

A-1268-84

A-1268-84

**Lubrication Engineers, Inc. (Appellant)**  
(Respondent)

**Lubrication Engineers, Inc. (appelante) (intimée)**

v.

a c.

**Canadian Council of Professional Engineers**  
(Respondent) (Appellant)

**Conseil canadien des ingénieurs (intimé) (appelant)**

INDEXED AS: CANADIAN COUNCIL OF PROFESSIONAL ENGINEERS v. LUBRICATION ENGINEERS, INC. (C.A.)

RÉPERTORIÉ: CONSEIL CANADIEN DES INGÉNIEURS c. LUBRICATION ENGINEERS, INC. (C.A.)

Court of Appeal, Urie J.A.—Ottawa, May 8 and 16, 1990.

Cour d'appel, juge Urie, J.C.A.—Ottawa, 8 et 16 mai 1990.

*Practice — Pleadings — Amendments — Application by respondent for leave to adduce additional evidence and to amend statement of opposition upon appeal from trial judgment holding appellant's trade mark "Lubrication Engineers" not registrable — Seeking to adduce evidence of Trade-marks Act, s. 9 notices published 10 years after statement of opposition and 5 years after trial judgment — Also seeking to amend statement of opposition to include s. 9 bar to registration under s. 12 — Application dismissed — Principles governing amendment of pleadings upon appeal reviewed — No explanation for lengthy delay between application for registration and publication of s. 9 notices — Not showing new evidence could not have been known or obtainable by reasonable diligence before end of trial — R. 1102 discretion to receive further evidence exercised to cause least injustice — Respondent's own dilatoriness cause of extra expense if new litigation — Appellant able to respond to s. 9 submissions in new litigation — No factual foundation for amendment of statement of opposition.*

*Pratique — Plaidoiries — Modifications — Demande de l'intimé de produire des éléments de preuve supplémentaires et de modifier la déclaration d'opposition dans le cadre de l'appel à l'encontre du jugement de première instance qui déclarait que la marque de commerce de l'appelante «Lubrication Engineers» n'était pas enregistrable — L'intimé cherche à produire en preuve les avis conformes à l'art. 9 de la Loi sur les marques de commerce publiés 10 ans après la déclaration d'opposition et 5 ans après le jugement de première instance — L'intimé cherche aussi à modifier sa déclaration d'opposition de façon à y ajouter un motif d'opposition à l'enregistrement prévu à l'art. 9 et à l'art. 12 — La demande est rejetée — Examen des règles applicables à la modification des plaidoiries à l'étape de l'appel — Aucune explication n'est donnée du temps très long écoulé entre la demande d'enregistrement et la publication des avis conformes à l'art. 9 — On n'a pas démontré que les nouveaux éléments de preuve n'auraient pu être connus ni obtenus avant la fin du procès en faisant preuve de diligence raisonnable — Le pouvoir discrétionnaire d'admettre des éléments de preuve supplémentaires prévu à la Règle 1102 est exercé de façon à causer le moins d'injustice — L'incurie de l'intimé sera la cause des frais supplémentaires dans l'éventualité d'autres poursuites — L'appelante pourra répondre aux observations relatives à l'art. 9 dans le cadre de nouvelles poursuites — La modification de la déclaration d'opposition ne repose pas sur le fondement factuel nécessaire.*

*Trade marks — Registration — Trial judgment holding "Lubrication Engineers" not registrable — Application, upon appeal, to adduce evidence of s. 9 notices post-dating statement of opposition and trial judgment — Application dismissed — No explanation for 10-year delay between statement of opposition and publication of notices — If new litigation necessitated, caused by respondent's delay, and would permit appellant to respond to s. 9 submissions — No factual foundation for amendment of statement of opposition.*

*Marques de commerce — Enregistrement — Le jugement de première instance a déclaré non enregistrable la marque «Lubrication Engineers» — Demande à l'étape de l'appel visant la production d'avis conformes à l'art. 9 postérieurs à la déclaration d'opposition et au jugement de première instance — Demande rejetée — Aucune explication des 10 ans écoulés entre la déclaration d'opposition et la publication des avis — Si de nouvelles poursuites étaient nécessaires, elles seraient imputables à l'incurie de l'intimé, et l'appelante aurait la possibilité de répondre aux observations relatives à l'art. 9 — Aucun fondement factuel ne justifie la modification de la déclaration d'opposition.*

#### STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

*Federal Court Rules, C.R.C., c. 663, RR. 1102, 1104.  
Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, ss. 12(1)(b).*

#### LOIS ET RÈGLEMENTS

*Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, chap. T-10, art. 12(1)b).  
Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), chap. T-13, art. 9(1)n)iii), 12(1)e), 18(1)a).*

*Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 9(1)(n)(iii), 12(1)(e), 18(1)(a).

#### CASES JUDICIALLY CONSIDERED

##### CONSIDERED:

*The SS "Tordenskjold" v. The SS Euphemia* (1908), 41 S.C.R. 154; 6 E.L.R. 90; *C.N.R. v. Muller*, [1934] 1 D.L.R. 768; (1933), 41 C.R.C. 329 (S.C.C.); *Kingsdale Securities Co. Ltd. v. M.N.R.*, [1974] 2 F.C. 760; [1973] CTC 230; 73 DTC 5194 (C.A.); *Lamb v. Kincaid* (1907), 38 S.C.R. 516; 27 C.L.T. 489; *Canadian Olympic Assn. v. Allied Corp.*, [1990] 1 F.C. 769 (C.A.).

##### REFERRED TO:

*Mercer et al. v. Sijan et al.* (1976), 14 O.R. (2d) 12; 72 D.L.R. (3d) 464; 1 C.P.C. 281 (C.A.); *Canadian Council of Professional Engineers v. Lubrication Engineers Inc.*, [1985] 1 F.C. 530; (1984), 1 C.P.R. (3d) 309 (T.D.).

##### COUNSEL:

*Michael D. Manson* for appellant (respondent).  
*Elizabeth G. Elliot* for respondent (appellant).

##### SOLICITORS:

*Smart & Biggar*, Ottawa, for appellant (respondent).  
*Macera & Jarzyna*, Ottawa, for respondent (appellant).

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

URIE J.A.: The respondent brings this application for (a) an order pursuant to Rule 1102 [*Federal Court Rules*, C.R.C., c. 663] permitting it to adduce additional evidence in the appeal, and (b) an order pursuant to Rule 1104 permitting it to amend its statement of opposition to include a further ground of opposition to the registration of the appellant's trade mark "Lubrication Engineers".

Very briefly, the undisputed facts are these:

On January 10, 1977, the appellant filed an application to register the trade mark "Lubrication Engineers" for wares defined as:

"thickened greases, graphited roller lubricants, gear lubricants, wheel bearing lubricants, fibrous-type lubricants, motor oil,

*Règles de la Cour fédérale*, C.R.C., chap. 663, Règles 1102, 1104.

#### JURISPRUDENCE

##### DÉCISIONS EXAMINÉES:

*The SS «Tordenskjold» v. The SS Euphemia* (1908), 41 R.C.S. 154; 6 E.L.R. 90; *C.N.R. v. Muller*, [1934] 1 D.L.R. 768; (1933), 41 C.R.C. 329 (C.S.C.); *Kingsdale Securities Co. Ltd. c. M.R.N.*, [1974] 2 C.F. 760; [1973] CTC 230; 73 DTC 5194 (C.A.); *Lamb v. Kincaid* (1907), 38 R.C.S. 516; 27 C.L.T. 489; *Assoc. Olympique Canadienne c. Allied Corp.*, [1990] 1 C.F. 769 (C.A.).

##### DÉCISIONS CITÉES:

*Mercer et al. v. Sijan et al.* (1976), 14 O.R. (2d) 12; 72 D.L.R. (3d) 464; 1 C.P.C. 281 (C.A.); *Conseil canadien des ingénieurs c. Lubrication Engineers, Inc.*, [1985] 1 C.F. 530; (1984), 1 C.P.R. (3d) 309 (1<sup>re</sup> inst.).

##### AVOCATS:

*Michael D. Manson* pour l'appelante (intimée).  
*Elizabeth G. Elliot* pour l'intimé (appellant).

##### PROCUREURS:

*Smart & Biggar*, Ottawa, pour l'appelante (intimée).  
*Macera & Jarzyna*, Ottawa, pour l'intimé (appellant).

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

LE JUGE URIE, J.C.A.: Par sa demande, l'intimé sollicite a) une ordonnance conforme à la Règle 1102 [*Règles de la Cour fédérale*, C.R.C., chap. 663] lui permettant de produire des éléments de preuve supplémentaires dans le cadre de l'appel, et b) une ordonnance conforme à la Règle 1104 lui permettant de modifier sa déclaration d'opposition de façon à y ajouter un autre motif d'opposition à l'enregistrement de la marque de commerce «Lubrication Engineers» de l'appelante.

En bref, les faits non contestés sont les suivants:

Le 10 janvier 1977, l'appelante a déposé une demande d'enregistrement de la marque de commerce «Lubrication Engineers» pour les marchandises décrites comme suit:

«des graisses épaissies, des lubrifiants graphités pour rouleaux, des lubrifiants pour engrenages, des lubrifiants pour coussinets

diesel oil, winterized oil, cotton picker oil and steam cylinder oil,"

based upon use of the mark in Canada since November 8, 1965 and on use and registration of the mark in the U.S.

The respondent opposed the application on four grounds. The appellant filed a counter-statement. The Registrar of Trade Marks rejected each of the grounds of opposition.

The respondent appealed the decision of the Registrar to the Trial Division and a decision therefrom was returned on October 12, 1984 [[1985] 1 F.C. 530; (1984) 1 C.P.R. (3d) 309 (T.D.)]. The Trial Division held that the proposed trade mark was clearly a descriptive or deceptively misdescriptive of the character or quality of the wares of the respondent and thus was contrary to paragraph 12(1)(b) of the *Trade Marks Act* [R.S.C. 1970, c. T-10] (the "Act"). The present appeal is from that decision.

On June 21, 1989, the Registrar gave public notice pursuant to subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Act [R.S.C., 1985, c. T-13] of the adoption and use by the respondent of the following marks:

- i) Engineer
- ii) Ingenieur
- iii) Ing.
- iv) Ingénierie
- v) Engineering
- vi) Consulting Engineer
- vii) Ingenieur Conseil
- viii) Professional Engineer
- ix) P. Eng.

It is the contention of the respondent that the section 9 notices constitute a bar to the registration of, *inter alia*, the trade mark "Engineer". As a result, it is argued, the notices should also operate as a bar to the registration of the mark "Lubrication Engineers". Alternatively, the respondent submitted that the existence of the section 9 notices is pertinent to the determination of the issue before the Court as to the registrability of the trade mark "Lubrication Engineers" for association with lubricants.

de roue, des graisses fibreuses, de l'huile pour moteur, du lubrifiant diesel, de l'huile frigéalisée, de l'huile pour cueilleuse à coton, de l'huile à cylindre de machines à vapeur»,

en se fondant sur l'usage de la marque au Canada depuis le 8 novembre 1965 et sur l'usage et l'enregistrement de la marque aux É.-U.

L'intimé s'opposait à la demande pour quatre motifs. L'appelante a déposé un contre-mémoire. Le registraire des marques de commerce a rejeté chacun des motifs d'opposition.

L'intimé a interjeté appel contre la décision du registraire auprès de la Section de première instance, qui a rendu sa décision le 12 octobre 1984 [[1985] 1 C.F. 530; (1984) 1 C.P.R. (3d) 309 (T.D.)]. La Section de première instance a statué que la marque de commerce proposée constituait clairement une description claire ou une description fautive et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises de l'intimé, et qu'elle contrevenait par conséquent à l'alinéa 12(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce* [S.R.C. 1970, chap. T-10] (la «Loi»). Le présent appel est à l'encontre de cette décision.

Le 21 juin 1989, le registraire a donné, conformément au sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi [L.R.C. (1985), chap. T-13], avis public de l'adoption et de l'emploi par l'intimé des marques suivantes:

- i) Engineer
- ii) Ingénieur
- iii) Ing.
- iv) Ingénierie
- v) Engineering
- vi) Consulting Engineer
- vii) Ingénieur Conseil
- viii) Professional Engineer
- ix) P. Eng.

L'intimé soutient que les avis conformes à l'article 9 constituaient un empêchement à l'enregistrement, notamment, de la marque de commerce «Engineer». Conséquemment, affirme-t-il, les avis devraient également faire obstacle à l'enregistrement de la marque «Lubrication Engineers». Subsidiairement, l'intimé a fait valoir que l'existence des avis conformes à l'article 9 est pertinente à la détermination de la question dont la Cour est saisie, savoir le caractère enregistrable de la marque de commerce «Lubrication Engineers» en liaison avec des lubrifiants.

Subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Act reads as follows:

9. (1) No person shall adopt in connection with a business, as a trade-mark or otherwise, any mark consisting of, or so nearly resembling as to be likely to be mistaken for,

(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.

Paragraph 12(1)(e) provides that:

12. (1) Subject to section 13, a trade-mark is registrable if it is not

(e) a mark of which the adoption is prohibited by section 9 or 10.

Neither in its statement of opposition or in its amended statement of opposition, did the respondent oppose the registration of the appellant's mark on the basis of section 9 of the Act. It now seeks leave to further amend its statement of opposition to include the ground of opposition to the registration of "Lubrication Engineers" as a trade mark based on the bar to such registration provided by subparagraph 9(1)(n)(iii) and paragraph 12(1)(e) of the Act. In support thereof it also seeks leave to adduce as evidence before the Court, the certified copies of the section 9 notices listed above.

The principles applicable to the amendment of pleadings at the appeal stage of litigation are well known and were aptly summarized by Duff J. (as he then was), in *The SS "Tordenskjold" v. The SS "Euphemia"* (1908), 41 S.C.R. 154, at pages 163-164 where he said:

The principle upon which a Court of Appeal ought to act when a view of the facts of a case is presented before it which has not been suggested before, is stated by Lord Herschell in *The "Tasmania"* (1), at p. 225, thus:

My Lords, I think that a point such as this, not taken at the trial, and presented for the first time in the Court of Appeal, ought to be most jealously scrutinized. The conduct of a cause at the trial is governed by, and the questions asked of the witnesses are directed to, the points then suggested.

Voici le libellé du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi:

9. (1) Nul ne peut adopter à l'égard d'une entreprise comme marque de commerce ou autrement, une marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit:

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;

L'alinéa 12(1)e prévoit ce qui suit:

12. (1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants:

e) elle est une marque dont l'article 9 ou 10 interdit l'adoption.

Ni dans sa déclaration d'opposition, ni dans sa déclaration d'opposition modifiée l'intimé s'est-il opposé à l'enregistrement de la marque de l'appellante sur le fondement de l'article 9 de la Loi. Il demande maintenant à être autorisé à modifier de nouveau sa déclaration d'opposition de façon à ajouter un motif d'opposition à l'enregistrement des mots «Lubrication Engineers» en tant que marque de commerce en se fondant sur l'empêchement à cet enregistrement prévu au sous-alinéa 9(1)(n)(iii) et à l'alinéa 12(1)e de la Loi. À l'appui de ce qui précède, l'intimé cherche aussi à produire en preuve devant la Cour les copies certifiées des avis conformes à l'article 9 énumérés plus haut.

Les principes applicables à la modification des actes de procédure à l'étape de l'appel sont bien connus et ils ont été résumés avec compétence par le juge Duff (tel était alors son titre) dans l'arrêt *The SS «Tordenskjold» v. The SS «Euphemia»* (1908), 41 R.C.S. 154, aux pages 163 et 164 lorsqu'il a dit:

[TRADUCTION] Le principe qui devrait servir de guide à une cour d'appel lorsque lui est présentée une vue des faits qui n'a pas été avancée plus tôt, est exposé par Lord Herschell dans l'arrêt *The «Tasmania»* (1) à la page 225, de la façon suivante:

Mes Seigneurs, je pense qu'on devrait examiner d'une manière très minutieuse un point comme celui-ci qui n'a pas été soulevé en première instance et est présenté pour la première fois en cour d'appel. Le déroulement d'un procès en première instance est commandé par les points qui y sont

And it is obvious that no care is exercised in the elucidation of facts not material to them.

It appears to me that under these circumstances a court of appeal ought only to decide in favour of an appellant on a ground there put forward for the first time, if it be satisfied beyond doubt, first, that it has before it all the facts bearing upon the new contention, as completely as would have been the case if the controversy had arisen at the trial; and next, that no satisfactory explanation could have been offered by those whose conduct is impugned if an opportunity for explanation had been afforded them when in the witness box.

Chief Justice Duff again considered an application for leave to amend pleadings after trial in *C.N.R. v. Muller*, [1934] 1 D.L.R. 768 (S.C.C.), at page 777 as follows:

As a general rule a necessary amendment ought to be allowed provided the party applying for it is acting *bona fide* and that it will not prejudice the opposite party in a way that cannot be compensated for in costs. The amendment may be allowed at any stage but different considerations apply to different stages. Here the application is for an amendment of the company's own pleading, the necessity for which was apparent long before trial, if the company desired to use the evidence but no application therefor was made until the day following that on which the respondent closed his evidence. When it was made no affidavit was filed explaining the delay. Under these circumstances I agree with the Court below in thinking that the discretion of the trial Judge was rightly exercised.

This Court had occasion to consider the advancement of a submission during argument following the trial, which had not been pleaded nor had any evidence been adduced in support thereof during the trial, in *Kingsdale Securities Co. Ltd. v. M.N.R.*, [1974] 2 F.C. 760 (C.A.). The passage from the "*Tasmania*" case referred to by Duff J. in *Tordenskjold* was relied on by the Court, as well as the judgment of the Supreme Court of Canada in *Lamb v. Kincaid* (1907), 38 S.C.R. 516, at page 539. At page 773 of my reasons for judgment, concurred in by Ryan J., I had this to say:

There are many other authorities to the same effect but unlike those cases in which the new ground was first raised on appeal, the alternative position was in this case raised during argument before the learned Trial Judge. However, at that time the cases for both parties had been closed, so that no further evidence could have been adduced by the defendant at that stage to rebut the argument and the same principles

soulevés et les questions posées aux témoins s'y rapportent. Et il est évident qu'on ne se soucie pas d'élucider les faits qui ne concernent pas ces points.

Il me paraît que, dans les circonstances, une cour d'appel ne devrait statuer en faveur d'un appelant sur un motif qui est soulevé pour la première fois que si elle est indubitablement convaincue d'une part qu'on lui a soumis tous les faits relatifs à la nouvelle prétention, aussi complètement qu'on l'aurait fait si la controverse était survenue en première instance; et d'autre part que les témoins dont la conduite est mise en cause n'auraient pu offrir d'explication satisfaisante s'ils avaient eu l'occasion de s'expliquer quand ils étaient à la barre des témoins.

Le juge en chef Duff a de nouveau étudié une demande d'autorisation de modifier un acte de procédure après procès dans l'arrêt *C.N.R. v. Muller*, [1934] 1 D.L.R. 768 (C.S.C.), à la page 777:

[TRADUCTION] Règle générale, une modification nécessaire devrait être autorisée pourvu que la partie qui la demande agisse de bonne foi et que la modification ne cause pas à la partie adverse un préjudice que les frais ne sauraient compenser. La modification peut être autorisée à toute étape de la procédure, mais différentes considérations s'appliquent à différentes étapes. En l'espèce, la demande vise la modification de l'acte de procédure de la compagnie elle-même, dont la nécessité était évidente longtemps avant le procès si la compagnie souhaitait se servir de la preuve, mais aucune demande à cet égard n'a été faite avant le lendemain de la clôture de la preuve de l'intimé. Aucun affidavit n'accompagnait la demande, au moment où elle a été faite, pour expliquer le retard. Dans de telles circonstances, j'estime tout comme l'instance inférieure que le juge de première instance a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire.

Cette Cour a eu l'occasion d'étudier, dans l'arrêt *Kingsdale Securities Co. Ltd. c. M.R.N.*, [1974] 2 C.F. 760 (C.A.), la présentation d'une observation faite dans le cadre d'une plaidoirie après procès, observation qui n'avait pas été plaidée et à l'appui de laquelle aucune preuve n'avait été présentée au cours du procès. La Cour s'est appuyée sur le passage tiré de l'arrêt "*Tasmania*" cité par le juge Duff dans l'arrêt *Tordenskjold* ainsi que sur le jugement de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Lamb v. Kincaid* (1907), 38 R.C.S. 516, à la page 539. Voici ce que j'ai dit à la page 773 de mes motifs de jugement, auxquels a souscrit le juge Ryan:

Il y a beaucoup d'autres arrêts dans le même sens, mais contrairement aux affaires dans lesquelles le moyen nouveau a été soulevé pour la première fois en appel, en l'espèce il l'a été au cours des débats devant le savant juge de première instance. Cependant, à ce moment-là les deux parties avaient déjà terminé leur plaidoyer de sorte que le défendeur, à ce stade, ne pouvait plus produire de preuve pour réfuter l'argument; par

should, therefore, apply. Presumably, the defendant had led evidence which was material in defending the case pleaded against him. Neither this Court nor the Trial Judge ought to be put in a position of deciding whether or not all possible evidence had been adduced to counter any argument made by the other party unless it is satisfied beyond all reasonable doubt that all requisite evidence had been adduced to enable the defendant to rebut the plaintiff's new position.

It is, of course, counsel for the appellant's contention that permitting the proposed amendment at this late stage of the proceedings would prejudice the appellant since, if it had been pleaded by the respondent in its revised notice of opposition, counsel would have countered the allegation by leading evidence to show that:

- (a) the alleged official marks were not used or adopted by the respondent;
- (b) the respondent has no status as a public authority; and
- (c) the appellant's trade mark "Lubricating Engineers" is not consisting of or so nearly resembling the respondent's alleged official mark that such registration should be prohibited.

I do not propose to consider on this motion whether or not (a) and (b) have merit since doing so would require consideration of the contention that once issued it is not proper for the Court to go behind the section 9 notice to establish its validity. It is unnecessary for me to decide that submission in order to dispose of this motion because submission (c) is not affected by such an argument. I am of the opinion that had it been pleaded the appellant would have been entitled to lead evidence before the Registrar, if such were available, necessary or possible, to support its contention. That, of course, is not possible now.

I am further of the view that the issue of amendment of the statement of opposition ought not to be decided before consideration of the companion application seeking leave to adduce as additional evidence in the appeal, certified copies of notices published in the Trademarks Journal pursuant to section 9 of the Act. It should, perhaps, be observed at this point that the respondent did not make this application until February 20, 1990, following the issuance of the judgment of this Court in *Canadian Olympic Assn. v. Allied Corp.*,

conséquent, les mêmes principes devaient s'appliquer. Probablement le défendeur avait déjà produit des preuves pertinentes pour répliquer aux arguments invoqués contre lui. On ne devrait pas placer cette cour ni le juge de première instance dans la situation d'avoir à décider si toutes les preuves possibles ont été opposées à chacun des moyens soulevés par l'autre partie, à moins que cette cour ou le juge de première instance soit parfaitement convaincu que toutes les preuves requises permettant au défendeur de réfuter le nouveau moyen du demandeur ont été présentées.

L'avocat de l'appelante soutient évidemment que l'autorisation d'apporter la modification proposée à ce stade avancé de la procédure léserait l'appelante, car la modification eut-elle été plaidée par l'intimé dans son avis d'opposition révisé, l'avocat de l'appelante aurait réfuté l'allégation en produisant des éléments de preuve pour démontrer que:

- a) les marques officielles alléguées n'ont pas été employées ni adoptées par l'intimé;
- b) l'intimé n'a aucunement qualité d'autorité publique; et
- c) la marque de commerce «Lubrication Engineers» de l'appelante ne se compose pas de la marque officielle alléguée de l'intimé et sa ressemblance avec elle n'est pas telle que son enregistrement devrait être prohibé.

Je n'ai pas l'intention de chercher à savoir dans le cadre de cette requête si les arguments a) et b) sont fondés car pour le faire, il faudrait étudier la prétention selon laquelle dès lors que l'avis conforme à l'article 9 est rendu, la Cour ne saurait l'examiner pour en établir la validité. Je n'ai pas à me prononcer sur cette prétention afin de statuer sur la requête car la prétention en cause ne porte pas atteinte à l'argument exposé à l'alinéa c). Je suis d'avis que si elle avait été plaidée, l'appelante aurait été en droit de soumettre des preuves au registraire, si elles étaient disponibles et si cela était nécessaire ou possible, à l'appui de son argument. Naturellement, cela n'est pas possible maintenant.

J'estime aussi qu'il ne faut pas décider la question de la modification de la déclaration d'opposition avant d'avoir étudié la demande complémentaire visant l'autorisation de présenter comme preuve supplémentaire en appel des copies certifiées des avis publiés dans le Journal des marques de commerce conformément à l'article 9 de la Loi. Il convient peut-être de souligner à ce point-ci que l'intimé n'a pas fait cette demande avant le 20 février 1990, à la suite du jugement inédit de cette Cour dans l'affaire *Assoc. Olympique Canadienne*

[1990] 1 F.C. 769, in which it was held at pages 774 and 775 of the Court's reasons, in respect of the giving of public notice pursuant to section 9 of the Act that:

Section 9 of the Act as a whole deals with adoption, and the prohibition against adoption is in the future tense ("No person shall adopt"). Subparagraph 9(1)(n)(iii) therefore forbids the adoption of a trade mark "so nearly resembling as to be likely to be mistaken for" a mark adopted by a public authority in respect of which the Registrar "has ... given" (past tense) public notice. Consequently, it does not retroactively prohibit the adoption of marks. It is only prospective in operation.

Section 12 of the Act, dealing with registration, speaks in the present tense ("a mark of which the adoption is prohibited by section 9"). It therefore renders unregistrable a not yet registered mark the adoption of which would now run afoul of section 9, even if that mark had been adopted and used prior to the giving of public notice under section 9.

In sum, the formulas of the adoption and registration provisions are not parallel. Whatever rights to the use of a mark may flow from its adoption are undisturbed by the subsequent adoption and use of a confusingly similar official mark; the right to register the mark is, however, prohibited from the time of the giving of the public notice.

On the basis of the foregoing, the respondent takes the position that since the notices have been published and since the appellant's trade mark has not yet been registered, there is a complete bar to its registration, a fact which will be conclusive in the disposition of the appeal. That being so, it was said, it is in the interests of obviating future litigation and the unnecessary costs involved therein that the motion to admit in evidence the section 9 notices should be granted. The further litigation envisaged by the respondent would be based on paragraph 18(1)(a) of the Act which provides that "the registration of a trade-mark is invalid if the trade mark was not registrable at the date of registration."

There is no question that if the submissions of the respondent that the appellant's trade mark so nearly resembles the respondent's official mark that its registration will be prohibited is correct, the section 9 notices will be conclusive and the appellant's appeal will fail. However, it is certainly not without doubt that this contention would prevail. Nor is there any question that the evidence proposed to be adduced is credible. Those two

*c. Allied Corp.*, [1990] 1 C.F. 769 dans lequel la Cour a statué comme suit aux pages 774 et 775 de ses motifs relativement à la publication d'un avis public:

<sup>a</sup> L'article 9 de la Loi porte dans son ensemble sur l'adoption, et l'interdiction d'adoption est exprimée au futur dans la version anglaise («no person shall adopt»). Le sous-alinéa 9(1)(n)(iii) interdit par conséquent l'adoption d'une marque de commerce «dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec» une marque adoptée par une autorité publique à l'égard de laquelle le registraire «a donné» (passé composé) un avis public. Par conséquent, il n'interdit pas rétroactivement l'adoption de marques de commerce. Il n'a qu'une application prospective.

<sup>c</sup> L'article 12 de la Loi, qui porte sur l'enregistrement, emploie le présent («une marque dont l'article 9 ... interdit l'adoption»). Il rend par conséquent non enregistrable une marque de commerce qui n'a pas encore été enregistrée et dont l'adoption irait à l'encontre de l'article 9, même si cette marque a été adoptée et employée avant que ne soit donné l'avis public visé à l'article 9.

<sup>d</sup> En somme, les libellés respectifs des dispositions d'adoption et d'enregistrement ne sont pas parallèles. Les droits d'emploi d'une marque qui peuvent découler de son adoption ne sont pas touchés par l'adoption et l'emploi subséquents d'une marque officielle semblable au point de porter à confusion; toutefois, le droit d'enregistrer la marque n'existe plus à compter du moment où l'avis public est donné.

<sup>f</sup> En se fondant sur ce qui précède, l'intimé soutient que puisque les avis ont été publiés et que la marque de commerce de l'appelante n'a pas encore été enregistrée, il existe une interdiction absolue à l'égard de son enregistrement, fait qui sera concluant pour l'issue de cet appel. Cela étant, a-t-on dit, la requête visant l'admissibilité en preuve des avis conformes à l'article 9 devrait être accueillie afin d'éviter d'autres poursuites et les frais inutiles qu'elles entraîneraient. Les autres poursuites envisagées par l'intimé se fonderaient sur l'alinéa 18(1)(a) de la Loi qui prévoit que «l'enregistrement d'une marque de commerce est invalide [si] la marque de commerce n'était pas enregistrable à la date de l'enregistrement».

<sup>i</sup> Il ne fait aucun doute que si l'intimé a raison d'affirmer que la marque de commerce de l'appelante ressemble à tel point à la marque officielle de l'intimé que son enregistrement sera prohibé, les avis conformes à l'article 9 seront concluants et l'appelante sera déboutée de son appel. Cependant, il n'est certainement pas assuré que cette prétention l'emporterait. Il ne fait non plus aucun doute que la preuve que l'on se propose de produire est

questions provide two prongs of the three-part test as to the admission of new evidence at this stage of a proceeding. (See: *Mercer et al. v. Sijan et al.* (1976), 14 O.R. (2d) 12 (C.A.), at page 17.)

The third prong, viz., that the new evidence could not have been known or obtainable by reasonable diligence before the end of the trial is much less clear. The appellant's date of first use of the trade mark in Canada was November 8, 1965. The appellant's application for registration thereof was January 10, 1977 and it was revised on December 12, 1978. The respondent's amended statement of opposition, adding new grounds of opposition to that contained in its original statement was February 7, 1979. The section 9 applications by the respondent for publication of the official notices were not made until ten years later in 1989 and the notices were published on June 21, of that year. Counsel for the respondent on the hearing of the motion was unable to give any acceptable explanation for her client's delay in applying for public notice of its trade marks and no evidence is on the record to explain it. Bearing in mind all of the above, it cannot be said that the respondent has satisfied the third prong of the test earlier referred to.

Having said all that, I must bear in mind that Rule 1102 clothes the Court with a discretion, on special grounds to receive in evidence further evidence on any question of fact. I must also be mindful that such a discretion must be exercised having regard to the principles that the courts have developed as earlier referred to, and, as well, that whatever the decision, there be the least injustice to the parties. I am of the opinion that to refuse the application to adduce the additional evidence would create the least injustice.

The long delays in making the request to publish the official notices and even after the publication to bring this application, are inexplicable and wholly of the respondent's own doing. If, as a result of this refusal, it is required to engage in further litigation, the expense that it incurs will flow directly from its own dilatoriness.

crédible. Ces deux questions fournissent deux volets du critère tripartite relatif à la recevabilité de nouveaux éléments de preuve à ce stade-ci des procédures. (Voir l'arrêt *Mercer et al. v. Sijan et al.* (1976), 14 O.R. (2d) 12 (C.A.), à la page 17.)

La troisième branche, soit celle qui veut que les nouvelles preuves n'auraient pu être connues ni obtenues en usant de diligence raisonnable avant la fin du procès, est beaucoup moins claire. La date du premier emploi de la marque de commerce au Canada par l'appelante est le 8 novembre 1965. L'appelante a présenté sa demande d'enregistrement de cette marque le 10 janvier 1977, et elle a été révisée le 12 décembre 1978. La déclaration d'opposition modifiée de l'intimé, qui ajoutait de nouveaux motifs d'opposition à ceux contenus dans la déclaration originale, porte la date du 7 février 1979. Ce n'est que dix ans plus tard, en 1989, que l'intimé a fait les demandes fondées sur l'article 9 en vue de la publication des avis officiels; ceux-ci ont été publiés le 21 juin 1989. À l'audition de la requête, l'avocate de l'intimé a été incapable de donner une explication acceptable de la lenteur de son client à demander un avis public de ses marques de commerce, et le dossier n'explique pas davantage ce retard. Compte tenu de tout ce qui précède, on ne peut dire que l'intimé a satisfait au troisième volet du critère dont il est question plus haut.

Cela étant dit, je dois tenir compte du fait que selon la Règle 1102, la Cour peut, à sa discrétion, pour des raisons spéciales, recueillir ou compléter la preuve sur toute question de fait. Je dois aussi me rappeler que ce pouvoir discrétionnaire doit s'exercer conformément aux principes que les tribunaux ont élaborés et qui sont mentionnés plus haut, et je dois également me souvenir que quelle que soit la décision, elle doit causer aux parties le moins d'injustice possible. Je suis d'avis que le rejet de la demande de production de preuves supplémentaires créerait le moins d'injustice possible.

Les lenteurs à demander la publication des avis officiels et aussi, une fois ces avis publiés, à présenter cette demande, sont inexplicables et entièrement imputables à l'intimé. Si, comme conséquence du rejet, il lui était nécessaire de continuer les poursuites, les frais qu'il subira seront directement attribuables à son incurie.

On the other hand, the appellant has by that dilatoriness been deprived of its ability to adduce evidence in support of its position that the section 9 notices are not a bar to the registration of its mark. If the respondent decides to seek to advance its argument in support of its section 9 submissions in new litigation, as its counsel has indicated she will, the appellant will have an adequate opportunity to respond to it and contest it in any way it deems advisable and is permitted by the Court. That, of course, may never be necessary if the appellant fails on its appeal on the record as it stands since the respondent having succeeded in upholding the Trial Division judgment will not be required to resort to its section 9 contentions.

If I dismiss the application to receive additional evidence on the appeal, as I intend to do, the proposed amendment to the statement of opposition would not have the factual foundation necessary for it to succeed so that it, too, will be dismissed.

The application is, accordingly, dismissed with costs.

D'autre part, cette incurie a privé l'appelante de la possibilité de produire des preuves à l'appui de sa position selon laquelle les avis conformes à l'article 9 ne constituent pas un empêchement à l'enregistrement de sa marque. Si l'intimé cherche à présenter son argument à l'appui de ses observations relatives à l'article 9 dans de nouvelles poursuites, comme son avocate a laissé entendre que c'était le cas, l'appelante aura la possibilité suffisante d'y répondre et de le contester de toute façon qu'elle jugera indiquée et que la Cour autorisera. Naturellement, cela pourra ne jamais être nécessaire si l'appelante devait être déboutée de son appel, le dossier restant dans son état actuel, puisque l'intimé, ayant réussi à faire confirmer le jugement de première instance, n'aura pas à recourir à ses prétentions fondées sur l'article 9.

Si je rejette la demande d'autorisation de produire des éléments de preuve supplémentaires dans le cadre de l'appel, comme j'entends le faire, la modification proposée de la déclaration d'opposition n'aurait pas le fondement factuel nécessaire pour être autorisée, de sorte qu'elle aussi sera rejetée.

La demande est conséquemment rejetée avec dépens.