

A-422-15  
2017 FCA 126

A-422-15  
2017 CAF 126

**Heather Ruth McDowell** (*Appellant*)

**Heather Ruth McDowell** (*appelante*)

v.

c.

**Automatic Princess Holdings, LLC** (*Respondent*)

**Automatic Princess Holdings, LLC** (*intimée*)

**INDEXED AS: MCDOWELL v. AUTOMATIC PRINCESS HOLDINGS, LLC**

**RÉPERTORIÉ : MCDOWELL c. AUTOMATIC PRINCESS HOLDINGS, LLC**

Federal Court of Appeal, Pelletier, Webb and Near J.J.A.—Toronto, September 13, 2016; Ottawa, June 14, 2017.

Cour d'appel fédérale, les juges Pelletier, Webb et Near, J.C.A.—Toronto, 13 septembre 2016; Ottawa, 14 juin 2017.

*Trade-marks — Practice — Appeal from Federal Court decision dismissing application for judicial review of interlocutory decision of Trade-marks Opposition Board — Board dismissing appellant's request to amend statement of opposition to respondent's application to register trade-mark — Federal Court dismissing judicial review on basis no special circumstances justifying reviewing interlocutory decision; in particular, finding that appellant had adequate alternate remedy under Trade-marks Act — In 2002, appellant applying to register HONEY trade-mark; year later applying to register HONEY & DESIGN trade-mark — In 2003, respondent applying to register trade-mark HONEY B. FLY which trade-mark approved in 2009 — In May 2010, appellant filing statement of opposition opposing respondent's application — On May 18, 2010, HONEY, HONEY & DESIGN registered as trade-marks — During proceedings, appellant realizing failed to plead registration of her trade-marks or Act, s. 12(1)(d) — Requesting leave to file amended statement of opposition — In rejecting application, Board noting that appellant's application made at very late stage, that no explanation for failure to plead registrations other than inadvertence provided — Whether appellant having adequate alternate remedy such that application for judicial review should be dismissed; whether Board's decision herein reasonable — Federal Court having conflicting decisions as to what constituting adequate alternate remedy in context of interlocutory decisions in trade-mark opposition proceedings — In present case, Federal Court confusing adequate alternate remedy, prematurity — Neither doctrine of adequate alternate remedy nor prematurity applicable herein — Federal Court erring in law when dismissing application for judicial review on basis that appellant had adequate alternate remedy — As to reasonableness, reasons Board giving for refusal to allow appellant to amend statement of opposition notwithstanding critical scrutiny — Board's reasons for refusing appellant's application for amendment not satisfying criteria*

*Marques de commerce — Pratique — Appel d'une décision de la Cour fédérale rejetant une demande de contrôle judiciaire d'une décision interlocutoire de la Commission des oppositions des marques de commerce — La Commission a rejeté la demande de l'appelante visant à modifier sa déclaration d'opposition à l'endroit de la demande d'enregistrement de marque de commerce de l'intimée — La Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire au motif qu'il n'y avait pas de circonstances spéciales l'autorisant à entreprendre le contrôle judiciaire d'une décision interlocutoire; plus précisément, elle a conclu que l'appelante possédait d'autres voies de recours adéquates prévues par la Loi sur les marques de commerce — En 2002, l'appelante a déposé une demande pour enregistrer la marque de commerce HONEY; l'année suivante, elle a déposé une demande pour enregistrer la marque de commerce HONEY & DESIGN — En 2003, l'intimée a déposé une demande d'enregistrement de la marque de commerce HONEY B. FLY, laquelle a été approuvée en 2009 — En mai 2010, l'appelante a déposé une déclaration d'opposition visant la demande de l'intimée — Le 18 mai 2010, les marques HONEY et HONEY & DESIGN ont été enregistrés comme marques de commerce — Au cours de la procédure d'opposition, l'appelante s'est rendu compte qu'elle n'avait pas invoqué l'enregistrement de ses marques de commerce ni l'art. 12(1)d de la Loi — Elle a demandé l'autorisation de déposer une déclaration d'opposition modifiée — Lorsqu'elle a rejeté la demande, la Commission a noté que celle-ci avait été formulée à une étape très avancée des procédures et a signalé l'absence d'explications autres que l'inadvertance justifiant le défaut d'invoquer l'existence des enregistrements — Il s'agissait de savoir si l'appelante possédait une autre voie de recours adéquate, de sorte que sa demande de contrôle judiciaire devait être rejetée, et si la décision de la Commission était raisonnable — Les décisions de la Cour fédérale établissant la nature des autres voies de recours adéquates dans le*

*of transparency, intelligibility — Therefore, Federal Court’s judgment set aside, matter returned to Board with direction — Appeal allowed.*

This was an appeal from a Federal Court decision dismissing an application for judicial review of an interlocutory decision of a member of the Trade-marks Opposition Board (the Board) under the delegated authority of the Registrar of Trade-marks. The Board dismissed the appellant’s request to amend her statement of opposition to the respondent’s application to register a trade-mark. The Federal Court dismissed the application for judicial review on the basis that there were no special circumstances that would justify reviewing an interlocutory decision; in particular, it found that the appellant had an adequate alternate remedy in the form of other proceedings under the *Trade-marks Act*.

In 2002, the appellant applied to register the HONEY trade-mark; in 2003, she applied to register the HONEY & DESIGN trade-mark. In 2003, the respondent applied to register the trade-mark HONEY B. FLY and, in 2009, the trade-mark was approved. On May 3, 2010, the appellant filed a statement of opposition opposing the respondent’s application. On May 18, 2010, HONEY and HONEY & DESIGN were registered as trade-marks. In the course of the proceedings, the appellant realized that she had not pleaded the registration of her trade-marks or paragraph 12(1)(d) of the Act. Therefore, in August 2014, a request for leave to file an amended statement of opposition was submitted. In rejecting the application, the Board noted that the application was made at a very late stage in the proceedings and that no explanation for the failure to plead the registrations other than inadvertence was provided. The Board was further of the view that the respondent would be prejudiced by the amendment since it would allow the appellant to split her case. As for the Federal Court, it found that there were no special factors justifying its intervention respecting the Board’s interlocutory decision.

*cas de décisions interlocutoires survenant lors d’une opposition à l’enregistrement d’une marque de commerce sont contradictoires — Dans la présente affaire, la Cour fédérale a confondu la règle des autres voies de recours adéquates et la règle du caractère prématuré — En l’espèce, ni la règle des autres voies de recours adéquates ni celle du caractère prématuré n’était applicable — La Cour fédérale a commis une erreur de droit en rejetant la demande de contrôle judiciaire au motif que l’appelante possédait une autre voie de recours adéquate — En ce qui concerne le caractère raisonnable, les motifs donnés par la Commission quant à son refus de permettre à l’appelante de modifier sa déclaration d’opposition n’ont pas résisté à un examen rigoureux — Les raisons données par la Commission pour justifier le rejet de la demande de modification n’ont pas satisfait aux critères de la transparence et de l’intelligibilité — Par conséquent, la décision de la Cour fédérale a été annulée et l’affaire a été renvoyée à la Commission avec instructions — Appel accueilli.*

Il s’agissait d’un appel d’une décision de la Cour fédérale rejetant une demande de contrôle judiciaire d’une décision interlocutoire d’un membre de la Commission des oppositions des marques de commerce (la Commission) sous l’autorité déléguée du registraire des marques de commerce. La Commission a rejeté la demande de l’appelante visant à modifier sa déclaration d’opposition à l’endroit de la demande d’enregistrement de marque de commerce de l’intimée. La Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire au motif qu’il n’y avait pas de circonstances spéciales l’autorisant à entreprendre le contrôle judiciaire d’une décision interlocutoire; plus précisément, elle a conclu que l’appelante possédait d’autres voies de recours adéquates prévues par la *Loi sur les marques de commerce*.

En 2002, l’appelante a déposé une demande pour enregistrer la marque de commerce HONEY et, en 2003, elle a déposé une demande pour enregistrer la marque de commerce HONEY & DESIGN. En 2003, l’intimée a déposé une demande d’enregistrement de la marque de commerce HONEY B. FLY et, en 2009, la marque de commerce a été approuvée. Le 3 mai 2010, l’appelante a déposé une déclaration d’opposition visant la demande de l’intimée. Le 18 mai 2010, les marques HONEY et HONEY & DESIGN ont été enregistrés comme marques de commerce. Au cours de la procédure d’opposition, l’appelante s’est rendu compte qu’elle n’avait pas invoqué l’enregistrement de ses marques de commerce ni l’alinéa 12(1)d) de la Loi. En août 2014, elle a donc demandé l’autorisation de déposer une déclaration d’opposition modifiée. Lorsqu’elle a rejeté la demande, la Commission a noté que celle-ci avait été formulée à une étape très avancée des procédures et a signalé l’absence d’explications autres que l’inadvertance justifiant le défaut d’invoquer l’existence des enregistrements. La Commission était d’avis également que l’intimée serait lésée par la modification puisqu’elle permettrait

The issues were whether the appellant had an adequate alternate remedy such that her application for judicial review should be dismissed and whether the Board's decision was reasonable.

*Held*, the appeal should be allowed.

There are conflicting decisions of the Federal Court as to what constitutes an adequate alternate remedy in the context of interlocutory decisions in trade-mark opposition proceedings. Based on an analysis of case law, it is clear that recourse to the courts before the remedies provided in the administrative process have been exhausted is not justified. There is no ambiguity on this point. In this case, the Federal Court appears to have confused adequate alternate remedy and prematurity, which are not the same. Neither the doctrine of adequate alternate remedy nor that of prematurity was applicable here. This was not a case where the legislation provides for an administrative review of the Board's decision and thus the doctrine of adequate alternate remedy was not a ground for refusing to intervene. As for prematurity, the dismissal of the application to amend the statement of opposition meant that the Board would not deal with the issue of paragraph 12(1)(d) of the Act in its final decision. There was thus no possibility that the appellant would obtain the relief she sought from the Board. Therefore, the application for judicial review was not premature. As a result, the Federal Court erred in law when it dismissed the application for judicial review on the basis that the appellant had an adequate alternate remedy.

Regarding the reasonableness of the Board's decision, the reasons given by the Board for its refusal to allow the appellant to amend her statement of opposition did not withstand critical scrutiny. While the amendment was sought late in the proceeding, where any prejudice caused by the delay can be remedied by allowing the other party additional time, it should not be a determinative factor. Also, it was difficult to understand how permitting the amendment would allow the appellant to split her case. It was also difficult to understand the Board's statement that no explanation other than inadvertence was offered for the failure to plead the registrations and paragraph 12(1)(d) of the Act. The Board further failed to consider the long delay in dealing with the respondent's application for registration. Given the extraordinary delays in this case, it was incumbent on the Board to assist the parties in moving this matter forward.

à l'appelante de scinder la présentation de son opposition. La Cour fédérale a quant à elle conclu qu'il n'existait pas d'éléments spéciaux justifiant l'intervention de la Cour relativement à la décision interlocutoire de la Commission.

Les questions en litige étaient celles de savoir si l'appelante possédait une autre voie de recours adéquate, de sorte que sa demande de contrôle judiciaire devait être rejetée, et si la décision de la Commission était raisonnable.

*Arrêt* : l'appel doit être accueilli.

Les décisions de la Cour fédérale établissant la nature des autres voies de recours adéquates dans le cas de décisions interlocutoires survenant lors d'une opposition à l'enregistrement d'une marque de commerce sont contradictoires. Il ressort clairement de la jurisprudence qui a été examinée que le recours aux tribunaux avant l'épuisement de tous les recours prévus en vertu du processus administratif n'est pas justifié. Il n'y a aucune ambiguïté à cet égard. Dans la présente affaire, la Cour fédérale semble avoir confondu la règle des autres voies de recours adéquates et la règle du caractère prématuré, qui ne sont pas identiques. En l'espèce, ni la règle des autres voies de recours adéquates ni celle du caractère prématuré n'était applicable. Il ne s'agissait pas d'une affaire où la loi prévoit un processus d'examen administratif de la décision de la Commission. Pour cette raison, la règle des autres voies de recours adéquates ne constituait pas un motif de refus d'intervenir. Pour ce qui est du caractère prématuré, le rejet de la demande de modifier la déclaration d'opposition signifiait que la Commission ne se pencherait pas sur la question de l'alinéa 12(1)d) de la Loi dans sa décision finale. Par conséquent, il était impossible pour l'appelante d'obtenir la réparation souhaitée de la Commission. Ainsi, la demande de contrôle judiciaire n'était pas prématurée. La Cour fédérale a donc commis une erreur de droit en rejetant la demande de contrôle judiciaire au motif que l'appelante possédait une autre voie de recours adéquate.

En ce qui concerne le caractère raisonnable de la décision de la Commission, les motifs donnés par la Commission quant à son refus de permettre à l'appelante de modifier sa déclaration d'opposition n'ont pas résisté à un examen rigoureux. Il est vrai que les modifications ont été demandées tardivement, mais lorsqu'un préjudice causé par un retard peut être corrigé en accordant un délai supplémentaire à l'autre partie, il ne doit pas être considéré comme un facteur déterminant. De plus, il était difficile de comprendre comment l'autorisation de modifier la déclaration pourrait permettre à l'appelante de scinder sa cause. Il était également difficile de comprendre la déclaration de la Commission selon laquelle aucune autre explication que l'inadvertance n'avait été donnée pour justifier le défaut d'invoquer les enregistrements et l'application de l'alinéa 12(1)d) de la Loi. La Commission n'a pas tenu compte non

Its failure to do so was another factor that made its decision unreasonable. Therefore, the Board's reasons for refusing the appellant's application for an amendment did not satisfy the criteria of transparency and intelligibility.

Consequently, the Federal Court's judgment was set aside and the matter was returned to the Board with a direction that the appellant's application to amend her statement of opposition was to be allowed on specific terms.

#### STATUTES AND REGULATIONS CITED

*Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13, s. 12(1)(d).

#### CASES CITED

##### NOT FOLLOWED:

*Indigo Books & Music Inc. v. C. & J. Clark International Limited*, 2010 FC 859, 86 C.P.R. (4th) 349.

##### APPLIED:

*Dunsmuir v. New Brunswick*, 2008 SCC 9, [2008] 1 S.C.R. 190.

##### CONSIDERED:

*C.B. Powell Limited v. Canada (Border Services Agency)*, 2010 FCA 61, [2011] 2 F.C.R. 332; *Parmalat Canada Inc. v. Sysco Corporation*, 2008 FC 1104, 69 C.P.R. (4th) 349; *McDonald's Corp. v. Coffee Hut Stores Ltd.* (1994), 55 C.P.R. (3d) 463, 76 F.T.R. 281 (F.C.T.D.); *Dairy Processors Association of Canada v. Dairy Farmers of Canada*, 2014 FC 1054, 128 C.P.R. (4th) 393.

##### REFERRED TO:

*Szczecka v. Canada (Minister of Employment and Immigration)* (1993), 116 D.L.R. (4th) 333, 25 Imm. L.R. (2d) 70 (F.C.A.); *Dr. Q. v. College of Physicians and Surgeons of British Columbia*, 2003 SCC 19, [2003] 1 S.C.R. 226; *Agraira v. Canada (Public Safety and Emergency Preparedness)*, 2013 SCC 36, [2013] 2 S.C.R. 559; *McLean v. British Columbia (Securities Commission)*, 2013 SCC 67, [2013] 3 S.C.R. 895.

plus du long délai qui a été nécessaire pour traiter la demande d'enregistrement de l'intimée. Vu les retards extraordinaires en l'espèce, il incombait à la Commission d'aider les parties à faire avancer cette affaire. Son défaut de le faire constituait un autre facteur rendant sa décision déraisonnable. Par conséquent, les raisons données par la Commission pour justifier le rejet de la demande de modification n'ont pas satisfait aux critères de la transparence et de l'intelligibilité.

Par conséquent, la décision de la Cour fédérale a été annulée et l'affaire a été renvoyée à la Commission avec instruction selon laquelle la demande de modification de la déclaration d'opposition de l'appelante devait être accueillie selon certaines modalités.

#### LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

*Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 12(1)d.

#### JURISPRUDENCE CITÉE

##### DÉCISION NON SUIVIE :

*Indigo Books & Music Inc. c. C. & J. Clark International Limited*, 2010 CF 859.

##### DÉCISION APPLIQUÉE :

*Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick*, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190.

##### DÉCISIONS EXAMINÉES :

*C.B. Powell Limited c. Canada (Agence des services frontaliers)*, 2010 CAF 61, [2011] 2 R.C.F. 332; *Parmalat Canada Inc. c. Sysco Corporation*, 2008 CF 1104; *McDonald's Corp. c. Coffee Hut Stores Ltd.*, [1994] A.C.F. n° 638 (QL) (1<sup>re</sup> inst.); *Dairy Processors Association of Canada c. Producteurs laitiers du Canada*, 2014 CF 1054.

##### DÉCISIONS CITÉES :

*Szczecka c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)*, [1993] A.C.F. n° 934 (QL) (C.A.); *Dr. Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia*, 2003 CSC 19, [2003] 1 R.C.S. 226; *Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)*, 2013 CSC 36, [2013] 2 R.C.S. 559; *McLean c. Colombie-Britannique (Securities Commission)*, 2013 CSC 67, [2013] 3 R.C.S. 895.

APPEAL from a Federal Court decision (2015 FC 980, 134 C.P.R. (4th) 293) dismissing an application for judicial review of an interlocutory decision of the Trade-marks Opposition Board denying the appellant's request to amend her statement of opposition to the respondent's application to register a trade-mark. Appeal allowed.

APPEL d'une décision de la Cour fédérale (2015 CF 980) rejetant une demande de contrôle judiciaire d'une décision interlocutoire de la Commission des oppositions des marques de commerce rejetant la demande de l'appelante visant à modifier sa déclaration d'opposition à l'endroit de la demande d'enregistrement de marque de commerce de l'intimée. Appel accueilli.

#### APPEARANCES

*Kenneth D. McKay* for appellant.  
*Adam Bobker and Noelle Engle-Hardy* for respondent.

#### ONT COMPARU :

*Kenneth D. McKay* pour l'appelante.  
*Adam Bobker et Noelle Engle-Hardy* pour l'intimée.

#### SOLICITORS OF RECORD

*Sim Lowman Ashton & McKay LLP*, Toronto, for appellant.  
*Bereskin & Parr LLP*, Toronto, for respondent.

#### PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

*Sim Lowman Ashton & McKay LLP*, Toronto, pour l'appelante.  
*Bereskin & Parr LLP*, Toronto, pour l'intimée.

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

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

PELLETIER J.A.:

LE JUGE PELLETIER, J.C.A. :

### I. INTRODUCTION

[1] This is an appeal from a decision of the Federal Court, reported as 2015 FC 980, 134 C.P.R. (4th) 293, dismissing an application for judicial review of an interlocutory decision of a member of the Trade-marks Opposition Board (the Board) under the delegated authority of the Registrar of Trade-marks. The Board dismissed the appellant Heather Ruth McDowell's (McDowell) request to amend her statement of opposition to the respondent Automatic Princess Holdings, LLC's (Automatic Princess) application to register a trade-mark. The Federal Court dismissed the application for judicial review on the basis that there were no special circumstances that would justify reviewing an interlocutory decision. In particular, the Federal Court found that McDowell had an adequate alternate remedy in the form of other proceedings under the *Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13 (the Act).

### I. INTRODUCTION

[1] Il s'agit d'un appel d'une décision de la Cour fédérale (2015 CF 980) rejetant une demande de contrôle judiciaire d'une décision interlocutoire d'un membre de la Commission des oppositions des marques de commerce (la Commission) sous l'autorité déléguée du registraire des marques de commerce. La Commission a rejeté la demande de l'appelante, Heather Ruth McDowell (M<sup>me</sup> McDowell), visant à modifier sa déclaration d'opposition à l'endroit de la demande d'enregistrement de marque de commerce de l'intimée, Automatic Princess Holdings, LLC (Automatic Princess). La Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire au motif qu'il n'y avait pas de circonstances spéciales l'autorisant à entreprendre le contrôle judiciaire d'une décision interlocutoire. Plus précisément, la Cour a conclu que M<sup>me</sup> McDowell possédait d'autres voies de recours adéquates prévues par la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13 (la Loi).

[2] There are conflicting decisions of the Federal Court as to what constitutes an adequate alternate remedy in the context of interlocutory decisions in trade-mark opposition proceedings. This appeal provides an opportunity to resolve this conflict. For the reasons set out below, I would allow the appeal.

## II. THE FACTS

[3] In 2002, McDowell applied to register the HONEY trade-mark; in 2003, she applied to register the HONEY & DESIGN trade-mark.

[4] In 2003, Automatic Princess applied to register the trade-mark HONEY B. FLY. In 2009, the trade-mark was approved and advertised in the *Trade-marks Journal*.

[5] On May 3, 2010, McDowell filed a statement of opposition opposing Automatic Princess' application. The statement of opposition was based on non-entitlement and non-distinctiveness. It did not plead or refer to paragraph 12(1)(d) of the Act, which provides that a trade-mark is not registrable if it is confusing with a registered trade-mark.

[6] On May 18, 2010, HONEY and HONEY & DESIGN were registered as trade-marks.

[7] In July 2010, Automatic Princess filed a counter-statement. In November 2010, McDowell filed the affidavit of Elenita Anastacio, which included the registrations for the HONEY and HONEY & DESIGN trade-marks. As can be seen from the chronology above, the registration of the marks was issued after McDowell filed her statement of opposition. Ms. Anastacio was cross-examined on her affidavit but was not asked any questions about the trade-mark registrations that were exhibits to her affidavit.

[2] Les décisions de la Cour fédérale établissant la nature des autres voies de recours adéquates dans le cas de décisions interlocutoires survenant lors d'une opposition à l'enregistrement d'une marque de commerce sont contradictoires. Le présent appel constitue une occasion de résoudre ces contradictions. Pour les motifs exposés ci-après, j'accueillerais l'appel.

## II. LES FAITS

[3] En 2002, M<sup>me</sup> McDowell a déposé une demande pour enregistrer la marque de commerce HONEY et en 2003, elle a déposé une demande pour enregistrer la marque de commerce HONEY & DESIGN.

[4] En 2003, Automatic Princess a déposé une demande d'enregistrement de la marque de commerce HONEY B. FLY. En 2009, la marque de commerce a été approuvée et publiée dans le *Journal des marques de commerce*.

[5] Le 3 mai 2010, M<sup>me</sup> McDowell a déposé une déclaration d'opposition visant la demande d'Automatic Princess. Cette déclaration d'opposition était fondée sur l'absence de droit à l'enregistrement et sur le fait que la marque de commerce n'était pas distinctive. Cette déclaration n'invoquait pas l'alinéa 12(1)d) de la Loi et ne faisait pas non plus référence à cet alinéa, qui dispose qu'une marque de commerce n'est pas enregistrable si elle crée de la confusion avec une marque de commerce déposée.

[6] Le 18 mai 2010, les marques HONEY et HONEY & DESIGN ont été enregistrés comme marques de commerce.

[7] En juillet 2010, Automatic Princess a déposé une contre-déclaration. En novembre 2010, M<sup>me</sup> McDowell a déposé l'affidavit d'Elenita Anastacio, qui comprenait les enregistrements des marques de commerce HONEY et HONEY & DESIGN. Comme en témoigne la chronologie qui précède, les marques ont été enregistrées après le dépôt de la déclaration d'opposition de M<sup>me</sup> McDowell. M<sup>me</sup> Anastacio a été contre-interrogée sur son affidavit, mais aucune question n'a été posée à l'égard des enregistrements de marques de commerce qui étaient joints à son affidavit.

[8] Automatic Princess filed its own affidavit in 2013. In March 2014, McDowell indicated that she would not file written argument and asked for an oral hearing. Automatic Princess filed its written argument in July 2014 and also requested an oral hearing.

[9] This was the state of opposition proceedings when McDowell realized that she had not pleaded the registration of her trade-marks or paragraph 12(1)(d) of the Act. On August 14, 2014, counsel on her behalf wrote to the Board requesting leave to file an amended statement of opposition. That letter pointed out that:

The original statement of opposition included copies of the pending applications for McDowell's trade-marks and indicated that both had been allowed and that registration was therefore imminent.

Copies of the registrations of McDowell's trade-marks were attached as exhibits to the Anastacio affidavit.

Notwithstanding the fact that the registrations were put into evidence, no questions about them were asked when Anastacio was cross-examined on her affidavit.

In the circumstances, counsel of Automatic Princess should be taken to have been aware of the existence of the registrations and to have chosen not to cross-examine Anastacio with respect to those registrations.

As a result, Automatic Princess would suffer no prejudice if the amendment were allowed, but McDowell was prepared to consent to reasonable measures to allow the former to amend its argument to reflect the fact of the registrations and to respond to arguments based on paragraph 12(1)(d) of the Act.

[10] The Board rejected McDowell's application for leave to amend her statement of opposition. It noted that the application was made at a very late stage in the proceedings, probably after having read Automatic Princess' written argument. The Board also noted the absence of an explanation for the failure to plead the registrations other than inadvertence. Furthermore, the amendment was of

[8] Automatic Princess a déposé son affidavit en 2013. En mars 2014, M<sup>me</sup> McDowell a indiqué qu'elle ne déposerait pas d'observations écrites et a demandé la tenue d'une audience. Automatic Princess a déposé ses observations écrites en juillet 2014 et a également demandé la tenue d'une audience.

[9] La procédure d'opposition en était à cette étape lorsque M<sup>me</sup> McDowell s'est rendu compte qu'elle n'avait pas invoqué l'enregistrement de ses marques de commerce ni l'alinéa 12(1)d de la Loi. Le 14 août 2014, son avocat a écrit en son nom à la Commission pour demander l'autorisation de déposer une déclaration d'opposition modifiée. Cette lettre soulignait les éléments suivants :

[TRADUCTION] La déclaration d'opposition initiale comprenait des copies des demandes de marques de commerce en attente de M<sup>me</sup> McDowell et indiquait que les deux demandes avaient été autorisées et que l'enregistrement était donc imminent.

Des copies des enregistrements des marques de commerce de M<sup>me</sup> McDowell étaient jointes en tant que pièces à l'affidavit de M<sup>me</sup> Anastacio.

Bien que les enregistrements aient été déposés en preuve, aucune question n'a été posée à cet égard lors du contre-interrogatoire de M<sup>me</sup> Anastacio sur son affidavit.

Dans les circonstances, il faut présumer que l'avocat d'Automatic Princess avait connaissance de l'existence des enregistrements et a choisi de ne pas contre-interroger M<sup>me</sup> Anastacio à ce sujet.

Par conséquent, Automatic Princess ne subirait aucun préjudice si la modification était autorisée. Malgré tout, M<sup>me</sup> McDowell était prête à consentir à des mesures raisonnables pour permettre à Automatic Princess de modifier ses observations afin qu'elles reflètent l'existence des enregistrements et qu'elle puisse répondre à l'argument fondé sur l'alinéa 12(1)d de la Loi.

[10] La Commission a rejeté la demande d'autorisation présentée par M<sup>me</sup> McDowell en vue de modifier sa déclaration d'opposition. La Commission a noté que cette demande avait été formulée à une étape très avancée des procédures, probablement après la lecture des observations écrites d'Automatic Princess. Elle a également souligné l'absence d'explications autres que l'inadvertance

some importance since it added a ground of opposition that does not require McDowell to lead evidence of use of her trade-marks.

[11] The Board was of the view that Automatic Princess would be prejudiced by the amendment as it would allow McDowell to split her case, which was not in the interests of justice. With that in mind, and having regard to the factors set out in Part VII of Practice in Trade-mark Opposition Proceedings (the Board's procedure manual), the application to amend the statement of opposition was dismissed. The factors in Part VII are the ones to which the Board had already referred in its decision.

[12] An application to have the Board reconsider its decision was also dismissed.

### III. THE FEDERAL COURT DECISION

[13] After setting out the facts, the Federal Court turned to the threshold issue of whether it should entertain a judicial review of an interlocutory decision. Citing this Court's decisions in *Szczecka v. Canada (Minister of Employment and Immigration)* (1993), 116 D.L.R. (4th) 333, 25 Imm. L.R. (2d) 70 (C.A.) (*Szczecka*) and *C.B. Powell Limited v. Canada (Border Services Agency)*, 2010 FCA 61, [2011] 2 F.C.R. 332 (*C.B. Powell*), the Federal Court held that, in the absence of special circumstances, a reviewing court should not judicially review interlocutory decisions. One special circumstance among others is the absence of an adequate alternative remedy. This led to a consideration of the conflicting jurisprudence in the Federal Court. While the Federal Court cases are consistent on the need for special circumstances, they differ on whether there is an adequate alternate remedy in the case of a refusal to permit an amendment to a statement of opposition.

justifiant le défaut d'invoquer l'existence des enregistrements. De plus, la modification était assez importante puisqu'elle ajoutait un motif d'opposition qui n'obligeait pas M<sup>me</sup> McDowell à prouver l'utilisation de ses marques de commerce.

[11] La Commission était d'avis qu'Automatic Princess serait lésée par la modification puisqu'elle permettrait à M<sup>me</sup> McDowell de scinder la présentation de son opposition, ce qui n'est pas dans l'intérêt de la justice. Pour ces raisons, et en tenant compte des critères établis à la partie VII de l'Énoncé de pratique concernant la procédure d'opposition en matière de marque de commerce (qui est le guide de procédure de la Commission), la Commission a rejeté la demande de modification de la déclaration d'opposition. Les critères énumérés à la partie VII sont ceux auxquels la Commission a fait référence dans sa décision.

[12] Une demande afin que la Commission revoie sa décision a également été rejetée.

### III. LA DÉCISION DE LA COUR FÉDÉRALE

[13] Après avoir établi les faits, la Cour fédérale a abordé la question préliminaire de savoir si elle devait entendre la demande de contrôle judiciaire d'une décision interlocutoire. Citant les décisions de notre Cour dans les arrêts *Szczecka c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)*, [1993] A.C.F. n° 934 (QL) (C.A.) (*Szczecka*), et *C.B. Powell Limited c. Canada (Agence des services frontaliers)*, 2010 CAF 61, [2011] 2 R.C.F. 332 (*C.B. Powell*), la Cour fédérale a affirmé qu'en l'absence de circonstances spéciales, une cour de révision ne devrait pas entendre les demandes de contrôle judiciaire de décisions interlocutoires. Une circonstance spéciale parmi d'autres est l'absence d'autres voies de recours adéquates. Cela a donc amené la Cour à examiner la jurisprudence contradictoire de la Cour fédérale. Alors que les jugements de la Cour fédérale sont cohérents pour ce qui est de la présence nécessaire de circonstances spéciales, ils divergent quant à l'existence d'autres voies de recours adéquates dans les cas du refus d'autoriser la modification d'une déclaration d'opposition.

[14] In *Parmalat Canada Inc. v. Sysco Corporation*, 2008 FC 1104, 69 C.P.R. (4th) 349 (*Parmalat*), the Federal Court noted that, on the authority of *McDonald's Corp. v. Coffee Hut Stores Ltd.* (1994), 55 C.P.R. (3d) 463, 76 F.T.R. 281 (F.C.T.D.) (*McDonald's*), there is no right of appeal from the dismissal of an application to amend a statement of opposition. As a result, there is no remedy for an aggrieved party within the administrative proceedings before the Board or at their conclusion. This was found to be a special circumstance that justified judicial review of an interlocutory decision dismissing an application to amend a statement of opposition.

[15] I might add that it appears to me that *McDonald's* is a doubtful authority. However, given that it was not challenged, I leave the question of its correctness to be determined when it arises.

[16] In the decision below, the Federal Court noted that in *Dairy Processors Association of Canada v. Dairy Farmers of Canada*, 2014 FC 1054, 128 C.P.R. (4th) 393 (*Dairy Processors*), the Court found that the availability of remedies other than in administrative proceedings before the Registrar was not an adequate alternative remedy as contemplated by *Szcecka* and *C.B. Powell* because those procedures occurred outside the framework of the original proceedings.

[17] On the other hand, in *Indigo Books & Music Inc. v. C. & J. Clark International Limited*, 2010 FC 859, 86 C.P.R. (4th) 349 (*Indigo*), the Federal Court held that there was an adequate alternate remedy due to the fact that the aggrieved party could commence other proceedings, outside the framework of the opposition proceedings, seeking a remedy such as expungement. As a result, there were no special circumstances justifying the Federal Court's intervention.

[18] Citing *C.B. Powell*, the Federal Court commented that its disinclination to intervene in interlocutory proceedings avoids fragmenting the administrative process and eliminates the costs and delays associated with interlocutory judicial review, particularly when the applicant

[14] Dans la décision *Parmalat Canada Inc. c. Sysco Corporation*, 2008 CF 1104, (*Parmalat*), la Cour fédérale a noté, en se fondant sur la décision *McDonald's Corp. c. Coffee Hut Stores Ltd.*, [1994] A.C.F. n° 638 (QL) (1<sup>re</sup> inst.) (*McDonald's*), que le rejet d'une demande de modification d'une déclaration d'opposition n'ouvre pas droit à appel. Par conséquent, il n'existe pas de recours pour une partie lésée d'une procédure administrative devant la Commission ou après sa conclusion. La Cour a considéré qu'il s'agissait d'une circonstance spéciale justifiant le contrôle judiciaire d'une décision interlocutoire rejetant une demande de modification d'une déclaration d'opposition.

[15] J'ajouterais qu'il me semble qu'on puisse douter de la décision *McDonald's*. Toutefois, puisqu'elle n'a pas été contestée, la question de son exactitude sera tranchée lorsqu'elle sera soulevée.

[16] Dans sa décision, la Cour fédérale a fait observer que dans la décision *Dairy Processors Association of Canada c. Producteurs laitiers du Canada*, 2014 CF 1054 (*Dairy Processors*), la Cour avait conclu que l'existence de recours autres que ceux prévus par les procédures administratives devant le registraire ne constituait pas une autre voie de recours adéquate conformément aux décisions *Szcecka* et *C.B. Powell*, puisque ces procédures avaient lieu en dehors du cadre de la procédure initiale.

[17] D'autre part, dans la décision *Indigo Books & Music Inc. c. C. & J. Clark International Limited*, 2010 CF 859 (*Indigo*), la Cour fédérale a conclu qu'il existait une autre voie de recours adéquate puisque la partie lésée pouvait entreprendre un nouveau recours, en dehors du cadre du recours en opposition, pour obtenir une réparation telle qu'une radiation. Par conséquent, il n'existait aucune circonstance spéciale justifiant l'intervention de la Cour fédérale.

[18] Citant l'arrêt *C.B. Powell*, la Cour fédérale a souligné que sa réticence à intervenir dans une procédure interlocutoire visait à éviter de scinder le processus administratif et à éliminer les frais et retards associés au contrôle judiciaire d'une mesure interlocutoire,

for judicial review may be successful in the underlying proceeding in any event.

[19] The Federal Court distinguished *Parmalat* and *Dairy Processors*, saying that the amendments sought to be introduced in those cases raised issues that were not properly the subject of opposition proceedings. The Federal Court also expressed its concern with respect to parties splitting their cases. It found the reasoning in *Indigo* more persuasive than that in *Parmalat* or *Dairy Processors*.

[20] In the end, the Federal Court found that there were no special factors justifying the Court's intervention with respect to the Board's interlocutory decision and dismissed the application for judicial review.

#### IV. ISSUES

[21] I would frame the issues in this appeal as follows:

- A. Does McDowell have an adequate alternate remedy such that her application for judicial review should be dismissed?
- B. If not, is the Board's decision reasonable?

#### V. ANALYSIS

- A. *Does McDowell have an adequate alternate remedy such that her application for judicial review should be dismissed?*

[22] The debate in the Federal Court jurisprudence centres on the question of what constitutes an adequate alternate remedy. In *Dairy Producers* and *Parmalat*, the Federal Court held that an adequate alternate remedy must be one that is available within the administrative process itself, while in *Indigo*, it found that another proceeding that could lead to the same result was an adequate alternate remedy.

particulièrement lorsque la partie demandant le contrôle judiciaire pouvait obtenir gain de cause dans la procédure principale.

[19] La Cour fédérale a établi une distinction avec les décisions *Parmalat* et *Dairy Processors* au motif que les modifications que l'on cherchait à apporter dans ces affaires soulevaient des questions qui n'étaient pas directement visées par les recours en opposition. La Cour fédérale a également fait valoir ses préoccupations quant au fait que les parties scinderait la présentation de leur cause. La Cour fédérale était d'avis que le raisonnement dans la décision *Indigo* est plus convaincant que celui dans les décisions *Parmalat* et *Dairy Processors*.

[20] La Cour fédérale a finalement conclu qu'il n'existait pas d'éléments spéciaux justifiant l'intervention de la Cour relativement à la décision interlocutoire de la Commission et a rejeté la demande de contrôle judiciaire.

#### IV. LES QUESTIONS EN LITIGE

[21] Je formulerais ainsi les questions en litige dans le présent appel :

- A. M<sup>me</sup> McDowell possède-t-elle une autre voie de recours adéquate, de sorte que sa demande de contrôle judiciaire doit être rejetée?
- B. Dans la négative, la décision de la Commission est-elle raisonnable?

#### V. ANALYSE

- A. *M<sup>me</sup> McDowell possède-t-elle une autre voie de recours adéquate, de sorte que sa demande de contrôle judiciaire doit être rejetée?*

[22] Le débat sur lequel porte la jurisprudence de la Cour fédérale vise la question de savoir ce qui constitue une autre voie de recours adéquate. Dans les décisions *Dairy Processors* et *Parmalat*, la Cour fédérale a conclu que l'autre voie de recours adéquate doit faire partie du processus administratif même, alors qu'elle a conclu dans la décision *Indigo* qu'une autre instance pouvant permettre d'obtenir le même résultat constituait une autre voie de recours adéquate.

[23] This Court dealt with the issue of adequate alternate remedy in *C.B. Powell*. The Court began its analysis of this issue as follows:

Under the Act, Parliament has established an administrative process of adjudications and appeals in this area. This administrative process consists of initial CBSA decisions or deemed assessments under section 58, further determinations by CBSA officials under section 59, additional determinations by the President of the CBSA under section 60 and appeals to the C.I.T.T. under subsection 67(1). The courts are no part of this. Allowing the courts to become involved in this administrative process before it is completed would inject an alien element into Parliament's design.

*C.B. Powell*, at paragraph 28.

[24] The Court then concisely stated the legal basis for its view that “[t]he courts are no part of this”:

The normal rule is that parties can proceed to the court system only after all adequate remedial recourses in the administrative process have been exhausted. The importance of this rule in Canadian administrative law is well demonstrated by the large number of decisions of the Supreme Court of Canada on point.... [Citations omitted; my emphasis].

*C.B. Powell*, at paragraph 30.

[25] It is clear from these passages that recourse to the courts before the remedies provided *in the administrative process* have been exhausted is not justified. There is no ambiguity on this point. The fact that a different proceeding, pursuant to a different statutory provision, might produce the same result does not engage the doctrine of adequate alternate remedy. The objective is to avoid fragmenting administrative processes that already provide for a form of review. It is not to force litigants into different proceedings to obtain redress. As a result, it is my view that *Indigo* was wrongly decided and ought not to be followed.

[23] Notre Cour s’est penchée sur la question des autres voies de recours adéquates dans l’arrêt *C.B. Powell*. Elle a commencé son analyse de cette question de la façon suivante :

Le législateur fédéral a établi dans la Loi un processus administratif qui consiste en une série de décisions et d’appels. Ce processus administratif consiste en premier lieu en décisions ou déterminations réputées prévues à l’article 58, puis en révisions effectuées par un agent de l’ASFC en vertu de l’article 59, en réexamens auxquels le président de l’ACFS [*sic*] procède en vertu de l’article 60 et en appels interjetés au T.C.C.E. en vertu du paragraphe 67(1). Les tribunaux judiciaires n’interviennent nulle part dans ce processus. Si on laissait les tribunaux judiciaires s’immiscer dans ce processus administratif avant qu’il n’ait été mené à terme, on introduirait un élément étranger dans le mécanisme conçu par le législateur.

*C.B. Powell*, au paragraphe 28.

[24] La Cour a ensuite expliqué succinctement le fondement juridique de son point de vue selon lequel les « tribunaux judiciaires n’interviennent nulle part dans ce processus » :

En principe, une personne ne peut s’adresser aux tribunaux qu’après avoir épuisé toutes les voies de recours utiles qui lui sont ouvertes en vertu du processus administratif. L’importance de ce principe en droit administratif canadien est bien illustrée par le grand nombre d’arrêts rendus par la Cour suprême du Canada sur ce point [...]. [Renvois omis; non souligné dans l’original.]

*C.B. Powell*, au paragraphe 30.

[25] Il ressort clairement de ces passages que le recours aux tribunaux avant l’épuisement de tous les recours prévus en vertu du processus administratif n’est pas justifié. Il n’y a aucune ambiguïté à cet égard. Le fait qu’un recours différent prévu par une disposition légale distincte puisse donner le même résultat ne fait pas intervenir la règle des autres voies de recours adéquates. L’objectif est d’éviter de fragmenter les processus administratifs qui offrent déjà une forme de contrôle, et non de forcer les parties à entreprendre une nouvelle instance pour obtenir réparation. Par conséquent, je suis d’avis que la décision *Indigo* est erronée et ne doit pas être suivie.

[26] The Federal Court appears to have confused adequate alternate remedy and prematurity. The doctrine of adequate alternate remedy comes within the broader doctrine of prematurity, but they are not the same. While both address the issue of fragmentation of administrative proceedings by untimely recourse to the courts, each addresses a slightly different issue. Adequate alternate remedy deals with the case of respecting the administrative scheme created by Parliament, as in *C.B. Powell*. Prematurity deals with preventing parties from delaying proceedings by coming to court for a remedy that may prove to be moot or overtaken when the tribunal renders its final decision. Prematurity is best understood in the context of interlocutory decisions.

[27] In this case, neither the doctrine of adequate alternate remedy nor that of prematurity is applicable. This is not a case where the legislation provides for an administrative review of the Board's decision. For that reason, the doctrine of adequate alternate remedy is not a ground for refusing to intervene. As for prematurity, the dismissal of the application to amend the statement of opposition means that the Board will not deal with the issue of paragraph 12(1)(d) [of the Act] in its final decision. As a result, there is no possibility that McDowell will obtain the relief she seeks from the Board. Therefore, the application for judicial review is not premature.

[28] As a result, I am of the view that the Federal Court erred in law when it dismissed the application for judicial review on the basis that McDowell had an adequate alternate remedy.

B. *If not, is the Board's decision reasonable?*

[29] The first step in appellate review is the determination of the standard of review. When this Court hears an appeal from the Federal Court sitting as a court of review, it must decide if the Federal Court chose the appropriate standard of review and applied it correctly:

[26] La Cour fédérale semble avoir confondu la règle des autres voies de recours adéquates et la règle du caractère prématuré. Bien que la règle des autres voies de recours adéquates fasse partie de la règle plus large du caractère prématuré, celles-ci ne sont pas identiques. Toutes deux touchent la question du fractionnement des procédures administratives par un recours inopportun aux cours, mais elles visent cependant des questions légèrement différentes. La règle des autres voies de recours adéquates porte sur le respect du cadre administratif créé par le législateur, comme dans l'arrêt *C.B. Powell*. La règle du caractère prématuré, pour sa part, vise à éviter que les parties retardent les procédures en se présentant devant la Cour pour obtenir une réparation qui serait théorique ou sans pertinence au moment où le tribunal rend sa décision définitive. Le caractère prématuré porte davantage sur les décisions interlocutoires.

[27] En l'espèce toutefois, ni la règle des autres voies de recours adéquates ni celle du caractère prématuré n'est applicable. Il ne s'agit pas d'une affaire où la loi prévoit un processus d'examen administratif de la décision de la Commission. Pour cette raison, la règle des autres voies de recours adéquates ne constitue pas un motif de refus d'intervenir. Pour ce qui est du caractère prématuré, le rejet de la demande de modifier la déclaration d'opposition signifie que la Commission ne se penchera pas sur la question de l'alinéa 12(1)d [de la Loi] dans sa décision finale. Par conséquent, il est impossible pour M<sup>me</sup> McDowell d'obtenir la réparation souhaitée de la Commission. Ainsi, la demande de contrôle judiciaire n'est pas prématurée.

[28] Je suis donc d'avis que la Cour fédérale a commis une erreur de droit en rejetant la demande de contrôle judiciaire au motif que M<sup>me</sup> McDowell possédait une autre voie de recours adéquate.

B. *Dans la négative, la décision de la Commission est-elle raisonnable?*

[29] La première étape d'un examen en appel consiste à établir la norme de contrôle applicable. Lorsque notre Cour entend un appel d'une décision de la Cour fédérale siégeant comme cour de révision, elle doit déterminer si la Cour fédérale a choisi la norme de

*Dr. Q. v. College of Physicians and Surgeons of British Columbia*, 2003 SCC 19, [2003] 1 S.C.R. 226, at paragraph 43. In practical terms, this means that this Court steps into the shoes of the Federal Court and focuses on the underlying administrative decision: *Agraira v. Canada (Public Safety and Emergency Preparedness)*, 2013 SCC 36, [2013] 2 S.C.R. 559, at paragraph 46.

[30] The standard of review of specialized administrative tribunals is presumed to be reasonableness, subject to certain exceptions that are not relevant to this case: *McLean v. British Columbia (Securities Commission)*, 2013 SCC 67, [2013] 3 S.C.R. 895, at paragraphs 21 and 22. The presumption of reasonableness has not been rebutted here, nor could it be.

[31] The reasons given by the Board for its refusal to allow McDowell to amend her statement of opposition do not, with respect, withstand critical scrutiny. The Board noted that the application to amend was made late in the proceedings, probably after having read Automatic Princess' written argument. The Board was also concerned that allowing the amendment would allow McDowell to split her case, to Automatic Princess' prejudice.

[32] It is true that the amendment was sought late in the proceeding; in particular, it was sought after Automatic Princess had filed its written argument. This is a factor to be considered but where any prejudice caused by the delay can be remedied by allowing the other party additional time, it ought not be a determinative factor.

[33] It is difficult to understand how permitting the amendment would allow McDowell to split her case. The purpose of the amendment was to allow the Board to consider all the issues. McDowell was not seeking to gain some advantage by forcing Automatic Princess to commit itself to a position without knowledge of all

contrôle appropriée et si elle l'a appliquée correctement (*Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia*, 2003 CSC 19, [2003] 1 R.C.S. 226, au paragraphe 43). De façon concrète, cela signifie que notre Cour doit se mettre à la place de la Cour fédérale et se concentrer sur la décision administrative qui fait l'objet du contrôle (*Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)*, 2013 CSC 36, [2013] 2 R.C.S. 559, au paragraphe 46).

[30] La norme de contrôle des tribunaux administratifs spécialisés est réputée être la norme de la décision raisonnable, sous réserve de quelques exceptions qui ne sont pas pertinentes en l'espèce (*McLean c. Colombie-Britannique (Securities Commission)*, 2013 CSC 67, [2013] 3 R.C.S. 895, aux paragraphes 21 et 22). La présomption voulant que la norme soit celle de la décision raisonnable n'a pas été réfutée en l'espèce et ne pouvait pas l'être.

[31] Les motifs donnés par la Commission quant à son refus de permettre à M<sup>me</sup> McDowell de modifier sa déclaration d'opposition ne résistent pas, à mon sens, à un examen rigoureux. La Commission a noté que la demande de modification avait été formulée tardivement, probablement après la lecture des observations écrites d'Automatic Princess. La Commission craignait également que le fait d'autoriser les modifications permette à M<sup>me</sup> McDowell de scinder la présentation de sa cause, au détriment d'Automatic Princess.

[32] Il est vrai que les modifications ont été demandées tardivement et, plus précisément, qu'elles ont été demandées après qu'Automatic Princess eut déposé ses observations écrites. Il s'agit d'un élément à prendre en considération, mais lorsqu'un préjudice causé par un retard peut être corrigé en accordant un délai supplémentaire à l'autre partie, il ne doit pas être considéré comme un facteur déterminant.

[33] Il est difficile de comprendre comment l'autorisation de modifier la déclaration pourrait permettre à M<sup>me</sup> McDowell de scinder sa cause. L'objectif de la modification était de permettre à la Commission d'examiner toutes les questions en litige. M<sup>me</sup> McDowell ne tentait pas d'obtenir un avantage en forçant Automatic Princess

the material facts. The registrations were included as exhibits to the Anastacio affidavit. Automatic Princess had notice of the registrations and was likely aware of McDowell's omission before she was. Any prejudice to Automatic Princess can be remedied by giving it time to take such steps as the Board deems necessary to achieve fairness.

[34] It is also difficult to understand the Board's statement that no explanation other than inadvertence was offered for the failure to plead the registrations and paragraph 12(1)(d) of the Act. This suggests that inadvertence in and of itself is not an explanation. I am unable to understand why the Board would have that opinion. Inadvertence is a fact of life and while we all hope to avoid missteps due to inadvertence, we are not always successful. McDowell's counsel explained the circumstances leading to the application. There was no reason to disbelieve the explanation he gave.

[35] A further consideration in assessing the reasonableness of the Board's decision is the fact that it failed to consider a significant factor that ought to have led it to allow the amendment, namely the long delay in dealing with Automatic Princess' application for registration.

[36] Automatic Princess applied to register its trademark in 2003. For reasons that are not apparent, it was not approved and advertised until 2009. McDowell filed her statement of opposition in 2010 and her supporting affidavit later that year. Automatic Princess filed its affidavit in 2013. The inadvertent failure to plead the registration of McDowell's trade-marks was discovered in 2014. On the record before us, it appears that matters have not proceeded any further since then.

[37] We are now in 2017 and Automatic Princess' application for registration is still pending, as far as I can tell on the record before us. A 14-year delay calls for

à adopter une thèse sans connaître tous les faits pertinents. Les enregistrements faisaient partie des pièces de l'affidavit de M<sup>me</sup> Anastacio. Automatic Princess avait reçu un avis au sujet des enregistrements et avait probablement remarqué l'omission de M<sup>me</sup> McDowell avant qu'elle-même le fasse. Tout préjudice subi par Automatic Princess peut être corrigé en lui donnant le temps d'entreprendre les étapes jugées nécessaires par la Commission pour atteindre l'équité.

[34] Il est également difficile de comprendre la déclaration de la Commission selon laquelle aucune autre explication que l'inadvertance n'a été donnée pour justifier le défaut d'invoquer les enregistrements et l'application de l'alinéa 12(1)d) de la Loi, ce qui laisse entendre que l'inadvertance ne peut constituer une explication en soi. Je ne vois pas pourquoi la Commission serait de cet avis. L'inadvertance fait partie des aléas de la vie et, bien que nous souhaitions tous éviter les faux pas découlant de l'inadvertance, nous ne réussissons pas toujours. L'avocat de M<sup>me</sup> McDowell a expliqué les circonstances qui ont mené à la demande. Il n'y a aucun motif de ne pas retenir son explication.

[35] Un autre élément à examiner lors de l'évaluation du caractère raisonnable de la décision de la Commission est le fait qu'elle n'a pas tenu compte d'un facteur important qui aurait dû la mener à accueillir la modification, soit le long délai qui a été nécessaire pour traiter la demande d'enregistrement d'Automatic Princess.

[36] L'intimée a déposé sa demande d'enregistrement de marque de commerce en 2003. Pour des raisons qui ne sont pas claires, cette demande n'a été approuvée et publiée qu'en 2009. M<sup>me</sup> McDowell a déposé sa déclaration d'opposition en 2010 et l'affidavit à l'appui de son opposition plus tard au cours de la même année. Automatic Princess a déposé son affidavit en 2013. L'omission par inadvertance d'invoquer l'enregistrement des marques de commerce de M<sup>me</sup> McDowell a été découverte en 2014. À la vue du dossier dont nous sommes saisis, il semble que l'affaire n'ait pas avancé depuis.

[37] Nous sommes maintenant en 2017 et, de ce que je vois du dossier, la demande d'enregistrement d'Automatic Princess est toujours en attente. Un retard

out-of-the-ordinary measures. It may be that McDowell could succeed in her opposition without having to rely on her registrations and paragraph 12(1)(d) of the Act; but she may not. In that case, McDowell would have an incentive to continue to oppose Automatic Princess' use of its mark, perhaps by launching expungement proceedings. This would simply prolong the uncertainty over Automatic Princess' marks and their registrability. This is not in the interests of justice.

[38] Given the extraordinary delays in this case, it was incumbent on the Board to assist the parties in moving this matter forward. In my view, the Board's failure to do so is another factor that made its decision unreasonable.

[39] For these reasons, I am of the view that the Board's reasons for refusing McDowell's application for an amendment do not satisfy the criteria of transparency and intelligibility: *Dunsmuir v. New Brunswick*, 2008 SCC 9, [2008] 1 S.C.R. 190, at paragraphs 47 and 48.

## VI. CONCLUSION

[40] I would therefore set aside the Federal Court's judgment with costs here and below. I would return the matter to the Trade-marks Opposition Board with a direction that McDowell's application to amend her statement of opposition is to be allowed on such terms as are necessary to do justice between the parties.

WEBB J.A.: I agree.

NEAR J.A.: I agree.

de 14 ans nécessite des mesures extraordinaires. Il est possible que M<sup>me</sup> McDowell obtienne gain de cause lors de son opposition sans avoir à faire valoir ses enregistrements et l'alinéa 12(1)d) [de la Loi], mais il est également possible qu'elle n'obtienne pas gain de cause. Cela encouragerait M<sup>me</sup> McDowell à maintenir son opposition à l'utilisation de la marque d'Automatic Princess, peut-être en intentant un recours en radiation. Cette situation aurait uniquement pour effet de prolonger l'incertitude à l'égard des marques d'Automatic Princess et de leur caractère enregistrable. Cela n'est pas dans l'intérêt de la justice.

[38] Vu les retards extraordinaires en l'espèce, il incombe à la Commission d'aider les parties à faire avancer cette affaire. À mon avis, le défaut de la Commission de le faire constitue un autre facteur rendant sa décision déraisonnable.

[39] Pour ces motifs, je suis d'avis que les raisons données par la Commission pour justifier le rejet de la demande de modification de M<sup>me</sup> McDowell ne satisfont pas aux critères de la transparence et de l'intelligibilité prévus par l'arrêt *Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick*, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, aux paragraphes 47 et 48.

## VI. CONCLUSION

[40] Je suis par conséquent d'avis d'annuler la décision de la Cour fédérale avec dépens à notre Cour et à la Cour fédérale. Je renverrais l'affaire à la Commission des oppositions des marques de commerce en indiquant que la demande de modification de la déclaration d'opposition de M<sup>me</sup> McDowell doit être accueillie selon les modalités nécessaires pour faire preuve d'équité entre les parties.

LE JUGE WEBB, J.C.A. : Je souscris aux présents motifs.

LE JUGE NEAR, J.C.A. : Je souscris aux présents motifs.