

T-3870-82

T-3870-82

Hardee's Food Systems, Inc. (Applicant) (Opponent)

v.

Registrar of Trade Marks (Respondent)

and

Hardee Farms International Ltd. (Respondent) (Applicant)

Trial Division, Cattanach J.—Ottawa, September 29 and 30, 1982; January 20, 1983.

Judicial review — Prerogative writs — Certiorari — Prohibition — Mandamus — Application for relief under s. 18 of Federal Court Act against decision of Registrar of Trade Marks in opposition proceedings — Respondent, Hardee, allowed to submit amended applications to amend statement of wares to base them not on prior but on proposed use — Whether amendments prohibited by ss. 36 or 37 of Trade Marks Regulations as resulting in changing date of first use — Application dismissed — Federal Court Act, R.S.C. 1970 (2nd Supp.), c. 10, s. 18 — Federal Court Rules 319, 400, 603 — Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, ss. 16(1),(6), 29, 37(2),(8), 40(1)(c),(2), 56, 59, 65 — Trade Marks Regulations, C.R.C., c. 1559, ss. 35, 36, 37, 42 and Schedule II, forms 4, 7.

The respondent, Hardee Farms International Ltd., made applications under paragraph 40(1)(c) of the *Trade Marks Act* to amend its statement of wares based on prior use. Before the Opposition Board, Hardee Farms sought to amend its applications to base them on proposed use. The Chairman allowed the amendments, concluding that changes from prior to proposed use did not constitute change in the date of first use. The applicant filed a notice of appeal. Hardee Farms successfully argued that no final decision had then been reached by the Registrar and relief under section 18 of the *Federal Court Act* was available only if the Registrar is a party to the proceedings. This application was brought under section 18 to challenge the Registrar's decision. The question is whether an amendment to change the applications from being based upon prior use to proposed use is prohibited.

Held, the application is dismissed. Section 42 of the *Trade Marks Regulations* limits amendments during opposition proceedings but does not make specific reference to impugned amendments. That did not, however, constitute a *casus omissus*. The applicant relies on paragraph 37(b) of the Regulations in arguing that an amendment after advertisement of an application alleging prior use to proposed use is of necessity a change in date of first use. The words "change a date of first use" appear in both paragraphs 37(b) and 36(c) of the Regula-

Hardee's Food Systems, Inc. (requérante) (opposante)

a c.

Registraire des marques de commerce (intimé)

et

Hardee Farms International Ltd. (intimée) (requérante)

Division de première instance, juge Cattanach—Ottawa, 29 et 30 septembre 1982; 20 janvier 1983.

Contrôle judiciaire — Brefs de prérogative — Certiorari — Prohibition — Mandamus — Demande de redressement en vertu de l'art. 18 de la Loi sur la Cour fédérale contre une décision du registraire des marques de commerce à l'égard de procédures d'opposition — L'intimée, Hardee, autorisée à présenter des demandes modifiées en vue d'amender l'état déclaratif des marchandises pour les fonder non plus sur un emploi antérieur mais sur un emploi projeté — Ces modifications sont-elles interdites par les art. 36 ou 37 du Règlement sur les marques de commerce en ce qu'elles modifient la date de premier emploi? — Demande rejetée — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2^e Supp.), chap. 10, art. 18 — Règles 319, 400, 603 de la Cour fédérale — Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, chap. T-10, art. 16(1),(6), 29, 37(2),(8), 40(1)(c),(2), 56, 59 et 65 — Règlement sur les marques de commerce, C.R.C., chap. 1559, art. 35, 36, 37, 42 et annexe II, formules 4, 7.

L'intimée, Hardee Farms International Ltd., a présenté en vertu de l'alinéa 40(1)c) de la *Loi sur les marques de commerce*, des demandes de modification de l'état déclaratif des marchandises fondé sur un emploi antérieur. Devant la Commission des oppositions, Hardee Farms a demandé que ces demandes soient modifiées pour les fonder sur l'emploi projeté. Le président de la Commission a autorisé les modifications, concluant que la substitution de l'emploi projeté à l'emploi antérieur ne constituait pas une modification de la date de premier emploi. La requérante a fait appel. Hardee Farms a soutenu avec succès qu'aucune décision finale n'avait été prise par le registraire et que le redressement prévu à l'article 18 de la *Loi sur la Cour fédérale* n'était applicable que si le registraire était une partie aux procédures. La demande avait été présentée en vertu de l'article 18 pour contester la décision du registraire. Il faut déterminer s'il est interdit de modifier les demandes de manière qu'elles reposent sur l'emploi projeté et non plus sur l'emploi antérieur.

Jugement: la demande est rejetée. L'article 42 du *Règlement sur les marques de commerce* limite les modifications qui peuvent être apportées pendant les procédures d'opposition mais ne mentionne pas spécifiquement les modifications contestées. Cela ne constitue pas toutefois un *casus omissus*. La requérante soutient, en se fondant sur l'alinéa 37b) du *Règlement*, que le fait de modifier postérieurement à l'annonce une demande alléguant une date d'emploi antérieur en une demande fondée sur un emploi projeté équivaut nécessairement

tions. Paragraph 36(d) of the Regulations employs different language indicating that a different meaning and subject matter were intended. Paragraph 36(d) is limited to a change in the application from proposed to prior use; paragraphs 36(c) and 37(b), to a change in date of first use to an earlier one. The amendment was not the subject of a specific regulation prohibiting such change. The amendment falls within the broad concept of section 35 of the Regulations and may be made at any time. The Registrar is without discretion to refuse the amendments.

COUNSEL:

J. Guy Potvin and D. Aylen for applicant (opponent).

A. S. Fradkin for respondent Registrar of Trade Marks.

John Allport for respondent (applicant) Hardee Farms International Ltd.

SOLICITORS:

Scott & Aylen, Ottawa, for applicant (opponent).

Deputy Attorney General of Canada for respondent Registrar of Trade Marks.

Sim, Hughes, Toronto, for respondent (applicant) Hardee Farms International Ltd.

The following are the reasons for order rendered in English by

CATTANACH J.: By an instrument incorrectly described as an "Originating Notice Of Motion" the solicitor for the applicant invokes the procedures appropriate to and consistent with an application by way of motion pursuant to Rule 603 whereby proceedings for relief pursuant to section 18 of the *Federal Court Act*, R.S.C. 1970 (2nd Supp.), c. 10, may be brought either by way of an action under Rule 400, i.e., by statement of claim or declaration or by way of application under Rule 319, i.e. an application by way of a motion in the normal sense, and at the same time disregards procedures normal and applicable to an originating instrument.

This is a second round in these matters, the first having been by way of notice of appeal pursuant to sections 56 and 59 of the *Trade Marks Act*, R.S.C. 1970, c. T-10, from two identical decisions

à un changement de la date de premier emploi. L'expression «changer une date de premier emploi» apparaît aux alinéas 37b) et 36c) du Règlement. L'alinéa 36d) du Règlement emploie une formulation différente indiquant qu'il convient d'y attacher un sens et un objet différents. L'alinéa 36d) se limite à la substitution dans une demande, de l'emploi antérieur à l'emploi projeté; les alinéas 36c) et 37b) à une modification de la date de premier emploi en une date antérieure. La modification demandée n'était visée par aucun règlement précis qui l'interdise. La modification relève du concept général de l'article 35 du Règlement et peut être faite à tout moment. Le registraire n'a pas le pouvoir discrétionnaire de refuser les modifications.

AVOCATS:

J. Guy Potvin et D. Aylen pour la requérante (opposante).

A. S. Fradkin pour le registraire des marques de commerce, intimé.

John Allport pour Hardee Farms International Ltd., intimée (requérante).

d PROCUREURS:

Scott & Aylen, Ottawa, pour la requérante (opposante).

Le sous-procureur général du Canada pour le registraire des marques de commerce, intimé.

Sim, Hughes, Toronto, pour Hardee Farms International Ltd., intimée (requérante).

Ce qui suit est la version française des motifs f de l'ordonnance rendus par

LE JUGE CATTANACH: Par le biais d'un acte de procédure intitulé à tort [TRADUCTION] «Avis de requête introductif d'instance», le procureur de la requérante procède selon les modalités propres à une demande par voie de requête conformément à la Règle 603 en vertu de laquelle les procédures visant à obtenir le redressement prévu à l'article 18 de la *Loi sur la Cour fédérale*, S.R.C. 1970 (2^e Supp.), chap. 10, peuvent être intentées soit par voie d'action suivant la Règle 400, c'est-à-dire par déclaration, soit encore par voie de demande en vertu de la Règle 319, c'est-à-dire par voie de requête au sens usuel du terme; par ailleurs, au même moment, il néglige de suivre les modalités normalement applicables à un acte introductif d'instance.

Il s'agit en l'espèce de la reprise d'une affaire, qui, dans un premier temps, a donné lieu à un appel interjeté, conformément aux articles 56 et 59 de la *Loi sur les marques de commerce*, S.R.C.

of the Registrar of Trade Marks given through the agency of the Chairman of the Opposition Board on August 21, 1981 in the course of opposition proceedings at the conclusion of oral hearings but before a final decision had been made permitting amendments to the application for registration being opposed in which the present applicant was the appellant, the second named respondent herein was the respondent to the appeal and the Registrar of Trade Marks named as the first respondent herein had not been named as a party in the first matter begun by the notice of appeal.

The relief there sought, amongst other forms, was in the nature of *certiorari*, prohibition and *mandamus* directed to the Registrar of Trade Marks.

The facts remain constant and accordingly it is expedient to repeat them in the present instance.

The respondent, Hardee Farms International Ltd. (for convenience referred to herein as the second respondent) is the registered owner of trade mark No. 183,067 of the word "Hardee" for use in association with certain food products and trade mark No. 183,068 of what was once called a design mark featuring the word "Hardee" in association with the like wares.

Both the word mark and the design mark were registered on May 12, 1972.

By two applications identical in form and content the second respondent applied under paragraph 40(1)(c) of the *Trade Marks Act* to amend the statement of wares in respect of which the trade marks were registered to add thereto freeze dried and dehydrated food products.

These two applications were prepared upon form 7 of the *Trade Marks Regulations*, C.R.C., c. 1559, made pursuant to section 65 of the *Trade Marks Act* and is the specific form designed for use as an "Application for Amendment of a Registration to extend the Statement of Wares".

1970, chap. T-10, à l'encontre de deux décisions identiques du registraire des marques de commerce rendues par l'entremise du président de la Commission des oppositions, le 21 août 1981, dans le cadre d'une procédure d'opposition; ces décisions, rendues à la clôture des plaidoiries mais avant que soit définitivement tranchée la question de l'opposition, autorisaient des modifications à la demande d'enregistrement contestée. Étaient parties au premier appel la requérante aux présentes, en qualité d'appelante, et la deuxième intimée en l'espèce, à titre d'intimée. Le registraire des marques de commerce, premier intimé aux présentes, n'était pas partie aux procédures antérieures intentées par avis d'appel.

On demandait, entre autres, un redressement par voie de brefs de *certiorari*, de prohibition et de *mandamus* visant le registraire des marques de commerce.

Les faits pertinents demeurent les mêmes et il me semble donc opportun de les exposer de nouveau.

L'intimée, Hardee Farms International Ltd. (que nous appellerons, pour des raisons pratiques, la seconde intimée) est le propriétaire inscrit de la marque de commerce «Hardee» (n° 183 067) destinée à être employée en liaison avec certains produits alimentaires, et de la marque de commerce (n° 183 068) relative au dessin représentant le mot «Hardee» et destinée à être employée en liaison avec les mêmes marchandises.

Le mot et le dessin ont été enregistrés le 12 mai 1972.

La seconde intimée a présenté, conformément à l'alinéa 40(1)c) de la *Loi sur les marques de commerce*, deux demandes identiques tant dans leur forme que dans leur contenu, en vue de modifier l'état déclaratif des marchandises correspondant aux marques de commerce enregistrées pour y ajouter certains produits alimentaires lyophilisés et déshydratés.

Les deux demandes précitées ont été rédigées suivant la formule n° 7 du *Règlement sur les marques de commerce*, C.R.C., chap. 1559, établi conformément à l'article 65 de la *Loi sur les marques de commerce*. Ladite formule est celle qui doit être utilisée pour une «Demande de modi-

These two applications to amend the statement of wares were filed on November 28, 1975.

The applications to amend were based upon use in Canada since "at least as early as January 1975".

By virtue of subsection 40(2) an application to amend the trade marks register to extend the wares has the same effect as an application for the registration of a trade mark in respect of those wares.

The applications were advertised in the *Trade Marks Journal* on November 16, 1977.

On April 10, 1978 the applicant herein filed similar statements of opposition to both the applications.

On June 21, 1978 the second respondent herein filed counter statements.

The applicant relied upon the four grounds set forth in subsection 37(2) of the Act as its bases of opposition to the amendments sought. Those grounds were that:

(1) in the applications the wares are not specified in ordinary commercial terms being so phrased as to be ambiguous,

(2) the applications do not name a predecessor in title to the alleged use of the trade mark since January 1975, (Objections numbered (1) and (2) are advanced as the applications not being in compliance with section 29 of the Act (see para. 37(2)(a)).)

(3) as at the date of first use (January 1975) the trade mark was confusing with the trade mark, the application for which was made by the applicants herein, the application for which was filed on April 10, 1975 antecedent to the date of first use alleged by the second respondent (see paragraph 16(1)(b)), and

(4) the trade mark is not distinctive having been used by a party other than the second respondent

de l'état d'un enregistrement en vue de l'extension de l'état déclaratif des marchandises».

^a Ces deux demandes en vue de modifier l'état déclaratif des marchandises furent produites le 28 novembre 1975.

Elles étaient fondées sur l'emploi au Canada des marques de commerce depuis [TRADUCTION] «janvier 1975 au plus tard».

^b En vertu du paragraphe 40(2), une demande de modification du registre des marques de commerce afin d'étendre l'état déclaratif des marchandises a le même effet qu'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard desdites marchandises.

Les demandes ont été publiées dans le *Trade Marks Journal* du 16 novembre 1977.

^d Le 10 avril 1978, la requérante aux présentes a déposé des déclarations d'opposition identiques visant les deux demandes.

^e Le 21 juin 1978, la seconde intimée aux présentes a déposé des contre-déclarations.

^f La requérante s'oppose aux modifications recherchées en s'appuyant sur les quatre motifs énoncés au paragraphe 37(2) de la Loi. Ces motifs se lisent comme suit:

(1) dans les demandes, l'état des marchandises n'est pas dressé suivant les termes ordinaires du commerce, mais il est formulé de façon ambiguë,

^g (2) les demandes ne désignent pas de prédécesseur en titre relativement à l'emploi allégué de la marque de commerce depuis janvier 1975, (Suivant les objections (1) et (2), les demandes ne satisfont pas aux exigences de l'article 29 de la Loi (voir l'al. 37(2)a)).)

ⁱ (3) à la date du premier emploi (janvier 1975), la marque de commerce créait de la confusion avec la marque de commerce à l'égard de laquelle les requérantes aux présentes avaient produit une demande le 10 avril 1975, c'est-à-dire avant la date de premier emploi alléguée par la seconde intimée (voir l'alinéa 16(1)b)), et

^j (4) la marque de commerce n'est pas distinctive puisqu'elle a été utilisée par une partie autre que

ent as well as use by a registered user on wares not approved for use by the registered user.

On February 16, 1979 the applicant herein filed an affidavit in support of its opposition and a further affidavit on November 16, 1979.

On January 30, 1980 the second respondent herein advised the Registrar that it would adduce no evidence.

In July 1980 written arguments were filed by the parties.

An oral hearing (concurrently with respect to both applications) was held before the Chairman of the Opposition Board on April 3, 1981.

At the end of the hearing of representations but before a decision counsel for the second respondent herein requested a two-week delay within which to file amended applications upon receipt of instructions from his client to that effect.

The amendment to be sought was a change in the allegation in the applications to extend the wares rather than being based on prior use sometime in January 1975 (which counsel doubted would be established) to applications being based on proposed use.

The Chairman granted that delay subject to the caveat that if amended applications were filed leave would be given to the applicant herein to oppose their acceptance.

The chronology of the events to this time can be summarized in tabular form.

Registration No. 183,067 (word mark)	May 12, 1972
Registration No. 183,068 (design)	May 12, 1972

A. Original Application to extend wares based on use

<u>Date of first use</u>	<u>At least as early as January 1975</u>
Filing date	November 28, 1975
Advertised	November 16, 1977
Opposed	April 10, 1978
Counter Statement	June 21, 1978
Oral hearing	April 3, 1981

la seconde intimée de même que par un usager inscrit à l'égard des marchandises pour lesquelles l'emploi de la marque de commerce n'était pas autorisé par l'usager inscrit.

^a Le 16 février et 16 novembre 1979, la requérante aux présentes a produit des affidavits au soutien de son opposition.

^b Le 30 janvier 1980, la seconde intimée aux présentes a informé le registraire de sa décision de ne soumettre aucune preuve.

En juillet 1980, les parties ont produit leur argumentation écrite.

^c Le 3 avril 1981, une audience (portant sur les deux demandes) fut tenue devant le président de la Commission des oppositions.

^d À la clôture des représentations mais avant qu'une décision ait été rendue, l'avocat de la seconde intimée aux présentes a demandé un délai de deux semaines afin de produire des demandes modifiées suivant les directives de sa cliente à cet égard.

^e La modification recherchée consistait à changer les allégations des demandes en vue d'étendre l'état déclaratif des marchandises pour les fonder non plus sur un emploi antérieur aux environs de janvier 1975 (fait que l'avocat doutait pouvoir établir) mais sur un emploi projeté.

^f Le président accorda le délai à la condition que si les demandes modifiées étaient produites, la requérante aux présentes serait autorisée à s'opposer à leur autorisation.

La chronologie des événements, à ce jour, peut être exposée sous forme de tableau.

^h

[TRADUCTION]

Enregistrement n° 183 067 (mot)	12 mai 1972
Enregistrement n° 183 068 (dessin)	12 mai 1972

ⁱ A. Demande initiale en vue d'étendre l'état déclaratif des marchandises fondée sur un emploi

<u>Date du premier emploi</u>	<u>Janvier 1975 au plus tard</u>
Date de production	28 novembre 1975
Annonce	16 novembre 1977
Opposition	10 avril 1978
Contre-déclaration	21 juin 1978
Audience	3 avril 1981

Following upon the grant of the delay by the Chairman at the conclusion of the oral hearing following which a decision had not been given the chronology continues.

On April 16, 1981 two amended applications were received.

These applications were prepared on form 4 to the *Trade Marks Regulations* being an "Application for Registration of a Proposed Trade Mark". On their face these applications do not purport to be amendments to the existing applications but they were construed and treated as such by the Registrar.

On April 30, 1981 the applicant herein by letter of that date opposed the acceptance of the revised applications from the second respondent by the Registrar on the grounds that:

- (1) the Act did not permit the Registrar to accept the amended applications,
- (2) the applications were not truly amended applications but new and different applications and, this being so,
- (3) the Registrar should proceed to his decision in conclusion of the opposition proceeding as originally framed.

Counsel for the second respondent stated that reliance was not being placed on prior use but the applications were amended to be based on proposed use rather than on prior use.

Counsel for the second respondent expressed a willingness "that if the amended applications were not accepted for advertisement", that a decision should be made by the Registrar on the applications as originally filed under subsection 37(8).

On August 21, 1981 by the Registrar's decision expressed in that letter the Registrar accepted the amendments sought by the second respondent as not being contrary to the *Trade Marks Regulations*. He concluded that the change of the bases of the applications from prior use to proposed use did not constitute a change in the date of first use. On the basis that the applications had been accepted by him as amendments he then decided that the amended applications should be readvertised.

Voici la liste des événements qui suivirent la décision du président d'accorder le délai à la clôture des représentations verbales mais avant la décision finale.

^a Le 16 avril 1981, deux demandes modifiées ont été produites.

Elles étaient rédigées suivant la formule n° 4 du *Règlement sur les marques de commerce* intitulée ^b «Demande d'enregistrement d'une marque de commerce projetée». À première vue, ces demandes ne se présentent aucunement comme des modifications aux demandes originales. Néanmoins, elles ont été interprétées et traitées comme telles par le registraire. ^c

Dans une lettre datée du 30 avril 1981, la requérante aux présentes s'est opposée à l'acceptation par le registraire des demandes modifiées ^d présentées par la seconde intimée aux motifs:

- (1) que la Loi ne permettait pas au registraire d'accepter les demandes modifiées,
- (2) que lesdites demandes n'étaient pas vraiment des demandes modifiées mais plutôt de nouvelles demandes distinctes et donc ^e
- (3) que le registraire devrait rendre sa décision finale dans le cadre de la procédure d'opposition en se fondant sur les demandes initiales. ^f

L'avocat de la seconde intimée soutint qu'il ne s'appuyait pas sur des demandes alléguant un emploi antérieur mais plutôt sur des demandes modifiées fondées sur un emploi projeté.

^g L'avocat de la seconde intimée a indiqué que, [TRADUCTION] «si on n'autorisait pas l'annonce des demandes modifiées», elle accepterait que le registraire rende sa décision, conformément au ^h paragraphe 37(8), en se fondant sur les demandes initialement produites.

Dans sa lettre du 21 août 1981, le registraire autorisa les modifications recherchées par la seconde intimée, estimant qu'elles n'étaient pas contraires au *Règlement sur les marques de commerce*. Il conclut que le fait de modifier les demandes pour les fonder non plus sur un emploi antérieur mais plutôt sur emploi projeté n'équivalait pas à une modification de la date du premier emploi. Ayant décidé d'autoriser les demandes comme modifications, il estima alors que les ⁱ ^j

By notice of appeal dated and filed October 21, 1981 this decision by the Registrar (through the Chairman of the Opposition Board) was appealed.

In the style of cause the applicant herein was named as the appellant and the second respondent herein was therein named as the respondent.

The Registrar of Trade Marks was not named as a party.

At the hearing of the appeal on March 17, 1982 counsel for the respondent, the second respondent herein, objected to the appellant's status to bring the appeal.

The bases of that objection were threefold and quite simple. They were:

- (1) The Registrar had not come to a decision on the Opposition proceedings,
- (2) The decision of the Registrar of August 21, 1981 accepting the amended application was a matter between the second respondent in its capacity as an applicant before the Registrar and the Registrar, and
- (3) If resort was to relief by the remedies provided in section 18 of the *Federal Court Act* in the nature of *certiorari*, prohibition and *mandamus* which was part of the relief sought in the notice of appeal then the proper parties would be the applicant herein in the capacity of an appellant and the Registrar of Trade Marks as the respondent.

For the reasons for judgment expressed on April 16, 1982 the pronouncement of the same date was that the preliminary objection taken by the respondent named in the style of cause in the notice of appeal to the appeal launched was well founded and that the appellant was not entitled to the relief thereby sought.

It was stated in the reasons that accepting the premise that the amendments were merely that, then the proceedings have not been concluded but are concluded when a final decision has been reached and no such final decision had been reached and, even if the amendments were the

demandes modifiées devaient être annoncées de nouveau.

Appel fut interjeté par avis d'appel daté et produit le 21 octobre 1981 de cette décision du registraire (rendue par l'entremise du président de la Commission des oppositions).

Dans l'intitulé de la cause, la requérante aux présentes était désignée comme appelante et la seconde intimée aux présentes comme intimée.

Le registraire des marques de commerce n'était pas partie à cet appel.

Au cours de l'audition de l'appel le 17 mars 1982, l'avocat de l'intimée (la seconde intimée aux présentes) soutint que l'appelante n'avait pas qualité pour interjeter appel.

Cette objection reposait sur trois motifs relativement simples:

- (1) Le registraire n'avait pas rendu de décision dans le cadre de la procédure d'opposition,
- (2) La décision du registraire, le 21 août 1981, d'accepter la demande modifiée ne concernait que la seconde intimée en sa qualité de requérante devant le registraire et le registraire lui-même, et
- (3) Si l'on décidait de recourir aux redressements offerts par l'article 18 de la *Loi sur la Cour fédérale*, soit les brefs de *certiorari*, de prohibition et de *mandamus* qui faisaient partie des conclusions recherchées dans l'avis d'appel, les véritables parties au litige seraient alors la requérante aux présentes en qualité d'appelante et le registraire des marques de commerce à titre d'intimé.

Par les motifs de jugement prononcés le 16 avril 1982, il fut décidé que l'objection préliminaire soulevée par l'intimée nommée à l'intitulé de la cause de l'avis d'appel était bien fondée et que l'appelante n'avait pas droit au redressement demandé.

On souligne dans les motifs que, si on admet qu'il s'agissait uniquement de modifications, les procédures ne sont pas terminées et ne prendront fin qu'après le prononcé de la décision finale, décision qui reste à venir; et que, par ailleurs, même si les modifications équivalaient à la présen-

substitution of other applications, in either event the remedy would be by the invocation of the appropriate prerogative writs under section 18 of the *Federal Court Act* and that the proper party to such proceedings would be the Registrar.

The reasons for judgment while stating that the objection to the notice of appeal was well founded continued to state that this conclusion was not to be construed in any way as an impediment to further proceedings against the Registrar.

Following upon the facts as recited above this is the application by notice of motion pursuant to Rule 603(b) as the instrument and means of seeking that relief.

In my view the resolution of the present application falls to be determined upon the interpretation of sections 35, 36 and 37 of the *Trade Marks Regulations* made under the authority of section 65 of the *Trade Marks Act*.

The validity of the pertinent sections of the Regulations was not disputed nor put in issue.

The sections of the Regulations read:

35. Except as provided in sections 36 and 37, an application may be amended, either before or after advertisement.

36. An application for the registration of a trade mark may not be amended at any time

(a) to change the identity of the applicant, except after recognition of a transfer by the Registrar;

(b) to change the trade mark except in respects that do not alter its distinctive character or affect its identity;

(c) to change a date of first use or making known in Canada of the trade mark to an earlier date, except on evidence satisfactory to the Registrar that the change is justified by the facts;

(d) to change the application from one not alleging use or making known the trade mark in Canada before the filing of the application to one alleging such use or making known; or

(e) to extend the statement of wares or services.

37. An application for the registration of a trade mark may not be amended after advertisement

(a) to change the trade mark; or

(b) to change a date of first use or making known in Canada of the trade mark.

The sections are ranged under the heading *Amendment of Applications for Registration*. By

tation de nouvelles demandes, dans l'un ou l'autre cas, le remède consisterait à demander conformément à l'article 18 de la *Loi sur la Cour fédérale* la délivrance des brefs de prérogative appropriés.

a Dans le cadre de telles procédures, le registraire serait alors le véritable intimé.

Par ailleurs, on rappelle dans les motifs de jugement que, même si l'objection soulevée à l'encontre de l'avis d'appel est bien fondée, cette conclusion ne doit en aucun cas être interprétée comme faisant obstacle à des poursuites ultérieures contre le registraire.

b À la suite des faits relatés plus haut, la requérante a choisi de demander le redressement recherché par voie d'avis de requête conformément à la Règle 603b).

c À mon avis, la solution du présent litige repose sur l'interprétation des articles 35, 36 et 37 du *Règlement sur les marques de commerce* établi conformément à l'article 65 de la *Loi sur les marques de commerce*.

d La validité des articles pertinents du Règlement n'a pas été contestée ni mise en cause.

Voici ces articles:

35. Sauf dans les cas prévus aux articles 36 et 37, une demande peut être modifiée soit avant, soit après l'annonce.

f 36. La modification d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce n'est jamais permise si elle a pour objet

a) de changer l'identité du requérant, sauf après reconnaissance d'un transfert par le registraire;

g b) de modifier la marque de commerce, sauf par certains côtés qui n'en changent pas le caractère distinctif ni n'influent sur son identité;

c) de changer en quelque date antérieure la date de premier emploi ou révélation, au Canada, de la marque de commerce, sauf s'il est prouvé, à la satisfaction du registraire, que les faits justifient le changement;

h d) de changer une demande n'alléguant pas qu'on s'est servi de la marque de commerce ou qu'on l'a révélée au Canada avant la production de la demande, en une demande qui contient l'une ou l'autre de ces allégations; ou

e) d'étendre l'état déclaratif des marchandises ou services.

i 37. La modification d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce n'est pas permise après l'annonce, si elle a pour objet

a) de changer la marque de commerce; ou

b) de changer une date de premier emploi ou révélation, au Canada, de la marque de commerce.

j Ces articles sont regroupés sous la rubrique *Modification des demandes d'enregistrement*. En

virtue of subsection 40(2) of the *Trade Marks Act* an application to extend the wares in respect of which a trade mark is registered, as the present applications are, is to be treated as an application for registration of a trade mark in respect of the wares specified in the application for amendment.

Thus the present applications fall within the sections of the Regulations ranged under the heading since amendments are being sought to the applications to extend the wares.

The question which arises is whether an amendment to change the applications from being based upon prior use to applications based upon proposed use is an amendment prohibited by section 36 at any time or section 37 after advertisement.

If not then the amendment may be made either before or after advertisement at the discretion of the applicant for registration and there is no discretion vested in the Registrar to refuse the amendment.

The Regulations under the heading *Opposition* are silent upon the matter of amendments to applications during the currency of opposition proceedings but the language of section 35 is sufficiently broad in its terms to cover that time. Specific mention is made in section 42 of amendments permitted in the opposition proceedings being limited to a statement of opposition or counter statement and then only by leave of the Registrar upon terms that may be imposed.

The failure to make specific reference to an amendment of an application of one based on prior use to one based upon proposed use does not, in my view, constitute a *casus omissus*.

If it be an obvious omission then the words of the sections may be read to cover the omission but a *casus omissus* can in no case be supplied by a court of law for that would be to make laws.

The question here must, in my view, be determined by the cardinal rules of legal interpretation one of which a *casus omissus* should not be creat-

vertu du paragraphe 40(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, une demande en vue d'étendre l'état déclaratif des marchandises à l'égard desquelles une marque de commerce est déposée, a comme c'est le cas pour les présentes demandes, doit être traitée comme une demande d'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard des marchandises spécifiées dans la demande de modification.

b Les demandes en l'espèce tombent donc sous le régime des articles du Règlement regroupés sous cette rubrique puisqu'elles concernent des modifications aux demandes présentées en vue d'étendre l'état déclaratif des marchandises.

c La question qui se pose consiste à déterminer si une modification visant à fonder les demandes sur un emploi projeté plutôt que sur un emploi antérieur est une modification qui, suivant l'article 36, n'est jamais permise ou encore qui, suivant l'article d 37, n'est interdite qu'après l'annonce.

e Si la réponse à cette question est négative, la modification peut alors être apportée soit avant, soit après l'annonce, au choix de celui qui requiert l'enregistrement et le registraire n'a pas le pouvoir discrétionnaire de refuser la modification.

f Le Règlement, sous la rubrique *Opposition*, ne dit rien au sujet des modifications apportées aux demandes durant la procédure d'opposition. Toutefois, le libellé de l'article 35 est suffisamment large pour viser cette période. L'article 42 mentionne expressément que les seules modifications permises dans le cadre d'une procédure d'opposition sont g celles visant une déclaration d'opposition ou une contre-déclaration et ce, uniquement avec la permission du registraire et aux conditions que ce dernier peut imposer.

h L'absence de mention expresse d'une modification apportée à une demande en vue de passer de l'emploi antérieur à l'emploi projeté ne constitue pas, à mon avis, un *casus omissus*.

i S'agirait-il d'un cas d'omission flagrante que le libellé des articles permettrait d'y remédier, mais un tribunal ne peut jamais suppléer à un *casus omissus* car il se trouverait alors à légiférer.

j En l'espèce, la question doit, à mon avis, être tranchée suivant la règle fondamentale d'interprétation des lois qui dit qu'un *casus omissus* ne doit

ed by interpretation save in the case of strong necessity.

The contention on behalf of the applicant herein is that, predicated upon paragraph 37(b) of the Regulations, an amendment after advertisement of an application alleging a date of prior use to one based upon proposed use is of necessity a change in the date of first use.

The sound rule of construction is to give the same meaning to the same words occurring in different sections of a statute or regulations made thereunder.

The words used in paragraph 37(b) of the Regulations are "change a date of first use".

Those same words are used in paragraph 36(c).

Provision is thereby made that no amendment may be made at any time:

... to change a date of first use ... of the trade mark to an earlier date ...

By virtue of paragraph 36(d) no amendment may be made at any time:

... to change the application from one not alleging use (which must of necessity mean an application based on proposed use) ... the trade mark in Canada before the filing ... to one alleging such use ... (that is to one alleging prior use).

Applying the contention on behalf of the applicant herein to the language of paragraph (d) that the change of an application based on proposed use to one based upon use would of necessity result in a change in the date of first use to an earlier date. In an application based on proposed use the use would follow the filing of the application but in an application based on prior use the trade mark has been used prior to the application. That reasoning is tantamount to saying that paragraph 36(d) by changing proposed use to prior use is to the same effect as changing the date of first use.

If that be so there would be no necessity for paragraph 36(c) which precludes a change in the date of first use because if that were so that

pas être créé par interprétation sauf en cas d'extrême nécessité.

La requérante aux présentes soutient en se fondant sur l'alinéa 37b) du Règlement, que le fait de modifier postérieurement à l'annonce une demande alléguant une date d'emploi antérieur en une demande fondée sur un emploi projeté équivaut nécessairement à un changement de la date de premier emploi.

Selon une règle d'interprétation bien établie, il faut donner le même sens aux mêmes mots lorsqu'ils sont utilisés dans des articles différents d'une loi ou de son règlement d'application.

L'alinéa 37b) du Règlement emploie l'expression «changer une date de premier emploi».

Ces mêmes mots reviennent aussi à l'alinéa 36c).

Cette disposition prévoit qu'une modification n'est jamais permise si elle a pour objet:

... de changer en quelque date antérieure la date de premier emploi ... de la marque de commerce ...

En vertu de l'alinéa 36d), une modification n'est jamais permise si elle a pour objet:

... de changer une demande n'alléguant pas qu'on s'est servi (ce qui vise nécessairement une demande fondée sur un emploi projeté) de la marque de commerce ... au Canada avant la production ... en une demande qui contient l'une ou l'autre de ces allégations ... (c'est-à-dire une demande alléguant un emploi antérieur).

Si l'on applique l'argument avancé au nom de la requérante au libellé de l'alinéa d), la modification d'une demande fondée sur un emploi projeté en une demande fondée sur un emploi antérieur équivaudrait nécessairement à changer en quelque date antérieure la date du premier emploi. Dans une demande fondée sur un emploi projeté, l'emploi débute après la production de la demande alors que dans une demande fondée sur un emploi antérieur, la marque de commerce a déjà servi avant la présentation de la demande. Un tel raisonnement revient à dire qu'aux termes de l'alinéa 36d), la modification de l'emploi projeté en un emploi antérieur a le même effet qu'une modification de la date du premier emploi.

Si tel était le cas, l'alinéa 36c) qui interdit la modification de la date du premier emploi n'aurait plus de raison d'être puisque cette situation serait

circumstance would be covered by paragraph 36(d).

Prima facie different language in different paragraphs in the same section must be interpreted as indicating a different meaning and a different subject matter.

Thus, in my view, paragraph 36(d) is limited to a change in the application from one based on proposed use to one of prior use.

Paragraph 36(c) is limited to a change in the date of first use to an earlier date.

Thus paragraph 37(b) because of the use of the same words therein as in paragraph 36(c), "to change a date of first use", is likewise limited to that subject matter and does not extend to an amendment to change the applications originally based on prior use to applications based on proposed use.

Such an amendment is not the subject of a specific regulation prohibiting such a change.

That being so the amendment here in question falls within the broad concept of section 35 and may be made at any time either before or after advertisement.

Thus it follows that the amendments presently made are at the instigation of the applicant for registration and there is no discretion in the Registrar to refuse them.

Accordingly the application for the relief sought by the applicant herein is denied.

The circumstances are such that there shall be no award of costs in favour of the Registrar or the second respondent. Each of the parties shall bear its own costs.

The applications herein have been treated by the Registrar and the second respondent as amended applications rather than as new applications and to have done so corresponds with the actual fact despite the inaccurate use of terminology in several instances.

That being so the argument in the opposition proceeding having been completed by the parties I

prévue par l'alinéa 36d).

Lorsque divers alinéas d'un même article emploie, à première vue, un langage différent, il faut interpréter ce fait comme indiquant qu'ils ont un sens différent et porte sur des sujets distincts.

À mon avis, l'alinéa 36d) vise donc uniquement la modification d'une demande fondée sur un emploi projeté en une demande fondée sur un emploi antérieur.

L'alinéa 36c) se limite au cas d'une modification en quelque date antérieure de la date du premier emploi.

Par conséquent, comme l'alinéa 37b) emploie les mêmes mots que l'alinéa 36c), «de changer une date de premier emploi», il se limite lui aussi à ce sujet et ne concerne donc pas la modification des demandes fondées au départ sur un emploi antérieur en des demandes fondées sur un emploi projeté.

Aucune disposition du Règlement n'interdit expressément une telle modification.

En conséquence, la modification en litige ici tombe sous le régime du principe général formulé à l'article 35 et peut donc être apportée en tout temps soit avant, soit après l'annonce.

Il s'ensuit donc que les modifications qui sont apportées ici le sont à la demande de la partie qui requiert l'enregistrement de la marque de commerce et que le registraire ne dispose d'aucun pouvoir discrétionnaire de les refuser.

Par conséquent, le redressement recherché par la requérante aux présentes lui est refusé.

Les circonstances sont telles qu'il n'y a pas lieu d'accorder de dépens au registraire ni à la deuxième intimée. Chaque partie devra supporter ses propres frais.

Le registraire et la deuxième intimée ont traité les demandes en litige ici non pas comme de nouvelles demandes mais comme des demandes modifiées et cette façon d'agir est compatible avec les faits rapportés malgré l'emploi, à plusieurs reprises, d'une terminologie inadéquate.

Les parties ayant clos leur argumentation dans la procédure d'opposition, je ne vois rien qui empê-

can see no impediment to the Registrar proceeding to his ultimate decision without the necessity for advertising the matter anew. To do so is inconsistent with the applications being merely amended and more consistent with there being two new applications which was not the case nor were they treated by the Registrar as new applications.

It is my understanding that all relevant submissions have been made by the rival parties in the opposition proceedings although the applicant herein has been deprived of two of the four grounds upon which the opposition was based and but two remain.

ORDER

The application is dismissed. There shall be no award of costs in favour of the Registrar of Trade Marks or the second respondent. The parties shall each bear their own costs.

che le registraire de rendre sa décision finale, sans être tenu d'annoncer à nouveau les demandes. Une nouvelle annonce serait plus compatible avec la production de deux nouvelles demandes qu'avec la production de simples demandes modifiées; d'ailleurs, en l'espèce, il ne s'agissait pas de nouvelles demandes et le registraire ne les a pas traitées comme telles.

J'estime que les parties à la procédure d'opposition ont présenté tous les arguments pertinents bien que la requérante aux présentes se soit vu refuser deux des quatre motifs sur lesquels se fondait son opposition et que seulement deux aient été retenus.

ORDONNANCE

La demande est rejetée. Il n'y aura pas de dépens en faveur du registraire des marques de commerce ou de la deuxième intimée. Les parties devront supporter leurs propres frais.