

A-114-74

A-114-74

Dr. Pepper Company (Appellant) (Applicant to Intervene)

Dr. Pepper Company (Appelante) (Demandant l'autorisation d'intervenir)

v.

a c.

Pepsico, Inc., and Pepsi-Cola Canada Ltd. (Respondents) (Appellants)

Pepsico, Inc., et Pepsi-Cola Canada Ltd. (Intimées) (Appelantes)

and

b et

The Registrar of Trade Marks (Respondent) (Respondent)

Le registraire des marques de commerce (Intimé) (Intimé)

Court of Appeal, Jackett C.J., Pratte and Urie JJ.—Ottawa, March 12, 1975.

c Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges Pratte et Urie—Ottawa, le 12 mars 1975.

Trade Marks—Practice—Appellant filing application to register trade mark—Registrar rejecting statement of opposition by respondent companies—Appeal to Trial Division—Name of appellant company not appearing in style of cause—Trial Division dismissing application of appellant to be added as intervener—Appeal—Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, s. 59(2).

d *Marques de commerce—Pratique—Demande d'enregistrement d'une marque de commerce déposée par l'appelante—Rejet par le registraire de la déclaration d'opposition des compagnies intimées—Appel devant la Division de première instance—Intitulé de la cause ne mentionnant pas le nom de la compagnie appelante—Rejet par la Division de première instance de la demande d'addition du nom de l'appelante à titre d'intervenante—Appel—Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, c. T-10, art. 59(2).*

Appellant appeals from a judgment of the Trial Division dismissing its application to intervene in an appeal to the Trial Division from a decision of the Registrar of Trade Marks. Appellant filed an application to register a trade mark; respondents' statement of opposition was rejected by the Registrar and respondents appealed to the Trial Division. Notice was served on appellant, but its name did not appear in the style of cause. Appellant then applied to be added as an intervener. The application was dismissed by the Trial Division.

e Appel est interjeté d'un jugement de la Division de première instance rejetant la demande d'intervention de l'appelante dans un appel d'une décision du registraire des marques de commerce. L'appelante fit une demande d'enregistrement d'une marque de commerce; le registraire rejeta la déclaration d'opposition des intimées qui firent appel en Division de première instance. Un avis fut signifié à l'appelante qui, cependant, ne figurait pas à l'intitulé de la cause. L'appelante demanda à intervenir. La Division de première instance rejeta cette demande.

Held, dismissing the appeal, the Company was served with notice and was, under section 59(2) of the *Trade Marks Act*, entitled to file a reply in spite of the fact that its name was not in the style of cause. Intervention was unnecessary. Quite apart from section 59(2), Dr. Pepper Company is a natural party to the appeal, for the application made by the Pepsi companies and dismissed by the Registrar was not an isolated proceeding. The issue to be determined by the Trial Division is one between appellant, an applicant for a trade mark, and the Pepsi companies, who opposed the application.

f *Arrêt*: l'appel est rejeté; un avis avait été signifié à la compagnie qui avait donc le droit, en vertu de l'article 59(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, de produire une réplique, même si son nom ne figurait pas à l'intitulé de la cause. Il ne lui était pas nécessaire d'intervenir. Mis à part l'article 59(2), la Dr. Pepper Company est logiquement partie à l'appel puisque la demande des compagnies Pepsi, rejetée par le registraire, ne constitue pas une procédure autonome. La Division de première instance doit trancher un litige entre l'appelante, qui demande l'enregistrement d'une marque de commerce, et les compagnies Pepsi qui s'y opposent.

APPEAL.

APPEL.

COUNSEL:

i AVOCATS:

R. G. McClenahan, Q.C., and *A. Butler* for appellant.

R. G. McClenahan, c.r., et *A. Butler* pour l'appelante.

J. Clark, Q.C., and *D. Lack* for respondents (appellants).

J. Clark, c.r., et *D. Lack* pour les intimées (appelantes).

D. Friesen for respondent (respondent).

D. Friesen pour l'intimé (intimé).

SOLICITORS:

Gowling & Henderson, Ottawa, for appellant.

Ogilvy, Cope, Porteous, Hansard, Marler, Montgomery & Renault, Montreal, for respondents (appellants).^a
Deputy Attorney General of Canada for respondent (respondent).

The following are reasons for judgment delivered orally in English by

PRATTE J.: Dr. Pepper Company appeals from a judgment of the Trial Division dismissing its application to intervene in an appeal to the Trial Division from a decision of the Registrar of Trade Marks.

In May 1973, Dr. Pepper Company filed with the Canadian Trade Marks Office an application for registration of a trade mark. After that application had been advertised, the respondents, Pepsico, Inc. and Pepsi-Cola Canada Ltd. filed a statement of opposition with the Registrar who rejected it summarily, under section 37(4) of the *Trade Marks Act*, on the ground that it did not raise a substantial issue for decision. The Pepsi companies appealed from that decision to the Trial Division under sections 56 and 59 of the statute. Their notice of appeal was served on Dr. Pepper Company, the name of which, however, did not appear in the style of cause which mentioned the Registrar of Trade Marks as being the respondent. The fact that its name was absent from the style of cause prompted Dr. Pepper Company to apply for an order that it be added as an intervener in that appeal from the decision of the Registrar. It is from the judgment of the Trial Division dismissing that application that this appeal is brought.

In my view, the application of Dr. Pepper Company was properly dismissed by the trial judgment for reasons different from those he gave.

It is common ground that Dr. Pepper Company was served with the notice of appeal of the Pepsi companies. Then, under section 59(2) of the *Trade Marks Act*, Dr. Pepper Company was, in my view, entitled to file a reply to the notice of appeal. In other words, that company was a party to the

PROCUREURS:

Gowling & Henderson, Ottawa, pour l'appelante.

Ogilvy, Cope, Porteous, Hansard, Marler, Montgomery & Renault, Montréal, pour les intimées (appelantes).
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé (intimé).

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés oralement par

LE JUGE PRATTE: Dr. Pepper Company interjette appel d'un jugement de la Division de première instance rejetant sa demande d'intervention dans un appel d'une décision du registraire des marques de commerce.

En mai 1973, Dr. Pepper Company soumit une demande d'enregistrement d'une marque de commerce auprès du Bureau canadien des marques de commerce. A l'annonce de la demande, les intimées, Pepsico, Inc. et Pepsi-Cola Canada Ltd., ont soumis au registraire une déclaration d'opposition; ce dernier la rejeta sommairement conformément à l'article 37(4) de la *Loi sur les marques de commerce*, au motif qu'elle ne soulevait pas de question sérieuse à trancher. Les compagnies Pepsi ont interjeté appel de cette décision auprès de la Division de première instance en vertu des articles 56 et 59 de ladite loi. Elles signifièrent un avis d'appel à la Dr. Pepper Company, dont le nom n'apparaissait toutefois pas dans l'intitulé de la cause, qui mentionnait le registraire des marques de commerce comme intimé. C'est pourquoi la Dr. Pepper Company demanda une ordonnance pour que son nom soit ajouté à titre d'intervenant dans cet appel de la décision du registraire. La Division de première instance rejeta cette demande et le présent appel porte sur cette décision.

A mon avis, le juge de première instance a rejeté à bon droit la demande de la Dr. Pepper Company, mais pour des motifs différents de ceux qu'il a donnés.

Les parties ont admis que les compagnies Pepsi avaient signifié un avis d'appel à la Dr. Pepper Company. Compte tenu de l'article 59(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, la Dr. Pepper Company était à mon avis en droit de produire une réplique à cet avis d'appel. En d'autres termes,

appeal in spite of the fact that its name did not appear in the style of cause. There was, therefore, no need for that company to intervene in the appeal and, consequently, its application to the Trial Division should have been dismissed as unnecessary.

Miss Clark argued on behalf of the Pepsi companies that, in the circumstances of this case, section 59(2) did not have the effect of giving to Dr. Pepper Company the status of a party to the appeal. She said that in this case Dr. Pepper Company is a stranger to the question to be determined by the Trial Division, which question, according to her, is merely an issue between the Pepsi companies and the Registrar. In my view, that argument must be rejected. The opposition made by the Pepsi companies and dismissed by the Registrar was not a proceeding that stood by itself; it was an opposition to the granting by the Registrar of the application of Dr. Pepper Company. If the opposition made by the Pepsi companies is viewed in that light, it seems to me that the issue to be determined by the Trial Division is an issue between Dr. Pepper Company, the applicant for a trade mark, and the Pepsi companies, which opposed that application. Aside from all technicalities, Dr. Pepper Company then appears as the natural respondent in the appeal of the Pepsi companies. In other words, apart from section 59(2), it can be considered as being a party to the appeal.

For these reasons, I would dismiss the appeal but, in the circumstances, without costs.

* * *

JACKETT C.J. and RYAN J. concurred.

cette compagnie était partie à l'appel bien que son nom n'apparût pas dans l'intitulé de la cause. Il n'était donc pas nécessaire à cette compagnie d'intervenir dans l'appel et la Division de première instance aurait donc dû rejeter cette demande devenue inutile.

M^{lre} Clark soutint au nom des compagnies Pepsi que, vu les circonstances de l'espèce, l'article 59(2) ne conférait pas à la Dr. Pepper Company le statut de partie à cet appel. Elle affirma que, dans cette affaire, la Dr. Pepper Company était étrangère à la question soumise à la Division de première instance puisqu'à son avis, il s'agissait d'un litige ne concernant que les compagnies Pepsi et le registraire. Je suis en faveur du rejet de cet argument. La déclaration d'opposition produite par les compagnies Pepsi et rejetée par le registraire ne constituait pas une procédure autonome; il s'agissait d'une opposition à la décision favorable du registraire à l'égard de la demande présentée par la Dr. Pepper Company. Si l'on considère sous cette optique la déclaration d'opposition produite par les compagnies Pepsi, il semble alors que la Division de première instance doit trancher un litige entre la Dr. Pepper Company, qui demande l'enregistrement d'une marque de commerce, et les compagnies Pepsi, qui s'y opposent. A l'exclusion de tous ces détails de procédure, la Dr. Pepper Company est apparemment l'intimée logique dans l'appel interjeté par les compagnies Pepsi. En d'autres termes, l'article 59(2) mis à part, on peut considérer qu'elle est partie à cet appel.

Pour tous ces motifs je rejetterais l'appel, mais, compte tenu des circonstances, sans dépens.

* * *

LE JUGE EN CHEF JACKETT et LE JUGE RYAN ont souscrit à l'avis.