

Benson & Hedges (Canada) Limited (*Appellant*)

v.

Kiewel-Pelissier Breweries Limited (*Respondent*)

and

The Registrar of Trade Marks

Trial Division, Noël A.C.J.—Ottawa, April 27 and May 1, 1972.

Trade marks—Expungement—Registrar of Trade Marks—Appeal from decision of—Jurisdiction of Federal Court—Trade Marks Act, 1952-53, c. 49, s. 44.

The person who instigates proceedings under section 44 of the *Trade Marks Act* for expungement of a registered trade mark is entitled to appeal to the Federal Court from the dismissal of his application by the Registrar of Trade Marks.

Broderick & Bascom Rope Co. v. Registrar of Trade Marks (1971) 65 C.P.R. 209, followed.

MOTION.

Rose-Marie Perry for appellant.

N. Fyfe for respondent.

NOËL A.C.J.—Respondent moves for an order quashing the appeal made by the appellant, a contestant under section 44 of the *Trade Marks Act* (S.C. 1952-53, c. 49), from a decision of the Registrar of Trade Marks not to expunge the respondent's trade mark and design, Registration No. 116,574, in Canada on the basis that this Court has no jurisdiction to hear it.

Counsel for the respondent's submission appears to be that:

- (1) the proceedings under section 44 of the *Trade Marks Act* are *ex parte* involving the Registrar and the owner of the trade mark only;
- (2) the person who calls upon the Registrar to activate the section 44 procedure is not a party to the proceedings and therefore has no status;

Benson & Hedges (Canada) Limited (*Appelante*)

c.

Kiewel-Pelissier Breweries Limited (*Intimée*)

et

Le registraire des marques de commerce

Division de première instance, le juge en chef adjoint Noël—Ottawa, les 27 avril et 1^{er} mai 1972.

Marques de commerce—Radiation—Registraire des marques de commerce—Appel de sa décision—Compétence de la Cour fédérale—Loi sur les marques de commerce, 1952-53, c. 49, art. 44.

La personne qui intente une action en vertu de l'article 44 de la *Loi sur les marques de commerce* pour obtenir la radiation d'une marque de commerce déposée a le droit d'interjeter appel à la Cour fédérale du rejet de sa demande par le registraire des marques de commerce.

Arrêt suivi: *Broderick & Bascom Rope Co. c. Le registraire des marques de commerce* (1971) 65 C.P.R. 209.

REQUÊTE.

Rose-Marie Perry pour l'appelante.

N. Fyfe pour l'intimée.

LE JUGE EN CHEF ADJOINT NOËL—L'intimée demande que soit prononcée une ordonnance mettant fin à l'appel interjeté par l'appelante, opposante en vertu de l'article 44 de la *Loi sur les marques de commerce* (S.C. 1952-53, c. 49), d'une décision du registraire des marques de commerce par laquelle il refusait de radier la marque de commerce et le dessin industriel de l'intimée, enregistrement n^o 116,574, au Canada, au motif que cette Cour n'est pas compétente pour l'entendre.

Les prétentions de l'avocat de l'intimée semblent porter que:

- (1) les procédures engagées en vertu de l'article 44 de la *Loi sur les marques de commerce* sont *ex parte* et ne concernent que le registraire et le propriétaire de la marque de commerce;
- (2) la personne qui demande au registraire des marques de commerce de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article 44 n'est pas partie à l'action et, en conséquence, elle n'a aucune qualité pour agir;

(3) if a right of appeal does exist it is only with respect to the issue as defined in section 44(3) of the Act, based on the evidence stated in section 44(2) of the Act;

(4) that the Attorney General alone is the person who can do something in the event the statement of the owner supplied as required by section 44(2) is false.

Before dealing with the question of jurisdiction it may be useful to point out that the Registrar under the procedure set down in the above section can do one of three things. He can

(1) accept the evidence and make a finding not to expunge such as here;

(2) accept the evidence and amend the registration. He may indeed decide that a trade mark is being used in association with some wares and not with others and therefore restrict the registration to particular wares;

(3) on the evidence, decide to expunge the registration.

In order to do this, however, he must have before him reliable evidence on which to base his decision. If he does not have reliable evidence or if the statement by the owner is false or mistaken then he has taken a decision on the basis of what in my view is no evidence at all and he is in no different position than he was in *Re Wolfville Holland Bakery Ltd.* (1964) 42 C.P.R. 88, where the owner of the trade mark had failed to respond to the Registrar and where, nevertheless, he was allowed in appeal to put his evidence before the Court.

Respondent's submission that the party who instigates proceedings under section 44 of the Act, *i.e.*, the appellant here, is not entitled to be a party or to be heard on an appeal, cannot be entertained in the light of the decision of Thurlow J. in *Broderick & Bascom Rope Co. v. Registrar of Trade Marks* (1971) 65 C.P.R. 209 at p. 213 who says clearly that he is so entitled and I am of that view even if the matter of jurisdiction was not raised in that case.

(3) s'il existe réellement un droit d'appel, il ne concerne que le problème défini à l'article 44(3) de la Loi, fondé sur la preuve prévue à l'article 44(2) de la Loi;

(4) seul le procureur général est habilité à faire quelque chose au cas où la déclaration que le propriétaire fait conformément à l'article 44(2) est erronée.

Avant de traiter la question de la compétence, il peut être utile de souligner qu'en vertu de la procédure exposée à l'article susmentionné, le registraire a le choix entre trois possibilités. Il peut:

(1) accepter la preuve et décider de ne pas faire de radiation, comme il l'a fait en l'espèce;

(2) accepter la preuve et modifier l'enregistrement (il peut évidemment décider qu'une marque de commerce est utilisée relativement à certaines marchandises et non pas à d'autres et, en conséquence, restreindre l'enregistrement à ces marchandises précises);

(3) d'après la preuve, décider de radier l'enregistrement.

Toutefois, pour ce faire il doit avoir en sa possession une preuve solide pour appuyer sa décision. S'il n'en a pas ou si la déclaration du propriétaire est erronée, il prend alors une décision en se fondant sur ce qui, à mon avis, n'a rien d'une preuve. Sa situation n'est alors pas différente de celle qui est illustrée dans *Re Wolfville Holland Bakery Ltd.* (1964) 42 C.P.R. 88, où le propriétaire de la marque de commerce avait omis de répondre au registraire et où, néanmoins, on lui avait permis, en appel, de présenter sa preuve à la Cour.

La prétention de l'intimé selon laquelle la partie qui institue des procédures en vertu de l'article 44 de la Loi, l'appelante en l'espèce, n'a pas le droit d'être partie ou d'être entendue en appel, n'est pas recevable à la lumière de la décision du juge Thurlow dans l'affaire *Broderick & Bascom Rope Co. c. Le registraire des marques de commerce* (1971) 65 C.P.R. 209, à la p. 213, où il déclare clairement qu'elle en a le droit; je partage ce point de vue, même si la question de la compétence n'y avait pas été soulevée.

It indeed appears to me that as section 44 of the Act clearly contemplates that such a person, (1) may upon a written request and after paying the prescribed fee call upon the Registrar to initiate the proceedings provided under the section; (2) may under section 44(2) be heard or make representations to the Registrar; and (3) is, under section 44(4), entitled to receive notice of the Registrar's decision and his reasons therefor, such a person is clearly a party to the proceedings and therefore entitled to the appeal referred to in section 44(5) of the Act.

Section 44(5) indeed deals with the possibility of an appeal being taken and this appeal is restricted to no specific party or person and can only be the appeal provided for under section 55(1) which again is unrestricted.

It follows, of course, that respondent's motion is dismissed with costs.

Il me semble en effet que, comme l'article 44 de la Loi prévoit clairement qu'une telle personne (1) peut, par demande écrite et après avoir versé les droits prescrits, demander au registraire d'engager les procédures prévues audit article; (2) peut, en vertu de l'article 44(2), être entendue ou faire des représentations au registraire; et (3), en vertu de l'article 44(4), est en droit de recevoir une notification de la décision du registraire ainsi que des motifs pertinents, une telle personne est sans aucun doute partie à la procédure et, en conséquence, a le droit d'appel mentionné à l'article 44(5) de la Loi.

L'article 44(5) traite en effet de la possibilité d'interjeter appel. Cet appel n'est limité à aucune partie ou personne précise et il ne peut s'agir que de l'appel prévu par l'article 55(1), qui n'est pas non plus limité.

Il s'ensuit donc que la requête de l'intimée est rejetée avec dépens.