note that the applicant still intends to use the mark in association with the rest of the wares and services. A declaration of use will be filed at an appropriate time." (Defendant's Record, page 28.)

retrait de ces oppositions, le 31 janvier 1997, le registraire émet à Lassonde un avis d'admission qui lui permet de procéder à l'enregistrement de la marque de commerce «Oasis» en association avec les multiples marchandises et services spécifiés dans sa demande mais, comme le registraire le mentionnait dans l'avis d'admission, à condition de satisfaire l'exigence suivante:

En conformité du paragraphe 40(2) de la Loi sur les marques de commerce, une DÉCLARATION indiquant que le requérant a commencé à utiliser la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises et/ou les services mentionnés dans la demande doit être fournie le ou avant le 31 juillet 1997 à défaut de quoi la demande sera réputée abandonnée en vertu du paragraphe 40(3) de la Loi. [Je souligne.]

[5] Lassonde n'est pas en mesure de déposer une déclaration d'usage à l'intérieur du délai prescrit par le paragraphe 40(2) [mod. par L.C. 1999, ch. 31, art. 210] de la Loi et se voit obligée de demander au registraire une prolongation de délai ce qu'elle fait par l'intermédiaire de ses agents par lettre du 28 juillet 1997 dont l'essentiel se lit:

La requérante demande respectueusement un délai additionnel de six mois pour être en mesure de vous fournir la déclaration d'usage requise, soit jusqu'au **31 janvier 1998**. [Dossier du défendeur, à la p. 40.]

[6] Le 27 août 1997, le registraire accorde cette prolongation demandée comme suit:

Conformément à votre demande, une prolongation de délai vous est accordée, et ce, jusqu'au 31 janvier 1998 pour vous permettre de satisfaire aux exigences de l'article 40(2) de la *Loi sur les marques de commerce*.

De plus, veuillez noter que si la déclaration d'emploi n'est pas produite avant la date prescrite, cette demande sera abandonnée conformément à l'article 40(3) de la Loi sur les marques de commerce. [Dossier du défendeur, page 41] [Je souligne.]

[7] Le 23 décembre 1997, Lassonde dépose une déclaration d'usage mais seulement pour une petite partie des marchandises et des services couverts par la demande. De plus, elle avise le registraire de «noter que la requérante a toujours l'intention d'utiliser la marque en liaison avec le reste des marchandises et services. Une déclaration d'usage sera déposée en temps opportun». (Dossier du défendeur, page 28.)

[8] On January 29, 1998, Lassonde was again obliged to request an additional extension of six months, telling the Registrar that it [TRANSLATION] “still intends to use the mark in association with the rest of the wares and services” (Defendant’s Record, page 42). On February 6, 1998, the Registrar granted an extension of time to July 31, 1998, in the same terms as those of August 27, 1997, but with the addition of a fourth paragraph which reads as follows:

You are reminded that under the conditions of Section 47(1) of the *Trade-marks Act*, the Registrar must be satisfied that the circumstances justify granting an extension of time fixed by this Act. [Plaintiff’s Record, page 76.] [Emphasis added.]

[9] The Registrar demanded that the declaration of use filed by Lassonde on December 23, 1997, be amended, and this was done on March 19, 1998. On July 10, 1998, the Registrar notified Lassonde that the amended declaration of use [TRANSLATION] “is now acceptable” and that this declaration [TRANSLATION] “is therefore a partial declaration” and advised it to [TRANSLATION] “take notice that if an application for an additional extension of time is not forwarded to our Office by July 31, 1998, the application will proceed to registration in association with the wares listed above”. (Plaintiff’s Record, page 67.)

[10] On July 13, 1998, Lassonde filed a new request for an additional six months, i.e. until January 31, 1999, in order to be able to provide the Registrar with the required declaration of use. Lassonde justified its request by telling the Registrar [TRANSLATION] “in fact, the applicant should soon be signing some commercial agreements needed for the use of the mark and still intends to use the mark in association with the other wares included in the application” (emphasis added) (Plaintiff’s Record, page 66). On August 11, 1998, Lassonde was granted the extension by the Registrar on the same conditions as those stated by the Registrar in his letter of February 6, 1998, with the exception that the final paragraph was in boldface type (Plaintiff’s Record, page 65), i.e. the reminder that under subsection 47(1) of the Act, the Registrar must be satisfied that the circumstances justify an extension.

[11] Notwithstanding the fact that on July 10, 1998, the Registrar had accepted the partial declaration of use

[8] Le 29 janvier 1998, Lassonde se voit de nouveau obligée de demander une prolongation additionnelle de six mois indiquant au registraire qu’elle «a toujours l’intention d’utiliser la marque en liaison avec le reste des marchandises et services» (dossier du défendeur, page 42). Le 6 février 1998, le registraire accorde une prolongation de délai jusqu’au 31 juillet 1998, dans les mêmes termes que ceux du 27 août 1997, mais avec l’ajout d’un quatrième paragraphe se lisant comme suit:

Nous vous rappelons qu’en vertu de l’article 47(1) de la loi, le registraire doit être convaincu que les circonstances justifient l’octroi d’une prolongation du délai fixé par la présente loi. [Dossier de la demanderesse, page 76.] [Je souligne.]

[9] Le registraire exige que la déclaration d’usage déposée par Lassonde le 23 décembre 1997 soit modifiée ce qui fut fait le 19 mars 1998. Le 10 juillet 1998, le registraire avise Lassonde que la déclaration d’usage modifiée «est maintenant acceptable» lui indiquant que cette déclaration «est donc une déclaration partielle» et l’avisant de «prendre note que si une demande de prolongation de délai additionnelle n’est pas acheminée à notre Bureau d’ici le 31 juillet 1998, la demande procédera à l’enregistrement en liaison avec les marchandises énumérées ci-dessus». (Dossier de la demanderesse, page 67.)

[10] Le 13 juillet 1998, Lassonde dépose une nouvelle demande de délai additionnel de six mois, c’est-à-dire jusqu’au 31 janvier 1999, pour être en mesure de fournir au registraire la déclaration d’usage requise. Lassonde motive sa demande en disant au registraire «en effet, la requérante devrait conclure sous peu des ententes commerciales nécessaires à l’exploitation de la marque et a toujours l’intention d’utiliser la marque en relation avec les autres marchandises comprises à la demande» (je souligne) (dossier de la demanderesse, page 66). Lassonde se voit accorder par le registraire le 11 août 1998 la prolongation aux mêmes conditions que celles formulées par le registraire dans sa lettre du 6 février 1998 à l’exception que le dernier paragraphe est en caractère gras (dossier de la demanderesse, page 65) c’est-à-dire le rappel qu’en vertu de l’article 47(1) de la Loi, il doit être convaincu que les circonstances justifient une prolongation.

[11] Nonobstant le fait d’avoir le 10 juillet 1998 accepté la déclaration d’usage partielle déposée par

filed by Lassonde, he refused to issue it a certificate of registration for the wares covered by this partial declaration of use, citing a notice dated August 7, 1991.

[12] Lassonde reacted to this refusal of the Registrar in a letter to the Registrar dated November 19, 1998 (Plaintiff's Record, page 62), in which it submitted that the notice of August 7, 1991 could not justify his refusal since [TRANSLATION] "this notice does not state anywhere that a certificate of registration cannot be issued for a portion of the wares following the filing of a declaration of partial use, and that a second can be issued following the filing of a second declaration of use for the balance of the wares" (emphasis added). Lassonde argues that this notice of August 7, 1991 [TRANSLATION] "only states that if the wares indicated in the declaration of use are not all the wares indicated in the application, the certificate of registration will include only those wares indicated in the declaration of use", adding [TRANSLATION] "moreover, nothing in the Act prevents such a procedure. On the contrary, subsection 40(2) allows this procedure. Furthermore, this procedure is consistent with the one on a request for extension of the statement of the wares."

[13] Lassonde demanded that the Registrar issue it a certificate of registration for the declarations of use it had filed (those of July 10, 1998 and November 12, 1998, attached to the letter of its agents dated November 19, 1998).

[14] After an exchange of letters, the Registrar, on May 13, 1999, granted an extension until July 31, 1999, warning Lassonde to [TRANSLATION] "note that if no reply is filed within the prescribed times, this application will proceed to registration in association with the partial declaration of June 9, 1998. If applicable, when the mark is registered, you may file a request to extend the statement of the wares/services and costs of \$300 will then be required." (Registrar's emphasis) (Plaintiff's Record, page 57).

[15] In the same letter, the Registrar justified his refusal to issue a certificate of registration in association with the partial declarations of use, saying [TRANSLA-

Lassonde, le registraire, s'appuyant sur un avis du 7 août 1991, refuse de lui émettre un certificat d'enregistrement pour les marchandises visées par cette déclaration d'usage partielle.

[12] Lassonde réagit à ce refus du registraire par lettre à ce dernier en date du 19 novembre 1998 (dossier de la demanderesse, page 62) dans laquelle elle soumet à celui-ci que l'avis du 7 août 1991 ne peut justifier son refus puisque «[C]et avis ne mentionne aucunement qu'un certificat d'enregistrement ne peut être émis pour une partie des marchandises suite au dépôt d'une déclaration d'usage partiel, et qu'un deuxième puisse être émis suite au dépôt d'une deuxième déclaration d'usage pour la balance des marchandises» (je souligne). Lassonde prétend que cet avis du 7 août 1991 «ne fait que mentionner que si les marchandises indiquées à la déclaration d'usage ne sont pas toutes celles qui sont indiquées dans la demande, alors le certificat d'enregistrement ne comprendra que ces marchandises indiquées à la déclaration d'usage» ajoutant «d'ailleurs, rien dans la loi n'empêche une telle procédure. Au contraire, le paragraphe 40(2) permet cette procédure. De plus, cette procédure s'accorde avec celle d'une demande d'extension de l'état déclaratif des marchandises».

[13] Lassonde exige du registraire qu'il émette un certificat d'enregistrement pour les déclarations d'usage déposées, (celle du 10 juillet 1998 et celle du 12 novembre 1998 jointe à la lettre de ses agents du 19 novembre 1998).

[14] Après un échange de lettres, le registraire, le 13 mai 1999, accorde une prolongation et ce jusqu'au 31 juillet 1999, avertissant Lassonde de «noter que si aucune réponse n'est produite dans les délais prescrits, cette demande procédera à l'enregistrement en liaison avec la déclaration partielle du 9 juin 1998. Le cas échéant, lorsque la marque sera enregistrée, il vous sera possible de produire une demande pour étendre l'état déclaratif des marchandises/services et des frais de 300\$ seront alors requis» (le registraire souligne) (dossier de la demanderesse, page 57).

[15] Dans cette même lettre le registraire justifie son refus d'émettre un certificat d'enregistrement en liaison avec les déclarations d'usage partielles notant «nous

TION] “we remind you that section 40(2) of the Act clearly states that the Registrar registers a trade-mark and issues a certificate of its registration on receipt of a declaration” and that “if an extension of time is granted, the mark remains pending. It is therefore not registered.”

[16] A further extension, until January 31, 2000, was granted by the Registrar on August 13, 1999, pursuant to a request dated July 29, 1999 by Lassonde, which justified this extension again on the ground that it [TRANSLATION] “should soon be signing some commercial agreements needed for the use of the mark and still intends to use the mark in association with the other wares included in the application” (Plaintiff’s Record, page 56).

[17] On February 25, 2000, Lassonde was met with a refusal by the Registrar to extend the time in which to file a declaration of use, pursuant to a request by Lassonde dated January 28, 2000, in which it justified the need for an extension on the same grounds it had expressed in its application of July 29, 1999, i.e. [TRANSLATION] “to enable the applicant to sign the commercial agreements in relation to the use of the trade-mark in association with the other wares included in its application”. Here is what the Registrar stated:

[TRANSLATION]

We acknowledge receipt of your correspondence of January 28, 2000.

The reasons set out in your letter are not considered sufficient to justify a further extension of time.

You are hereby notified, therefore, that if the requirements set out in the notice of allowance issued January 31, 1997, have not been fulfilled by April 25, 2000, the application will proceed to registration in association with the other claims.

Please take notice that no further extension of time will be granted unless considerable and substantial reasons are submitted that clearly justify the granting of an additional extension of time. [Defendant’s Record, page 54.]

[18] By a letter dated April 25, 2000, Lassonde raised with the Registrar the issue of the extension of time for

vous rappelons que l’article 40(2) de la Loi indique clairement que le registraire enregistre une marque de commerce et délivre un certificat de son enregistrement après avoir reçu une déclaration» et que «si une prolongation de délai est octroyée, la marque reste en instance. Elle n’est donc pas enregistrée».

[16] Une autre prolongation, et ce jusqu’au 31 janvier 2000, est accordée par le registraire le 13 août 1999, suite à la demande du 29 juillet 1999 de Lassonde qui justifiait cette prolongation encore au motif qu’elle «devrait conclure sous peu des ententes commerciales nécessaires à l’exploitation de la marque et a toujours l’intention d’utiliser la marque en relation avec les autres marchandises comprises à la demande» (dossier de la demanderesse, page 56).

[17] C’est le 25 février 2000 que Lassonde essuie le refus du registraire de prolonger le délai pour qu’elle puisse déposer une déclaration d’usage suite à la demande de Lassonde du 28 janvier 2000 dans laquelle elle justifiait la nécessité d’une prolongation aux mêmes motifs qu’elle exprimait dans sa demande du 29 juillet 1999, c’est-à-dire, «afin de permettre à la requérante de conclure les ententes commerciales relatives à l’exploitation de la marque de commerce en liaison avec les autres marchandises comprises dans sa demande». Voici comment le registraire s’exprime:

Nous accusons réception de votre correspondance du 28 janvier 2000.

Les raisons exposées dans votre lettre ne sont pas jugées suffisantes pour justifier toute autre prorogation de délai.

Vous êtes donc avisé par la présente que si les exigences exposées dans la notification d’acceptation émise le 31 janvier 1997 n’ont pas été remplies avant le 25 avril 2000, la demande procédera à l’enregistrement en liaison avec les autres revendications.

Veillez prendre note qu’aucune autre prorogation de délai ne sera accordée à moins que des raisons considérables et substantielles ne soient soumises, lesquelles justifient clairement l’octroi d’une prorogation de délai additionnelle. [Dossier du défendeur, page 54.]

[18] Par lettre du 25 avril 2000, Lassonde aborde avec le registraire la question de la prolongation de délai pour

the rest of the wares and services covered by the 1983 application. Lassonde's trade-mark agents submitted [TRANSLATION] "that the applicant is entitled to obtain one or more additional six-month extension(s) of time". They referred to the notice of August 7, 1991 which, they said, "does not state anywhere that a certificate of registration cannot be issued for a portion of the wares following the filing of a declaration of partial use, and that a second can be issued following the filing of a second declaration of use for the balance of the wares following a partial extension of time". The arguments advanced by Lassonde's agents were similar to those expressed by them in their letter of November 19, 1998.

[19] The last two paragraphs of their letter of April 25, 2000, read as follows:

[TRANSLATION] In view of the reasons expressed in your recent correspondence, we request a final decision by the Registrar of Trade-marks concerning the issuance of a registration for a portion of the wares pursuant to the filing of a partial declaration of use and the grant of the requested extension(s) of time concerning the filing of subsequent declarations of use for the purposes of issuing a second trade-mark registration, in order to appeal this decision to the Trial Division of the Federal Court of Canada.

The extensions of time requested by the applicant are justified by the fact that it has not yet managed to find suppliers and distributors for all the wares and services covered by this application, but the applicant maintains its intention to use the trade-mark either itself or through licensees. [Emphasis added.]

## C. THE DECISION

[20] The decision of the Registrar that Lassonde is challenging is dated August 2, 2000, and was made against the background described above.

[21] On August 2, 2000, the Registrar acknowledged receipt of the letter of April 25, 2000, sent by Lassonde's agents, stating that we [TRANSLATION] "have noted your observations". The balance of this letter reads as follows:

[TRANSLATION] Following a detailed review of your file, we note that the application was filed on October 20, 1983. The application has been pending for seventeen years.

le reste des marchandises et services couverts par la demande de 1983. Les agents de marque de commerce pour Lassonde soumettent «que la requérante est en droit d'obtenir une ou plusieurs prolongation(s) de délai additionnelle(s) de six mois». Ils se réfèrent à l'avis du 7 août 1991 qui, selon eux, «ne mentionne aucunement qu'un enregistrement ne peut être émis pour une partie des marchandises suite au dépôt d'une déclaration d'usage partiel, et qu'un deuxième puisse être émis suite au dépôt d'une deuxième déclaration d'usage pour la balance des marchandises suite à une prolongation de délai partielle». Les arguments avancés par les agents de Lassonde sont semblables à ceux exprimés par eux dans leur lettre du 19 novembre 1998.

[19] Les deux derniers paragraphes de leur lettre du 25 avril 2000 se lisent comme suit:

Compte tenu des motifs exprimés dans vos dernières correspondances, nous requérons une décision finale du Registraire des marques de commerce concernant la délivrance d'un enregistrement pour une partie des marchandises suite au dépôt d'une déclaration d'usage partielle et l'octroi de la(des) prolongation(s) de délai demandée(s) concernant la production de déclarations d'usage subséquentes aux fins de la délivrance d'un deuxième enregistrement de marque de commerce, afin de porter cette décision en appel devant la Division de la première instance de la Cour fédérale du Canada.

Les prolongations de délai demandées par la requérante sont justifiées par le fait que celle-ci n'a pas encore réussi à trouver des fournisseurs et des distributeurs pour l'ensemble des marchandises et services visés par la présente demande, mais la requérante maintient son intention d'utiliser la marque de commerce soit elle-même ou par le biais de licenciés. [Je souligne.]

## C. LA DÉCISION

[20] La décision du registraire que Lassonde conteste est en date du 2 août 2000 et a été prise dans le contexte de la toile de fond décrite ci-haut.

[21] Le 2 août 2000, le registraire accuse réception de la lettre du 25 avril 2000 envoyée par les agents de Lassonde indiquant que nous «avons pris note de vos observations». La balance de cette lettre se lit comme suit:

Suite à une révision détaillée de votre dossier, nous constatons que la demande a été déposée le 20 octobre 1983. La demande est en instance depuis dix-sept ans.

Please note that no further extension of time will be granted, for “the fact that the applicant has not yet managed to find suppliers and distributors for all the wares and services covered by this application” is not considered by the Registrar of Trade-marks to be significant and substantial reason to justify granting an additional extension of time.

As requested in your letter of April 25, 2000, please find attached hereto the certificate of registration issued for the wares indicated in the declarations of June 9, 1998 and April 25, 2000. [Defendant’s Record, page 55.] [Emphasis added.]

#### D. ADDITIONAL EVIDENCE IN THIS COURT

[22] Subsection 56(5) of the Act allows additional evidence in this Court. Two affidavits were filed by Lassonde: that of Jean Gattuso, now Lassonde’s chief executive officer, and that of Micheline Tellier, an employee of Lassonde’s solicitors and trade-mark agents.

[23] Mr. Gattuso deposes that Lassonde has for many years been making extended use of its trade-mark “Oasis” either by itself or through various licensees in various areas, and he gives some illustrations of this. He says the “Oasis” mark has been used in association with some restaurant services, the operations of a beverage room and a restaurant, some operating services of a natural foods and distilled water distribution store, health and beauty care services, some operating services of an aesthetics and health and beauty care establishment and natural foods store, and with some valves for the operation and adjustment of a system of underground irrigation and pressure regulators for underwater diving.

[24] Mr. Gattuso deposes that Lassonde is a business that depends a lot on its “Oasis” trade-mark [TRANSLATION] “which constitutes one of its major assets. As illustrated earlier in paragraph 4 of my affidavit, Lassonde has experience in establishing licences for its trade-mark in various fields. And Lassonde is serious in its intention to use the “Oasis” trade-mark with the wares and services hereinafter listed and its attempts to find suppliers, distributors and/or licensees for the marketing in particular of promotional items to be sold in the

Veillez noter qu’aucune autre prorogation de délai ne sera accordée car «le fait que la requérante n’a pas encore réussi à trouver des fournisseurs et des distributeurs pour l’ensemble des marchandises et services visés par la présente demande» n’est pas considéré par le Registraire des marques de commerce comme étant des raisons considérables et substantielles pour justifier l’octroi d’une prorogation de délai additionnelle.

Tel que requis dans votre lettre du 25 avril 2000, veuillez trouver ci-joint le certificat d’enregistrement émis pour les marchandises indiquées dans les déclarations du 9 juin 1998 et du 25 avril 2000. [Dossier du défendeur, page 55.] [Je souligne.]

#### D. LA PREUVE ADDITIONNELLE DEVANT CETTE COUR

[22] Le paragraphe 56(5) de la Loi permet une preuve additionnelle devant cette Cour. Deux affidavits furent déposés par Lassonde: celui de Jean Gattuso, présentement président et directeur général chez Lassonde et celui de Micheline Tellier à l’emploi des avocats et agents de marques de commerce de Lassonde.

[23] M. Gattuso dépose que Lassonde, depuis plusieurs années, fait un usage étendu de sa marque de commerce «Oasis» soit par elle-même ou par le billet de divers licenciés dans divers domaines et il en donne des illustrations. Il indique que la marque «Oasis» a été utilisée en association avec des services de restauration, les opérations d’un débit de boisson et d’un établissement de restauration, des services d’opération d’un magasin d’alimentation naturelle et de distribution d’eau distillée, les services de soins de santé et de beauté, des services d’opération d’un établissement d’esthétique et de soins de santé et de beauté et de commerce d’alimentation naturelle et aussi avec des valves pour l’opération et l’ajustement d’un système d’irrigation souterraine et des régulateurs de pression pour la plongée sous-marine.

[24] M. Gattuso dépose que Lassonde est une entreprise qui mise beaucoup sur sa marque de commerce «Oasis» «laquelle constitue un de ses actifs importants. Tel qu’illustré plus avant au paragraphe 4 de mon affidavit, Lassonde possède une expérience au niveau de la mise en place de licences de sa marque de commerce dans différents domaines. Aussi, Lassonde est-elle sérieuse dans son intention d’utiliser la marque de commerce «Oasis» avec les marchandises et services ci-après énumérés et ses démarches afin de trouver des

normal course of business and/or of the following wares and services covered by revised registration application No. 511,133 dated August 26, 1997". And at that point his affidavit lists again the several hundred products and services listed in the application filed in 1983.

[25] Paragraphs 6 and 7 of his affidavit read as follows:

[TRANSLATION]

6. The delays encountered by Lassonde in relation to the marketing of the wares and services referred to earlier are occasioned in particular by the consolidation and establishment of a licensing department within Lassonde;
7. Likewise, Lassonde must continue and order studies on the marketing of some of the wares and some of the services referred to earlier, which may not be profitable in view of the costs and standards prevailing in Canada;

[26] In her affidavit, Micheline Tellier produces the application for registration dated October 20, 1983, for the trade-mark "Oasis" bearing the application number 511,133, a copy of the revised allowance for registration dated August 26, 1997, a copy of the notice of allowance and a certified copy of the review file pertaining to the registration application for the period between July 18, 1997 and August 2, 2000. She lists a number of Canadian registrations that Lassonde holds in regard to the "Oasis" trade-mark.

#### E. RELEVANT STATUTORY PROVISIONS AND NOTICES

[27] Sections 40 [as am. by S.C. 1993, c. 44, s. 231], 47 and 56 of the Act provide:

40. (1) When an application for registration of a trade-mark, other than a proposed trade-mark, is allowed, the Registrar shall register the trade-mark and issue a certificate of its registration.

(2) When an application for registration of a proposed trade-mark is allowed, the Registrar shall give notice to the applicant accordingly and shall register the trade-mark and

fournisseurs, distributeurs et/ou licenciés pour la commercialisation notamment soit d'items promotionnels à être vendus dans le cours normal du commerce et/ou des marchandises et services suivants visés par la demande d'enregistrement révisée datée du 26 août 1997 portant le n° 511,133». Et là, son affidavit énumère encore les plusieurs centaines de produits et services énumérés dans sa demande déposée en 1983.

[25] Les paragraphes 6 et 7 de son affidavit se lisent comme suit:

6. Les délais encourus par Lassonde relativement à la commercialisation des marchandises et services mentionnés plus avant sont occasionnés notamment par la consolidation et la mise en place d'un département de licensing au sein de Lassonde;
7. Également, Lassonde doit poursuivre et commander des études relativement à la commercialisation de certaines des marchandises et certains des services mentionnés plus avant, qui peuvent ne pas être rentables selon les coûts et normes prévalant au Canada;

[26] Dans son affidavit, Micheline Tellier produit la demande d'enregistrement en date du 20 octobre 1983 pour la marque de commerce «Oasis» portant le numéro de demande 511,133, la copie de la demande d'enregistrement révisée datée du 26 août 1997, la copie de l'avis d'admission et une copie certifiée du dossier d'examen relatif à la demande d'enregistrement pour la période comprise entre le 18 juillet 1997 et le 2 août 2000. Elle énumère plusieurs enregistrements canadiens dont Lassonde est titulaire en regard de la marque de commerce «Oasis».

#### E. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET AVIS PERTINENTS

[27] Les articles 40 [mod. par L.C. 1993, ch. 44, art. 231; 1999, ch. 31, art. 210], 47 et 56 de la Loi se lisent:

40. (1) Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce, autre qu'une marque de commerce projetée, est admise, le registraire inscrit la marque de commerce et délivre un certificat de son enregistrement.

(2) Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce projetée est admise, le registraire en donne avis au requérant. Il enregistre la marque de commerce et délivre un

issue a certificate of registration on receipt of a declaration that the use of the trade-mark in Canada, in association with the wares or services specified in the application, has been commenced by

- (a) the applicant;
- (b) the applicant's successor in title; or
- (c) an entity that is licensed by or with the authority of the applicant to use the trade-mark, if the applicant has direct or indirect control of the character or quality of the wares or services.

(3) An application for registration of a proposed trade-mark shall be deemed to be abandoned if the Registrar has not received the declaration referred to in subsection (2) before the later of

(a) six months after the notice by the Registrar referred to in subsection (2), and

(b) three years after the date of filing of the application in Canada.

(4) Registration of a trade-mark shall be made in the name of the applicant therefor or his transferee, and the day on which registration is made shall be entered on the register, and the registration takes effect on that day.

(5) For the purposes of subsection (3), section 34 does not apply in determining when an application for registration is filed.

...

47. (1) If, in any case, the Registrar is satisfied that the circumstances justify an extension of the time fixed by this Act or prescribed by the regulations for the doing of any act, he may, except as in this Act otherwise provided, extend the time after such notice to other persons and on such terms as he may direct.

(2) An extension applied for after the expiration of the time fixed for the doing of an act or the time extended by the Registrar under subsection (1) shall not be granted unless the prescribed fee is paid and the Registrar is satisfied that the failure to do the act or apply for the extension within that time or the extended time was not reasonably avoidable.

...

56. (1) An appeal lies to the Federal Court from any decision of the Registrar under this Act within two months from the date on which notice of the decision was dispatched

certificat de son enregistrement après avoir reçu une déclaration portant que le requérant, son successeur en titre ou l'entité à qui est octroyée, par le requérant ou avec son autorisation, une licence d'emploi de la marque aux termes de laquelle il contrôle directement ou indirectement les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services a commencé à employer la marque de commerce au Canada, en liaison avec les marchandises ou services spécifiés dans la demande.

(3) La demande d'enregistrement d'une marque de commerce projetée est réputée abandonnée si la déclaration mentionnée au paragraphe (2) n'est pas reçue par le registraire dans les six mois qui suivent l'avis donné aux termes du paragraphe (2) ou, si la date en est postérieure, à l'expiration des trois ans qui suivent la production de la demande au Canada.

(4) L'enregistrement d'une marque de commerce est opéré au nom de l'auteur de la demande ou de son cessionnaire. Il est fait mention, sur le registre, du jour de l'enregistrement, lequel prend effet le même jour.

(5) Il n'est pas tenu compte de l'article 34 pour l'application du paragraphe (3).

[...]

47. (1) Si, dans un cas donné, le registraire est convaincu que les circonstances justifient une prolongation du délai fixé par la présente loi ou prescrit par les règlements pour l'accomplissement d'un acte, il peut, sauf disposition contraire de la présente loi, prolonger le délai après l'avis aux autres personnes et selon les termes qu'il lui est loisible d'ordonner.

(2) Une prorogation demandée après l'expiration de pareil délai ou du délai prolongé par le registraire en vertu du paragraphe (1) ne peut être accordée que si le droit prescrit est acquitté et si le registraire est convaincu que l'omission d'accomplir l'acte ou de demander la prorogation dans ce délai ou au cours de cette prorogation n'était pas raisonnablement évitable.

[...]

56. (1) Appel de toute décision rendue par le registraire, sous le régime de la présente loi, peut être interjeté à la Cour fédérale dans les deux mois qui suivent la date où le registraire

by the Registrar or within such further time as the Court may allow, either before or after the expiration of the two months.

(2) An appeal under subsection (1) shall be made by way of notice of appeal filed with the Registrar and in the Federal Court.

(3) The appellant shall, within the time limited or allowed by subsection (1), send a copy of the notice by registered mail to the registered owner of any trade-mark that has been referred to by the Registrar in the decision complained of and to every other person who was entitled to notice of the decision.

(4) The Federal Court may direct that public notice of the hearing of an appeal under subsection (1) and of the matters at issue therein be given in such manner as it deems proper.

(5) On an appeal under subsection (1), evidence in addition to that adduced before the Registrar may be adduced and the Federal Court may exercise any discretion vested in the Registrar. [Underlining added.]

[28] The notice of August 7, 1991, reads:

#### NOTICE

When the statement of wares or services stipulated in a declaration filed pursuant to Section 40(2) is confined to part of the wares or services identified in the allowed application, the certificate of registration will automatically be confined to the wares or services identified in the declaration, as far as the proposed use is concerned. [Emphasis added.]

[29] The notice of February 4, 1998, reads:

[TRANSLATION] Section 40(3) of the Trade-marks Act provides that an application for registration of a proposed trade-mark shall be deemed to be abandoned if a Declaration of Use is not received by the office before the later of six months from the date of the notice of Allowance or three years from the date of filing the application in Canada.

The office currently grants extensions of time of six months upon expiration of the time limit to file a Declaration of Use if the request is justified and the prescribed \$50.00 fee is received by the office.

Effective immediately, upon the expiration of three years from the initial deadline to file a Declaration of Use provided in the Notice of Allowance, the office will require significant substantive reasons which clearly justify a further extension of

a expédié l'avis de la décision ou dans tel délai supplémentaire accordé par le tribunal, soit avant, soit après l'expiration des deux mois.

(2) L'appel est interjeté au moyen d'un avis d'appel produit au bureau du registraire et à la Cour fédérale.

(3) L'appelant envoie, dans le délai établi ou accordé par le paragraphe (1), par courrier recommandé, une copie de l'avis au propriétaire inscrit de toute marque de commerce que le registraire a mentionnée dans la décision sur laquelle porte la plainte et à toute autre personne qui avait droit à un avis de cette décision.

(4) Le tribunal peut ordonner qu'un avis public de l'audition de l'appel et des matières en litige dans cet appel soit donné de la manière qu'il juge opportune.

(5) Lors de l'appel, il peut être apporté une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire, et le tribunal peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi. [Je souligne.]

[28] L'avis du 7 août 1991 se lit comme suit:

#### AVIS

Lorsque le libellé des marchandises ou services spécifiés dans une déclaration produite sous l'article 40(2) est restreint à une partie des marchandises ou services identifiés dans la demande d'enregistrement acceptée, le certificat d'enregistrement sera automatiquement restreint aux marchandises ou services identifiés dans la déclaration, en autant qu'une intention d'emploi soit concernée. [Je souligne.]

[29] L'avis du 4 février 1998 se lit comme suit:

Le paragraphe 40(3) de la Loi sur les marques de commerce indique qu'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce projetée est réputée avoir été abandonnée si une déclaration relative à l'emploi n'est pas reçue au plus tard dans les 6 mois suivant l'envoi de l'avis d'admission ou dans les 3 ans suivant la date du dépôt de la demande au Canada.

Le Bureau octroie présentement des prolongations de délai de 6 mois lorsque le délai pour déposer la déclaration d'emploi est expiré si la requête est justifiée et que le droit prescrit de 50,00 \$ est acquitté.

À compter d'aujourd'hui, à l'expiration du délai de 3 ans à compter de la date indiquée dans l'avis d'admission pour soumettre une déclaration d'emploi, le Bureau exigera des raisons considérables et substantielles pour justifier l'octroi

time and which set out in detail the reason(s) why it is not yet possible to file a Declaration of Use. The prescribed fee of \$50.00 is required for each request.

Extensions of time of one year will generally be granted upon request when an applicant is awaiting approval for a product from a Government Department.

This new practice will apply to all requests received by the Office after the publication date of this notice. [Emphasis added.]

## F. POSITION OF THE PARTIES

### (a) Of the plaintiff

[30] Lassonde cites a number of reasons to overturn the Registrar's decision.

(1) It attacks the Registrar's notice dated August 7, 1991, concerning the interpretation of subsection 40(2) of the Act and contends, on the one hand, that under this subsection the Registrar may issue a certificate of registration for a portion of the wares and services following the filing of a partial declaration of use and, on the other hand, that a supplementary certificate of registration may be granted following the filing of a second declaration of use for the balance of the enumerated wares and services following an extension of time granted by the Registrar pursuant to section 47 of the Act.

(2) Lassonde further contends that the Registrar could not justify his decision concerning the notice of August 7, 1991, since in doing so he is legislating although he has no authority to do this, and it cites the principle of *delegatus non potest delegare*.

(3) Lassonde adds that it satisfies the requirements of subsections 40(2) and 40(3) in filing declarations of use, which allows a registration to be issued for a portion of the wares and services enumerated in the application following the filing of these declarations of partial use and that an extension of time may be granted under section 47 of the Act.

(4) The Registrar wrongly exercised his discretion in refusing the requested extension of the time: (a) he considered himself bound by the February 4, 1998, guideline concerning the reasons for granting a further extension of time to allow the filing of a declaration of

d'une autre prolongation de délai ainsi que des détails spécifiques empêchant le dépôt de la déclaration d'emploi. Le droit prescrit de 50,00 \$ doit être acquitté pour chaque demande.

Des prolongations de délai d'un an seront généralement accordées lorsqu'un requérant est en attente d'une approbation gouvernementale pour un produit.

Cette nouvelle pratique s'applique à toutes les demandes de prorogation de délai reçues après la date de publication du présent avis. [Je souligne.]

## F. LA POSITION DES PARTIES

### a) De la demanderesse

[30] Lassonde invoque plusieurs moyens pour infirmer la décision du registraire.

1) Elle attaque l'avis du registraire en date du 7 août 1991 concernant l'interprétation au paragraphe 40(2) de la Loi et prétend qu'en vertu de ce paragraphe, le registraire peut d'une part émettre un certificat d'enregistrement pour une partie des marchandises et services suite au dépôt d'une déclaration d'usage partielle et, d'autre part, qu'un certificat d'enregistrement supplémentaire puisse être octroyé suite au dépôt d'une deuxième déclaration d'usage pour la balance des marchandises et services énumérés suite à une prolongation de délai accordée par le registraire en vertu de l'article 47 de la Loi.

2) De plus, Lassonde prétend que le registraire ne pouvait justifier sa décision sur l'avis du 7 août 1991 puisque ce faisant, il légifère alors qu'il ne détient aucun pouvoir pour ce faire, invoquant le principe de *delegatus non potest delegare*.

3) Lassonde ajoute qu'elle satisfait les exigences des paragraphes 40(2) et 40(3) en produisant les déclarations d'utilisation, ce qui permet qu'un enregistrement puisse être émis pour une partie des marchandises et services énumérés dans la demande suite au dépôt de ces déclarations d'usage partiel et qu'une prolongation de délai puisse être accordée en vertu de l'article 47 de la Loi.

4) Le registraire a mal exercé sa discrétion en refusant la prolongation du délai demandé: a) il s'est considéré lié par la directive du 4 février 1998 sur les raisons justificatives pour l'octroi d'une autre prolongation de délai afin de permettre le dépôt d'une déclaration

use; (b) he wrongly exercised his discretion in the application of the reasons set out by Lassonde to justify its request for time in which to file a declaration of use; and (c) he based himself on irrelevant considerations in the exercise of his discretion.

(b) Of the defendant

[31] The point of departure in deciding the Lassonde appeal is in subsections 40(2) and 40(3) of the Act. Subsection 40(2) applies to registration of a proposed trade-mark, which is the case in Lassonde's registration application, and this subsection establishes the conditions under which the Registrar shall register such a trade-mark and shall issue a certificate. Subsection 40(3) also applies to a proposed trade-mark and prescribes the circumstances in which an application for registration of a proposed trade-mark is deemed to be abandoned, i.e. six months after the notice of allowance or three years after the date of filing of the application, whichever is most advantageous for the applicant.

[32] The Registrar agrees that under subsection 47(1), he has the power to extend the six-month period provided in subsection 40(2) one or more times. Concerning such a request for extension, the Registrar writes in his memorandum:

[TRANSLATION]

24. . . the administrative policies of the Registrar and the authorities provide that:

During the three years following the expiration of the 6 months of the notice of allowance, the circumstances convincing the Registrar that the extension should be granted must be given. During this period, the reasons cited do not have to be significant and substantive; however, a valid excuse must be provided;

Once the three years following the expiration of the 6 months of the notice of allowance, the reasons provided must be significant and substantial. The conditions for granting an extension are therefore more demanding.

[33] The authority granted by Parliament under subsection 47(1) of the Act is a discretionary authority,

d'usage; b) il a mal exercé sa discrétion dans l'application des motifs exposés par Lassonde afin de justifier sa demande de prolongation pour déposer une déclaration d'usage; et c) il s'est fondé sur des considérations non pertinentes dans l'exercice de sa discrétion.

b) Du défendeur

[31] Le point de départ pour trancher l'appel de Lassonde réside dans les paragraphes 40(2) et 40(3) de la Loi. Le paragraphe 40(2) s'applique à une marque de commerce projetée (*registration of a proposed trade-mark*) ce qui est le cas de la demande d'enregistrement de Lassonde et ce paragraphe établit les conditions sous lesquelles le registraire doit enregistrer une telle marque de commerce et doit émettre un certificat. Le paragraphe 40(3) s'applique aussi à une marque de commerce projetée et prescrit les circonstances où une demande d'enregistrement d'une marque de commerce projetée est réputée être abandonnée, c'est-à-dire, soit six mois après l'avis d'admission ou trois ans après le dépôt d'une demande d'enregistrement selon ce qui est le plus avantageux pour le requérant.

[32] Le registraire convient, qu'en vertu du paragraphe 47(1), il a le pouvoir de prolonger le délai de six mois visé au paragraphe 40(2) soit une ou plusieurs fois. Concernant une telle demande de prolongation, le registraire dans son mémoire écrit:

24. [. . .] les politiques administratives du Registraire et la doctrine énoncent ce qui suit:

Pendant la période de trois ans suivant l'expiration de la période de six mois de l'avis d'admission, les circonstances justifiant le Registraire d'accorder la prolongation doivent être fournies. Durant cette période, les raisons invoquées n'ont pas à être significatives et substantielles; toutefois, une excuse valable doit être fournie;

Après que soit terminée la période de trois ans suivant l'expiration de la période de six mois de l'avis d'admission, les raisons soumises doivent être significatives et substantielles. Les conditions d'octroi d'une prolongation sont donc plus exigeantes.

[33] Le pouvoir accordé par le législateur selon le paragraphe 47(1) de la Loi est un pouvoir

his decision is purely administrative and the Court will intervene only in cases where facts have been omitted or there is a *prima facie* error in the case, or if there is some irregularity in the procedure that materially affects the final decision.

[34] As to the new evidence in this Court, the defendant submits that the question is whether this new evidence is sufficient to persuade it that the plaintiff is entitled to the additional extension of time that is requested. According to the defendant, the two reasons cited and the evidence submitted by Lassonde in support are not such as to persuade the Court that the granting of the additional extension of time is justified.

[35] The only evidence of the two reasons, the defendant says, consists of two very general allegations in Mr. Gattuso's affidavit, which is far from sufficient to justify Lassonde's failure to file its declaration of commencement of use within the time provided by the Act.

## G. ANALYSIS

### (a) Standard of review

[36] In *Molson Breweries v. John Labatt Ltd.*, [2000] 3 F.C. 145, the Federal Court of Appeal laid down the standard of review on an appeal from a decision of the Registrar under section 56 of the Act. Rothstein J.A. states, at paragraph 51 of the reasons for judgment:

I think the approach in *Benson & Hedges* and *McDonald's Corp.* are consistent with the modern approach to standard of review. Even though there is an express appeal provision in the *Trade-marks Act* to the Federal Court, expertise on the part of the Registrar has been recognized as requiring some deference. Having regard to the Registrar's expertise, in the absence of additional evidence adduced in the Trial Division, I am of the opinion that decisions of the Registrar, whether of fact, law or discretion, within his area of expertise, are to be reviewed on a standard of reasonableness *simpliciter*. However, where additional evidence is adduced in the Trial Division that would have materially affected the Registrar's findings of fact or the exercise of his discretion, the Trial Division judge must come to his or her own conclusion as to the correctness of the Registrar's decision. [Emphasis added.]

discrétionnaire, sa décision est purement administrative et la Cour n'interviendra que dans les cas où des faits ont été omis ou lorsqu'il y a une erreur qui ressort à vue du dossier ou qu'il existe une irrégularité dans la procédure qui a une influence sur la décision finale.

[34] Quant à la nouvelle preuve devant cette Cour, le défendeur soumet que la question est de savoir si cette nouvelle preuve est suffisante pour le convaincre que la demanderesse a droit à la prolongation de délai additionnelle demandée. Selon le défendeur, les deux motifs invoqués et la preuve soumise par Lassonde au soutien ne sont pas de nature à convaincre la Cour que l'octroi de la prolongation de délai additionnelle est justifié.

[35] Selon lui, la seule preuve des deux motifs consiste dans deux allégations très générales dans l'affidavit de M. Gattuso, ce qui est loin d'être suffisant pour justifier le défaut de Lassonde de produire sa déclaration de commencement d'utilisation dans le délai prévu par la Loi.

## G. ANALYSE

### a) La norme de contrôle

[36] La Cour d'appel fédérale, dans l'arrêt *Brasseries Molson c. John Labatt Ltée*, [2000] 3 C.F. 145, établit la norme de contrôle dans un appel, sous l'article 56 de la Loi, d'une décision du registraire. Le juge Rothstein s'exprime comme suit au paragraphe 51 des motifs de jugement:

Je pense que l'approche suivie dans les affaires *Benson & Hedges* et *McDonald's Corp.* est conforme à la conception moderne de la norme de contrôle. Même s'il y a, dans la *Loi sur les marques de commerce*, une disposition portant spécifiquement sur la possibilité d'un appel à la Cour fédérale, les connaissances spécialisées du registraire sont reconnues comme devant faire l'objet d'une certaine déférence. Compte tenu de l'expertise du registraire, et en l'absence de preuve supplémentaire devant la Section de première instance, je considère que les décisions du registraire qui relèvent de son champ d'expertise, qu'elles soient fondées sur les faits, sur le droit ou qu'elles résultent de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, devraient être révisées suivant la norme de la décision raisonnable *simpliciter*. Toutefois, lorsqu'une preuve additionnelle est déposée devant la Section de première instance et que cette preuve aurait pu avoir un effet sur les

(b) Principles of statutory construction

[37] The appropriate approach in the interpretation of a statutory provision was laid down by the Supreme Court of Canada in *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 S.C.R. 27, in which Iacobucci J., on behalf of the Court, writes at paragraphs 21, 22 and 23:

Although much has been written about the interpretation of legislation (see, e.g., Ruth Sullivan, *Statutory Interpretation* (1997); Ruth Sullivan, *Driedger on the Construction of Statutes* (3rd ed. 1994) (hereinafter “*Construction of Statutes*”); Pierre-André Côté, *The Interpretation of Legislation in Canada* (2nd ed. 1991)), Elmer Driedger in *Construction of Statutes* (2nd ed. 1983) best encapsulates the approach upon which I prefer to rely. He recognizes that statutory interpretation cannot be founded on the wording of the legislation alone. At p. 87 he states:

Today there is only one principle or approach, namely, the words of an Act are to be read in their entire context and in their grammatical and ordinary sense harmoniously with the scheme of the Act, the object of the Act, and the intention of Parliament.

Recent cases which have cited the above passage with approval include: *R. v. Hydro-Québec*, [1997] 1 S.C.R. 213; *Royal Bank of Canada v. Sparrow Electric Corp.*, [1997] 1 S.C.R. 411; *Verdun v. Toronto-Dominion Bank*, [1996] 3 S.C.R. 550; *Friesen v. Canada*, [1995] 3 S.C.R. 103.

I also rely upon s. 10 of the *Interpretation Act*, R.S.O. 1980, c. 219, which provides that every Act “shall be deemed to be remedial” and directs that every Act shall “receive such fair, large and liberal construction and interpretation as will best ensure the attainment of the object of the Act according to its true intent, meaning and spirit”.

Although the Court of Appeal looked to the plain meaning of the specific provisions in question in the present case, with respect, I believe that the court did not pay sufficient attention to the scheme of the *ESA*, its object or the intention of the legislature; nor was the context of the words in issue appropriately recognized. I now turn to a discussion of these issues.

(c) Some principles of administrative law

[38] The authority given by Parliament to the Registrar under subsection 47(1) of the Act to grant an

conclusions du registraire ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le juge doit en venir à ses propres conclusions en ce qui concerne l'exactitude de la décision du registraire. [Je souligne.]

b) Principes d'interprétation des lois

[37] L'approche à suivre dans l'interprétation d'une mesure législative a été établie par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 R.C.S. 27, où le juge Iacobucci, au nom de la Cour, écrit aux paragraphes 21, 22 et 23:

Bien que l'interprétation législative ait fait couler beaucoup d'encre (voir par ex. Ruth Sullivan, *Statutory Interpretation* (1997); Ruth Sullivan, *Driedger on the Construction of Statutes* (3<sup>e</sup> éd. 1994) (ci-après *Construction of Statutes*); Pierre-André Côté, *Interprétation des lois* (2<sup>e</sup> éd. 1990)), Elmer Driedger dans son ouvrage intitulé *Construction of Statutes* (2<sup>e</sup> éd. 1983) résume le mieux la méthode que je privilégie. Il reconnaît que l'interprétation législative ne peut pas être fondée sur le seul libellé du texte de loi. À la p. 87, il dit:

[TRADUCTION] Aujourd'hui il n'y a qu'un seul principe ou solution: il faut lire les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur.

Parmi les arrêts récents qui ont cité le passage ci-dessus en l'approuvant, mentionnons: *R. c. Hydro-Québec*, [1997] 1 R.C.S. 213; *Banque Royale du Canada c. Sparrow Electric Corp.*, [1997] 1 R.C.S. 411; *Verdun c. Banque Toronto-Dominion*, [1996] 3 R.C.S. 550; *Friesen c. Canada*, [1995] 3 R.C.S. 103.

Je m'appuie également sur l'art. 10 de la Loi d'interprétation, L.R.O. 1980, ch. 219, qui prévoit que les lois «sont réputées apporter une solution de droit» et doivent «s'interpréter de la manière la plus équitable et la plus large qui soit pour garantir la réalisation de leur objet selon leurs sens, intention et esprit véritables».

Bien que la Cour d'appel ait examiné le sens ordinaire des dispositions en question dans le présent pourvoi, en toute déférence, je crois que la cour n'a pas accordé suffisamment d'attention à l'économie de la LNE, à son objet ni à l'intention du législateur; le contexte des mots en cause n'a pas non plus été pris en compte adéquatement. Je passe maintenant à l'analyse de ces questions.

c) Quelques principes en droit administratif

[38] Le pouvoir que le Parlement a dévolu au registraire sous le paragraphe 47(1) de la Loi d'accorder

extension of time “if . . . the Registrar is satisfied that the circumstances justify it”, is a discretionary authority. In *Maple Lodge Farms Ltd. v. Government of Canada*, [1982] 2 S.C.R. 2, McIntyre J., on behalf of the Court, summarizes the principles of intervention [at pages 7-8]:

It is, as well, a clearly-established rule that the courts should not interfere with the exercise of a discretion by a statutory authority merely because the court might have exercised the discretion in a different manner had it been charged with that responsibility. Where the statutory discretion has been exercised in good faith and, where required, in accordance with the principles of natural justice, and where reliance has not been placed upon considerations irrelevant or extraneous to the statutory purpose, the courts should not interfere.

[39] In this same case, *Maple Lodge Farms Ltd. v. R.*, [1981] 1 F.C. 500, Mr. Justice Le Dain, then a judge of the Federal Court of Appeal, considered the notion of guidelines, and at pages 513 and 514 wrote:

Assuming, however, that this is a correct view of what the guidelines purport to say—that a permit will normally be issued if the Agency is unable to find a domestic source of supply of the specific product for which the applicant seeks a permit—it is not in my opinion sufficient by itself to invalidate the Minister’s decision in the present case on the ground that it was based on an extraneous or irrelevant consideration. To hold otherwise would be to adopt the position that guidelines, once adopted, indicate what are to be considered to be the only relevant considerations for the exercise of a discretion. Such a conclusion would be contrary to the fundamental principle that guidelines, which are not regulations and do not have the force of law, cannot limit or qualify the scope of the discretion conferred by statute, or create a right to something that has been made discretionary by statute. The Minister may validly and properly indicate the kind of considerations by which he will be guided as a general rule in the exercise of his discretion (see *British Oxygen Co. Ltd. v. Minister of Technology* [1971] A.C. (H.L.) 610; *Capital Cities Communications Inc. v. Canadian Radio-Television Commission* [1978] 2 S.C.R. 141, at pp. 169-171), but he cannot fetter his discretion by treating the guidelines as binding upon him and excluding other valid or relevant reasons for the exercise of his discretion (see *Re Hopedale Developments Ltd. and Town of Oakville* [1965] 1 O.R. 259).

In the present case the Minister, acting through the Office of Special Import Policy, appears to have adopted, as the reason for refusing the supplementary import permits sought

une prolongation de délai «s’il est convaincu que les circonstances justifient» est un pouvoir discrétionnaire. Dans l’arrêt *Maple Lodge Farms Ltd. c. Gouvernement du Canada*, [1982] 2 R.C.S. 2, le juge McIntyre, au nom de la Cour, résume les principes d’intervention [aux pages 7 et 8]:

C’est aussi une règle bien établie que les cours ne doivent pas s’ingérer dans l’exercice qu’un organisme désigné par la loi fait d’un pouvoir discrétionnaire simplement parce que la cour aurait exercé ce pouvoir différemment si la responsabilité lui en avait incombé. Lorsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, si on ne s’est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l’objet de la loi, les cours ne devraient pas modifier la décision.

[39] Le juge Le Dain, alors juge de la Cour d’appel fédérale, dans ce même arrêt de *Maple Lodge Farms Ltd. c. R.*, [1981] 1 C.F. 500, s’est penché sur la notion de lignes directrices et aux pages 513 et 514 écrit ceci:

Même dans l’hypothèse où c’est là la bonne interprétation de la portée des lignes directrices—soit que la licence sera normalement délivrée si l’Office ne peut trouver de source d’approvisionnement du produit spécifique pour lequel le requérant demande une licence—cela ne suffit pas, à mon avis, pour invalider la décision du Ministre en l’espèce au motif qu’elle se fonde sur une considération inappropriée ou étrangère à la question. Conclure autrement mènerait à statuer qu’une fois adoptées, les lignes directrices définissent les seules considérations à prendre en compte pour l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire. Une telle conclusion serait contraire au principe fondamental selon lequel des lignes directrices, qui ne sont pas des règlements et n’ont pas force de loi, ne peuvent limiter ou assujettir à des conditions un pouvoir discrétionnaire accordé par une loi ni créer un droit à une chose que la loi a établie comme discrétionnaire. Le Ministre est libre d’indiquer le type de considérations qui, de façon générale, le guideront dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire (voir *British Oxygen Co. Ltd. c. Minister of Technology* [1971] A.C. (C.L.) 610; *Capital Cities Communications Inc. c. Le Conseil de la Radio-Télévision canadienne* [1978] 2 R.C.S. 141, aux pp. 169 à 171), mais il ne peut pas entraver ce pouvoir discrétionnaire en tenant les lignes directrices pour obligatoires et en excluant tous les autres motifs valides ou pertinents pour lesquels il peut exercer son pouvoir discrétionnaire (voir *Re Hopedale Developments Ltd. and Town of Oakville* [1965] 1 O.R. 259).

Dans la présente affaire, le Ministre, agissant par l’entremise de la Direction générale de la politique sur l’importation de certains produits, paraît avoir fondé son refus

by the appellant, the considerations which are disclosed in the passages quoted above from the letters of the Agency to the appellant. These considerations relate to the quantity of eviscerated chicken available and the over-all requirements of the market. Having regard to the terms of section 5(1a.1) of the *Export and Import Permits Act* and the description or definition of the product in Item 19 of the Import Control List, the proclamation establishing the Agency, and the *Canadian Chicken Marketing Quota Regulations*, I am unable to conclude that these considerations are clearly extraneous or irrelevant to the statutory purpose for which chicken was placed on the Import Control List and to which the exercise of the Minister's discretion must be related.

For these reasons I am of the opinion that the Trial Division did not err in dismissing the application for *mandamus*, and the appeal should accordingly be dismissed with costs.

#### (d) Application and conclusions

[40] The courts have consistently held that section 47 of the Act vests the Registrar with broad discretion to grant a request for an extension of time if he is satisfied that the circumstances justify that extension. The Court may not intervene unless the Registrar has erred in law or acted on a wrong principle in exercising his discretion (see *Star-Kist Foods Inc. v. Canada (Registrar of Trade-marks)* (1988), 18 C.I.P.R. 237 (F.C.A.)).

[41] In *Centennial Packers Ltd. v. Can. Packers Inc.* (1987), 13 C.I.P.R. 310 (F.C.T.D.), Mr. Justice Joyal stated [at pages 312 and 314]:

Section 46 [now section 47] provides flexibility in dealing with fixed periods of time for the doing of anything either under the statute or under its regulations. When an extension of time is requested and the registrar is satisfied that "the circumstances justify an extension", he may extend the time.

...

Section 46 is there for a purpose. That purpose is to assure that a formalistic approach to statutory delays be kept in balance with the need for some flexibility in the administration of a regulatory statute so that the purposes of the enactment be more effectively achieved.

d'accorder à l'appelante les licences d'importation supplémentaires demandées sur les considérations mentionnées dans les extraits cités plus haut des lettres de l'Office à l'appelante. Ces considérations portent sur la qualité du poulet éviscéré disponible et sur les besoins de l'ensemble du marché. Compte tenu des termes de l'article 5(1a.1) de la *Loi sur les licences d'exportation et d'importation*, de la définition ou description donnée du produit au numéro 19 de la liste de marchandises d'importation contrôlée, à la proclamation créant l'Office et au *Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets*, je ne puis conclure que ces considérations sont manifestement inappropriées ou étrangères à l'objet légal pour lequel le poulet a été ajouté à la liste de marchandises d'importation contrôlée et auquel l'exercice du pouvoir discrétionnaire du Ministre doit être rattaché.

Par ces motifs, j'estime que c'est avec raison que la Division de première instance a rejeté la demande de *mandamus* et qu'en conséquence l'appel doit être rejeté avec dépens.

#### d) Application et conclusions

[40] La jurisprudence est constante à conclure que l'article 47 de la Loi investit le registraire d'une large discrétion d'accorder une demande de prolongation de délai s'il est convaincu que les circonstances justifient cette prolongation. De plus, la Cour ne peut intervenir sauf si le registraire a erré en droit ou a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d'un mauvais principe (voir, *Star-Kist Foods Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1988), 18 C.I.P.R. 237 (C.A.F.)).

[41] Le juge Joyal dans *Centennial Packers Ltd. c. Can. Packers Inc.* (1987), 13 C.I.P.R. 310 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), s'exprime comme suit [aux pages 312 et 314]:

L'article 46 [maintenant l'article 47] permet une certaine souplesse à l'égard des délais établis pour l'accomplissement d'un acte en vertu de la Loi ou de ses règlements d'application. Lorsqu'on lui présente une demande de prolongation de délai et qu'il est convaincu que «des circonstances justifient une prolongation» le registraire peut y faire droit.

[. . .]

L'article 46 existe dans un but précis, soit celui d'assurer un équilibre entre une approche formelle à l'égard des délais prévus par la Loi et le besoin de souplesse dans l'administration d'une loi de régulation de sorte que les fins visées par la législation soient réalisées de façon plus efficace.

[42] *Maple Lodge, supra*, is authority for the proposition that a statutory discretion must be exercised in the interest of promoting the purpose of the Act and the statutory provision to which such discretion is attached.

[43] This leads us to examine the purpose of section 40 of the Act. This statutory provision concerning the registration of trade-marks contemplates two different schemes:

(1) the registration of trade-marks where the applicant or the applicant's predecessor declares in the application for registration that the mark has been used or publicized in Canada; and

(2) the registration of trade-marks where the application for registration proposes its use.

[44] For a trade-mark used in Canada, subsection 40(1) prescribes that the Registrar shall register the trade-mark and issue a certificate of its registration when the application for registration is allowed.

[45] The situation is otherwise in the case of a proposed trade-mark. Once the application for registration is allowed, the Registrar gives notice to the applicant but cannot register the mark until he has received a declaration that the applicant or his licensee has begun to use the mark in association with the wares or services specified in the application for registration.

[46] Furthermore, Parliament provides, in subsection 40(3), a cut-off date for the filing of a declaration of use; failing receipt of the declaration by that date, the application for registration shall be deemed to be abandoned. That date is either (a) six months following the date of the notice of allowance or, if the date is later, (b) upon the expiration of the three years following the filing of the application for registration in Canada.

[47] Parliament has expressed itself very clearly, therefore. A proposed trade-mark must be used in association with the wares and services specified in the application for registration, and within a fairly limited time. Parliament does not want the use of a proposed

[42] L'arrêt *Maple Lodge*, précité, nous enseigne que l'exercice d'une discrétion statutaire doit être exercé dans le but de promouvoir l'objet de la Loi et de ladisposition législative à laquelle cette discrétion est rattachée.

[43] Ceci nous mène à examiner l'objet de l'article 40 de la Loi. Il s'agit d'une disposition législative concernant l'enregistrement des marques de commerce et envisage deux régimes différents:

1) l'enregistrement des marques de commerce dont le requérant ou son prédécesseur déclare dans sa demande d'enregistrement avoir employé ou avoir fait connaître la marque au Canada; et

2) l'enregistrement des marques de commerce où la demande d'enregistrement projette son utilisation.

[44] Pour une marque de commerce employée au Canada, le paragraphe 40(1) prescrit que le registraire inscrit la marque de commerce et délivre le certificat de son enregistrement lorsque la demande d'enregistrement est admise.

[45] La situation est autrement pour une marque de commerce projetée. Une fois que la demande d'enregistrement est admise, le registraire donne avis au requérant mais ne peut pas enregistrer la marque à moins d'avoir reçu une déclaration à l'effet que le requérant ou son licencié a commencé à utiliser la marque en liaison avec les marchandises ou les services spécifiés dans la demande d'enregistrement.

[46] Qui plus est, le législateur prévoit au paragraphe 40(3) une date butoir pour le dépôt d'une déclaration d'usage qui, à défaut d'être rencontrée, la demande d'enregistrement est réputée abandonnée. Cette date est: a) soit dans les six mois qui suivent la date de l'avis d'admission ou, si la date est postérieure, (b) à l'expiration des trois ans qui suivent la production de la demande d'enregistrement au Canada.

[47] Le législateur s'est donc exprimé très clairement. Une marque de commerce projetée doit être utilisée en liaison avec les marchandises et services spécifiés dans la demande d'enregistrement et ce dans un temps assez limité. Le législateur ne veut pas que l'emploi d'une

trade-mark to go on forever, because an application for registration of a proposed trade-mark, under subsection 16(3) of the Act, affects the priority of registration.

[48] In my opinion, it is within this statutory framework that the Registrar must exercise his discretion to extend the time for filing a declaration of use.

[49] According to *Maple Lodge, supra*, it was permissible for the Registrar to adopt guidelines indicating the type of consideration that will generally direct him in the exercise of his power to defer the filing of a declaration of use.

[50] If I correctly grasped the argument of counsel for Lassonde, he was not saying that the requirement of significant and substantial reasons to justify allowing such an extension after the period of three years from the date of notice of allowance was an irrelevant consideration or extraneous to the exercise of his discretion.

[51] If that had been his argument, I would have rejected it, since in my opinion such a requirement is very clearly related to what Parliament had in mind when, in subsection 40(3), it limited the time for filing a declaration of use.

[52] Lassonde's complaint goes to the way in which the Registrar applied the notice of February 4, 1998. Lassonde argues that the Registrar applied it mechanically or dogmatically, which amounts to saying that the Registrar refused even to consider the justifications advanced by Lassonde, the plaintiff.

[53] This submission must be rejected, since there is nothing in the evidence that supports such a conclusion. On the contrary, the reason cited by Lassonde in its request for extension dated July 13, 1998, was that "in fact, the applicant should soon be signing some commercial agreements needed for the use of the mark," a reason that was repeated in all of its subsequent requests for extension.

[54] The Registrar considered this reason insufficient on February 25, 2000, and refused the extension that had

marque de commerce projetée s'éternise parce qu'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce projetée, selon le paragraphe 16(3) de la Loi, affecte la priorité d'enregistrement.

[48] À mon avis, c'est dans cet encadrement législatif que le registraire doit exercer son pouvoir discrétionnaire de proroger le délai pour le dépôt d'une déclaration d'usage.

[49] Selon l'arrêt *Maple Lodge*, précité, il était loisible au registraire d'adopter des lignes directrices indiquant le type de considération qui, d'une façon générale, le guideront dans l'exercice de son pouvoir de prorogation du dépôt d'une déclaration d'usage.

[50] Si j'ai bien saisi l'argument de l'avocat de Lassonde, il n'avance pas devant moi que l'exigence de raisons considérables et substantielles pour justifier l'octroi d'une telle prorogation après le délai de trois ans à compter de la date de l'avis d'admission était une considération inappropriée ou étrangère à l'exercice de sa discrétion.

[51] Si tel avait été son argument, je l'aurais rejeté puisqu'à mon avis une telle exigence se rattache très bien à l'esprit du législateur qui circonscrivait au paragraphe 40(3) le temps pour déposer une déclaration d'usage.

[52] Ce dont se plaint Lassonde c'est la façon dont le registraire a appliqué l'avis du 4 février 1998. Lassonde prétend que le registraire a appliqué l'avis d'une façon mécanique ou dogmatique, ce qui équivaut à dire que le registraire a refusé même de se pencher sur les justifications avancées par la demanderesse Lassonde.

[53] Cette prétention doit être écartée puisqu'il n'y a rien dans la preuve qui appuie une telle conclusion. Au contraire, le motif invoqué par Lassonde dans sa demande de prorogation du 13 juillet 1998 était «[E]n effet, la requérante devrait conclure sous peu des ententes commerciales nécessaires à l'exploitation de la marque», motif qui fut répété dans toutes ses demandes de prorogation subséquentes.

[54] Le registraire avait jugé ce motif insuffisant le 25 février 2000, en refusant la prolongation demandée par

been requested by Lassonde on January 28, 2000, but he gave Lassonde until April 25, 2000, to submit to him significant and substantial reasons that would justify the grant of an additional extension.

[55] On April 25, 2000, Lassonde's agents wrote to the Registrar that Lassonde "is entitled to obtain one or more additional six-month extension(s) of time" since "it has not yet managed to find suppliers and distributors for all the wares and services covered by this application, but the applicant maintains its intention to use the trademark either itself or through licensees".

[56] As we know, on August 2, 2000, the Registrar did not consider this a significant and substantial reason to justify the grant of an additional extension of time.

[57] The Registrar mentioned in his decision of August 29, 2000, that 17 years had elapsed since Lassonde filed its application for registration. Lassonde considers this mention to be an irrelevant reason. In my opinion, the Registrar was recording a simple fact that he could take into consideration in the context of the exercise of his discretion.

[58] In its submissions to me, Lassonde argued that the notice of February 4, 1998, was applied retroactively. This submission is without merit. The notice applies only to requests for extension made after the date when the notice became effective. The Lassonde request for extension rejected by the Registrar occurred two years after the date on which the notice became effective.

[59] For all these reasons, Lassonde has not managed to identify an error in law or in fact that would warrant my intervention.

[60] Lassonde's counsel attempted at some length to establish a connection between subsection 40(2) of the Act, the notice of August 7, 1991, which interprets it, and the Registrar's refusal to extend the time for filing a further declaration of use.

[61] With respect, I fail to see the relevance of this submission. Subsection 40(2) requires a declaration of

Lassonde le 28 janvier 2000 mais lui accordait jusqu'au 25 avril 2000 pour lui soumettre des raisons considérables et substantielles qui justifieraient l'octroi d'une prorogation additionnelle.

[55] Le 25 avril 2000, les agents de Lassonde écrivent au registraire exprimant que Lassonde «est en droit d'obtenir une ou plusieurs prolongation(s) de délai additionnelle(s) de six mois» puisque «celle-ci n'a pas encore réussi à trouver des fournisseurs et des distributeurs pour l'ensemble des marchandises et services visés par la présente demande, mais la requérante maintient son intention d'utiliser la marque de commerce soit elle-même ou par le biais de licenciés».

[56] Comme on le sait, le registraire, le 2 août 2000, ne considère pas ce motif comme étant des raisons considérables et substantielles pour justifier l'octroi d'une prorogation de délai additionnelle.

[57] Le registraire a mentionné dans sa décision du 29 août 2000 que 17 ans s'étaient écoulés depuis le dépôt de sa demande d'enregistrement. Lassonde considère cette mention comme un motif non pertinent. Selon moi, le registraire constate un simple fait qu'il pouvait prendre en considération dans le cadre de l'exercice de sa discrétion.

[58] Devant moi, Lassonde a plaidé l'effet rétroactif de l'avis du 4 février 1998. Cette prétention n'a aucun mérite. L'avis ne s'applique que pour des demandes de prorogation faites après la date de l'entrée en vigueur de l'avis. La demande de prolongation de Lassonde refusée par le registraire survient deux ans après la date de l'entrée en vigueur de l'avis.

[59] Pour tous ces motifs, Lassonde n'a pas réussi à dégager une erreur de droit ou de fait qui justifierait mon intervention.

[60] L'avocat de Lassonde s'est longuement attardé à nouer un lien entre le paragraphe 40(2) de la Loi, l'avis du 7 août 1991 qui l'interprète et le refus du registraire de proroger le délai pour le dépôt d'une autre déclaration d'usage.

[61] Avec égard, je ne vois pas la pertinence de cette plaidoirie. Le paragraphe 40(2) exige une déclaration

use before the registration of a trade-mark, which has nothing to do with the requirement in subsection 40(3) to file a declaration of use within a certain time, a period that the Registrar may extend if he is satisfied that there are reasons to support such extension.

[62] I do not see how the partial registration of the “Oasis” mark in association with a portion of the wares and services identified in its application for registration could conflict with or reduce the requirements of subsection 40(3), in the absence of which the trade-mark is deemed to be abandoned. To allow such an argument would, in my opinion, destroy the scheme of section 40 of the Act and be contrary to the intention of Parliament.

[63] Since Lassonde has filed new evidence in this Court, I must examine it from the perspective envisaged by Rothstein J.A. in *Molson Breweries*, *supra* [at paragraph 51]: “However, where additional evidence is adduced in the Trial Division that would have materially affected the Registrar’s findings of fact or the exercise of his discretion, the Trial Division judge must come to his or her own conclusion as to the correctness of the Registrar’s decision.” To use the words of Lutfy J., now Associate Chief Justice, in *Danjaq Inc. v. Zervas et al.* (1997), 75 C.P.R. (3d) 295 (F.C.T.D.), at paragraph 5:

The restraint often exercised in reviewing the decisions of specialized tribunals may not necessarily apply where evidence, in addition to that adduced before the Registrar, is filed with this Court pursuant to subsection 56(5) of the *Trade-marks Act*, R.S.C. 1985, c. T-13. Where significant new evidence which was not before the Registrar is filed, a broader scope of review will be available upon appeal. As Mr. Justice Joyal stated recently, “[t]he usual result is that the proceeding takes on the flavour of a trial *de novo*.”

[64] As indicated, Lassonde cites two new reasons to justify its failure to provide the Registrar with a declaration of use of the mark within the periods provided by the Act:

d’usage avant l’enregistrement d’une marque de commerce ce qui n’a rien à voir avec l’exigence du paragraphe 40(3) de déposer une déclaration d’usage à l’intérieur d’un certain temps, délai que le registraire peut étendre s’il est convaincu de l’existence de raisons justificatives.

[62] Je ne vois pas comment l’enregistrement partiel de la marque «Oasis» en liaison avec une partie des marchandises et services identifiés dans sa demande d’enregistrement pourrait contrecarrer ou diminuer les exigences du paragraphe 40(3) à défaut de quoi la marque de commerce est réputée abandonnée. Donner effet à un tel argument détruirait, selon moi, l’économie de l’article 40 de la Loi et irait à l’encontre du vouloir du législateur.

[63] Puisque Lassonde a déposé une nouvelle preuve devant moi, je dois l’examiner dans l’optique envisagée par le juge Rothstein dans *Brasseries Molson*, précité, [au paragraphe 51] «[t]outefois, lorsqu’une preuve additionnelle est déposée devant la Section de première instance et que cette preuve aurait pu avoir un effet sur les conclusions du registraire ou sur l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le juge doit en venir à ses propres conclusions en ce qui concerne l’exactitude de la décision du registraire». Pour employer les mots du juge Lutfy, maintenant juge en chef adjoint, dans *Danjaq Inc. c. Zervas et al.* (1997), 75 C.P.R. (3d) 295 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), au paragraphe 5:

La retenue dont les tribunaux judiciaires font souvent preuve lorsqu’ils examinent les décisions de tribunaux administratifs spécialisés ne s’applique pas nécessairement lorsque de nouveaux éléments de preuve qui n’avaient pas été soumis au registraire sont portés à la connaissance de la Cour en vertu du paragraphe 56(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13. Lorsque des éléments de preuve importants qui n’avaient pas été portés à la connaissance du registraire sont déposés devant la Cour, l’étendue du contrôle en cas d’appel est plus large. Ainsi que le juge Joyal l’a déclaré récemment: «ce qui fait en sorte que l’instance prend la tournure d’un procès *de novo*».

[64] Tel qu’indiqué, Lassonde invoque deux nouveaux motifs pour justifier son défaut de fournir au registraire une demande d’utilisation de la marque dans les délais prévus par la Loi:

(a) there was a delay in marketing occasioned by the consolidation and establishment of a licensing department within Lassonde;

(b) Lassonde must continue and order studies on the marketing of some of the wares and some of the services referred to in the application for registration which may not be profitable in light of the costs and standards prevailing in Canada.

[65] My assessment of these new reasons is that they are not sufficient to affect the exercise of the Registrar's discretion, as described by Rothstein J.A. in *Molson Breweries, supra*, or to have the significant scope contemplated by Lutfy J. in *Danjaq, supra*.

[66] Lassonde's application for registration dates back to 1983, and the notice of allowance of the "Oasis" mark in association with the wares and services specified in this application is dated January 31, 1997, which gave Lassonde the right to register the mark following one or more declarations of use.

[67] In substance, the new reasons cited by Mr. Gattuso in his affidavit are not new in reality. Both fall within the ambit of the reasons cited since July 13, 1998, by Lassonde: "should soon be signing some commercial agreements" and "has not yet managed to find suppliers and distributors for all the wares and services covered by this application" (letter of April 25, 2000).

[68] The reasons are vague and imprecise and lack concreteness, considering that the application for registration covers hundreds and hundreds of wares and services.

[69] Lassonde does not tell us at all how the consolidation and implementation of a licensing department occasioned a delay in the marketing of the wares and services specified in its application for registration, especially after Mr. Gattuso has listed nine examples of use of the "Oasis" mark through licensing agreements. Mr. Gattuso does not explain to us how this consolidation and establishment will, within a definite

a) un délai de commercialisation occasionné par la consolidation et la mise en place d'un département de *licensing* au sein de Lassonde;

b) Lassonde doit poursuivre et commander des études relativement à la commercialisation de certaines des marchandises et certains des services mentionnés dans la demande d'enregistrement, qui ne peuvent pas être rentables selon les coûts et les normes prévalant au Canada.

[65] Mon appréciation de ces nouveaux motifs est qu'ils ne sont pas suffisants pour avoir un effet sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire du registraire, selon le juge Rothstein dans *Brasseries Molson*, précité, ou ont une portée significative telle qu'envisagée par le juge Lutfy dans l'arrêt *Danjaq*, précité.

[66] La demande d'enregistrement de Lassonde date de 1983 et l'avis d'admission de la marque «Oasis» en liaison avec les marchandises et services spécifiés dans cette demande d'enregistrement est en date du 31 janvier 1997, ce qui lui donnait le droit d'enregistrer la marque suite à une ou des déclarations d'usage.

[67] Substantiellement, les nouveaux motifs invoqués par M. Gattuso dans son affidavit en réalité n'en sont pas; ces deux motifs s'inscrivent dans le sillage des motifs invoqués depuis le 13 juillet 1998 par Lassonde: «devrait conclure sous peu des ententes commerciales» et «n'a pas encore réussi à trouver des fournisseurs et des distributeurs pour l'ensemble des marchandises et services visés par la présente demande» (lettre du 25 avril 2000).

[68] Ces motifs sont vagues et imprécis et manquent de concret considérant que la demande d'enregistrement couvre des centaines et centaines de marchandises et services.

[69] Lassonde ne nous explique aucunement comment la consolidation et la mise en place d'un département de *licensing* a occasionné un délai relativement à la commercialisation des marchandises et des services spécifiés dans sa demande d'enregistrement surtout après que M. Gattuso nous ait énuméré neuf exemples d'utilisation de la marque «Oasis» par le billet de licenciés. M. Gattuso ne nous explique pas comment

time, allow Lassonde to licence the “Oasis” mark for all of the extremely numerous wares and services covered by its application for registration.

[70] The fact that Lassonde must continue and order studies on the marketing of “some of the wares” and “some of the services” referred to in its application for registration does not enlighten us in any way but rather inclines us to ask what wares and services, and how many, are being studied and which are not and why, and, if not, what are the reasons for not filing a declaration of use within the time prescribed by subsection 40(3) of the Act.

[71] In my opinion, in the circumstances of this case, and in consideration of the purpose of section 40 of the Act, I do not think the new reasons raised by Mr. Gattuso are sufficient to justify granting some time to allow Lassonde to file one or more declarations of use for the balance of the services and wares listed in its application for registration.

[72] I uphold the exercise by the Registrar of his discretion not to extend the time.

[73] Lassonde has also asked me to declare inapplicable the notice of August 7, 1991, by the Registrar concerning the interpretation of subsection 40(2) of the Act and to declare that subsection 40(2) of the Act allows a registration of a trade-mark to be issued for a portion of the wares and services covered by an application for a trade-mark registration following the filing of a partial declaration of use and that one or more subsequent registrations be issued following the filing of more declaration of use for the balance of the wares and services following one or more partial extensions of time.

[74] As mentioned, I consider this aspect of the litigation to be extraneous to the appeal that is before me, which is addressed to the Registrar’s refusal to extend the time in which Lassonde may file one or more

cette consolidation et cette mise en place vont, dans un temps défini, permettre à Lassonde de licencier la marque «Oasis» pour toutes les très nombreuses marchandises et services couverts par sa demande d’enregistrement.

[70] Le fait que Lassonde doit poursuivre et commander des études relativement à la commercialisation de «certaines des marchandises» et «certains des services» mentionnés dans sa demande d’enregistrement ne nous éclaire nullement mais plutôt nous porte à interrogation à savoir quels et combien de marchandises et de services sont sous étude et lesquels ne le sont pas et pourquoi et, si non, quels sont les motifs pour ne pas avoir déposé une déclaration d’usage dans le temps prescrit par le paragraphe 40(3) de la Loi.

[71] À mon avis, dans les circonstances de ce dossier et considérant l’objet de l’article 40 de la Loi, je ne crois pas que les nouveaux motifs soulevés par M. Gattuso sont suffisants pour justifier l’octroi d’un délai pour permettre le dépôt par Lassonde d’une ou des déclarations d’usage pour la balance des services et marchandises énumérés dans sa demande d’enregistrement.

[72] Je maintiens l’exercice par le registraire de ne pas prolonger ce délai.

[73] Dans un deuxième temps, Lassonde me demande de déclarer inapplicable l’avis du 7 août 1991 du registraire concernant l’interprétation du paragraphe 40(2) de la Loi et de déclarer que le paragraphe 40(2) de la Loi permet que l’enregistrement d’une marque de commerce soit émis pour une partie des marchandises et des services visés par une demande d’enregistrement de marque de commerce suite au dépôt d’une déclaration d’usage partielle et qu’un ou plusieurs enregistrements subséquents soient émis suite au dépôt ou de plusieurs déclarations d’usage pour la balance des marchandises et services suite à une ou plusieurs prolongations de délai partielles.

[74] Tel que mentionné, je considère cet aspect du litige étranger à l’appel devant moi qui vise le refus par le registraire de proroger le délai pour permettre à Lassonde de déposer une ou des déclarations d’usage. En

declarations of use. In other words, I fail to see the usefulness of such declarations in the circumstances of this case and for that reason I need not rule on the thesis advanced by Lassonde.

[75] For all these reasons, Lassonde's appeal is dismissed with costs.

autres mots, je ne vois pas l'utilité de telles déclarations dans les circonstances de ce dossier et je n'ai, pour cette raison, à me prononcer sur la thèse avancée par Lassonde.

[75] Pour tous ces motifs, l'appel de Lassonde est rejeté avec dépens.