

T-1115-74

T-1115-74

Bruno Gerussi, Allan McFee and Gary Dunford, carrying on business as Captain Canada Productions Co. (Appellants)

v.

Registrar of Trade Marks (Respondent)

Trial Division, Mahoney J.—Toronto, September 26; Ottawa, October 3, 1974.

Trade Marks—Application—Conflict in completion between Form 1 and Form 4—Successive actions of Registrar—Ultimate rejection of application—Reversed on appeal—Trade Marks Rules, S.O.R. Consolidation 1955, p. 2838, 35, 36(d) 37(b), Sch. II, Forms 1, 4.

In their original application, on November 10, 1970, the appellants adopted Form 1 (application for registration of a trade mark already in use) rather than Form 4 (application for registration of a proposed trade mark). They expressed the intention to use the trade mark in association with certain specified services and wares from October 7, 1970, the date of execution of the application. The latter was received and filed by the respondent Registrar as an application for a proposed trade mark. Subsequently, the Registrar required the applicants to revise the application, so as to make it an application for registration of a trade mark already in use in Canada. Such a revision, accepted by the Registrar as an amendment to the original application, was in Form 1, reciting that the trade mark had been in use in Canada in association with the specified services and wares from October 7, 1970. The revised application was advertised, a statement of opposition was filed, and evidence was filed by the appellants and their opponent. A further application was tendered by the appellants on January 22, 1974, in Form 4, to amend the application again by characterizing it clearly as an application to register a proposed trade mark. This was rejected by the respondent.

Held, allowing an appeal from the rejection, the original application, notwithstanding its defective form, which reasonably led to clarification, was clearly an application for registration of a proposed trade mark. Rule 36(d) was mandatory. The amendment of the application so as to make it one for registration of a trade mark in use in Canada, was a nullity, as were all subsequent proceedings. Rule 37(b) was not a bar to the amendment of January 22, 1974, even if that amendment could be construed as changing the date of first use, asserted in the first application.

APPEAL.

COUNSEL:

L. Morphy for appellants.

Bruno Gerussi, Allan McFee et Gary Dunford, faisant affaire sous le nom de Captain Canada Productions Co. (Appellants)

c.

Le registraire des marques de commerce (Intimé)

Division de première instance, le juge Mahoney—Toronto, le 26 septembre; Ottawa, le 3 octobre 1974.

Marques de commerce—Demande—Fallait-il utiliser la formule 1 ou la formule 4—Actions successives du registraire—Demande finalement rejetée—Infirmée en appel—Règles relatives aux marques de commerce, D.O.R.S., Codification 1955, p. 3103, 35, 36(d), 37(b), Ann. II, Formules 1, 4.

Dans leur demande originaire du 10 novembre 1970, les appelants ont utilisé la formule 1 (demande d'enregistrement d'une marque de commerce déjà employée) plutôt que la formule 4 (demande d'enregistrement d'une marque de commerce projetée). Ils ont exprimé leur intention d'employer la marque de commerce en liaison avec certains services et marchandises spécifiés, à compter du 7 octobre 1970, date de la signature de la demande. Sur réception de la demande, le registraire l'a classée comme demande de marque de commerce projetée. Par la suite le registraire demanda aux requérants de réviser leur demande en la convertissant en demande d'enregistrement de marque de commerce déjà employée au Canada. Cette révision, acceptée par le registraire à titre de modification de la demande originaire, était faite suivant la formule 1, précisant que la marque de commerce avait été employée au Canada en liaison avec des services et marchandises spécifiés, depuis le 7 octobre 1970. La demande révisée a été annoncée et une déclaration d'opposition produite; des preuves ont été soumises par les appelant et l'opposant. Le 22 janvier 1974, les appelants produisirent une autre demande suivant la formule 4, destinée à modifier une nouvelle fois la demande en précisant qu'il s'agissait d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce proposée. L'intimé rejeta cette demande.

Arrêt: l'appel de la décision du registraire est accueilli; la demande originaire, quoique présentée suivant une formule non appropriée qui normalement méritait des éclaircissements, était manifestement une demande d'enregistrement d'une marque projetée. La Règle 36(d) était impérative. La modification de la demande, pour la faire porter sur une marque de commerce employée au Canada, était nulle, ainsi que les procédures subséquentes. La Règle 37(b) n'empêchait pas la modification du 22 janvier 1974, même si l'on pouvait l'interpréter comme changeant la date de premier usage figurant dans la demande originaire.

APPEL.

j AVOCATS:

L. Morphy pour les appelants.

R. W. Côté for respondent.

SOLICITORS:

Rogers, Bereskin and Parr, Toronto, for appellants.

Deputy Attorney General of Canada for respondent.

The following are the reasons for judgment delivered in English by

MAHONEY J.: This appeal arises from the refusal of the respondent to permit an amendment of the application herein which would have had the effect of converting it from an application based on use to one based on intent to use.

In filing the original application, the appellants adapted Form 1 rather than use Form 4 in Schedule II to the *Trade Marks Rules*¹. Form 1 is designed for use in an application to register a trade mark already in use in Canada while Form 4 is designed for use in an application for registration of a proposed trade mark. In adapting Form 1, the appellants stated that they intended to use the trade mark in association with certain specified services and wares "commencing the seventh (7th) day of October, 1970", being the date of execution of the application. The application was received and filed as an application for a proposed trade mark on November 25, 1970.

On April 28, 1971 the respondent advised the appellants that the application had been reached for consideration and that:

It would appear that this application should have been prepared in accordance with Form 1 (application for registration of a trade mark in use in Canada) rather than Form 4 (application for registration of a proposed trade mark), since applicant has given a date of first use, October 7, 1970, in the application. The date of filing of the present application is November 10, 1970.

Then, after dealing with another defect not material to this appeal, the respondent concluded:

A revised application is therefore required.

¹ S.O.R., Consolidation 1955, p. 2838.

R. W. Côté pour l'intimé.

PROCUREURS:

Rogers, Bereskin et Parr, Toronto, pour les appelants.

Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.

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

LE JUGE MAHONEY: Cet appel porte sur le refus de l'intimé de permettre une modification à la demande d'enregistrement en question, ce qui aurait eu pour effet de convertir une demande fondée sur l'emploi en une demande fondée sur l'emploi projeté.

Dans la demande originaire produite, les appellants se sont conformés à la formule 1 au lieu de remplir la formule 4 de l'annexe II des *Règles relatives aux marques de commerce*¹. La formule 1 vise une demande d'enregistrement d'une marque de commerce déjà employée au Canada alors que la formule 4 une demande d'enregistrement d'une marque de commerce projetée. En se conformant à la formule 1, les appellants ont déclaré qu'ils avaient l'intention d'employer la marque de commerce en liaison avec certains services et marchandises spécifiés «à compter du 7 octobre 1970», date de signature de la demande. La réception de la demande et son dépôt comme demande d'enregistrement d'une marque de commerce projetée eurent lieu le 25 novembre 1970.

Le 28 avril 1971, l'intimé avisait les appelants que leur demande était en état d'être examinée et que:

[TRADUCTION] Il paraît que vous auriez dû faire votre demande selon la formule 1 (demande d'enregistrement d'une marque de commerce employée au Canada) et non suivant la formule 4 (demande d'enregistrement d'une marque de commerce projetée) puisque le requérant, dans sa demande, a indiqué le 7 octobre 1970 comme date de premier usage. La date de production de la présente demande est le 10 novembre 1970.

Puis, après avoir traité d'une autre irrégularité sans importance dans cet appel, l'intimé concluait:

[TRADUCTION] Une demande révisée est donc nécessaire.

¹ D.O.R.S., Codification 1955, p. 3103.

A new application, dated May 11, 1971 was executed by the appellants and accepted by the respondent. It was in Form 1 representing that the trade mark "has been in use in Canada" in association with the specified services and wares "all of which commenced on the seventh (7th) day of October, 1970". The new application was treated as an amendment to the original application and was not given a new number or filing date. The application was advertised, a statement of opposition filed and evidence in respect thereof filed by both the appellants and the opponent.

This process consumed a great deal of time. Finally, before the respondent rendered his decision on the application and opposition, a further application, in Form 4, was tendered by the appellants, dated January 22, 1974. This was intended to amend the application again making it clear that it was an application to register a proposed trade mark and not one in use in Canada when the original application was filed. It is the respondent's refusal to accept this amendment that has led to this appeal.

The applicable provisions of the *Trade Mark Rules* are:

35. Except as provided in rules 36 and 37 an application may be amended either before or after advertisement.

36. An application for the registration of a trade mark may not be amended at any time

(d) to change the application from one not alleging use or making known of the trade mark in Canada before the filing of the application to one alleging such use or making known, or

37. An application for the registration of a trade mark may not be amended after advertisement

(b) to change a date of first use or making known in Canada of the trade mark.

In my view, the original application, notwithstanding that its defective form reasonably led to a need for clarification, was clearly an application for registration of a proposed trade mark. Rule 36(d) is mandatory. The amendment

Les appelants ont signé une nouvelle demande, datée du 11 mai 1971, que l'intimé accepta. Elle était faite suivant la formule 1, déclarant que la marque de commerce «a été employée au Canada» en liaison avec les services et marchandises spécifiés «depuis le 7 octobre 1970». Cette nouvelle demande a été considérée comme une modification de la première; on ne lui a pas assigné un autre numéro ni une autre date de production. La demande a été annoncée et une déclaration d'opposition produite; des preuves à ce sujet ont été produites tant par les appelants que par l'opposant.

Cette procédure a beaucoup traîné. Finalement, avant que l'intimé n'ait statué sur la demande et l'opposition, les appelants ont produit, le 22 janvier 1974, une autre demande, suivant la formule 4. Elle avait pour but de modifier une nouvelle fois la demande, pour bien montrer qu'il s'agissait d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce projetée et non d'une marque employée au Canada à la date de production de la demande originaire. Le refus de l'intimé d'accepter cette modification a conduit au présent appel.

Les dispositions applicables des *Règles relatives aux marques de commerce* sont les suivantes:

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

36. La modification d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce n'est jamais permise si elle a pour objet

d) de changer une demande n'alléguant pas qu'on s'est servi de la marque de commerce ou qu'on l'a révélée au Canada avant la production de la demande, en une demande qui contient l'une ou l'autre de ces allégations, où

37. La modification d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce n'est pas permise après l'annonce, si elle a pour objet

b) de changer une date de premier emploi ou révélation, au Canada, de la marque de commerce.

A mon avis, la demande originaire, quoique sa présentation sur une formule non appropriée nécessitât des éclaircissements, était manifestement une demande d'enregistrement d'une marque projetée. La Règle 36d) est impérative.

of the application to one for registration of a trade mark in use in Canada was a nullity as are all proceedings consequent thereto, including the advertisement. That being so Rule 37(b) is not a bar to the proposed amendment of January 22, 1974, even if that amendment can, as the respondent argues, be construed as changing the date of first use asserted in the original application.

The appeal is therefore allowed. I have come to the conclusion that this is a proper case for the parties to bear their own costs. The appellants are responsible for the initial confusion and allowed more than three years to pass before taking proper action to eliminate the confusion.

La modification de la demande d'enregistrement, pour la faire porter sur une marque de commerce employée au Canada, était nulle en entraînant la nullité de toutes les procédures qui en découlaient, y compris l'annonce. Ceci étant, la Règle 37b) n'empêche pas la modification proposée le 22 janvier 1974, même si, comme le soutient l'intimé, cette modification peut être interprétée comme changeant la date de premier usage figurant dans la demande originale.

Cet appel est donc accueilli. Je suis arrivé à la conclusion qu'il s'agit d'un cas type où les parties doivent supporter leurs frais. Les appelants sont responsables de la confusion initiale et ils ont attendu plus de trois ans avant de prendre les mesures nécessaires pour y mettre fin.