

A-684-97

A-684-97

Cinnabon, Inc. (Appellant)**Cinnabon, Inc. (appelante)**

v.

c.

Yoo-Hoo of Florida Corp., also doing business under the trade name Orangina International Company (Respondent)

Yoo-Hoo of Florida Corp., faisant aussi affaires sous le nom commercial de Orangina International Company (intimée)

INDEXED AS: AUSTIN NICHOLS & CO., INC. v. CINNABON INC. (C.A.)

RÉPERTORIÉ: AUSTIN NICHOLS & CO., INC. c. CINNABON INC. (C.A.)

Court of Appeal, Desjardins, Décary and Noël J.J.A. — Montréal, September 15; Ottawa, September 24, 1998.

Cour d'appel, juges Desjardins, Décary et Noël, J.C.A. — Montréal, 15 septembre; Ottawa, 24 septembre 1998.

Trade marks — Practice — Appeal from Trial Judge's decision reversing Registrar's decision to expunge respondent's registration of trade-mark "Swirl Design" — Respondent not furnishing evidence of use in Canada to Registrar in response to s. 45 notice — S. 56(5) providing evidence "in addition to" that adduced before Registrar may be adduced on appeal to Federal Court — "In addition to" not implying must be prior evidence to which further evidence could be adduced — S. 56 of general application — Not permitting interpretation depriving anyone of meaningful right of appeal — Denial to registered owner of right to file evidence on appeal denial for all practical purposes of any chance of succeeding — Also leading to absurd result of allowing registered owner who files insignificant, irrelevant evidence to "add" evidence while those who do not file evidence not able to do so — Giving Court same discretion as "vested in Registrar" recognizing Court sitting in appeal able to decide issues as if tried for first time before Court — Suggesting registered owner having same opportunity to file evidence in appeal as before Registrar — Line of authority s. 56(5) should not be strictly construed against registered owner in appeals related to s. 45 proceedings — Court not interfering with finding differences between mark as used, registered not so significant as to mislead unaware purchaser.

Marques de commerce — Pratique — Appel de la décision du juge de première instance infirmant la décision du registraire des marques de commerce de radier l'enregistrement de la marque de commerce «Swirl Design» — L'intimée n'a pas fourni au registraire de preuve d'emploi au Canada en réponse à l'avis donné en vertu de l'art. 45 — L'art. 56(5) prévoit qu'en appel devant la Cour fédérale, il peut être apporté une preuve «en plus de» celle qui a été fournie devant le registraire — Les mots «en plus de» n'impliquent pas qu'il doive y avoir production préalable d'éléments de preuve auxquels d'autres éléments puissent être ajoutés — L'art. 56 est d'application générale — Son libellé n'autorise pas une interprétation dont l'effet serait de priver qui que ce soit d'un droit d'appel utile — Refuser au propriétaire inscrit le droit de produire des éléments de preuve en appel équivaut à toutes fins pratiques à lui refuser toute chance de succès en appel — Cela conduirait aussi au résultat absurde de permettre au propriétaire inscrit qui produit des éléments de preuve peu importants ou non pertinents d'«ajouter» des éléments de preuve en appel, tout en l'interdisant à ceux qui n'ont pas produit de preuve — En donnant à la Cour toute discrétion «dont le registraire est investi», le législateur reconnaît que la Cour qui siège en appel devrait être en mesure de trancher les questions en litige comme si elles lui étaient soumises pour la première fois — Cela donne à croire qu'il est tout aussi loisible au propriétaire inscrit de produire en appel les éléments de preuve qu'il pouvait fournir au registraire — Selon une jurisprudence constante, l'art. 56(5) ne devrait pas être interprété strictement contre le propriétaire inscrit dans le cadre des appels relatifs à la procédure visée à l'art. 45 — La Cour ne devrait pas modifier la conclusion portant que les différences entre la marque employée et la marque déposée ne sont pas si importantes qu'elles induisent en erreur les consommateurs non avertis.

This was an appeal from the Trial Judge's decision reversing the Registrar of Trade-marks' decision to expunge the 1986 registration by Austin Nichols of the trade-mark

Il s'agit d'un appel de la décision du juge de première instance infirmant la décision du registraire des marques de commerce de radier l'enregistrement de la marque de

“Swirl Design”. When Austin Nichols did not file any evidence in response to the Registrar’s notice to furnish evidence of use of the trade-mark in Canada, the Registrar decided that the registration would be expunged. On appeal, Austin Nichols filed one affidavit. The appeal was allowed. *Trade-marks Act*, subsection 56(5) provides that evidence in addition to that adduced before the Registrar may be adduced before the Federal Court, and the Court may exercise any discretion vested in the Registrar. The appellant submitted that subsection 56(5) precluded a registered owner from filing any evidence upon appeal if it had not filed any evidence before the Registrar.

The issues were (1) whether Austin Nichols was entitled to file any affidavit evidence upon the appeal; and (2) if so, was the evidence sufficient to show use of the mark registered.

Held, the appeal should be dismissed.

(1) The words “in addition to” do not in themselves necessarily imply that there had to be prior evidence to which further evidence could be added. The appeal process established by section 56 applies to all appeals by whatever party from any proceeding before the Registrar. The terms of section 56 do not permit an interpretation whose practical effect would be to deprive anyone in any given case of a meaningful right of appeal. As the failure to file evidence is in itself a ground for expungement by the Registrar in a section 45 proceeding, to deny a registered owner the right to file evidence on appeal would be to deny him for all practical purposes any chance to succeed in his appeal. The literal interpretation suggested by the appellant would allow a registered owner who files insignificant or irrelevant evidence before the Registrar to “add” evidence on appeal. Parliament could not have intended to punish those who disregard the Registrar’s notice and, at the same time, encourage the filing of insignificant or irrelevant evidence before the Registrar.

Subsection 56(4) empowers the Court to give public notice of the hearing of the appeal and of the “matters at issue therein”. This leads to an assumption that Parliament’s principal concern was to protect the integrity of the register of trade-marks. The Court’s duty is not restricted to that of adjudicating on the claims of the parties; it is also to ensure that the register remains a reliable public document.

In giving the Court the same discretion as that “vested in the Registrar”, Parliament recognized that the Court sitting in appeal is expected to be able to decide the issues as if

commerce «Swirl Design» déposée par Austin Nichols en 1986. Austin Nichols n’ayant produit aucun élément de preuve en réponse à l’avis du registraire lui enjoignant de fournir une preuve de l’emploi de la marque de commerce au Canada, le registraire a décidé que l’enregistrement serait radié. En appel, Austin Nichols a produit un affidavit. L’appel a été accueilli. Aux termes du paragraphe 56(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, il peut être apporté devant la Cour fédérale une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire, et le tribunal peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi. L’appelante a fait valoir que le paragraphe 56(5) empêchait le propriétaire inscrit de produire en appel quelque élément de preuve que ce soit s’il n’en avait pas déjà déposé devant le registraire.

Les questions en litige étaient les suivantes: (1) Austin Nichols pouvait-il produire une preuve par affidavit en appel? (2) Dans l’affirmative, la preuve présentée suffisait-elle à prouver l’emploi de la marque déposée?

Arrêt: l’appel doit être rejeté.

(1) Les mots «en plus de» n’impliquent pas nécessairement qu’il doive y avoir production préalable d’éléments de preuve auxquels d’autres éléments puissent être ajoutés. Le processus d’appel établi par l’article 56 s’applique à tous les appels interjetés par quelque partie que ce soit à l’égard de toute instance devant le registraire. Le libellé de l’article 56 n’autorise pas une interprétation dont l’effet pratique serait de priver qui que ce soit d’un droit d’appel utile dans le cadre d’une affaire déterminée. Comme l’omission de produire des éléments de preuve constitue en soi un motif de radiation par le registraire dans une instance aux termes de l’article 45, refuser au propriétaire inscrit le droit de produire des éléments de preuve en appel équivaut à toutes fins pratiques à lui refuser toute chance de succès en appel. Retenir l’interprétation littérale proposée par l’appelante permettrait aussi au propriétaire inscrit qui produit des éléments de preuve peu importants ou non pertinents devant le registraire d’«ajouter» des éléments de preuve en appel. Le législateur ne peut avoir eu l’intention de punir ceux qui ne tiennent pas compte de l’avis du registraire tout en encourageant la production d’éléments de preuve peu importants ou non pertinents devant le registraire.

Le paragraphe 56(4) confère à la Cour le pouvoir de donner un avis public de l’audition de l’appel et des «matières en litige dans cet appel». Cela amène à présumer que la préoccupation première du législateur était de protéger l’intégrité du registre des marques de commerce. Le rôle de la Cour ne se borne pas à se prononcer sur les prétentions des parties; il consiste aussi à s’assurer que le registre demeure un document public fiable.

En donnant à la Cour toute discrétion «dont le registraire est investi», le législateur reconnaît que la Cour qui siège en appel devrait être en mesure de trancher les questions en

they were tried for the first time before the Court. This suggests that a registered owner has, upon appeal, the same opportunity to file evidence as he had before the Registrar.

Subsection 56(5) can reasonably be interpreted as meaning that on appeal to the Trial Division a registered owner is given a second chance to save his mark from expungement or amendment. There is a clear line of authority to the effect that subsection 56(5) should not be strictly construed as against the registered owner in appeals related to section 45 proceedings. A court of appeal should not without compelling reasons disturb such a clearly established trend in as practical an area as that at issue.

(2) Since the test to be met under section 45 is not a heavy one, it was open to the Trial Judge to find evidence of a *prima facie* use by Austin Nichols of the trade-mark it had registered. The Trial Judge was not satisfied that the differences between the mark as used and the mark as registered were so significant with respect to some of its dominant features as to mislead an unaware purchaser, and the Court of Appeal was not prepared to interfere with this finding.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Trade-marks Act, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 45(1) (as am. by S.C. 1994, c. 47, s. 200), (3) (as am. *idem*), (4), 56.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

Re Wolfville Holland Bakery Ltd. (1964), 42 C.P.R. 88 (Ex. Ct.); *Plough (Canada) Ltd. v. Aerosol Fillers Inc.*, [1981] 1 F.C. 679; (1980), 53 C.P.R. (2d) 62; 34 N.R. 39 (C.A.); *Lewis Thomson & Sons Ltd. v. Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 C.P.R. (3d) 483 (F.C.T.D.); *Nissei Plastics Industrial Co. v. Pascal & Associates* (1994), 58 C.P.R. (3d) 395 (F.C.T.D.).

CONSIDERED:

Meredith & Finlayson v. Canada (Registrar of Trade Marks) (1991), 40 C.P.R. (3d) 409; 138 N.R. 379 (F.C.A.); *Broderick & Bascom Rope Co. v. Registrar of Trade Marks* (1970), 62 C.P.R. 268 (Ex. Ct.); *Boutiques Prologolf Inc. v. Marks & Clerk* (1993), 54 C.P.R. (3d) 451; 164 N.R. 264 (F.C.A.).

litige comme si elles lui étaient soumises pour la première fois. Cela donne à croire qu'il est tout aussi loisible au propriétaire inscrit de produire en appel les éléments de preuve qu'il pouvait fournir au registraire.

Les mots employés au paragraphe 56(5) peuvent raisonnablement être interprétés comme signifiant qu'en appel devant la Section de première instance, le propriétaire inscrit a une deuxième chance d'empêcher la radiation ou la modification de sa marque de commerce. Il est de jurisprudence constante que le paragraphe 56(5) ne devrait pas être interprété strictement contre le propriétaire inscrit dans le cadre des appels relatifs à la procédure visée à l'article 45. Une cour d'appel ne devrait pas modifier sans motifs sérieux un courant jurisprudentiel aussi bien établi dans un domaine aussi pratique que celui qui est en cause en l'espèce.

(2) Le critère auquel il faut satisfaire sous le régime de l'article 45 n'étant pas sévère, le juge de première instance pouvait à première vue conclure qu'Austin Nichols avait employé la marque de commerce qu'elle avait enregistrée. Le juge de première instance n'a pas été convaincu que les différences entre les caractéristiques dominantes de la marque employée et celles de la marque déposée étaient de nature à induire en erreur les consommateurs non avertis, et la Cour d'appel n'était pas disposée à modifier cette conclusion.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 45(1) (mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 200), (3) (mod., *idem*), (4), 56.

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

Re Wolfville Holland Bakery Ltd. (1964), 42 C.P.R. 88 (C. de l'É.); *Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.*, [1981] 1 C.F. 679; (1980), 53 C.P.R. (2d) 62; 34 N.R. 39 (C.A.); *Lewis Thomson & Sons Ltd. c. Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 C.P.R. (3d) 483 (C.F. 1^{re} inst.); *Nissei Plastics Industrial Co. c. Pascal & Associates* (1994), 58 C.P.R. (3d) 395 (C.F. 1^{re} inst.).

DÉCISIONS EXAMINÉES:

Meredith & Finlayson c. Canada (Registraire des marques de commerce) (1991), 40 C.P.R. (3d) 409; 138 N.R. 379 (C.A.F.); *Broderick & Bascom Rope Co. v. Registraire des marques de commerce* (1970), 62 C.P.R. 268 (C. de l'É.); *Boutiques Prologolf Inc. c. Marks & Clerk* (1993), 54 C.P.R. (3d) 451; 164 N.R. 264 (C.A.F.).

REFERRED TO:

Cornerstone Securities Canada Inc. v. Canada (Registrar of Trade Marks) (1994), 58 C.P.R. (3d) 417 (F.C.T.D.); *Lander Co. Canada Ltd. v. Alex E. Macrae & Co.* (1993), 46 C.P.R. (3d) 417; 62 F.T.R. 71 (F.C.T.D.); *Quarry Corp. v. Bacardi & Co.* (1996), 72 C.P.R. (3d) 25; 124 F.T.R. 264 (F.C.T.D.); *Roebuck et al. v. Registrar of Trade Marks et al.* (1987), 13 C.I.P.R. 75; 15 C.P.R. (3d) 113 (F.C.T.D.); *Gesco Industries Inc. v. Sim & McBurney* (1997), 76 C.P.R. (3d) 289 (F.C.T.D.); *Choice Hotels International Inc. v. Hotels Confortel Inc.* (1996), 67 C.P.R. (3d) 340; 112 F.T.R. 39 (F.C.T.D.); *Assurance-Vie Desjardins v. North American Life Assurance Co.* (1995), 63 C.P.R. (3d) 225; 99 F.T.R. 254 (F.C.T.D.); *SkyDome Corp. v. Toronto Heart Industries Ltd.* (1997), 72 C.P.R. (3d) 546; 128 F.T.R. 71 (F.C.T.D.); *Automaxi S.A. v. U.A.P. Inc.* (1993), 47 C.P.R. (3d) 158; 61 F.T.R. 45 (F.C.T.D.); affd (1994), 59 C.P.R. (3d) 82; 178 N.R. 53 (F.C.A.); *Primax Computer Corp. v. Primax Electronic (U.S.A.) Inc.* (1995), 62 C.P.R. (3d) 75; 98 F.T.R. 63 (F.C.T.D.); *Mantha & Associés/Associates v. Central Transport, Inc.* (1995), 64 C.P.R. (3d) 354 (F.C.A.).

APPEAL from Trial Judge's decision reversing the Registrar of Trade-marks' decision to expunge registration by Austin Nichols of the trade-mark "Swirl Design" (*Austin Nichols & Co. v. Cinnabon, Inc.* (1997), 76 C.P.R. (3d) 45; 135 F.T.R. 303 (F.C.T.D.)). Appeal dismissed.

APPEARANCES:

A. David Morrow for appellant.
Stéphane Létourneau for respondent.

SOLICITORS OF RECORD:

Smart & Biggar, Ottawa, for appellant.
Martineau, Walker, Montréal, for respondent.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

[1] DÉCARY J.A.: This is an appeal from a decision of Rouleau J., dated September 5, 1997,¹ reversing a decision of the Registrar of Trade-marks (the Registrar) to expunge trade-mark registration No. TMA 321,610 pursuant to subsection 45(4) of the *Trade-*

DÉCISIONS CITÉES:

Cornerstone Securities Canada Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce) (1994), 58 C.P.R. (3d) 417 (C.F. 1^{re} inst.); *Lander Co. Canada Ltd. c. Alex E. Macrae & Co.* (1993), 46 C.P.R. (3d) 417; 62 F.T.R. 71 (C.F. 1^{re} inst.); *Quarry Corp. c. Bacardi & Co.* (1996), 72 C.P.R. (3d) 25; 124 F.T.R. 264 (C.F. 1^{re} inst.); *Roebuck et al. c. Registraire des marques de commerce et al.* (1987), 13 C.I.P.R. 75; 15 C.P.R. (3d) 113 (C.F. 1^{re} inst.); *Gesco Industries Inc. c. Sim & McBurney* (1997), 76 C.P.R. (3d) 289 (C.F. 1^{re} inst.); *Choice Hotels International Inc. c. Hotels Confortel Inc.* (1996), 67 C.P.R. (3d) 340; 112 F.T.R. 39 (C.F. 1^{re} inst.); *Assurance-Vie Desjardins c. North American Life Assurance Co.* (1995), 63 C.P.R. (3d) 225; 99 F.T.R. 254 (C.F. 1^{re} inst.); *SkyDome Corp. c. Toronto Heart Industries Ltd.* (1997), 72 C.P.R. (3d) 546; 128 F.T.R. 71 (C.F. 1^{re} inst.); *Automaxi S.A. c. U.A.P. Inc.* (1993), 47 C.P.R. (3d) 158; 61 F.T.R. 45 (C.F. 1^{re} inst.); conf. par (1994), 59 C.P.R. (3d) 82; 178 N.R. 53 (C.A.F.); *Primax Computer Corp. c. Primax Electronic (U.S.A.) Inc.* (1995), 62 C.P.R. (3d) 75; 98 F.T.R. 63 (C.F. 1^{re} inst.); *Mantha & Associés/Associates c. Central Transport, Inc.* (1995), 64 C.P.R. (3d) 354 (C.A.F.).

APPEL de la décision du juge de première instance infirmant la décision du registraire des marques de commerce de radier l'enregistrement de la marque de commerce «Swirl Design» déposée par Austin Nichols (*Austin Nichols & Co. c. Cinnabon, Inc.* (1997), 76 C.P.R. (3d) 45; 135 F.T.R. 303 (C.F. 1^{re} inst.)). Appel rejeté.

ONT COMPARU:

A. David Morrow pour l'appelante.
Stéphane Létourneau pour l'intimée.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Smart & Biggar, Ottawa, pour l'appelante.
Martineau, Walker, Montréal, pour l'intimée.

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

[1] LE JUGE DÉCARY, J.C.A.: Il s'agit d'un appel de la décision datée du 5 septembre 1997¹ par laquelle le juge Rouleau a infirmé la décision du registraire des marques de commerce (registraire) de radier l'enregistrement de la marque de commerce n° TMA 321,610

marks Act, R.S.C., 1985, c. T-13, as amended (the Act).

[2] The trade-mark at issue is “Swirl Design”. It was registered in 1986 by the respondent Austin Nichols & Co., Incorporated (Austin Nichols). In May 1996, the appellant Cinnabon, Inc. (Cinnabon) requested that the Registrar issue a notice pursuant to subsection 45(1) [as am. by S.C. 1994, c. 47, s. 200] of the Act requesting Austin Nichols to furnish evidence of use of the trade-mark in Canada. The notice was issued by the Registrar. Austin Nichols did not file any evidence in response to the notice. On October 18, 1996, the Registrar advised Austin Nichols that the registration would be expunged from the register by reason of its failure to file evidence. On October 22, 1996, Austin Nichols requested a retroactive extension of time for filing its evidence showing use. This request was denied by the Registrar on the basis that as the decision to expunge had been rendered, he was now *functus officio* in respect of this matter.

[3] Austin Nichols then filed a notice of appeal in the Trial Division pursuant to section 56 of the Act. In support of its appeal, it filed one affidavit with exhibits attached thereto.

[4] In opposing the appeal, Cinnabon adopted the position that Austin Nichols was not entitled to file any affidavit in the appeal since it had adduced no evidence before the Registrar. According to counsel, the wording of subsection 56(5) of the Act precludes a registered owner from filing any evidence in appeal if he had not filed any evidence before the Registrar. Counsel added that in any event the evidence adduced was not sufficient to show use of the very mark registered within the meaning of the Act. Rouleau J. dismissed both contentions and allowed the appeal.

[5] The same two issues are now before us. It will be useful to reproduce at the start the text of sections 45 and 56 of the *Trade-marks Act*:

45. (1) The Registrar may at any time and, at the written request made after three years from the date of the registra-

en vertu du paragraphe 45(4) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13, modifiée (la Loi).

[2] La marque de commerce en cause «Swirl Design» a été déposée en 1986 par l’intimée, Austin Nichols & Co., Incorporated (Austin Nichols). En mai 1996, l’appelante, Cinnabon, Inc. (Cinnabon), a demandé que le registraire donne à Austin Nichols un avis fondé sur le paragraphe 45(1) [mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 200] de la Loi, lui enjoignant de fournir une preuve de l’emploi de la marque de commerce au Canada. Le registraire a donné cet avis. Austin Nichols n’a produit aucun élément de preuve en réponse à cet avis. Le 18 octobre 1996, le registraire a avisé Austin Nichols que l’enregistrement serait radié du registre parce qu’elle n’avait pas produit de preuve d’emploi. Le 22 octobre 1996, Austin Nichols a demandé une prorogation rétroactive du délai relatif au dépôt d’éléments de preuve établissant qu’elle avait employé la marque de commerce. Le registraire a refusé cette demande au motif qu’il était alors dessaisi de l’affaire puisque la décision de radier la marque de commerce avait déjà été rendue.

[3] Austin Nichols a ensuite déposé un avis d’appel devant la Section de première instance en vertu de l’article 56 de la Loi. Au soutien de cet appel, elle a produit un affidavit accompagné de pièces.

[4] Cinnabon s’est opposée à l’appel au motif qu’Austin Nichols ne pouvait produire d’affidavit en appel parce qu’elle n’avait fourni aucun élément de preuve devant le registraire. Selon l’avocat de Cinnabon, le libellé du paragraphe 56(5) de la Loi empêche un propriétaire inscrit de produire en appel quelque élément de preuve que ce soit s’il n’en a pas déjà déposé devant le registraire. Il a ajouté que, de toute façon, les éléments de preuve présentés ne suffisent pas à prouver l’emploi de la marque déposée en cause au sens de la Loi. Le juge Rouleau a rejeté ces deux prétentions et accueilli l’appel.

[5] Ces deux mêmes questions nous sont maintenant soumises. Pour commencer, il est utile de reproduire les articles 45 et 56 de la *Loi sur les marques de commerce*:

45. (1) Le registraire peut, et doit sur demande écrite présentée après trois années à compter de la date de l’enre-

tion of a trade-mark by any person who pays the prescribed fee shall, unless the Registrar sees good reason to the contrary, give notice to the registered owner of the trade-mark requiring the registered owner to furnish within three months an affidavit or a statutory declaration showing, with respect to each of the wares or services specified in the registration, whether the trade-mark was in use in Canada at any time during the three year period immediately preceding the date of the notice and, if not, the date when it was last so in use and the reason for the absence of such use since that date.

(2) The Registrar shall not receive any evidence other than the affidavit or statutory declaration, but may hear representations made by or on behalf of the registered owner of the trade-mark or by or on behalf of the person at whose request the notice was given.

(3) Where, by reason of the evidence furnished to the Registrar or the failure to furnish any evidence, it appears to the Registrar that a trade-mark, either with respect to all of the wares or services specified in the registration or with respect to any of those wares or services, was not used in Canada at any time during the three year period immediately preceding the date of the notice and that the absence of use has not been due to special circumstances that excuse the absence of use, the registration of the trade-mark is liable to be expunged or amended accordingly.

...

56. (1) An appeal lies to the Federal Court from any decision of the Registrar under this Act within two months from the date on which notice of the decision was dispatched by the Registrar or within such further time as the Court may allow, either before or after the expiration of the two months.

(2) An appeal under subsection (1) shall be made by way of notice of appeal filed with the Registrar and in the Federal Court.

(3) The appellant shall, within the time limited or allowed by subsection (1), send a copy of the notice by registered mail to the registered owner of any trade-mark that has been referred to by the Registrar in the decision complained of and to every other person who was entitled to notice of the decision.

(4) The Federal Court may direct that public notice of the hearing of an appeal under subsection (1) and of the matters at issue therein be given in such manner as it deems proper.

(5) On an appeal under subsection (1), evidence in addition to that adduced before the Registrar may be adduced and the Federal Court may exercise any discretion vested in the Registrar.

gissement d'une marque de commerce, par une personne qui verse les droits prescrits, à moins qu'il ne voie une raison valable à l'effet contraire, donner au propriétaire inscrit un avis lui enjoignant de fournir, dans les trois mois, un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

(2) Le registraire ne peut recevoir aucune preuve autre que cet affidavit ou cette déclaration solennelle, mais il peut entendre des représentations faites par le propriétaire inscrit de la marque de commerce ou pour celui-ci ou par la personne à la demande de qui l'avis a été donné ou pour celle-ci.

(3) Lorsqu'il apparaît au registraire, en raison de la preuve qui lui est fournie ou du défaut de fournir une telle preuve, que la marque de commerce, soit à l'égard de la totalité des marchandises ou services spécifiés dans l'enregistrement, soit à l'égard de l'une de ces marchandises ou de l'un de ces services, n'a été employée au Canada à aucun moment au cours des trois ans précédant la date de l'avis et que le défaut d'emploi n'a pas été attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient, l'enregistrement de cette marque de commerce est susceptible de radiation ou de modification en conséquence.

...

56. (1) Appel de toute décision rendue par le registraire, sous le régime de la présente loi, peut être interjeté à la Cour fédérale dans les deux mois qui suivent la date où le registraire a expédié l'avis de la décision ou dans tel délai supplémentaire accordé par le tribunal, soit avant, soit après l'expiration des deux mois.

(2) L'appel est interjeté au moyen d'un avis d'appel produit au bureau du registraire et à la Cour fédérale.

(3) L'appelant envoie, dans le délai établi ou accordé par le paragraphe (1), par courrier recommandé, une copie de l'avis au propriétaire inscrit de toute marque de commerce que le registraire a mentionnée dans la décision sur laquelle porte la plainte et à toute autre personne qui avait droit à un avis de cette décision.

(4) Le tribunal peut ordonner qu'un avis public de l'audition de l'appel et des matières en litige dans cet appel soit donné de la manière qu'il juge opportune.

(5) Lors de l'appel, il peut être apporté une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire, et le tribunal peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi.

The first issue: The filing of evidence in the appeal in the Trial Division

[6] The very literal interpretation of the words “in addition to” (“*en plus de*”) in subsection 56(5) of the Act proposed by counsel for the appellant is quite attractive at first blush considering the particular regime set out in section 45. That section imposes an obligation on the registered owner to “furnish” to the Registrar “an affidavit or a statutory declaration” (subsection 45(1)). The Registrar is precluded from receiving “any evidence other than the affidavit or statutory declaration” of the registered owner (subsection 45(2)) and he is authorized, by reason of the mere failure of the registered owner to furnish any evidence, to expunge or amend the trade-mark (subsection 45(3)). In these circumstances, it could make sense to prevent a registered owner who has failed to adduce any evidence before the Registrar from using the appeal process as a means to circumvent the obligation imposed on him in the first place by subsection 45(1). Otherwise, one might well think, a registered owner can simply ignore the notice given to him by the Registrar and wait until the appeal process has begun before filing his evidence.

[7] That interpretation, however, does not withstand closer scrutiny.

[8] The words themselves (“in addition to”, “*en plus de*”) are not as clear as the appellant says. They do not in themselves necessarily imply that there had to be prior evidence to which further evidence could be added. The fact is that if one is added to zero, the result will be one; there was an addition although technically speaking there was nothing to add it to. I would not readily give to the word “addition” a meaning that defies the basic rules of arithmetic.

[9] Also, and perhaps more importantly, the proposed interpretation of the words “in addition to” does not resist an examination of the context—that of the appeal process set out in section 56—in which they are found nor does it resist an examination of the context—that of a proceeding under section 45—in which they are to be applied.

[10] Section 56 is a provision of general application. The appeal process it establishes is not qualified in

Première question: Le dépôt d'éléments de preuve en appel devant la Section de première instance

[6] À première vue, l'interprétation littérale des mots «en plus de» («*in addition to*») du paragraphe 56(5) de la Loi que propose l'avocat de l'appelante est très séduisante, compte tenu du régime particulier établi à l'article 45. Cette disposition impose au propriétaire inscrit l'obligation de «fournir» au registraire «un affidavit ou une déclaration solennelle» (paragraphe 45(1)). Le registraire ne peut recevoir «aucune preuve autre que cet affidavit ou cette déclaration solennelle» de la part du propriétaire inscrit (paragraphe 45(2)) et il peut, en raison du simple défaut du propriétaire inscrit de fournir une telle preuve, radier ou modifier la marque de commerce (paragraphe 45(3)). Dans ces circonstances, il pourrait être logique d'empêcher un propriétaire inscrit qui a omis de soumettre une telle preuve au registraire de se servir du processus d'appel pour se soustraire à l'obligation que lui impose initialement le paragraphe 45(1). Autrement, un propriétaire inscrit pourrait tout simplement ignorer l'avis du registraire et attendre le début du processus d'appel avant de produire sa preuve.

[7] Cette interprétation ne résiste toutefois pas à un examen plus approfondi.

[8] Les mots eux-mêmes («en plus de», «*in addition to*») ne sont pas aussi clairs que l'appelante le dit. Ils n'impliquent pas nécessairement qu'il faille y avoir production préalable d'éléments de preuve auxquels d'autres éléments puissent être ajoutés. En fait, un plus zéro égale un; il s'agissait d'une addition même si, techniquement, il n'y avait rien à quoi ajouter. J'hésiterais à donner au mot «plus» un sens qui contredit les règles d'arithmétique élémentaires.

[9] En outre—et ceci est peut-être plus important—l'interprétation proposée des mots «en plus de» ne résiste pas à un examen du contexte dans lequel ces mots sont utilisés, soit celui de l'article 56, qui vise le processus d'appel, non plus qu'à un examen du contexte auquel ils sont applicables, soit celui de la procédure visée à l'article 45.

[10] L'article 56 est une disposition d'application générale. Le processus d'appel qu'il établit n'est

any way; it applies to all appeals by whatever party from any proceeding before the Registrar. It is not directed solely to decisions made under section 45 nor is it reserved to registered owners who have filed some evidence in the proceeding before the Registrar. The words used are meant to be wide enough to encompass any peculiarity associated with the particular type of proceeding at issue in the appeal.

[11] The terms of section 56 do not permit an interpretation whose practical effect would be to deprive anyone in any given case of a meaningful right of appeal. As the failure to file evidence is in itself a ground for expungement by the Registrar in a section 45 proceeding, to deny a registered owner the right to file evidence in appeal is to deny him for all practical purposes any chance to succeed in his appeal. To retain the literal interpretation suggested by the appellant would also allow a registered owner who files insignificant or irrelevant evidence before the Registrar to “add” evidence in appeal. The intention of Parliament could not have been to punish those who disregard the Registrar’s notice and, at the same time, to encourage the filing of insignificant or irrelevant evidence before the Registrar.

[12] When interpreting subsection 56(5), one should be reminded that the appeal process is clearly directed at the public in general as much as at the parties. Subsection 56(4) is an unusual provision which empowers the Court to give public notice of the hearing of the appeal and “of the matters at issue therein”. Such a provision cannot but lead to an assumption that a principal concern of Parliament was to protect the integrity of the register of trade-marks. The Court’s duty is not restricted to that of adjudicating on the claims of the parties; it is also to ensure that the register remains a reliable public document.

[13] The role of the Court sitting in appeal of a decision of the Registrar is made abundantly clear by the last words of subsection 56(5). In giving the Court

aucunement restreint; il s’applique à tous les appels interjetés par quelque partie que ce soit à l’égard de toute instance devant le registraire. Il ne vise pas uniquement les décisions rendues en vertu de l’article 45, non plus qu’il n’est réservé aux propriétaires inscrits qui ont déposé certains éléments de preuve dans le cadre d’une instance devant le registraire. Le sens des mots employés est suffisamment large pour englober toute particularité liée au type d’instance en cause qui est en appel.

[11] Le libellé de l’article 56 n’autorise pas une interprétation dont l’effet pratique serait de priver qui que ce soit d’un droit d’appel utile dans le cadre d’une affaire déterminée. Comme l’omission de produire des éléments de preuve constitue en soi un motif de radiation par le registraire dans une instance aux termes de l’article 45, refuser au propriétaire inscrit le droit de produire des éléments de preuve en appel équivaut à toutes fins pratiques à lui refuser toute chance de succès en appel. Retenir l’interprétation littérale proposée par l’appelante permettrait aussi au propriétaire inscrit qui produit des éléments de preuve peu importants ou non pertinents devant le registraire d’«ajouter» des éléments de preuve en appel. Le législateur ne peut avoir eu l’intention de punir ceux qui ne tiennent pas compte de l’avis du registraire tout en encourageant la production d’éléments de preuve peu importants ou non pertinents devant le registraire.

[12] Pour interpréter le paragraphe 56(5), il faut se rappeler que le processus d’appel vise manifestement autant le public en général que les parties. Le paragraphe 56(4) est une disposition inhabituelle qui confère à la Cour le pouvoir de donner un avis public de l’audition de l’appel et «des matières en litige dans cet appel». Une telle disposition ne peut faire autrement que d’amener à présumer que la préoccupation première du législateur était de protéger l’intégrité du registre des marques de commerce. Le rôle de la Cour ne se borne pas à se prononcer sur les prétentions des parties; il consiste aussi à s’assurer que le registre demeure un document public fiable.

[13] Les derniers mots du paragraphe 56(5) font clairement ressortir que la Cour siège en appel d’une décision du registraire. En donnant à la Cour toute la

the same discretion as that “vested in the Registrar”, Parliament has recognized that the Court sitting in appeal is expected to be able to decide the issues as if they were tried for the first time before the Court. This, in my view, suggests that a registered owner has in appeal the same opportunity to file evidence as he had before the Registrar.

[14] I now turn to the purpose and scope of the proceeding set out in section 45. They were described as follows by Hugessen J.A. in *Meredith & Finlayson v. Canada (Registrar of Trade Marks)* (1991), 40 C.P.R. (3d) 409 (F.C.A.), at pages 412-413:

Section 45 provides a simple and expeditious method of removing from the register marks which have fallen into disuse. It is not intended to provide an alternative to the usual *inter partes* attack on a trade mark envisaged by s. 57. The fact that an applicant under s. 45 is not even required to have an interest in the matter (the respondent herein is a law firm) speaks eloquently to the *public* nature of the concerns the section is designed to protect.

Section 45(2) is clear: the Registrar may only receive evidence tendered by or on behalf of the registered owner. Clearly it is not intended that there should be any trial of a contested issue of fact, but simply an opportunity for the registered owner to show, if he can, that his mark is in use or if not, why not.

An appeal to the court, under s. 56 does not have the effect of enlarging the scope of the inquiry or, consequentially, of the evidence relevant thereto. We cannot improve on the words of Thurlow C.J., speaking for this court, in *Plough (Canada) Ltd. v. Aerosol Fillers Inc.* (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 at p. 69, [1981] 1 F.C. 679, 34 N.R. 39, quoting with approval the words of Jackett P. in *Broderick & Bascom Rope Co. v. Registrar of Trade Marks* (1970), 62 C.P.R. 268:

In my view, evidence submitted by the party at whose instance the s-s. 44(1) (now 45(1)) notice was sent is not receivable on the appeal from the Registrar any more than it would have been receivable before the Registrar. On this point, I would adopt the view expressed by Jackett P. in *Broderick Bascom Rope Co. v. Registrar of Trade Marks*, *supra*, when he said at p. 279:

discretion «dont le registraire est investi», le législateur reconnaît que la Cour qui siège en appel devrait être en mesure de trancher les questions en litige comme si elles lui étaient soumises pour la première fois. Selon moi, l'interprétation de ce paragraphe donne à croire qu'il est tout aussi loisible au propriétaire inscrit de produire en appel les éléments de preuve qu'il pouvait fournir au registraire.

[14] Je passe maintenant au but et à la portée de la procédure prévue à l'article 45. Dans *Meredith & Finlayson c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1991), 40 C.P.R. (3d) 409 (C.A.F.), aux pages 412 et 413, le juge Hugessen les décrit comme suit:

L'article 45 prévoit une méthode simple et rapide de radier du registre les marques tombées en désuétude. Il n'est pas censé prévoir un moyen supplémentaire de contester une marque de commerce, autre que la procédure litigieuse courante visée par l'art. 57. Le fait que l'auteur d'une demande fondée sur l'art. 45 ne soit même pas tenu d'avoir un intérêt dans l'affaire (en l'espèce, la société intimée est un cabinet d'avocats) en dit long sur la nature *publique* des intérêts que l'article vise à protéger.

Le paragraphe 45(2) est clair: le registraire peut seulement recevoir une preuve présentée par le propriétaire inscrit ou pour celui-ci. Cette disposition ne vise manifestement pas la tenue d'une instruction qui porterait sur une question de faits contestée mais, plus simplement, à donner au propriétaire inscrit l'occasion d'établir, s'il le peut, que sa marque est employée, ou bien d'établir les raisons pour lesquelles elle ne l'est pas, le cas échéant.

Le fait d'interjeter appel à la Cour, en application de l'art. 56, n'a pas pour effet d'élargir la portée de l'enquête ni, par voie de conséquence, celle de la preuve qui s'y rapporte. Le passage suivant du juge en chef Thurlow mérite d'être reproduit textuellement. S'exprimant au nom de cette Cour, dans l'arrêt *Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.* (1980), 53 C.P.R. (2d) 62, à la p. 69, [1981] 1 C.F. 679, 34 N.R. 39, le juge cite, en les approuvant, les commentaires du président Jackett dans l'affaire *Broderick & Bascom Rope Co. c. Le registraire des marques de commerce* (1970), 62 C.P.R. 268:

À mon avis, toute preuve produite par la partie à la demande de qui a été donné l'avis prévu au paragraphe 44(1) (le paragraphe 45(1) actuel), est irrecevable aussi bien sur l'appel interjeté contre la décision du registraire que devant ce dernier. Sur ce point, je fais miens les propos tenus par le président Jackett dans l'affaire *Broderick & Bascom Rope Co. c. Le registraire des marques de commerce* (précitée) à la page 279:

“What the applicant relies upon is the dictum that the Court can be ‘satisfied that the trade mark is in use’. In their context, I am satisfied that these words refer only to the Court being satisfied in the same way as the Registrar might have been satisfied at the earlier stage—that is, by evidence adduced by the registered owner. The learned President did not have to deal there with the question whether third parties could come in with evidence and there is nothing in what he said to suggest that he addressed his mind to this possibility.

“The applicant also relies on s. 55(5) [now 56(5)] which provides that ‘On the appeal evidence in addition to that adduced before the Registrar may be adduced’. This cannot, however, extend to authorizing evidence on issues that are not before the Court on the appeal. When, therefore, the sole question is whether the registered owner’s evidence makes it ‘appear’ to the Court that there is user, any other evidence on the question of user is obviously not relevant to that issue.”

[15] Section 45 was also examined in other cases worthy of mention. The procedure was described by President Jackett in *Broderick & Bascom Rope Co. v. Registrar of Trade Marks* (1970), 62 C.P.R. 268 (Ex. Ct.), at pages 276-277, as “a simple procedure for clearing out of the Register entries of trade marks which are not *bona fide* claimed by their owners as active trade marks”, and by Desjardins J.A. in *Boutiques Progolf Inc. v. Marks & Clerk* (1993), 54 C.P.R. (3d) 451 (F.C.A.), at page 457 as “a summary procedure which is essentially designed to clear the register of registrations of trade marks that have fallen into disuse and that are to some extent dead wood”.

[16] The purpose of cleaning the dead wood is inconsistent, in my view, with an interpretation of the appeal process as described earlier which would prevent a registered owner from attempting to show the Court that he does in fact use his mark *bona fide*.

[17] In the end, I am not prepared to hold that subsection 56(5) should be interpreted as a penalty clause in disguise meant to punish a registered owner for having ignored the request made by the Registrar

«La requérante se fonde sur le *dictum* stipulant que la Cour peut être “convaincue que la marque de commerce est employée”. Pour moi, ces mots, dans leur contexte, se rapportent uniquement à la Cour, convaincue de la même façon qu’a pu l’être le registraire au début de l’instance, c’est-à-dire, par la preuve apportée par le propriétaire inscrit. Le savant Président n’avait pas à traiter de la question de savoir si des tierces parties pouvaient s’introduire à l’instance et y soumettre une preuve, et rien, dans ce qu’il a dit, ne laisse supposer qu’il ait abordé cette éventualité.»

«La requérante invoque aussi le paragraphe 5 de l’article 55 (le paragraphe 56(5) actuel) qui prévoit que, «lors de l’appel, il peut être apporté une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire». Ceci ne peut pas cependant aller jusqu’à autoriser une preuve sur les questions qui ne sont pas soumises à la Cour lors de l’appel. Lorsque, par conséquent, l’unique question consiste à savoir si la preuve du propriétaire inscrit fait «apparaître» à la Cour qu’il y a un usager, toute autre preuve sur ce sujet ne présente évidemment plus d’intérêt.»

[15] L’article 45 a aussi été examiné dans d’autres affaires dignes de mention. La procédure a été décrite par le président Jackett dans *Broderick & Bascom Rope Co. v. Registrar of Trade Marks* (1970), 62 C.P.R. 268 (C. de l’É.), aux pages 276 et 277 comme [TRADUCTION] «une procédure simple pour débarrasser le registre des inscriptions de marques de commerce qui ne sont pas revendiquées *bona fide* par leurs propriétaires comme des marques de commerce en usage», et par le juge Desjardins dans *Boutiques Progolf Inc. c. Marks & Clerk* (1993), 54 C.P.R. (3d) 451 (C.A.F.), à la page 457 comme «une procédure sommaire qui a essentiellement pour objet de débarrasser le registre des inscriptions de marques de commerce qui sont tombées en désuétude et qui constituent, en quelque sorte, du bois mort».

[16] À mon avis, cet objectif de débarrasser le registre du bois mort est incompatible avec l’interprétation du processus d’appel proposée qui empêcherait un propriétaire inscrit de tenter de prouver à la Cour qu’il emploie véritablement sa marque de commerce.

[17] Enfin, je ne suis pas disposé à statuer que le paragraphe 56(5) devrait être interprété comme une clause pénale déguisée visant à punir le propriétaire inscrit qui ignore la demande présentée par le regis-

pursuant to section 45. Quite to the contrary, the words spoken in subsection 56(5) can reasonably be interpreted as meaning that on appeal to the Trial Division, a registered owner is given a second chance to save his mark from expungement or amendment. This conclusion finds considerable support in the case law.

[18] While the issue of “additional evidence” does not appear to have been previously addressed, as such, by the Exchequer Court or by the Federal Court of Appeal, it was in my view implicitly decided by President Thorson in *Re Wolfville Holland Bakery Ltd.* (1964), 42 C.P.R. 88 (Ex. Ct.). The situation there was remarkably similar to the present one. A registered owner had failed to file any evidence before the Registrar. The Registrar had expunged the registration from the register by reason of the failure of the registered owner to furnish any evidence. The registered owner had then sought from the Registrar an extension of time for the purpose of filing an affidavit. The Registrar had denied the extension on the basis that he was *functus officio*. The registered owner appealed both from the decision of the Registrar to expunge the registration and from his refusal to grant the extension of time. The registered owner then filed an affidavit in the Exchequer Court in support of his appeal.

[19] President Thorson dismissed the appeal with respect to the dismissal of the extension of time but allowed the appeal with respect to the expungement on the basis of the affidavit evidence filed before him. He did so in the following terms at pages 91-92:

In my opinion, the Registrar was right in refusing to grant the requested extension. He could have granted it, if the period of three months fixed in the notices had expired, if he had not yet made his decision, but he had no authority to do so after he had made his decision. This left an appeal to this Court as the only course open to the appellant.

Although the Registrar decided on November 17, 1961, to expunge the registration of the trade marks referred to, the Act requires him to await the final judgment given in the appeal from his decision and to act accordingly.

It is clear that the purpose of s. 44 of the Act is to provide a procedure for trimming the register of trade

traire en vertu de l'article 45. Au contraire, les mots employés au paragraphe 56(5) peuvent raisonnablement être interprétés comme signifiant qu'en appel devant la Section de première instance, le propriétaire inscrit a une deuxième chance d'empêcher la radiation ou la modification de sa marque de commerce. La jurisprudence étaye fermement cette conclusion.

[18] Même si la question de la «preuve en plus» ne semble pas avoir été déjà abordée en soi par la Cour de l'Échiquier ou la Cour d'appel fédérale, elle a, à mon avis, été tranchée implicitement par le président Thorson dans *Re Wolfville Holland Bakery Ltd.* (1964), 42 C.P.R. 88 (C. de l'É.). Les faits de cette affaire et ceux de la présente espèce sont remarquablement similaires. Un propriétaire inscrit avait omis de produire des éléments de preuve devant le registraire. Ce dernier avait radié l'enregistrement du registre parce que le propriétaire inscrit avait omis de produire des éléments de preuve. Le propriétaire inscrit avait ensuite demandé au registraire une prorogation du délai en vue de déposer un affidavit. Le registraire avait refusé cette prorogation au motif qu'il était dessaisi de l'affaire. Le propriétaire inscrit a interjeté appel de la décision par laquelle le registraire avait radié l'enregistrement et de celle par laquelle ce dernier avait refusé d'accorder une prorogation du délai. Il a ensuite déposé un affidavit devant la Cour de l'Échiquier à l'appui de son appel.

[19] Le président Thorson a rejeté l'appel en ce qui concerne le refus de proroger le délai, mais il l'a accueilli pour ce qui est de la radiation sur la foi de la preuve par affidavit qui lui était soumise. Voici ce qu'il dit aux pages 91 et 92:

[TRADUCTION] À mon avis, le registraire avait raison de rejeter la demande de prorogation. Il aurait pu l'accueillir, même si le délai de trois mois prévu dans les avis avait été expiré, et s'il n'avait pas déjà rendu sa décision. Toutefois, sa décision étant rendue, il n'avait plus le pouvoir d'accueillir la requête. Il ne restait alors à l'appelante qu'un seul recours: interjeter appel devant cette Cour.

Même si le registraire a décidé le 17 novembre 1961 de radier l'enregistrement des marques de commerce en cause, la Loi exige qu'il attende le jugement définitif rendu en appel de sa décision et qu'il agisse en conséquence.

Il ne fait aucun doute que l'objet de l'article 44 de la Loi est de fournir un processus permettant de supprimer du

marks, so to speak, by getting rid of “dead wood” in the sense of trade marks that are no longer in use but, at the same time, the Act provides safeguard for the protection of the registered owner of a trade mark against any unwarranted attempt to have it expunged.

Any person who pays the prescribed fee has the right to request the sending of a notice under s. 44 of the Act and the Registrar must, unless he sees good reason to the contrary, comply with such request.

But the Act protects the rights of the registered owner of the trade mark. He has two courses open to him. He may comply with the requirement of the Registrar by furnishing an affidavit or statutory declaration showing that the mark referred to is still in use. If it is, then it is not “dead wood” and there is no need of getting rid of it.

The registered owner has also the protection of recourse to the Court by way of appeal to it if the Registrar has decided to expunge the registration. In such case it is within the competence of the Court if it is satisfied that the trade mark is in use, to allow the appeal from the Registrar’s decision in which case he will not act on his decision to expunge it and the registration will remain on the register.

[20] It is of particular interest to note that President Thorson expressed the view that in cases akin to the present one, the appeal to the Court was “the only course open to the appellant” and that the appeal to the Court was a “safeguard for the protection of the registered owner of a trade mark against any unwarranted attempt to have it expunged”. Mr. Justice Rouleau, in the case at bar, relied precisely on these latter words.

[21] This Court, in *Plough (Canada) Ltd. v. Aerosol Fillers Inc.*, [1981] 1 F.C. 679 (C.A.), at page 682, referred with approval to the decision in *Wolfville Holland Bakery Ltd.* as one of the cases that “clearly and adequately expound the law” with respect to the scope and purpose of section 45 (then section 44 [R.S.C. 1970, c. T-10]). I note in passing that in *Plough*, Chief Justice Thurlow, at page 686, expresses the view that “[t]he statute requires the facts to be shown and when that has been done the Registrar, and the Court in its turn, will determine whether the facts stated show use” (my emphasis). He further refers, at page 688, to comments by President Jackett in *Broderick, supra*, paragraph 15, at page 279, to the

registre certaines marques de commerce de manière qu’on puisse, en quelque sorte, éliminer le «bois mort» que constituent les marques qui ne sont plus employées. Par contre, la Loi prévoit également des mesures afin de protéger le propriétaire inscrit d’une marque contre les tentatives injustifiées visant à faire radier celle-ci.

Toute personne qui verse les droits prescrits peut demander l’envoi d’un avis en vertu de l’article 44 de la Loi et le registraire doit, à moins qu’il ne voie une raison valable à l’effet contraire, donner suite à cette demande.

Mais la Loi protège les droits du propriétaire inscrit de la marque de commerce. Ce dernier dispose de deux recours. Il peut se conformer à l’exigence du registraire en fournissant un affidavit ou une déclaration solennelle prouvant que la marque en cause est toujours employée. Si cette marque est employée, il ne s’agit pas de «bois mort» et il n’est pas nécessaire de s’en débarrasser.

Si le registraire a décidé de radier l’enregistrement, le propriétaire inscrit dispose aussi de la protection que lui offre l’appel devant la Cour. Dans un tel cas, la Cour peut, si elle est convaincue que la marque de commerce est employée, autoriser l’appel de la décision du registraire, auquel cas il ne donnera pas suite à sa décision de radier la marque et l’enregistrement demeurera au registre.

[20] Il est particulièrement intéressant de souligner que le président Thorson a dit que dans des cas semblables, [TRADUCTION] «il ne restait alors à l’appelante qu’un seul recours» et que l’appel à la Cour était censé [TRADUCTION] «protéger le propriétaire inscrit d’une marque contre les tentatives injustifiées visant à faire radier celle-ci». En l’espèce, le juge Rouleau se fonde précisément sur ces derniers mots.

[21] Dans *Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.*, [1981] 1 C.F. 679 (C.A.), à la page 682, la présente Cour cite en l’approuvant la décision *Wolfville Holland Bakery Ltd.* comme un des arrêts qui renferment «un exposé clair et pertinent de l’état du droit» à l’égard du but et de la portée de l’article 45 (alors l’article 44 [S.C.R. 1970, ch. T-10]). Je souligne en passant que dans *Plough*, le juge en chef Thurlow, à la page 686, dit que «[la Loi] exige que soient précisés certains faits; il appartient ensuite au registraire et, le cas échéant, à la Cour, de décider si ces précisions sont révélatrices d’un emploi de la marque» (non souligné dans l’original). À la page 688, le juge en chef Thurlow cite le président Jackett, qui dit dans

effect that the Court must be “satisfied in the same way as the Registrar might have been satisfied at the earlier stage—that is, by evidence adduced by the registered owner”. Later on, at page 689, the Chief Justice refers to the lengthy period available to a registered owner to file evidence: “three months in the first instance before the Registrar and ample time within the Rules of this Court thereafter to file evidence”.

[22] In more recent years, judges of the Trial Division have consistently allowed a registered owner to file evidence in section 45 appeals even if he had not filed any before the Registrar. The issue was squarely addressed only twice, by Strayer J. (as he then was) in *Lewis Thomson & Sons Ltd. v. Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 C.P.R. (3d) 483 (F.C.T.D.) and Gibson J. in *Nissei Plastics Industrial Co. v. Pascal & Associates* (1994), 58 C.P.R. (3d) 395 (F.C.T.D.) and both ruled in favour of the registered owner.

[23] In *Lewis Thomson, supra*, paragraph 22, at page 485, Strayer J. found as follows:

In any event, I am faced with the fact that there is an appeal. It appears to me, by virtue of s-s. 56(5) of the *Trade Marks Act*, that the court is obliged to entertain the appeal and to entertain further evidence, if the appellant wishes to submit that further evidence. There is no condition laid down in the *Trade Marks Act* which would limit the court in the evidence it receives: that is, the Act does not limit the court to receiving only such evidence as was not available at the time of the registrar’s proceeding or that was not reasonably available to the appellant or not known about at that time. None of these criteria is prescribed, and it appears to be open to the appellant to bring in any new evidence. The fact that this evidence was not put before the registrar, it seems to me, is a proper matter for consideration with respect to costs but not otherwise.

[24] In *Nissei Plastics, supra*, paragraph 22, at pages 401-402, Gibson J. would have adopted a literal interpretation similar to that proposed here by the

Broderick, précité, au paragraphe 15, à la page 279, que la Cour doit être [TRADUCTION] «convaincue de la même façon qu’a pu l’être le registraire au début de l’instance, c’est-à-dire par la preuve apportée par le propriétaire inscrit». Plus loin, à la page 689, le juge en chef mentionne le long délai dont bénéficie un propriétaire inscrit pour déposer des éléments de preuve: «un délai de trois mois en première instance devant le registraire et, par la suite, [le] délai plus que suffisant que donnent les Règles de la Cour pour déposer tous les éléments de preuve qu’[il] désire».

[22] Au cours des dernières années, les juges de la Section de première instance ont systématiquement permis au propriétaire inscrit de produire des éléments de preuve dans le cadre des appels interjetés en vertu de l’article 45, même s’il n’avait pas produit d’élément de preuve devant le registraire. Cette question n’a été abordée directement que deux fois par le juge Strayer (tel était alors son titre) dans *Lewis Thomson & Sons Ltd. c. Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 C.P.R. (3d) 483 (C.F. 1^{re} inst.), et par le juge Gibson dans *Nissei Plastics Industrial Co. c. Pascal & Associates* (1994), 58 C.P.R. (3d) 395 (C.F. 1^{re} inst.) et, dans les deux cas, le propriétaire inscrit a eu gain de cause.

[23] Dans *Lewis Thomson*, précité, paragraphe 22, à la page 485, le juge Strayer a conclu ce qui suit:

Quoi qu’il en soit, je constate qu’un appel a été interjeté. Il me semble, en vertu du paragraphe 56(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, que la Cour est tenue d’entendre l’appel et de recevoir des preuves supplémentaires, si l’appelante désire en présenter. La *Loi sur les marques de commerce* ne contient aucune condition limitant l’admission de la preuve par la Cour. C’est dire que la Loi n’oblige pas la Cour à recevoir uniquement les preuves qui n’étaient pas disponibles au moment de la procédure devant le registraire, celles qui n’étaient pas raisonnablement accessibles à l’appelante ni connues à ce moment-là. Aucun de ces critères ne s’applique, et il semble que l’appelante ait le loisir d’apporter de nouveaux éléments de preuve. À mon avis, il convient de tenir compte du fait que cette preuve n’a pas été produite devant le registraire mais seulement en ce qui concerne l’adjudication des dépens.

[24] Dans *Nissei Plastics*, précité, paragraphe 22, aux pages 401 et 402, le juge Gibson aurait retenu une interprétation littérale semblable à celle que propose

appellant, but for the fact that “the objective of s. 45 and thus of related appeals under s. 56” mandated “that section 56(5) should not be interpreted strictly against the [registered owner]”.

[25] In all the other cases, the same result was reached after little if any discussion (see *Cornerstone Securities Canada Inc. v. Canada (Registrar of Trade Marks)* (1994), 58 C.P.R. (3d) 417 (F.C.T.D.), Wetston J.; *Lander Co. Canada Ltd. v. Alex E. Macrae & Co.* (1993), 46 C.P.R. (3d) 417 (F.C.T.D.), Rouleau J.; *Quarry Corp. v. Bacardi & Co.* (1996), 72 C.P.R. (3d) 25 (F.C.T.D.), Lutfy J. (in appeal, Court file A-11-97); *Roebuck et al. v. Registrar of Trade Marks et al.* (1987), 15 C.P.R. (3d) 113 (F.C.T.D.), Martin J.; and, *Gesco Industries Inc. v. Sim & McBurney* (1997), 76 C.P.R. (3d) 289 (F.C.T.D.), Wetston J. (in appeal, Court file A-866-97)).

[26] There is, therefore, a clear line of authority to the effect that subsection 56(5) should not be strictly construed as against the registered owner in appeals related to section 45 proceedings. A court of appeal should not without compelling reasons disturb such a clearly established trend in as practical an area as the one at issue.

[27] I note that a similarly consistent line of authority governs the interpretation of subsection 56(5) in the context of opposition proceedings (see *Choice Hotels International Inc. v. Hotels Confortel Inc.* (1996), 67 C.P.R. (3d) 340 (F.C.T.D.), Rouleau J. (in appeal, Court file A-284-96); *Assurance-Vie Desjardins v. North American Life Assurance Co.* (1995), 63 C.P.R. (3d) 225 (F.C.T.D.), Dubé J.; *SkyDome Corp. v. Toronto Heart Industries Ltd.* (1997), 72 C.P.R. (3d) 546 (F.C.T.D.), Lutfy J.; *Automaxi S.A. v. U.A.P. Inc.* (1993), 47 C.P.R. (3d) 158 (F.C.T.D.), Teitelbaum J.; affirmed (1994), 59 C.P.R. (3d) 82 (F.C.A.). The sole exception appears to be that of Denault, J. in *Primax Computer Corp. v. Primax Electronic (U.S.A.) Inc.* (1995), 62 C.P.R. (3d) 75 (F.C.T.D.).

l'appelante, n'eut été du fait que «l'objectif de l'art. 45 et, par conséquent, des appels connexes fondés [sur] l'art. 56» dicte «que l'art. 56(5) ne doit pas être interprété strictement contre le [propriétaire inscrit]».

[25] Dans toutes les autres affaires, la même conclusion a été tirée sans débat ou presque (voir *Cornerstone Securities Canada Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1994), 58 C.P.R. (3d) 417 (C.F. 1^{re} inst.), le juge Wetston; *Lander Co. Canada Ltd. c. Alex E. Macrae & Co.* (1993), 46 C.P.R. (3d) 417 (C.F. 1^{re} inst.), le juge Rouleau; *Quarry Corp. c. Bacardi & Co.* (1996), 72 C.P.R. (3d) 25 (C.F. 1^{re} inst.), le juge Lutfy (en appel, n^o du greffe A-11-97); *Roebuck et al. c. Registraire des marques de commerce et al.* (1987), 15 C.P.R. (3d) 113 (C.F. 1^{re} inst.), le juge Martin, et *Gesco Industries Inc. c. Sim & McBurney* (1997), 76 C.P.R. (3d) 289 (C.F. 1^{re} inst.), le juge Wetston (en appel, n^o du greffe A-866-97)).

[26] Il est donc de jurisprudence constante que le paragraphe 56(5) ne devrait pas être interprété strictement contre le propriétaire inscrit dans le cadre des appels relatifs à la procédure visée à l'article 45. Une cour d'appel ne devrait pas modifier sans motifs sérieux un courant jurisprudentiel aussi bien établi dans un domaine aussi pratique que celui qui est en cause en l'espèce.

[27] Je souligne qu'un courant jurisprudentiel similaire régit aussi l'interprétation du paragraphe 56(5) dans le contexte de la procédure d'opposition (voir *Choice Hotels International Inc. c. Hotels Confortel Inc.* (1996), 67 C.P.R. (3d) 340 (C.F. 1^{re} inst.), le juge Rouleau, (en appel, n^o du greffe A-284-96); *Assurance-Vie Desjardins c. North American Life Assurance Co.* (1995), 63 C.P.R. (3d) 225 (C.F. 1^{re} inst.), le juge Dubé; *SkyDome Corp. c. Toronto Heart Industries Ltd.* (1997), 72 C.P.R. (3d) 546 (C.F. 1^{re} inst.), le juge Lutfy; *Automaxi S.A. c. U.A.P. Inc.* (1993), 47 C.P.R. (3d) 158 (C.F. 1^{re} inst.), le juge Teitelbaum; confirmé par (1994), 59 C.P.R. (3d) 82 (C.A.F.)). La seule exception semble être la décision rendue par le juge Denault dans *Primax Computer Corp. c. Primax Electronic (U.S.A.) Inc.* (1995), 62 C.P.R. (3d) 75 (C.F. 1^{re} inst.).

The second issue: The evidence of use

[28] Rouleau J. found that the affidavit filed before him [at page 47] “clearly shows that the mark has been actively used in Canada during the relevant time period” and was satisfied “that had the affidavit . . . been before the Registrar the . . . trade-mark would not have been expunged”.

[29] In view of the purpose and scope of section 45 which I have examined earlier, it should come as no surprise that the test that has to be met by the registered owner under that section is not a heavy one (see, for example, *Mantha & Associés/Associates v. Central Transport, Inc.* (1995), 64 C.P.R. (3d) 354 (F.C.A.)).

[30] It was very much open to Rouleau J., in the case at bar, to find evidence of a *prima facie* use by Austin Nichols of the very trade-mark it has registered. The mark shown in the evidence is undoubtedly a variation of the mark as registered. The appellant argues that the differences between the mark as used and the mark as registered are so significant with respect to some of its dominant features as to mislead an unaware purchaser. The Trial Judge was obviously not satisfied that the differences were such as claimed by the appellant and this is a finding with which we are not prepared to interfere in the context of a section 45 proceeding. Whether the evidence would meet the test in other types of proceedings taken under the Act is not for us to decide in the instant case.

[31] A word, finally, on costs. Austin Nichols has asked for costs “here and below”. It had not asked for costs in the Trial Division and Rouleau J. made no order as to costs. Clearly, even if there had been a cross-appeal filed in this Court by Austin Nichols, I would not have acceded to its request. Austin Nichols is fortunate enough, in my view, to have escaped an award of costs against it in the Trial Division, for one might well argue that costs in the Trial Division should normally be allowed against the registered owner in any event in cases where he has failed to file evidence before the Registrar. Such was indeed the

Deuxième question: La preuve d’emploi

[28] Le juge Rouleau a conclu que l’affidavit déposé devant lui [à la page 47] «indique clairement que la marque a été utilisée de façon active au Canada au cours de la période pertinente» et il était convaincu «que si l’affidavit . . . avait été porté à l’attention du registraire, la marque de commerce . . . n’aurait pas été radiée».

[29] Vu le but et la portée de l’article 45 que j’ai examinés plus tôt, il n’est pas étonnant que le critère auquel doit satisfaire le propriétaire inscrit en vertu de cet article ne soit pas sévère (voir, par exemple, *Mantha & Associés/Associates c. Central Transport, Inc.* (1995), 64 C.P.R. (3d) 354 (C.A.F.)).

[30] En l’espèce, le juge Rouleau pouvait à première vue conclure qu’Austin Nichols avait employé la marque de commerce qu’elle avait enregistrée. La marque soumise en preuve est indubitablement une variante de la marque déposée. L’appelante prétend que les différences entre les caractéristiques dominantes de la marque employée et celles de la marque déposée sont si importantes qu’elles induisent en erreur les consommateurs non avertis. Manifestement, le juge de première instance n’a pas été convaincu que ces différences étaient aussi importantes que l’appelante le prétendait et, dans le contexte d’une instance en vertu de l’article 45, nous ne sommes pas disposés à modifier cette conclusion. En l’espèce, il ne nous appartient pas de décider si cette preuve permet de satisfaire aux critères prévus pour d’autres types d’instances engagées en vertu de la Loi.

[31] En terminant, un mot sur les dépens. Austin Nichols a demandé les dépens [TRADUCTION] «en appel et en première instance». Elle n’avait pas demandé les dépens devant la Section de première instance, et le juge Rouleau n’a rendu aucune ordonnance à l’égard des dépens. À l’évidence, même si Austin Nichols avait interjeté un appel incident devant la présente Cour relativement aux dépens, je ne l’aurais pas accueilli. À mon avis, Austin Nichols peut se compter chanceuse que les dépens n’aient pas été adjugés contre elle en Section de première instance, car on pourrait très bien prétendre que les dépens en

approach taken by Strayer J. in *Lewis Thomson, supra*, paragraph 22.

[32] The appeal should therefore be dismissed with costs in the appeal in favour of Austin Nichols.

DESJARDINS J.A.: I agree.

NOËL J.A.: I agree.

¹ Reported at (1997), 76 C.P.R. (3d) 45 (F.C.T.D.) as *Austin Nichols & Co. v. Cinnabon, Inc.* Yoo-Hoo of Florida Corp. has been substituted to Austin Nichols & Co. Incorporated prior to the hearing of the appeal. For ease of comprehension I have used the name of Austin Nichols throughout these reasons.

Section de première instance devraient normalement être adjugés contre le propriétaire inscrit en tout état de cause, lorsque ce dernier a omis de déposer des éléments de preuve devant le registraire. C'est en fait la solution qu'a retenue le Juge Strayer dans *Lewis Thomson*, précité, au paragraphe 22.

[32] Il convient donc de rejeter l'appel et d'adjuger les dépens de l'appel en faveur d'Austin Nichols.

DESJARDINS, J.C.A.: J'y souscris.

NOËL, J.C.A.: J'y souscris.

¹ Publiée dans (1997), 76 C.P.R. (3d) 45 (C.F. 1^{re} inst.) sous l'intitulé *Austin Nichols & Co. c. Cinnabon, Inc.* Yoo-Hoo of Florida Corp. a remplacé Austin Nichols & Co., Incorporated avant l'audition de l'appel. J'ai employé la dénomination Austin Nichols partout dans les présents motifs pour en faciliter la lecture.