

T-2359-82

T-2359-82

Wordex Incorporated (Appellant)

v.

Wordex and Registrar of Trade Marks (Respondents)

Trial Division, Cattanach J.—Ottawa, December 2, 1982, February 2 and 17, 1983.

Trade marks — Practice — Whether Registrar's granting of extension of time to file statement of opposition under s. 46(2) of Trade Marks Act without notification to appellant a "decision" subject to appeal — In view of absence of requirement of notification under s. 46(2), appellant not party to application — Appeal premature, there being no opposition proceedings until statement of opposition filed — Appeal dismissed — Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, ss. 37(1),(2),(3),(5),(6), 44, 46(1),(2), 56(1) (am. by Federal Court Act, R.S.C. 1970 (2nd Supp.), c. 10, s. 64(2)) — Federal Court Act, R.S.C. 1970 (2nd Supp.), c. 10, s. 28.

Without notice to the appellant, the Registrar of Trade Marks, acting under section 46 of the *Trade Marks Act*, granted the respondent a retroactive extension of time within which to file a statement of opposition. The question is whether this decision is subject to appeal as being a "decision" within the meaning of subsection 56(1) of the Act.

Held, the appeal should be dismissed. Since the appellant is not entitled to notice, it cannot be a party to application. Furthermore, the appeal is premature, there being no opposition proceedings until a statement of opposition has been filed. The appellant will nevertheless have the right, when the opposition proceedings come into being, to attack the finding of fact, which is a condition precedent to the Registrar's decision, as to whether the respondent's failure to apply within the time limit prescribed "was not reasonably avoidable".

CASES JUDICIALLY CONSIDERED**APPLIED:**

Centennial Grocery Brokers Limited v. Registrar of Trade Marks, [1972] F.C. 257; 5 CPR (2d) 235 (T.D.); *Fjord Pacific Marine Industries Ltd. v. Registrar of Trade Marks et al.*, [1975] F.C. 536; 20 CPR (2d) 108 (T.D.); *National Indian Brotherhood, et al. v. Juneau, et al.* (No. 2), [1971] F.C. 73 (C.A.).

REFERRED TO:

Anheuser-Busch, Inc. v. Carling O'Keefe Breweries of Canada Limited et al., [1983] 2 F.C. 71 (C.A.); *Zerker v. Jeffers et al.*, [1950] O.W.N. 597 (C.A.); *Frederick v. Aviation & General Insurance Co. Ltd.*, [1966] 2 O.R. 356 (C.A.); *Denton v. Jones et al.* (1977), 1 C.P.C. 65 (Ont. S.C.).

Wordex Incorporated (appelante)

c.

a

Wordex et registraire des marques de commerce (intimés)

Division de première instance, juge Cattanach—
b Ottawa, 2 décembre 1982, 2 et 17 février 1983.

Marques de commerce — Pratique — La décision du registraire d'accorder une prorogation de délai pour produire une déclaration d'opposition demandée en vertu de l'art. 46(2) de la Loi sur les marques de commerce sans qu'aucune notification ait été faite à l'appelante est-elle une «décision» susceptible d'appel? — Étant donné que l'art. 46(2) ne prévoit pas la notification, l'appelante n'est pas partie à la demande — L'appel est prématuré, puisqu'il n'y a pas de procédures d'opposition avant le dépôt d'une déclaration d'opposition — Appel rejeté — Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, chap. T-10, art. 37(1),(2),(3),(5),(6), 44, 46(1),(2), 56(1) (mod. par la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2^e Supp.), chap. 10, art. 64(2)) — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2^e Supp.), chap. 10, art. 28.

À l'insu de l'appelante, le registraire des marques de commerce s'est fondé sur l'article 46 de la *Loi sur les marques de commerce* pour accorder à l'intimée une prorogation de délai rétroactive pour produire une déclaration d'opposition. La question est de savoir si cette décision est une «décision» susceptible d'appel au sens du paragraphe 56(1) de la Loi.

Jugement: l'appel est rejeté. Puisque l'appelante n'a pas droit à l'avis, elle ne saurait être partie à la demande. De plus, l'appel est prématuré, puisqu'il n'y a pas de procédures d'opposition avant le dépôt d'une déclaration d'opposition. L'appelante aura néanmoins le droit, au commencement des procédures d'opposition, de contester la conclusion de fait, qui est une condition préalable à la décision du registraire, relativement à la question de savoir si l'omission, par l'intimée, de demander une prorogation dans le délai imparti «n'était pas raisonnablement évitable».

JURISPRUDENCE**DÉCISIONS APPLIQUÉES:**

Centennial Grocery Brokers Limited c. Le registraire des marques de commerce, [1972] C.F. 257; 5 CPR (2d) 235 (1^{re} inst.); *Fjord Pacific Marine Industries Ltd. c. Le registraire des marques de commerce et autre*, [1975] C.F. 536; 20 CPR (2d) 108 (1^{re} inst.); *National Indian Brotherhood, et autres c. Juneau, et autres* (N^o 2), [1971] C.F. 73 (C.A.).

DÉCISIONS CITÉES:

Anheuser-Busch, Inc. c. Carling O'Keefe Breweries of Canada Limited et autre, [1983] 2 C.F. 71 (C.A.); *Zerker v. Jeffers et al.*, [1950] O.W.N. 597 (C.A.); *Frederick v. Aviation & General Insurance Co. Ltd.*, [1966] 2 O.R. 356 (C.A.); *Denton v. Jones et al.* (1977), 1 C.P.C. 65 (C.S. Ont.).

COUNSEL:

D. R. Adams for appellant.
A. J. S. Davidson for respondent Wordex.
J. A. Pethes for respondent Registrar of Trade Marks.

SOLICITORS:

McTaggart, Adams & Martin, Ottawa, for appellant.
A. J. S. Davidson, Ottawa, for respondent Wordex.
Deputy Attorney General of Canada for respondent Registrar of Trade Marks.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

CATTANACH J.: The facts as set forth in the notice of appeal are admitted.

The statement of material facts reads:

2. The appellant WORDEX INCORPORATED is a company incorporated under the laws of the Province of Ontario and having its principal office or place of business in Willowdale, Ontario. The respondent WORDEX apparently, although this is not admitted, is a California corporation, having a principal office or place of business in Oakland, California, in the United States of America.

3. The appellant filed application no. 456,360 on July 17th, 1980 for the registration of the trade mark WORDEX.

4. Application no. 456,360 was duly considered by the Trade Marks Office and published for opposition purposes on March 25th, 1981.

5. Application no. 456,360 is still pending being the subject of opposition proceedings with a third party A.M.B. DATA PRODUCTS CANADA LTD.

6. Under cover of a letter dated January 20th, 1982, the agents for the respondent WORDEX wrote to the Registrar of Trade Marks and requested a late extension in time.

7. Under cover of a letter dated February 8th, 1982, without consultation with the appellant herein, The Registrar of Trade Marks wrote to the agents for the Respondent and advised that a retroactive extension of time had been granted to the prospective opponent WORDEX, the respondent herein, to formally oppose the application by the appellant herein.

As stated in paragraph 4 the application was published for opposition purposes on March 25, 1981.

Subsection 37(1) of the *Trade Marks Act* [R.S.C. 1970, c. T-10] reads:

AVOCATS:

D. R. Adams pour l'appelante.
A. J. S. Davidson pour Wordex, intimée.
J. A. Pethes pour le registraire des marques de commerce, intimé.

PROCUREURS:

McTaggart, Adams & Martin, Ottawa, pour l'appelante.
A. J. S. Davidson, Ottawa, pour Wordex, intimée.
Le sous-procureur général du Canada pour le registraire des marques de commerce, intimé.

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

LE JUGE CATTANACH: Les faits exposés dans l'avis d'appel ne sont pas contestés.

L'exposé des faits essentiels est ainsi rédigé:

[TRADUCTION] 2. L'appelante WORDEX INCORPORATED est une société constituée sous le régime des lois de la province d'Ontario et ayant son siège social ou établissement principal à Willowdale (Ontario). L'intimée WORDEX est, semble-t-il, bien que cela n'ait pas été reconnu, une société de Californie, ayant son siège social ou établissement principal à Oakland (Californie), aux États-Unis d'Amérique.

3. Le 17 juillet 1980, l'appelante a déposé la demande n° 456 360 tendant à l'enregistrement de la marque de commerce WORDEX.

4. La demande n° 456 360 a dûment été examinée par le bureau des marques de commerce et rendue publique le 25 mars 1981 aux fins d'opposition.

5. La demande n° 456 360 est encore pendante, faisant l'objet de procédures d'opposition engagées par une tierce partie, A.M.B. DATA PRODUCTS CANADA LTD.

6. Par lettre en date du 20 janvier 1982, les mandataires de l'intimée WORDEX ont écrit au registraire des marques de commerce pour demander tardivement une prorogation de délai.

7. Par lettre en date du 8 février 1982, sans avoir consulté l'appelante à l'instance, le registraire des marques de commerce a écrit aux mandataires de l'intimée pour les informer qu'une prorogation de délai rétroactive avait été accordée à l'éventuelle opposante WORDEX, l'intimée à l'instance, pour qu'elle s'oppose officiellement à la demande formée par l'appelante.

Comme il a été exposé au paragraphe 4, la demande a été rendue publique le 25 mars 1981 aux fins d'opposition.

Le paragraphe 37(1) de la *Loi sur les marques de commerce* [S.R.C. 1970, chap. T-10] est ainsi rédigé:

37. (1) Within one month from the advertisement of an application, any person may, upon payment of the prescribed fee, file a statement of opposition with the Registrar.

The respondent, Wordex, had through its trade mark agent resident in Ottawa, Canada, applied for the registration of the identical word, "Wordex", as a trade mark on December 12, 1979.

Naturally when the appellant applied for the registration of the same word as a trade mark on July 17, 1980, that circumstance led to the publication of the appellant's application for opposition in the *Trade Marks Journal* on March 25, 1981.

The time within which to file an opposition under subsection 37(1) expired on April 25, 1981 or thereabouts.

In support of its reply to the appellant's notice of appeal the trade mark agent for the respondent, Wordex, swore and filed an affidavit in which it was sworn that from December 12, 1979, the date of the filing of the respondent's application for the trade mark, "Wordex", no watch of notices of publication in the *Canadian Trade Marks Journal* was maintained by the trade mark agent for the purpose of alerting his client to applications by others for confusing trade marks.

In explanation of this failure to maintain such a watch the affiant had placed reliance upon a practice adopted by the Registrar of providing, prior to publication for opposition, notice of a conflicting application both to the party making the conflicting application and to the party with whose application the other application was considered to be in conflict.

An extract from the *Trade Marks Examination Manual*, a publication by the Registry for direction and guidance of employees but which had become known to and was available to practitioners before the Trade Marks Office was exhibited to the affidavit. It is a manual only and not intended to, nor can it supersede the provisions of the *Trade Marks Act*.

37. (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.

a Le 12 décembre 1979, l'intimée Wordex avait, par l'entremise de son mandataire en matière de marques de commerce qui résidait à Ottawa (Canada), demandé l'enregistrement du terme identique, «Wordex», comme marque de commerce.

b Naturellement, la demande, formée par l'appellante le 17 juillet 1980, d'enregistrement du même mot a conduit à sa publication, le 25 mars 1981, dans le *Journal des marques de commerce* aux fins d'opposition.

c Le délai de dépôt d'une opposition sous le régime du paragraphe 37(1) a expiré vers le 25 avril 1981.

d À l'appui de sa réponse à l'avis d'appel, le mandataire en matière de marques de commerce au service de l'intimée Wordex a déposé un affidavit où il a été affirmé sous serment que depuis le 12 décembre 1979, date de dépôt de la demande de l'intimée tendant à l'enregistrement de la marque de commerce «Wordex», il n'avait nullement surveillé les avis de publication dans le *Journal des marques de commerce* pour signaler à son client les demandes, formées par d'autres requérants, d'enregistrement de marques de commerce créant de la confusion.

e Pour justifier ce défaut de surveillance, l'auteur de l'affidavit a invoqué la pratique adoptée par le registraire d'aviser, avant toute publication aux fins d'opposition, de la présentation d'une demande incompatible tant la partie formant cette demande que la partie avec la demande de laquelle l'autre demande était considérée comme étant en conflit.

f Un extrait du *Manuel d'Examen des marques de commerce*, un guide publié par le bureau du registraire à l'intention de ses employés, mais qui était devenu connu des praticiens auprès du bureau des marques de commerce et qui était à la disposition de ceux-ci, a été produit comme pièce de l'affidavit. Il ne s'agit que d'un manuel qui n'est pas destiné à remplacer ni ne peut remplacer les dispositions de la *Loi sur les marques de commerce*.

Through some administrative oversight the practice adopted in the Trade Marks Office was not followed in this instance.

The agent of the respondent, having been lulled into a sense of security by the practice, did not see the advertisement in the *Trade Marks Journal* published March 25, 1981. Because of the oversight he was not advised of the application for the registration of the word, "Wordex", as a trade mark by the appellant on July 17, 1980 and was given no notice until the official action by the Registrar on December 30, 1981.

That action was by letter of that date from the Examiner in the office of the Registrar of Trade Marks notifying the agent of the respondent, Wordex, of the co-pending application for the identical trade mark as that applied for by it by the appellant herein and also advising that the appellant's application for opposition was published in the *Trade Marks Journal* on March 25, 1981.

Now fully aware that the time within which to file an opposition on behalf of his client forthwith the trade mark agent bestirred himself and on January 20, 1982 applied for an extension of time within which to file a statement of opposition outlining the reasons for failing to file within the prescribed time.

This application was made under the provisions of section 46 of the *Trade Marks Act* ranged under the heading, EXTENSIONS OF TIME. Section 46 reads:

46. (1) If, in any case, the Registrar is satisfied that the circumstances justify an extension of the time fixed by this Act or prescribed by the regulations for the doing of any act, he may, except as in this Act otherwise provided, extend the time after such notice to other persons and upon such terms as he may direct.

(2) An extension applied for after the expiry of such time or the time extended by the Registrar under subsection (1) shall not be granted unless the prescribed fee is paid and the Registrar is satisfied that the failure to do the act or apply for the extension within such time or such extended time was not reasonably avoidable.

Par quelque omission administrative, la pratique adoptée au bureau des marques de commerce n'a pas été suivie en l'espèce.

a Le mandataire de l'intimée, s'étant endormi dans une fausse sécurité en raison de la pratique, n'a pas vu l'annonce dans le *Journal des marques de commerce* publié le 25 mars 1981. En raison de cet oubli, on ne l'a pas avisé de la demande d'enregistrement, formée par l'appelante le 17 juillet 1980, du mot «Wordex» comme marque de commerce, et il n'a reçu aucun avis avant la mesure officielle prise par le registraire le 30 décembre 1981.

c À propos de cette mesure, il s'agit d'une lettre portant la même date et écrite par un examinateur du bureau du registraire des marques de commerce pour aviser le mandataire de l'intimée Wordex qu'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce identique à celle dont l'intimée avait demandé l'enregistrement avait été formée par l'appelante à l'instance et était également pendante et aussi pour l'informer que la demande de l'appelante avait été publiée le 25 mars 1981 dans le *Journal des marques de commerce* aux fins d'opposition.

Maintenant pleinement conscient du délai pour déposer une opposition au nom de son client, le mandataire en matière de marques de commerce s'est immédiatement occupé de l'affaire et, le 20 janvier 1982, a sollicité une prorogation du délai pour déposer une déclaration d'opposition soulignant les motifs du défaut de déposer celle-ci dans le délai imparti.

Cette demande a été formée en vertu de l'article 46 de la *Loi sur les marques de commerce*, lequel figure sous la rubrique PROLONGATION DE DÉLAI. L'article 46 est ainsi rédigé:

46. (1) Si, dans un cas quelconque, le registraire est convaincu que les circonstances justifient une prolongation du délai fixé par la présente loi ou prescrit par les règlements pour l'accomplissement d'un acte, il peut, sauf disposition contraire de la présente loi, prolonger le délai après l'avis aux autres personnes et selon les termes qu'il lui est loisible d'ordonner.

(2) Une prorogation demandée après l'expiration de pareil délai ou du délai prolongé par le registraire en vertu du paragraphe (1), ne doit être accordée que si le droit prescrit est acquitté et si le registraire est convaincu que l'omission d'accomplir l'acte ou de demander la prorogation dans ce délai ou au cours de cette prorogation n'était pas raisonnablement évitable.

By virtue of subsection 46(2) an extension shall not be granted unless the Registrar is satisfied that the failure to act within the prescribed time "was not reasonably avoidable".

Apparently the Registrar must have been so satisfied because by decision the time for opposing the appellant's application was extended.

By paragraph 7 of the statement of facts in the appellant's notice of appeal the appellant states that the decision by the Registrar to extend the time for the respondent to file its opposition was done without notification to the appellant and without opportunity for the appellant to oppose the respondent's application for the extension of the time to file an opposition.

In paragraph 4 of the Registrar's reply to the notice of appeal it is contended that there is no obligation upon the Registrar to give the appellant notice of the respondent's application to extend the time.

In paragraph 3 of the reply by the respondent, Wordex, to the appellant's notice of appeal, it is contended that the appellant is without status to contest the grant of the extension of time by the Registrar.

It was from the decision of the Registrar dated February 8, 1982 that the appellant appealed pursuant to subsection 56(1) of the *Trade Marks Act* [as am. by the *Federal Court Act*, R.S.C. (2nd Supp.), c. 10, s. 64(2)] which reads in part:

56. (1) An appeal lies to the Federal Court of Canada from any decision of the Registrar

It is the decision of the Registrar to extend the time, well after the expiry of that time, on the unilateral and *ex parte* application by the respondent, Wordex, to do so which the appellant seeks to appeal as being a "decision" within the meaning of that word as it appears in the words, "any decision of the Registrar" in subsection 56(1).

The hearing of that appeal concluded on December 2, 1982 at which time the decision was reserved.

As is readily apparent from the pleadings the contention was that the appeal by the appellant

En vertu du paragraphe 46(2), une prorogation ne doit être accordée que si le registraire est convaincu que l'omission d'agir dans le délai prescrit «n'était pas raisonnablement évitable».

^a Il semble que le registraire a été convaincu parce qu'il a décidé de proroger le délai pour former opposition à la demande de l'appelante.

^b Au paragraphe 7 de l'exposé des faits qui figure dans l'avis d'appel, l'appelante déclare que la décision par laquelle le registraire a prorogé le délai pour l'intimée de déposer son opposition a été prise sans qu'aucune notification lui ait été faite et sans qu'elle ait eu la possibilité de s'opposer à la demande de l'intimée tendant à obtenir une prorogation du délai pour former opposition.

^c Au paragraphe 4 de la réponse du registraire à l'avis d'appel, il est allégué que le registraire n'est nullement tenu de donner à l'appelante avis de la demande de prorogation de délai formée par l'intimée.

^d Au paragraphe 3 de la réponse de l'intimée Wordex à l'avis d'appel de l'appelante, il est allégué que celle-ci n'a pas qualité pour contester l'octroi de la prorogation de délai par le registraire.

^e C'est de la décision prise par le registraire le 8 février 1982 que l'appelante a fait appel en vertu du paragraphe 56(1) de la *Loi sur les marques de commerce* [mod. par la *Loi sur la Cour fédérale*, S.R.C. 1970 (2^e Supp.), chap. 10, art. 64(2)], lequel est ainsi rédigé:

^f 56. (1) Appel de toute décision rendue par le registraire . . . peut être interjeté à la Cour fédérale du Canada . . .

^g C'est de la décision par laquelle le registraire a prorogé le délai, bien après expiration de ce délai et sur requête unilatérale et *ex parte* introduite à ce sujet par l'intimée Wordex, que l'appelante cherche à interjeter appel en tant que «décision» au sens de ce mot qui figure dans l'expression «toute décision rendue par le registraire» contenue au paragraphe 56(1).

^h L'audition de cet appel a pris fin le 2 décembre 1982, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré.

ⁱ Tel qu'il ressort des plaidoiries, on prétendait que l'appel formé par l'appelante était prématuré,

was premature, that it had no status to appeal and that there was no *lis* or *quasi lis* between the appellant and either of the respondents.

Immediately after the decision had been reserved the decision of the Appeal Division in *Anheuser-Busch, Inc. v. Carling O'Keefe Breweries of Canada Limited et al.*, dated November 22, 1982 [[1983] 2 F.C. 71] came to my attention.

The approach adopted by Heald J. who spoke for the panel, was that the rationale for the determination of what "decision" of the Registrar of Trade Marks was subject to appeal within the meaning of the words "any decision of the Registrar" as used in subsection 56(1) of the *Trade Marks Act* is susceptible of coinciding with a "decision" reviewable by the Appeal Division under section 28 of the *Federal Court Act* [R.S.C. 1970 (2nd Supp.), c. 10] that is, succinctly put, to review the "final" decision made by any federal board, commission or tribunal other than a decision of an administrative nature not required by law to be made on a judicial or quasi-judicial basis.

Since the question of the jurisdiction of the Trial Division to hear the present appeal was raised and argued as an issue and because the reasoning adopted by the Appeal Division was equally susceptible of precluding an appeal from a decision to extend a time prescribed under subsection 46(2) to file a statement of opposition under section 37 as was the decision of the Registrar to grant or refuse a stay in opposition proceedings under section 44 of the *Trade Marks Act* it was deemed expedient to invite further representations in these respects from the appellant and the respondents either orally or in writing.

To do so is, in my opinion, the proper and acceptable practice adopted in most courts and considered by Megarry J. to be an absolute duty when the decision which might influence the outcome of a matter under consideration has been brought to the attention of the judge by counsel

qu'elle n'avait pas qualité pour faire appel, et qu'il n'existait aucun litige ou quasi-litige entre l'appelante et l'un ou l'autre des intimés.

^a Immédiatement après la mise de l'affaire en délibéré, j'ai pris connaissance de la décision rendue le 22 novembre 1982 par la Division d'appel dans l'affaire *Anheuser-Busch, Inc. c. Carling O'Keefe Breweries of Canada Limited et autre*,
^b [[1983] 2 C.F. 71].

Le juge Heald, qui rendait le jugement de la Cour, a estimé que le critère pour déterminer quelle «décision» du registraire des marques de commerce était susceptible d'appel, au sens de l'expression «toute décision rendue par le registraire» employée au paragraphe 56(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, est susceptible de correspondre à celui employé pour déterminer si une «décision» est susceptible d'examen par la Division d'appel en vertu de l'article 28 de la *Loi sur la Cour fédérale* [S.R.C. 1970 (2^e Supp.), chap. 10], c'est-à-dire, pour le dire en peu de mots, une décision «finale», autre qu'une décision ou ordonnance de nature administrative qui n'est pas légalement soumise à un processus judiciaire ou quasi judiciaire, rendue par un office, une commission ou un autre tribunal fédéral.

^f Puisque la question de la compétence de la Division de première instance pour entendre le présent appel a été soulevée et présentée comme un point litigieux, et puisque le raisonnement adopté par la Division d'appel était également susceptible d'exclure un appel formé contre une décision, fondée sur le paragraphe 46(2), de proroger le délai pour déposer une déclaration d'opposition sous le régime de l'article 37, comme le cas de la décision prise par le registraire en vertu de l'article 44 de la *Loi sur les marques de commerce* d'accorder ou de refuser une suspension des procédures d'opposition, il a été jugé opportun d'inviter l'appelante et les intimés à présenter, soit verbalement, soit par écrit, d'autres observations à cet égard.

Telle est, à mon avis, la pratique appropriée et acceptable adoptée devant la plupart des tribunaux et considérée par le juge Megarry comme une obligation absolue lorsque la décision qui pourrait influencer sur l'issue d'une affaire en délibération a été portée à l'attention du juge par l'avocat de

for one or other of the parties or all parties or by reason of the judge's own initiative.

The parties chose to make oral representations and accordingly the hearing was continued on February 2, 1983.

Counsel for the appellant advanced strong and cogent reasons that the decision by the Registrar to extend the time was not merely a procedural but a substantive right and accordingly appealable and further that the decision was not interlocutory but final.

As authority for those contentions counsel for the appellant relied on *Zerker v. Jeffers et al.*, [1950] O.W.N. 597 [C.A.] at page 600, *Frederick v. Aviation & General Insurance Co. Ltd.*, [1966] 2 O.R. 356 [C.A.] at page 361 and *Denton v. Jones et al.* (1977), 1 C.P.C. 65 [Ont. S.C.], to the effect that a final order need not be the order that finally determines the subject matter of the litigation between the parties but one which disposes of a substantial issue affecting the substantive rights of the parties.

It was also contended by counsel for the respondent, Wordex, that the decision by the Registrar was purely administrative.

Because of the view I take of the matter it is not necessary to decide either contention.

By subsection 37(1) a statement of opposition may be filed after the advertisement of an application.

Subsection 37(2) outlines the grounds of opposition and subsection 37(3) outlines the content of the opposition.

Under subsection 37(5) if the Registrar considers that the opposition raises a substantial issue for decision he shall forward a copy of the statement of opposition to the applicant.

It is only when the Registrar considers the opposition raises a substantial issue and forwards a copy of the statement of opposition to the applicant and the applicant files a counter statement to the statement of opposition as provided in subsection 37(6) that opposition proceedings come into being.

l'une ou de l'autre des parties, ou par toutes les parties ou en raison de la propre initiative du juge.

Les parties ont choisi de présenter des observations orales, et l'audition a donc été reprise le 2 février 1983.

L'avocat de l'appellante a avancé des arguments solides et convaincants pour établir que la décision par laquelle le registraire a prorogé le délai ne touche pas seulement la forme mais le fond du litige, et est donc susceptible d'appel; il fait valoir en outre que la décision n'était pas interlocutoire mais finale.

À l'appui de ces prétentions, l'avocat de l'appellante s'est appuyé sur la jurisprudence établie dans les affaires *Zerker v. Jeffers et al.*, [1950] O.W.N. 597 [C.A.], à la page 600, *Frederick v. Aviation & General Insurance Co. Ltd.*, [1966] 2 O.R. 356 [C.A.], à la page 361 et *Denton v. Jones et al.* (1977), 1 C.P.C. 65 [C.S. Ont.], selon lesquelles il n'est pas nécessaire qu'une ordonnance finale tranche définitivement l'objet du litige entre les parties, il suffit qu'elle tranche une question importante touchant le fond du litige.

L'avocat de l'intimée Wordex a également soutenu que la décision du registraire était de nature purement administrative.

Étant donné la façon dont j'envisage l'affaire, il n'est pas nécessaire de statuer sur l'une ou l'autre de ces prétentions.

En vertu du paragraphe 37(1), une déclaration d'opposition peut être produite après l'annonce d'une demande.

Le paragraphe 37(2) souligne les motifs de l'opposition et le paragraphe 37(3), la teneur de l'opposition.

Le paragraphe 37(5) prévoit que si le registraire est d'avis que l'opposition soulève une question sérieuse pour décision, il doit faire parvenir une copie de la déclaration d'opposition au requérant.

Les procédures d'opposition prennent forme seulement après que le registraire a estimé que l'opposition soulève une question sérieuse et envoyé une copie de la déclaration d'opposition au requérant, et que ce dernier a produit une contre-déclaration prévue au paragraphe 37(6).

Until that time there is no *lis* or *quasi lis* between the applicant and the opponent.

Thus the applicant has no status to intervene until a statement of opposition has been received and to do so is premature.

Subsection 46(1) quoted above requires that when the Registrar is satisfied that circumstances justify an extension of time he may "extend the time after such notice to other persons".

Subsection 46(2) applies to an extension applied for after the time has expired (as is the case in this instance) the Registrar shall not grant the extension unless he is satisfied that the failure to act within time "was not reasonably avoidable".

Thus the only parties to an application under subsection 46(2) are the applicant for the extension and the Registrar.

No notice is required to be sent by the Registrar to any person advising of the receipt of the application for the extension of time. (This is a statutory provision and is not affected in any way by the *Trade Marks Examination Manual*.)

This has been decided by Heald J. in *Centennial Grocery Brokers Limited v. Registrar of Trade Marks*, [[1972] F.C. 257]; 5 CPR (2d) 235 [T.D.] when he said at page 261 [Federal Court Reports]:

In other words, there is no requirement under section 46(2) for notice to be given to anyone.

Under subsection 56(1) an appeal lies from the date upon which notice of the decision was dispatched by the Registrar.

Under subsection 46(2) the only person entitled to the notice of the Registrar's decision to extend the time is the applicant for the extension.

No other person is entitled to be notified of the grant of the extension of time.

It therefore follows that the appellant, not being entitled to notice, cannot be a party to the decision of the Registrar to extend the time and accordingly has no status to appeal.

Jusqu'à-là, il n'existe aucun litige ou quasi-litige entre le requérant et l'opposant.

Ainsi, le requérant n'a pas qualité pour intervenir avant la réception d'une déclaration d'opposition, et agir avant cela est prématuré.

Le paragraphe 46(1) susmentionné prévoit que lorsque le registraire est convaincu que les circonstances justifient une prorogation du délai, il peut «prolonger le délai après l'avis aux autres personnes».

Le paragraphe 46(2) s'applique à une prorogation demandée après l'expiration du délai (comme en l'espèce); le registraire ne doit accorder la prorogation que s'il est convaincu que l'omission d'agir dans le délai imparti «n'était pas raisonnablement évitable».

Ainsi, les seules parties à une demande formée sous le régime du paragraphe 46(2) sont l'auteur de la demande de prorogation et le registraire.

Le registraire n'a pas à aviser qui que ce soit de la réception de la demande de prorogation du délai. (Il s'agit d'une disposition légale qui n'est nullement touchée par le *Manuel d'examen des marques de commerce*.)

C'est ce qu'a décidé le juge Heald dans *Centennial Grocery Brokers Limited c. Le registraire des marques de commerce*, [[1972] C.F. 257]; 5 CPR (2d) 235 [1^{re} inst.], où il dit ceci à la page 261 [Recueil des arrêts de la Cour fédérale]:

En d'autres termes, l'article 46(2) ne porte pas qu'il faille aviser qui que ce soit.

En vertu du paragraphe 56(1), un appel peut être interjeté à partir de la date à laquelle le registraire a expédié l'avis de la décision.

Sous le régime du paragraphe 46(2), la seule personne ayant droit à l'avis de la décision par laquelle le registraire proroge le délai est l'auteur de la demande de prorogation.

Aucune autre personne n'a droit à l'avis de l'octroi de la prorogation de délai.

Il s'ensuit donc que l'appelante, n'ayant pas droit à l'avis, ne saurait être partie à la décision par laquelle le registraire proroge le délai, et n'a donc pas qualité pour faire appel.

I appreciate that in the *Centennial* case the appeal was brought by originating notice of motion and the relief sought was by the prerogative writ of prohibition and *mandamus* which incidentally were denied. The order sought was to prohibit the Registrar from taking any further steps in the opposition proceedings from which it would appear to follow that opposition proceedings had begun.

In *Fjord Pacific Marine Industries Ltd. v. Registrar of Trade Marks et al.*, [[1975] F.C. 536]; 20 CPR (2d) 108 [T.D.], an appeal was made pursuant to section 56 of the *Trade Marks Act* from the decision by the Registrar to extend the time under subsection 46(2) within which the respondent might oppose the appellant's application for registration of a trade mark. A statement of opposition, not in issue in the appeal, had been filed and a further opponent sought to join in opposition to the application. This the Registrar granted.

Mahoney J. cited the statement by Heald J. in the *Centennial* case (*supra*) reading [at page 261 of the Federal Court Reports]:

The Registrar, at the time he made his decision to grant an extension of time, had all the circumstances before him from which he could conclude that the error or oversight "was not reasonably avoidable" as contemplated in section 46(2).

I should not interfere with the Registrar's exercise of discretion unless he was clearly wrong . . .

Mahoney J. agreed with that statement of the law and added [at page 540 of the Federal Court Reports]:

. . . that where the statute prescribes a particular finding of fact as a prerequisite to the exercise of discretion, that fact must be found.

This is a statement of the law with which I fully agree and I would add that the prerequisite finding of fact must be correctly found.

That being so the validity of that finding of fact may be put in issue, as it was before Mahoney J. but for the reasons I have expressed above, that decision by the Registrar cannot become an issue available to the appellant herein to raise until the statement of opposition has been filed and the opposition proceeding therefrom begun.

Je sais que dans l'affaire *Centennial*, l'appel a été formé par voie d'avis de requête introductif d'instance, et que le redressement était sollicité au moyen des brefs de prohibition et de *mandamus* qui ont incidemment été refusés. L'ordonnance sollicitée visait à interdire au registraire de continuer les procédures d'opposition d'où il semblerait s'ensuivre que celles-ci avaient commencé.

Dans l'affaire *Fjord Pacific Marine Industries Ltd. c. Le registraire des marques de commerce et autre*, [[1975] C.F. 536]; 20 CPR (2d) 108 [1^{re} inst.], appel a été interjeté, en conformité de l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*, de la décision du registraire accordant, en vertu du paragraphe 46(2), une prorogation du délai dans lequel l'intimée pourrait faire opposition à la demande, formée par l'appelante, d'enregistrement d'une marque de commerce. Une déclaration d'opposition, qui n'était pas en litige dans l'appel, avait été déposée, et un autre opposant avait cherché à intervenir dans l'opposition à la demande. Le registraire fait droit à cette demande.

Le juge Mahoney a cité les propos tenus par le juge Heald dans l'affaire *Centennial* (susmentionnée) [à la page 261 du Recueil des arrêts de la Cour fédérale]:

Lorsque le registraire a décidé d'accorder une prolongation du délai, il disposait de tous les documents lui permettant de conclure que l'erreur ou l'oubli «n'était pas raisonnablement évitable» aux termes de l'article 46(2).

Je ne peux m'immiscer dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du registraire sauf s'il a commis une erreur manifeste . . .

Le juge Mahoney a souscrit à cet exposé du droit et a ajouté [à la page 540 du Recueil des arrêts de la Cour fédérale]:

. . . que, lorsque la loi exige une conclusion de fait spécifique, comme prérequis à l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, il faut parvenir à cette conclusion.

Je souscris entièrement à cet exposé du droit et j'ajouterais que cette conclusion de fait préalable doit être correctement tirée.

Cela étant, la validité de cette conclusion de fait peut être mise en question, comme cela a été devant le juge Mahoney, mais pour les motifs que j'ai invoqués ci-dessus, l'appelante à l'instance ne saurait contester la décision du registraire avant la production de la déclaration d'opposition et le commencement des procédures d'opposition qui en découlent.

Jackett C.J. in *National Indian Brotherhood, et al. v. Juneau, et al. (No. 2)*, [1971] F.C. 73 [C.A.] pointed out that the words "decision or order" in section 28 of the *Federal Court Act* is the order that emanates from the tribunal after it has taken such steps as it takes to reach the conclusion it is required to make. It does not apply to the myriad of decisions or orders the tribunal must make in the course of the decision-making process.

However he added that any of such decisions made may constitute a part of an attack on the ultimate decision on the ground that there was a breach of the rules of natural justice.

In so stating the Chief Justice does credence to the maxim *ubi jus, ibi remedium*. The remedy for the right is just postponed until the ultimate decision of the tribunal is attacked for failure to grant the intermediate right to a favourable decision to the attacker.

In the present appeal for the reasons expressed above the appellant has no immediate right to appeal the decision of the Registrar to grant an extension of time to oppose its application for the registration of the trade mark for two reasons:

(1) first, because the statute by denying notice of the application for extension of time to the appellant thereby precluding the appellant from being a party to that application, it being one between the applicant therefor and the Registrar,

(2) the present appeal is premature, there being no opposition proceedings until a statement of opposition has been filed, the decision of the Registrar, in the circumstances, to grant an extension of time, being necessarily antecedent to the commencement of those proceedings.

This is not to say that the appellant does not have the right to attack the finding of fact which is a condition precedent to the grant of an extension of time applied for as not having been shown to have been "reasonably avoidable".

Dans l'affaire *National Indian Brotherhood, et autres c. Juneau, et autres (N° 2)*, [1971] C.F. 73 [C.A.], le juge en chef Jackett a souligné que les termes «décision ou ordonnance» employés à l'article 28 de la *Loi sur la Cour fédérale* s'appliquent à l'ordonnance émanant d'un tribunal après avoir adopté la procédure voulue pour tirer la conclusion nécessaire. Ils ne s'appliquent pas aux innombrables décisions ou ordonnances que le tribunal doit rendre au cours des procédures qui aboutissent au prononcé du jugement.

Il a toutefois ajouté que chacune de ces décisions peut faire partie d'un pourvoi à l'encontre de la décision ultime au motif qu'il y a eu violation des règles de justice naturelle.

Par cet énoncé, le juge en chef met en pratique la maxime *ubi jus, ibi remedium*. Le recours prévu pour ce droit est seulement différé jusqu'à la contestation de la décision ultime du tribunal pour défaut d'accorder à celui qui conteste le droit intermédiaire à une décision favorable.

Dans le présent appel, pour les motifs invoqués ci-dessus, l'appelante n'a aucun droit immédiat d'en appeler de la décision par laquelle le registraire a accordé une prorogation du délai pour faire opposition à sa demande d'enregistrement de la marque de commerce, et ce pour deux raisons:

(1) premièrement, l'appelante n'est pas partie à la demande de prorogation du délai parce que la loi ne prévoit pas qu'un avis de cette demande doit lui être donné; il s'agit donc d'une affaire entre le requérant et le registraire,

(2) le présent appel est prématuré, puisqu'il n'y a pas de procédures d'opposition avant le dépôt d'une déclaration d'opposition, la décision par laquelle le registraire, dans les circonstances, accorde une prorogation du délai devant nécessairement précéder le commencement de ces procédures.

Cela ne veut pas dire que l'appelante n'a pas le droit de contester la conclusion de fait, qui est une condition préalable à l'octroi d'une prorogation du délai sollicitée, en alléguant qu'il n'avait pas été établi que l'omission de demander une prorogation n'était pas «raisonnablement évitable».

In my view the appellant is not denied the opportunity to assert and establish that right but the opportunity is merely postponed until opposition proceedings come into being.

The appeal is therefore dismissed but without an award of costs to the appellant or to either one of the respondents.

À mon avis, on ne prive pas l'appelante de la possibilité de revendiquer et d'établir ce droit. Cette possibilité est simplement remise à plus tard jusqu'au commencement des procédures d'opposition.
a

L'appel sera donc rejeté sans qu'il y ait adjudication de dépens.