

T-4899-80

T-4899-80

Canadian Olympic Association (Appellant)

v.

Registrar of Trade Marks (Respondent)

Trial Division, Mahoney J.—Toronto, January 12; Ottawa, January 19, 1981.

Practice — Discovery — Application to examine for discovery Acting Registrar of Trade Marks in appeal from his decision — Whether Court has discretion, under Rule 705, to permit such examination — Application dismissed — Registrar, although necessarily a party, not to be regarded as an opposing party — No cross-examination on validity of his decision nor on his reasons for making it, allowed — Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, ss. 9(1)(n)(iii), 56 — Federal Court Rule 705.

APPLICATION.

COUNSEL:

K. McKay for appellant.
B. Evernden for respondent.

SOLICITORS:

D. F. Sim, Q.C., Toronto, for appellant.
Deputy Attorney General of Canada for respondent.

The following are the reasons for order rendered in English by

MAHONEY J.: The appellant seeks to examine an official of the Trade Marks Office for discovery. This is an appeal under section 56 of the *Trade Marks Act*¹ from the decision made September 22, 1980, rejecting the appellant's request that public notice be given of the appellant's adoption of a number of marks pursuant to subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Act.

9. (1) No person shall adopt in connection with a business, as a trade mark or otherwise, any mark consisting of, or so nearly resembling as to be likely to be mistaken for

(n) any badge, crest, emblem or mark

(iii) adopted and used by any public authority in Canada as an official mark for wares or services,

Canadian Olympic Association (Appelante)

c.

Le registraire des marques de commerce (Intimé)

Division de première instance, le juge Mahoney—Toronto, 12 janvier; Ottawa, 19 janvier 1981.

Pratique — Interrogatoire préalable — Demande d'interrogatoire préalable du registraire par intérim des marques de commerce auteur de la décision dont appel — Il échet d'examiner si la Cour détient le pouvoir discrétionnaire, selon la Règle 705, d'autoriser un tel interrogatoire préalable — La requête est rejetée — Le registraire, quoique partie à l'instance, ne saurait être considéré comme une partie adverse — Il ne saurait être contre-interrogé sur la validité de sa décision, ni sur ses motifs pour l'avoir rendue — Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, c. T-10, art. 9(1)n(iii) et 56 — Règle 705 de la Cour fédérale.

REQUÊTE.

d

AVOCATS:

K. McKay pour l'appelante.
B. Evernden pour l'intimé.

e

PROCUREURS:

D. F. Sim, c.r., Toronto, pour l'appelante.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.

f

Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par

LE JUGE MAHONEY: L'appelante voudrait interroger au préalable un fonctionnaire du Bureau des marques de commerce. Il s'agit en l'espèce d'un appel sur le fondement de l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*¹, formé d'une décision du 22 septembre 1980 rejetant la demande de l'appelante qu'avis public soit donné de l'adoption par l'appelante de certaines marques, conformément au sous-alinéa 9(1)n(iii) de la Loi.

9. (1) Nul ne doit adopter à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit:

i

n) tout insigne, écusson, marque ou emblème

(iii) adopté et employé par une autorité publique au Canada comme marque officielle pour des marchandises ou services,

j

¹ R.S.C. 1970, c. T-10.

¹ S.R.C. 1970, c. T-10.

in respect of which the Registrar has, at the request of . . . the . . . public authority . . . , given public notice of its adoption and use; . . .

The official sought to be examined is the then Acting Registrar of Trade Marks who decided that the appellant was not a "public authority" within the meaning of the subparagraph 9(1)(n)(iii). That decision is admitted to be contrary to the position taken by the respondent on an earlier occasion.

In his reply to the notice of appeal, the respondent admits all of the facts alleged in the notice of appeal except paragraph 7 which the reply characterizes as a "conclusion of law".

7. That the Appellant was at all material times and is now a public authority within the context of the Trade Marks Act and the manner in which Section 9(1)(n)(iii) has been applied.

While the Registrar of Trade Marks is necessarily a party to this proceeding, he is not fairly to be regarded as an opposing party. He has made a decision which is subject to an appeal but he is not to be cross-examined on the validity of that decision, or on his reasons for making it.² I have been unable to conceive of the circumstances in which it would be proper exercise of the Court's discretion, under Rule 705, to permit examination for discovery of the Registrar in an appeal from his decision. Certainly such circumstances have not been shown to exist here.

ORDER

The application is dismissed.

² *Vid. Squibb United Kingdom Staff Association v. Certification Officer* [1979] 2 All E.R. 452.

à l'égard desquels le registraire, sur la demande de . . . [l']autorité publique, . . . a donné un avis public d'adoption et emploi; . . .

a Le fonctionnaire que l'on veut interroger est le registraire par intérim des marques de commerce d'alors; il a décidé que l'appelante n'était pas une «autorité publique» aux termes du sous-alinéa 9(1)(n)(iii). Cette décision serait, on l'a reconnu, contraire à la position adoptée par l'intimé *b* antérieurement.

Dans sa réponse à l'avis d'appel, l'intimé reconnaît tous les faits énoncés dans l'avis d'appel, le paragraphe 7 excepté, que la réponse qualifie de *c* [TRADUCTION] «conclusion»:

[TRADUCTION] 7. Que l'appelante était, aux époques pertinentes, et est toujours une autorité publique au sens envisagé par la Loi sur les marques de commerce et de la façon dont l'article 9(1)(n)(iii) a été appliqué.

d Le registraire des marques de commerce est de par nécessité partie à l'instance, mais on ne saurait en toute équité le considérer comme une partie adverse. Il a rendu une décision dont appel, mais il ne saurait être contre-interrogé sur la validité de cette décision, ni sur ses motifs pour l'avoir rendue². J'ai été incapable de concevoir des circonstances où il serait approprié pour la Cour d'exercer son pouvoir discrétionnaire, selon la Règle 705, et d'autoriser un examen préalable du registraire lors *f* d'un appel formé de sa décision. Certainement on n'a pas démontré que de telles circonstances existaient en l'espèce.

ORDONNANCE

g La requête est rejetée.

² Voir *Squibb United Kingdom Staff Association c. Certification Officer* [1979] 2 All E.R. 452.