

A-605-79

A-605-79

Plough (Canada) Limited (Appellant) (Respondent)

v.

Aerosol Fillers Inc. (Respondent) (Appellant)

Court of Appeal, Thurlow C.J., Heald and Urie JJ.—Ottawa, September 24 and 25, October 20, 1980.

Trade marks — Expungement — Appeal from decision of Trial Division directing expungement of the registration of the mark PHARMACO — Evidence constituting “use” — Failure to describe what is referred to as use and to state facts as required by s. 44(3) of the Trade Marks Act — Failure to furnish such evidence within the meaning of s. 44(3) — Appeal dismissed — Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, s. 44.

This is an appeal from a judgment of the Trial Division which allowed an appeal from a decision of the Registrar of Trade Marks under section 44 of the *Trade Marks Act* and directed the expungement of the appellant's registration of the trade mark PHARMACO. With respect to the affidavit filed by the appellant in response to the Registrar's notice pursuant to subsection 44(1) of the Act, the Trial Judge held that the bare statement it contained to the effect that the appellant “was . . . using” and “is . . . using” the trade mark in question is a conclusion of law which the affiant was not entitled to make. The Trial Judge also held that the affidavit was insufficient in not showing use of the trade mark prior to the date of the section 44 notice. Counsel for appellant submits that the affidavit meets the requirements of the Act and that on what is contained in it, the Registrar could only conclude that it did not appear that the trade mark was not in use in Canada.

Held, the appeal is dismissed. Subsection 44(1) requires an affidavit not merely stating but “showing”, i.e. describing the use made of the trade mark within the meaning of the definition of “trade mark” in section 2 and of “use” in section 4 of the Act. The purpose is to inform the Registrar in detail of the prevailing situation so that he and the Court on appeal can form an opinion and apply the substantive rule set out in subsection 44(3). The affidavit does not comply with the Registrar's notice in that it does not purport to deal with and distinguish between pharmaceutical preparations in association with which it is said to be used and in association with which it is not used. It fails to describe what is referred to as use of the trade mark, i.e. in the case of wares, use of the kind referred to in section 4. It does not say what is being done or in what sense the word is used. What is contained in it cannot be characterized as a conclusion of law, since the affidavit is ambiguous as to what it states. As it does not state the facts required by subsection 44(1), and by the Registrar's notice under same, the situation is one in which there has been a “failure to furnish such evidence” within the meaning of subsection 44(3). It is a

Plough (Canada) Limited (Appelante) (Intimée)

a c.

Aerosol Fillers Inc. (Intimée) (Appelante)

Cour d'appel, le juge en chef Thurlow, les juges Heald et Urie—Ottawa, 24 et 25 septembre, 20 octobre 1980.

Marques de commerce — Radiation — Appel contre un jugement de la Division de première instance ordonnant la radiation de la marque de commerce PHARMACO — Preuve relative à l'«emploi» — Faute de décrire ce qui est appelé emploi et d'énoncer les faits conformément à l'art. 44(3) de la Loi sur les marques de commerce — Faute de fournir les preuves au sens de l'art. 44(3) — Appel rejeté — Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, c. T-10, art. 44.

Appel interjeté d'un jugement de la Division de première instance qui a accueilli l'appel d'une décision rendue par le registraire des marques de commerce conformément à l'article 44 de la *Loi sur les marques de commerce*, ordonnant la radiation de l'enregistrement de la marque de commerce PHARMACO employée par l'appelante. En ce qui concerne l'affidavit déposé par l'appelante en réponse à l'avis notifié par le registraire en application du paragraphe 44(1) de la Loi, le juge de première instance a statué que les simples affirmations contenues dans l'affidavit, selon lesquelles l'appelante «emploie» et «employait» la marque de commerce déposée, constituent des conclusions sur une question de droit qu'elle n'était pas en droit de tirer. Le juge de première instance a également statué que l'affidavit était incomplet en ce qu'il ne révélait rien sur l'emploi de la marque de commerce antérieurement à la date de l'avis donné conformément à l'article 44. Suivant l'avocat de l'appelante, le contenu de l'affidavit répondait bien aux exigences de la Loi et le registraire pouvait seulement en conclure que rien n'établissait que la marque de commerce n'était pas employée au Canada.

Arrêt: l'appel est rejeté. Le paragraphe 44(1) prévoit le dépôt d'un affidavit «indiquant», et non seulement énonçant, si la marque de commerce est employée, c'est-à-dire décrivant l'emploi de cette marque de commerce au sens de la définition de l'expression «marque de commerce» à l'article 2 et du terme «emploi» à l'article 4. Cela a pour but d'informer le registraire quant à l'emploi de la marque de commerce afin que lui et la Cour, s'il y a appel, puissent apprécier la situation et appliquer, le cas échéant, la règle de fond énoncée au paragraphe 44(3). Cet affidavit ne fournit pas tous les renseignements demandés en ce qu'il ne fait aucune distinction entre les préparations pharmaceutiques en liaison avec lesquelles la marque est employée et celles avec lesquelles elle ne l'est pas. Il omet de décrire l'emploi qui est fait de la marque de commerce, c'est-à-dire, dans le cas de marchandises, l'emploi tel que visé à l'article 4. Il ne dit pas de quelle façon la marque de commerce est employée, ni dans quel sens le terme est employé. On ne peut conclure que les affirmations contenues dans cet affidavit constituent des conclusions sur une question de droit car cet affidavit est ambigu. Puisque l'affidavit ne contient pas les

failure which justifies the conclusion that it appears therefrom that the trade mark is not in use in Canada.

Broderick & Bascom Rope Co. v. Registrar of Trade Marks (1970) 62 C.P.R. 268, referred to. *John Labatt Ltd. v. The Cotton Club Bottling Co.* (1976) 25 C.P.R. (2d) 115, referred to.

APPEAL.

COUNSEL:

John C. Osborne, Q.C. and *Rose-Marie Perry* for appellant.
Samuel Godinsky, Q.C. and *Richard Uditsky* for respondent.

SOLICITORS:

Gowling & Henderson, Ottawa, for appellant.

Greenblatt, Godinsky, Uditsky, Montreal, for respondent. ^d

The following are the reasons for judgment rendered in English by

THURLOW C.J.: This is an appeal from a judgment of the Trial Division [[1980] 2 F.C. 338] which allowed an appeal from a decision of the Registrar of Trade Marks under section 44¹ of the *Trade Marks Act*, R.S.C. 1970, c. T-10, and directed the expungement of the appellant's registration, number 115,881, of the trade mark PHARMACO.

¹ 44. (1) The Registrar may at any time and, at the written request made after three years from the date of the registration by any person who pays the prescribed fee shall, unless he sees good reason to the contrary, give notice to the registered owner requiring him to furnish within three months an affidavit or statutory declaration showing with respect to each of the wares or services specified in the registration, whether the trade mark is in use in Canada and, if not, the date when it was last so in use and the reason for the absence of such use since such date.

(2) The Registrar shall not receive any evidence other than such 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 him or the failure to furnish such evidence, it appears to the Registrar that

renseignements prévus au paragraphe 44(1) et dans l'avis du registraire délivré en application de ce paragraphe, cela équivaut à une «omission de fournir une telle preuve» au sens du paragraphe 44(3). Cette omission justifie la conclusion que la marque de commerce n'est pas employée au Canada.

Arrêts mentionnés: *Broderick & Bascom Rope Co. c. Le registraire des marques de commerce* (1970) 62 C.P.R. 268; *John Labatt Ltd. c. The Cotton Club Bottling Co.* (1976) 25 C.P.R. (2^e) 115.

APPEL.

AVOCATS:

John C. Osborne, c.r. et *Rose-Marie Perry* pour l'appelante.
Samuel Godinsky, c.r. et *Richard Uditsky* pour l'intimée. ^c

PROCUREURS:

Gowling & Henderson, Ottawa, pour l'appelante.

Greenblatt, Godinsky, Uditsky, Montréal, pour l'intimée.

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

LE JUGE EN CHEF THURLOW: Il s'agit d'un appel interjeté contre un jugement de la Division de première instance [[1980] 2 C.F. 338] qui a accueilli l'appel d'une décision du registraire des marques de commerce rendue conformément à l'article 44¹ de la *Loi sur les marques de commerce*, S.R.C. 1970, c. T-10, et ordonné la radiation de l'enregistrement de la marque de commerce PHARMACO (n° 115,881) employée par l'appelante. ^e

¹ 44. (1) Le registraire peut, à tout moment, et doit, sur la demande écrite présentée après trois années à compter de la date de l'enregistrement, 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 statutaire indiquant, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce est employée au Canada 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. ^h

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

(3) Lorsqu'il apparaît au registraire, en raison de la preuve à lui fournie ou de l'omission de fournir une telle preuve, que la

The mark was registered in 1958 as the trade mark of Pharmaco (Canada) Ltd., for use in association with pharmaceutical preparations and was transferred to the appellant in 1973. On September 7, 1978, at the request of the respondent made on July 6, 1978, a notice in the terms of subsection 44(1) of the Act was given by the Registrar to the appellant requiring the appellant to furnish within three months an affidavit or 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, and if not, the date when it was last in use and the reason for the absence of such use since such date.

To this, the appellant responded with an affidavit of its president stating:

2. THAT Plough (Canada) Limited is currently using and was on September 7, 1978 using the registered trade mark PHARMACO in the normal course of trade in Canada in association with pharmaceutical preparations.

The Registrar's decision was given by a letter which stated:

By reason of the evidence adduced, it appears that the above registered *[sic]* trade mark is in use in Canada in association with the wares and services specified in the registration. Accordingly, I have decided that the registration ought not to be amended or expunged.

On appeal to the Trial Division, however, the learned Trial Judge held [at page 342] that "the bare allegation in paragraph 2 of the affidavit that the respondent 'is . . . using' and 'was . . . using the registered trade mark PHARMACO' are conclusions of law which the affiant was not entitled to make

the trade mark, either with respect to all of the wares or services specified in the registration or with respect to any of such wares or services, is not in use in Canada and that the absence of use has not been due to special circumstances that excuse such absence of use, the registration of such trade mark is liable to be expunged or amended accordingly.

(4) When the Registrar reaches a decision as to whether or not the registration of the trade mark ought to be expunged or amended, he shall give notice of his decision with the reasons therefor to the registered owner of the trade mark and to the person at whose request the notice was given.

(5) The Registrar shall act in accordance with his decision if no appeal therefrom is taken within the time limited by this Act or, if an appeal is taken, shall act in accordance with the final judgment given in such appeal.

Enregistrée en 1958 comme marque de commerce de Pharmaco (Canada) Ltd. et destinée à être employée en liaison avec des préparations pharmaceutiques, cette marque fut transférée à l'appelante en 1973. Le 7 septembre 1978, sur demande écrite présentée par l'intimée le 6 juillet 1978, le registraire a, conformément au paragraphe 44(1) de la Loi, donné à l'appelante un avis lui enjoignant de fournir, dans les trois mois, un affidavit ou une déclaration statutaire indiquant, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce est employée au Canada 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.

A cela, l'appelante a répondu par un affidavit de son président déclarant:

d [TRADUCTION] 2. QUE Plough (Canada) Limited emploie actuellement et employait au 7 septembre 1978, la marque de commerce déposée PHARMACO dans la pratique normale du commerce en liaison avec des préparations pharmaceutiques.

Le registraire a rendu sa décision sous forme de lettre qui se lit en partie comme suit:

f [TRADUCTION] Compte tenu de la preuve produite, il appert que la marque de commerce déposée susmentionnée est employée au Canada en liaison avec les marchandises et les services que spécifie son enregistrement. Par conséquent, j'ai décidé qu'il n'y a lieu ni de modifier ni de radier l'enregistrement.

Toutefois, dans son jugement sur l'appel interjeté contre cette décision du registraire, le savant juge de la Division de première instance a statué [à la page 342] que «des simples affirmations contenues dans l'alinéa 2 de l'affidavit selon lesquelles, l'intimée 'emploie' et 'employait . . . la marque de

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 quelconque de ces marchandises ou de l'un quelconque de ces services, n'est pas employée au Canada, 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 modification en conséquence.

(4) Lorsque le registraire en arrive à une décision sur la question de savoir s'il y a lieu ou non de radier ou de modifier l'enregistrement de la marque de commerce, il doit notifier sa décision, avec les motifs pertinents, au propriétaire inscrit de la marque de commerce et à la personne à la demande de qui l'avis a été donné.

(5) Le registraire doit agir en conformité de sa décision si aucun appel n'en est interjeté dans le délai prévu par la présente loi ou, si un appel est interjeté, il doit agir en conformité du jugement définitif rendu dans cet appel.

and swear to as a fact", that this alone would effectively conclude the appeal but that the affidavit was also insufficient in not showing use of the trade mark prior to September 7, 1978, the date of the section 44 notice, and that there was no evidence before the Registrar to justify his decision. The learned Judge therefore allowed the appeal and directed expungement of the registration.

The position taken by counsel for the appellant on the appeal to this Court, as I understood it, was, basically, that the material in the affidavit was sufficient to satisfy the requirements of the Act, that it was in accordance with long established practice in the Trade Marks Office and that the Trial Judge erred in holding it insufficient. He also contended that the Trial Judge misconceived the issue to be decided and did not address the question posed by subsection 44(3) whether it was open to the Registrar to conclude on the affidavit that the trade mark was not in use in Canada. His submission on this point was that, on what is contained in the affidavit, the Registrar could only conclude that it did not appear that the trade mark was not in use in Canada.

The purpose and scope of section 44 have been discussed in a number of cases, including *Re Wolfville Holland Bakery Ltd.*², *The Noxzema Chemical Co. of Canada Ltd. v. Sheran Manufacturing Ltd.*³, and *Broderick & Bascom Rope Co. v. Registrar of Trade Marks*⁴. It is not necessary to reiterate what is said in those cases as in my view the analyses of section 44 made in them clearly and adequately expound the law. The purpose is capsulated in the following passage from the reasons of Jackett P. (as he then was) in

² (1965) 42 C.P.R. 88.

³ [1968] 2 Ex.C.R. 446, at p. 453.

⁴ (1970) 62 C.P.R. 268.

commerce déposée PHARMACO' constituent des conclusions sur une question de droit que le déclarant n'était pas en droit de tirer et d'affirmer sous serment comme s'il s'agissait d'une question de fait, que cela, en soi, était suffisant pour entraîner le rejet de l'appel mais qu'en outre, l'affidavit était incomplet en ce qu'il ne révélait rien sur l'emploi de la marque de commerce antérieurement au 7 septembre 1978, date de l'avis donné conformément à l'article 44, et qu'il n'y avait devant le registraire aucune preuve capable de justifier sa décision. Par conséquent, le savant juge de première instance a accueilli l'appel et a ordonné la radiation de l'enregistrement.

Si j'ai bien compris, la position défendue devant cette Cour par l'avocat de l'appelante se résume fondamentalement à ce que le contenu de l'affidavit répondait bien aux exigences de la Loi, qu'il était conforme à la pratique depuis longtemps établie au Bureau d'enregistrement des marques de commerce et que le juge de première instance a commis une erreur lorsqu'il a jugé ce contenu non satisfaisant. L'avocat de l'appelante a également allégué que le juge de première instance avait mal compris la question en litige et n'avait pas abordé le problème soulevé par l'application du paragraphe 44(3) quant à savoir si le registraire avait le pouvoir de conclure, à la simple lumière du contenu de l'affidavit, que cette marque de commerce n'était pas employée au Canada. A cet égard, il allègue que le registraire pouvait seulement conclure, à partir de l'affidavit, que rien n'établissait que la marque de commerce n'était pas employée au Canada.

Un certain nombre d'arrêts traitent du but et de la portée de l'article 44, notamment les affaires *Re Wolfville Holland Bakery Ltd.*², *The Noxzema Chemical Co. of Canada Ltd. c. Sheran Manufacturing Ltd.*³ et *Broderick & Bascom Rope Co. c. Le registraire des marques de commerce*⁴. Il n'est pas nécessaire de répéter ici ce qui a été dit dans ces arrêts car l'analyse qu'on y a fait de l'article 44 constitue un exposé clair et pertinent de l'état du droit. Dans l'affaire *Broderick & Bascom Rope Co. c. Le registraire des marques de commerce*, le

² (1965) 42 C.P.R. 88.

³ [1968] 2 R.C.É. 446, à la p. 453.

⁴ (1970) 62 C.P.R. 268.

Broderick & Bascom Rope Co. v. Registrar of Trade Marks [at pages 276-277]:

What s. 44 contemplates is a simple procedure for clearing out the Registrar entries of trade marks which are not *bona fide* claimed by their owners as active trade marks. Clearly, all the Registrar can do is decide whether the evidence supplied by the registered owner or his failure to supply evidence makes it appear that the trade mark is used or that there are excusing circumstances. That is the question that s. 44 opens up. The Registrar's decision is not a decision that finally determines anything except whether the entry is liable to be expunged under s. 44 or not.

Reliance was, however, placed on an expression used by Jackett P. in the *Noxzema* case as justifying what, it was said, had since become an established practice in preparing affidavits in answer to section 44 notices. In that case, Jackett P. in paraphrasing the requirements of section 44 said [at page 453]:

To put it another way, section 44 provides a means for clearing from the Registry registrations for which the owners no longer assert that there is any real foundation. An owner can avoid having any action taken against his registration by either a mere declaration of user or, if he admits non-user, by any reasonable explanation therefor.

I do not think that the use in this context of the expression "a mere declaration of user" is anything but a way of putting a name on what is required. It is by no means a definition of what is required to show user. In my opinion, the expression used by Jackett P. is not fairly open to an interpretation that what is required to establish use for the purposes of section 44 is a mere bald statement that the trade mark is used or has been used⁵. The expression is perfectly consistent with what the statute requires and it is to the statute that one ought to look to ascertain what the owner of the registration is required to show by affidavit or declaration, remembering always that the object of the procedure is to clear the Register of entries of trade marks which are not *bona fide* claimed by their owners as active trade marks. The fact that

⁵ Compare the comments of Cattanach J. in *John Labatt Ltd. v. The Cotton Club Bottling Co.* (1976) 25 C.P.R. (2d) 115 at p. 122.

président Jackett (tel était alors son titre) a résumé en ces termes le but de l'article 44 [aux pages 276 et 277]:

[TRADUCTION] L'article 44 envisage en fait 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. Tout ce que peut faire le registraire consiste à déterminer si la preuve fournie par le propriétaire inscrit ou son omission de fournir une telle preuve démontre que la marque de commerce est employée ou qu'il existe des circonstances justificatives. C'est la question que pose l'article 44. La décision du registraire ne règle rien de façon définitive sauf la question de savoir si l'inscription est susceptible de radiation ou non en vertu de l'article 44.

Toutefois, l'on s'est fondé sur une expression utilisée par le président Jackett dans l'affaire *Noxzema* pour justifier ce qui, semble-t-il, est devenu une pratique établie dans la préparation des affidavits présentés en réponse aux avis délivrés en vertu de l'article 44. Dans cette affaire, le président Jackett, paraphrasant les prescriptions de l'article 44, s'est exprimé en ces termes [à la page 453]:

[TRADUCTION] En d'autres termes, l'article 44 fournit un moyen de débarrasser le registre des enregistrements dont les propriétaires inscrits ont cessé de revendiquer l'emploi. Un propriétaire inscrit peut éviter qu'un tel sort soit réservé à son enregistrement en déposant soit une simple déclaration d'emploi de la marque de commerce, soit la raison du défaut d'emploi de cette marque s'il avoue ne pas l'employer.

Il m'apparaît que, dans ce contexte, l'expression «une simple déclaration d'emploi de la marque de commerce» ne sert qu'à désigner ce que le propriétaire inscrit doit déposer. Il ne s'agit pas du tout d'une inscription de ce qu'il faut faire pour démontrer que la marque est effectivement employée. A mon avis, l'on ne peut à bon droit permettre que cette expression soit interprétée de façon à ce que l'emploi d'une marque de commerce puisse être établi pour les fins de l'article 44 par un simple énoncé portant que la marque est ou a été employée⁵. Cette expression est tout à fait compatible avec les prescriptions de la Loi, et c'est à celle-ci qu'il convient de se référer pour déterminer ce que le propriétaire inscrit de l'enregistrement est tenu de démontrer par son affidavit ou sa déclaration, sans jamais oublier que cette procé-

⁵ A comparer aux commentaires du juge Cattanach dans *John Labatt Ltd. c. The Cotton Club Bottling Co.* (1976) 25 C.P.R. (2^e) 115, à la p. 122.

practice in the Trade Marks Office has sanctioned or tolerated answers of the kind here in question, or even less informative ones, while suggesting a possible reason or explanation for the deficiency in the affidavit put before the Registrar in the present instance affords, in my opinion, no basis whatever for departing from the letter and spirit of the law as expressed in section 44 in adjudging its sufficiency and effect.

What subsection 44(1) requires is an affidavit or statutory declaration not merely stating but "showing", that is to say, describing the use being made of the trade mark within the meaning of the definition of "trade mark" in section 2 and of "use" in section 4 of the Act. The subsection makes this plain by requiring the declaration to show with respect to each of the wares and services specified in the registration whether the trade mark is in use in Canada and if not the date when it was last used and the reason for the absence of such use since that date. The purpose is not merely to tell the Registrar that the registered owner does not want to give up the registration but to inform the Registrar in detail of the situation prevailing with respect to the use of the trade mark so that he, and the Court on appeal, can form an opinion and apply the substantive rule set out in subsection 44(3). There is no room for a dog in the manger attitude on the part of registered owners who may wish to hold on to a registration notwithstanding that the trade mark is no longer in use at all or not in use with respect to some of the wares in respect of which the mark is registered.

Turning to the affidavit filed by the appellant in response to the Registrar's notice, it is first to be observed that it does not comply with the Registrar's notice in that it does not purport to deal with and distinguish between pharmaceutical preparations in association with which it is said to be used and pharmaceutical preparations in association with which it is not used. It says nothing about

dure a pour objet de débarrasser le registre des inscriptions des marques de commerce dont les propriétaires inscrits ne revendiquent plus de bonne foi l'emploi. A mon avis, le fait que le Bureau des marques de commerce ait admis ou toléré des réponses semblables à celles en l'espèce ou des réponses encore plus incomplètes ne constitue pas un motif pour s'éloigner de l'esprit et de la lettre de la Loi, tels qu'ils sont exprimés à l'article 44, lorsqu'il s'agit de décider si ces réponses sont complètes et valables, même si, en l'espèce, cette pratique du Bureau pourrait expliquer l'affidavit incomplet produit devant le registraire.

Le paragraphe 44(1) exige qu'il soit fourni au registraire un affidavit ou une déclaration statutaire «indiquant», et non simplement énonçant, si la marque de commerce est employée, c'est-à-dire décrivant l'emploi de cette marque de commerce au sens de la définition de l'expression «marque de commerce» à l'article 2 et de l'expression «emploi» à l'article 4. Cela ressort clairement des termes du paragraphe en question puisqu'il exige que le propriétaire inscrit fournisse un affidavit ou une déclaration statutaire indiquant, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce est employée au Canada 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. Cela a pour but non seulement d'indiquer au registraire que le propriétaire inscrit ne veut pas renoncer à l'enregistrement, mais aussi de l'informer quant à l'emploi de la marque de commerce afin que lui et la Cour, s'il y a appel, puissent être en mesure d'apprécier la situation et d'appliquer, le cas échéant, la règle de fond énoncée au paragraphe 44(3). Il n'est pas permis à un propriétaire inscrit de garder sa marque s'il ne l'emploie pas, c'est-à-dire s'il ne l'emploie pas du tout ou s'il ne l'emploie pas à l'égard de certaines des marchandises pour lesquelles cette marque a été enregistrée.

Quant à l'affidavit déposé par l'appellante en réponse à l'avis donné par le registraire, soulignons tout d'abord que cet affidavit ne fournit pas tous les renseignements demandés en ce qu'il ne fait aucune distinction entre les préparations pharmaceutiques en liaison avec lesquelles la marque est employée et celles avec lesquelles elle ne l'est pas. L'affidavit ne précise pas quelles préparations sont

which of this broad and ill-defined class it speaks and it is not shown with respect to each of the wares specified in the registration whether the trade mark was in use in Canada and, if not, the date when it was last so in use and the reason for the absence of such use since such date. It may be doubted that the registrant ever was entitled to registration in respect of so wide a class of wares but, be that as it may, because the registration purports to cover so broad a class is no justification for not distinguishing in the affidavit by naming the preparations in respect of which it is said to be in use and giving the information required by the subsection and the notice. The failure to do this, the apparent studied effort to avoid giving what the notice required casts doubt on the sincerity of what is said. What is said in the affidavit is consistent with a minor use of some sort in association with a single pharmaceutical preparation and with such a use being put forward as use in association with a class that embraces a diverse host of wares. Further, the failure to describe what is referred to as use of the trade mark leaves in doubt the meaning of what is said. A deponent who does not describe what he refers to as use of the trade mark may well be saying in ordinary language that he is using the trade mark when in fact all that is happening is that it appears in advertising of the business of the registrant. Regarding that as the meaning of what he is saying, the deponent might rest his conscience in the belief that what the affidavit says is, in a sense, true and justifiable. But the use of which evidence is required is trade mark use, in the case of wares, use of the kind referred to in section 4 by the mark being marked on wares or their packages or associated with wares at the time of their sale or delivery in the normal course of trade and for the purpose of distinguishing the wares as those manufactured or sold by the owner of the trade mark from the goods of others. The affidavit does not show that the word is used in that sense since it does not say what is being done or in what sense the word is used.

visées dans cette catégorie large et mal définie des préparations pharmaceutiques et il n'indique pas, à l'égard de chacune des marchandises que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce est employée au Canada, 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. Je doute qu'une personne puisse obtenir l'enregistrement d'une marque couvrant une catégorie aussi large de marchandises; quoi qu'il en soit, le simple fait que l'enregistrement vise à couvrir une catégorie aussi large ne constitue pas une raison pour ne pas nommément désigner, dans l'affidavit même, les préparations en liaison avec lesquelles la marque est employée et pour ne pas donner les renseignements exigés par le paragraphe et par l'avis. Le défaut de ce faire et l'effort qui semble avoir été déployé pour éviter de donner les renseignements demandés dans l'avis, sèment le doute quant à la sincérité des déclarations contenues dans l'affidavit. Ces déclarations ne seraient compatibles qu'avec un certain emploi minimal de la marque en liaison avec une seule préparation pharmaceutique, alors que l'on a cherché à faire apparaître que la marque était employée en liaison avec une catégorie très variée de marchandises. De plus, l'omission de décrire l'emploi qui est fait de la marque de commerce nous laisse perplexes quant à la signification des déclarations. En effet, si le signataire d'un affidavit ne précise pas ce qu'il entend par l'emploi d'une marque de commerce, il pourrait très bien y affirmer qu'il emploie la marque même si, en fait, cet emploi n'est que celui qu'il est fait de celle-ci dans la publicité afférente à l'entreprise du titulaire de l'enregistrement. Si tel est le sens de ce qu'il a voulu dire, le signataire pourrait, le cas échéant, apaiser ses remords de conscience en se disant que son affidavit est, dans un certain sens, véridique et défendable. Mais c'est de l'emploi de la marque de commerce qu'il faut faire la preuve; or, dans le cas de marchandises, il faut faire la preuve d'un emploi du genre de celui prévu à l'article 4, c'est-à-dire qu'il faut prouver que la marque est apposée sur les marchandises ou sur leur emballage ou liée aux marchandises, au moment de la vente ou de la livraison de celles-ci, dans la pratique normale du commerce, dans le but de différencier des autres marchandises celles qui sont fabriquées ou vendues par le titulaire de la marque. Or, il n'appert pas que dans l'affidavit en cause, l'expression «emploi» soit utilisée dans ce

With respect, I do not think, as did the learned Trial Judge, that what is in the affidavit should be characterized as a conclusion of law. In my view, the affidavit is ambiguous in what it states. It is capable of being read as a pure statement of fact in a sense that is not relevant. It is also capable of being read as a statement in a sense that is relevant but which is a statement of a conclusion of mixed fact and law. Neither the Court nor the Registrar, however, is bound by or interested in the deponent's opinion or conclusion that what is going on is use of the trade mark within the meaning of the statute. The 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. In my view, therefore, in whichever of its two senses the affidavit here in question is read, it does not satisfy the requirements of subsection 44(1) and it is not evidence of use within the meaning of the statute.

Moreover, like the affidavit considered in *American Distilling Co. v. Canadian Schenley Distilleries Ltd.*⁶, the affidavit must be considered from the point of view of what it does not say. It seems incredible that a registered owner who up to the time of receiving a notice under section 44 has in fact been selling a number of pharmaceutical preparations in association with the trade mark would not say so but would seek to answer the demand of the notice with a bare statement that the registrant was currently using the trade mark in the normal course of trade in Canada and was so using it in association with pharmaceutical preparations on the date of the notice. I agree with the submission of counsel for the respondent that instead of stating the facts required by the notice the affidavit seeks to hide them. Further, the fact that the appellant, in response to the notice of appeal from the Registrar's decision, did not file, as it might have, a further affidavit describing the use made of the trade mark, if indeed there was any use of the relevant kind, lends support to the inference that in fact the trade mark was not in

⁶ (1979) 38 C.P.R. (2d) 60.

sens, puisque le signataire n'y dit pas de quelle façon la marque de commerce est employée, ni le sens attribué à l'expression.

Avec déférence, je ne partage pas l'avis du savant juge de première instance selon lequel les affirmations contenues dans cet affidavit constituent des conclusions sur une question de droit. A mon avis; l'affidavit est ambigu dans ce qu'il énonce. En effet, on pourrait l'interpréter comme une simple déclaration non pertinente en l'espèce ou comme une déclaration pertinente dont les termes constituent une conclusion sur une question mixte de fait et de droit. Toutefois, ni la Cour ni le registraire ne sont liés par l'opinion ou la conclusion du signataire, selon laquelle l'emploi qu'il fait de la marque de commerce est conforme à ce que la Loi prévoit à ce chapitre. Celle-ci 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. Par conséquent, que l'affidavit soit interprété dans un sens ou dans l'autre, il appert selon moi qu'il ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 44(1) et qu'il n'établit pas l'emploi de la marque au sens de la Loi.

En outre, comme ce fut le cas pour l'affidavit en cause dans l'affaire *American Distilling Co. c. Canadian Schenley Distilleries Ltd.*⁶, il faut, en l'espèce, examiner ce que l'affidavit ne dit pas. On peut difficilement croire qu'un propriétaire inscrit passerait sous silence le fait que, jusqu'à l'époque où il a reçu un avis donné en vertu de l'article 44, il employait effectivement sa marque de commerce en liaison avec les préparations pharmaceutiques qu'il vendait et qu'il chercherait plutôt à répondre aux questions posées dans l'avis par un simple énoncé portant que le titulaire de la marque de commerce emploie actuellement et employait à la date de l'avis cette marque, dans la pratique normale du commerce, en liaison avec des préparations pharmaceutiques. Je souscris aux propos de l'avocat de l'intimée, selon lesquels plutôt que de révéler les faits requis par l'avis, cet affidavit essaie de les cacher. En outre, le fait que l'appelante, en réponse à l'appel interjeté contre la décision du registraire, n'ait pas déposé, comme elle aurait pu le faire, un affidavit supplémentaire décrivant l'emploi qu'elle a fait de sa marque de

⁶ (1979) 38 C.P.R. (2^e) 60.

use as a trade mark either in the period leading up to the notice or subsequently.

The case, in my view, therefore, falls to be decided on the same basis as if no affidavit had been filed by the appellant for it is not the filing of an affidavit but what it shows that matters under subsection 44(3). The filing of an affidavit that does not disclose the facts is an instance of "the failure to furnish such evidence" within the meaning of that subsection and that, in my view, is the result of the filing of the affidavit here in question.

It was accordingly not open to the Registrar to conclude as he did, that by reason of the evidence adduced it appeared that the trade mark was in use in Canada in association with the wares and services specified in the registration. Indeed, counsel for the appellant did not dispute that that was the situation. He did submit, however, that the affidavit was effective to prevent a finding, in the terms of subsection 44(3), that it appeared that the trade mark was not in use in Canada within the meaning of the subsection. In my view that submission is met by the conclusion that as the affidavit does not state the facts required by subsection 44(1) and by the Registrar's notice under that subsection, the situation is one in which there has been a "failure to furnish such evidence" within the meaning of subsection 44(3). It is a failure which in the circumstances, in my view, justifies the conclusion that it appears therefrom that the trade mark is not in use in Canada within the meaning of the subsection, that the registration is therefore liable to be expunged and that it ought to be expunged.

It was submitted that under subsection 44(3) even when a trade mark registration is liable to be expunged there is still a discretion to be exercised by the Registrar to expunge or not expunge the registration. I have some doubt that the Registrar can properly decline to expunge a registration that is "liable" to expungement under subsection 44(3) in the absence of evidence of special circumstances that excuse absence of use within the meaning of the subsection. However, assuming that a discre-

commerce, si elle l'a effectivement employée, appuie la conclusion selon laquelle cette marque de commerce n'était pas employée comme marque de commerce, ni avant ni après la signification de l'avis.

Par conséquent, il convient, à mon avis, de trancher cette affaire comme si l'appelante n'avait déposé aucun affidavit, car ce qui importé aux termes du paragraphe 44(3), c'est le contenu de l'affidavit et non le fait d'en avoir déposé un. Lorsqu'un propriétaire inscrit dépose un affidavit qui ne révèle pas les renseignements demandés, cela équivaut à une «omission de fournir une telle preuve» au sens dudit paragraphe. Or, telle est, à mon avis, la situation en l'espèce.

Le registraire ne pouvait donc pas conclure que, compte tenu de la preuve produite, la marque de commerce était effectivement employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l'enregistrement. D'ailleurs, l'avocat de l'appelante n'a pas contesté que telle était bien la situation; il a plutôt insisté sur le fait que l'affidavit, tel que libellé, ne permet pas de conclure, conformément au paragraphe 44(3), que la marque de commerce n'était pas employée au Canada au sens de ce paragraphe. Selon moi, il suffit pour repousser cette allégation de se reporter à la conclusion énoncée précédemment, selon laquelle puisque l'affidavit ne contient pas les renseignements exigés au paragraphe 44(1) et dans l'avis du registraire délivré en application de ce paragraphe, cela équivaut à une «omission de fournir une telle preuve» au sens du paragraphe 44(3). Par conséquent, je suis d'avis que cette omission justifie, en l'espèce, la conclusion que la marque de commerce n'est pas employée au Canada au sens de ce paragraphe, que l'enregistrement en question est donc susceptible de radiation et qu'il doit être radié.

Il est en outre allégué que même dans les cas où l'on conclut que l'enregistrement d'une marque de commerce est susceptible de radiation, il appartient toujours au registraire, aux termes du paragraphe 44(3), de décider ou non, à sa discrétion, de la radiation de l'enregistrement. Je doute que le registraire puisse légitimement refuser la radiation d'un enregistrement «susceptible» de radiation en vertu du paragraphe 44(3), en l'absence de circonstances spéciales justifiant un défaut d'emploi

tion to expunge or not to expunge arises from the presence in the subsection of the word "liable" it is a discretion which, in the circumstance of this case, is exercisable by the Court. As the Registrar has not purported to exercise it, having been satisfied, albeit without supporting evidence, that the trade mark was in use, the case is not one in which there has been an exercise of discretion by the Registrar which should be supported unless shown to have been exercised on a wrong principle. The discretion, if there is one, is accordingly exercisable by the Court under subsection 56(5)⁷ of the *Trade Marks Act*.

In my view, there is nothing in the record before the Court that should lead to an exercise of discretion to maintain the registration. There is in my opinion, no evidence of use in the time the trade mark was registered and not even evidence of plans for future use of it as a trade mark by the registered owner.

Before parting with the matter, I should mention the affidavit filed by the respondent on the appeal to the Trial Division. In my view, evidence submitted by the party at whose instance the subsection 44(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 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), which provides that "On the appeal evidence in addition to that adduced before the

⁷ 56. . . .

(5) On the appeal evidence in addition to that adduced before the Registrar may be adduced and the Court may exercise any discretion vested in the Registrar.

au sens de ce paragraphe. Toutefois, même en supposant que l'expression «susceptible» utilisée dans ce paragraphe donne naissance à un pouvoir discrétionnaire, ce pouvoir, dans les présentes circonstances, appartient à la Cour. En effet, le registraire n'a pas eu à exercer ce pouvoir puisque l'appelante l'a convaincu, même sans preuve à l'appui, que la marque de commerce était effectivement employée au Canada; par conséquent, la présente espèce n'en est pas une où la Cour ne pourrait intervenir que si l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire par le registraire était fondé sur un principe erroné. Il s'ensuit que ce pouvoir, s'il existe, pourrait à ce stade-ci être exercé par la Cour conformément au paragraphe 56(5)⁷ de la *Loi sur les marques de commerce*.

A mon avis, rien dans le dossier soumis à l'examen de la Cour ne milite en faveur de l'exercice d'un tel pouvoir discrétionnaire en vue de conserver l'enregistrement en cause. En effet, rien ne prouve que la marque était employée au moment de l'enregistrement, ni même que le propriétaire inscrit avait l'intention de l'utiliser dans l'avenir comme marque de commerce.

Afin d'en finir avec cette question, je désire ouvrir une parenthèse au sujet de l'affidavit déposé par l'intimée lors de l'appel interjeté devant la Division de première instance. A mon avis, toute preuve produite par la partie à la demande de qui a été donné l'avis prévu au paragraphe 44(1), est irrecevable aussi bien sur 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]:

[TRADUCTION] 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 l'art. 55(5) qui prévoit que, «Lors de l'appel, il peut être apporté une preuve en plus de celle

⁷ 56. . . .

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

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.

I have accordingly not considered the affidavit of the respondent and I think it is apparent from the lack of any reference to it in his reasons that the learned Trial Judge disregarded it as well, and quite probably for the same reason.

I should also mention that in reply counsel for the appellant submitted that if the Court should be of the view that the affidavit was insufficient the matter should be referred back to the Registrar with a direction to permit the appellant to file further evidence. Assuming that such a direction could be given⁸, in my view it would be wrong to send the matter back to give such a further opportunity either before the Registrar or the Trial Division when the appellant had three months in the first instance before the Registrar and ample time within the Rules of this Court thereafter to file evidence and did not do so. I am not unaware of the representations made to the Court that it was the practice in the Trade Marks Office to accept as sufficient affidavits such as that filed by the appellant, but I know of no reason why the appellant or the counsel who acted for it at the material time and who was presumably familiar with the statute should have assumed that the Court would not require more. There is certainly nothing in the view expressed by Cattanach J. in *John Labatt Ltd. v. The Cotton Club Bottling Co.* (*supra*), that would have encouraged such a course. Moreover, there is nothing in the record before the Court which indicates that there is further material evidence which could be given by the appellant.

⁸ See *Re Wolfville Holland Bakery Ltd.* (*supra*) per Thorson P. at p. 91. "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."

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.

Par conséquent, je n'ai pas examiné l'affidavit de l'intimée et, à en juger par l'absence de tout renvoi à celui-ci dans ses motifs, le savant juge de première instance semble avoir fait de même sans doute pour les mêmes raisons.

Je dois également mentionner que, dans sa réplique, l'avocat de l'appelante a allégué que si la Cour venait à juger l'affidavit incomplet, l'affaire devrait être renvoyée devant le registraire avec une directive autorisant l'appelante à déposer des éléments de preuve additionnels. Même si l'on pouvait donner une directive semblable⁸, il ne serait pas indiqué, à mon avis, de renvoyer l'affaire devant le registraire ou devant la Division de première instance pour donner une autre chance à l'appelante, alors que celle-ci a bénéficié d'un délai de trois mois en première instance devant le registraire et, par la suite, du délai plus que suffisant que donnent les Règles de la Cour pour déposer tous les éléments de preuve qu'elle désire, ce qu'elle n'a pas fait. Je sais que l'on a fait état devant cette Cour de la pratique du Bureau des marques de commerce d'accepter les affidavits libellés dans des termes aussi incomplets que celui déposé par l'appelante, mais je ne vois pas pourquoi l'appelante ou l'avocat qui l'a conseillée pour la rédaction de cet affidavit et qui connaissait sans doute toutes les prescriptions de la Loi, ont présumé que la Cour n'exigerait pas davantage que ce qui a été déposé. Je ne vois rien dans l'avis exprimé par le juge Cattanach dans l'affaire *John Labatt Ltd. c. The Cotton Club Bottling Co.* (précitée) qui aurait pu les inciter à adopter une telle démarche. De plus, rien dans le dossier soumis à l'examen de la Cour n'indique que l'appelante a d'autres éléments de preuve significatifs à produire.

⁸ Voir *Re Wolfville Holland Bakery Ltd.* (précitée), le président Thorson, à la p. 91. [TRADUCTION] «A mon avis, le registraire avait raison de rejeter la demande de prorogation. Il aurait pu l'accueillir 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.»

I would dismiss the appeal with costs.

* * *

HEALD J.: I concur.

* * *

URIE J.: I concur.

Par conséquent, je suis d'avis de rejeter l'appel avec dépens.

* * *

a LE JUGE HEALD: Je souscris à ces motifs.

* * *

LE JUGE URIE: Je souscris à ces motifs.