

A-627-91

A-627-91

Thomas J. Lipton Inc. (Appellant)**Thomas J. Lipton Inc. (appelante)**

v.

c.

Ault Foods Ltd./Les Aliments Ault Ltée and the Registrar of Trade-marks (Respondents)**^a Ault Foods Ltd./Les Aliments Ault Ltée et le registraire des marques de commerce (intimés)***INDEXED AS: AULT FOODS LTD. v. CANADA (REGISTRAR OF TRADE MARKS) (C.A.)**^b RÉPERTORIÉ: ALIMENTS AULT LTÉE c. CANADA (REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE) (C.A.)*

Court of Appeal, MacGuigan, Linden and Robertson JJ.A.—Toronto, November 27; Ottawa, December 1, 1992.

Cour d'appel, juges MacGuigan, Linden et Robertson, J.C.A.—Toronto, 27 novembre; Ottawa, 1^{er} décembre 1992.

Trade marks — Registration — Opposition — Appeal from trial judgment directing Registrar to consider request to extend time to file opposition — Due to bureaucratic bungling, timely request for extension of time to oppose trade mark not reaching Opposition area before trade mark allowed as unopposed — Trade-marks Act, s. 39 requiring Registrar to allow application for registration if not opposed and time for filing statement of opposition expired — No opposition or opposition decided in favour of applicant essential precondition to allowance under s. 39 — Silverwood Industries Ltd. v. Registrar of Trade Marks, holding no statutory power to rescind Registrar's erroneous decision, overruled.

^c Marques de commerce — Enregistrement — Opposition — Appel interjeté d'un jugement de première instance enjoignant d'examiner la requête en prorogation du délai imparti pour déposer une opposition — En raison d'une maladresse bureaucratique, la requête en prorogation du délai imparti pour faire opposition à une marque de commerce, introduite à temps, n'est parvenue au service des oppositions qu'après que la marque de commerce eut été admise parce qu'elle ne faisait l'objet d'aucune opposition. — L'art. 39 de la Loi sur les marques de commerce exige du registraire qu'il admette une demande d'enregistrement si elle n'a pas été l'objet d'une opposition et que le délai prévu pour la production d'une déclaration d'opposition soit expiré — L'inexistence d'une opposition ou l'existence d'une opposition décidée en faveur du requérant est une condition préalable à l'admission prévue à l'art. 39 — La décision Silverwood Industries Ltd. c. Le registraire des marques de commerce, où il a été statué qu'aucun texte n'autorisait à annuler une décision erronée du registraire, est écartée.

This was an appeal from an order of Rouleau J. quashing the decision of the Registrar of Trade Marks and requiring him to consider the request for an extension of time to file a statement of opposition. The appellant filed an application to register "I can't believe it's not butter" as a trade mark. One day prior to the expiry of the 30-day limitation period for the filing of statements of opposition, the Toronto District Office of the Department of Consumer and Corporate Affairs received a letter from an agent of the respondent requesting a three-month extension of time for filing a statement of opposition. Due to inexcusable bureaucratic bungling, this letter was not brought to the Registrar's attention until after the application had been allowed as unopposed. The issue was the meaning of *Trade-marks Act*, subsection 39(1) which provides that when an application for registration of a trade mark has not been opposed and the time for filing a statement of opposition has expired, the Registrar shall allow it.

^d Appel est interjeté de l'ordonnance par laquelle le juge Rouleau a annulé la décision du registraire des marques de commerce, et lui a enjoint d'examiner la requête en prorogation du délai imparti pour produire une déclaration d'opposition. L'appelante a déposé une demande d'enregistrement de l'expression «I can't believe it's not butter» comme marque de commerce. La veille de l'expiration du délai de trente jours prévu pour la production des déclarations d'opposition, le bureau de district de Toronto du ministère de la Consommation et des Affaires commerciales a reçu d'un mandataire de l'intimée une lettre demandant la prorogation de trois mois du délai de production d'une déclaration d'opposition. En raison d'une maladresse bureaucratique inexcusable, cette lettre n'a été portée à l'attention du registraire qu'après que la demande eut été admise parce qu'elle ne faisait l'objet d'aucune opposition. Le point litigieux porte sur le sens du paragraphe 39(1) de la Loi sur les marques de commerce, qui prévoit que lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce n'a pas été l'objet d'une opposition et que le délai prévu pour la production d'une déclaration d'opposition est expiré, le registraire l'admet aussitôt.

Held, the appeal should be dismissed.*Arrêt*: l'appel doit être rejeté.

The use of "has not been opposed" in subsection 39(1), and the case law indicates that it is a precondition to the allowance of an application for registration that there has been no opposition, or that an opposition has been decided in favour of the applicant. In this context, there is no distinction between a completed opposition and a notice of intention to oppose coupled with a request for an extension. Extensions of time are permitted by subsection 47(1), and are expressly provided for, even on an out-of-time basis, by subsection 47(2). The opposition herein was not out-of-time, but even if it had been, the Registrar may not proceed to allowance before first dealing with outstanding applications for extension of time for opposition. The Registrar's office must be organized so as to ensure that he has actual knowledge of every opposition or request for extension before allowance. On the basis of fairness, the respondent had a right to have its application for an extension of time considered by the Registrar before his decision on allowance of the trade mark.

Silverwood Industries Ltd. v. Registrar of Trade Marks, wherein it was held that there was no power to rescind or vary the Registrar's decision because of error or other reasons, had to be overruled.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Trade-marks Act, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 38, 39, 47, 57.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

Nicholson v. Haldimand-Norfolk Regional Board of Commissioners of Police, [1979] 1 S.C.R. 311; (1978), 88 D.L.R. (3d) 671; 78 CLLC 14,181; 23 N.R. 410; *Martineau v. Matsqui Institution Disciplinary Board*, [1980] 1 S.C.R. 602; (1979), 106 D.L.R. (3d) 385; 50 C.C.C. (2d) 353; 13 C.R. (3d) 1 (Eng.); 15 C.R. (3d) 315 (Fr.); 30 N.R. 119; *Rust-Oleum Corp. v. Reg. T.M.* (1986), 8 C.I.P.R. 1; 9 C.P.R. (3d) 271; 3 F.T.R. 113 (F.C.T.D.); *Centennial Grocery Brokers Ltd. v. Registrar of Trade Marks*, [1972] F.C. 257; (1972), 5 C.P.R. (2d) 235 (T.D.); *Max Factor & Co. v. Registrar of Trade Marks* (1982), 60 C.P.R. (2d) 158 (F.C.T.D.); *Oakwood Development Ltd. v. Rural Municipality of St. François Xavier*, [1985] 2 S.C.R. 164; (1985), 20 D.L.R. (4th) 641; [1985] 6 W.W.R. 147; 36 Man. R. (2d) 215; 18 Admin. L.R. 59; 31 M.P.L.R. 1; 61 N.R. 321; 37 R.P.R. 101; *Tabi International Inc. v. Reg. of Trade Marks* (1987), 17 C.I.P.R. 265; 17 C.P.R. (3d) 572; 14 F.T.R. 158 (F.C.T.D.); *Uniroyal Ltd. v. Canada (Registrar of Trade Marks)*, [1987] 2 F.C. 124; (1986), 12 C.P.R. (3d) 376; 7 F.T.R. 149 (T.D.); *Fruit of the Loom, Inc. v. Registrar of Trade Marks et al.* (1986), 12 C.P.R. (3d) 381; 7 F.T.R. 239 (F.C.T.D.).

Il ressort de l'emploi de l'expression «n'a pas été l'objet d'une opposition» figurant au paragraphe 39(1), et de la jurisprudence, que c'est une condition préalable à l'admission d'une demande d'enregistrement que celle-ci n'ait fait l'objet d'aucune opposition ou qu'une opposition ait été décidée en faveur du requérant. Dans ce contexte, il n'existe aucune distinction entre l'opposition proprement dite et l'avis de l'intention de faire opposition accompagné d'une demande de prorogation. Les prolongations de délai sont permises par le paragraphe 47(1), et elles sont expressément prévues par le paragraphe 47(2), même après l'expiration du délai fixé ou prolongé. L'opposition en l'espèce n'a pas été faite en dehors du délai, mais, même si c'était le cas, le registraire ne peut procéder à l'admission avant de se prononcer au préalable sur les demandes pendantes de prorogation du délai imparti pour faire opposition. Le bureau du registraire doit s'organiser de manière à ce que celui-ci ait réellement connaissance de toute opposition ou demande de prorogation avant de procéder à l'admission. Sur le plan de l'équité, l'intimé était en droit de faire examiner sa demande de prorogation de délai par le registraire avant qu'il ne décide d'admettre la marque de commerce.

La décision *Silverwood Industries Ltd. c. Le registraire des marques de commerce*, où il a été statué qu'aucun texte n'autorisait à annuler ou à modifier la décision du registraire pour cause d'erreur ou autre, doit être écartée.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 38, 39, 47, 57.

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

Nicholson c. Haldimand-Norfolk Regional Board of Commissioners of Police, [1979] 1 R.C.S. 311; (1978), 88 D.L.R. (3d) 671; 78 CLLC 14,181; 23 N.R. 410; *Martineau c. Comité de discipline de l'Institution de Matsqui*, [1980] 1 R.C.S. 602; (1979), 106 D.L.R. (3d) 385; 50 C.C.C. (2d) 353; 13 C.R. (3d) 1 (angl.); 15 C.R. (3d) 315 (fr.); 30 N.R. 119; *Rust-Oleum Corp. c. Registraire des marques de commerce* (1986), 8 C.I.P.R. 1; 9 C.P.R. (3d) 271; 3 F.T.R. 113 (C.F. 1^{re} inst.); *Centennial Grocery Brokers Ltd. c. Le registraire des marques de commerce*, [1972] C.F. 257; (1972), 5 C.P.R. (2d) 235 (1^{re} inst.); *Max Factor & Co. c. Registraire des marques de commerce* (1982), 60 C.P.R. (2d) 158 (C.F. 1^{re} inst.); *Oakwood Development Ltd. c. Municipalité rurale de St. François Xavier*, [1985] 2 R.C.S. 164; (1985), 20 D.L.R. (4th) 641; [1985] 6 W.W.R. 147; 36 Man. R. (2d) 215; 18 Admin. L.R. 59; 31 M.P.L.R. 1; 61 N.R. 321; 37 R.P.R. 101; *Tabi International Inc. c. Registraire des marques de commerce* (1987), 17 C.I.P.R. 265; 17 C.P.R. (3d) 572; 14 F.T.R. 158 (C.F. 1^{re} inst.); *Uniroyal Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, [1987] 2 C.F. 124; (1986), 12 C.P.R. (3d) 376; 7 F.T.R. 149 (1^{re} inst.); *Fruit of the Loom, Inc. c. Registraire des marques de*

OVERRULED:

Silverwood Industries Ltd. v. Registrar of Trade Marks, [1981] 2 F.C. 428; (1980), 65 C.P.R. (2d) 169 (T.D.). ^a

CONSIDERED:

Fjord Pacific Marine Industries Ltd. v. Registrar of Trade Marks, [1975] F.C. 536; (1975), 20 C.P.R. (2d) 108 (T.D.). ^b

REFERRED TO:

In re Schmitz, [1972] 1 F.C. 1351; (1972), 31 D.L.R. (3d) 117 (Cit. App. Ct.); *Professional Institute of the Public Service v. Treasury Board*, [1977] 1 F.C. 304 (T.D.); *Re Germain and Malouin et al.* (1977), 80 D.L.R. (3d) 659 (F.C.T.D.); *Lodge v. Minister of Employment and Immigration*, [1979] 1 F.C. 775; (1979), 94 D.L.R. (3d) 326; 25 N.R. 437 (C.A.); *Lokeka v. Minister of Employment and Immigration et al.* (1986), 6 F.T.R. 85 (F.C.T.D.). ^d

AUTHORS CITED

Wade, H. W. R. *Administrative Law*, 6th ed., 1988.

APPEAL from order (*Ault Foods Ltd. v. Canada (Registrar of Trade Marks)*) (1991), 36 C.P.R. (3d) 499; 48 F.T.R. 1 (F.C.T.D.)) quashing Registrar of Trade Marks decision and requiring consideration of request for extension of time to file statement of opposition. Appeal dismissed. ^f

COUNSEL:

W. Ian Binnie, Q.C. and *William H. Richardson* ^g
for appellant.
Douglas N. Deeth for respondent Ault Foods Ltd./Les Aliments Ault Ltée.
No one appearing for respondent Registrar of Trade Marks. ^h

SOLICITORS:

McCarthy, Tétrault, Toronto, for appellant. ⁱ
Blake, Cassels & Graydon, Toronto, for respondent Ault Foods Ltd./Les Aliments Ault Ltée.
Deputy Attorney General of Canada for respondent Registrar of Trade Marks.

The following are the reasons for judgment rendered in English by ^j

commerce et autre (1986), 12 C.P.R. (3d) 381; 7 F.T.R. 239 (C.F. 1^{re} inst.).

DÉCISION ÉCARTÉE:

Silverwood Industries Ltd. c. Le registraire des marques de commerce, [1981] 2 C.F. 428; (1980), 65 C.P.R. (2d) 169 (1^{re} inst.).

DÉCISION EXAMINÉE:

Fjord Pacific Marine Industries Ltd. c. Le registraire des marques de commerce, [1975] C.F. 536; (1975), 20 C.P.R. (2d) 108 (1^{re} inst.).

DÉCISIONS CITÉES:

In re Schmitz, [1972] C.F. 1351; (1972), 31 D.L.R. (3d) 117 (C.A. Cit.); *L'Institut professionnel du Service public c. Le Conseil du Trésor*, [1977] 1 C.F. 304 (1^{re} inst.); *Re Germain et Malouin et autres* (1977), 80 D.L.R. (3d) 659 (C.F. 1^{re} inst.); *Lodge c. Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration*, [1979] 1 C.F. 775; (1979), 94 D.L.R. (3d) 326; 25 N.R. 437 (C.A.); *Lokeka c. Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration et autre* (1986), 6 F.T.R. 85 (C.F. 1^{re} inst.).

DOCTRINE

Wade, H. W. R. *Administrative Law*, 6th ed., 1988.

APPEL d'une ordonnance (*Aliments Ault Ltée c. Canada (Registraire des marques de commerce)*) (1991), 36 C.P.R. (3d) 499; 48 F.T.R. 1 (C.F. 1^{re} inst.)) annulant une décision du registraire des marques de commerce et enjoignant d'examiner la requête en prorogation du délai imparti pour produire une déclaration d'opposition. Appel rejeté.

AVOCATS:

W. Ian Binnie, c.r. et *William H. Richardson*
pour l'appelante.
Douglas N. Deeth pour l'intimée Ault Foods Ltd./Les Aliments Ault Ltée.
Personne n'a comparu pour l'intimé le registraire des marques de commerce.

PROCUREURS:

McCarthy, Tétrault, Toronto, pour l'appelante.
Blake, Cassels & Graydon, Toronto, pour l'intimée Ault Foods Ltd./Les Aliments Ault Ltée.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé le registraire des marques de commerce.

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

MACGUIGAN J.A.: This is an appeal from an order of Rouleau J. on June 20, 1991, reported at (1991), 36 C.P.R. (3d) 499 (F.C.T.D.), *sub nom. Ault Foods Ltd. v. Canada (Registrar of Trade Marks)*, by which the learned Trial Judge quashed by way of *certiorari* a decision of the Registrar of Trade Marks ("the Registrar") and issued a writ of *mandamus* directing the Registrar to consider the respondent's request for an extension of time in which to file a statement of opposition.¹

The relevant provisions of the *Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13 ("the Act"), are as follows:

38. (1) Within one month from the advertisement of an application for the registration of a trade-mark, any person may, on payment of the prescribed fee, file a statement of opposition with the Registrar.

39. (1) When an application for the registration of a trade-mark either has not been opposed and the time for the filing of a statement of opposition has expired or it has been opposed and the opposition has been decided finally in favour of the applicant, the Registrar thereupon shall allow it.

(2) The Registrar shall not extend the time for filing a statement of opposition with respect to any application that has been allowed.

47. (1) If, in any case, the Registrar is satisfied that the circumstances justify an extension of the time fixed by this Act or prescribed by the regulations for the doing of any act, he may, except as in this Act otherwise provided, extend the time after such notice to other persons and on such terms as he may direct.

(2) An extension applied for after the expiration of the time fixed for the doing of an act or the time extended by the Registrar under subsection (1) shall not be granted unless the prescribed fee is paid and the Registrar is satisfied that the failure to do the act or apply for the extension within that time or the extended time was not reasonably avoidable.

57. (1) The Federal Court has exclusive original jurisdiction, on the application of the Registrar or of any person interested, to order that any entry in the register be struck out or amended

¹ The Registrar advised the parties that he took no position and would not be appearing on the appeal. Accordingly, the only actual respondent was Ault Foods Ltd., and I use the term «respondent» accordingly.

LE JUGE MACGUIGAN, J.C.A.: Appel est interjeté d'une ordonnance rendue par le juge Rouleau le 20 juin 1991, publiée dans (1991), 36 C.P.R. (3d) 499 (C.F. 1^{re} inst.) sous l'intitulé *Aliments Ault Ltée c. Canada (Registraire des marques de commerce)*. Dans cette ordonnance, le juge de première instance a annulé par voie de *certiorari* une décision du registraire des marques de commerce («le registraire»), et il a décerné un bref de *mandamus* enjoignant à celui-ci d'examiner la requête de l'intimé tendant à l'obtention d'une prorogation du délai de dépôt d'une déclaration d'opposition¹.

Les dispositions applicables de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13 («la Loi») sont ainsi rédigées:

38. (1) Toute personne peut, dans le délai d'un mois à compter de l'annonce de la demande, et sur paiement du droit prescrit, produire au bureau du registraire une déclaration d'opposition.

39. (1) Lorsqu'une demande n'a pas été l'objet d'une opposition et que le délai prévu pour la production d'une déclaration d'opposition est expiré, ou lorsqu'une demande a fait l'objet d'une opposition et que celle-ci a été définitivement décidée en faveur du requérant, le registraire l'admet aussitôt.

(2) Le registraire ne peut proroger le délai accordé pour la production d'une déclaration d'opposition à l'égard d'une demande admise.

47. (1) Si, dans un cas donné, le registraire est convaincu que les circonstances justifient une prolongation du délai fixé par la présente loi ou prescrit par les règlements pour l'accomplissement d'un acte, il peut, sauf disposition contraire de la présente loi, prolonger le délai après l'avis aux autres personnes et selon les termes qu'il lui est loisible d'ordonner.

(2) Une prorogation demandée après l'expiration de pareil délai ou du délai prolongé par le registraire en vertu du paragraphe (1) ne peut être accordée que si le droit prescrit est acquitté et si le registraire est convaincu que l'omission d'accomplir l'acte ou de demander la prorogation dans ce délai ou au cours de cette prorogation n'était pas raisonnablement évitable.

57. (1) La Cour fédérale a une compétence initiale exclusive, sur demande du registraire ou de toute personne intéressée, pour ordonner qu'une inscription dans le registre soit bif-

¹ Le registraire a informé les parties qu'il ne prenait pas position et qu'il ne comparaitrait pas dans l'appel. En conséquence, la seule véritable partie intimée était Ault Foods Ltd., et j'utilise en conséquence le terme «intimé».

on the ground that at the date of the application the entry as it appears on the register does not accurately express or define the existing rights of the person appearing to be the registered owner of the mark.

I

The appellant filed an application for the trade mark "I can't believe it's not butter" on November 9, 1989, based on proposed use in association with a vegetable oil spread, and it was advertised in the *Canadian Trade Marks Journal* on August 29, 1990.

By letter addressed to the Registrar and dated September 28, 1990, and received the same day by the Toronto District Office of the Department of Consumer and Corporate Affairs (one day prior to the expiry of the 30-day limitation period for the filing of statements of opposition in section 38 of the Act), an agent of the respondent requested a three-month extension of time for the filing of a statement of opposition. The appellant raised two contentions with respect to this letter: that it indicated no clear intention to file a statement of opposition and that it was not properly served upon the Registrar.

The relevant part of the text of this letter to the Registrar is as follows (Appeal Book, at page 10):

We respectfully request an extension of time of three months (to December 29, 1990) to oppose the within application. The undersigned requires the additional time to review the file history and to seek instructions from the opponent.

Because the three-month extension of time was requested "to oppose the within application", I interpret the letter as a clear indication of an intention to oppose. I do not consider the instructions to be sought from the prospective opponent as relating to whether or not to oppose, but rather as having to do with the phrasing of the opposition. Of course, the respondent could always decide not to proceed, but it could also do so even if the letter had contained an actual statement of opposition rather than a request for an extension. The Court must be guided by the intention as expressed at the time.

fée ou modifiée, parce que, à la date de cette demande, l'inscription figurant au registre n'exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque.

a

I

Le 9 novembre 1989, l'appelante a déposé une demande d'enregistrement de la marque de commerce «*I can't believe it's not butter*», sur la base d'un emploi projeté en liaison avec une pâte à tartiner à base d'huile végétale, et cette demande a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce canadien* le 29 août 1990.

c

Par lettre adressée au registraire et datée du 28 septembre 1990, qu'a reçue le même jour le bureau de district de Toronto du ministère de la Consommation et des Affaires commerciales (la veille de l'expiration du délai de trente jours prévu par l'article 38 de la Loi pour le dépôt des déclarations d'opposition), un mandataire de l'intimée a demandé la prorogation de trois mois du délai pour le dépôt de la déclaration d'opposition. L'appelante a soulevé deux points pour ce qui est de cette lettre: celle-ci n'a révélé aucune intention claire de déposer une déclaration d'opposition et elle n'a pas dûment été signifiée au registraire.

d

La partie pertinente du texte de cette lettre adressée au registraire est ainsi rédigée (Dossier d'appel, à la page 10):

[TRADUCTION] Nous sollicitons respectueusement une prorogation de trois mois (jusqu'au 29 décembre 1990) à l'égard de l'opposition à la demande dont il s'agit. Le soussigné a besoin du délai additionnel pour examiner les faits du dossier et pour demander des instructions à l'opposant.

g

Puisque la prorogation de trois mois a été demandée «à l'égard de l'opposition à la demande dont il s'agit», j'interprète la lettre comme dénotant une claire intention de faire opposition. Je ne considère pas les instructions à obtenir de l'opposante éventuelle comme se rapportant à la question de savoir s'il y a lieu de faire opposition ou non, mais plutôt comme ayant trait à l'expression de l'opposition. Bien entendu, l'intimée pouvait toujours décider de ne pas agir, mais elle pouvait également le faire même si la lettre avait contenu une déclaration d'opposition réelle plutôt qu'une demande de prorogation de délai. La Cour doit se laisser guider par l'intention exprimée à l'époque.

i

j

As for the delivery, it was common ground that the Registrar's Office is a part of the Department of Consumer and Corporate Affairs in Ottawa, and that the Registrar has no separate Toronto location. The letter of September 28 was addressed to the Registrar and was accepted by the Department in Toronto. It was in fact received by the Trade Marks Office in Ottawa on October 3, payment of the accompanying \$50 fee was processed on October 22, and the letter was reviewed on October 23. At no time did the Registrar raise any issue as to improper delivery, and I can conclude only that the Registrar constructively received the letter, through the good offices of the government department with which he is associated, on September 28, 1990.

Despite the fact that the request for an extension of time was thus received on September 28 and reviewed on October 23, it did not come to the attention of the person within the office making the decision as to the allowance of the trade mark before the decision to that effect on October 26. Subsequently, on November 23, 1990, the respondent received a letter from the Chairman of the Trade Marks Opposition Board as follows (Appeal Book, at page 11):

Receipt is acknowledged of your letter dated September 28, 1990 requesting an extension of time within which to oppose application No. 643,903.

Unfortunately, your letter did not reach the Opposition area until after the above-referenced application had proceeded to allowance. A photocopy of the Office letter of October 26, 1990 is enclosed for your information.

In view of the decisions of the Federal Court of Canada in *Silverwood Industries Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1980), 65 C.P.R. (2d) 169 and *Uniroyal Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1986), 12 C.P.R. (3d) 376, I am unable to consider your request for an extension of time.

The \$50 fee enclosed with your letter will be refunded in due course.

The upshot is that by an inexcusable and apparently not unprecedented bureaucratic bungle the Registrar allowed a trade mark on the basis that it was unopposed without having taken account of a request for an extension of time to oppose it. In such circumstances, who should bear the loss—apart from the

Quant à la signification, il est constant que le bureau du registraire fait partie du ministère de la Consommation et des Affaires commerciales à Ottawa, et que le registraire n'a pas de locaux distincts à Toronto. La lettre du 28 septembre a été adressée au registraire et c'est le Ministère à Toronto qui l'a acceptée. Elle a en fait été reçue par le Bureau des marques de commerce à Ottawa le 3 octobre, les droits de 50 \$ qui l'accompagnaient ont été encaissés le 22 octobre, et la lettre a été examinée le 23 octobre. Le registraire n'a, à aucun moment, soulevé la question de la signification irrégulière, et je peux seulement conclure que le registraire a, par induction, reçu la lettre, par l'entremise du Ministère auquel il est affilié, le 28 septembre 1990.

Malgré le fait que la demande de prorogation de délai a ainsi été reçue le 28 septembre et examinée le 23 octobre, elle n'a pas été portée à l'attention de la personne du bureau habilitée à admettre la marque de commerce avant la décision à cet égard le 26 octobre. Par la suite, le 23 novembre 1990, l'intimée a reçu une lettre du président de la Commission des oppositions des marques de commerce (Dossier d'appel, à la page 11):

[TRADUCTION] Nous accusons réception de votre lettre en date du 28 septembre 1990 demandant une prorogation du délai imparti pour faire opposition à la demande portant le n° 643,903.

Malheureusement, votre lettre n'est parvenue au service des oppositions qu'après que la demande susmentionnée eut été admise. Veuillez trouver ci-joint, à titre d'information, photocopie de la lettre en date du 26 octobre 1990.

Compte tenu des décisions rendues par la Cour fédérale du Canada dans les affaires *Silverwood Industries Ltd. c. Registraire des marques de commerce* (1980), 65 C.P.R. (2d) 169 et *Uniroyal Ltd. c. Registraire des marques de commerce* (1986), 12 C.P.R. (3d) 376, je ne peux prendre en considération votre demande de prorogation de délai.

Les droits de 50 \$ joints à votre lettre seront remboursés en temps utile.

Il en résulte que, par une maladresse bureaucratique inexcusable et apparemment pas sans précédent, le registraire a admis une marque de commerce en tenant pour acquis qu'elle ne faisait pas l'objet d'une opposition sans avoir tenu compte d'une demande de prorogation du délai imparti pour y faire opposition.

Registrar, whose liability, if any, may fall to be decided in subsequent proceedings?

Dans ces circonstances, qui devrait subir la perte—à part le registraire, dont la responsabilité, s'il en est, sera peut-être établie dans des procédures ultérieures?

II

a

Although the November 24 letter to the respondent does not so indicate, the Trial Division precedents appear to be in disagreement as to the appropriate result.

II

b

Bien que la lettre du 23 novembre adressée à l'intimée ne l'indique pas, les précédents de la Section de première instance semblent en désaccord quant au résultat approprié.

In *Silverwood Industries Ltd. v. Registrar of Trade Marks*, [1981] 2 F.C. 428 (T.D.), where a prospective registrant had brought an application for a *mandamus* against the Registrar, the Trial Judge said (at pages 428-429):

c

Dans l'affaire *Silverwood Industries Ltd. c. Le registraire des marques de commerce*, [1981] 2 C.F. 428 (1^{re} inst.), où un titulaire éventuel de l'enregistrement avait présenté une demande de *mandamus* contre le registraire des marques de commerce, le juge de première instance s'est prononcé en ces termes (aux pages 428 et 429):

I cannot accept the submission that a request for an extension of time must be taken to be the commencement of opposition proceedings. A request of that kind may be granted or refused.

d

Je ne saurais convenir que le dépôt d'une requête en prorogation de délai équivaut à l'ouverture de la procédure d'opposition. Une telle requête peut être accueillie ou rejetée.

Here the request was not acted upon until far too late. At that time subsection 38(2) [now subsection 39(2)], unfortunately, came into play. There is no power, as in some statutes such as the *Unemployment Insurance Act, 1971* [S.C. 1970-71-72, c. 48], to rescind or vary because of error or other reasons, a decision previously made by the Registrar of Trade Marks.

e

En l'espèce, la requête ne fut instruite que trop tard, au moment où, malheureusement, le paragraphe 38(2) [devenu le paragraphe 39(2)] est déjà entré en jeu. Aucun texte n'autorise à annuler ou à modifier, pour cause d'erreur ou autre, une décision antérieurement rendue par le registraire des marques de commerce, comme cela est possible sous le régime de certaines lois comme la *Loi de 1971 sur l'assurance-chômage* [S.C. 1970-71-72, ch. 48].

I hold the decision to allow the application was not a nullity. It stands. The Registrar cannot now purport to permit opposition proceedings by any one of the letters of August 21, 1980, extending the time. He at this stage has no jurisdiction to do so. There will be an order in the nature of prohibition forbidding him to do so.

f

Je conclus que la décision d'admettre la demande n'est pas nulle. Elle demeure valide. Le registraire ne peut, à présent, prétendre autoriser la procédure d'opposition par l'une quelconque des lettres du 21 août 1980 portant prorogation de délai. En cet état de la cause, il n'a plus compétence pour le faire. Une ordonnance de prohibition sera rendue pour le lui interdire.

This is also, in my view, a proper case for relief in the nature of *mandamus*. The Registrar has received the declaration of use requested. Provided that declaration meets the Registrar's requirements, he is required by way of *mandamus* to register the applicant's trade mark, and to issue the appropriate certificate of registration.

g

À mon avis, la présente espèce justifie aussi un recours par voie de *mandamus*. Le registraire a reçu la déclaration d'emploi requise. À condition que cette déclaration satisfasse à ses conditions, il est requis, par voie de *mandamus*, d'enregistrer la marque de commerce de la requérante et de décerner le certificat d'enregistrement en conséquence.

In *Uniroyal Ltd. v. Canada (Registrar of Trade Marks)*, [1987] 2 F.C. 124 (T.D.), a case on all fours with the present case, Rouleau J., on the other hand, distinguished *Silverwood* on the ground that no letter seeking an extension of time had been filed within the prescribed one-month period. He therefore felt free to allow prerogative relief (at pages 129-130):

h

i

j

Dans l'affaire *Uniroyal Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, [1987] 2 C.F. 124 (1^{re} inst.), qui correspond à l'espèce, le juge Rouleau a, par contre, fait une distinction avec l'affaire *Silverwood* parce qu'aucune lettre demandant une prorogation de délai n'avait été déposée dans le délai prescrit d'un mois. Il lui était donc loisible d'accorder un recours de prérogative (aux pages 129 et 130):

I am satisfied that the Registrar's decision in these circumstances was purely administrative and he had a duty to act fairly in exercising his powers.

The administrative decision-maker must consider and take into account all relevant factors. Though I am satisfied that the Registrar has no jurisdiction under the *Trade Marks Act* to suspend the application for the allowance of the trade mark, this Court has that discretionary power.

In situations where discretionary powers are exercised without having regard to all relevant facts or where there may be an error on the fact of the record, or there exists a procedural irregularity which eventually had an influence on the final determination made by the decision-maker, the exercise of that discretion should be subject to review by the Court in its supervisory capacity. If the disregard for the facts or the overlooking of some procedure was a relative factor in determining the outcome, the Court, should exercise its discretion and set aside the decision or order.

Rouleau J. followed his own decision in *Uniroyal in Fruit of the Loom, Inc. v. Registrar of Trade Marks et al.* (1986), 12 C.P.R. (3d) 381 (F.C.T.D.) and in the case at bar. However, his original distinction of *Silverwood* proved to be untenable and he revised it in the present case as follows (at pages 503-504):

Upon rereading the *Silverwood* decision, I note that there is an allusion, albeit cursory, to the letter of request being filed prior to allowance, contrary to my remarks in *Uniroyal*. Nevertheless, I am not satisfied that this would change the conclusion in *Uniroyal*. The Court in *Silverwood* was faced with an application to enforce a statutorily imposed duty under s. 38(2) (now 39(2)) of the Act; it was not concerned with an application by the party filing the opposition to overturn the decision. Collier J. may have hinted at this when he said [at pp. 170-71]:

I see no reason for me to, in effect, say anything about, or to preserve in any way, the right of any other persons. It seems to me the legal consequences will flow from my order. Parties such as McDonald's will have to seek their own advice.

In my opinion, nothing prevents the aggrieved party from seeking to have the decision of the Registrar overturned as having been taken in the absence of relevant factors, *i.e.* a duly filed letter of intent to oppose. I conclude that the decision in *Uniroyal* was therefore correct and is determinative of the present application.

Uniroyal was also followed by Cullen J. in *Tabi International Inc. v. Reg. of Trade Marks* (1987), 17 C.I.P.R. 265 (F.C.T.D.), where the request for an extension of time for opposition was made retroac-

Je suis convaincu que la décision du registraire dans ces circonstances était purement administrative et qu'il avait le devoir d'agir équitablement dans l'exercice de ses pouvoirs.

L'instance décisionnelle administrative doit examiner tous les facteurs pertinents et en tenir compte. Bien que je sois convaincu que le registraire n'a pas le pouvoir aux termes de la *Loi sur les marques de commerce* de suspendre la demande visant à obtenir la marque de commerce, cette Cour possède ce pouvoir discrétionnaire.

Dans les situations où les pouvoirs discrétionnaires sont exercés sans tenir compte de tous les facteurs pertinents ou lorsqu'il peut y avoir une erreur qui ressort au vu du dossier ou lorsqu'il existe une irrégularité dans la procédure qui éventuellement a une influence sur la décision finale de l'instance décisionnelle, l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire devrait faire l'objet d'un examen par cette Cour en vertu de son pouvoir de surveillance. Si l'omission de tenir compte des faits ou l'oubli de quelque procédure constituait un facteur relatif dans la décision, la Cour doit exercer son pouvoir discrétionnaire et annuler la décision ou ordonnance.

Le juge Rouleau a suivi sa propre décision *Uniroyal* dans l'affaire *Fruit of the Loom, Inc. c. Registraire des marques de commerce et autre* (1986), 12 C.P.R. (3d) 381 (C.F. 1^{re} inst.) et en l'espèce. Toutefois, la distinction initiale qu'il a faite avec l'affaire *Silverwood* s'est révélée insoutenable et il l'a révisée en l'espèce (aux pages 503 et 504):

Ayant relu la décision *Silverwood*, je note que mention y était faite, quoique superficiellement, du fait que la demande de prorogation était déposée avant l'admission, contrairement à ma conclusion dans *Uniroyal*. Je ne suis pourtant pas convaincu que ce fait changerait la conclusion dans cette dernière décision. Dans *Silverwood*, la Cour était saisie d'un recours en exécution de l'obligation légale découlant du paragraphe 38(2) (devenu depuis le paragraphe 39(2)) de la Loi; elle n'était pas saisie d'une requête de l'opposant en annulation de la décision. Le juge Collier a bien pu y faire allusion par cette observation [aux pages 170 et 171]:

Je ne vois aucune raison de dire quoi que ce soit sur les droits de toute autre personne, ou de les protéger de quelque manière que ce soit. Les conséquences de droit découleront de mon ordonnance. Les parties telles que McDonald's consulteront leurs propres conseillers.

À mon avis, rien n'empêche le plaignant d'agir en annulation de la décision du registraire par ce motif qu'elle a été prise sans connaissance de facteurs pertinents, savoir en l'espèce une lettre déposée en bonne et due forme pour exprimer la volonté d'opposition. Je conclus donc que la décision rendue dans *Uniroyal* était correcte et s'applique en l'espèce.

La décision *Uniroyal* a également été suivie par le juge Cullen dans l'affaire *Tabi International Inc. c. Registraire des marques de commerce* (1987), 17 C.I.P.R. 265 (C.F. 1^{re} inst.), où la requête en proroga-

tively, but before the Registrar had acted on the allowance.

It is, of course, important to note that the *mandamus* granted by the learned Trial Judge did not order the Registrar to grant the extension of time, but only to consider it.

III

The issues, as defined by the appellant, relate to the scope of judicial review and to the correct interpretation of the statute.

In its judicial review contention, the appellant relied upon the following *caveat* from H. W. R. Wade, *Administrative Law*, 6th ed., 1988, at page 38:

Nevertheless the limits to the court's function in judicial review proceedings must be remembered. The courts review the legality of action; they do not exercise a roving commission to scrutinise and then quash any action or decision of which they disapprove, or which they may feel does injustice to the complainant. Hence the distinction between the role of a court reviewing legality and that of an appellate court hearing an appeal on its merits is most evident.

It seems clear to me that there can be no contest as to the accuracy of this statement. In particular, it is evident that courts may not use the prerogative writs to amend legislation. But once it is accepted that the courts may review even administrative decisions on the basis of fairness (*Nicholson v. Haldimand-Norfolk Regional Board of Commissioners of Police*, [1979] 1 S.C.R. 311; *Martineau v. Matsqui Institution Disciplinary Board*, [1980] 1 S.C.R. 602), which is enough for the present case where the respondent's challenge was on the basis of fairness,² the real question in the case at bar becomes one of statutory interpretation. I find the issue of the scope of judicial

² It is therefore unnecessary in the present case to decide if the Registrar's failure to consider the request for an extension of time is a purely administrative or a quasi-judicial decision since the result is the same in either case. It should be noted that in *Fjord Pacific Marine Industries Ltd. v. Registrar of Trade Marks*, [1975] F.C. 536 (T.D.) at pp. 539-540, Mahoney J. (as he then was) appears to have held that the granting of an extension of time by the Registrar is amenable to judicial review as a quasi-judicial decision.

tion de délai a été introduite rétroactivement, mais avant que le registraire n'ait procédé à l'admission de la demande.

Bien entendu, il importe de noter que le bref de *mandamus* décerné par le juge de première instance n'a pas enjoint au registraire d'accorder la prorogation de délai demandée, mais qu'il lui a seulement ordonné de prendre en considération cette demande.

III

Les points litigieux, tels qu'ils ont été définis par l'appelante, portent sur la portée du contrôle judiciaire et sur la bonne interprétation de la Loi.

Dans sa prétention relative au contrôle judiciaire, l'appelante s'est appuyée sur l'avertissement fait par H. W. R. Wade dans son ouvrage *Administrative Law*, 6^e éd., 1988, à la page 38:

[TRADUCTION] Néanmoins, il faut se rappeler les limites du rôle du tribunal dans les actions en contrôle judiciaire. Les tribunaux examinent la légalité des actes; ils n'ont pas la liberté de scruter et puis d'infirmer toute action ou décision qu'ils désapprouvent ou qui, selon eux, fait du tort au plaignant. Donc, la distinction entre le rôle d'un tribunal examinant la légalité et celui d'une cour d'appel connaissant du bien-fondé d'un appel est des plus évidentes.

Il me semble clair qu'on ne saurait contester l'exactitude de cet énoncé. En particulier, il est évident que les tribunaux ne peuvent recourir aux brevets de prérogative pour modifier la loi. Mais une fois qu'il est reconnu que les tribunaux peuvent examiner même les décisions administratives pour s'interroger sur leur équité (*Nicholson c. Haldimand-Norfolk Regional Board of Commissioners of Police*, [1979] 1 R.C.S. 311; *Martineau c. Comité de discipline de l'Institution de Mastqui*, [1980] 1 R.C.S. 602), ce qui suffit en l'espèce où la contestation de l'intimée reposait sur l'équité², la véritable question qui se pose en l'espèce se ramène à la question de l'interprétation des

² En l'espèce, il est donc inutile de décider si l'omission par le registraire d'examiner la demande de prorogation de délai est une décision purement administrative ou quasi judiciaire, puisque le résultat est le même dans l'un et l'autre cas. On devrait noter que dans l'affaire *Fjord Pacific Marine Industries Ltd. c. Le registraire des marques de commerce*, [1975] C.F. 536 (1^{re} inst.), aux p. 539 et 540, le juge Mahoney (tel était alors son titre) semble avoir décidé que l'octroi par le registraire d'une prorogation de délai est susceptible de contrôle judiciaire en tant que décision quasi judiciaire.

review something of a red herring in the present context, since that scope, as I see it, depends upon the meaning of the statute.

In my view, a good starting point is to be found in the *dictum* of Teitelbaum J. in *Rust-Oleum Corp. v. Reg. T.M.* (1986), 8 C.I.P.R. 1 (F.C.T.D.) at page 5, that the Act is to be read as a whole rather than as a series of discrete parts:

No section of the Trade Marks Act is to be interpreted on its own. In order to find the true meaning of any words of a particular section of the Act, it is imperative that all sections of the Act relating, directly or indirectly, to the section to be interpreted must be considered.

Heald J. (as he then was) in *Centennial Grocery Brokers Ltd. v. Registrar of Trade Marks*, [1972] F.C. 257 (T.D.), had to deal with whether an applicant for registration could require the Registrar to register his mark without considering an opposition when the notice of application had been filed out-of-time. Heald J. wrote (at pages 259-260):

Applicant here is in effect arguing that the combined effect of section 38(1) and (2) [now 39(1) and (2)] is that the Registrar must allow an application immediately after the time for opposition has expired unless within that time an opposition has been filed or a request for extension has been received.

With deference, I cannot give effect to this argument . . . In the case at bar, the application was made outside the 30 day period and such an application is surely contemplated under the provisions of section 46(2) [now 47(2)]. Fournier J. would seem to agree with this view where he says at page 313:

. . . After the expiration of the time fixed and up to the date on which a registration is allowed, the Registrar, in his discretion, may grant an extension of time, if he is satisfied that the circumstances justify such an extension.

Dr. Fox has dealt with this question in his Second Edition, Volume I, at page 367 as follows:

The meaning of the word "thereupon" contained in section 38(1) and section 39(1) does not necessarily require registration to be effected by the Registrar immediately.

lois. Je constate que la question de la portée du contrôle judiciaire constitue en quelque sorte une diversion dans le présent contexte, puisque cette portée, selon mon interprétation, dépend du sens de la loi.

a À mon avis, il convient au départ d'examiner l'opinion incidente exprimée par le juge Teitelbaum dans l'affaire *Rust-Oleum Corp. c. Registrare des marques de commerce* (1986), 8 C.I.P.R. 1 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 5; selon cette opinion, la Loi doit être interprétée comme un tout et non comme une série de parties distinctes:

c Aucune disposition de la Loi sur les marques de commerce ne doit être interprétée isolément. Pour trouver la signification exacte des termes d'un article donné de la loi, il est impératif d'examiner toutes les dispositions de la loi ayant un rapport direct ou indirect avec la disposition interprétée.

d Dans l'affaire *Centennial Grocery Brokers Ltd. c. Le registrare des marques de commerce*, [1972] C.F. 257 (1^{re} inst.), le juge Heald (tel était alors son titre) devait se prononcer sur la question de savoir si un demandeur d'enregistrement pouvait exiger du registraire qu'il enregistrait sa marque sans tenir compte d'une opposition lorsque l'avis de la demande n'avait pas été déposé dans le délai imparti. Il s'est exprimé en ces termes (aux pages 259 et 260):

f La requérante en l'espèce soutient en effet que la combinaison des paragraphes (1) et (2) de l'article 38 [maintenant les paragraphes (1) et (2) de l'article 39] a pour effet d'enjoindre au registraire d'admettre aussitôt une demande après l'expiration du délai d'opposition, à moins qu'une opposition ou une requête demandant la prorogation du délai n'ait été produite pendant ce même délai.

h Je ne peux, en toute déférence, dire que cet argument est juste . . . Dans l'affaire qui nous est soumise, la demande a été présentée après l'expiration du délai de 30 jours et, à ce titre, elle relève certainement des dispositions de l'article 46(2) [devenu le paragraphe 47(2)]. Le juge Fournier semble admettre ce point de vue lorsqu'il déclare à la page 313:

[TRADUCTION] . . . Après l'expiration du délai fixé et jusqu'à la date d'admission d'un enregistrement, le registraire peut, à sa discrétion, accorder une prorogation du délai s'il est convaincu que les circonstances la justifient.

Le Dr Fox a étudié cette question dans la seconde édition de son volume I, à la page 367:

[TRADUCTION] La signification du terme «aussitôt» contenu aux articles 38(1) et 39(1) n'implique pas nécessairement que le registraire doive procéder immédiatement à l'enregistrement.

This view was followed by Jerome A.C.J. in *Max Factor & Co. v. Registrar of Trade Marks* (1982), 60 C.P.R. (2d) 158 (F.C.T.D.) at pages 160-161:

[T]he applicant's main premise on this application [was] that by virtue of s. 38(1) [now s. 39(1)], the Registrar, was at the moment of his refusal of the requested extension of time, under a statutory duty to "thereupon" allow the application.

In the circumstances of this case, I cannot conceive that this application could ever be considered by the Registrar to be unopposed, which obviously is one of the essential elements of s. 38(1) [now s. 39(1)].

In the light both of the statutory wording ("has not been opposed") and of the authorities, I interpret subsection 39(1) to mean that it is an essential precondition of the Registrar's allowing an application for registration that there has been no opposition (or, of course, alternatively, that an opposition has been decided in favour of the applicant).

I can make no distinction in this context between a completed opposition and a notice of intention to oppose coupled with a request for an extension. Extensions of time are not only provided for by subsection 47(1), but are expressly provided for even on an out-of-time basis by subsection 47(2). On my view of the facts there is nothing out-of-time in the opposition in the present case. Even if there were, *Centennial Grocery* and *Tabi* establish that the Registrar may not proceed to allowance before first dealing with outstanding applications for extension of time for opposition. Obviously, the Registrar's office must be organized in such a way as to ensure that he has actual knowledge of every opposition or request for extension before allowance, but in this age of computerization that should be seen as an easily performed duty rather than as an onerous one. Even a more primitive system properly carried out could hardly fail to alert the Registrar in time.

Le juge en chef adjoint Jerome a fait sien ce point de vue dans l'affaire *Max Factor & Co. c. Registrataire des marques de commerce* (1982), 60 C.P.R. (2d) 158 (C.F. 1^{re} inst.), aux pages 160 et 161:

^a [L]a prémisses principale de la requérante au sujet de cette demande [était] qu'en vertu du paragraphe 38(1) [devenu le paragraphe 39(1)], le registraire, au moment où il refusait la demande de prorogation de délai, avait l'obligation légale de l'admettre «aussitôt».

^b
^c Dans les circonstances de la présente affaire, je ne peux pas concevoir que le registraire ait jamais pu considérer que cette demande ne faisait pas l'objet d'une opposition, ce qui, à l'évidence, est l'un des éléments essentiels du paragraphe 38(1) [devenu le paragraphe 39(1)].

^d À la lumière de la formulation de la Loi («n'a pas été l'objet d'une opposition») et de la jurisprudence, j'interprète le paragraphe 39(1) comme signifiant que c'est une condition préalable à l'admission par le registraire d'une demande d'enregistrement que celle-ci n'ait fait l'objet d'aucune opposition (ou, bien entendu, subsidiairement, qu'une opposition ait été décidée en faveur du requérant).

^e
^f Je ne peux faire dans ce contexte aucune distinction entre l'opposition proprement dite et l'avis de l'intention de faire opposition accompagné d'une demande de prorogation. Non seulement les prolongations de délai sont prévues par le paragraphe 47(1), mais elles sont expressément prévues, même après l'expiration du délai fixé ou prolongé, par le paragraphe 47(2). Selon ma vue des faits, rien n'est en dehors du délai dans l'opposition faite en l'espèce. Même si c'était le cas, les décisions *Centennial Grocery* et *Tabi* établissent que le registraire ne peut procéder à l'admission avant de se prononcer au préalable sur les demandes pendantes de prorogation du délai imparti pour faire opposition. Évidemment, le bureau du registraire doit s'organiser de manière à ce que celui-ci ait réellement connaissance de toute opposition ou demande de prorogation avant de procéder à l'admission, mais, à cette époque d'automatisation, cette fonction devrait être considérée comme étant facile à exécuter plutôt que pénible. Même un système plus primitif appliqué de façon appropriée pourrait difficilement omettre d'alerter le registraire à temps.

In sum, on the basis of fairness, as found by the Trial Judge, the respondent had a right to have its application for an extension of time considered by the Registrar before his decision on allowance of the trade mark. As Wilson J. put it for the Supreme Court in *Oakwood Development Ltd. v. Rural Municipality of St. François Xavier*, [1985] 2 S.C.R. 164, at page 175, a statutory decision maker must “be seen to have turned its mind to all the factors relevant to the proper fulfilment of its statutory decision-making function.” The potential unfairness which the appellant claimed would be the result of a decision against it, even if true, could not be placed on the same footing as the unfairness in procedure the Registrar committed against the respondent.

The appellant argued as well that the scheme of the Act as enacted by Parliament provided for relief in such situations through expungement proceedings under section 57.³ However, such proceedings must be brought in the Federal Court, with all the consequences that that entails, rather than in a summary way before the Registrar. This does not appear to me to be a statutory alternative.

In the result, *Silverwood* must be overruled, and the appeal dismissed with costs.

LINDEN J.A.: I agree.

ROBERTSON J.A.: I agree

En somme, sur le plan de l'équité, comme l'a constaté le juge de première instance, l'intimée était en droit de faire examiner sa demande de prorogation de délai par le registraire avant qu'il ne décide d'admettre la marque de commerce. Comme le juge Wilson l'a dit au nom de la Cour suprême dans l'arrêt *Oakwood Development Ltd. c. Municipalité rurale de St. François Xavier*, [1985] 2 R.C.S. 164, à la page 175, il faut que le preneur de décision prévu par la loi «ait pris en considération tous les facteurs dont [il] doit tenir compte pour bien remplir la fonction de prise de décisions qu'[il] a aux termes de la loi». L'injustice éventuelle qui, selon l'appelante, découlerait d'une décision rendue contre elle, même si elle est véritable, ne saurait être traitée de la même façon que l'injustice sur le plan de la procédure que le registraire a commise à l'égard de l'intimée.

L'appelante soutient également que l'économie de la Loi, telle qu'elle a été promulguée par le Parlement, prévoit une réparation dans ces cas au moyen des procédures de radiation sous le régime de l'article 57³. Toutefois, on doit saisir la Cour fédérale de ces procédures, avec toutes les conséquences que cela entraîne, plutôt que d'en saisir le registraire par voie sommaire. À mon avis, il ne s'agit pas là d'une solution de rechange prévue par la Loi.

En conséquence, la décision *Silverwood* doit être écartée, et l'appel rejeté avec dépens.

LE JUGE LINDEN, J.C.A.: Je souscris à ces motifs.

LE JUGE ROBERTSON, J.C.A.: Je souscris à ces motifs.

³ I have found the cases cited by the appellant too remote to be of any assistance in interpreting the Act: *In re Schmitz*, [1972] F.C. 1351 (Cit. App. Ct.); *Professional Institute of the Public Service v. Treasury Board*, [1977] 1 F.C. 304 (T.D.); *Re Germain and Malouin et al.* (1977), 80 D.L.R. (3d) 659 (F.C.T.D.); *Lodge v. Minister of Employment and Immigration*, [1979] 1 F.C. 775 (C.A.); *Lokeka v. Minister of Employment and Immigration et al.* (1986), 6 F.T.R. 85 (F.C.T.D.).

³ J'ai trouvé la jurisprudence citée par l'appelante trop éloignée pour aider à interpréter la Loi: *In re Schmitz*, [1972] C.F. 1351 (C.A. Cit.); *L'institut professionnel du Service public c. Le Conseil du Trésor*, [1977] 1 C.F. 304 (1^{re} inst.); *Re Germain et Malouin et autres* (1977), 80 D.L.R. (3d) 659 (C.F. 1^{re} inst.); *Lodge c. Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration*, [1979] 1 C.F. 775 (C.A.) ; *Lokeka c. Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration et autre* (1986), 6 F.T.R. 85 (C.F. 1^{re} inst.).