

Centennial Grocery Brokers Limited (Applicant)

v.

The Registrar of Trade Marks (Respondent)

Trial Division, Heald J.—Toronto, February 28; Ottawa, March 1, 1972.

Trade Marks—Practice—Time for filing opposition to application for registration—Registrar of Trade Marks—Jurisdiction to extend time—Appeal from order—Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, s. 46(2).

Section 46(2) of the *Trade Marks Act* gives the Registrar of Trade Marks jurisdiction to extend the time for filing a statement of opposition to an application for registration of a trade mark after the expiration of the one month period fixed by s. 37(1) for the advertisement of the application if he is satisfied that the delay was not reasonably avoidable, and without requiring notice to anyone; and the Court should not interfere with the Registrar's exercise of discretion unless he was clearly wrong.

Berback Quilting Ltd. v. Registrar of Trade Marks [1958] Ex.C.R. 309, distinguished.

APPLICATION.

M. S. Johnston for applicant.

W. Caskie for respondent.

HEALD J.—This is an application by originating notice of motion for:

- (1) an order that, in this matter, the Registrar of Trade Marks be prohibited from taking any further proceedings under section 37 of the *Trade Marks Act*, and such proceedings as have been taken, be quashed;
- (2) that an order of *mandamus* be directed to the Registrar of Trade Marks to allow and register the trade mark "Erin", the subject of application serial no. 338,800 and issue a certificate of its registration.

The relevant facts are simple. Applicant applied for registration of the trade mark "Erin" under application serial no. 338,800. Pursuant to the provisions of section 36 of the *Trade Marks Act*, the Registrar directed advertising of said application. The said application

Centennial Grocery Brokers Limited (Requérante)

c.

Le registraire des marques de commerce (Défendeur)

Division de première instance, le juge Heald—Toronto, le 28 février; Ottawa, le 1^{er} mars 1972.

Marques de commerce—Procédure—Délai de dépôt de la déclaration d'opposition à une demande d'enregistrement—Le registraire des marques de commerce—Compétence pour prolonger le délai—Appel de l'ordonnance—Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, c. T-10, art. 46(2).

L'article 46(2) de la *Loi sur les marques de commerce* accorde compétence au registraire des marques de commerce pour proroger le délai de dépôt d'une déclaration d'opposition à une demande d'enregistrement d'une marque de commerce. A l'expiration du délai d'un mois prévu à l'art. 37(1) pour l'annonce de la demande, il peut accorder cette prorogation s'il est convaincu que le retard ne pouvait pas raisonnablement être évité et ce, sans en aviser qui que ce soit; la Cour ne doit pas intervenir dans l'exercice de la discrétion du registraire à moins qu'il n'ait commis une erreur manifeste.

Distinction à faire avec l'arrêt *Berback Quilting Ltd. c. Le registraire des marques de commerce* [1958] R.C.É. 309.

DEMANDE.

M. S. Johnston pour la requérante.

W. Caskie pour le défendeur.

LE JUGE HEALD—Par avis de requête introductif d'instance la requérante sollicite:

- (1) une ordonnance interdisant en l'espèce au registraire des marques de commerce de continuer les procédures relevant de l'article 37 de la *Loi sur les marques de commerce* et d'annuler celles qui ont été prises;
- (2) une ordonnance de *mandamus* enjoignant au registraire des marques de commerce d'admettre et d'enregistrer la marque de commerce «Erin», objet de la demande n° 338,800, et de délivrer un certificat de son enregistrement.

Les faits pertinents sont simples. La requérante a sollicité l'enregistrement de la marque de commerce «Erin» dans une demande portant le n° de série 338,800. Conformément aux dispositions de l'article 36 de la *Loi sur les marques de commerce*, le registraire a ordonné la

was advertised on August 25, 1971. The advertisement period expired on September 25, 1971, a Saturday, and consequently, the due date for the filing of a statement of opposition under section 37(1) was Monday, September 27, 1971.

Up to that point in time, no statement of opposition had been filed with the Registrar. On October 8, 1971, and prior to the actual allowance of applicant's registration, a request on behalf of Ireland American Candy Corporation was made to the Registrar for an extension of time within which to oppose applicant's application. Said application was made under the provisions of section 46(2) of the *Trade Marks Act* and the Registrar granted an extension of time until November 25, 1971. The statement of opposition by said Ireland American Candy Corporation was in fact filed on November 4, 1971.

Applicant attacks the said purported extension of time. The pertinent sections of the *Trade Marks Act* are section 38(1) and section 46(1) and (2) which read as follows:

38. (1) When an application either has not been opposed and the time for the filing of a statement of opposition has expired or it has been opposed and the opposition has been decided finally in favour of the applicant, the Registrar thereupon shall allow it.

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

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

Applicant submits that under said section 38(1), the Registrar was duty bound to allow its application at the expiration of the 30 day advertisement period contemplated under section 37 and that accordingly, the Registrar had no jurisdiction to grant an extension of time in these circumstances and that, therefore, the

publication de ladite demande, ce qui a été fait le 25 août 1971. Le délai de publication a expiré le 25 septembre 1971, un samedi; par conséquent, d'après l'article 37(1), le lundi 27 septembre 1971 était le dernier jour pour produire une déclaration d'opposition.

Jusqu'à ce jour, aucune déclaration d'opposition n'avait été produite au bureau du registraire. Le 8 octobre 1971, avant l'admission effective de l'enregistrement de la requérante, l'Ireland American Candy Corporation a déposé chez le registraire une requête demandant une prolongation du délai d'opposition à la demande de la requérante. Ladite demande a été présentée en vertu des dispositions de l'article 46(2) de la *Loi sur les marques de commerce* et le registraire a accordé une prolongation du délai jusqu'au 25 novembre 1971. Ladite Ireland American Candy Corporation a en fait produit sa déclaration d'opposition le 4 novembre 1971.

La requérante s'oppose à cette supposée prorogation de délai. Les articles pertinents de la *Loi sur les marques de commerce* sont les articles 38(1), 46(1) et (2):

38. (1) Lorsqu'une demande n'a pas été l'objet d'une opposition et que le délai prévu pour la production d'une déclaration d'opposition est expiré, ou lorsqu'une demande a fait l'objet d'une opposition et que celle-ci a été définitivement décidée en faveur du requérant, le registraire doit aussitôt l'admettre.

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

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

La requérante soutient qu'en vertu dudit article 38(1) le registraire avait le devoir d'admettre sa demande à l'expiration du délai de publication de 30 jours prévu à l'article 37, qu'il n'était donc pas compétent pour accorder une prolongation du délai dans ces circonstances et que la

purported extension of time to November 25, 1971 was a nullity.

The applicant relies mainly on the case of *Berback Quilting Ltd. v. Registrar of Trade Marks* [1958] Ex.C.R. 309, where Fournier J. said at page 312:

... It is true that, according to s. 37(1) of the Act, any person may file a statement of opposition within one month from the advertisement of the application. But if no statement of opposition is filed or no request for an extension of time to file such a statement is made during the period of one month from the advertisement, the Registrar is in duty bound to follow the directions contained in s. 38(1) of the Act.

The last words of this section—"the Registrar thereupon shall allow it" are mandatory. The Registrar has no choice. When the application has not been opposed and the time for the filing of a statement of opposition has expired, he must allow the registration.

This being so, the extension of time provided for by s. 46(1) must be applied for prior to the expiration of the time fixed by the Act. In my opinion, the wording of the section cannot be construed otherwise, because the moment the time for the filing of the statement of opposition has expired the applicant is entitled to the registration and the Registrar shall allow the registration.

Any person, before the time fixed for filing a statement of opposition, may apply for an extension of time. After the expiration of the time fixed and up to the date on which a registration is allowed, the Registrar, in his discretion, may grant an extension of time, if he is satisfied that the circumstances justify such an extension.

Applicant here is in effect arguing that the combined effect of section 38(1) and (2) is that the Registrar must allow an application immediately after the time for opposition has expired unless within that time an opposition has been filed or a request for extension has been received.

With deference, I cannot give effect to this argument. First of all, I do not think the *Berback* case (*supra*) decided this point. The above views of Fournier J. were more in the nature of obiter than anything else. Furthermore, the comments of Fournier J. upon which the applicant relies were dealing with an application under section 46(1) which must be made within the 30 day period. In the case at bar, the application was made outside the 30 day period and such an application is surely contemplated under the provisions of section 46(2). Fournier

supposée prolongation du délai jusqu'au 25 novembre 1971 était nulle.

La requérante se fonde principalement sur l'arrêt *Berback Quilting Ltd. c. Le registraire des marques de commerce* [1958] R.C.É. 309, où le juge Fournier déclarait à la page 312:

[TRADUCTION] ... Il est vrai que, selon l'article 37(1) de la Loi, toute personne peut produire une déclaration d'opposition dans le délai d'un mois à compter de l'annonce de la demande. Mais, si aucune déclaration d'opposition n'est produite ou si aucune demande de prolongation du délai de production d'une telle déclaration n'est présentée dans ce délai d'un mois à compter de l'annonce, le registraire a le devoir de se conformer aux directives de l'article 38(1) de la Loi.

Les derniers mots de cet article—"le registraire doit aussitôt l'admettre" sont impératifs. Il n'a pas le choix. Quand il n'y a pas eu d'opposition à la demande et que le délai prévu pour produire une déclaration d'opposition est expiré, il doit admettre l'enregistrement.

Ceci étant, la prolongation du délai prévu à l'article 46(1) doit être demandée avant l'expiration du délai fixé par la Loi. A mon avis, on ne peut interpréter autrement cet article, car dès que le délai de production de la déclaration d'opposition est expiré le requérant a droit à l'enregistrement et le registraire doit aussitôt l'admettre.

Toute personne, avant l'expiration du délai fixé pour le dépôt d'une déclaration d'opposition, peut demander une prorogation du délai. Après l'expiration du délai fixé et jusqu'à la date d'admission d'un enregistrement, le registraire peut, à sa discrétion, accorder une prolongation du délai s'il est convaincu que les circonstances la justifient.

La requérante en l'espèce soutient en effet que la combinaison des paragraphes (1) et (2) de l'article 38 a pour effet d'enjoindre au registraire d'admettre aussitôt une demande après l'expiration du délai d'opposition, à moins qu'une opposition ou une requête demandant la prorogation du délai n'ait été produite pendant ce même délai.

Je ne peux, en toute déférence, dire que cet argument est juste. Tout d'abord, je ne pense pas que l'arrêt *Berback* (précité) ait tranché cette question. Les idées exprimées par le juge Fournier constituaient plus un obiter dictum qu'autre chose. En outre, les commentaires du juge Fournier sur lesquels se fonde la requérante traitaient d'une demande relevant de l'article 46(1), c'est-à-dire une demande qui doit être déposée dans le délai de 30 jours. Dans l'affaire qui nous est soumise, la demande a été présentée après l'expiration du délai de 30 jours et, à

J. would seem to agree with this view where he says at page 313:

... After the expiration of the time fixed and up to the date on which a registration is allowed, the Registrar, in his discretion, may grant an extension of time, if he is satisfied that the circumstances justify such an extension.

Dr. Fox has dealt with this question in his Second Edition, Volume I, at page 367 as follows:

The meaning of the word "thereupon" contained in section 38(1) and section 39(1) does not necessarily require registration to be effected by the Registrar immediately.

Dr. Fox relied for this statement on the case of *Continental Oil Co. v. Commissioner of Patents* [1934] Ex.C.R. 244 at p. 255, where the meaning of the word "forthwith" in section 39 of the *Unfair Competition Act* was being discussed. Maclean J. said at page 255:

... I do not think the Act is to be construed as meaning that applications must of necessity be disposed of forthwith, or that, in a case of this kind, the first application is, on the ground of priority of application, entitled to the registration. The fact that the indexes of applications are open to public inspection, and that upon request certified copies of an application must be furnished to applicants, must mean that it was intended that some time might elapse between the date of applications and the disposition thereof, and that if any person, upon inspection of an index or an application, perceived grounds for objection to an application, he might in an appropriate manner communicate his objection to the Registrar, and if he made out a substantial case, and the Registrar so thought, I apprehend, effect should be given to the objection.

In the case at bar, the explanation for the delay in filing the opposition to the registration is contained in the letter from Messrs. Smart & Biggar to the Registrar dated October 8, 1971. The second paragraph of said letter states as follows:

Our client at all times was interested in opposing registration of this mark and in fact, on the 20th day of July, this firm conducted a search in the Trade Marks Office in respect of the word ERIN and became aware of the 338,800 ERIN application here in question. The writer, Mr. Kokonis, has had telephone conversations with the principal attorneys in New York City with respect to that application and the fact of advertisement of said application in the Trade Marks Journal of August 25, 1971, was made aware to the client. Unfortunately that date was not entered into our records and thus, when the expiry date for commencing opposition proceedings came up, it was not brought to the

ce titre, elle relève certainement des dispositions de l'article 46(2). Le juge Fournier semble admettre ce point de vue lorsqu'il déclare à la page 313:

[TRADUCTION] ... Après l'expiration du délai fixé et jusqu'à la date d'admission d'un enregistrement, le registraire peut, à sa discrétion, accorder une prolongation du délai s'il est convaincu que les circonstances la justifient.

Le Dr Fox a étudié cette question dans la seconde édition de son volume I, à la page 367:

[TRADUCTION] La signification du terme « aussitôt » contenu aux articles 38(1) et 39(1) n'implique pas nécessairement que le registraire doive procéder immédiatement à l'enregistrement.

Le Dr Fox s'est fondé, pour affirmer cela, sur l'arrêt *Continental Oil Co. c. Le Commissaire des brevets* [1934] R.C.É. 244, à la p. 255, où l'on discutait la signification du terme « immédiatement » de l'article 39 de la *Loi sur la concurrence déloyale*. Le juge Maclean déclarait à la page 255:

[TRADUCTION] ... A mon sens, on ne peut interpréter la loi comme signifiant que les demandes doivent nécessairement être admises immédiatement ou que, dans un tel cas, la première demande a droit à l'enregistrement simplement parce qu'elle a été la première à être présentée. Le fait que l'index des demandes est mis à la disposition du public et que des copies certifiées conformes doivent être remises aux requérants à leur demande signifie qu'on avait prévu la possibilité d'un certain délai entre la date du dépôt des demandes et celle de leur admission et que, si quelqu'un, après examen d'un index ou d'une demande, trouvait des motifs d'opposition, il pourrait selon la procédure prescrite soumettre son objection au registraire; s'il apportait des preuves suffisantes, de l'avis du registraire, je crains qu'il ne faille donner effet à l'opposition.

Dans l'affaire qui nous est soumise, la lettre de la firme Smart & Biggar adressée au registraire le 8 octobre 1971 explique le retard de la déclaration d'opposition à l'enregistrement. Voici le second paragraphe de ladite lettre:

[TRADUCTION] Notre cliente a toujours eu l'intention de faire opposition à l'enregistrement de cette marque; en fait, le 20 juillet, notre firme a entrepris des recherches au Bureau des marques de commerce sur le mot ERIN et a pris connaissance de la demande ERIN n° 338,800 ici en cause. L'auteur de cette lettre, M. Kokonis, a téléphoné aux avocats de la cliente, à New York, au sujet de cette demande; c'est alors que cette dernière a eu connaissance de la publication de ladite demande dans le Journal des Marques de Commerce du 25 août 1971. Malheureusement, cette date n'a pas été enregistrée dans nos dossiers et, par conséquent, lorsqu'est arrivée la date d'expiration du délai pour

writer's attention. The principal attorney was on the telephone today with the writer inquiring as to the status of the matter and confirmed instructions to oppose the said application and to obtain an extension of time for that purpose, if necessary.

It seems clear from this letter that somebody forgot to properly diarize this matter and this is the real reason the opposition was not filed within the 30 day period.

The Registrar, at the time he made his decision to grant an extension of time, had all the circumstances before him from which he could conclude that the error or oversight "was not reasonably avoidable" as contemplated in section 46(2).

I should not interfere with the Registrar's exercise of discretion unless he was clearly wrong and I am not prepared to say that he was clearly wrong having regard to the facts in this case.

Applicant's second ground of attack was that section 46(1) requires that the extension of time contemplated therein can only be granted "after such notice to other persons and upon such terms as he may direct". Applicant says that those words in section 46(1) require that notice be given to the applicant before the extension was given and that applicant received no such notice in this case.

In my view, there are two answers to this submission by the applicant. Firstly, the extension given by the Registrar here was not under section 46(1) where the words in question appear but rather under section 46(2) where no such words appear. In other words, there is no requirement under section 46(2) for notice to be given to anyone.

Secondly, even if subsections (1) and (2) of section 46 are read together so that the notice provisions of section 46(1) are held to apply to applications under section 46(2), a close reading of said notice provisions make it clear that the Registrar has a wide and unfettered discretion as to what persons should be given notice. The section says "extend the time after such notice to other persons and upon such terms as he may direct". I think the Registrar can clearly decide,

intenter des procédures d'opposition, elle n'a pas été portée à l'attention de l'auteur. L'avocat de la cliente a téléphoné aujourd'hui à l'auteur pour s'enquérir de la situation et a donné des directives pour faire opposition à ladite demande et obtenir, si nécessaire, une prorogation du délai à cet effet.

Il est clair, d'après cette lettre, que quelqu'un a oublié de prendre bonne note de cette affaire et c'est là le véritable motif pour lequel l'opposition n'a pas été déposée dans le délai de 30 jours.

Lorsque le registraire a décidé d'accorder une prolongation du délai, il disposait de tous les documents lui permettant de conclure que l'erreur ou l'oubli «n'était pas raisonnablement évitable» aux termes de l'article 46(2).

Je ne peux m'immiscer dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du registraire sauf s'il a commis une erreur manifeste et, compte tenu des faits de l'espèce, je ne peux juger qu'il a commis une telle erreur.

Comme second moyen, la requérante invoque que l'article 46(1) exige que la prolongation du délai prescrit ne peut être accordée «qu'après l'avis aux autres personnes et selon les termes qu'il lui est loisible d'ordonner». La requérante déclare que ces termes de l'article 46(1) précisent qu'il faut aviser la requérante avant d'accorder la prolongation du délai; or elle soutient n'avoir reçu aucun avis semblable en l'espèce.

A mon avis, on peut répondre de deux façons à ces prétentions. En premier lieu, la prolongation du délai accordée par le registraire en l'espèce ne relevait pas de l'article 46(1) où apparaissent les termes en question, mais plutôt de l'article 46(2) où l'on ne retrouve pas ces mots. En d'autres termes, l'article 46(2) ne porte pas qu'il faille aviser qui que ce soit.

En second lieu, même si on lie en corrélation les paragraphes (1) et (2) de l'article 46, de sorte que les dispositions du paragraphe (1) de cet article portant sur l'avis s'appliquent aux demandes relevant du paragraphe (2) de ce dernier, une lecture attentive des dispositions sur l'avis nous indique clairement que le registraire dispose d'un pouvoir discrétionnaire absolu quant au choix des personnes à aviser. L'article déclare qu'il peut «prolonger le délai après

as he did here, that it was not necessary to give notice to anybody. He exercised his discretion after considering the relevant facts and in my opinion, he was acting within the power given to him in so doing.

Applicant's final attack on the Registrar's decision was that it had not been established that the objector here, Ireland American Candy Corporation, was a "person" within the meaning of section 37(1) of the Act. This point has been dealt with in the English case of *In re Bodrero's Application* (1938) 55 R.P.C. 185 at pp. 188 and 189, where it was held that the expression "any person" in the *Trade Marks Act* has always been taken to mean precisely what it says. It was further held that trade mark matters are to be considered not only from the points of view of an applicant and an opponent, but also from that of the public. In the case of *In Re Havana Commercial Co.* (1916) 33 R.P.C. 399, an opponent entirely without merits was held to be entitled to bring an opposition. I agree with these decisions and it is my view that the expression "any person" in section 37(1) of our Act is certainly wide enough to include the objector here.

For all of the above reasons, I am of the opinion that applicant's motion herein must be dismissed with costs.

l'avis aux autres personnes et selon les termes qu'il lui est loisible d'ordonner». A mon avis, il est clair que le registraire peut décider, comme il l'a fait ici, qu'il n'était pas nécessaire d'aviser qui que ce soit. Il a exercé son pouvoir discrétionnaire après avoir étudié les faits pertinents et, à mon avis, a agi dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés à cet effet.

Comme dernier argument contre la décision du registraire, la requérante invoquait qu'il n'avait pas été établi que l'opposante en l'espèce, l'Ireland American Candy Corporation, était une «personne» au sens de l'article 37(1) de la Loi. Ce point a été étudié dans l'arrêt anglais portant sur la demande de *Bodrero* (1938) 55 R.P.C. 185, aux pp. 188 et 189, où l'on a décidé que l'on a toujours considéré que l'expression «toute personne» dans la *Loi sur les marques de commerce* devait être prise dans son sens littéral. On a décidé en outre que les questions de marques de commerce doivent être étudiées non seulement du point de vue de la requérante et de l'opposante, mais de celui du public. Dans l'arrêt *In Re Havana Commercial Co.* (1916) 33 R.P.C. 399, on a jugé qu'une personne tout à fait extérieure à la cause pouvait faire opposition. Je souscris à ces décisions et j'estime que l'expression «toute personne» de l'article 37(1) de notre Loi est certainement assez large pour inclure l'opposante en l'espèce.

Pour ces motifs, j'estime qu'il faut rejeter avec dépens la requête de la requérante en l'espèce.