

A-416-87

A-416-87

**McDonald's Corporation and McDonald's Restaurants of Canada Limited (Appellants)**

v.

**Registrar of Trade Marks and Gamble Foods Ltd. (Respondents)**INDEXED AS: *MCDONALD'S CORP. v. CANADA (REGISTRAR OF TRADE MARKS) (C.A.)*

Court of Appeal, Heald, Mahoney and Stone J.J.A.—Toronto, April 24; Ottawa, May 1, 1989.

*Trade marks — Practice — Appeal from refusal of application to prohibit amendment of trade mark application — During course of proceedings opposing registration of "Ronald's" for use in association with food products, Registrar following Hardee's Food Systems, Inc. v. Registrar of Trade Marks, [1983] 1 F.C. 591 (T.D.), to allow application to amend date of first use — Reasoning as amended date of first use after date of application to register, amendment not changing date of first use in application based on use, but changing application from one based on use to one based on proposed use — Trial Judge also following Hardee — Hardee wrongly decided — Phrase "change date of first use" in Trade Marks Regulations s. 37 including abandonment of use prior to application, thereby converting application to one for registration of proposed trade mark, as well as amending date — Purpose of Regulation—to prohibit amendments after advertising to put public whose interests may be affected on notice—not to be frustrated by construction.*

**STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED**

*Federal Court Act, R.S.C., 1985, c. F-7, s. 52(b)(i).*  
*Trade-marks Act, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 16(1),(2), (3), 30, 37(1), 38(1), 39(1).*  
*Trade Marks Regulations, C.R.C., c. 1559, ss. 35, 36, 37.*

**CASES JUDICIALLY CONSIDERED****REVERSED:**

*McDonald's Corp. et al. v. Registrar of Trade Marks et al., 15 C.P.R. (3d) 462 (F.C.T.D.).*

**OVERRULED:**

*Hardee's Food Systems, Inc. v. Registrar of Trade Marks, [1983] 1 F.C. 591; 70 C.P.R. (2d) 108 (T.D.).*

**McDonald's Corporation et McDonald's Restaurants of Canada Limited (appelantes)**

a c.

**Registraire des marques de commerce et Gamble Foods Ltd. (intimés)**RÉPERTORIÉ: *MCDONALD'S CORP. c. CANADA (REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE) (C.A.)*Cour d'appel, juges Heald, Mahoney et Stone, J.C.A.—Toronto, 24 avril; Ottawa, 1<sup>er</sup> mai 1989.

*Marques de commerce — Pratique — Appel contre le rejet de la requête en prohibition à l'égard de la modification d'une demande de marque de commerce — Au cours de la procédure d'opposition à l'enregistrement de la marque «Ronald's» destinée à être employé en liaison avec des produits alimentaires, le registraire a suivi le jugement Hardee's Food Systems, Inc. c. Registraire des marques de commerce, [1983] 1 C.F. 591 (1<sup>re</sup> inst.), pour autoriser la demande de modification de la date de premier emploi — Étant donné que la nouvelle date de premier emploi était postérieure à la date de la demande d'enregistrement, la modification n'avait pas pour effet de changer la date du premier emploi d'une demande fondée sur l'emploi mais modifiait la demande pour la faire reposer non plus sur un emploi réel mais sur un emploi projeté — Le juge de première instance a également suivi le jugement Hardee — Le jugement Hardee est mal fondé — L'expression «changer une date de premier emploi» à l'art. 37 du Règlement sur les marques de commerce englobe l'abandon d'emploi antérieur à la demande, ce qui a pour effet de changer la demande en une demande d'enregistrement d'une marque de commerce projetée et de modifier la date — Le Règlement ne doit pas être interprété contrairement à son but d'interdire les modifications faites après l'annonce afin d'aviser les citoyens dont les droits risquent d'être lésés.*

**g LOIS ET RÈGLEMENTS**

*Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), chap. F-7, art. 52b(i).*  
*Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), chap. T-13, art. 16(1),(2),(3), 30, 37(1), 38(1), 39(1).*  
*Règlement sur les marques de commerce, C.R.C., chap. 1559, art. 35, 36, 37.*

**JURISPRUDENCE****DÉCISION INFIRMÉE:**

*McDonald's Corp. et autre c. Registraire des marques de commerce, 15 C.P.R. (3d) 462 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).*

**DÉCISION ÉCARTÉE:**

*Hardee's Food Systems, Inc. c. Registraire des marques de commerce, [1983] 1 C.F. 591; 70 C.P.R. (2d) 108 (1<sup>re</sup> inst.).*

## COUNSEL:

*H. Roger Hart* for appellants.  
*Michael W. Duffy* for respondent, Registrar  
 of Trade Marks.

## SOLICITORS:

*Rogers, Bereskin & Parr*, Toronto, for  
 appellants.  
*Deputy Attorney General of Canada* for  
 respondent, Registrar of Trade Marks.

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

MAHONEY J.A.: This is an appeal from a deci-  
 sion of the Trial Division, 15 C.P.R. (3d) 462,  
 which refused the appellant's application for *cer-*  
*tiorari* and prohibition in respect of a trade mark  
 application by the respondent, Gamble. Gamble  
 took no part in the proceedings in the Trial Divi-  
 sion or here.

On September 19, 1977, Gamble filed an  
 application for registration of the trade mark  
 "Ronald's" for use in association with certain  
 wares on the basis that it had been so used in  
 Canada since February 24, 1977. After advertise-  
 ment of the application in the *Trade Marks Jour-*  
*nal*, the appellants filed a statement of opposition  
 with the Registrar and Gamble filed a counter  
 statement. In the course of the opposition proceed-  
 ings, Gamble asked to amend its application to  
 assert use in Canada since June 16, 1978. The  
 Registrar denied the application to amend by  
 reason of paragraph 37(b) of the *Trade Marks*  
*Regulations*, C.R.C., c. 1559. The opposition pro-  
 ceedings continued until, on July 18, 1986, the  
 Registrar advised Gamble of "a potential error" in  
 the refusal to permit the amendment because the  
 amended date of first use was after the date of the  
 application to register and, therefore, the effect of  
 the amendment sought would not have been to  
 change the date of first use in an application based  
 on use but rather to change the application from  
 one based on use to one based on proposed use.  
 The Registrar considered himself bound by the

## AVOCATS:

*H. Roger Hart* pour les appelantes.  
*Michael W. Duffy* pour l'intimé, Registraire  
 des marques de commerce.

## PROCUREURS:

*Rogers, Bereskin & Parr*, Toronto, pour les  
 appelantes.  
*Le sous-procureur général du Canada* pour  
 l'intimé, Registraire des marques de com-  
 merce

*Ce qui suit est la version française des motifs  
 du jugement rendus par*

LE JUGE MAHONEY, J.C.A.: La Cour statue sur  
 l'appel interjeté d'une décision par laquelle la Sec-  
 tion de première instance a rejeté (15 C.P.R. (3d)  
 462) la requête en *certiorari* et en prohibition  
 présentée par les appelantes à l'égard de la  
 demande de marque de commerce présentée par  
 l'intimée Gamble. Gamble n'a pas pris part à  
 l'instance qui s'est déroulée devant la Section de  
 première instance ni à celle qui s'est déroulée  
 devant nous.

Le 19 septembre 1977, Gamble a déposé une  
 demande d'enregistrement de la marque de com-  
 merce «Ronald's» destinée à être employée en liai-  
 son avec certains produits. La demande était  
 fondée sur l'emploi au Canada de cette marque  
 depuis le 24 février 1977. Après que la demande  
 eut été annoncée dans le *Journal des marques de*  
*commerce*, les appelantes ont produit une déclara-  
 tion d'opposition au bureau du registraire et  
 Gamble a présenté une contre-déclaration. Au  
 cours de la procédure d'opposition, Gamble a  
 demandé la permission de modifier sa demande  
 pour invoquer l'emploi de la marque au Canada  
 depuis le 16 juin 1978. Le registraire a rejeté la  
 demande de modification en raison de l'alinéa 37b)  
 du *Règlement sur les marques de commerce*,  
 C.R.C., chap. 1559. La procédure d'opposition  
 s'est poursuivie jusqu'à ce que le registraire  
 informe Gamble, le 18 juillet 1986, qu'il avait  
 «peut-être fait erreur» en lui refusant la permission  
 de modifier sa demande, parce que la nouvelle date  
 de premier emploi était postérieure à la date de la  
 demande d'enregistrement et que la modification  
 demandée n'aurait donc pas eu pour effet de chan-

decision of the Trial Division in *Hardee's Food Systems, Inc. v. Registrar of Trade Marks*, [1983] 1 F.C. 591; 70 C.P.R. (2d) 108. He allowed the amendment and offered the appellants the opportunity to continue the opposition proceeding on the amended application. The appellants sought relief in the Trial Division. The learned Trial Judge, following *Hardee*, denied that relief.

The real issue in this appeal is whether *Hardee* was correctly decided. "Trade-marks" and "proposed trade-mark" are distinct terms defined by section 2 of the *Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13. The only difference between them is that a trade mark is in use and a proposed trade mark is proposed to be used when the application to register is made. The registration process is authorized by subsection 16(1) in the case of a trade mark in use in Canada, subsection 16(2) in the case of a trade mark in use elsewhere and by subsection 16(3) in the case of a proposed trade mark. Section 30 sets out the requirements of applications for registration. Subsection 37(1) provides that, unless for a specified reason, the Registrar is required to refuse an application for registration, the Registrar shall cause the application to be advertised. By subsection 39(1) of the Regulations, the advertisement is required to be in the *Trade Marks Journal*. The Act provides:

38. (1) Within one month from the advertisement of an application for the registration of a trade-mark, any person may, on payment of the prescribed fee, file a statement of opposition with the Registrar.

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

ger la date de premier emploi d'une demande fondée sur l'emploi, mais plutôt de modifier le fondement de la demande pour la faire reposer non plus sur un emploi réel mais sur un emploi projeté.

a Le registraire s'est estimé lié par le jugement *Hardee's Food Systems, Inc. c. Registraire des marques de commerce*, [1983] 1 C.F. 591; 70 C.P.R. (2d) 108, de la Section de première instance. Il a autorisé la modification et a offert aux

b appelantes la possibilité de poursuivre la procédure d'opposition sur la demande modifiée. Les appelantes ont sollicité un redressement devant la Section de première instance. Le juge de première instance a suivi le jugement *Hardee* et a refusé

c d'accorder ce redressement.

La véritable question en litige dans le présent appel est de savoir si le jugement *Hardee* est bien fondé. Les expressions «marque de commerce» et «marque de commerce projetée» sont des expressions distinctes qui sont définies à l'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), chap. T-13. La seule différence entre elles est que, lorsque la demande d'enregistrement est présentée,

e la marque de commerce est une marque qui est déjà employée, tandis que la marque de commerce projetée est une marque qu'on projette d'employer. La procédure d'enregistrement est autorisée par le paragraphe 16(1) dans le cas d'une marque de commerce employée au Canada, par le paragraphe 16(2) dans le cas d'une marque de commerce employée dans un autre pays, et par le paragraphe 16(3) dans le cas d'une marque de commerce projetée. L'article 30 prévoit les conditions qui

f s'appliquent aux demandes d'enregistrement. Le paragraphe 37(1) prévoit que le registraire fait annoncer la demande sauf si, pour une raison particulière, il doit rejeter la demande d'enregistrement. Aux termes du paragraphe 39(1) du

g Règlement, l'annonce doit être publiée dans le *Journal des marques de commerce*. La Loi dispose:

38. (1) Toute personne peut, dans le délai d'un mois à compter de l'annonce de la demande, et sur paiement du droit prescrit, produire au bureau du registraire une déclaration d'opposition.

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

As to the amendment of an application for registration, the Regulations provide:

35. Except as provided in section 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 learned Trial Judge, in *Hardee*, construed those Regulations, and concluded that, after advertisement, the Registrar had no discretion to refuse an amendment having the effect of converting an application for registration of a trade mark to one for registration of a proposed trade mark.

In my respectful opinion, *Hardee* was wrongly decided. Sections 36 and 37 contemplate distinct circumstances. The former is concerned with amendments that are never permissible; the latter with amendments permissible before advertising but not after. It follows that, in construing section 37, a perceived redundancy in paragraphs 36(c) and 36(d) if a certain construction is given the term "change a date of first use" in paragraph 36(c) ought not dictate a construction that frustrates the clear intention of paragraph 37(b). I do not find it necessary, in my approach, to comment on the validity of the perception that led to the conclusion that there was such a redundancy. I do, however, think that the term "change a date of first use" does, in its ordinary sense, embrace the abandonment of any alleged use prior to the application, thereby converting the application to

Quant à la modification d'une demande d'enregistrement, le Règlement prévoit:

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

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;

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;

d) de changer une demande n'alléguant pas qu'on s'est servi de la marque de commerce ou qu'on la 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.

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.

Le juge de première instance a, dans le jugement *Hardee*, interprété ce règlement, et a conclu qu'après l'annonce, le registraire n'a pas le pouvoir discrétionnaire de refuser une modification ayant pour effet de convertir une demande d'enregistrement d'une marque de commerce en une demande d'enregistrement d'une marque de commerce projetée.

Le jugement *Hardee* est à mon avis mal fondé.

Les articles 36 et 37 visent des situations différentes. Le premier traite de modifications qui ne sont jamais permises, et le second de modifications qui sont permises avant l'annonce mais non après. Il s'ensuit que lorsqu'on interprète l'article 37, la répétition inutile que l'on croit lire aux alinéas 36(c) et 36(d) si l'on donne une certaine interprétation aux mots «changer ... la date de premier emploi» ne devrait pas prescrire une interprétation qui fasse échec à l'intention manifeste de l'alinéa 37(b). Je n'estime pas nécessaire, suivant ma façon d'aborder la chose, de faire des commentaires sur la justesse de la perception qui a amené à conclure qu'il existait une telle répétition. J'estime toutefois que l'expression «changer ... la date de premier emploi» englobe effectivement, dans son sens ordinaire, l'abandon de tout emploi présumé antérieur

one for registration of a proposed trade mark, as well as a change from one date to another in an application for registration of a trade mark.

The prohibition of amendments after advertising set out in section 37 must be construed in light of the purpose of the advertising. It is to put on notice those of the public whose interests may be affected by the registration. It is not those who have entered into opposition proceedings, as the present appellants, whose rights may be unfairly impaired by the acceptance of amendments as required by *Hardee*. Those persons are involved and will, as here, have the opportunity to oppose the application as amended. Rather, it is those who considered the application as advertised and decided they had no basis upon which to oppose it. They might have decided otherwise had they been aware of the true basis upon which the application was ultimately to be disposed of. The legislation contemplates only one advertisement per application.

I would allow the appeal and, pursuant to subparagraph 52(b)(i) of the *Federal Court Act*, [R.S.C., 1985, c. F-7], make an order prohibiting the Registrar from dealing with the application on the basis of a date of first use other than that advertised and requiring that it be dealt with on that basis. Costs were not asked for on appeal. The award of costs in the Trial Division should be set aside.

HEALD J.A.: I agree.

STONE J.A.: I agree.

à la demande, ce qui a pour effet de changer la demande en une demande d'enregistrement d'une marque de commerce projetée, et de changer la date de la demande d'enregistrement de la marque de commerce.

L'interdiction formulée à l'article 37 en ce qui concerne les modifications faites après l'annonce doit être interprétée en tenant compte de l'objet de l'annonce. Celle-ci a pour but d'aviser les simples citoyens dont les droits risquent d'être lésés par l'enregistrement. Ce ne sont pas ceux qui ont entamé une procédure d'opposition, comme les appelantes à l'instance, dont les droits risquent d'être lésés par l'acceptation des modifications qu'exige le jugement *Hardee*. Ces personnes sont en cause et auront, comme en l'espèce, l'occasion de contester la demande modifiée. Ce sont plutôt ceux qui ont examiné la demande telle qu'elle a été annoncée et qui ont conclu qu'ils n'avaient aucun fondement leur permettant de la contester. Ils auraient pu prendre une décision différente s'ils avaient su sur quelle base véritable la demande a été finalement tranchée. La législation n'autorise qu'une seule annonce par demande.

Je suis d'avis d'accueillir l'appel et, en vertu du sous-alinéa 52b)(i) de la *Loi sur la Cour fédérale* [L.R.C. (1985), chap. F-7], de rendre une ordonnance pour interdire au registraire de statuer sur la demande sur le fondement d'une date de premier emploi autre que celle qui a été annoncée, et pour l'obliger à juger la demande sur ce fondement. On n'a pas demandé de dépens en appel. L'adjudication des dépens de la Section de première instance devrait être annulée.

LE JUGE HEALD, J.C.A.: Je souscris à ces motifs.

LE JUGE STONE, J.C.A.: Je souscris à ces motifs.