

T-515-80

T-515-80

Crush International Limited (Appellant)

v.

Canada Dry Limited (Respondent)

Trial Division, Cattanach J.—Ottawa, March 4 and 18, 1980.

Practice — Extension of time — Trade marks — Notice of appeal filed on time but service of notice on respondent not on time — Appellant applies to extend the time within which to serve a copy of the notice of appeal, and respondent applies to quash the notice of appeal for failure to comply with the provisions of the Act — Whether the provisions of subs. 56(3) of the Trade Marks Act are obligatory or directory, and whether the appellant is limited to the remedy specifically requested — Application for leave to extend time to perfect appeal allowed, and motion to quash notice of appeal refused — Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, s. 56(1),(2),(3) — Federal Court Rule 3(1)(c).

Appellant seeks leave to extend the time within which to serve a notice of appeal from a decision of the Registrar of Trade Marks. Respondent applies to quash notice of appeal on the ground that the appellant failed to send a copy of the notice of appeal to the respondent within the time required by subsection 56(3) of the *Trade Marks Act*. The notice of appeal was filed with the Registrar and the Court within the prescribed time. The issues are whether the provisions of subsection 56(3) are obligatory or directory and whether the appellant is limited to the remedy specifically requested.

Held, appellant's application for leave to perfect its appeal is allowed, but without costs, and respondent's motion is refused, but respondent is entitled to costs. The provisions of section 56 of the *Trade Marks Act* are, on their face obligatory and cannot, without very strong reasons, be held to be only directory. No such strong reasons exist. Being obligatory it follows that failure to strictly follow the provisions results in nullification. It is by subsection 56(1) that the time limit of two months is prescribed, which time limitation may be extended either before its expiry or after. There is no specific provision in section 56 whereby the time specified in subsection 56(3) *per se* can be extended which is what is requested in the appellant's notice of motion. The premise that the appellant is restricted to its request for an order extending the time to serve a copy of the notice of appeal on the respondent under subsection 56(3) is not accepted. What the appellant seeks is an order extending the time within which to perfect its appeal, and to perfect the appeal incidentally requires an extension of the time applicable in subsection 56(3). That end can be accomplished by an extension of the time to appeal under subsection 56(1). The only manner in which the time applicable under subsection 56(3) may be extended is by an extension of the time to appeal under subsection 56(1).

APPLICATION.

Crush International Limited (Appelante)

c.

a

Canada Dry Limited (Intimée)

Division de première instance, le juge Cattanach—Ottawa, 4 et 18 mars 1980.

b

Pratique — Prorogation de délai — Marques de commerce — Avis d'appel produit dans les délais mais signifié à l'intimée après les délais — Requête de l'appelante pour faire proroger le délai de signification d'une copie de l'avis d'appel et requête de l'intimée en annulation de l'avis d'appel pour inobservation des dispositions de la Loi — Il y a lieu d'examiner si les dispositions du par. 56(3) de la Loi sur les marques de commerce sont impératives ou indicatives et si l'appelante est limitée au recours qu'elle a choisi — La requête tendant à faire proroger le délai pour compléter l'appel est accueillie et la requête en annulation de l'avis d'appel est rejetée — Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, c. T-10, art. 56(1),(2),(3) — Règle 3(1)(c) de la Cour fédérale.

c

d

L'appelante demande une prorogation de délai pour la signification d'un avis d'appel d'une décision rendue par le registraire des marques de commerce. L'intimée demande l'annulation de l'avis d'appel pour le motif que l'appelante a omis d'expédier à l'intimée une copie de l'avis d'appel dans le délai prescrit par le paragraphe 56(3) de la *Loi sur les marques de commerce*. L'avis d'appel a été déposé au bureau du registraire et au greffe de la Cour dans le délai imparti. Il s'agit de déterminer si les dispositions du paragraphe 56(3) sont impératives ou indicatives et si l'appelante est limitée au recours choisi par elle.

e

f

Arrêt: la requête de l'appelante pour autorisation de compléter son appel est accueillie, mais sans dépens et la requête de l'intimée est rejetée, mais l'intimée aura droit à ses dépens. Les dispositions de l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce* se présentent comme impératives et ne peuvent, sans raisons majeures, être considérées comme simplement indicatives. Il n'existe pas de telles raisons. Dès lors, le défaut d'observer exactement ces dispositions emporte nullité. C'est le paragraphe 56(1) qui prescrit le délai de deux mois, délai pouvant être prolongé soit avant soit après son expiration. Il n'y a pas de disposition dans l'article 56 qui permette de prolonger le délai prescrit au paragraphe 56(3) comme le demande l'avis de requête de l'appelante. La prémisses voulant que l'appelante se soit limitée à demander une ordonnance prorogeant le délai de signification d'une copie de l'avis d'appel à l'intimée en vertu du paragraphe 56(3) est écartée. Ce que l'appelante recherche c'est une ordonnance prorogeant le délai qui lui permettrait de compléter son appel, et pour compléter l'appel il faut incidemment une prolongation du délai qui s'applique en vertu du paragraphe 56(3). Cette fin peut être atteinte au moyen d'une prolongation du délai d'appel prévu au paragraphe 56(1). La seule façon dont le délai applicable en vertu du paragraphe 56(3) peut être prolongé, c'est par une prolongation du délai d'appel prévu au paragraphe 56(1).

i

j

DEMANDE.

COUNSEL:

J. Guy Potvin for appellant.
Duncan Finlayson, Q.C. for respondent.

SOLICITORS:

Scott & Ayles, Ottawa, for appellant.
Kingsmill, Jennings, Toronto, for respondent.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

CATTANACH J.: The appellant, by notice of motion dated February 14, 1980 made returnable in Ottawa, Ontario on February 21, 1980, seeks leave to extend the time within which to serve a notice of appeal from a decision of the Registrar of Trade Marks given on December 4, 1979 and dispatched on that date upon the respondent.

By notice of motion also dated February 14, 1980, returnable in Toronto, Ontario on February 25, 1980, the respondent applied to quash the notice of appeal dated February 4, 1980 and filed in the Registry Office and with the Registrar on that same date on the ground that the appellant had failed to comply with the requirements of subsection 56(3) of the *Trade Marks Act*, R.S.C. 1970, c. T-10.

It was agreed between counsel that both motions should be heard in Ottawa aforesaid on March 4, 1980. Due to the fact that difficulties were encountered by counsel in hearing the applications simultaneously dated but returnable in different cities on different dates the times outlined in the appellant's notice of motion required amendment which was also agreed upon between counsel.

It was further agreed between counsel that if the motion by the respondent were denied and leave was granted as requested in the appellant's application then the order should recite that:

- (1) leave be granted to file an amended notice of appeal forthwith;
- (2) the term within which to serve the respondent with an amended notice of appeal should be extended to five days from the date of such order;
- (3) leave be granted the appellant to file and serve additional affidavit evidence within 30 days of the date of the order;

AVOCATS:

J. Guy Potvin pour l'appelante.
Duncan Finlayson, c.r. pour l'intimée.

^a PROCUREURS:

Scott & Ayles, Ottawa, pour l'appelante.
Kingsmill, Jennings, Toronto, pour l'intimée.

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

LE JUGE CATTANACH: Par avis de requête daté du 14 février 1980, et indiquant que la requête serait présentée à Ottawa, en Ontario, le 21 février 1980, l'appelante a demandé une prolongation du délai imparti pour signifier un avis d'appel d'une décision rendue par le registraire des marques de commerce le 4 décembre 1979 et expédiée à l'intimée à cette date.

Par avis de requête aussi daté du 14 février 1980, et indiquant que la requête serait présentée à Toronto, en Ontario, le 25 février 1980, l'intimée a demandé l'annulation de l'avis d'appel du 4 février 1980, déposé au greffe et au bureau du registraire le même jour, pour le motif que l'appelante ne s'était pas conformée aux exigences du paragraphe 56(3) de la *Loi sur les marques de commerce*, S.R.C. 1970, c. T-10.

Les avocats des parties ont consenti à ce que les deux requêtes soient entendues à Ottawa, le 4 mars 1980. A cause des difficultés que les avocats éprouvaient à débattre des requêtes portant la même date, mais inscrites pour audition dans deux villes différentes à des dates différentes, les dates mentionnées à l'avis de requête de l'appelante nécessitaient des changements auxquels les avocats des parties donnèrent leur accord.

Les avocats sont également convenus que si la requête de l'intimée était rejetée et l'autorisation demandée par la requête de l'appelante accordée, l'ordonnance devrait mentionner:

- (1) Que l'autorisation est accordée de produire immédiatement un avis d'appel modifié;
- (2) Que le délai accordé pour signifier l'avis d'appel modifié est porté à cinq jours de la date de cette ordonnance;
- (3) Que l'autorisation est accordée à l'appelante de produire et signifier d'autres preuves par affidavits dans les trente jours de la date de l'ordonnance;

(4) the respondent shall have 30 days from the serving of the amended notice of appeal upon it to file its reply, and

(5) the respondent shall have a further 30 days from the filing of its reply to file and serve further affidavit evidence.

Subsections 56(1), (2) and (3) read:

56. (1) An appeal lies to the Federal Court of Canada from any decision of the Registrar under this Act within two months from the date upon which notice of the decision was dispatched by the Registrar or within such further time as the Court may allow, either before or after the expiry of the two months.

(2) The appeal shall be made by way of notice of appeal filed with the Registrar and in the Federal Court of Canada.

(3) The appellant shall, within the time limited or allowed by subsection (1), send a copy of the notice by registered mail to the registered owner of any trade mark that has been referred to by the Registrar in the decision complained of and to every other person who was entitled to notice of such decision.

By virtue of subsection (1) the time within which to file the notice of appeal is two months from December 4, 1979, that is February 4, 1980 or such further time as the Court may allow either before or after the expiry of the two months.

By virtue of subsection (2) the appeal shall be by way of notice of appeal filed with the Federal Court.

The notice of appeal was filed on February 4, 1980 which was within the two-month period.

By virtue of subsection (3) the appellant shall "within the time limited or allowed by subsection (1), send a copy of the notice by registered mail", in this instance to the respondent.

The notice of appeal was filed with the Federal Court and the Registrar of Trade Marks on February 4, 1980 which was within the two-month period and accordingly the two-month period prescribed in subsection (1) was not extended. There was no need to do so at that time.

However a copy of the notice of appeal was not sent to the respondent, as is required by subsection (3), on February 4, 1980 but, by some oversight by the clerical staff in the mailing room of the appellant's solicitors, the notice of appeal was sent to the respondent on February 5, 1980 which was beyond the prescribed time.

(4) Que l'intimée a trente jours à compter de la signification de l'avis d'appel modifié pour produire sa réponse;

(5) Et que l'intimée a un délai additionnel de trente jours après la production de sa réponse pour produire et signifier d'autres preuves par affidavits.

Les paragraphes (1), (2) et (3) de l'article 56 sont ainsi rédigés:

56. (1) Appel de toute décision rendue par le registraire, sous le régime de la présente loi, peut être interjeté à la Cour fédérale du Canada dans les deux mois qui suivent la date où le registraire a expédié l'avis de la décision ou dans tel délai supplémentaire que la Cour peut accorder, soit avant, soit après l'expiration des deux mois.

(2) L'appel est interjeté au moyen d'un avis d'appel produit au bureau du registraire et à la Cour fédérale du Canada.

(3) L'appelant doit, dans le délai établi ou accordé par le paragraphe (1), envoyer, sous pli recommandé, une copie de l'avis au propriétaire inscrit de toute marque de commerce que le registraire a mentionnée dans la décision sur laquelle porte la plainte et à chaque autre personne qui avait droit à un avis de cette décision.

En vertu du paragraphe (1), le délai accordé pour déposer l'avis d'appel est de deux mois à compter du 4 décembre 1979. Il doit donc être déposé au plus tard le 4 février 1980, ou dans tout autre délai que la Cour peut accorder avant ou après l'expiration des deux mois.

En vertu du paragraphe (2), l'appel a lieu par avis d'appel produit à la Cour fédérale.

L'avis d'appel a été déposé le 4 février 1980, ce qui était dans le délai de deux mois.

En vertu du paragraphe (3), l'appelante devait, «dans le délai établi ou accordé par le paragraphe (1), envoyer, sous pli recommandé, une copie de l'avis» à l'intimée.

L'avis d'appel a été déposé à la Cour fédérale et au bureau du registraire des marques de commerce le 4 février 1980, ce qui était dans le délai de deux mois et, en conséquence, le délai de deux mois prescrit au paragraphe (1) n'a pas été prolongé. Ce n'était pas nécessaire à ce moment-là.

Toutefois, aucune copie de l'avis d'appel n'a été expédiée à l'intimée le 4 février 1980, comme l'exigeait le paragraphe (3). A cause d'un oubli de la part du personnel de la salle de courrier des avocats de l'appelante, l'avis d'appel n'a été expédié à l'intimée que le 5 février 1980, soit après l'expiration du délai imparti.

As I understood the submission by counsel for the respondent in support of this motion to quash the appeal on the ground that the appellant failed to comply with the requirements of section 56 of the *Trade Marks Act* it was, in detail, substantially as I shall outline.

The requirements contained in the relevant subsections of section 56 which subsections are quoted above, are:

1. that an appeal lies from the decision of the Registrar within two months from the date upon which notice of the decision by the Registrar was dispatched by him; (in this instance it is agreed that the decision was dispatched on December 4, 1979 and the two-month period expired on February 4, 1980);
2. that the appeal shall be by way of a notice of appeal and the notice of appeal shall be filed with the Registrar of Trade Marks and in the Federal Court of Canada;
3. that the notice of appeal was filed with the Registrar and the Court within the time of two months prescribed by subsection 56(1), that is on February 4, 1980;
4. that a copy of the notice of appeal was not sent to the respondent within two months as prescribed by subsection 56(1) and that subsection governs the time within which the copy of the notice of appeal must be sent to the respondent under subsection 56(3).

If the provisions of subsection 56(3) are merely directory then that would destroy the merit of the respondent's contention.

In my view the provisions of section 56 of the *Trade Marks Act* are, on their face, obligatory and cannot, without very strong reasons, be held to be only directory. No such strong reasons exist. Being obligatory it follows that failure to strictly follow the provisions results in nullification.

The respondent's contentions are predicated upon the circumstance that the appellant in paragraph 3 of its notice of motion seeks an order:

extending the time provided by section 56(3) of the *Trade Marks Act* for service of the Notice of Appeal

Following on that specific order being sought it is the contention by the respondent that subsection 56(3) of the *Trade Marks Act* precludes the grant of the application so sought by the appellant.

On that premise the contention of the respondent is irrefutable. It is by subsection 56(1) that the time limit of two months is prescribed, which time limitation may be extended either before its expiry

Si j'ai bien compris, l'argumentation de l'avocat de l'intimée, à l'appui de la requête tendant à l'annulation de l'appel pour défaut de l'appelante de se conformer aux exigences de l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*, serait pour l'essentiel conforme à ce que je dirai ci-après.

Les exigences mentionnées aux paragraphes pertinents de l'article 56, paragraphes dont le texte apparaît plus haut, sont les suivantes:

1. Il peut être fait appel d'une décision du registraire pendant un délai de deux mois de la date à laquelle le registraire a expédié avis de sa décision; (dans le cas présent, il est constant que la décision a été expédiée le 4 décembre 1979 et que le délai s'est terminé le 4 février 1980);
2. l'appel est interjeté par avis d'appel et l'avis d'appel doit être produit au bureau du registraire et à la Cour fédérale du Canada;
3. l'avis d'appel a été produit au bureau du registraire et à la Cour dans le délai de deux mois prescrit au paragraphe 56(1), soit le 4 février 1980;
4. copie de l'avis d'appel n'a pas été expédiée à l'intimée dans le délai de deux mois prévu au paragraphe 56(1), ce paragraphe fixant le délai dans lequel copie de l'avis d'appel doit être transmise à l'intimée comme le prescrit le paragraphe 56(3).

Si les dispositions du paragraphe 56(3) sont simplement indicatives, l'argumentation de l'intimée ne tient plus.

A mon avis, les dispositions de l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce* se présentent comme impératives et ne peuvent sans raisons majeures être considérées comme simplement indicatives. Or, il n'existe pas de telles raisons majeures. Dès lors, le défaut d'observer exactement ces dispositions emporte nullité.

L'argumentation de l'intimée repose sur le fait que l'appelante, au paragraphe 3 de son avis de requête, demande une ordonnance

[TRADUCTION] prolongeant le délai accordé par l'article 56(3) de la *Loi sur les marques de commerce* pour signifier l'avis d'appel

L'intimée soutient que le paragraphe 56(3) de la *Loi sur les marques de commerce* ne permet pas d'accorder l'ordonnance demandée par l'appelante.

Ainsi présenté, l'argument de l'intimée est irréfutable. C'est en effet le paragraphe 56(1) qui prescrit le délai de deux mois, délai pouvant être prolongé soit avant soit après son expiration. Le

or after. The time fixed by subsection 56(1) governs the time within which the copy of the notice of appeal must be sent. Since it was not extended it remains at two months. There is no specific provision in section 56 whereby the time specified in subsection 56(3) *per se* can be extended which is what is requested in paragraph (3) of the appellant's notice of motion.

Rule 3(1)(c) of the *Federal Court Rules* by which the Court may enlarge or abridge any time appointed by the Rules cannot avail the applicant to enlarge the time expressly provided by the statute. The appellant's remedy, if one exists, lies within section 56 of the *Trade Marks Act*.

I entertain no doubt whatsoever that the three conditions prescribed by subsections 56(1), (2) and (3) are conditions precedent to the validity of the appeal.

In the circumstances of this appeal there shall be: (1) a notice of appeal filed in the Federal Court of Canada, (2) a notice of appeal filed with the Registrar of Trade Marks and (3) a copy of the notice of appeal sent to the respondent and all of three requirements must be done on or before February 4, 1980, the date upon which the time limitation prescribed by subsection 56(1) had expired and had not been extended.

As I have said before, accepting the premise that the appellant is seeking an order to extend the time to serve the copy of the notice of appeal on the respondent, which for the reasons I have expressed I do not think subsection 56(3) contemplates or permits, the steps following on such premise are so irrefutably logical that the conclusion which the respondent reaches that there is no valid appeal, is unavoidable.

However I do not accept the premise on which the logic following thereon is based, that is that the appellant is restricted to its request for an order extending the time to serve a copy of the notice of appeal on the respondent under subsection 56(3).

Viewed realistically what the appellant seeks is an order extending the time within which to perfect its appeal, despite the language of paragraph (3) of its notice of motion, and to perfect the

paragraphe 56(1) règle le délai pendant lequel la copie de l'avis d'appel doit être expédiée. Puisque ce délai n'a pas été prorogé, il reste de deux mois. Il n'y a pas de disposition dans l'article 56 qui permette de prolonger le délai prescrit au paragraphe (3) de cet article, comme le demande l'avis de requête de l'appelante en son paragraphe (3).

La Règle 3(1)c) des *Règles de la Cour fédérale*, qui permet à la Cour de prolonger ou d'abrèger tout délai fixé par les Règles, ne permet pas à la requérante d'obtenir une prolongation du délai prescrit par la Loi. Le seul recours ouvert à l'appelante, s'il y en a un, se trouve à l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*.

Il ne fait aucun doute pour moi que les trois conditions prescrites par les paragraphes 56(1), (2) et (3) sont des conditions dont dépend la validité de l'appel.

Dans les circonstances du présent appel, il devait y avoir: (1) dépôt d'un avis d'appel à la Cour fédérale du Canada, (2) dépôt d'un avis d'appel au bureau du registraire des marques de commerce et (3) transmission à l'intimée d'une copie de l'avis d'appel, le tout le 4 février 1980 au plus tard, date à laquelle le délai prescrit par le paragraphe 56(1) expirait, n'ayant pas été prolongé.

Comme je l'ai déjà dit, si l'on accepte la prémisse que l'appelante demande une ordonnance prorogeant le délai de signification d'une copie de l'avis d'appel à l'intimée—ce que pour les motifs que j'ai exprimés, je ne crois ni prévu ni permis par le paragraphe 56(3)—les conséquences qui en découlent sont d'une telle logique que la conclusion à laquelle parvient l'intimée, soit que l'appel n'est pas valable, est inévitable.

Cependant, je n'accepte pas la prémisse sur laquelle ce raisonnement s'appuie, prémisse voulant que l'appelante se soit limitée à demander une ordonnance prorogeant le délai de signification d'une copie de l'avis d'appel à l'intimée en vertu du paragraphe 56(3).

Pour être réaliste, ce que l'appelante recherche, en dépit des termes du paragraphe (3) de son avis de requête, c'est une ordonnance prorogeant le délai qui lui permettrait de compléter son appel. Et

appeal incidentally requires an extension of the time applicable in subsection 56(3). That end can be accomplished by an extension of the time to appeal under subsection 56(1). That is what the appellant, in reality, is seeking despite the inept language adopted to secure that end in the notice of motion. The only manner in which the time applicable under subsection 56(3), which is the defect sought to be cured to achieve the object of perfecting the appeal, is by an extension of the time to appeal under subsection 56(1). In directly requesting the ultimate objective the appellant neglected to specifically include the necessary intermediate step to that ultimate objective.

I think that this omission from the notice of appeal must be supplied by implication.

These motions by the appellant and by the respondent while separate, were heard simultaneously. They are so inextricably intertwined that the two simultaneous motions can best be considered as one proceeding.

That being so for the reasons and upon the basis indicated the appellant's application for leave to perfect its appeal (as I have interpreted the pertinent portion of the appellant's motion to be) is allowed and as a necessary consequence of the appellant's motion being allowed the respondent's motion is refused.

Despite the fact that the respondent's motion is refused the circumstances dictate that the respondent shall be entitled to its costs and despite the fact that the appellant was successful the circumstances dictate that the appellant is not entitled to its costs.

The formal order will implement these conclusions and the additional matters which counsel for the parties have agreed upon and as were set forth at the outset.

pour compléter l'appel, il faut, incidemment, une prorogation du délai qui s'applique en vertu du paragraphe 56(3). Cette fin peut être atteinte au moyen d'une prolongation du délai d'appel prévu au paragraphe 56(1). C'est là ce que l'appelante demande réellement, malgré la formulation maladroite qu'elle a utilisée dans l'avis de requête. La seule façon dont le délai applicable en vertu du paragraphe 56(3), qui est le vice à corriger pour en arriver à compléter l'appel, peut être prolongé, c'est par une prolongation du délai d'appel prévu au paragraphe 56(1). En allant directement à l'objet ultime de sa requête, l'appelante a négligé d'inclure spécifiquement les étapes intermédiaires y conduisant.

Je crois que ce qui a été omis de l'avis d'appel doit être considéré comme y étant implicitement contenu.

Ces requêtes, celle de l'appelante et celle de l'intimée, bien que distinctes, ont été entendues ensemble. Elles sont si inextricablement liées qu'il est préférable de les considérer toutes deux comme une seule et même procédure.

Par ces motifs, la requête de l'appelante pour autorisation de compléter son appel (selon l'interprétation que j'ai donnée à la partie pertinente de ladite requête) sera admise et, par voie de conséquence, celle de l'intimée sera rejetée.

Les circonstances exigent toutefois que l'intimée ait droit à ses dépens bien que sa requête ait été rejetée, et que l'appelante n'ait pas droit aux siens bien que sa requête ait été accueillie.

L'ordonnance formelle donnera donc effet à ces conclusions et aux points qui ont fait l'objet d'un accord entre les avocats des parties et dont j'ai fait état au début.