

T-4223-76

T-4223-76

**McDonald's Corporation (Appellant)****McDonald's Corporation (Appelante)**

v.

c.

**Deputy Attorney General of Canada (Respondent)****Le sous-procureur général du Canada (Intimé)**

Trial Division, Addy J.—Ottawa, December 13, 1976 and January 5, 1977.

Division de première instance, le juge Addy—Ottawa, le 13 décembre 1976 et le 5 janvier 1977.

*Trade marks — Appeal from decision of Registrar of Trade Marks refusing registration — Application for trade mark for future use in Canada — Whether registrable under s. 12(1)(a) — Sections 30(1) and 36 not complied with — Revised application submitted to obtain benefit of s. 14(1) and avoid strict application of s. 12 — Whether Registrar should hear evidence of previous foreign registration — Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, ss. 12(1)(a), 14(1), 16, 29(d), 30(1), 36, 46.*

*Marques de commerce — Appel d'une décision du registraire des marques de commerce refusant l'enregistrement — Demande d'enregistrement d'une marque de commerce pour emploi projeté au Canada — La marque est-elle enregistrable en vertu de l'art. 12(1)a)? — Les exigences des art. 30(1) et 36 ne sont pas satisfaites — Demande modifiée soumise pour réclamer le bénéfice de l'art. 14(1) et éviter l'application stricte de l'art. 12 — Le registraire doit-il entendre la preuve du dépôt antérieur dans un autre pays? — Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, c. T-10, art. 12(1)a), 14(1), 16, 29d), 30(1), 36, 46.*

Appellant claims that the Registrar of Trade Marks erred in holding that its mark was not registrable by virtue of section 12(1)(a) and in refusing to consider evidence showing that the mark was registered in the appellant's country of origin.

L'appelante prétend que le registraire a fait erreur en décidant que la marque n'était pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)a) et en refusant d'examiner la preuve de l'enregistrement de la marque dans le pays d'origine de l'appelante.

*Held*, the appeal is allowed and the matter is referred back to the Registrar. The Registrar did not err in finding that the mark was not registrable within the terms of section 12(1)(a) since the applicant did not establish that it had complied with that section. The Registrar did err in refusing to consider evidence that the mark was registered in the appellant's country of origin as provided for in section 14(1). The application was made strictly for the purpose of proposed future use in Canada and the applicant is entitled under section 16 to ask for the relief granted by section 14(1) against some of the strict requirements of section 12.

*Arrêt*: l'appel est accueilli et l'affaire est renvoyée devant le registraire. Le registraire n'a pas fait erreur en décidant que la marque n'est pas enregistrable aux termes de l'article 12(1)a) puisque la requérante n'a pas établi qu'elle avait satisfait aux exigences de cet article. Le registraire a fait erreur en refusant d'examiner la preuve de l'enregistrement de la marque dans le pays d'origine de l'appelante conformément à l'article 14(1). La demande est faite uniquement en vue de l'emploi futur de la marque au Canada, et aux termes de l'article 16 la requérante peut demander le bénéfice de l'article 14(1) afin d'être libérée des exigences rigoureuses de l'article 12.

APPEAL from decision of Registrar of Trade Marks.

APPEL d'une décision du registraire des marques de commerce.

COUNSEL:

g AVOCATS:

*N. H. Fyfe* for appellant.  
*D. F. Friesen* for respondent.

*N. H. Fyfe* pour l'appelante.  
*D. F. Friesen* pour l'intimé.

SOLICITORS:

h PROCUREURS:

*Smart & Biggar*, Ottawa, for appellant.  
*Deputy Attorney General of Canada* for respondent.

*Smart & Biggar*, Ottawa, pour l'appelante.  
*Le sous-procureur général du Canada* pour l'intimé.

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

*Voici les motifs du jugement rendu en français par*

ADDY J.: This is an appeal from a decision of the Registrar of Trade Marks whereby he refused the appellant's application to register the trade mark "RONALD McDONALD" as a proposed

LE JUGE ADDY: Appel est interjeté d'une décision rendue par le registraire des marques de commerce, par laquelle il a refusé d'enregistrer la marque de commerce «RONALD McDONALD»

mark for future use in conjunction with food services.

The grounds of the appeal are twofold, namely that the Registrar erred in holding that the mark was not registrable by virtue of section 12(1)(a) and that he also erred in refusing to consider evidence filed on behalf of the appellant showing that the mark is the subject-matter of a registered mark in the United States of America, the country of origin of the appellant.

At the close of the hearing before me, I stated that I was reserving my decision on the second ground of appeal but that in so far as the first ground was concerned I was not prepared to hold that the Registrar erred in deciding that the appellant had failed to establish that the name "RONALD MCDONALD" was not "primarily merely the name . . . of an individual who is living or has died within the preceding thirty years." Although there was evidence that the name was used to identify a fictitious clown, a drawing of which has now been registered as a mark in Canada, the evidence in my view fell considerably short of establishing that section 12(1)(a) has been complied with, especially if one applies the test suggested by Jackett P., as he then was, in the case of *Standard Oil Co. v. The Registrar of Trade Marks*<sup>1</sup> at page 532.

The issues raised in the second ground of appeal, however, are much more difficult to resolve. The original application for a proposed mark was filed on the 7th of December 1970, on the ground of proposed future use of the word in conjunction with restaurant services. Subsequently, that is on the 16th of August 1972, the appellant filed a revised application containing for the first time the following statement:

The trade mark has been duly registered by the applicant in the United States of America, the country of origin of the applicant on August 12th, 1969 under No. 874,861 and the applicant claims the benefit of Section 14 of the Act on the basis of such registration.

The appellant, on the same date, filed an affidavit by one Paul Schrage in support of the application.

It is important to note here that, in order to conform to the provisions of section 36 of the *Trade Marks Act*, the appellant had previously

<sup>1</sup> [1968] 2 Ex.C.R. 523.

que l'appelante projetait d'utiliser dans le domaine de l'alimentation.

Il y a deux motifs d'appel, à savoir que le registraire a fait erreur en décidant que la marque n'était pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)(a) et qu'il a également fait erreur en refusant d'examiner la preuve déposée au nom de l'appelante et qui établit que la marque est l'objet d'une marque enregistrée aux États-Unis d'Amérique, pays d'origine de l'appelante.

A la clôture de l'audience tenue en ma présence, j'ai remis à plus tard ma décision sur le deuxième motif d'appel et déclaré qu'en ce qui concerne le premier motif, je ne pouvais conclure que le registraire avait fait erreur en jugeant que l'appelante n'avait pas réussi à établir que le nom «RONALD MCDONALD» n'était pas «principalement . . . le nom . . . d'un particulier vivant ou qui est décédé au cours des trente années précédentes.» Bien qu'on ait soumis en preuve que ce nom a été utilisé pour désigner un clown fictif, dont l'image est maintenant enregistrée comme marque au Canada, à mon avis, la preuve est loin d'établir que l'on a satisfait aux exigences de l'article 12(1)(a), particulièrement si on applique le critère suggéré par le président Jackett, tel était alors son titre, dans l'arrêt *Standard Oil Co. c. Le registraire des marques de commerce*<sup>1</sup> à la page 532.

Cependant, les questions soulevées par le deuxième motif d'appel sont beaucoup plus difficiles à résoudre. La demande initiale relative à une marque projetée a été déposée le 7 décembre 1970; elle était fondée sur l'emploi projeté de ce nom dans le domaine de la restauration. Par la suite, soit le 16 août 1972, l'appelante a déposé une demande modifiée qui contenait pour la première fois la déclaration suivante:

[TRADUCTION] La marque de commerce a été dûment enregistrée par la requérante aux États-Unis d'Amérique, pays d'origine de la requérante, le 12 août 1969, sous le numéro 874,861, et la requérante s'appuie sur cet enregistrement pour se prévaloir des dispositions de l'article 14 de la Loi.

Le même jour, l'appelante a déposé l'affidavit d'un dénommé Paul Schrage à l'appui de sa demande.

Il est important de signaler ici qu'afin de satisfaire aux exigences de l'article 36 de la *Loi sur les marques de commerce*, l'appelante avait antérieu-

<sup>1</sup> [1968] 2 R.C.É. 523.

advertised his application on the 4th of August 1971 and only filed a certified copy of the United States registration of the mark with the Registrar of Trade Marks on the 23rd of August 1972.

The Registrar rendered his decision on the 15th of September 1976 and had this to say about the amendment to the application requested by the appellant and the effect of section 30(1) on the amendment:

Pursuant to subsection 30(1) of the Trade Marks Act, "an applicant whose right to registration of a trade mark is based on a registration of such trade mark in another country of the Union shall, before the date of advertisement of his application in accordance with section 36, furnish a copy of such registration certified by the office in which it was made, . . ."

Those sections of the Trade Marks Act relating to the basis upon which a trade mark application may be filed in Canada include subsection 29(d) of the Trade Marks Act, which provides that a trade mark application in Canada may be based upon a trade mark that is a subject in another country of the Union of the registration or an application for registration by the applicant or its predecessors in title. Subsection 30(1) provides that the applicant must furnish a certified copy of the registration from the other Union country before the date of advertisement of its [*sic*] application in accordance with section 36. Pursuant to subsection 30(1) the Registrar may not accept an amendment to an application either adding or substituting a basis of application based upon registration in another Union country after the date of advertisement of the mark applied for in Canada.

The amendment of the application claiming the additional basis of application based upon registration of the mark RONALD MCDONALD in the United States is rejected. The scheme of the Act is that the basis of application be clearly determined prior to advertisement and an amendment to an application basing the application on registration in another Union country after the date of advertisement is not permitted.

Under section 46 of the Act, the Registrar has the power, if circumstances justify it, to extend the time fixed for doing any act or fulfilling any of the requirements of the Act or of the Regulations. However, section 30(1) lays down in a mandatory fashion (the word "shall" is used) that a copy of the foreign registration must be filed before the advertisement. These are two distinct requirements and the Act states that one must be fulfilled before the other. This is not a question of an extension of a time period for doing any particular act. There is no power given to the Registrar to waive or relieve

remement annoncé sa demande le 4 août 1971, et ce n'est que le 23 août 1972 qu'elle avait produit au bureau du registraire des marques de commerce une copie certifiée de l'enregistrement de la   
 a marque aux États-Unis.

Le registraire a rendu sa décision le 15 septembre 1976 et voici ses commentaires sur la modification que l'appelante désirait apporter à la demande et sur les conséquences de l'article 30(1) sur cette modification:

[TRADUCTION] Conformément au paragraphe 30(1) de la Loi sur les marques de commerce, «un requérant dont le droit à l'enregistrement d'une marque de commerce est fondé sur un enregistrement de cette marque dans un autre pays de l'Union doit, avant la date de l'annonce de sa demande selon l'article 36, fournir une copie de cet enregistrement, certifiée par le bureau où il a été fait, . . .»

Les articles de la Loi sur les marques de commerce relatifs au fondement du dépôt des demandes d'enregistrement de marques de commerce au Canada comprennent le paragraphe 29d) de la Loi sur les marques de commerce, qui stipule qu'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce au Canada peut être fondée sur une marque de commerce qui est, dans un autre pays de l'Union, l'objet de la part du requérant ou de son prédécesseur en titre, d'un enregistrement ou d'une demande d'enregistrement. Le paragraphe 30(1) dispose que lorsqu'il y a un enregistrement dans un autre pays de l'Union, le requérant doit en fournir une copie certifiée avant la date de l'annonce de sa demande faite conformément à l'article 36. En application du paragraphe 30(1), le registraire ne peut accepter une modification à une demande qui ajoute ou substitue un droit à l'enregistrement fondé sur l'enregistrement dans un autre pays de l'Union, après la date de l'annonce de la demande d'enregistrement au Canada.

La modification de la demande faisant valoir un droit supplémentaire à l'enregistrement, fondé sur l'enregistrement de la marque RONALD MCDONALD aux États-Unis, est rejetée. C'est l'intention de la Loi que le fondement de la demande soit clairement établi avant l'annonce et qu'on ne puisse modifier, après la date de celle-ci, une demande dont le fondement est l'enregistrement de la marque dans un autre pays de l'Union.

En vertu de l'article 46, le registraire peut prolonger le délai fixé pour accomplir un acte ou satisfaire aux exigences de la Loi ou du Règlement s'il est convaincu que les circonstances le justifient. Cependant l'article 30(1) énonce de façon impérative (on utilise le mot «doit») qu'une copie de l'enregistrement dans un autre pays doit être fournie avant la date de l'annonce. Il s'agit là de deux exigences distinctes et la Loi exige que l'une soit accomplie avant l'autre. Il ne s'agit pas d'accorder un délai supplémentaire pour permettre l'accomplissement d'un acte en particulier. Le registraire

against any such a statutory priority as opposed to the power to extend time.

Section 30(1) obviously applies to requests for registration where the right to register is based on the registration of the mark in another country of the Union.

Counsel for the appellant argues however that even though he requested the application to be amended, had the amendment been granted, it still would remain fundamentally, essentially and solely an application based on future use and not in any way an application based in whole or in part on registration in another country and that, as a result, section 30(1) does not apply.

The subject-matter of a registration under the Act must be a mark that is registrable no matter what the basis of the right to the registration might be. Once a mark is registrable it may be registered on any one of the three bases for registration mentioned in section 16. Section 14 applies only to marks registered in the country of origin of the applicant or his predecessor in title and in such a case relieves against some of the strict requirements of section 12. If a name-mark has been previously so registered, in order to be registrable in Canada it need not be established that it is not primarily merely the name of an individual but proof that it is not without distinctive character will suffice.

I can find nothing in the wording of section 14 nor in any other part of the Act including section 16, which would in any way restrict the application of section 14 to marks which are registered on the basis of section 16(2). On the contrary, the wording seems quite clear and unequivocal. If a mark is registered in the country of origin of the applicant or his predecessor, the benefit of the section can be invoked to determine whether the mark is registrable in Canada regardless of the basis on which registration is sought, whether such basis be past use in Canada, proposed use in Canada or use and registration in the country of origin. The applicant has in his amended application only requested to be granted the benefit of section 14(1). He still has not requested that the basis of his original request

n'a aucun pouvoir pour écarter une telle priorité statutaire ou pour en affranchir quelqu'un, par opposition au pouvoir d'accorder un délai.

<sup>a</sup> L'article 30(1) s'applique évidemment aux demandes d'enregistrement lorsque le droit à l'enregistrement est fondé sur l'enregistrement de la marque dans un autre pays de l'Union.

<sup>b</sup> L'avocat de l'appelante prétend que bien qu'il ait sollicité la modification de la demande, l'eût-on accordée, la demande d'enregistrement resterait fondamentalement, essentiellement et uniquement une demande fondée sur un emploi futur de la marque et non une demande fondée entièrement ou en partie sur l'enregistrement dans un autre pays et que, conséquemment, l'article 30(1) ne s'applique pas.

<sup>d</sup> L'objet d'un enregistrement en vertu de la Loi doit être une marque enregistrable, quelque soit le fondement du droit à l'enregistrement. Lorsqu'une marque est enregistrable, elle peut être enregistrée conformément à l'un des trois fondements énoncés à l'article 16. L'article 14 ne s'applique qu'aux <sup>e</sup> marques déposées dans le pays d'origine du requérant ou de son prédécesseur en titre et dans ce cas, il libère de certaines des exigences rigoureuses de l'article 12. Lorsqu'une marque de commerce consistant en un nom a été dûment déposée, pour <sup>f</sup> qu'elle soit enregistrable au Canada, il n'est pas nécessaire d'établir qu'elle n'est pas avant tout simplement le nom d'un particulier; il suffira d'établir qu'elle n'est pas dépourvue des caractères distinctifs.

<sup>g</sup> Je ne trouve rien dans le libellé de l'article 14, ni ailleurs dans la Loi, y compris l'article 16, qui limite de quelque façon que ce soit l'application de l'article 14 aux marques enregistrées conformément à l'article 16(2). Au contraire, la rédaction <sup>h</sup> semble tout à fait claire et non équivoque. Lorsqu'une marque est enregistrée dans le pays d'origine du requérant ou de son prédécesseur, on peut <sup>i</sup> se prévaloir de l'article en question pour déterminer si la marque est enregistrable au Canada, sans se soucier du fondement de la demande d'enregistrement, que ce soit l'emploi antérieur au Canada, l'emploi projeté au Canada, ou l'emploi et le dépôt dans le pays d'origine. Par sa demande modifiée, <sup>j</sup> la requérante n'a que réclamé le bénéfice de l'article 14(1). Elle n'a toujours pas demandé de substituer

for registration based on future use in Canada be changed to an application based on previous foreign registration nor that such additional basis be added to the original basis. His application does not either contain any statement similar to that contained in paragraph 5 of Form 3 of the Rules which deal with the registration of trade marks registered and used abroad. The statement in Form 3 provides that the applicant:

... requests registration of the trade mark in respect of the services in association with which it has been registered and used as aforesaid (i.e. in the foreign country). [The words in parenthesis are mine.]

Paragraph 4 of the amended application on the contrary is a verbatim reproduction of the words in paragraph 8 of Form 1 of the Rules which is the form for registration of a trade mark on the basis of previous use in Canada. I cannot conclude therefore that, in so amending his application, the appellant has changed the basis of his application to that of previous registration and use in his country of origin or that he has added this last-mentioned basis to his application. The basis of the application remains the same. In order to obtain registration he would still be obliged to rely on future use in Canada and could not as in the case of an application under section 16(2) rely merely on registration and use in the United States.

It is interesting to note that neither the original application nor the amended one contains the statement provided for in paragraph 6 of Form 4 for registration of a proposed trade mark, to the effect that "The applicant intends to use the trade mark in Canada . . . ." Notwithstanding this, however, neither counsel disputed the fact that the original application was in fact and at law one that was made on the basis of intended use in Canada. Both the Registrar, in his reasons for judgment, and counsel for the respondent, in his representations before me, however, felt that the requested amendment was on the additional or added basis of foreign registration and use. On this issue, at the outset of his reasons, the Registrar stated:

The application was based on proposed use in Canada.

à sa demande initiale d'enregistrement fondée sur l'emploi projeté au Canada une demande fondée sur le dépôt antérieur dans un autre pays ni d'ajouter ce fondement supplémentaire à l'enregistrement au droit initial. De plus, sa demande ne renferme aucune déclaration semblable à celle contenue à l'alinéa 5 de la formule 3 des Règles qui traite de l'enregistrement des marques de commerce déposées et employées hors du Canada. La déclaration à la formule 3 stipule que le requérant:

... demande l'enregistrement de la marque de commerce à l'égard de services en liaison avec lesquels elle a été enregistrée et employée comme il est dit ci-dessus (i.e. dans le pays étranger). [Les mots entre parenthèses sont de moi.]

L'alinéa 4 de la demande modifiée est au contraire une reproduction textuelle du libellé de l'alinéa 8 de la formule 1 des Règles, qui est la formule de demande d'enregistrement d'une marque de commerce employée au Canada. Ainsi je ne peux donc conclure que la modification apportée à sa demande par l'appelante en fait une demande fondée sur le dépôt et sur l'emploi dans son pays d'origine ni qu'elle a ajouté ce dernier fondement à sa demande. Le fondement de la demande demeure le même. Pour obtenir l'enregistrement, l'appelante devrait encore s'appuyer sur l'emploi projeté au Canada et ne pourrait pas se fonder uniquement sur le dépôt et l'emploi aux États-Unis, comme cela suffit dans le cas d'une demande faite en vertu de l'article 16(2).

Il est intéressant de noter que ni la demande initiale ni la demande modifiée ne contient la déclaration prévue à l'alinéa 6 de la formule 4 relative à l'enregistrement d'une marque de commerce projetée, portant que «la requérante a l'intention d'employer la marque de commerce au Canada . . . » Malgré cela, cependant, ni l'un ni l'autre des avocats n'a contesté le fait que la demande initiale était en fait et en droit, une demande fondée sur l'emploi projeté au Canada. Cependant, le registraire, dans les motifs de sa décision et l'avocat de l'intimé dans les observations qu'il a faites devant moi, considéraient tous deux que la modification sollicitée portait sur un fondement additionnel, à savoir le dépôt et l'emploi dans un autre pays. Au début de ses motifs, le registraire s'est ainsi prononcé sur cette question:

[TRADUCTION] La demande était fondée sur l'usage projeté au Canada.

When referring to the intended amendment, the Registrar added:

... the applicant filed an amended application for the mark RONALD MCDONALD based on proposed use in Canada and on the additional basis of registration and use of the mark RONALD MCDONALD in the United States.

Since no objection was taken to the form of the application in this regard, I am therefore prepared to agree with both parties and with the Registrar that it was and has remained an application for proposed use in Canada but, for the reasons previously expressed, I do not agree that the proposed amendment added to the application the additional basis of registration and use in the United States: it remains solely an application for registration based on proposed use in Canada.

Since the Registrar has refused to consider the evidence submitted by the appellant, in the light of the wording of section 14(1) which must be applied if there is evidence to satisfy him that there was in fact such previous registration in the United States, the appeal is allowed and the matter is referred back to the Registrar to determine whether there was no previous registration in the United States and if there was, to determine whether the mark is registrable having regard to the provisions of section 14(1)(b) of the Act.

Had the application been properly filed in the first place by including the paragraph which was eventually added by the amendment there would have been no question of whether section 30(1) applied or not. There will therefore be no costs granted to the appellant.

En se référant à la modification proposée, le registraire a ajouté:

[TRADUCTION] ... la requérante a déposé une demande modifiée relativement à la marque RONALD MCDONALD fondée sur l'emploi projeté au Canada et sur le fondement additionnel du dépôt et de l'enregistrement de la marque RONALD MCDONALD aux États-Unis.

Puisqu'on ne s'est pas opposé à la forme de la demande sur ce point, je suis disposé à souscrire à l'opinion des parties et du registraire selon laquelle il s'agissait et s'agit toujours d'une demande portant sur l'emploi projeté au Canada, mais, pour les motifs formulés plus haut, je ne suis pas d'avis que la modification projetée ait ajouté à la demande le fondement supplémentaire du dépôt et de l'emploi aux États-Unis. Elle demeure uniquement une demande d'enregistrement fondée sur l'emploi projeté au Canada.

Puisque le registraire a refusé de tenir compte de la preuve soumise par l'appelante, et vu la rédaction de l'article 14(1), lequel doit s'appliquer s'il est prouvé à la satisfaction du registraire qu'il y a eu dépôt et emploi antérieurs aux États-Unis, l'appel est accueilli et l'affaire est renvoyée au registraire pour qu'il décide s'il y a eu dépôt aux États-Unis et, dans l'affirmative, pour qu'il décide si la marque est enregistrable eu égard aux dispositions de l'article 14(1)(b) de la Loi.

Si la demande avait été régulièrement déposée en premier lieu, en y incluant le paragraphe ajouté plus tard par la modification, il n'aurait pas été nécessaire de s'interroger sur l'application de l'article 30(1). Aussi, l'appelante n'aura pas droit aux dépens.