

T-4327-80

T-4327-80

Silverwood Industries Limited (Applicant)

v.

Registrar of Trade Marks (Respondent)

Trial Division, Collier J.—Ottawa, October 29, 1980.

Trade marks — Extension of time for opposition proceedings requested by McDonald's — Extension dealt with after Registrar allowed applicant's application under s. 38(1) of Trade Marks Act — Whether Registrar has jurisdiction to permit opposition proceedings after allowing application — No power to rescind or vary because of error or other reasons, a decision previously made by the Registrar of Trade Marks (s. 38(2)) — Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, s. 38.

MOTION.

COUNSEL:

Nicholas Fyfe for applicant.
Duff Friesen for respondent.

SOLICITORS:

Smart & Biggar, Ottawa, for applicant.
Deputy Attorney General of Canada for respondent.

The following are the reasons for judgment delivered orally in English by

COLLIER J.: The relief sought in the applicant's originating notice of motion is allowed. I have some sympathy for the Registrar of Trade Marks. As I see it, the request by McDonald's for an extension of time within which to file opposition proceedings was, inexplicably, never dealt with until after the Registrar "allowed", on June 12, 1980, the application under subsection 38(1) [Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10]. As of that date, the situation was (a) the application had not been opposed; (b) there had, in fact, been no extension of time for filing a statement of opposition.

I cannot accept the submission that a request for an extension of time must be taken to be the commencement of opposition proceedings. A request of that kind may be granted or refused.

Silverwood Industries Limited (Requérante)

c.

a

Le registraire des marques de commerce (Intimé)

Division de première instance, le juge Collier—Ottawa, 29 octobre 1980.

b

Marques de commerce — McDonald's a demandé la prorogation du délai d'opposition — La demande de prorogation a été instruite après que le registraire eut admis la demande faite par la requérante en application de l'art. 38(1) de la Loi sur les marques de commerce — Il échet d'examiner si le registraire a compétence pour autoriser la procédure d'opposition après avoir admis la demande — Aucun texte n'autorise à annuler ou à modifier, pour cause d'erreur ou autre, une décision antérieurement prise par le registraire des marques de commerce (art. 38(2)) — Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, c. T-10, art. 38.

d

REQUÊTE.

AVOCATS:

Nicholas Fyfe pour la requérante.
Duff Friesen pour l'intimé.

e

PROCUREURS:

Smart & Biggar, Ottawa, pour la requérante.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.

f

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés à l'audience par

g

LE JUGE COLLIER: Le recours exercé par l'avis de requête de la requérante est accueilli, bien que je compatisse aux difficultés du registraire des marques de commerce. Il appert que la requête de McDonald's en prorogation du délai d'opposition n'avait jamais été instruite avant le 12 juin 1980, date à laquelle le registraire a «admis» la demande conformément au paragraphe 38(1) [Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, c. T-10]. La situation peut se résumer ainsi à la date susmentionnée: a) il n'y avait aucune opposition à la demande; b) il n'y avait en fait pas prorogation du délai d'opposition.

h

i

Je ne saurais convenir que le dépôt d'une requête en prorogation de délai équivaut à l'ouverture de la procédure d'opposition. Une telle requête peut être accueillie ou rejetée.

Here the request was not acted upon until far too late. At that time subsection 38(2), unfortunately, came into play. There is no power, as in some statutes such as the *Unemployment Insurance Act, 1971* [S.C. 1970-71-72, c. 48], to rescind or vary because of error or other reasons, a decision previously made by the Registrar of Trade Marks.

I hold the decision to allow the application was not a nullity. It stands. The Registrar cannot now purport to permit opposition proceedings by any one of the letters of August 21, 1980, extending the time. He at this stage has no jurisdiction to do so. There will be an order in the nature of prohibition forbidding him to do so.

This is also, in my view, a proper case for relief in the nature of *mandamus*. The Registrar has received the declaration of use requested. Provided that declaration meets the Registrar's requirements, he is required by way of *mandamus* to register the applicant's trade mark, and to issue the appropriate certificate of registration.

What is the situation as to costs in this case? It is sort of an unusual motion.

MR. FYFE: My Lord, I always like costs. I suppose against that position I have to say that certainly Mr. Justice Cattanach has always taken the view that one ought not in the normal course of events to be entitled to collect costs from the Registrar.

THE COURT: Certainly that is the practice in the ordinary appeal proceedings. This is not an appeal proceeding.

What do you say, Mr. Friesen?

MR. FRIESEN: My Lord, in my submission, the rationale for that practice prevails in a case such as this as well. In my submission, it simply would not be appropriate to call for costs against the Registrar.

MR. FYFE: If I may make one further submission in support of a request for costs. My Lord, it has been indicated by my learned friend that there are a number of pending matters, at least in my

En l'espèce, la requête ne fut instruite que trop tard, au moment où, malheureusement, le paragraphe 38(2) est déjà entré en jeu. Aucun texte n'autorise à annuler ou à modifier, pour cause d'erreur ou autre, une décision antérieurement rendue par le registraire des marques de commerce, comme cela est possible sous le régime de certaines lois comme la *Loi de 1971 sur l'assurance-chômage* [S.C. 1970-71-72, c. 48].

Je conclus que la décision d'admettre la demande n'est pas nulle. Elle demeure valide. Le registraire ne peut, à présent, prétendre autoriser la procédure d'opposition par l'une quelconque des lettres du 21 août 1980 portant prorogation de délai. En cet état de la cause, il n'a plus compétence pour le faire. Une ordonnance de prohibition sera rendue pour le lui interdire.

A mon avis, la présente espèce justifie aussi un recours par voie de *mandamus*. Le registraire a reçu la déclaration d'emploi requise. A condition que cette déclaration satisfasse à ses conditions, il est requis, par voie de *mandamus*, d'enregistrer la marque de commerce de la requérante et de décerner le certificat d'enregistrement en conséquence.

Que faut-il faire au sujet des dépens? Il s'agit d'une requête quelque peu inhabituelle.

M. FYFE: Monsieur le juge, j'ai un faible pour les dépens. Je dois dire cependant que selon M. le juge Cattanach, on ne peut normalement pas recouvrer les dépens auprès du registraire.

LA COUR: C'est là certainement la pratique en appel. Mais il ne s'agit pas, en l'espèce, d'un appel.

Qu'en pensez-vous, Monsieur Friesen?

M. FRIESEN: Monsieur le juge, je pense que la raison d'être de cette pratique vaut également pour cette espèce. A mon avis, il ne saurait être question de condamner le registraire aux dépens.

M. FYFE: Monsieur le juge, pourrais-je présenter un argument supplémentaire à l'appui de la demande de dépens? Mon savant confrère a lui-même dit qu'il y a, dans mon étude tout au moins,

offices, seeking relief akin to this. I rather suspect, having argued the application today, that those will have been disposed of, and perhaps some of which will not have to bear the full costs out of its own pocket of saving everybody else's case as well.

THE COURT: In the circumstances, in this case there will be no order as to costs. Thank you very much.

I will put out a formal pronouncement. I see no reason for me to, in effect, say anything about, or to preserve in any way, the right of any other persons. It seems to me the legal consequences will flow from my order. Parties such as McDonald's will have to seek their own advice.

Thank you very much.

un certain nombre d'affaires pendantes où le recours invoqué est le même que dans la présente espèce. Ayant plaidé aujourd'hui, je dirais que ces affaires auront été tranchées, et que pour certaines d'entre elles, les parties n'auront pas à subir elles-mêmes tous les dépens au bénéfice d'autres.

LA COUR: Dans ces conditions, la Cour ne rendra pas une ordonnance en matière de dépens. Je vous remercie, Messieurs.

Je prononcerai une décision formelle. Je ne vois aucune raison de dire quoi que ce soit sur les droits de toute autre personne, ou de les protéger de quelque manière que ce soit. Les conséquences de droit découleront de mon ordonnance. Les parties telles que McDonald's consulteront leurs propres conseillers.

Je vous remercie encore, Messieurs.