

T-3800-78

T-3800-78

Sunny Crunch Foods Limited (Appellant)

v.

Registrar of Trade Marks (Respondent)

Trial Division, Mahoney J.—Toronto, April 20; Ottawa, April 22, 1982.

Trade Marks — Chairman of Opposition Board rejected opposition to appellant's trade mark, but required appellant to amend disclaimer statement to include disclaimer of word "Granola" — Appellant did not amend disclaimer statement within prescribed time — Trade mark not registered — Disclaimer not one of grounds enumerated in s. 37(2) for opposition proceedings — S. 37(9) permits Registrar to delegate authority under s. 37 — Registrar's power to require disclaimer found in s. 34 not subject to delegation under s. 37 — Chairman erred in accepting evidence directed solely to question of disclaimer and exceeded jurisdiction in requiring disclaimer — Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, ss. 34, 37(2),(9).

APPEAL.

COUNSEL:

Douglas N. Deeth for appellant.
T. L. James for respondent.

SOLICITORS:

Hayhurst, Dale & Deeth, Toronto, for appellant.
Deputy Attorney General of Canada for respondent.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

MAHONEY J.: The decision of the Chairman of the Opposition Board subject of this appeal is reported.¹ His material conclusions follow [at pages 186-187]:

Whether the trade mark as a totality is distinctive of the applicant is not a matter for decision, but most certainly "granola" is not. That word quite evidently was in common parlance prior to applicant's filing date and possibly by that time had entered the vernacular, be that as it may be, "granola" is a term that cannot now be monopolized by any individual trader.

¹ (1978), 40 C.P.R. (2d) 175.

Sunny Crunch Foods Limited (appelante)

c.

^a Le registraire des marques de commerce (intimé)

Division de première instance, juge Mahoney—Toronto, 20 avril; Ottawa, 22 avril 1982.

Marques de commerce — Le président de la Commission des oppositions a rejeté une opposition à la marque de commerce de l'appelante, mais a demandé à celle-ci de modifier sa déclaration de désistement pour y inclure un désistement à l'égard du mot «Granola» — L'appelante n'a pas modifié sa déclaration de désistement dans le délai imparti — La marque de commerce n'a pas été enregistrée — L'exigence d'un désistement ne figure pas parmi les motifs énumérés à l'art. 37(2) pour les procédures d'opposition — En vertu de l'art. 37(9), le registraire peut déléguer le pouvoir qu'il tient de l'art. 37 — Le pouvoir qu'a le registraire d'exiger un désistement est prévu à l'art. 34, et ce pouvoir n'est pas susceptible de délégation sous le régime de l'art. 37 — Le président a commis une erreur en acceptant une preuve se rapportant uniquement à la question de désistement, et a outrepassé ses pouvoirs en exigeant un désistement — Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, chap. T-10, art. 34, 37(2),(9).

APPEL.

AVOCATS:

Douglas N. Deeth pour l'appelante.
T. L. James pour l'intimé.

^f PROCUREURS:

Hayhurst, Dale & Deeth, Toronto, pour l'appelante.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.

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

^h LE JUGE MAHONEY: La décision du président de la Commission des oppositions, objet de cet appel, a été publiée¹. Voici la partie pertinente de ses conclusions [aux pages 186 et 187]:

[TRADUCTION] Il ne s'agit pas de trancher la question de savoir si la marque de commerce de la requérante, dans son ensemble, est distinctive, mais ce qui est certain, c'est que le mot «granola» n'est pas distinctif. À l'évidence, ce mot était employé dans le langage courant avant la date de dépôt de la demande de la requérante et, probablement à cette époque, il était passé dans la langue vernaculaire; mais, quoi qu'il en soit, le mot «granola» ne peut maintenant faire l'objet d'un monopole de la part d'un commerçant.

¹ (1978), 40 C.P.R. (2d) 175.

For those reasons as well as in the public interest and in the interest of the purity of the register I include in my decision the requirement that the applicant amend his disclaimer statement to include a disclaimer of the word "GRANOLA". If the disclaimer statement has not been amended as required within one month from the date on which this decision becomes final the application will be refused.

Concerning the opposition itself it is my intention to reject it. The opponent has failed to establish his first ground of opposition, that the application does not comply with the requirements of s. 29 of the Trade Marks Act, and as for his second ground, that the presence of the word GRANOLA without a disclaimer renders the trade mark offensive under the provisions of s. 12(1)(b) of the Act, that too has not been and cannot be supported. On the one hand, as pointed out above, failure to disclaim does not provide a basis for opposition, while on the other hand, applicant's mark as a totality has not been shown to be either clearly descriptive or deceptively misdescriptive.

The opposition is rejected under the authority of s. 37(8) of the *Trade Marks Act*.

The appellant did not amend its disclaimer statement within the time provided. The opponent, who did not intervene in this appeal, did not appeal the decision rejecting its opposition within the time limited for such appeal. In a letter he expressly characterized as a reflection of his views, rather than a decision, the respondent, who considered himself then *functus officio*, took the position that the Chairman of the Opposition Board had been entitled to require the disclaimer. In the result the trade mark applied for has not been registered.

The grounds on which an opposition may be based are enumerated in subsection 37(2) of the *Trade Marks Act*.² That a disclaimer should be required is not among them.³ The authority of the respondent, under section 34, to require a disclaimer is not an authority which subsection 37(9)⁴ permits the respondent to delegate to the Associate Registrar and Chairman of the Opposition Board. Because the authority to delegate pro-

² R.S.C. 1970, c. T-10.

³ *Canadian Schenley Distilleries v. Registrar of Trade Marks, et al.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 1 (F.C.T.D.).

⁴ *Miscellaneous Statute Law Amendment Act, 1977, S.C. 1976-77, c. 28, s. 44.*

37. ...

(9) In this section, "Registrar" includes such person as may be authorized by the Registrar to act on his behalf for the purposes of this section.

Par ces motifs et dans l'intérêt du public et de pureté du registre, j'inclus dans ma décision l'exigence que la requérante modifie sa déclaration de désistement pour y inclure un désistement à l'égard du mot «GRANOLA». A défaut par la requérante de modifier la déclaration de désistement, comme il est demandé, dans un délai d'un mois à partir de la date à laquelle cette décision devient finale, la demande sera rejetée.

A propos de l'opposition elle-même, j'ai l'intention de la rejeter. L'opposante n'a pas établi son premier motif d'opposition, savoir que la demande ne satisfait pas aux exigences de l'art. 29 de la Loi sur les marques de commerce. Quant au second motif, que la présence du mot GRANOLA sans désistement à son égard fait que la marque de commerce n'est pas enregistrable sous le régime de l'al. 12(1)b) de la Loi, cela non plus n'a pas été et ne saurait être établi. D'une part, comme il a été indiqué ci-dessus, le défaut de désistement ne peut fonder une opposition; d'autre part, quant à l'ensemble de la marque de la requérante, il n'a pas été établi qu'il s'agissait d'une description claire ou d'une description fausse et trompeuse.

L'opposition est rejetée en vertu du par. 37(8) de la *Loi sur les marques de commerce*.

L'appelante n'a pas modifié sa déclaration de désistement dans le délai imparti. L'opposante, qui n'est pas intervenue dans cet appel, n'a pas interjeté appel de la décision rejetant son opposition dans le délai prévu pour cet appel. Dans une lettre qu'il a expressément qualifiée de document reflétant son point de vue, plutôt que de décision, l'intimé, qui se considérait alors comme dessaisi de l'affaire, a fait valoir que le président de la Commission des oppositions était en droit d'exiger le désistement. Finalement, la marque de commerce dont on demande l'enregistrement n'a pas été enregistrée.

Le paragraphe 37(2) de la *Loi sur les marques de commerce*² énumère les motifs sur lesquels une opposition peut être fondée. L'exigence d'un désistement n'y figure pas³. Le pouvoir, que l'intimé tient de l'article 34, d'exiger un désistement n'est pas un pouvoir que le paragraphe 37(9)⁴ l'autorise à déléguer au registraire adjoint et au président de la Commission des oppositions. Le pouvoir de déléguer prévu au paragraphe 37(9) est à ce point

² S.R.C. 1970, chap. T-10.

³ *Canadian Schenley Distilleries v. Registrar of Trade Marks, et al.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 1 (C.F. 1^{re} inst.).

⁴ *Loi corrective de 1977, S.C. 1976-77, chap. 28, art. 44.*

37. ...

(9) Dans le présent article, «registraire» comprend les personnes qu'il autorise à agir en son nom aux fins du présent article.

vided by subsection 37(9) is so clearly limited in its express terms, it cannot be extended regardless of where common sense, administrative convenience and the apparent absence of a policy basis for the limitation might point.

The Chairman erred in accepting evidence directed solely to the question of disclaimer and exceeded his jurisdiction in requiring a disclaimer.

JUDGMENT

THIS COURT DOTH ORDER, DECLARE AND ADJUDGE THAT the opposition of Robin Hood Multifoods Ltd. has been rejected without condition; THAT the decision of the Chairman of the Opposition Board dismissing the application on failure of the appellant to amend its disclaimer statement was a nullity AND THAT the respondent do forthwith deal with application no. 337,511 on a basis consistent herewith.

clairement limité que même si le bon sens, la pratique administrative, et l'apparente absence de fondement, sur le plan des principes directeurs, à cette limitation, suggèrent une interprétation plus large, on ne peut le faire.

Le président a commis une erreur en acceptant une preuve se rapportant uniquement à la question de désistement, et a outrepassé ses pouvoirs en exigeant un désistement.

JUGEMENT

LA COUR DIT ET JUGE QUE l'opposition de Robin Hood Multifoods Ltd. a été rejetée sans condition; QUE la décision du président de la Commission des oppositions rejetant la demande pour omission par l'appelante de modifier sa déclaration de désistement était nulle, ET ordonne que l'intimé statue sans délai sur la demande n° 337,511 conformément aux présents motifs.