

A-739-00  
2002 FCA 218

A-739-00  
2002 CAF 218

**Ontario Association of Architects (*Appellant*)**

**Ordre des architectes de l'Ontario (*appelant*)**

v.

c.

**Association of Architectural Technologists of Ontario (*Respondent*)**

**Association of Architectural Technologists of Ontario (*intimée*)**

*INDEXED AS: ONTARIO ASSN. OF ARCHITECTS v. ASSN. OF ARCHITECTURAL TECHNOLOGISTS OF ONTARIO (C.A.)*

*RÉPERTORIÉ: ORDRE DES ARCHITECTES DE L'ONTARIO c. ASSN. OF ARCHITECTURAL TECHNOLOGISTS OF ONTARIO (C.A.)*

Court of Appeal, Stone, Evans and Sharlow JJ.A.—  
Toronto, April 23; Ottawa, May 28, 2002.

Cour d'appel, juges Stone, Evans et Sharlow, J.C.A.—  
Toronto, 23 avril; Ottawa, 28 mai 2002.

*Trade-marks — Official Marks — Appeal from Trial Division's dismissal of application to reverse Registrar of Trade-marks' decision to give public notice of adoption, use of official mark by Association of Architectural Technologists of Ontario (AATO) — Only public authority may register official mark under Trade-marks Act, s. 9(1)(n)(iii) — AATO not-for-profit corporation, incorporated by letters patent, continued by private Act of Ontario Legislature — Applications Judge holding AATO public authority as controlled by Legislature which could amend enabling legislation — Appeal allowed — Application of two-part test of degree of governmental control, public benefit to determine whether public authority — Duty to do some thing of benefit to public (third part of English test) may be relevant as element of public benefit — Government control of otherwise private organization requiring some ongoing supervision of activities — Legislature's exclusive power to change AATO's statutory objects, powers, duties insufficient to satisfy government control test because not allowing government to exercise ongoing influence — AATO's activities benefit public — Setting, enforcing standards of professional competence regulating part of practice of profession, providing public with some assurance as to competence, honesty of members — That activities may also benefit members not fatal to characterization of public benefit.*

*Marques de commerce — Marques officielles — Appel d'une décision de la Section de première instance qui a rejeté une demande visant à infirmer la décision du registraire des marques de commerce de donner un avis public d'adoption et emploi d'une marque officielle par l'Association of Architectural Technologists of Ontario (AATO) — Seule une autorité publique peut enregistrer une marque officielle en vertu de l'art. 9(1)n(iii) de la Loi sur les marques de commerce — L'AATO est une personne morale à but non lucratif qui a été constituée par lettres patentes et prorogée par une loi privée de la législature de l'Ontario — Le juge saisi de la demande a statué que l'AATO est une autorité publique relevant du contrôle de l'assemblée législative qui peut modifier sa loi habilitante — Appel accueilli — Application du critère en deux volets du contrôle gouvernemental et du bien public pour déterminer s'il s'agit d'une autorité publique — L'obligation de faire quelque chose qui profite à l'ensemble du public (troisième volet du critère établi par la jurisprudence anglaise) peut être pertinente comme élément de l'intérêt public — Le contrôle gouvernemental d'un organisme par ailleurs privé commande une supervision gouvernementale continue des activités — Le pouvoir exclusif du législateur de modifier les objets, pouvoirs et devoirs de l'AATO est insuffisant pour satisfaire au critère du contrôle gouvernemental parce qu'il ne permet pas au gouvernement d'exercer une influence continue — Les activités de l'AATO profitent au public — En établissant et en appliquant des normes de compétence régissant en partie l'exercice de la profession, elle offre au public une certaine assurance quant à la compétence et à l'honnêteté de ses membres — Le fait que des activités peuvent aussi profiter à des membres n'empêche pas fatalement qu'elles puissent profiter au public.*

*Trade-marks — Practice — Registrar of Trade-marks giving public notice of adoption, use by Association of Architectural Technologists of Ontario (AATO) of official*

*Marques de commerce — Pratique — Le registraire des marques de commerce a donné un avis public de l'adoption et emploi de marques officielles par l'Association of*

*marks — Ontario Association of Architects applied to Trial Division for order reversing Registrar's decision pursuant to Federal Court Rules, 1998, governing both applications for judicial review, appeals under Trade-marks Act, s. 56, without specifying which remedial route pursuing — Should be treated as application for judicial review, not as appeal — Nothing in scheme of Trade-marks Act, s. 9(1) justifying departure from normal principle person who was neither party, nor intervenor in proceedings having no standing to exercise statutory right of appeal.*

This was an appeal from the Trial Division's dismissal of an application by the Ontario Association of Architects (OAA) to reverse the Registrar of Trade-marks' decision to give public notice of the adoption and use by the Association of Architectural Technologists of Ontario (AATO) as official marks of the words "architectural technician", "architecte-technicien", "architectural technologist", "architecte-technologue". Only a public authority may register an official mark under *Trade-marks Act*, subparagraph 9(1)(n)(iii). The Applications Judge held that the Registrar had not erred in concluding that the AATO was a public authority. AATO is an Ontario not-for-profit corporation without share capital. It was incorporated by letters patent in 1969 and was continued by a private Act of the Ontario Legislature. The OAA applied to the Trial Division pursuant to *Federal Court Rules, 1998*, rule 300, which governs both applications for judicial review and appeals under *Trade-marks Act*, section 56, without specifying which remedial route it was pursuing. Section 56 provides for an appeal to the Federal Court from any decision of the Registrar. The Applications Judge held that the OAA had no standing to appeal under section 56 from a decision of the Registrar in proceedings to which it had not been a party. However, since the Registrar's decision curtailed the right of OAA members to use the AATO's marks in connection with their services, the OAA was interested in the decision and had standing to apply for judicial review. He reasoned that, as a creature of statute, the AATO is controlled by the Legislature that created it because its enabling legislation is capable of being amended at any time, and that therefore the AATO is a public authority.

The issues were: (1) whether an application for judicial review under *Federal Court Act*, section 18.1 or an appeal under *Trade-marks Act*, section 56 is the appropriate

*Architectural Technologists of Ontario (AATO) — L'Ordre des architectes de l'Ontario a demandé à la Section de première instance d'annuler la décision du registraire en invoquant les Règles de la Cour fédérale (1998) qui régissent à la fois les demandes de contrôle judiciaire et les appels en vertu de l'art. 56 de la Loi sur les marques de commerce, sans toutefois préciser quelle avenue il entendait suivre — La demande devait être considérée comme une demande de contrôle judiciaire et non comme un appel — Rien dans l'esprit de l'art. 9(1) de la Loi sur les marques de commerce justifie de s'écarter du principe normal selon lequel une personne qui n'était ni partie ni intervenante aux procédures n'a pas qualité pour exercer un droit d'appel.*

Il s'agissait de l'appel d'une décision de la Section de première instance qui a rejeté une demande de l'Ordre des architectes de l'Ontario (OAO) visant à infirmer la décision du registraire des marques de commerce de donner un avis public de l'adoption et emploi comme marques officielles par l'Association of Architectural Technologists of Ontario (AATO) des termes «architectural technician», «architecte-technicien», «architectural technologist», «architecte-technologue». Seule une autorité publique peut enregistrer une marque officielle en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la *Loi sur les marques de commerce*. Le juge saisi de la demande a statué que le registraire n'avait commis aucune erreur en concluant que l'AATO est une autorité publique. L'AATO est une personne morale ontarienne à but non lucratif et sans capital-actions. Elle a été constituée par lettres patentes en 1969 et par la suite prorogée par une loi privée de la législature de l'Ontario. L'OAO a présenté une demande à la Section de première instance conformément à la règle 300 des *Règles de la Cour fédérale (1998)*, qui régit à la fois les demandes de contrôle judiciaire et les appels en vertu de l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*, sans préciser quelle avenue il entendait suivre. L'article 56 prévoit qu'un appel peut être interjeté à la Cour fédérale de toute décision rendue par le registraire. Le juge saisi de la demande a décidé que l'OAO n'avait pas qualité sous le régime de l'article 56 pour interjeter appel d'une décision du registraire à laquelle il n'avait pas été partie. Toutefois, étant donné que la décision du registraire restreignait le droit des membres de l'OAO d'employer les marques de l'AATO pour leurs services, l'OAO était concerné par la décision et avait qualité pour présenter une demande de contrôle judiciaire. Le juge a estimé qu'en tant qu'organisme créé par une loi, l'AATO relève du contrôle de l'assemblée législative qui l'a créée parce que sa loi habilitante peut être modifiée en tout temps et que, par conséquent, l'AATO est une autorité publique.

Les questions en litige étaient les suivantes: 1) est-ce une demande de contrôle judiciaire fondée sur l'article 18.1 de la *Loi sur la Cour fédérale* ou un appel en vertu de l'article 56 de

proceeding by which an interested person may challenge the public notice given by the Registrar of an official mark, and (2) whether the AATO, a self-regulatory professional body, is a public authority for the purpose of subparagraph 9(1)(n)(iii).

*Held*, the appeal should be allowed.

(1) This application should be treated as an application for judicial review, and not as an appeal under section 56. Normally rights of appeal are limited to parties or interveners. In the absence of any authority on point, nothing in the scheme of subsection 9(1) would justify a departure from the normal principle. It would be odd for Parliament to give to a person who had no right to participate before the Registrar the benefit of a right of appeal under section 56 with its unusual *de novo* aspect. If section 56 is somewhat anomalous in giving to parties before the Registrar, a specialist tribunal, the right to adduce additional evidence on an appeal to the Federal Court, the anomaly should not be exacerbated by extending the right to those who had no right to present either evidence or argument to the Registrar and did not, in fact, do so. On the other hand, a person might have standing to appeal who had learned in some other way of a request under subparagraph 9(1)(n)(iii), and made submissions to the Registrar opposing the giving of public notice of the adoption and use of the mark as an official mark. Moreover, the right to adduce evidence not before the Registrar is not likely to assist a review of the limited range of issues decided by the Registrar when giving public notice under paragraph 9(1)(n)(iii). Since Parliament created a summary, non-adversarial form of procedure for determining the limited range of issues that arise on a request under subparagraph 9(1)(n)(iii), it would be strange to attribute to Parliament an intention to permit the production of such evidence by way of an appeal to the Trial Division.

(2) While English cases have adopted a three-part test including a duty to the public, in Canada the degree of governmental control and the extent to which the body's activities benefit the public have been seen as the most important factors in determining whether a body is a public authority for the purpose of subparagraph 9(1)(n)(iii). This Court has regarded the public duty test as inappropriate in the context of subparagraph 9(1)(n)(iii) at least in the way it had been applied in some cases dealing with public authorities and short limitation periods. The case law is divided on whether it is relevant to enquire if a body is subject to duties to the public. There is no reason to depart from the two-part test of government control and public benefit. However in

la *Loi sur les marques de commerce* qui constitue la procédure appropriée par laquelle une personne intéressée peut contester l'avis public d'adoption d'une marque officielle donné par le registraire, et 2) l'AATO, un organisme professionnel autonome, est-elle une autorité publique aux fins du sous-alinéa 9(1)(n)(iii).

*Arrêt*: l'appel est accueilli.

1) La présente demande devait être considérée comme une demande de contrôle judiciaire et non comme un appel fondé sur l'article 56. Normalement, les droits d'appel sont limités aux parties ou aux intervenants. En l'absence de jurisprudence pertinente, rien dans l'esprit du paragraphe 9(1) justifierait de s'écarter du principe normal. Il serait étrange que le législateur accorde à une personne qui n'avait aucun droit d'être partie devant le registraire le droit d'interjeter appel en vertu de l'article 56, avec son caractère inhabituel de procès *de novo*. Si l'article 56 est quelque peu irrégulier en ce qu'il accorde aux parties devant le registraire, un tribunal spécialisé, le droit de présenter une preuve additionnelle dans le cadre d'un appel à la Cour fédérale, il faut prendre soin de ne pas aggraver l'anomalie en étendant ce droit à ceux qui n'avaient pas le droit de présenter une preuve ou une argumentation devant le registraire et qui, de fait, s'en sont abstenus. Par contre, une personne pourrait avoir qualité pour interjeter appel si elle a appris de quelque autre façon l'existence de la demande au titre du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) et a présenté au registraire des observations à l'encontre de l'avis public d'adoption et emploi de la marque comme marque officielle. De plus, il est peu probable que le droit de présenter une preuve dont ne disposait pas le registraire puisse faciliter l'examen de la gamme restreinte des questions décidées par le registraire lorsqu'il donne avis public conformément au sous-alinéa 9(1)(n)(iii). Comme le législateur a créé une procédure sommaire, non contradictoire, pour trancher la gamme restreinte des questions qui se posent dans le cadre d'une demande en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii), il serait étrange d'attribuer au législateur l'intention de permettre la production d'une telle preuve par voie d'appel à la Section de première instance.

2) Même si un critère en trois volets assorti d'une obligation envers le public en général a été adopté dans la jurisprudence anglaise, au Canada, le degré de contrôle gouvernemental et la mesure dans laquelle le public profite des activités de l'organisme sont considérés comme les facteurs les plus importants pour déterminer si un organisme est une autorité publique aux fins du sous-alinéa 9(1)(n)(iii). Notre Cour a considéré le critère de l'obligation envers le public comme inapproprié dans le contexte du sous-alinéa 9(1)(n)(iii), du moins dans la façon dont l'a appliqué une certaine jurisprudence concernant les autorités publiques et les courts délais de prescription. La jurisprudence n'est pas unanime sur la pertinence d'examiner si un

determining whether a body's functions are sufficiently for the public benefit, a court may consider its objects, duties and powers, including the distribution of its assets. In this context, a duty to do something that is of benefit to the public is relevant as an element of "public benefit", even though it is not a "public duty" in the sense of being legally enforceable by a public law remedy, such as an order of *mandamus* or its equivalent. The Applications Judge's formulation of the applicable test for determining whether the AATO is a public authority was correct.

The test of government control of an otherwise private organization calls for some ongoing supervision of the activities of the body claiming to be a public authority for the purpose of subparagraph 9(1)(n)(iii). The Legislature's exclusive power to change the AATO's statutory objects, powers and duties is insufficient to satisfy the governmental control test because it is not a power that enables the government, directly or through its nominees, to exercise a degree of ongoing influence in the body's governance and decision-making similar to that often found in legislation dealing with statutory bodies that regulate the practice of a profession in which only those whom they license may engage, such as architecture and the law. Keeping in mind the context in which this question was being considered (i.e. subparagraph 9(1)(n)(iii)), that subparagraph should not be given an expansive meaning by equating the need for legislative amendment with government control. The fact that a self-regulatory body is statutory, and its objects and powers may be amended unilaterally and exclusively by the Legislature that created it, does not in law constitute "governmental control" in this context.

In the interest of completeness, the AATO did satisfy the public benefit requirement for the purpose of subparagraph 9(1)(n)(iii). While not regulating a profession in the sense of controlling professional activities in which only its members may lawfully engage, by setting and enforcing standards of professional competence and ethical conduct of its members, the AATO does regulate part of the practice of the profession, i.e. that part in which practitioners use their membership in the AATO and the statutory designations of architectural technical or architectural technologist, in connection with the services that they provide. Further, the AATO's regulatory activities benefit the public. By engaging a member of the AATO, a client has some assurance that the person engaged is competent and honest. That the activities of the AATO may also benefit its members was not a fatal objection to

organisme est assujéti à des obligations envers le public. Il n'y a aucun motif de s'écarter du critère en deux volets du contrôle gouvernemental et du bien public. Toutefois, pour déterminer si les fonctions d'un organisme sont suffisamment axées sur l'intérêt public, la cour peut prendre en considération ses objets, devoirs et pouvoirs, y compris la distribution de ses biens. Dans ce contexte, l'obligation de faire quelque chose qui profite à l'ensemble du public est pertinente comme élément de «l'intérêt public», même s'il ne s'agit pas d'une «obligation publique» dans le sens où elle serait légalement exécutoire par un recours de droit public, tel le bref de *mandamus* ou son équivalent. Le juge saisi de la demande a bien formulé en droit le critère applicable pour déterminer si l'AATO est une autorité publique.

Le critère du contrôle gouvernemental d'un organisme par ailleurs privé exige une supervision gouvernementale continue des activités de l'organisme qui réclame le statut d'autorité publique aux fins du sous-alinéa 9(1)n(iii). Le pouvoir exclusif du législateur de modifier les objets, pouvoirs et devoirs de l'AATO est insuffisant pour satisfaire au critère du contrôle gouvernemental parce que ce n'est pas un pouvoir qui permet au gouvernement, directement ou par l'intermédiaire des membres qu'il désigne, d'exercer sur la gouvernance et la prise de décision de l'organisme une influence continue semblable à celle qu'on retrouve souvent dans les lois portant sur les organismes qui régissent une profession en en contrôlant l'exercice par la délivrance de permis, comme l'architecture et le droit. Si on garde à l'esprit le contexte législatif dans lequel s'est posée cette question (c.-à-d. le sous-alinéa 9(1)n(iii)), il ne faut pas donner à ce sous-alinéa un sens extensif en mettant sur le même pied la nécessité d'une modification législative et le contrôle gouvernemental. Le fait qu'un organisme autonome soit d'origine législative et que ses objets et pouvoirs puissent être unilatéralement et exclusivement modifiés par le législateur qui l'a créé, ne constitue pas en droit un «contrôle gouvernemental» dans le présent contexte.

Par souci de vider complètement la question, l'AATO a satisfait à l'élément «intérêt du public» aux fins sous-alinéa 9(1)n(iii). Même si elle ne régit pas une profession au sens où elle contrôle les activités professionnelles que seuls ses membres peuvent légalement exercer, en établissant et en appliquant des normes de compétence et de déontologie pour ses membres, l'AATO régit en partie l'exercice de la profession, c'est-à-dire qu'elle régit la partie de la profession qui touche l'emploi que font les praticiens de leur qualité de membres de l'AATO et des désignations légales, dont les titres d'architecte-technicien ou architecte-technologue, en liaison avec les services qu'ils rendent. De plus, les activités de régie de l'AATO profitent au public. Lorsqu'il engage un membre de l'AATO, le client a une certaine assurance que la personne engagée est

characterizing them as benefiting the public. Finally decisions of the AATO to refuse membership and to discipline members are subject to an appeal on questions of fact and law to the Divisional Court of the Superior Court of Justice. By expanding the scope of judicial review to which such decisions would otherwise be subject, the Legislature provided another indication that the public benefits from the proper performance by the AATO of its functions.

compétente et honnête. Le fait que les activités de l'AATO puissent aussi profiter à ses membres n'empêchait pas fatalement qu'elles puissent profiter au public. Enfin, les décisions de l'AATO touchant le refus d'accorder la qualité de membre et les sanctions disciplinaires sont susceptibles d'appel à la Cour divisionnaire de la Cour supérieure de justice sur des questions de fait et de droit. En étendant quelque peu la portée du contrôle judiciaire auquel de telles décisions seraient par ailleurs soumises, le législateur a fourni une autre indication que le public profite de l'exercice approprié des fonctions de l'AATO.

#### STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

*Architects Act*, R.S.O. 1990, c. A.26, ss. 2(1),(2),(3), 3(2)(b), 6, 7(1), 11(1), 13(1), 29(1)(b), 31(1), 33(1)(b), 46(8)(c).  
*Association of Architectural Technologists of Ontario Act*, 1996, S.O. 1996, c. Pr20, ss. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.  
*Federal Court Act*, R.S.C., 1985, c. F-7, s. 18.1 (as enacted by S.C. 1990, c. 8, s. 5).  
*Federal Court Rules, 1998*, SOR/98-106, rr. 300, 312.  
*Regulated Health Professions Act, 1991*, S.O. 1991, c. 18, ss. 2, 3, 5, 6.  
*Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 9(1)(n)(iii), 11.13(1) (as enacted by S.C. 1994, c. 47, s. 192), 37(1), 38 (as am. by S.C. 1992, c. 1, s. 134), 56.

#### CASES JUDICIALLY CONSIDERED

##### APPLIED:

*Housen v. Nikolaisen* (2002), 211 D.L.R. (4th) 577; [2002] 7 W.W.R. 1; 10 C.C.L.T. (3d) 157; 30 M.P.L.R. (3d) 1; 286 N.R. 1; 219 Sask. R. 1 (S.C.C.).

##### CONSIDERED:

*Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick Inc. et al. v. Association of Parents for Fairness in Education et al.*, [1986] 1 S.C.R. 549; (1986), 67 N.B.R. (2d) 271; 27 D.L.R. (4th) 406; 177 A.P.R. 271; 19 Admin. L.R. 211; 23 C.R.R. 119; 66 N.R. 173; *Registrar of Trade Marks v. Canadian Olympic Association*, [1983] 1 F.C. 692; (1982), 139 D.L.R. (3d) 190; 67 C.P.R. (2d) 59; 43 N.R. 52 (C.A.); *Canadian Olympic Assn. v. USA Hockey, Inc.* (1997), 74 C.P.R. (3d) 348 (F.C.T.D.); *Canadian Olympic Assn. v. USA Hockey, Inc.* (1999), 3 C.P.R. (4th) 259 (F.C.A.); *Magnotta Winery Corp. v. Vintners Quality Alliance of Canada* (1999), 1 C.P.R. (4th) 68; 163 F.T.R. 93 (F.C.T.D.); *Canada Post Corp. v. Post Office*, [2001] 2 F.C. 63; (2000), 8 C.P.R. (4th) 289; 191 F.T.R. 300

#### LOIS ET RÈGLEMENTS

*Association of Architectural Technologists of Ontario Act*, 1996, L.O. 1996, ch. Pr20, art. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.  
*Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées*, L.O. 1991, ch. 18, art. 2, 3, 5, 6.  
*Loi sur la Cour fédérale*, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1 (édicte par L.C. 1990, ch. 8, art. 5).  
*Loi sur les architectes*, L.R.O. 1990, ch. A.26, art. 2(1),(2),(3), 3(2)(b), 6, 7(1), 11(1), 13(1), 29(1)(b), 31(1), 33(1)(b), 46(8)(c).  
*Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 9(1)(n)(iii), 11.13(1) (édicte par L.C. 1994, ch. 47, art. 192), 37(1), 38 (mod. par L.C. 1992, ch. 1, art. 134), 56.  
*Règles de la Cour fédérale (1998)*, DORS/98-106, règles 300, 312.

#### JURISPRUDENCE

##### DÉCISION APPLIQUÉE:

*Housen c. Nikolaisen* (2002), 211 D.L.R. (4th) 577; [2002] 7 W.W.R. 1; 10 C.C.L.T. (3d) 157; 30 M.P.L.R. (3d) 1; 286 N.R. 1; 219 Sask. R. 1 (C.S.C.).

##### DÉCISIONS EXAMINÉES:

*Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick Inc. et autre c. Association of Parents for Fairness in Education et autres*, [1986] 1 R.C.S. 549; (1986), 67 N.B.R. (2d) 271; 27 D.L.R. (4th) 406; 177 A.P.R. 271; 19 Admin. L.R. 211; 23 C.R.R. 119; 66 N.R. 173; *Registraire des marques de commerce (Le) c. L'Association olympique canadienne*, [1983] 1 C.F. 692; (1982), 139 D.L.R. (3d) 190; 67 C.P.R. (2d) 59; 43 N.R. 52 (C.A.); *Assoc. olympique canadienne c. USA Hockey, Inc.* (1997), 74 C.P.R. (3d) 348 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Assoc. olympique canadienne c. USA Hockey, Inc.* (1999), 3 C.P.R. (4th) 259 (C.A.F.); *Magnotta Winery Corp. c. Vintners Quality Alliance of Canada* (1999), 1 C.P.R. (4th) 68; 163 F.T.R. 93 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Société canadienne des postes c. Post*

(T.D.); *Maple Leaf Meats Inc. v. Consorzio Del Prosciutto Di Parma* (2000), 9 C.P.R. (4th) 485; 197 F.T.R. 272 (F.C.T.D.); *Restaurants Pacini Inc. v. Pachino's Pizza Ltd.* (1994), 112 F.T.R. 29 (F.C.T.D.); *Big Sisters Assn. of Ontario v. Big Brothers of Canada* (1997), 75 C.P.R. (3d) 177 (F.C.T.D.); affd (1999), 86 C.P.R. (3d) 504; 242 N.R. 171 (F.C.A.); *Anne of Green Gables Licensing Authority Inc. v. Avonlea Traditions Inc.* (2000), 4 C.P.R. (4th) 289; [2000] O.T.C. 133 (Ont. Sup. Ct.); affd (2000), 6 C.P.R. (4th) 57; 130 O.A.C. 369 (Ont. C.A.).

## REFERRED TO:

*Canadian Olympic Assn. v. USA Basketball*, 1997 F.C.J. No. 825 (T.D.) (QL); *Molson Breweries v. John Labatt Ltd.*, [2000] 3 F.C. 145; (2000), 5 C.P.R. (4th) 180; 252 N.R. 91 (C.A.); *Garbo Group Inc. v. Harriet Brown & Co.* (1999), 23 Admin. L.R. (3d) 153; 3 C.P.R. (4th) 224; 176 F.T.R. 80 (F.C.T.D.); *Canadian Pasta Manufacturers' Assn. v. Aurora Importing & Distributing Ltd.* (1997), 208 N.R. 329 (F.C.A.); *Austin Nichols & Co., Inc. v. Cinnabon Inc.*, [1998] 4 F.C. 569; (1998), 82 C.P.R. (3d) 513; 231 N.R. 362 (C.A.); *Canadian Olympic Assn. v. Konica Canada Inc.*, [1992] 1 F.C. 797; (1991), 85 D.L.R. (4th) 719; 39 C.P.R. (3d) 400; 135 N.R. 143 (C.A.); *Mihaljevic v. British Columbia* (1988), 22 F.T.R. 59 (F.C.T.D.); affd (1990), 34 C.P.R. (3d) 54; 116 N.R. 218 (F.C.A.); *Glaxo Wellcome plc v. M.N.R.*, [1998] 4 F.C. 439; (1998), 162 D.L.R. (4th) 433; 7 Admin. L.R. (3d) 147; 20 C.P.C. (4th) 243; 81 C.P.R. (3d) 372; 228 N.R. 164 (C.A.); *Stadium Corporation of Ontario Ltd. v. Wagon-Wheel Concessions Ltd.*, [1989] 3 F.C. 132; (1989), 24 C.I.P.R. 24; 25 C.P.R. (3d) 293; 29 F.T.R. 241 (T.D.).

## AUTHORS CITED

Hughes, Roger T. and T. P. Ashton. *Hughes on Trade Marks*, looseleaf (Toronto: Butterworths, 1984).

APPEAL from the Trial Division's dismissal of an application by the Ontario Association of Architects (*Ontario Assn. of Architects v. Assn. of Architectural Technologists of Ontario*, [2001] 1 F.C. 577; (2000), 9 C.P.R. (4th) 496; 196 F.T.R. 208) to reverse the Registrar of Trade-marks' decision to give public notice of the adoption and use by the Association of Architectural Technologists of Ontario (AATO) as official marks of the words "architectural technician", "architecte-technicien", "architectural technologist",

*Office*, [2001] 2 C.F. 63; (2000), 8 C.P.R. (4th) 289; 191 F.T.R. 300 (1<sup>re</sup> inst.); *Maple Leaf Meats Inc. c. Consorzio Del Prosciutto Di Parma* (2000), 9 C.P.R. (4th) 485; 197 F.T.R. 272 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Restaurants Pacini Inc. c. Pachino's Pizza Ltd.* (1994), 112 F.T.R. 29 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Assoc. des Grandes Soeurs de l'Ontario c. Grands Frères du Canada* (1997), 75 C.P.R. (3d) 177 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); conf. par (1999), 86 C.P.R. (3d) 504; 242 N.R. 171 (C.A.F.); *Anne of Green Gables Licensing Authority Inc. v. Avonlea Traditions Inc.* (2000), 4 C.P.R. (4th) 289; [2000] O.T.C. 133 (C.S. Ont.); conf. par (2000), 6 C.P.R. (4th) 57; 130 O.A.C. 369 (C.A. Ont.).

## DÉCISIONS MENTIONNÉES:

*Assoc. Olympique canadienne c. USA Basketball*, 1997 A.C.F. n°825 (1<sup>re</sup> inst.) (QL); *Molson Breweries c. John Labatt Ltd.*, [2000] 3 C.F. 145; (2000), 5 C.P.R. (4th) 180; 252 N.R. 91 (C.A.); *Garbo Group Inc. c. Harriet Brown & Co.* (1999), 23 Admin. L.R. (3d) 153; 3 C.P.R. (4th) 224; 176 F.T.R. 80 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Canadian Pasta Manufacturers' Assn. c. Aurora Importing & Distributing Ltd.* (1997), 208 N.R. 329 (C.A.F.); *Austin Nichols & Co., Inc. c. Cinnabon Inc.*, [1998] 4 C.F. 569; (1998), 82 C.P.R. (3d) 513; 231 N.R. 362 (C.A.); *Assoc. Olympique canadienne c. Konica Canada Inc.*, [1992] 1 C.F. 797; (1991), 85 D.L.R. (4th) 719; 39 C.P.R. (3d) 400; 135 N.R. 143 (C.A.); *Mihaljevic c. Colombie-Britannique* (1988), 22 F.T.R. 59 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); conf. par (1990), 34 C.P.R. (3d) 54; 116 N.R. 218 (C.A.F.); *Glaxo Wellcome plc c. M.R.N.*, [1998] 4 C.F. 439; (1998), 162 D.L.R. (4th) 433; 7 Admin. L.R. (3d) 147; 20 C.P.C. (4th) 243; 81 C.P.R. (3d) 372; 228 N.R. 164 (C.A.); *Stadium Corporation of Ontario Ltd. c. Wagon-Wheel Concessions Ltd.*, [1989] 3 C.F. 132; (1989), 24 C.I.P.R. 24; 25 C.P.R. (3d) 293; 29 F.T.R. 241 (1<sup>re</sup> inst.).

## DOCTRINE

Hughes, Roger T. and T. P. Ashton. *Hughes on Trade Marks*, looseleaf (Toronto: Butterworths, 1984).

APPEL de la décision de la Section de première instance qui a rejeté une demande de l'Ordre des architectes de l'Ontario (*Ordre des architectes de l'Ontario c. Assn. of Architectural Technologists of Ontario*, [2001] 1 C.F. 577; (2000), 9 C.P.R. (4th) 496; 196 F.T.R. 208) visant à infirmer la décision du registraire des marques de commerce de donner un avis public d'adoption et emploi par l'Association of Architectural Technologists of Ontario (AATO) comme marques officielles des termes «architectural

“*architecte-technologue*”. Appeal allowed on the ground that the Legislature’s exclusive power to change the AATO’s statutory objects, powers and duties was insufficient to satisfy the government control requirement for a public authority.

## APPEARANCES:

*Glen A. Bloom* for appellant.  
*Leon J. Melconian* for respondent.

## SOLICITORS OF RECORD:

*Osler, Hoskin & Harcourt LLP*, Ottawa, for appellant.  
*Melconian Law Office*, Toronto, for respondent.

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

EVANS J.A.:

## A. INTRODUCTION

[1] The Registrar of Trade-marks has given public notice that the Association of Architectural Technologists of Ontario (AATO) has adopted and used as official marks for services, the words “architectural technician”, “*architecte-technicien*”, “architectural technologist”, “*architecte-technologue*”.

[2] As a result, members of the appellant, the Ontario Association of Architects (OAA), may be prevented from using any of these words in connection with their professional services, unless they had started to use them before April 28, 1999, the date when the Registrar gave public notice in the *Trade-marks Journal* of their adoption and use by the AATO as official marks.

[3] This is an appeal from a decision of the Trial Division in which the Applications Judge dismissed an application by the OAA to reverse the decision to give public notice of the adoption and use of the official marks. He held that the Registrar had committed no reviewable error in concluding that the AATO is a public authority and that it had adopted and used the

*technician*», «*architecte-technicien*», «*architectural technologist*», «*architecte-technologue*». Appel accueilli pour le motif que le pouvoir exclusif du législateur de modifier les objets, pouvoirs et devoirs de l’AATO était insuffisant pour satisfaire au critère du contrôle gouvernemental dans le cas d’une autorité publique.

## ONT COMPARU:

*Glen A. Bloom* pour l’appellant.  
*Leon J. Melconian* pour l’intimée.

## AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

*Osler, Hoskin & Harcourt LLP*, Ottawa, pour l’appellant.  
*Melconian Law Office*, Toronto, pour l’intimée.

*Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par*

LE JUGE EVANS, J.C.A.:

## A. INTRODUCTION

[1] Le registraire des marques de commerce a donné un avis public indiquant que l’Association of Architectural Technologists of Ontario (AATO) a adopté et employé comme marques officielles pour ses services les termes «*architectural technician*», «*architecte-technicien*», «*architectural technologist*», «*architecte-technologue*».

[2] Ainsi, les membres de l’appellant, l’Ordre des architectes de l’Ontario (OAO), peuvent être empêchés d’employer l’un de ces termes pour leurs services professionnels, sauf s’ils avaient commencé à les employer avant le 28 avril 1999, date à laquelle le registraire a publié dans le *Journal des marques de commerce* un avis public d’adoption et emploi de ces termes par l’AATO à titre de marques officielles.

[3] Il s’agit de l’appel d’une décision de la Section de première instance qui a rejeté une demande de l’OAO visant à infirmer la décision de donner un avis public d’adoption et emploi des marques officielles. Le juge saisi de la demande a estimé que le registraire n’avait commis aucune erreur susceptible d’examen en concluant que l’AATO est une autorité publique et

marks as official marks for services. The decision is reported as *Ontario Assn. of Architects v. Assn. of Architectural Technologists of Ontario*, [2001] 1 F.C. 577 (T.D.).

[4] There are important advantages for a body that is able to claim a mark as an official mark, rather than simply as a trade-mark. However, only a public authority may register an official mark under subparagraph 9(1)(n)(iii) of the *Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13. The principal issue in this appeal is whether the AATO, a self-regulatory professional body, is a public authority for the purpose of this provision and thus capable of requesting the Registrar to give public notice of its adoption and use of a mark as an official mark.

[5] A secondary issue is whether an application for judicial review under section 18.1 [as enacted by S.C. 1990, c. 8, s. 5] of the *Federal Court Act*, R.S.C., 1985, c. F-7, or an appeal under section 56 of the *Trade-marks Act*, is the appropriate proceeding in which an interested person may challenge the public notice given by the Registrar of an official mark. Although this case does not turn on the resolution of this issue, I propose to deal with it in these reasons since there is justifiable uncertainty in the profession on the proper way to proceed in cases of this kind.

## B. THE FACTS

[6] The AATO is an Ontario not-for-profit corporation without share capital. It was incorporated by letters patent in 1969 and was continued by a private Act of the Ontario Legislature, *Association of Architectural Technologists of Ontario Act, 1996*, S.O. 1996, c. Pr20 (AATO Act).

[7] On October 5, 1998, AATO's solicitors wrote to the Registrar requesting that public notice be given of its official marks. The formal application stated: "The official mark has been adopted and used by the applicant in association with services." No other evidence was included of the Association's adoption or use of the

qu'elle a adopté et employé les marques à titre de marques officielles pour des services. La décision est publiée sous l'intitulé *Ordre des architectes de l'Ontario c. Assn. of Architectural Technologists of Ontario*, [2001] 1 C.F. 577 (1<sup>re</sup> inst.).

[4] La faculté de demander une marque officielle au lieu d'une simple marque de commerce comporte de grands avantages pour un organisme. Toutefois, seule une autorité publique peut enregistrer une marque officielle en vertu du sous-alinéa 9(1)n(iii) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13. La question principale qui se pose dans le présent appel est de savoir si l'AATO, un organisme professionnel autonome, est une autorité publique aux fins de cette disposition et est ainsi habilitée à demander au registraire de donner un avis public d'adoption et emploi d'une marque comme marque officielle.

[5] Une question accessoire se pose aussi, celle de savoir si c'est la demande de contrôle judiciaire fondée sur l'article 18.1 [édicte par L.C. 1990, ch. 8, art. 5] de la *Loi sur la Cour fédérale*, L.R.C. (1985), ch. F-7, ou l'appel en vertu de l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*, qui constitue la procédure appropriée par laquelle une personne intéressée peut contester l'avis public d'adoption d'une marque officielle donné par le registraire. La présente instance n'exige pas la résolution de cette question mais je me propose de l'aborder dans les présents motifs puisqu'il existe dans la profession une incertitude justifiable quant au recours approprié dans ce genre d'affaires.

## B. LES FAITS

[6] L'AATO est une personne morale ontarienne à but non lucratif et sans capital-actions. Elle a été constituée par lettres patentes en 1969 et par la suite prorogée par une loi privée de la législature de l'Ontario, intitulée *Association of Architectural Technologists of Ontario Act, 1996*, L.O. 1996, ch. Pr20 (Loi AATO).

[7] Le 5 octobre 1998, les avocats de l'AATO ont écrit au registraire pour lui demander de donner avis public de ses marques officielles. La demande formelle s'énonçait comme suit: [TRADUCTION] «La marque officielle a été adoptée et employée par la demanderesse en rapport avec des services.» Aucune autre preuve de



marks.

[8] On November 23, 1998, an examiner from the Canadian Intellectual Property Office replied, querying whether the AATO was subject to a sufficient degree of government control to qualify as a public authority under subparagraph 9(1)(n)(iii). AATO's solicitors were invited to address the five factors identified in *Registrar of Trade Marks v. Canadian Olympic Association*, [1983] 1 F.C. 692 (C.A.), respecting the government control test. Their reply to this query obviously satisfied the examiner, and public notice of the AATO's adoption and use of the marks as official marks was given in the issue of the *Trade-marks Journal* published on April 28, 1999.

[9] The Ontario Association of Architects (OAA) is a body corporate established under the laws of Ontario and continued as a corporation without share capital by the *Architects Act*, R.S.O. 1990, c. A.26. The objects of the OAA include the regulation of the practice of architecture in Ontario and the governance of its members: subsections 2(1), (2). Licences to practice architecture in Ontario are issued by the Registrar of the OAA to individuals who satisfy the prescribed requirements: subsection 13(1). Only those who are so licensed, or who hold a certificate of practice, may engage in the practice of architecture in the Province: subsection 11(1).

[10] On June 23, 1999, the OAA made an application to the Trial Division for an order to reverse the decision of the Registrar to give public notice of the adoption and use of the AATO's official marks. The application was made pursuant to rule 300 of the *Federal Court Rules, 1998*, SOR/98-106, which governs both applications for judicial review and appeals under section 56 of the *Trade-marks Act*. However, the applicant did not specify which remedial route it was pursuing.

### C. THE TRIAL DIVISION'S DECISION

[11] The Applications Judge held, first, that the OAA had no standing to appeal under section 56 of the *Trade-*

l'adoption ou de l'emploi des marques par l'Association n'a été fournie.

[8] Dans sa réponse en date du 23 novembre 1998, un examinateur de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada demandait à l'AATO si elle était assujettie à un degré suffisant de contrôle gouvernemental pour se qualifier comme autorité publique sous le régime du sous-alinéa 9(1)n)(iii). Les avocats de l'AATO étaient priés de considérer les cinq facteurs énoncés dans l'arrêt *Registraire des marques de commerce (Le) c. L'Association olympique canadienne*, [1983] 1 C.F. 692 (C.A.), concernant le critère du contrôle gouvernemental. Leur réponse à cette requête a manifestement convaincu l'examineur, et l'avis public d'adoption et emploi par l'AATO des marques à titre de marques officielles a été publié dans le *Journal des marques de commerce* du 28 avril 1999.

[9] L'Ordre des architectes de l'Ontario (OAO) est une personne morale constituée en vertu des lois de l'Ontario et prorogée à titre de personne morale sans capital-actions en vertu de la *Loi sur les architectes*, L.R.O. 1990, ch. A.26. Les objets de l'OAO comprennent la réglementation de l'exercice de l'architecture en Ontario et de la conduite de ses membres: paragraphes 2(1) et (2). Les permis d'exercer la profession d'architecte en Ontario sont délivrés par le registraire de l'OAO aux personnes qui ont satisfait aux exigences: paragraphe 13(1). Seuls les titulaires de permis ou de certificats d'exercice peuvent exercer la profession d'architecte dans la province: paragraphe 11(1).

[10] Le 23 juin 1999, l'OAO a demandé à la Section de première instance d'annuler la décision du registraire de donner un avis public d'adoption et emploi des marques officielles par l'AATO. La demande a été faite conformément à la règle 300 des *Règles de la Cour fédérale (1998)*, DORS/98-106, qui régit à la fois les demandes de contrôle judiciaire et les appels en vertu de l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*. Toutefois, le demandeur n'a pas précisé quelle avenue il entendait suivre.

### C. LA DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE

[11] Le juge saisi de la demande a d'abord décidé que l'OAO n'avait pas qualité, sous le régime de l'article 56

*marks Act* from a decision by the Registrar to which it had not been a party. However, since the Registrar's decision curtailed the right of OAA members to use the AATO's marks in connection with their services, the OAA was interested in the decision and had standing to bring an application for judicial review. Accordingly, he treated the application as if it were an application for judicial review. Since the OAA had filed its notice of application outside the normal time for making an application for judicial review, but within the time for appealing, the Judge impliedly must have granted an extension of time.

[12] Second, the Applications Judge found that the AATO was a public authority and, as such, was entitled to request that public notice be given of the adoption and use of official marks. He reasoned (*supra*, at paragraph 18) that, as a creature of statute, the AATO is controlled by the legislature that created it: "Its enabling legislation is capable of being amended or repealed by the Government of Ontario at any time".

[13] Turning to the public duty and public function elements of the test for determining whether a body is a public authority, the Applications Judge concluded (*supra*, at paragraph 19) that, although the AATO undoubtedly serves the interests of its members, it also owes a duty "to the public in regulating its profession" by prescribing and enforcing ethical and competency standards for its members. He noted, too, that the AATO's revenue is to be used to further its regulatory functions and not for the benefit of its members. Hence, the Judge held, AATO's statutory objects and the powers that it exercised over its members sufficed to impress it with duties owed to the public and to endow it with a public function. Accordingly, its activities were for the public benefit.

[14] Third, the Applications Judge was satisfied that the AATO's assertion in its application to the Registrar that it had adopted and used the marks as its official marks was sufficient to discharge its onus of proving that it satisfied this statutory requirement.

de la *Loi sur les marques de commerce*, pour interjeter appel d'une décision du registraire à laquelle il n'avait pas été partie. Toutefois, étant donné que la décision du registraire restreignait le droit des membres de l'OAO d'employer les marques de l'AATO pour leurs services, l'OAO était concerné par la décision et avait qualité pour présenter une demande de contrôle judiciaire. Il a donc traité la demande comme s'il s'agissait d'une demande de contrôle judiciaire. Comme l'OAO avait déposé son avis de demande après le délai imparti pour la présentation d'une demande de contrôle judiciaire, mais dans le délai prévu pour un appel, le juge a dû implicitement accorder une prorogation de délai.

[12] En second lieu, le juge a estimé que l'AATO était une autorité publique et que de ce fait, elle avait le droit de demander qu'un avis public d'adoption et emploi de marques officielles soit donné. Il a considéré (au paragraphe 18) qu'en tant qu'organisme créé par une loi, l'AATO relève du contrôle de l'assemblée législative qui l'a créée: «Sa loi habilitante peut être modifiée ou abrogée par le gouvernement de l'Ontario en tout temps.»

[13] Appliquant les éléments «obligation publique» et «fonction publique» que comporte le critère à appliquer pour déterminer si un organisme est une autorité publique, le juge a conclu (au paragraphe 19) que, même si l'AATO sert indubitablement les intérêts de ses membres, elle est aussi redevable «envers le public en ce qui concerne la réglementation de l'exercice de la profession» par l'application de normes de déontologie et de compétence à l'endroit de ses membres. Il a ajouté que les revenus de l'AATO doivent servir à la promotion des fonctions réglementaires et non au profit de ses membres. Aussi le juge a-t-il conclu que les objets constitutifs de l'AATO ainsi que les pouvoirs qu'elle exerçait sur ses membres suffisaient à lui imposer des responsabilités envers le public et à lui conférer une fonction publique. En conséquence, ses activités servaient à l'intérêt du public.

[14] En troisième lieu, le juge s'est dit convaincu qu'en déclarant simplement dans sa demande au registraire qu'elle avait adopté et employé les marques à titre de marques officielles, l'AATO s'était acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait quant au respect de cette exigence de la loi.

## C. THE STATUTORY FRAMEWORK

*Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13

9. (1) . . .

(n) any badge, crest, emblem or mark

. . .

(iii) adopted and used by any public authority, in Canada as an official mark for wares or services,

in respect of which the Registrar has, at the request of Her Majesty or of the university or public authority, as the case may be, given public notice of its adoption and use; . . .

. . .

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

*Association of Architectural Technologists of Ontario Act*, 1996, S.O. 1996, ch. Pr20.

[15] It is convenient to describe here the provisions of the AATO Act that are relevant to this appeal. Section 2 sets out the principal objects of the AATO, which are virtually identical to those in its letters patent, which the Act superseded.

2. The objects of the Association are,

- (a) to increase the knowledge, skill and proficiency of architectural technologists, architectural technicians, building technologists and building technicians and to grant accreditation and certification to such persons;
- (b) to foster the attainment of the highest standard of quality and competence in the field of architectural technology;
- (c) to establish, maintain and enforce strict rules of ethical conduct for members of the Association in the field of architectural technology;
- (d) to inform the public of the purposes and aims of the Association;

## C. LE CADRE LÉGISLATIF

*Loi sur les marques de commerce*,  
L.R.C. (1985), ch. T-13.

9. (1) [. . .]

n) tout insigne, écusson, marque ou emblème:

[. . .]

(iii) adopté et employé par une autorité publique au Canada comme marque officielle pour des marchandises ou services,

à l'égard duquel le registraire, sur la demande de Sa Majesté ou de l'université ou autorité publique, selon le cas, a donné un avis public d'adoption et emploi;

[. . .]

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 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.

*Association of Architectural Technologists of Ontario Act*, 1996, L.O. 1996, ch. Pr20.

[15] Il convient ici de mentionner les dispositions de la Loi AATO applicables au présent appel. L'article 2 établit les principaux objets de l'AATO, lesquels sont virtuellement identiques à ceux de ses lettres patentes que la Loi a remplacées.

[TRADUCTION]

2. Les objets de l'Association sont les suivants:

- a) accroître les connaissances, les aptitudes et la compétence des architectes-technologues, architectes-techniciens, technologues en bâtiment et techniciens en bâtiment et accorder la reconnaissance professionnelle à ces personnes;
- b) promouvoir le respect de la plus haute norme de qualité et de compétence dans le domaine de la technologie de l'architecture;
- c) établir, réviser et appliquer des règles de déontologie strictes à l'endroit des membres de l'Association dans le domaine de la technologie de l'architecture;
- d) informer le public des buts et objets de l'Association;

(e) to promote harmonious relationships among members of the Association in order to stimulate the development of the Association and enhance its public reputation.

Any surplus funds derived from its activities are to be applied solely for carrying out the AATO's objects, and shall not be divided among its members: section 13.

[16] Section 3 of the Act creates a council to manage the AATO's affairs and provides for the election of council members. Section 4 confers on the council a power to make by-laws, which must be open for examination by members of the public.

[17] The AATO must grant membership to all applicants who are Canadian citizens of good character and satisfy its certification board that they have met the membership requirements prescribed in the by-laws or have equivalent qualifications: section 5. The AATO's registrar is under a duty to maintain a register of members in good standing, which must be kept open for public examination (section 7), and to remove from the register the names of members whose registration has been suspended or revoked as a result of disciplinary proceedings or whose membership has lapsed for other reasons (section 8). A copy of the register, certified by the registrar, shall, in the absence of evidence to the contrary, be received in evidence in any proceedings as proof of a person's membership in the AATO: section 11. A person who has been refused membership in the AATO or who has been the subject of a disciplinary sanction may appeal to the Divisional Court on questions of fact or law: section 10.

[18] Section 9 defines the scope of the monopoly created by the Act. Subsection 9(1) provides that a registered member of the AATO may use the designation "M.A.A.T.O." and one or more of the designations: "architectural technician" or "*architecte-technicien*"; "architectural technologist" or "*architecte-technologue*"; "registered building technologist" or "registered building technician". It is an offence for those who are not registered members of the AATO to use these designations or to hold themselves out as registered members: subsection 9(2). However, as a

e) promouvoir Les relations harmonieuses entre les membres de l'Association afin de stimuler le développement de l'Association et d'accroître sa réputation dans le public.

Tout surplus de fonds provenant des activités de l'AATO doit être affecté uniquement à la poursuite de ses objets et ne doit pas être réparti entre ses membres: article 13.

[16] L'article 3 de la Loi crée un conseil qui dirige les activités de l'AATO, et prévoit l'élection des membres du conseil. L'article 4 confère au conseil le pouvoir d'établir des règlements, auxquels le public doit avoir accès.

[17] L'AATO doit accorder la qualité de membre à tous les candidats qui sont citoyens canadiens, ont une bonne réputation et qui, de l'avis de sa commission d'attestation, répondent aux exigences réglementaires ou possèdent des qualifications équivalentes: article 5. Le registraire de l'AATO a l'obligation de tenir un registre des membres en règle, lequel doit être accessible au public (article 7), et de rayer du registre les noms de membres dont l'inscription a été suspendue ou révoquée par suite de mesures disciplinaires ou dont la qualité de membre est échue pour d'autres motifs (article 8). Une copie du registre, certifiée conforme par le registraire, fait dans toute procédure, en l'absence de preuve contraire, preuve de la qualité de membre de l'AATO: article 11. Quiconque se voit refuser la qualité de membre de l'AATO ou fait l'objet d'une mesure disciplinaire peut interjeter appel à la Cour divisionnaire sur des questions de fait ou de droit: article 10.

[18] L'article 9 définit l'étendue du monopole créé par la Loi. Le paragraphe 9(1) prévoit qu'un membre inscrit à l'AATO peut employer la désignation «M.A.A.T.O.» et l'une ou l'autre des désignations suivantes: «*architectural technician*» ou «*architecte-technicien*»; «*architectural technologist*» ou «*architecte-technologue*»; «*registered building technologist*» ou «*registered building technician*». Quiconque n'est pas membre inscrit de l'AATO et emploie ces titres ou prétend être membre inscrit commet une infraction: paragraphe 9(2). Toutefois, à la

result of submissions made by the OAA, subsection 9(3) was added to create an important exception to subsection (2): it is not an offence for those holding licences or certificates of practice issued under the *Architects Act*, or who are permitted by paragraph 46(8)(c) of that Act to use the title “architect” or “*architecte*”, to use designations that otherwise may be used only by members of the AATO.

[19] Section 12 emphasizes the relatively narrow scope of the statutory monopoly. It provides that, subject to subsection 9(2), nothing in the Act prevents those who are not members of the AATO from describing themselves as building technologists or building technicians, from being employed in those capacities, or from offering or providing services similar to those offered or provided by architectural technologists or architectural technicians.

#### D. ISSUES AND ANALYSIS

Issue 1: Should the appellant have proceeded by way of an application for judicial review or an appeal?

##### (a) Judicial History

[20] Prior to the decision under appeal, there was doubt in the Trial Division about whether a legal challenge to a public notice given under subparagraph 9(1)(n)(iii) of the *Trade-marks Act* must proceed by way of an application for judicial review or as an appeal under section 56.

[21] In one of the early decisions commenting on this issue, Jerome A.C.J. said that the plaintiff could have appealed against the giving of public notice of the adoption and use of an official mark, “assuming it had standing”: *Canadian Olympic Assn. v. USA Hockey, Inc.* (1997), 74 C.P.R. (3d) 348 (F.C.T.D.), at page 350. To similar effect, see also *Canadian Olympic Assn. v. USA Basketball*, 1997 F.C.J. No. 825 (T.D.) (QL).

[22] On appeal, the issue was noted but not resolved in a brief judgment delivered orally. The Court merely

suite d’observations présentées par l’OAO, on a ajouté le paragraphe 9(3) qui crée une exception importante au paragraphe (2): ainsi, le fait d’employer des titres réservés à l’usage exclusif des membres de l’AATO ne constitue pas une infraction pour les détenteurs de permis ou de certificat d’exercice décernés sous le régime de la *Loi sur les architectes*, ou pour ceux qui ont, en vertu de l’alinéa 46(8)c) de cette Loi, le droit d’employer les titres «*architect*» ou «*architecte*».

[19] L’article 12 met en lumière l’étendue relativement restreinte du monopole accordé par la Loi. Il prévoit que, sous réserve du paragraphe 9(2), rien dans la Loi n’empêche ceux qui ne sont pas membres de l’AATO de se désigner comme «*building technologists*» ou «*building technicians*», d’être embauché à ce titre ou d’offrir ou de fournir des services semblables à ceux qui sont offerts ou fournis par les architectes-technologues ou les architectes-techniciens.

#### D. QUESTIONS EN LITIGE ET ANALYSE

Première question L’appelant aurait-il dû procéder par voie de demande de contrôle judiciaire ou par voie d’appel?

##### a) Historique judiciaire

[20] Avant la décision frappée d’appel, il existait un doute à la Section de première instance quant à savoir si la contestation juridique d’un avis public donné conformément au sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la *Loi sur les marques de commerce* devait se faire par voie de demande de contrôle judiciaire ou par voie d’appel en vertu de l’article 56.

[21] Dans l’une des premières décisions abordant cette question, le juge en chef adjoint Jerome a dit que le demandeur aurait pu interjeter appel d’un avis public d’adoption et emploi d’une marque officielle, «en présumant qu’il avait qualité pour agir»: *Assoc. Olympique canadienne c. USA Hockey, Inc.* (1997), 74 C.P.R. (3d) 348 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), à la page 350. Au même effet, voir aussi *Assoc. Olympique canadienne c. USA Basketball*, 1997 A.C.F. n° 825 (1<sup>re</sup> inst.) (QL).

[22] En appel, la question a été soulevée mais non réglée dans un bref jugement oral. La Cour a

agreed that bringing an action was not the correct procedure for challenging the Registrar's implicit decision that the respondents were public authorities for the purpose of subparagraph 9(1)(n)(iii): *Canadian Olympic Assn. v. USA Hockey, Inc.* (1999), 3 C.P.R. (4th) 259 (F.C.A.), at page 260 (F.C.A.), *per* Desjardins J.A.

[23] The issue was next considered in *Magnotta Winery Corp. v. Vintners Quality Alliance of Canada* (1999), 1 C.P.R. (4th) 68 (F.C.T.D.), a case involving a motion to extend the time for the applicant to bring an application for judicial review under section 18.1 of the *Federal Court Act*. Reed J.'s decision to grant the extension (*supra*, at paragraph 24) made it unnecessary for her to decide whether an application for judicial review or an appeal was the appropriate proceeding.

[24] However, she noted (*supra*, at paragraph 20) the decisions cited above involving the Canadian Olympic Association and the view expressed by R. Hughes *et al.*, *Hughes on Trade Marks* (Toronto: Butterworths, 1984), note 27, at pages 453-457, that only a person whose request for public notice was refused by the Registrar could appeal. After observing (*supra*, at paragraph 27) that other applicants seemed nonetheless to have commenced proceedings under section 56, Reed J. concluded: "I have no doubt that what is correct will not be decided by this Court. It will be for the Court of Appeal". She suggested that applicants could avoid the procedural problem by pursuing simultaneously an appeal and an application for judicial review.

[25] More recently, after noting the lack of clarity on the issue, Tremblay-Lamer J. stated in *Canada Post Corp. v. Post Office*, [2001] 2 F.C. 63 (T.D.), at paragraph 31: "considering that the applicant was not a party to the notice given by the Registrar, the judicial review route appears to be more appropriate". Nonetheless, since the respondent in that case had standing both to appeal and to make an application for judicial review, the Judge allowed the matter to proceed as an appeal and, like Reed J., preferred to leave to this

simplement convenu que l'institution d'une action n'était pas la procédure appropriée pour contester la décision implicite du registraire selon laquelle les intimées étaient des autorités publiques aux fins du sous-alinéa 9(1)n)(iii): *Assoc. Olympique canadienne. c. USA Hockey, Inc.* (1999), 3 C.P.R. (4th) 259 (C.A.F.), à la page 260, le juge Desjardins.

[23] La question a ensuite été examinée dans la décision *Magnotta Winery Corp. c. Vintners Quality Alliance of Canada* (1999), 1 C.P.R. (4th) 68 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), une affaire portant sur une requête en prorogation du délai imparti pour la présentation d'une demande de contrôle judiciaire fondée sur l'article 18.1 de la *Loi sur la Cour fédérale*. Le juge Reed ayant accordé la prorogation (au paragraphe 24), elle n'a pas eu à décider si la procédure appropriée était la demande de contrôle judiciaire ou l'appel.

[24] Elle a toutefois pris acte (au paragraphe 20) des décisions précitées mettant en cause l'Association olympique canadienne ainsi que de l'opinion exprimée par R. Hughes et al., dans *Hughes on Trade Marks* (Toronto: Butterworths, 1984), note 27, aux pages 453 à 457, selon laquelle la personne qui s'est vu refuser par le registraire une demande d'avis public pouvait interjeter appel. Après avoir constaté (au paragraphe 27) que d'autres demandeurs semblaient néanmoins avoir institué des procédures en vertu de l'article 56, le juge Reed a conclu: «Il ne fait aucun doute que ce n'est pas la présente Cour qui se prononcera sur la procédure appropriée. Cette décision appartient à la Cour d'appel.» Elle a indiqué que les demandeurs pourraient éviter le problème procédural en faisant simultanément une demande d'appel et une demande de contrôle judiciaire.

[25] Plus récemment, après avoir souligné l'absence de clarté sur la question, le juge Tremblay-Lamer a dit ceci dans *Société canadienne des postes c. Post Office*, [2001] 2 C.F. 63 (1<sup>re</sup> inst.), au paragraphe 31: «comme la demanderesse n'était pas partie à l'avis donné par le registraire, la demande de contrôle judiciaire me semble un recours plus approprié». Toutefois, étant donné que l'intimée dans cette affaire avait à la fois qualité pour interjeter appel et pour demander le contrôle judiciaire, le juge a autorisé la procédure par voie d'appel et, à

Court the question of the correct procedure.

[26] The decision under appeal in the case at bar is thus the first occasion on which a judge of the Trial Division has unequivocally held that a person who did not participate in a public notice proceeding before the Registrar has no standing to appeal. Any challenge must be made by way of an application for judicial review. This decision was followed by O'Keefe J. in *Maple Leaf Meats Inc. v. Consorzio Del Prosciutto Di Parma* (2000), 9 C.P.R. (4th) 485 (F.C.T.D.), who refused to convert the appeal into an application for judicial review until he had heard a fully argued and documented application for an extension of time for bringing the application for judicial review. Notice of discontinuance of this appeal (Court file No. A-836-00) was filed on behalf of the appellant on April 25, 2002.

(b) Section 18.1 of the *Federal Court Act* and section 56 of the *Trade-marks Act* compared

[27] In order to provide context to the procedural issue under consideration, it is relevant to compare the characteristics of an appeal under section 56 and an application for judicial review. They are similar in at least two respects. First, both proceedings are commenced as an application: *Federal Court Rules, 1998*, paragraphs 300(a) and (d).

[28] Second, the standard of review of questions of law within the expertise of the Registrar is unlikely to depend on the type of proceeding in which those decisions are challenged. Despite the *de novo* nature of the appeal under section 56, decisions on questions within the expertise of the Registrar have been held to be reviewable for unreasonableness, unless additional evidence on a question of fact is adduced before the Trial Division: *Molson Breweries v. John Labbatt Ltd.*, [2000] 3 F.C. 145 (C.A.), at paragraph 51. It is unimaginable that, on an application for judicial review, a less deferential standard would be applied to a question of law within the expertise of the Registrar. Nor, in the absence of a preclusive clause, would one

l'instar du juge Reed, a préféré laisser à la présente Cour la question de la procédure appropriée.

[26] La décision faisant l'objet du présent appel est donc la première où un juge de première instance a décidé sans équivoque qu'une personne qui n'a pas participé à une procédure d'avis public devant le registraire n'a pas qualité pour interjeter appel. Toute contestation doit être faite par voie de demande de contrôle judiciaire. Cette décision a été suivie par le juge O'Keefe dans *Maple Leaf Meats Inc. c. Consorzio Del Prosciutto Di Parma* (2000), 9 C.P.R. (4th) 485 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), qui a refusé de transformer l'appel en demande de contrôle judiciaire tant qu'il n'aurait pas entendu tous les arguments à l'appui d'une demande de prorogation du délai pour présenter une demande de contrôle judiciaire. Un avis de désistement de cet appel (dossier n° A-836-00) a été déposé au nom de l'appellant le 25 avril 2002.

b) Comparaison de l'article 18.1 de la *Loi sur la Cour fédérale* et de l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*

[27] Afin de définir le contexte dans lequel se pose la question procédurale examinée, il est pertinent de comparer les caractéristiques de l'appel en vertu de l'article 56 et celles de la demande de contrôle judiciaire. Elles sont similaires sur au moins deux aspects. Premièrement, les deux procédures commencent par une demande: *Règles de la Cour fédérale (1998)*, alinéas 300a) et d).

[28] Deuxièmement, il est peu probable que la norme d'examen des questions de droit relevant de l'expertise du registraire dépende du cadre procédural dans lequel les décisions sont contestées. Malgré le caractère *de novo* de l'appel fondé sur l'article 56, les décisions sur les questions relevant de l'expertise du registraire ont été considérées comme susceptibles d'examen du fait de leur caractère déraisonnable, à moins qu'une preuve additionnelle sur une question de fait soit présentée à la Section de première instance: *Molson Breweries c. John Labbatt Ltd.*, [2000] 3 C.F. 145 (C.A.), au paragraphe 51. Il est difficilement imaginable que, s'agissant d'une demande de contrôle judiciaire, une norme moins déférente serait appliquée à une question de droit

expect the Court to adopt the more deferential standard of patent unreasonableness.

[29] On the other hand, there are two principal differences between appeals under section 56 and applications for judicial review. The first concerns the standard and scope of review of the Registrar's findings of fact, including facts relevant to the exercise of discretion. On an appeal under section 56 an applicant is entitled to adduce evidence that was not before the Registrar. When additional evidence is put in, the Judge of the Trial Division hearing the appeal must review the findings of fact on a standard of correctness. However, given the specialist expertise of the Registrar and the corresponding deference afforded to his decisions, the right of the parties to turn an appeal from any decision of the Registrar into a trial *de novo* seems somewhat anomalous and is liable to induce parties to treat the administrative proceeding as simply a way station *en route* to the Federal Court: *Garbo Group Inc. v. Harriet Brown & Co.* (1999), 23 Admin. L.R. (3d) 153 (F.C.T.D.), at paragraph 41; *Molson Breweries, supra*, at paragraphs 45-48.

[30] In contrast, applications for judicial review are normally conducted on the basis of the material before the administrative decision-maker. However, affidavit evidence is admitted on issues of procedural fairness and jurisdiction. Supplementary affidavits and cross-examination on them require leave of the Court: *Federal Court Rules, 1998*, rule 312.

[31] Further, when no additional evidence is adduced before the Trial Division, unreasonableness is the standard of review of the Registrar's findings of fact on an appeal: *Molson Breweries, supra*. However, the statutory standard of review of erroneous findings of fact under the *Federal Court Act*, paragraph 18.1(4)(d), is more deferential and akin to patent unreasonableness: *Canadian Pasta Manufacturers' Assn. v. Aurora Importing & Distributing Ltd.* (1997), 208 N.R. 329 (F.C.A.), at paragraphs 5-7.

relevant de l'expertise du registraire. En l'absence d'une clause limitative, on ne s'attendrait pas non plus à ce que la Cour adopte la norme plus déférente du caractère manifestement déraisonnable.

[29] D'autre part, il existe deux différences principales entre les appels en vertu de l'article 56 et les demandes de contrôle judiciaire. La première concerne la norme et le champ d'examen des conclusions de fait du registraire, y compris les faits qui relèvent du pouvoir discrétionnaire. Dans un appel en vertu de l'article 56, le demandeur a le droit de présenter une preuve qui n'était pas devant le registraire. Quand une preuve additionnelle est présentée, le juge de première instance qui entend l'appel doit examiner les conclusions de fait selon la norme de la décision correcte. Toutefois, vu l'expertise spécialisée du registraire et la déférence correspondante accordée à ses décisions, le droit des parties de transformer l'appel d'une décision du registraire en un nouveau procès semble quelque peu anormal et est susceptible d'inciter les parties à considérer le processus administratif comme un simple relais vers la Cour fédérale: *Garbo Group Inc. c. Harriet Brown & Co.* (1999), 23 Admin. L.R. (3d) 153 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), au paragraphe 41; *Molson Breweries, précité*, aux paragraphes 45 à 48.

[30] Par contre, les demandes de contrôle judiciaire sont normalement jugées sur la base des documents soumis au décideur administratif. Une preuve par affidavit est toutefois recevable sur des questions d'équité procédurale et de compétence. Le dépôt d'affidavits supplémentaires et le contre-interrogatoire sur ces derniers exigent l'autorisation de la Cour: *Règles de la Cour fédérale (1998)*, règle 312.

[31] De plus, si aucune preuve additionnelle n'est présentée devant la Section de première instance, la norme d'examen des conclusions de fait du registraire lors d'un appel est celle du caractère déraisonnable: *Molson Breweries, précité*. Toutefois, suivant l'alinéa 18.1(4)d de la *Loi sur la Cour fédérale*, la norme d'examen des conclusions de fait erronées est plus déférente et s'apparente à la norme du caractère manifestement déraisonnable: *Canadian Pasta Manufacturers' Assn. c. Aurora Importing & Distributing Ltd.* (1997), 208 N.R. 329 (C.A.F.), aux paragraphes 5 à 7.



[32] A second, but generally less important, difference between an appeal under section 56 and an application for judicial review concerns limitation periods. An application for judicial review must normally be commenced within 30 days from the date when the applicant receives notice of the administrative decision under review: subsection 18.1(2). On the other hand, an applicant has two months within which to file and serve notice of an appeal: subsection 56(2). However, since both provisions confer discretion on the Court to extend these limitation periods, this difference will generally not be significant.

(c) Subparagraph 9(1)(n)(iii)

[33] Subsection 9(1) is an equally important part of the context for determining the procedural issue. It is silent on the remedies available to either the person requesting the Registrar to give notice of an official mark or to anyone who claims to be adversely affected by, or otherwise interested in, the Registrar's decision. Nonetheless, the right of appeal under section 56 is general in nature because it applies "to all appeals by whatever party from any proceedings before the Registrar": *Austin Nichols & Co., Inc. v. Cinnabon Inc.*, [1998] 4 F.C. 569 (C.A.), at paragraph 10, *per* Décary J.A. Hence, it applies in principle to the decision by the Registrar to give public notice under subparagraph 9(1)(n)(iii) of the adoption and use of an official mark. The only contentious procedural issue in this appeal is whether, on the facts before us, the AATO has standing to launch an appeal under section 56.

[34] An important effect of the giving of public notice under paragraph 9(1)(n)(iii) is that, from that date, other persons are prevented from using any mark "as a trademark or otherwise" that is likely to be mistaken for the official mark (section 11), except in connection with goods or services with which the mark was used before public notice was given of the official mark: *Canadian Olympic Assn. v. Konica Canada Inc.*, [1992] 1 F.C. 797 (C.A.), at paragraphs 21-23. Moreover, the Registrar may not refuse to give public notice of the adoption and use of a mark as an official mark for wares or services

[32] Une deuxième différence, quoique généralement moins importante, entre l'appel fondé sur l'article 56 et la demande de contrôle judiciaire, a trait aux délais de prescription. La demande de contrôle judiciaire doit normalement être présentée dans les 30 jours suivant la date où le demandeur reçoit avis de la décision administrative en cause: paragraphe 18.1(2). D'autre part, le demandeur a deux mois pour déposer et signifier l'avis d'appel: paragraphe 56(2). Toutefois, puisque les deux dispositions confèrent à la Cour le pouvoir discrétionnaire de proroger ces délais de prescription, cette différence ne sera généralement pas appréciable.

c) Le sous-alinéa 9(1)n(iii)

[33] Le paragraphe 9(1) est aussi un élément contextuel important pour statuer sur la question procédurale. Il est muet sur les recours par lesquels une personne peut demander au registraire de donner avis d'une marque officielle ou faire valoir qu'elle est lésée ou par ailleurs concernée par la décision du registraire. Or, le droit d'appel en vertu de l'article 56 est de nature générale parce qu'il s'applique «à tous les appels interjetés par quelque partie que ce soit à l'égard de toute instance devant le registraire»: *Austin Nichols & Co., Inc. c. Cinnabon Inc.*, [1998] 4 C.F. 569 (C.A.), au paragraphe 10, le juge Décary. Il s'applique donc en principe à la décision du registraire de donner un avis public d'adoption et emploi d'une marque officielle conformément au sous-alinéa 9(1)n(iii). La seule question procédurale litigieuse dans le présent appel est de savoir si, eu égard aux faits qui nous sont soumis, l'AATO a qualité pour interjeter appel en vertu de l'article 56.

[34] L'avis public donné conformément au sous-alinéa 9(1)n(iii) a un effet important, celui d'empêcher d'autres personnes, à partir de cette date, d'employer toute marque, «comme marque de commerce ou autrement», qui est susceptible d'être confondue avec la marque officielle (article 11), sauf pour les marchandises ou services porteurs de la marque avant la date de l'avis public de la marque officielle: *Assoc. Olympique Canadienne c. Konica Canada Inc.*, [1992] 1 C.F. 797 (C.A.), aux paragraphes 21 à 23. De plus, le registraire ne peut refuser de donner avis public

on the ground that it is merely descriptive, is not distinctive of the public authority's wares or services, or is liable to be confused with another's mark. Indeed, the Registrar has virtually no discretion to refuse to give notice of the adoption and use of a mark as an official mark, once the body making the request establishes that the statutory criteria have been met: *Mihaljevic v. British Columbia* (1988), 22 F.T.R. 59 (F.C.T.D.), at pages 88-89; affirmed by (1990), 34 C.P.R. (3d) 54 (F.C.A.).

[35] Nonetheless, section 56 imposes no duty on the Registrar to give prior notice of a request made under subparagraph 9(1)(n)(iii) and no provision is made for an objector to be heard before the Registrar grants the request, perhaps because of the limited range of issues that the Registrar has to decide. This is, of course, quite unlike the registration of a trade-mark, which is preceded by public notice of the application and a determination by the trade-marks opposition board based on the submissions of the applicant for the registration of a trade-mark and of any opponents: *Trade-marks Act*, subsections 11.13(1) [as enacted by S.C. 1994, c. 47, s. 192], 37(1) and 38(1) [as am. by S.C. 1992, c. 1, s. 134].

[36] Thus, since the Registrar is under no duty to give prior notice of a request made pursuant to subparagraph 9(1)(n)(iii) or to invite interested persons to file objections, the body making the request will normally be the only party to the proceeding before the Registrar. Conceivably, a person could learn of a pending subparagraph 9(1)(n)(iii) request and make submissions in opposition to the official mark, either as a result of the Registrar's voluntarily giving prior notice of it or in some other way. Such a person might have a right of appeal under section 56 as a party to the proceeding. However, I need not decide this point here.

d'adoption et emploi d'une marque comme marque officielle pour des marchandises ou services pour le motif qu'elle est simplement descriptive, qu'elle ne permet pas de distinguer les marchandises ou services de l'autorité publique ou qu'elle est susceptible d'être confondue avec la marque d'un tiers. De fait, le registraire n'a virtuellement pas le pouvoir discrétionnaire de refuser de donner avis public d'adoption et emploi d'une marque comme marque officielle, une fois que l'auteur de la demande établit qu'il a satisfait aux critères de la loi: *Mihaljevic c. Colombie-Britannique* (1988), 22 F.T.R. 59 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), aux pages 88 et 89; conf. par (1990), 34 C.P.R. (3d) 54 (C.A.F.).

[35] Toutefois, l'article 56 n'impose au registraire aucune obligation de donner un préavis d'une demande présentée au titre du sous-alinéa 9(1)n(iii) et aucune disposition ne prévoit l'audition d'un opposant avant que le registraire n'accorde la demande, peut-être à cause de la portée restreinte des questions que le registraire doit trancher. Cela est évidemment bien différent de l'enregistrement d'une marque de commerce, lequel est précédé d'un avis public de la demande et d'une décision de la Commission des oppositions des marques de commerce fondée sur les prétentions de l'auteur de la demande d'enregistrement et de tout opposant: *Loi sur les marques de commerce*, paragraphes 11.13(1) [édicte par L.C. 1994, ch. 47, art. 192], 37(1) et 38(1) [mod. par L.C. 1992, ch. 1, art. 134].

[36] Ainsi, comme le registraire n'est aucunement tenu de donner avis préalable d'une demande faite au titre du sous-alinéa 9(1)n(iii) ou d'inviter les personnes intéressées à déposer des oppositions, l'organisme auteur de la demande sera habituellement la seule partie aux procédures ainsi engagées. Il se pourrait que, par suite d'un préavis donné volontairement par le registraire ou par un autre moyen, une personne apprenne l'existence d'une demande en instance en vertu du sous-alinéa 9(1)n(iii) et présente des arguments pour s'opposer à la marque officielle. Cette personne aurait peut-être un droit d'appel en vertu de l'article 56 en tant que partie à la procédure. Toutefois, il n'y a pas lieu de trancher cette question ici.

(d) Conclusion

[37] In *Restaurants Pacini Inc. v. Pachino's Pizza Ltd.* (1994), 112 F.T.R. 29 (F.C.T.D.), at page 32, Pinard J. said (TRANSLATION): “although the right of appeal granted by subsection 56(1) of the Act is not limited to any person, this does not mean that any person can file a notice of appeal”, since a right of appeal is exceptional in nature. Indeed, Décary J.A.’s *obiter dicta* in *Austin Nichols, supra*, limited the right of appeal under subsection 56(1) to the parties to proceedings before the Registrar.

[38] Accordingly, the question in this appeal is whether the Court should conclude that the right of appeal in section 56 is implicitly limited to the person making the request to the Registrar under subparagraph 9(1)(n)(iii) as the only party to the administrative proceeding, or extends also to persons interested in the decision because their interests (or, as in this case, their members’ interests) may be adversely affected by the Registrar’s giving public notice of the adoption and use of the official marks.

[39] In my opinion, the Applications Judge was correct to conclude that this application should be treated as an application for judicial review, and not as an appeal under section 56, even though the OAA is no mere idle bystander and has an interest sufficient to give it standing to bring an application for judicial review under section 18.1.

[40] Normally, rights of appeal are limited to the parties to and, sometimes, to interveners in the proceedings leading to the decision under appeal. Appellate courts may permit an intervention in an appeal launched by a party, even though the intervener had not participated in the proceedings below. However, that is not our case. The OAA seeks to bring an appeal in its own name, not to intervene in an appeal brought by another.

[41] Counsel also drew our attention to *Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick Inc. et al. v.*

d) Conclusion

[37] Dans *Restaurants Pacini Inc. c. Pachino's Pizza Ltd.* (1994), 112 F.T.R. 29 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), à la page 32, le juge Pinard a dit: «À mon avis, bien que l’appel statutaire énoncé au paragraphe 56(1) ne soit pas expressément réservé à quiconque en particulier, cela ne veut pas dire pour autant que toute personne peut exercer ce droit exceptionnel», puisque le droit d’appel est de nature exceptionnelle. De fait, les remarques incidentes du juge Décary dans l’arrêt *Austin Nichols*, précité, limitent le droit d’appel en vertu du paragraphe 56(1) aux parties aux procédures devant le registraire.

[38] Par conséquent, la question dans le présent appel est de savoir si la Cour doit conclure que le droit d’appel à l’article 56 est implicitement limité à la personne qui présente la demande au registraire en vertu du sous-alinéa 9(1)n(iii), en tant que seule partie à la procédure administrative, ou s’il s’étend aussi aux personnes ayant un intérêt à l’égard de la décision du fait que l’avis public d’adoption et emploi des marques officielles donné par le registraire peut porter atteinte à leurs intérêts (ou, comme en l’espèce, aux intérêts de leurs membres).

[39] À mon avis, le juge saisi de la demande était justifié de conclure que la présente demande devait être considérée comme une demande de contrôle judiciaire et non comme un appel fondé sur l’article 56, même si l’OAO n’est pas un simple spectateur passif et qu’il possède un intérêt suffisant pour lui conférer la qualité pour présenter une demande de contrôle judiciaire fondée sur l’article 18.1.

[40] Normalement, les droits d’appel sont limités aux parties et, parfois, aux intervenants engagés dans les procédures ayant mené à la décision contestée. Les cours d’appel peuvent permettre une intervention dans un appel interjeté par une partie, même si l’intervenant n’a pas participé aux procédures antérieures. Or tel n’est pas notre cas. L’OAO tente en effet d’interjeter appel en son propre nom et non pas d’intervenir dans un appel interjeté par un tiers.

[41] L’avocat a aussi attiré notre attention sur l’arrêt *Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick Inc. et*

*Association of Parents for Fairness in Education et al.*, [1986] 1 S.C.R. 549. In that case, the Court affirmed the inherent jurisdiction of the New Brunswick Court of Appeal, inherited from the English Court of Chancery, to grant leave to an intervener to appeal, even though the intervener had not participated at first instance. Again, I am not persuaded that this is a helpful analogy. Even if the Court, as a court of equity, has also inherited this jurisdiction (on which, see generally *Glaxo Wellcome plc v. M.N.R.*, [1998] 4 F.C. 439 (C.A.)), the rationale of the Chancery Court's power to allow interveners to appeal was to ensure that it could do justice to all whose interests would otherwise be bound by the decision. However, it is not necessary to permit the OAA to appeal against the Registrar's decision, because it has another remedy available to it, namely, an application for judicial review. It is seeking to appeal only to obtain the benefit of a most unusual statutory right of appeal from an administrative tribunal.

[42] In the absence of any authority on point, I see nothing in the scheme of subsection 9(1) that would justify a departure from the normal principle that a person who was neither a party to nor an intervener in the proceedings below has no standing to exercise a statutory right of appeal.

[43] On the contrary, it would be very odd in my view for Parliament to give to a person who had no right to participate before the Registrar the benefit of a right of appeal under section 56, with its unusual trial *de novo* aspect. It is one thing for Parliament to decide to permit a party to a proceeding before the Registrar to adduce evidence for the first time on the appeal, but quite another to conclude that this right extends to a person who neither participated nor had the right to participate in the proceeding culminating in the decision under appeal.

[44] If, as I have suggested, section 56 is somewhat anomalous in giving to parties before the Registrar, a specialist tribunal, the right to adduce additional evidence on an appeal to the Federal Court, the anomaly should not be exacerbated by extending the right to

*autre c. Association of Parents for Fairness in Education et autres*, [1986] 1 R.C.S. 549. Dans cet arrêt, la Cour a confirmé la compétence inhérente de la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick, héritée de la Cour anglaise de chancellerie, pour autoriser un intervenant à faire appel, même si l'intervenant n'était pas partie à l'action initiale. Encore là, je ne suis pas convaincu de l'utilité de cette analogie. Même si la Cour, en tant que tribunal d'*equity*, a aussi hérité de cette compétence (voir généralement à ce sujet l'arrêt *Glaxo Wellcome plc c. M.R.N.*, [1998] 4 C.F. 439 (C.A.)), le raisonnement sous-tendant le pouvoir de la Cour de chancellerie d'autoriser des intervenants à interjeter appel était d'assurer justice à tous ceux dont les intérêts seraient autrement affectés par la décision. Or il n'est pas nécessaire d'autoriser l'appel de l'OAO contre la décision du registraire puisqu'un autre recours lui est ouvert, à savoir la demande de contrôle judiciaire. L'OAO tente seulement en l'occurrence de se prévaloir d'un droit d'appel fort inusité à l'encontre d'un tribunal administratif.

[42] En l'absence de jurisprudence pertinente, je ne vois rien dans l'esprit du paragraphe 9(1) qui justifierait de s'écarter du principe normal selon lequel une personne qui n'était ni partie ni intervenante aux procédures initiales n'a pas qualité pour exercer un droit d'appel.

[43] Au contraire, il serait bien étrange à mon avis que le législateur accorde à une personne qui n'avait aucun droit d'être partie devant le registraire le droit d'interjeter appel en vertu de l'article 56, avec son caractère inhabituel de procès *de novo*. Que le législateur décide d'autoriser une partie à une procédure devant le registraire à présenter une preuve pour la première fois en appel est une chose, mais c'en est une tout autre que de conclure que ce droit s'étend à une personne qui n'a ni participé, ni n'avait le droit de participer à la procédure ayant mené à la décision frappée d'appel.

[44] Si, comme je l'ai indiqué, l'article 56 est quelque peu irrégulier en ce qu'il accorde aux parties devant le registraire, un tribunal spécialisé, le droit de présenter une preuve additionnelle dans le cadre d'un appel à la Cour fédérale, il faut prendre soin de ne pas aggraver

those who had no right to present either evidence or argument to the Registrar and did not, in fact, do so. On the other hand, a person might have standing to appeal who had learned in some other way of a request under subparagraph 9(1)(n)(iii), and made submissions to the Registrar opposing the giving of public notice of the adoption and use of the mark as an official mark.

[45] Moreover, an effective review of the limited range of issues decided by the Registrar when giving public notice under subparagraph 9(1)(n)(iii) is generally unlikely to be greatly assisted by the right to adduce evidence not before the Registrar. This is, after all, the principal procedural feature of an appeal under section 56 that distinguishes it from an application for judicial review.

[46] Admittedly, additional evidence might be provided by an opponent that the public authority had not adopted and used the mark as an official mark for wares or services, thus putting it to the proof of its merely asserted adoption and use. However, Parliament did not see fit to provide an opportunity for a prospective opponent of public notice to present such evidence to the Registrar, but created, instead, a summary, non-adversarial form of procedure for determining the limited range of issues that arise on a request under subparagraph 9(1)(n)(iii). In these circumstances, it would surely be strange to attribute to Parliament an intention to permit the production of such evidence by way of an appeal to the Trial Division.

Issue 2: Is the AATO a public authority for the purpose of subparagraph 9(1)(n)(iii)?

(a) Defining the test

[47] A three-part test has been adopted in English cases for determining whether a body is a public authority, particularly in the context of short statutory limitation periods sheltering public authorities from liability. The elements of this test were described as follows in a subparagraph 9(1)(n)(iii) case, *Registrar of*

l'anomalie en étendant ce droit à ceux qui n'avaient pas le droit de présenter une preuve ou une argumentation devant le registraire et qui, de fait, s'en sont abstenus. D'autre part, une personne pourrait avoir qualité pour interjeter appel si elle a appris de quelque autre façon l'existence de la demande au titre du sous-alinéa 9(1)(n)(iii), et a présenté au registraire des observations à l'encontre de l'avis public d'adoption et emploi de la marque comme marque officielle.

[45] De plus, il est généralement peu probable que l'examen de la gamme restreinte des questions décidées par le registraire lorsqu'il donne avis public conformément au sous-alinéa 9(1)(n)(iii) gagnerait en efficacité si l'on y ajoutait le droit de présenter une preuve dont ne disposait pas le registraire. Après tout, c'est là la principale caractéristique procédurale de l'appel en vertu de l'article 56 qui le distingue d'une demande de contrôle judiciaire.

[46] Certes, une preuve additionnelle pourrait être présentée par un opposant pour établir que l'autorité publique n'a pas adopté et employé la marque comme marque officielle pour ses marchandises ou services, ce qui la mettrait ainsi en devoir de prouver l'adoption et l'emploi simplement affirmés. Or le législateur n'a pas cru bon de fournir à un opposant éventuel à l'avis public l'occasion de présenter une telle preuve au registraire, mais a plutôt créé une procédure sommaire, non contradictoire, pour trancher la gamme restreinte des questions qui se posent dans le cadre d'une demande en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii). Dans ces circonstances, il serait certainement étrange d'attribuer au législateur l'intention de permettre la production d'une telle preuve par voie d'appel à la Section de première instance.

Deuxième question L'AATO est-elle une autorité publique aux fins du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)?

a) Définition du critère

[47] Un critère en trois volets a été adopté dans la jurisprudence anglaise pour déterminer si un organisme est une autorité publique, particulièrement dans le contexte des brefs délais de prescription visant à protéger les autorités publiques contre les poursuites en responsabilité. Les éléments de ce critère ont été définis

*Trade Marks v. Canadian Olympic Association, supra*, at page 699:

- (a) there must be a duty to the public;
- (b) there must be a significant degree of governmental control; and
- (c) any profit earned must be for the benefit of the public and not for private benefit.

[48] However, the Court also said, *supra*, at page 699, that the law in Canada on this issue was unsettled. Thus, it was unclear whether the definition of a public authority includes the first criterion, that is, that it owes legally enforceable duties to the public. More important, the Court stated, *supra*, at page 700, that the meaning of public authority “may vary according to statutory context” and that, at page 703:

. . .the necessity for finding such obligations or duties to the public is not necessarily determinative of whether or not the public body is a “public authority” as that term is used in the context of the Act here under review.

[49] The Court regarded the degree of governmental control and the extent to which the body’s activities benefit the public as the most important factors in determining whether a body is a public authority for the purpose of subparagraph 9(1)(n)(iii). It also took into account the provisions relating to the disposition of the Canadian Olympic Association’s assets on the surrender of its charter, presumably as a factor in determining whether the Association existed to benefit the public, rather than its members. The two-part test of “public benefit and government control” was also used in *Stadium Corporation of Ontario Ltd. v. Wagon-Wheel Concessions Ltd.*, [1989] 3 F.C. 132 (T.D.), at page 140; and *Canadian Olympic Assn. v. Konica Canada Inc.*, *supra*, at paragraph 6.

[50] However, the case law is not unanimous on whether it is relevant to inquire if a body is subject to duties to the public in order to be a public authority

comme suit dans un arrêt portant sur le sous-alinéa 9(1)(n)(iii), *Registraire des marques de commerce (Le) c. L’Association olympique canadienne*, précité, à la page 699:

- a) il doit avoir une obligation envers le public en général;
- b) il doit, dans une mesure importante, être soumis au contrôle gouvernemental; et
- c) les bénéfices ne doivent pas servir un intérêt privé mais doivent profiter à l’ensemble du public

[48] Toutefois, la Cour a aussi déclaré, à la page 699, que le droit sur cette question au Canada était incertain. Ainsi, il n’était pas certain si la définition d’une autorité publique inclut ou non le premier critère, à savoir que l’organisme a des obligations légalement exécutoires envers le public. De façon plus importante, la Cour dit, à la page 700, que le sens du terme autorité publique «peut varier suivant le contexte législatif» et que, à la page 703:

[. . .] la nécessité de trouver ces obligations ou devoirs envers le public n’établit pas nécessairement que l’organisme public est une «autorité publique» au sens dans lequel cette expression est employée dans le contexte de la Loi en l’espèce.

[49] La Cour a considéré que le degré de contrôle gouvernemental et la mesure dans laquelle le public profitait des activités de l’organisme étaient les facteurs les plus importants pour déterminer si un organisme est une autorité publique aux fins du sous-alinéa 9(1)(n)(iii). Elle a aussi pris en compte les dispositions relatives à la disposition des biens de l’Association olympique canadienne lors de l’abandon de sa charte, probablement comme un facteur pour déterminer si l’Association existait dans l’intérêt du public plutôt que dans celui de ses membres. Le critère à deux volets de «l’intérêt du public et [du] contrôle gouvernemental» a aussi été utilisé dans *Stadium Corporation of Ontario Ltd. c. Wagon-Wheel Concessions Ltd.*, [1989] 3 C.F. 132 (1<sup>re</sup> inst.), à la page 140; et *Assoc. Olympique canadienne c. Konica Canada Inc.*, précité, au paragraphe 6.

[50] Toutefois, la jurisprudence n’est pas unanime sur la pertinence d’examiner si un organisme est assujéti à des obligations envers le public pour pouvoir le qualifier

within the meaning of subparagraph 9(1)(n)(iii). For example, in *Big Sisters Assn. of Ontario v. Big Brothers of Canada* (1997), 75 C.P.R. (3d) 177 (F.C.T.D.); affirmed by (1999), 86 C.P.R. (3d) 504 (F.C.A.), Gibson J. doubted (*supra*, at page 216) whether the parties were public authorities for the purpose of section 9, even though they had not raised the issue. He was of the view (*supra*, at page 215) that the Court in *Registrar of Trade Marks v. Canadian Olympic Association*, *supra*, had “impliedly adopted” the argument that, in order to be a public authority, a body must be under a duty to the public. He doubted whether the parties in the case before him satisfied this requirement.

[51] In the decision under appeal, the Applications Judge noted (*supra*, at paragraphs 16 and 17) that the public duty requirement had been dropped in some cases and retained in others and, although mentioned in *Registrar of Trade Marks v. Canadian Olympic Association*, *supra*, was not in fact applied. Quoting from *Anne of Green Gables Licensing Authority Inc. v. Avonlea Traditions Inc.* (2000), 4 C.P.R. (4th) 289 (Ont. Sup. Ct.), at paragraph 170; affirmed by (2000), 6 C.P.R. (4th) 57 (Ont. C.A.), he adopted “the combined test of control, influence and purpose to promote the public good”. I would have thought that influence could be characterized as a dimension of control, so that the broad criteria for determining whether a body is a public authority for the purpose of subparagraph 9(1)(n)(iii) are governmental control and public benefit.

[52] As most subsequent cases have recognized, in *Registrar of Trade Marks v. Canadian Olympic Association*, *supra*, this Court regarded the public duty test as inappropriate in the context of subparagraph 9(1)(n)(iii), at least in the way that it had been applied in some cases dealing with public authorities and short limitation periods. I see no reason for departing from the two-part test of government control and public benefit. However, in determining whether a body’s functions are sufficiently for the public benefit, a court may consider its objects, duties and powers, including the distribution of its assets. In this context, a duty to do something that

d’autorité publique au sens du sous-alinéa 9(1)(n)(iii). Par exemple, dans l’arrêt *Assoc. des Grandes Sœurs de l’Ontario c. Grands Frères du Canada* (1997), 75 C.P.R. (3d) 177 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); conf. par (1999), 86 C.P.R. (3d) 504 (C.A.F.), le juge Gibson n’était pas convaincu (à la page 216) que les parties étaient des autorités publiques aux fins de l’article 9, même si elles n’avaient pas soulevé la question. Il était d’avis (à la page 215) que la Cour, dans l’arrêt *Registraire des marques de commerce c. Association olympique canadienne*, précité, avait adopté «implicite» le moyen selon lequel, pour être considéré comme une autorité publique, un organisme doit avoir une obligation envers le public en général. Il n’était pas certain que les parties à l’instance satisfassent à cette exigence.

[51] Dans la décision sous appel, le juge a souligné (aux paragraphes 16 et 17) que l’exigence d’une obligation envers le public avait été omise dans certaines décisions et retenue dans d’autres et, bien que mentionnée dans l’arrêt *Registraire des marques de commerce c. Association olympique canadienne*, précité, n’y avait pas été de fait appliquée. Citant l’arrêt *Anne of Green Gables Licensing Authority Inc. v. Avonlea Traditions Inc.* (2000), 4 C.P.R. (4th) 289 (C.S. Ont.), au paragraphe 170; conf. par (2000), 6 C.P.R. (4th) 57 (C.A. Ont.), il a adopté «le critère combiné du contrôle, de l’influence et de l’objet de promouvoir l’intérêt public». L’influence me semble pouvoir être considérée comme un aspect du contrôle, de sorte que les critères généraux pour déterminer si un organisme est une autorité publique aux fins du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) soit le contrôle gouvernemental et l’intérêt public.

[52] Comme la plupart des décisions subséquentes l’ont reconnu, notre Cour a, dans l’arrêt *Registraire des marques de commerce c. Association olympique canadienne*, précité, considéré le critère de l’obligation envers le public comme inapproprié dans le contexte du sous-alinéa 9(1)(n)(iii), du moins dans la façon dont l’a appliqué une certaine jurisprudence concernant les autorités publiques et les courts délais de prescription. Je ne vois aucun motif de s’écarter du critère en deux volets du contrôle gouvernemental et du bien public. Toutefois, pour déterminer si les fonctions d’un organisme sont suffisamment axées sur l’intérêt public,

is of benefit to the public is relevant as an element of “public benefit”, even though it is not a “public duty” in the sense of being legally enforceable by a public law remedy, such as an order of *mandamus* or its equivalent.

[53] Therefore, the Applications Judge was correct in law in his formulation of the applicable test for determining whether the AATO is a public authority.

(b) Applying the test

[54] Although the Applications Judge stated that the standard of review applicable to the Registrar’s decision is unreasonableness, there is no indication in his reasons that he in fact deferred. Rather, as I read his reasons, he decided for himself whether the AATO is a public authority by applying the tests of public benefit and governmental control, perhaps because the Registrar gave no reasons for his decision. Of course, since the Applications Judge came to the same conclusion as the Registrar, the standard of review was of less practical significance than it would have been if he had disagreed.

[55] *Housen v. Nikolaisen* (2002), 211 D.L.R. (4th) 577 has defined the standards of review to be applied by an appellate court when deciding an appeal from a judge of the court below. Thus, this Court is entitled to review for correctness any question of law decided by the Applications Judge in the course of applying to the facts before him the two-part test of a public authority. If it appears from his reasons that the Applications Judge committed a material legal error, the Court must then review the Registrar’s decision. However, if no error of law is apparent from the Applications Judge’s reasons, his application of the test for determining whether the AATO is a public authority involves a question of mixed law and fact, and is reviewable only for palpable and overriding error.

[56] I turn now to consider each element of the definition of a public authority in the context of the facts before us.

la cour peut prendre en considération ses objets, devoirs et pouvoirs, y compris la distribution de ses biens. Dans ce contexte, l’obligation de faire quelque chose qui profite à l’ensemble du public est pertinent comme élément de «l’intérêt public», même s’il ne s’agit pas d’une «obligation publique» dans le sens où elle serait légalement exécutoire par un recours de droit public, tel le bref de *mandamus* ou son équivalent.

[53] En conséquence, le juge saisi a bien formulé en droit le critère applicable pour déterminer si l’AATO est une autorité publique.

b) Application du critère

[54] Même si le juge a dit que la norme d’examen applicable à la décision du registraire est celle de la décision déraisonnable, rien dans ses motifs n’indique qu’il a de fait montré de la déférence. Si je ne m’abuse, il a plutôt déterminé pour lui-même si l’AATO était une autorité publique en appliquant les critères de l’intérêt du public et du contrôle gouvernemental, peut-être parce que le registraire n’a pas motivé sa décision. Évidemment, comme il arrivait à la même conclusion que le registraire, la norme d’examen avait moins d’importance pratique qu’elle n’en aurait eue s’il n’avait pas été du même avis que lui.

[55] L’arrêt *Housen c. Nikolaisen* (2002), 211 D.L.R. (4th) 577, a défini les normes d’examen qu’un tribunal d’appel doit appliquer lorsqu’il se prononce sur l’appel d’une décision d’un juge d’instance inférieure. Ainsi, notre Cour peut examiner le bien-fondé de toute question de droit décidée par le juge saisi lorsqu’il applique aux faits qui lui sont soumis le critère en deux volets de l’autorité publique. S’il appert de ses motifs que le juge a commis une erreur substantielle de droit, la Cour doit alors examiner la décision du registraire. Toutefois, s’il ne s’en dégage aucune erreur apparente de droit, son application du critère pour déterminer si l’AATO est une autorité publique implique une question de droit et de fait, qui n’est alors susceptible d’examen que pour cause d’erreur manifeste et dominante.

[56] Je vais maintenant considérer chaque élément de la définition d’une autorité publique dans le contexte des faits qui nous sont soumis.



(i) governmental control

[57] Counsel for the OAA argued that the Judge erred in law in concluding, in effect, that, simply because it is a creature of statute, the AATO is subject to a significant degree of governmental control. The Applications Judge explained his conclusion by saying of the AATO (*supra*, at paragraph 18): “Its enabling legislation is capable of being amended or repealed by the Government of Ontario at any time.” Perhaps an even stronger way of putting this point would be to say that the AATO is subject to governmental control because it is a statutory body with no delegated power to alter its corporate powers, objects or functions without an amendment to its statute.

[58] Thus, the essential question is whether the fact that the AATO requires an amendment to its legislation to change its objects, powers or duties is a sufficiently significant degree of government control to satisfy this element of the test of whether a body is a public authority. In my respectful opinion, the Judge erred when he concluded that AATO’s statutory origin is in itself sufficient to make it a public authority. That conclusion is reviewable for correctness because it is likely to be of precedential effect in future cases where a body’s status as a public authority is in dispute: see *Housen v. Nikolaisen*, *supra*, at paragraph 28.

[59] Even if the test of governmental control of an otherwise private organization does not require control by the Executive, as opposed to control by the Legislature, it does call for some ongoing government supervision of the activities of the body claiming to be a public authority for the purpose of subparagraph 9(1)(n)(iii).

[60] A comparison with the *Architects Act* reveals the kinds of government control often included in Ontario legislation creating self-regulatory professional bodies. For example, section 6 confers powers on the relevant Minister to review the activities of the OAA’s Council; to request Council to undertake activities that, in the Minister’s opinion, are necessary and desirable for

(i) contrôle gouvernemental

[57] L’avocat de l’OAO a plaidé que le juge a erré en droit en concluant que du seul fait qu’elle soit une création de la loi, l’AATO est soumise dans une mesure importante au contrôle gouvernemental. Le juge a expliqué ainsi sa conclusion au paragraphe 18: «Sa loi habilitante peut être modifiée ou abrogée par le gouvernement de l’Ontario en tout temps.» On pourrait peut-être exprimer plus fortement cette idée en disant que l’AATO est soumise au contrôle gouvernemental parce qu’elle est un organisme d’origine législative à qui l’on n’a délégué aucun pouvoir de changer ses pouvoirs, objets ou fonctions sans modification de sa loi constitutive.

[58] Ainsi, la question essentielle est de savoir si le fait que l’AATO doive obtenir une modification législative pour changer ses objets, pouvoirs ou devoirs constitue une mesure de contrôle gouvernemental suffisamment importante pour satisfaire à cet élément du critère permettant de déterminer si un organisme est une autorité publique. À mon humble avis, le juge a commis une erreur en concluant que l’origine législative de l’AATO est en soi suffisante pour en faire une autorité publique. Cette conclusion est révisable quant à son bien-fondé parce qu’elle est susceptible d’avoir valeur de précédent dans les instances futures où la qualité qu’autorité publique d’un organisme sera contestée: voir *Housen c. Nikolaisen*, précité, au paragraphe 28.

[59] Même si le critère du contrôle gouvernemental d’un organisme par ailleurs privé n’exige pas que ce contrôle soit exercé par le pouvoir exécutif, par opposition au contrôle exercé par la législature, il commande bel et bien une supervision gouvernementale continue des activités de l’organisme qui réclame le statut d’autorité publique aux fins du sous-alinéa 9(1)n)(iii).

[60] Une comparaison avec la *Loi sur les architectes* met en évidence les modes de contrôle gouvernemental souvent prévus dans les lois ontariennes qui créent des organismes professionnels autonomes. Par exemple, l’article 6 accorde au ministre concerné le pouvoir d’examiner les activités du Conseil de l’OAO, de demander au Conseil d’entreprendre les activités que le

implementing the intent of the Act; and to advise Council on the implementation of the statutory scheme. In addition, the Council's regulation-making power is exercisable with the approval of the Lieutenant Governor in Council: subsection 7(1). The Lieutenant Governor in Council also has the power to appoint between three and five members of the Council (paragraph 3(2)(b)); a member of the Complaints Committee (paragraph 29(1)(b)) and the Discipline Committee (paragraph 33(1)(b)); and the Complaints Review Councillor (subsection 31(1)).

[61] Similar provisions are contained in the *Regulated Health Professions Act, 1991*, S.O. 1991, c. 18, sections 2, 3, 5 and 6, and the legislation governing the regulation of the various health disciplines.

[62] In my view, this is the kind of government superintendence to which one would expect a self-regulatory professional body to be subject if it is to be characterized as under a significant degree of governmental control for the purpose of subparagraph 9(1)(n)(iii). Counsel for the AATO conceded that the only form of governmental control on which he could rely was that exercisable through the Legislature's exclusive power to change the AATO's statutory objects, powers and duties. This is insufficient to satisfy the governmental control test because it is not a power that enables the government, directly or through its nominees, to exercise a degree of ongoing influence in the body's governance and decision-making similar to that often found in legislation dealing with statutory bodies that regulate the practice of a profession in which only those whom they license may engage, such as architecture and the law.

[63] In reaching this conclusion, I have kept in mind the statutory context in which this question is being considered, namely, subparagraph 9(1)(n)(iii) of the *Trade-marks Act*. This provision, it will be recalled, confers very substantial benefits not available to the owners of trade-marks, and thus has the capacity to injure both existing trade-mark owners and the public. An official mark need not serve to distinguish wares or services, it may be merely descriptive, and it may be confusing with another's mark. Once public notice has been given of its adoption and use, an official mark "is

ministre estime nécessaires et souhaitables pour réaliser l'objet de la Loi, et de conseiller le Conseil relativement à l'application de la Loi. De plus, le Conseil a le pouvoir d'établir des règlements avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil: paragraphe 7(1). Le lieutenant-gouverneur en conseil a aussi le pouvoir de nommer trois à cinq membres du Conseil (alinéa 3(2)b)), un membre du comité des plaintes (alinéa 29(1)b)) et du comité de discipline (alinéa 33(1)b)), ainsi que le conseiller médiateur (alinéa 31(1)).

[61] Des dispositions semblables figurent dans la *Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées*, L.O. 1991, ch. 18, articles 2, 3, 5 et 6, et les lois réglementant les diverses disciplines de la santé.

[62] À mon avis, c'est à ce type de surveillance gouvernementale qu'un organisme professionnel autonome doit être soumis pour qu'on puisse conclure à une mesure importante de contrôle gouvernemental aux fins du sous-alinéa 9(1)n)(iii). L'avocat de l'AATO a reconnu que la seule forme de contrôle gouvernemental qu'il pouvait invoquer était celle que le législateur pouvait exercer par le biais de son pouvoir exclusif de modifier les objets, pouvoirs et devoirs de l'AATO. C'est insuffisant pour satisfaire au critère du contrôle gouvernemental parce que ce n'est pas un pouvoir qui permet au gouvernement, directement ou par l'intermédiaire des membres qu'il désigne, d'exercer sur la gouvernance et la prise de décision de l'organisme une influence continue semblable à celle qu'on retrouve souvent dans les lois portant sur les organismes qui régissent une profession en contrôlant l'exercice par la délivrance de permis, comme l'architecture et le droit.

[63] Pour arriver à cette conclusion, j'ai gardé à l'esprit le contexte législatif dans lequel se pose la question, à savoir le sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la *Loi sur les marques de commerce*. Cette disposition, rappelons-le, confère des avantages très importants dont ne jouissent pas les titulaires de marques de commerce, ce qui la rend susceptible de léser tant les titulaires existants de marques de commerce que le public. Une marque officielle n'a pas à distinguer des marchandises ou des services, elle peut être simplement descriptive et elle peut créer de la confusion avec la marque d'un tiers.

hardy and virtually unexpungeable” (*Mihaljevic v. British Columbia*, *supra*, at page 89) and, once the Registrar has given public notice under subparagraph 9(1)(n)(iii), no mark may be used that is likely to be confused with an official mark.

Une fois qu’avis public de son adoption et emploi a été donné, une marque officielle est [TRADUCTION] «résistante et pratiquement ineffaçable»: (*Mihaljevic c. Colombie-Britannique*, précité, à la page 89) et, une fois que le registraire a donné avis public en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii), aucune marque susceptible d’être confondue avec une marque officielle ne peut être employée.

[64] These considerations persuade me that subparagraph 9(1)(n)(iii) should not be given an expansive meaning by equating the need for legislative amendment with government control. To hold that any body created by statute satisfies the government control test would widen very considerably the range of bodies that may be able to claim the benefit of an official mark. A body that succeeded in securing a private Act of the Legislature would be recognized as a public authority if it could also show that its activities conferred a public benefit. And, according to the Applications Judge, the fact that the body also benefits its members does not preclude a finding of public benefit. Hence, the fact that a self-regulatory body is statutory, and its objects and powers may be amended unilaterally and exclusively by the Legislature that created it, does not in law constitute “governmental control” in this context.

[64] Ces considérations me convainquent qu’il faut se garder de donner au sous-alinéa 9(1)(n)(iii) un sens extensif en mettant sur le même pied la nécessité d’une modification législative et le contrôle gouvernemental. Maintenir que tout organisme créé par la loi satisfait au critère du contrôle gouvernemental élargirait en effet considérablement la gamme des organismes habilités à se prévaloir d’une marque officielle. Un organisme qui a réussi à obtenir une loi privée du législateur serait reconnu comme une autorité publique s’il pouvait aussi démontrer que ses activités profitent au public. Et, selon le juge, le fait que l’organisme avantage aussi ses membres n’empêche pas de conclure à un avantage pour le public en général. En conséquence, le fait qu’un organisme autonome soit d’origine législative et que ses objets et pouvoirs puissent être unilatéralement et exclusivement modifiés par le législateur qui l’a créé, ne constitue pas en droit un «contrôle gouvernemental» dans le présent contexte.

(ii) public benefit

[65] In view of my conclusion that the AATO is not subject to a sufficiently significant degree of governmental control to qualify as a public authority, it is strictly not necessary for me to consider whether the activities of the AATO satisfy the public benefit requirement. Nonetheless, I shall deal with this issue since it was fully canvassed in argument and constitutes the other half of the definition of a public authority.

(ii) l’intérêt du public

[65] Vu ma conclusion que l’AATO n’est pas soumise à un degré suffisamment important de contrôle gouvernemental pour qu’on puisse la considérer comme une autorité publique, il n’est pas strictement nécessaire que j’examine si ses activités satisfont à l’exigence de l’intérêt du public. Toutefois, je vais traiter de la question puisqu’elle a été discutée à fond dans les plaidoiries et qu’elle constitue l’autre moitié de la définition d’autorité publique.

[66] Counsel for the OAA submitted that the Applications Judge committed a legal error when he stated (*supra*, at paragraphs 19 and 22) that the AATO regulated the professions of architectural technician and architectural technologist. He said that, unlike the *Architects Act*, subsection 2(3), the objects of the AATO

[66] L’avocat de l’OAO a prétendu que le juge saisi de la demande a commis une erreur de droit en déclarant (aux paragraphes 19 et 22) que l’AATO régissait les professions d’architecte-technicien et d’architecte-technologue. Il a dit que, contrairement à la *Loi sur les architectes*, paragraphe 2(3), les objets de l’AATO

do not include the regulation of the practice of a profession. At most, the AATO regulates the conduct of its members and, through its powers to set standards and determine membership, controls who may claim membership and use the designations that are reserved almost exclusively for its members.

[67] I agree that the AATO does not regulate a profession in the sense of controlling professional activities in which only its members may lawfully engage. However, I do not accept that the Applications Judge committed a legal error in expressing himself as he did. For, as counsel for the AATO pointed out, by setting and enforcing standards of professional competence and ethical conduct of its members, the AATO regulates part of the practice of the profession. That is, it regulates the part of the profession in which practitioners use their membership in the AATO and the statutory designations, including architectural technician or architectural technologist, in connection with the services that they provide.

[68] Further, it was entirely reasonable in my opinion for the Applications Judge to conclude that the AATO's regulatory activities benefit the public. By engaging a member of the AATO, a client who requires the services offered by architectural technicians or architectural technologists has some assurance that the person engaged is competent and honest. Moreover, because the registrar of the AATO is under a duty to ensure the accuracy of the register, which must be available for public inspection, potential clients or employers can check whether a given person is a member.

[69] I would also agree with the Applications Judge that the fact the activities of the AATO may also benefit its members is not a fatal objection to characterizing them as benefiting the public. The mix of public and private benefit tends to be a feature of professional self-regulation, even when, as in the case of the legal profession for example, a statutory body regulates the practice of the profession and a non-statutory body acts as its advocate. Both perform functions (professional education, for example) that serve the interests of the public as citizens and clients, as well as those of members of the profession.

n'incluent pas la réglementation de l'exercice de la profession. Tout au plus, l'AATO régit la conduite de ses membres et, dans le cadre de son pouvoir d'établir des normes et de définir les conditions d'adhésion, décide qui peut revendiquer la qualité de membre et utiliser les désignations d'usage quasi exclusif.

[67] Je conviens que l'AATO ne régit pas une profession au sens où elle contrôlait les activités professionnelles que seuls ses membres peuvent légalement exercer. Toutefois, je ne suis pas d'accord pour dire que le juge a erré en droit en s'exprimant comme il l'a fait. Ainsi que l'avocat de l'AATO l'a souligné, en établissant et en appliquant des normes de compétence et de déontologie pour ses membres, l'AATO régit en partie l'exercice de la profession. C'est-à-dire qu'elle régit la partie de la profession qui touche l'emploi que font les praticiens de leur qualité de membre de l'AATO et des désignations légales, dont les titres d'architecte-technicien ou architecte-technologue, en liaison avec les services qu'ils rendent.

[68] En outre, il était tout à fait raisonnable à mon avis que le juge conclue que les activités de régie de l'AATO profitent au public. Lorsqu'il engage un membre de l'AATO, le client qui demande les services qu'offrent les architectes-techniciens ou les architectes-technologues a une certaine assurance que la personne engagée est compétente et honnête. De plus, du fait que le registraire de l'AATO a l'obligation de veiller à l'exactitude du registre, lequel doit être accessible au public, les clients ou employeurs potentiels peuvent vérifier si une personne donnée est membre de l'association.

[69] Je conviens aussi avec le juge que le fait que les activités de l'AATO puissent aussi profiter à ses membres n'empêche pas fatalement qu'elles puissent profiter au public. L'alliage de l'intérêt public et de l'intérêt privé tend à être une caractéristique de l'autonomie professionnelle, même si, comme dans le cas de la profession juridique par exemple, un organisme d'origine législative régit l'exercice de la profession et un organisme non législatif agit comme son défenseur. Les deux accomplissent des fonctions (par exemple la formation professionnelle) qui servent les intérêts du public en tant que citoyens et clients, au même titre que ceux des membres de la profession.

[70] Similarly, I am not persuaded by the further argument that the AATO does not exist for the benefit of the public because section 13 of the AATO Act provides that any surplus that the AATO derives from carrying on its affairs shall be applied to the pursuit of its objects and shall not be divided among the members. Counsel for the OAA argues that paragraph 2(e) of the Act provides that it is an object of the AATO to promote harmonious relationships among members in order to stimulate the development of the AATO and to enhance its public reputation. Accordingly, he argues, all the surplus could be spent on this object, which benefits the AATO's members and not the public.

[71] However, in my view this object has a dual function: to encourage the public to seek out the services of members of the AATO by eliminating unseemly conduct among members and thus enhancing the reputation of the AATO and its members, and, thereby, to increase members' professional income. Section 13 and paragraph 2(e) are not, in my opinion, incompatible with a finding that the AATO's activities benefit the public.

[72] Accordingly, the Applications Judge committed no reviewable error in concluding that the AATO satisfied the public benefit element of the definition of a public authority for the purpose of subparagraph 9(1)(n)(iii).

[73] Finally, I would note that, as with many other statutory self-regulatory professional bodies in Ontario, including the OAA, decisions of the AATO to refuse membership and to discipline members are subject to an appeal on questions of fact and law to the Divisional Court of the Superior Court of Justice. By expanding somewhat the scope of judicial review to which such decisions would otherwise be subject, the Legislature has provided another indication that the public benefits from the proper performance by the AATO of its functions.

#### E. CONCLUSIONS

[74] In view of my conclusion that the Applications Judge erred in law when he held that the AATO

[70] De la même manière, je ne suis pas convaincu par l'autre argument voulant que l'AATO n'existe pas dans l'intérêt du public parce que l'article 13 de la Loi AATO prévoit que tout surplus découlant des activités de l'association doit servir à la réalisation de ses objets et ne pas être réparti entre les membres. L'avocat de l'OAO prétend que l'alinéa 2e) de la Loi prévoit que l'un des objets de l'AATO est de promouvoir des rapports harmonieux entre les membres afin de stimuler le développement de l'association et d'accroître sa réputation. Par conséquent, plaide-t-il, tout le surplus pourrait être affecté à cette fin, ce qui profite aux membres de l'AATO et non au public.

[71] Toutefois, cet objet a à mon sens une double fonction: encourager le public à rechercher les services de membres de l'AATO en éliminant les cas d'inconduite et en accroissant ainsi la réputation de l'AATO et de ses membres, et augmenter ainsi le revenu professionnel des membres. L'article 13 et l'alinéa 2e) ne sont pas, à mon avis, incompatibles avec la conclusion que les activités de l'AATO profitent au public.

[72] Par conséquent, le juge saisi de la demande n'a commis aucune erreur révisable en concluant que l'AATO a satisfait à l'élément «intérêt du public» de la définition d'autorité publique aux fins du sous-alinéa 9(1)n)(iii).

[73] Enfin, je prends acte que, à l'instar de nombreux autres organismes professionnels autonomes constitués par la loi en Ontario, y compris l'OAO, les décisions de l'AATO touchant le refus d'accorder la qualité de membre et les sanctions disciplinaires sont susceptibles d'appel à la Cour divisionnaire de la Cour supérieure de justice sur des questions de fait et de droit. En étendant quelque peu la portée du contrôle judiciaire auquel de telles décisions seraient par ailleurs soumises, le législateur a fourni une autre indication que le public profite de l'exercice approprié des fonctions de l'AATO.

#### E. CONCLUSIONS

[74] Vu ma conclusion que le juge a erré en droit en concluant que l'AATO a établi qu'elle était soumise

established that it was subject to a significant degree of governmental control simply because it was created by statute, I do not propose to deal with the separate issue of whether the AATO had established that it had adopted and used the marks as official marks for services.

[75] The error committed by the Applications Judge requires that the appeal be allowed. Moreover, since the only connection between the AATO and government is its statutory creation, and its consequent inability to amend its objects, powers and duties without an amendment to its statute, the Registrar's decision to give public notice under subparagraph 9(1)(n)(iii) was either an unreasonable application of the statute to the facts or must have been based on a legal error, namely that, as a body created by statute, the AATO was thereby subject to a sufficiently significant degree of governmental control to be a public authority.

[76] For these reasons, I would allow the appeal with costs and set aside the order of the Trial Division, grant the application for judicial review with costs, and set aside the public notice given by the Registrar of the marks adopted and used by the AATO as official marks for services.

STONE J.A.: I agree.

SHARLOW J.A.: I agree.

dans une mesure importante au contrôle gouvernemental du simple fait qu'elle a été créée par la loi, je n'aborderai pas la question distincte de savoir si l'AATO avait établi qu'elle avait adopté et employé les marques comme marques officielles pour des services.

[75] L'erreur commise par le juge commande d'accueillir l'appel. De plus, du fait que le seul lien entre l'AATO et le gouvernement est celui d'avoir été créée par une loi, et de son inhabilité consécutive à modifier ses objets, pouvoirs et devoirs sans une modification législative, la décision du registraire de donner avis public conformément au sous-alinéa 9(1)n(iii) soit était une application déraisonnable de la loi aux faits, soit était fondée sur une erreur de droit, à savoir que, en tant qu'organisme créé par la loi, l'AATO était de ce fait soumise au contrôle gouvernemental dans une mesure suffisamment importante pour être une autorité publique.

[76] Pour ces motifs, j'accueillerais l'appel avec dépens et j'annulerais l'ordonnance de la Section de première instance, j'accorderais la demande de contrôle judiciaire avec dépens, et j'annulerais l'avis public, donné par le registraire, des marques adoptées et utilisées par l'AATO comme marques officielles pour des services.

LE JUGE STONE, J.C.A.: Je souscris.

LE JUGE SHARLOW, J.C.A.: Je souscris.