

T-3-00
2002 FCT 613

T-3-00
2002 CFPI 613

Canadian Jewish Congress (*Applicant*)

Congrès juif canadien (*demandeur*)

v.

c.

Chosen People Ministries, Inc. and The Registrar of Trade-marks (*Respondents*)

Chosen People Ministries, Inc. et Le registraire des marques de commerce (*défendeurs*)

INDEXED AS: CANADIAN JEWISH CONGRESS v. CHOSEN PEOPLE MINISTRIES, INC. (T.D.)

RÉPERTORIÉ: CONGRÈS JUIF CANADIEN c. CHOSEN PEOPLE MINISTRIES, INC. (1^{re} INST.)

Trial Division, Blais J.—Toronto, April 29 and May 28, 2002.

Section de première instance, juge Blais—Toronto, 29 avril et 28 mai 2002.

Trade-marks — Practice — Registrar giving public notice pursuant to Trade-marks Act, s. 9(1)(n)(iii) of adoption, use by respondent charity of “Menorah design” (seven-branched candelabrum) as official mark — Menorah universal symbol of Judaism — Trade-marks Act, s. 56, permitting appeal to Federal Court from any decision of Registrar — Appeal implicitly involving proceeding from which parties to proceeding can seek review by Court — No possibility of appeal in relation to s. 9 as no previous proceeding — Challenge to Registrar’s decision to publish official mark must be by way of application for judicial review pursuant to Federal Court Act, s. 18(1) giving Trial Division exclusive original jurisdiction to review decisions of any federal board, commission or other tribunal.

Marques de commerce — Pratique — Le registraire a donné, conformément à l’art. 9(1)n(iii) de la Loi sur les marques de commerce, avis public que la défenderesse faisait l’adoption et l’emploi du «dessin d’une menorah» (chandelier à sept branches) comme marque officielle — La menorah constitue un symbole universel du judaïsme — L’art. 56 de la Loi sur les marques de commerce permet qu’un appel de toute décision rendue par le registraire soit interjeté à la Cour fédérale — Un appel se rattache implicitement à une instance à l’égard de laquelle les parties peuvent demander l’examen de la décision — Il n’y a aucune possibilité d’interjeter appel dans le cas de l’art. 9 puisqu’il n’existe aucune instance antérieure — La contestation de la décision du registraire de publier une marque officielle doit être introduite par voie de contrôle judiciaire fondé sur l’art. 18(1) de la Loi sur la Cour fédérale, lequel donne compétence exclusive, en première instance, à la Section de première instance dans l’examen des décisions rendues par tout office fédéral.

Trade-marks — Registrar giving public notice pursuant to Trade-marks Act, s. 9(1)(n)(iii) of adoption, use by respondent charity of “Menorah design” (seven-branched candelabrum) as official mark — S. 9(1)(n)(iii) prohibiting adoption as trade-mark or otherwise of any mark closely resembling official mark previously adopted by public authority — “Public authority” must be subject to government control, display duty to public — That complying with regulations governing charitable organizations not meaning subject to government control — Registrar erred in exercise of discretion as respondent charity neither under government control nor displaying duty to public — Erred in giving public notice of official mark — Counterproductive to prohibit Jewish organizations from using menorah since historically associated with Jewish culture.

Marques de commerce — Le registraire a donné, conformément à l’art. 9(1)n(iii) de la Loi sur les marques de commerce, avis public que la défenderesse faisait l’adoption et l’emploi du «dessin d’une menorah» (chandelier à sept branches) comme marque officielle — L’art. 9(1)n(iii) interdit l’adoption, comme marque de commerce ou autrement, de toute marque qui ressemble à une marque officielle déjà adoptée par une autorité publique — L’«autorité publique» doit être soumise au contrôle public et démontrer une obligation envers le public — Le fait pour une autorité de se conformer aux règlements régissant les organismes caritatifs ne signifie pas qu’elle est soumise à un contrôle public — Le registraire a commis une erreur dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire puisque la défenderesse n’est pas soumise à un contrôle public et ne démontre aucune obligation envers le public — Il a commis une erreur en donnant un avis public d’une marque officielle — Interdire aux organismes juifs l’emploi de la menorah serait peine perdue étant donné qu’elle a toujours été liée à la culture juive historiquement.

Charities — Registrar giving public notice pursuant to Trade-marks Act, s. 9(1)(n)(iii) of adoption, use by respondent charity of “Menorah design” (seven-branched candelabrum) as official mark — S. 9(1)(n)(iii) prohibiting adoption as trade-mark or otherwise any mark closely resembling official mark previously adopted by public authority — Respondent United States charity with operations in Canada — Non-profit corporation with charitable objects, tax-exempt status, able to issue charitable receipts to donors, could be asked to provide financial, corporate information to provincial government — Not “public authority” as neither under government control nor displaying duty to public.

Practice — Parties — Standing — Judicial review of Registrar’s decision giving public notice pursuant to Trade-marks Act, s. 9(1)(n)(iii) of adoption, use by respondent charity of “Menorah design” (seven-branched candelabrum) as official mark — Menorah universal symbol of Judaism — Publication of official mark prohibiting applicant, Jewish organization, from adopting menorah in any of its activities — Applicant directly affected, prejudiced by Registrar’s decision — Federal Court Act, s. 18.1(1) permitting anyone directly affected by matter in respect of which relief sought to bring application for judicial review — Applicant having standing under s. 18.1(1).

Administrative Law — Judicial Review — Certiorari — Federal Court Act, s. 18(1) giving Trial Division exclusive original jurisdiction to review decisions of any federal board, commission or other tribunal — Based on case law, judicial review appropriate, preferable method by which to seek revocation of official mark.

This was an application for judicial review pursuant to *Federal Court Act*, subsection 18.1(1) and an appeal pursuant to *Trade-marks Act*, section 56. The Registrar of Trade-marks gave public notice pursuant to *Trade-marks Act*, subparagraph 9(1)(n)(iii) of the adoption and use by Chosen People Ministries, Inc. (CPM) of the “Menorah design” as an official mark. The menorah, a seven-branched candelabrum, is a universal symbol of Judaism. CPM is a United States charity with operations in Canada. Subparagraph 9(1)(n)(iii) prohibits persons from adopting as trade-marks or otherwise, marks that closely resemble those previously adopted as an official mark

Organismes de bienfaisance — Le registraire a donné, conformément à l’art. 9(1)n(iii) de la Loi sur les marques de commerce, avis public que la défenderesse faisait l’adoption et l’emploi du «dessin d’une menorah» (chandelier à sept branches) comme marque officielle — L’art. 9(1)n(iii) interdit l’adoption, comme marque de commerce ou autrement, de toute marque qui ressemble à une marque officielle déjà adoptée par une autorité publique — La défenderesse est un organisme caritatif américain qui exerce des activités au Canada — Elle est constituée en société sans but lucratif tenant des objectifs de bienfaisance, est exonérée d’impôt, délivre des reçus pour les dons de bienfaisance, peut être tenue de fournir des renseignements financiers et des renseignements qui concernent son fonctionnement au gouvernement provincial — Elle ne constitue pas une «autorité publique» puisqu’elle n’est pas soumise à un contrôle public et ne démontre aucune obligation envers le public.

Pratique — Parties — Qualité pour agir — Contrôle judiciaire de la décision du registraire de donner, conformément à l’art. 9(1)n(iii) de la Loi sur les marques de commerce, avis au public que la défenderesse faisait l’adoption et l’emploi du «dessin d’une menorah» (chandelier à sept branches) comme marque officielle — La menorah constitue un symbole universel du judaïsme — La publication de la marque officielle interdit au demandeur, organisme juif, d’employer la menorah dans l’une quelconque de ses activités — Le demandeur est directement touché par la décision du registraire et cette décision lui cause un préjudice — L’art. 18.1(1) de la Loi sur la Cour fédérale permet à quiconque est directement touché par l’objet de la demande de présenter une demande de contrôle judiciaire — Le demandeur a la qualité nécessaire pour présenter une demande fondée sur l’art. 18.1(1).

Droit administratif — Contrôle judiciaire — Certiorari — L’art. 18(1) de la Loi sur la Cour fédérale donne compétence exclusive, en première instance, à la Section de première instance pour l’examen des décisions rendues par tout office fédéral — Selon la jurisprudence, le contrôle judiciaire constitue le mécanisme approprié et privilégié pour obtenir la révocation d’une marque officielle.

Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 18.1(1) de la *Loi sur la Cour fédérale* et de l’article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*. Le registraire des marques de commerce a donné, conformément au sous-alinéa 9(1)n(iii) de la *Loi sur les marques de commerce*, avis au public que la défenderesse Chosen People Ministries, Inc. (CPM) faisait l’adoption et l’emploi du «dessin d’une menorah» comme marque officielle. La menorah, chandelier à sept branches, est un symbole universel du judaïsme. La CPM est un organisme caritatif américain qui exerce des activités au Canada. Le sous-alinéa 9(1)n(iii)

by a public authority. Since there is no requirement that public notice be given of a request to the Registrar for the publication of notice of the adoption and use of an official mark, Canadian Jewish Congress (CJC) was not informed of the official mark application. The issues were: (1) whether the publication of an official mark should be reviewed by way of appeal or application for judicial review; (2) whether the CJC had standing to bring this application or appeal; (3) whether CPM was a public authority; and (4) whether the Registrar erred in publishing the notice of the adoption and use of the “Menorah design” as an official mark of CPM.

Held, the application should be allowed and the appeal should be dismissed.

(1) A challenge to a Registrar’s decision may be brought by way of action, appeal pursuant to *Trade-marks Act*, section 56 or judicial review pursuant to *Federal Court Act*, subsection 18.1(1). Section 56 permits an appeal to the Federal Court from any decision of the Registrar under the Act. An appeal implicitly involves a proceeding from which the parties to the proceeding can seek review by a Court. In relation to section 9, there is no previous proceeding involved and consequently no possibility of an appeal. In addition, the only parties involved in the original application are the “public authority” seeking the official mark and the Registrar. *Federal Court Act*, subsection 18(1) gives the Trial Division exclusive original jurisdiction to review decisions of any federal board, commission or other tribunal. Subsection 18.1(1) permits “anyone directly affected by the matter in respect of which relief is sought” to bring an application for judicial review. Based on the case law, judicial review is the appropriate and preferable method by which to seek the revocation of an official mark.

(2) The CJC had standing to bring this application by way of judicial review under *Federal Court Act*, subsection 18.1(1). The publication of the official mark forbids the CJC, a Jewish organization from adopting the menorah in any of its activities. The CJC is therefore directly affected and prejudiced by the Registrar’s decision. It would be unfair to deny standing to the CJC because the official mark application process limits the parties to the CPM and the Registrar.

(3) A “public authority” must be subject to government control and display a duty to the public. That CPM was

interdit l’adoption, comme marque de commerce ou autrement, d’une marque qui ressemble à celle qu’une autorité publique a déjà adoptée comme marque officielle. Étant donné qu’un avis public n’est pas exigé dans le cas d’une demande de publication de l’avis d’adoption et d’emploi de marque officielle présentée au registraire, le Congrès juif canadien (CJC) n’a pas été informé de la demande de marque officielle. Les questions en litige consistent à savoir: 1) si la publication d’une marque officielle peut être soumise à un examen par voie d’appel ou de contrôle judiciaire; 2) si le CJC a la qualité nécessaire pour présenter une demande de contrôle judiciaire ou un appel; 3) si la CPM est une autorité publique; et 4) si le registraire a commis une erreur en publiant l’avis d’adoption et d’emploi du «dessin d’une menorah» comme marque officielle de la CPM.

Jugement: la demande doit être accueillie et l’appel, rejeté.

1) La contestation de la décision du registraire peut être introduite par voie d’action, d’appel fondé sur l’article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*, ou de contrôle judiciaire fondé sur le paragraphe 18.1(1) de la *Loi sur la Cour fédérale*. L’article 56 permet qu’un appel de toute décision rendue par le registraire sous le régime de la *Loi sur les marques de commerce* soit interjeté à la Cour fédérale. Un appel se rattache implicitement à une instance à l’égard de laquelle les parties peuvent demander l’examen de la décision. Dans le cadre de l’article 9, il n’existe aucune instance antérieure, donc aucune possibilité d’interjeter appel. Qui plus est, les seules parties à la demande initiale sont l’«autorité publique» qui désire obtenir la marque officielle et le registraire. Le paragraphe 18(1) de la *Loi sur la Cour fédérale* donne compétence exclusive, en première instance, à la Section de première instance pour l’examen des décisions rendues par tout office fédéral. Le paragraphe 18.1(1) permet à «quiconque est directement touché par l’objet de la demande» de présenter une demande de contrôle judiciaire. Selon la jurisprudence, le contrôle judiciaire est le mécanisme approprié et privilégié pour obtenir la révocation d’une marque officielle.

2) Le CJC a la qualité nécessaire pour présenter une demande de contrôle judiciaire fondée sur le paragraphe 18.1(1) de la *Loi sur la cour fédérale*. La publication de la marque officielle interdit au CJC, organisme juif, d’employer la menorah dans l’une quelconque de ses activités. Le CJC est donc directement touché par la décision du registraire et cette décision lui cause un préjudice. Il serait injuste de lui refuser la qualité pour agir parce que le processus de demande pour l’obtention d’une marque officielle empêche qu’il y ait à l’instance d’autres parties que la CPM et le registraire.

3) Une «autorité publique» doit être soumise au contrôle public et démontrer une obligation envers le public. Il n’est

incorporated as a non-profit corporation with charitable objects, has tax-exempt status and the ability to issue charitable receipts to donors, and, as a foreign charity operating in Ontario could be asked to provide its accounts, financial and corporate information to the Government of Ontario was not sufficient to determine whether CPM is a public authority. Compliance with the regulations does not mean that a charitable organization is subject to government control. CPM's property is not to be disposed of at the direction of the government. Nor is it funded by the Government of Canada or the United States, and it is not subject to monitoring by the government in any way. The Government of Canada cannot intervene in any way with how churches or charitable organizations like CPM conduct their affairs. This Court has stated that charitable status does not demonstrate that an organization is subject to a sufficient degree of government control or owe a duty to the public so as to constitute it a "public authority". The Registrar erred in the exercise of his or her discretion as CPM is neither under government control nor does it owe a duty to the public and so has no entitlement to an official mark.

(4) The Registrar therefore erred in giving public notice of the adoption and use of the "Menorah Design" as an official mark of CPM. It would be counterproductive to prohibit Jewish organizations and associations from using and adopting a mark such as the menorah, since it has always been historically associated with the Jewish culture.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Federal Court Act, R.S.C., 1985, c. F-7, s. 18.1(1) (as enacted by S.C. 1990, c. 8, s. 5).
Trade-marks Act, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 9 (as am. by S.C. 1990, c. 14, s. 8; 1993, c. 15, s. 58; c. 44, s. 226; 1994, c. 47, s. 191), 11, 56.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

Molson Breweries v. John Labatt Ltd., [2000] 3 F.C. 145; (2000), 5 C.P.R. (4th) 180; 252 N.R. 91 (C.A.); *Magnotta Winery Corp. v. Vintners Quality Alliance of Canada* (1999), 1 C.P.R. (4th) 68; 163 F.T.R. 93 (F.C.T.D.); *FileNet Corp. v. Canada (Registrar of Trade-marks)* (2001), 13 C.P.R. (4th) 402 (F.C.T.D.); *Canadian Olympic Assn. v. Konica Canada Inc.*, [1990] 2 F.C. 703; (1990), 69 D.L.R. (4th) 432; 30 C.P.R. (3d) 60; 35 F.T.R. 59 (T.D.); *Big Sisters Assn. of Ontario v. Big Brothers of Canada* (1997), 75 C.P.R. (3d) 177 (F.C.T.D.); *Sierra*

pas suffisant que la CPM soit constituée en société sans but lucratif tenant des objectifs de bienfaisance, qu'elle soit exonérée d'impôt, qu'elle puisse délivrer des reçus pour les dons de bienfaisance, qu'elle soit tenue de fournir ses comptes, des renseignements financiers et des renseignements qui concernent son fonctionnement au gouvernement de l'Ontario pour déterminer si elle est une autorité publique. Le fait que l'organisme caritatif se conforme aux règlements ne signifie pas qu'il est soumis à un contrôle public. Ce n'est pas le gouvernement qui veillerait à la disposition des biens de la CPM. Elle n'est pas non plus financée par le gouvernement du Canada ou des États-Unis, et n'est pas soumise au contrôle public de quelque manière que ce soit. Le gouvernement canadien ne peut intervenir de quelque façon que ce soit dans la gestion d'églises ou d'organismes caritatifs comme la CPM. Notre Cour a indiqué que le statut d'organisme de bienfaisance ne démontre pas qu'un organisme est soumis, dans une mesure importante, au contrôle public ni qu'il a une obligation envers le public permettant de conclure qu'il est une «autorité publique». Le registraire a commis une erreur dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire puisque la CPM, n'étant pas soumise à un contrôle public et n'ayant aucune obligation envers le public, n'a donc pas droit à une marque officielle.

4) Le registraire a donc commis une erreur en publiant l'avis d'adoption et d'emploi du «dessin d'une menorah» comme marque officielle de la CPM. Interdire aux associations et organismes juifs l'emploi et l'adoption d'une marque comme la menorah serait peine perdue, étant donné qu'elle a toujours été liée à la culture juive historiquement.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1(1) (édicte par L.C. 1990, ch. 8, art. 5).
Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 9 (mod. par L.C. 1990, ch. 14, art. 8; 1993, ch. 15, art. 58; ch. 44, art. 226; 1994, ch. 47, art. 191), 11, 56.

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

Molson Breweries c. John Labatt Ltd., [2000] 3 C.F. 145; (2000), 5 C.P.R. (4th) 180; 252 N.R. 91 (C.A.); *Magnotta Winery Corp. c. Vintners Quality Alliance of Canada* (1999), 1 C.P.R. (4th) 68; 163 F.T.R. 93 (C.F. 1^{re} inst.); *FileNet Corp. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (2001), 13 C.P.R. (4th) 402 (C.F. 1^{re} inst.); *Assoc. olympique canadienne. c. Konica Canada Inc.*, [1990] 2 C.F. 703; (1990), 69 D.L.R. (4th) 432; 30 C.P.R. (3d) 60; 35 F.T.R. 59 (1^{re} inst.); *Assoc. des Grandes Sœurs de l'Ontario c. Grands Frères du Canada* (1997), 75

Club of Canada v. Canada (Minister of Finance), [1999] 2 F.C. 211; (1998), 13 Admin. L.R. (3d) 280 (T.D.).

DISTINGUISHED:

Registrar of Trade Marks v. Canadian Olympic Association, [1983] 1 F.C. 692; (1982), 139 D.L.R. (3d) 190; 67 C.P.R. (2d) 57; 43 N.R. 52 (C.A.).

APPLICATION for judicial review pursuant to *Federal Court Act*, subsection 18.1(1) and appeal pursuant to *Trade-marks Act*, section 56 from the decision of the Registrar of Trade-marks giving public notice pursuant to *Trade-marks Act*, subparagraph 9(1)(n)(iii) of the adoption and use by the respondent charity of the “Menorah design” as an official mark. Application allowed and appeal dismissed.

APPEARANCES:

Richard E. Naiberg for plaintiff/applicant.
Mervin F. White for defendant/respondent.

SOLICITORS OF RECORD:

Goodmans LLP, Toronto, for plaintiff/applicant.
Carter & Associates, Orangeville, Ontario for defendant/respondent.

The following are the reasons for order and order rendered in English by

[1] BLAIS J.: The applicant, Canadian Jewish Congress (hereinafter referred to as the CJC) makes this application for judicial review pursuant to subsection 18.1(1) of the *Federal Court Act* [R.S.C., 1985, c. F-7 (as enacted by S.C. 1990, c. 8, s. 5)] and an appeal pursuant to section 56 of the *Trade-marks Act* [R.S.C., 1985, c. T-13] (hereinafter referred to as the Act) from the decision of the respondent, the Registrar of Trade-marks (hereinafter referred to as the Registrar), dated November 3, 1999 giving public notice pursuant to subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Act of the adoption and use by the respondent Chosen People Ministries Inc. (hereinafter referred to as the CPM) of the “Menorah

C.P.R. (3d) 177 (C.F. 1^{re} inst.); *Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances)*, [1999] 2 C.F. 211; (1998), 13 Admin. L.R. (3d) 280 (1^{re} inst.).

DISTINCTION FAITE D’AVEC:

Registraire des marques de commerce (Le) c. L’Association olympique canadienne, [1983] 1 C.F. 692; (1982), 139 D.L.R. (3d) 190; 67 C.P.R. (2d) 57; 43 N.R. 52 (C.A.).

DEMANDE de contrôle judiciaire fondée sur le paragraphe 18.1(1) de la *Loi sur la Cour fédérale* et appel fondé sur l’article 56 de la *Loi sur les marques de commerce* à l’égard de la décision rendue par le registraire des marques de commerce, lequel a donné, conformément au sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la *Loi sur les marques de commerce*, avis au public que la défenderesse faisait l’adoption et l’emploi du «dessin d’une menorah» comme marque officielle. Demande accueillie et appel rejeté.

ONT COMPARU:

Richard E. Naiberg pour le demandeur/demandeur.
Mervin F. White pour la défenderesse/défenderesse.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Goodmans LLP, Toronto, pour le demandeur/demandeur.
Carter & Associates, Orangeville (Ontario), pour la défenderesse/défenderesse.

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

[1] LE JUGE BLAIS: Le demandeur, le Congrès juif canadien (ci-après appelé le CJC), fait la présente demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 18.1(1) de la *Loi sur la Cour fédérale* [L.R.C. (1985), ch. F-7 (édicte par L.C. 1990, ch. 8, art. 5)] et il interjette appel, en vertu de l’article 56 de la *Loi sur les marques de commerce* [L.R.C. (1985) ch. T-13] (ci-après appelé la Loi), de la décision du 3 novembre 1999 par laquelle le défendeur, le registraire des marques de commerce (ci-après appelé le registraire), a donné avis au public conformément au sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi que la défenderesse Chosen People Ministries Inc. (ci-après appelé la CPM)

Design”, a representation of a menorah which is a seven-branched candelabrum.

THE PARTIES

[2] CJC is a non-profit, human rights organization comprised of representatives of Jewish congregations, societies, and other organizations in Canada. According to CJC’s Aims and Objectives, it exists “to develop the highest standards of participation in the democratic process by the Canadian Jewish community by encouraging, carrying on and participating in activities of a national, cultural and humanitarian nature; to act in matters affecting the status, rights and welfare of the Canadian Jewish community . . .; to investigate anti-Semitism . . .; to study problems affecting the foregoing objects, to conduct research and encourage studies thereon . . .; to carry on and assist in efforts for the improvement of the social and economic and cultural conditions of Jewry . . .; to raise funds, to collect and receive monies and property, by contribution, subscriptions, gifts, legacies and grants for the object of Canadian Jewish Congress”.

[3] CPM is a non-profit Christian organization resident in the United States of America (City of New York) known originally as “American Board of Missions to the Jews”. According to CPM, it is a “Messianic Jewish” religious organization whose members and adherents believe that Yeshua (Jesus Christ) is the Messiah prophesized in traditional Jewish teachings and scripture. CPM’s sole objective, as stated in its certificate of incorporation, is: “the spread of the Gospel of the Lord Jesus Christ among the Jews in the United States of America and in all parts of the world.”

FACTS

[4] On November 12, 1997, CPM applied to the Registrar for a registration of a trade-mark of the “Menorah Design”.

faisait l’adoption et l’emploi du «dessin d’une menorah», soit la représentation d’une menorah, chandelier à sept branches.

LES PARTIES

[2] Le CJC est un organisme sans but lucratif voué à la défense des droits de la personne, composé de représentants provenant de congrégations, de sociétés et d’autres organismes juifs canadiens. La raison d’être du CJC est, selon ses buts et objectifs, [TRADUCTION] «de développer les normes les plus élevées relativement à la participation de la communauté juive canadienne au processus démocratique en s’engageant dans des activités à caractère national, culturel et humanitaire; de jouer un rôle dans les affaires où le statut, les droits et le bien-être des membres de la communauté juive canadienne sont en jeu [. . .]; d’effectuer des recherches sur l’antisémitisme [. . .]; d’étudier les problèmes qui gênent la poursuite des objectifs mentionnés précédemment, d’entreprendre des recherches et de soutenir les études à ce sujet [. . .]; de s’engager dans la lutte pour l’amélioration de la situation sociale, économique et culturelle des Juifs [. . .]; de réunir des fonds, de recueillir et recevoir des sommes et biens au moyen de contributions, dons, legs et des subventions dans la poursuite des objectifs du Congrès juif canadien».

[3] La CPM, dont le siège social se situe aux États-Unis d’Amérique (ville de New York), est un organisme chrétien sans but lucratif qui initialement portait le nom de «American Board of Missions to the Jews». Selon la CPM, il s’agit d’un organisme religieux [TRADUCTION] «juif messianique» dont les membres et adhérents croient que Yeshua (Jésus Christ) est le Messie annoncé par les prophètes dans les enseignements et les textes juifs traditionnels. L’unique objectif de la CPM, comme l’indique son certificat de constitution, consiste à [TRADUCTION] «répandre l’Évangile du Seigneur Jésus Christ parmi les Juifs des États-Unis d’Amérique et du monde entier».

LES FAITS

[4] Le 12 novembre 1997, la CPM a présenté au registraire une demande d’enregistrement pour une marque de commerce consistant dans le «dessin d’une menorah».

[5] CJC has opposed that application, that is still pending.

[6] On December 31, 1997, CPM applied to the Registrar to give public notice under subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Act of its adoption and use of the “Menorah Design” as an official mark of CPM.

[7] On February 24, 1998, the Registrar denied the official mark application.

[8] On April 22, 1998, CPM requested reconsideration of the Registrar’s refusal to grant the official mark. This request was rejected on October 30, 1998.

[9] On June 29, 1999, CPM delivered a further request to the Registrar for reconsideration of its official mark application.

[10] On November 3, 1999, the respondent gave public notice that the “Menorah Design” is an official mark of the CPM.

[11] The Registrar did not provide an explanation for the reversal of its position.

ADDITIONAL FACTS

[12] Since there is no requirement that public notice be given of a request to the Registrar for the publication of notice of the adoption and use of an official mark, CJC was in no way informed of the official mark application and had it been, it would have taken whatever steps were available to it to oppose and prevent the decision had it known of the official mark application sooner. It did however take steps to challenge the decision of the Registrar since learning of it.

THE IMPUGNED DECISION

909,670. The Registrar hereby gives public notice under Section 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by CHOSEN PEOPLE MINISTRIES, INC. of the mark shown above as an official mark for wares and services.

[5] Le CJC s’est opposé à cette demande, laquelle est toujours en suspens.

[6] Le 31 décembre 1997, la CPM a demandé au registraire de donner, conformément au sous-alinéa 9(1)n(iii) de la Loi, un avis public de son adoption et de son emploi du «dessin d’une menorah» comme marque officielle.

[7] Le 24 février 1998, le registraire a refusé la demande de marque officielle.

[8] Le 22 avril 1998, la CPM a demandé au registraire de réexaminer son refus d’accorder la marque officielle. Cette demande a été rejetée le 30 octobre 1998.

[9] Le 29 juin 1999, la CPM a présenté au registraire une autre demande de réexamen à l’égard de sa demande de marque officielle.

[10] Le 3 novembre 1999, le défendeur a donné avis au public que le «dessin d’une menorah» constituait une marque officielle de la CPM.

[11] Le registraire n’a pas expliqué pourquoi il avait changé d’avis.

FAITS ADDITIONNELS

[12] Étant donné qu’un avis public n’est pas exigé dans le cas d’une demande de publication de l’avis d’adoption et d’emploi d’une marque officielle présentée au registraire, le CJC n’était aucunement informé de la demande de marque officielle et s’il en avait été informé plus tôt, il aurait pris tous les moyens à sa disposition pour s’opposer à la décision du registraire et empêcher que celui-ci rende cette décision. Toutefois, depuis qu’il est au courant, il a pris des mesures pour contester la décision.

LA DÉCISION ATTAQUÉE

909,670. La Registraire donne par les présentes avis public en vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce de l’adoption et l’utilisation par CHOSEN PEOPLE MINISTRIES, INC. de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des services.

PERTINENT LEGISLATION

[13] Subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Act prohibits persons from adopting trade-marks that resemble those previously adopted by public authorities.

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

...

(n) any badge, crest, emblem or mark

...

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

CJC'S POSITION

[14] CJC submits that CPM is not entitled to an official mark for the "Menorah Design" since CPM is not a "public authority" within the meaning of subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Act and is therefore not entitled to adopt an official mark.

[15] CJC claims that the adoption and use of the "Menorah Design" as an official mark is scandalous, offensive to Canadians and deceptive.

[16] CJC asserts that it has standing in the present application as it is directly affected as per the terms found in subsection 18.1(1) of the *Federal Court Act* or in the alternative, ought to be granted public interest standing.

CPM'S POSITION

[17] CPM submits that the Registrar rightfully exercised his or her mandate on November 3, 1999 by giving public notice that the "Menorah Design" is an official mark of CPM pursuant to subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Act.

[18] CPM claims that the "Menorah Design" is highly distinctive and is in no way confusing with other menorah designs in use by other organizations.

LES DISPOSITIONS PERTINENTES

[13] Le sous-alinéa 9(1)n(iii) de la Loi interdit l'adoption de marques de commerce qui ressemblent à celles déjà adoptées par les autorités publiques.

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

[...]

n) tout insigne, écusson, marque ou emblème

[...]

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

LA THÈSE DU CJC

[14] Le CJC soutient que la CPM n'a pas le droit de se servir du «dessin d'une menorah» vu que celle-ci, n'étant pas une «autorité publique» au sens du sous-alinéa 9(1)n(iii) de la Loi, n'a pas le droit d'adopter une marque officielle.

[15] Le CJC allègue que l'adoption et l'emploi du «dessin d'une menorah» comme marque officielle sont scandaleux, choquants pour les Canadiens et trompeurs.

[16] Le CJC affirme avoir qualité pour agir dans la présente demande puisqu'il est directement touché, selon l'expression utilisée au paragraphe 18.1(1) de la *Loi sur la Cour fédérale*, ou de façon subsidiaire, que la qualité d'agir dans l'intérêt du public devrait lui être reconnue.

LA THÈSE DE LA CPM

[17] La CPM soutient que le registraire a régulièrement exercé son mandat le 3 novembre 1999 en donnant au public avis que le «dessin d'une menorah» est une marque officielle adoptée par la CPM conformément au sous-alinéa 9(1)n(iii) de la Loi.

[18] La CPM allègue que le «dessin d'une menorah» est très distinctif et ne crée aucune confusion avec les autres dessins de menorah que les autres organismes emploient.

[19] CPM asserts that it is a “public authority” as per the term used in subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Act.

[20] CPM also contends that the CJC has no standing to bring this application, either by appeal or by judicial review, and has failed to establish that a reviewable error has occurred to justify the relief sought.

ISSUES

1. What is the appropriate method by which to review the publication of an official mark?
2. Does the CJC have standing in the present matter to bring this application by way of judicial review under subsection 18.1(1) of the *Federal Court Act*?
3. Is CPM a “public authority”?
4. Did the Registrar err in publishing the notice of the adoption and use of the “Menorah Design” as an official mark of CPM?

ANALYSIS

Standard of review

[21] In *Molson Breweries v. John Labatt Ltd.*, [2000] 3 F.C. 145 (C.A.), the Federal Court of Appeal stated that the appropriate standard applicable to the Registrar’s decisions where there is new evidence is that of correctness. *Molson, supra* establishes that where additional evidence would have materially affected the Registrar’s findings of fact or exercise of discretion, the trial judge must come to their own conclusion as to the correctness of the Registrar’s decision, at which point a trial *de novo* is appropriate.

OFFICIAL MARK VERSUS TRADE-MARK

[22] An official mark is a prohibited mark that grants extraordinary protection, broader than the rights granted in respect of trade-marks. The owner of an official mark obtains exclusivity, not as in the case of trade-marks,

[19] La CPM affirme être une «autorité publique» au sens où cette expression est utilisée au sous-alinéa 9(1)n(iii) de la Loi.

[20] La CPM prétend également que le CJC n’a pas la qualité nécessaire pour présenter cette demande, que ce soit par voie d’appel ou de contrôle judiciaire, et qu’il n’a pas établi l’existence d’une erreur susceptible de révision pour justifier l’objet de sa demande.

QUESTIONS EN LITIGE

1. Quel est le mécanisme approprié pour réviser la publication d’une marque officielle?
2. En l’espèce, le CJC a-t-il la qualité nécessaire pour présenter une demande de contrôle judiciaire fondée sur le paragraphe 18.1(1) de la *Loi sur la Cour fédérale*?
3. La CPM est-elle une «autorité publique»?
4. Le registraire a-t-il commis une erreur en publiant l’avis d’adoption et d’emploi du «dessin d’une menorah» comme marque officielle de la CPM?

ANALYSE

Norme de contrôle

[21] Dans l’arrêt *Molson Breweries c. John Labatt Ltd.*, [2000] 3 C.F. 145 (C.A.), la Cour d’appel fédérale a indiqué que la norme appropriée applicable aux décisions du registraire lorsqu’il existe une preuve nouvelle est celle de la décision correcte. L’arrêt *Molson* établit que lorsqu’une preuve additionnelle aurait pu avoir un effet sur les conclusions du registraire ou sur l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le juge de première instance doit en venir à ses propres conclusions en ce qui concerne l’exactitude de la décision du registraire, ce qui signifie que la tenue d’un nouveau procès est alors appropriée.

MARQUE OFFICIELLE VERSUS MARQUE DE COMMERCE

[22] Une marque officielle est une marque interdite qui accorde une protection extraordinaire, plus large que les droits accordés dans le cas des marques de commerce. Le propriétaire d’une marque officielle

exclusivity that is tied to specific wares and services. Unlike an application for a trade-mark, there is no requirement that public notice be given of a request to the Registrar for the publication of notice of the adoption and use of an official mark.

[23] Section 9 [as am. by S.C. 1990, c. 14, s. 8; 1993, c. 15, s. 58; c. 44, s. 226; 1994, c. 47, s. 191] of the Act prohibits all others from adopting a mark that resembles an official mark.

[24] Strangely, an official mark can be obtained much more easily than a trade-mark. An applicant need not demonstrate the distinctiveness of the proposed official mark or establish any secondary meaning. The principal requirement for publication of an official mark is that the party seeking it qualify as a “public authority.”

[25] The ability to challenge the holder of an official mark is confirmed by the Act and the jurisprudence. The recourse through the Act is called opposition proceedings, which allow a party to prove that an official mark holder is not a “public authority.” This is exactly what CJC is attempting to demonstrate to this Court in this application.

DEFINITION OF THE MENORAH

[26] The menorah is distinctively a Jewish symbol. According to the Jewish Bible, the menorah, a seven-branched candelabrum, candlestick or lampstand, was given to the Jewish people by God himself. Since being received, the menorah has been an important symbol to the Jewish people. The CJC, in its application record, memorandum of fact and law of the applicant, defines the menorah as follows, at paragraph 2:

The menorah is an ancient and hallowed symbol of the Jewish faith. Like the crucifix in the Christian religion, the menorah is not the exclusive property of any one organization, but is rather the shared symbol of Jewish persons and organizations around the world.

obtient l'exclusivité, laquelle, à la différence des marques de commerce, se rattache à des marchandises et services précis. Contrairement à une demande de marque de commerce, il n'est pas obligatoire d'annoncer publiquement qu'une demande a été présentée au registraire pour la publication d'un avis d'adoption et d'emploi d'une marque officielle.

[23] L'article 9 [mod. par L.C. 1990, ch. 14, art. 8; 1993, ch. 15, art. 58; ch. 44, art. 226; 1994, ch. 47, art. 191; 1999, ch. 31, art. 209] de la Loi interdit à toute autre personne d'adopter une marque qui ressemble à une marque officielle.

[24] Curieusement, il est beaucoup plus facile d'obtenir une marque officielle qu'une marque de commerce. Il n'est pas nécessaire que le demandeur démontre le caractère distinctif de la marque officielle proposée, ni qu'il établisse un quelconque sens secondaire. La principale exigence liée à la publication d'une marque officielle veut que la partie qui en fait la demande soit reconnue comme «autorité publique».

[25] La Loi et la jurisprudence confirment qu'un recours peut être intenté contre le titulaire de la marque officielle. Dans le cadre de la Loi, ce recours est l'opposition, laquelle permet à une partie de prouver que le titulaire de la marque officielle n'est pas une «autorité publique». C'est précisément ce que le CJC tente de démontrer à la Cour en l'espèce.

DÉFINITION DE LA MENORAH

[26] La menorah est de façon distinctive un symbole juif. Selon la Bible juive, Dieu lui-même aurait donné au peuple juif la menorah, chandelier, candélabre ou lampe à sept branches. Depuis qu'il a reçu la menorah, le peuple juif la considère comme un symbole important. Au paragraphe 2 de son Dossier de demande, mémoire des faits et du droit du demandeur, le CJC définit la menorah dans les termes suivants:

[TRADUCTION] La menorah est un symbole ancien et sacré de la foi juive. Comme le crucifix dans la religion chrétienne, la menorah n'est pas le bien exclusif d'un seul organisme, mais plutôt un symbole que partagent le peuple et les organismes juifs partout dans le monde.

[27] In addition, Exhibit “W” of the application record (volume 1 of 3) contains an excerpt from *The New Jewish Encyclopedia* which provides the following definition:

MENORAH

Hebrew name of the seven-branched candlestick originally made by the Biblical artisan *Bezalel* and placed in the sanctuary of the Tabernacle. The Menorah has since become a universal symbol of Judaism.

1. What is the appropriate method by which to review the publication of an official mark?

[28] The appropriate method by which to review the publication of an official mark is by way of judicial review pursuant to subsection 18.1(1) of the *Federal Court Act*.

[29] A challenge to the Registrar’s decision to publish an official mark at the request of a “public authority” may be brought before a court. However, there is some confusion as to which procedure is the most appropriate for challenging a decision of the Registrar to publish an alleged official mark as this challenge can be brought by way of action, appeal pursuant to section 56 of the Act or judicial review pursuant to subsection 18.1(1) of the *Federal Court Act*.

[30] On the one hand, CJC claims that because there is no evidentiary record before the Registrar when making the decision to publish an official mark, this hearing is brought on separate evidence and the Court must therefore determine the issue *de novo*. On the other hand, CPM submits that the appropriate method for this challenge is by judicial review pursuant to subsection 18.1(1) of the *Federal Court Act*.

[31] Subsection 56(1) of the Act allows for an appeal to the Federal Court.

56. (1) An appeal lies to the Federal Court from any decision of the Registrar under this Act within two months from the date on 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 expiration of the two months.

[27] En outre, la pièce «W» du dossier de demande (Volume 1 de 3) comporte un extrait tiré de la *The New Jewish Encyclopedia*, qui donne la définition suivante:

[TRADUCTION]

MENORAH

Nom hébreu donné au chandelier à sept branches initialement fabriqué par *Bezalel*, artisan dont l’œuvre s’inspire de la Bible, et placé dans le sanctuaire du Tabernacle. [. . .] La menorah est devenue depuis un symbole universel du judaïsme.

1. Quel est le mécanisme approprié pour réviser la publication d’une marque officielle?

[28] Le mécanisme approprié pour réviser la publication d’une marque officielle est la demande de contrôle judiciaire fondée sur le paragraphe 18.1(1) de la *Loi sur la Cour fédérale*.

[29] Il est possible de s’adresser à la Cour pour contester la décision du registraire de publier la demande de marque officielle d’une «autorité publique». Toutefois, il existe une certaine confusion au sujet de la procédure appropriée pour contester la décision du registraire de publier une marque officielle alléguée, cette contestation pouvant être introduite par voie d’action, d’appel fondé sur l’article 56 de la Loi, ou de contrôle judiciaire fondé sur le paragraphe 18.1(1) de la *Loi sur la Cour fédérale*.

[30] D’une part, le CJC allègue que parce que le registraire ne possède aucun élément de preuve lorsqu’il doit décider s’il publie une marque officielle, une preuve distincte est déposée à l’audience et la Cour doit donc trancher la question à nouveau. D’autre part, la CPM soutient que le mécanisme approprié pour ce genre de contestation est la demande de contrôle judiciaire fondée sur le paragraphe 18.1(1) de la *Loi sur la Cour fédérale*.

[31] Le paragraphe 56(1) de la Loi permet d’interjeter appel à la Cour fédérale.

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

[32] Whereas the remedy for judicial review is set out in the *Federal Court Act* at subsection 18.1(1) and where jurisdiction is provided for at subsection 18(1) (as am. by S.C. 1990, c. 8, s. 4] of the *Federal Court Act*.

18. (1) Subject to section 28, the Trial Division has exclusive original jurisdiction

(a) to issue an injunction, writ of *certiorari*, writ of prohibition, writ of *mandamus* or writ of *quo warranto*, or grant declaratory relief, against any federal board, commission or other tribunal; . . .

. . .

18.1 (1) An application for judicial review may be made by the Attorney General of Canada or by anyone directly affected by the matter in respect of which relief is sought.

[33] In *Magnotta Winery Corp. v. Vintners Quality Alliance of Canada* (1999), 1 C.P.R. (4th) 68 (F.C.T.D.), Madam Justice Reed was faced with a similar situation to that of the present matter.

[34] *Magnotta Winery Corp.* had a direct interest in the decision that had been made by the Registrar and, apparently, had no mechanism for challenging the decision apart from either an appeal under section 56 of the Act, or a judicial review application under subsection 18.1(1) of the *Federal Court Act*. In her final analysis, Reed J. held [at paragraph 27]:

Certainly, a judicial review application is well suited to a situation in which no notice has been given to an interested party and I note that courts have implied such requirements into legislative procedures when they have not been statutorily required. Counsel for the applicants is of the view that a section 18.1 judicial review application is the more legally correct way to proceed. I have no doubt that what is correct will not be decided by this Court. It will be for the Court of Appeal to decide. There may, therefore, be merit in having applications instituted pursuant to both routes proceeding simultaneously. Insofar as the need for a legal interest to commence a judicial review application is concerned, I am not persuaded that only those who have participated in the proceeding leading to the decision that it is sought to be reviewed have such an interest. This is so at least in the situation in which the interested person has not been given notice of, nor an opportunity to participate in, that process.

[32] Le recours en contrôle judiciaire est quant à lui prévu au paragraphe 18.1(1) de la *Loi sur la Cour fédérale*, tandis que le paragraphe 18(1) [mod. par L.C. 1990, ch. 8. Art. 4] prévoit le tribunal compétent.

18. (1) Sous réserve de l'article 28, la Section de première instance a compétence exclusive, en première instance, pour:

a) décerner une injonction, un bref de *certiorari*, de *mandamus*, de prohibition ou de *quo warranto*, ou pour rendre un jugement déclaratoire contre tout office fédéral;

[. . .]

18.1 (1) Une demande de contrôle judiciaire peut être présentée par le procureur général du Canada ou par quiconque est directement touché par l'objet de la demande.

[33] Dans l'affaire *Magnotta Winery Corp. c. Vintners Quality Alliance of Canada* (1999), 1 C.P.R. (4th) 68 (C.F. 1^{re} inst.), M^{me} le juge Reed devait trancher une situation similaire à celle de l'espèce.

[34] *Magnotta Winery Corp.* avait un intérêt direct dans la décision prise par le registraire et, apparemment, ne disposait d'aucun mécanisme pour contester cette décision autre qu'un appel fondé sur l'article 56 de la Loi, ou une demande de contrôle judiciaire fondée sur le paragraphe 18.1(1) de la *Loi sur la Cour fédérale*. Dans sa dernière analyse, le juge Reed a dit [au paragraphe 27]:

Il est certain qu'une demande de contrôle judiciaire est une procédure qui sied bien à une situation dans laquelle aucun avis n'a été donné à une partie intéressée et je note que les tribunaux ont intégré implicitement de telles exigences dans les procédures législatives quand celles-ci n'étaient pas exigées par la loi. L'avocat des demanderesse est d'avis qu'une demande de contrôle judiciaire fondée sur l'article 18.1 est le recours juridique le plus approprié. Il ne fait aucun doute que ce n'est pas la présente Cour qui se prononcera sur la procédure appropriée. Cette décision appartient à la Cour d'appel. Toutefois, il peut être justifié d'intenter les deux instances simultanément. Dans la mesure où il est nécessaire d'avoir un intérêt légal pour déposer une demande de contrôle judiciaire, je ne suis pas convaincue que seules les parties qui ont participé à la procédure qui a mené à la décision dont on demande le contrôle ont un tel intérêt. Il en est ainsi à tout le moins lorsque la personne intéressée n'a pas obtenu d'avis ou n'a pas eu la possibilité de participer à la procédure.

[35] More recently, in *FileNet Corp. v. Canada (Registrar of Trade-marks)* (2001), 13 C.P.R. (4th) 402 (F.C.T.D.), I was faced with a similar situation in which the applicant had brought two applications, an appeal under the Act and a judicial review application of the Registrar's decision. In *FileNet, supra*, I held [at paragraph 19]:

It appears from the jurisprudence that the proper way for the applicant to bring the present proceeding was by way of judicial review.

[36] It would therefore seem, based upon *Magnotta, supra*, and *FileNet, supra*, that judicial review is the appropriate and preferable method by which to seek the revocation of an official mark. The reason being that an appeal implicitly involves a proceeding from which the parties to the proceeding can seek review by a court. In relation to section 9 of the Act, there is no previous proceeding involved and consequently, no possibility of an appeal. In addition to this, the only parties involved in the original application are the "public authority" seeking the official mark and the Registrar.

[37] I find that based on the decision rendered in *Magnotta, supra*, and *FileNet, supra*, that judicial review pursuant to subsection 18.1(1) of the *Federal Court Act* is the appropriate method to review the publication of the official mark.

2. Does the CJC have standing in the present matter to bring this application by way of judicial review under subsection 18.1(1) of the *Federal Court Act*?

[38] Yes, the CJC has standing in the present matter to bring this application by way of judicial review under subsection 18.1(1) of the *Federal Court Act*.

[39] CJC asserts that it has standing under subsection 18.1(1) of the *Federal Court Act*, or in the alternative, ought to be granted public interest standing.

Standing under the *Federal Court Act*

[40] Subsection 18.1(1) of the *Federal Court Act* states that:

[35] Récemment dans l'affaire *FileNet Corp. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, (2001), 13 C.P.R. (4th) 402 (C.F. 1^{re} inst.), j'ai eu à trancher une situation similaire dans laquelle la demanderesse avait présenté deux demandes, soit un appel fondé sur la Loi et une demande de contrôle judiciaire de la décision du registraire. J'y ai conclu ceci [au paragraphe 19]:

À la lumière de la jurisprudence, il semble que la demanderesse devait procéder par voie de contrôle judiciaire pour introduire la présente instance de façon appropriée.

[36] Donc, selon les décisions *Magnotta* et *FileNet*, précitées, il semble que le contrôle judiciaire soit le mécanisme approprié et privilégié pour obtenir la révocation d'une marque officielle. Il en est ainsi parce qu'un appel se rattache implicitement à une instance à l'égard de laquelle les parties peuvent demander l'examen de la décision. Dans le cas de l'article 9 de la Loi, il n'existe aucune instance antérieure donc, aucune possibilité d'interjeter appel. Qui plus est, les seules parties à la demande initiale sont l'«autorité publique» qui désire obtenir la marque officielle et le registraire.

[37] D'après les décisions *Magnotta* et *FileNet*, précitées, j'estime que le contrôle judiciaire fondé sur le paragraphe 18.1(1) de la *Loi sur la Cour fédérale* constitue le mécanisme approprié pour réviser la publication de la marque officielle.

2. En l'espèce, le CJC a-t-il la qualité nécessaire pour présenter une demande de contrôle judiciaire fondée sur le paragraphe 18.1(1) de la *Loi sur la Cour fédérale*?

[38] Oui, le CJC a en l'espèce la qualité nécessaire pour présenter une demande de contrôle judiciaire fondée sur le paragraphe 18.1(1) de la *Loi sur la Cour fédérale*.

[39] Le CJC affirme avoir qualité pour agir en vertu du paragraphe 18.1(1) de la *Loi sur la Cour fédérale* ou, subsidiairement, que la qualité d'agir dans l'intérêt du public devrait lui être reconnue.

Qualité pour agir en vertu de la *Loi sur la Cour fédérale*

[40] Le paragraphe 18.1(1) de la *Loi sur la Cour fédérale* dispose:

18.1 (1) An application for judicial review may be made by the Attorney General of Canada or by anyone directly affected by the matter in respect of which relief is sought. [My underlining.]

[41] Subsection 18.1(1) of the *Federal Court Act* allows the Court to grant standing when it is convinced that the circumstances and the type of interest which an applicant holds justify status being granted. This was confirmed in *Sierra Club of Canada v. Canada (Minister of Finance)*, [1999] 2 F.C. 211 (T.D.), where the Sierra Club of Canada, which is a non-profit organization concerned with the protection and restoration of the environment, sought standing in an appeal from the dismissal of a motion to strike the Sierra Club's application for judicial review. Evans J. held [at paragraph 33]:

In the alternative, counsel argued, Reed J.'s references in *Friends of the Island Inc. v. Canada (Minister of Public Works)*, [1993] 2 F.C. 229 (T.D.), at page 283, to "the particular circumstances of the case" and "the type of interest which the applicant holds" as factors relevant to the grant of status or standing indicate that a broader range of considerations may be taken into account under subsection 18.1(1) than those relevant to determining public interest standing at common law.

"By anyone directly affected"

[42] According to CJC, the decision rendered in *Sierra Club of Canada, supra*, allows for the possibility that the terms "by anyone directly affected" would include the rights of an organization or its members, or inflict special damage on an organization or its members, above that sustained by the public at large.

[43] Evans J. devoted much of the Court's analysis to the relevant jurisprudence in regards to standing under subsection 18.1(1) of the *Federal Court Act*. In conclusion, the Court held [at paragraph 32]:

In contrast, *Sunshine Village, supra*, clearly holds that a person who satisfies the requirements for discretionary public interest standing may seek relief under subsection 18.1(1), even though not "directly affected". In my opinion, this is the preferable view, even though the language of subsection

18.1 (1) Une demande de contrôle judiciaire peut être présentée par le procureur général du Canada ou par quiconque est directement touché par l'objet de la demande. [Je souligne.]

[41] Le paragraphe 18.1(1) de la *Loi sur la Cour fédérale* permet à la Cour de reconnaître la qualité pour agir quand elle est convaincue que les circonstances et le type d'intérêt qu'a le demandeur justifient cette reconnaissance. C'est ce qu'a confirmé la décision *Sierra Club of Canada c. Canada (Ministre des Finances)*, [1999] 2 C.F. 211 (1^{re} inst.), dans laquelle le Sierra Club du Canada, organisme sans but lucratif voué à la protection et à la restauration de l'environnement, a demandé que la qualité pour agir lui soit reconnue dans un appel formé à l'encontre du rejet de la requête visant à radier la demande de contrôle judiciaire présentée par le Sierra Club. Le juge Evans a conclu [au paragraphe 33]:

À titre subsidiaire, l'avocat a fait valoir que les mentions faites par M^{me} le juge Reed dans l'arrêt *Friends of the Island Inc. c. Canada (Ministre des Travaux publics)*, [1993] 2 C.F. 229 (1^{re} inst.), à la page 283, des «circonstances particulières de l'espèce» et du «type d'intérêt qu'a le requérant» en tant que facteurs pertinents à la reconnaissance de la qualité pour agir indiquent que, dans le cadre du paragraphe 18.1(1), le tribunal peut tenir compte d'une série de considérations plus étendue que dans le cas de la reconnaissance de la qualité pour agir dans l'intérêt public en common law.

«Par quiconque est directement touché»

[42] Selon le CJC, la décision *Sierra Club of Canada, précitée*, prévoit la possibilité que l'expression «par quiconque est directement touché» vise les droits d'un organisme ou de ses membres, ou le cas où leur est causé un «dommage spécial» ou «particulier» distinct de celui que subit le grand public.

[43] Le juge Evans a consacré une grande partie de son analyse à la jurisprudence pertinente touchant la qualité d'agir sous le régime du paragraphe 18.1(1) de la *Loi sur la Cour fédérale*. En conclusion, la Cour a statué [au paragraphe 32]:

En revanche, dans la décision *Sunshine Village, précitée*, il est clairement statué qu'une personne qui satisfait aux conditions requises pour obtenir la qualité pour agir dans l'intérêt public, laquelle est reconnue de façon discrétionnaire, peut invoquer le paragraphe 18.1(1) pour demander une réparation même si

18.1(1) suggests that only those who meet the pre-*Finlay* test may seek judicial review. In the absence of an explicit statutory provision excluding public interest applicants from the Federal Court, it would be so incongruous to subject the Court's ability to entertain applications for judicial review to a limitation not imposed on other courts, that I am unwilling to adopt the narrower interpretation of subsection 18.1(1) for which the intervenor in this case has contended.

[44] CJC is an organization that, among other things, participates in a number of activities of a national, cultural and humanitarian nature in furtherance of the interests of the Jewish community. The publication of the official mark forbids the CJC, a Jewish organization, from adopting the menorah in any of its activities. It is obvious therefore that the CJC is directly affected by the Registrar's decision and is prejudiced thereby. It is true however that the CJC was not a party to the publication by the Registrar, but this is part and parcel of the process of an official mark application. CJC claims that it would have taken the necessary steps to avert the Registrar's decision, but was not informed of the official mark application as mentioned earlier.

[45] CJC is a multi-faceted organization that touches upon so many aspects of the Jewish culture and faith that it is clearly directly affected by the Registrar's decision. It would be unfair to deny standing to the CJC because the official mark application process limits the parties to the CPM and the Registrar.

Public interest standing

[46] Alternatively, public interest standing is a discretionary remedy which is normally granted when the validity of legislation is being challenged. It involves three considerations to be assessed on the balance of probabilities: (i) serious or justiciable issue; (ii) genuine interest in the outcome; and (iii) no other reasonable and effective way to bring the issue before the Court.

elle n'est pas «directement touché[e]». J'estime qu'il est préférable d'adopter ce point de vue, même si le libellé du paragraphe 18.1(1) donne à penser que seuls ceux qui satisfont au critère défini avant l'arrêt *Finlay* peuvent demander un contrôle judiciaire. En l'absence d'une disposition législative excluant expressément de la compétence de la Cour fédérale les demandeurs agissant dans l'intérêt public, il serait si insolite d'enfermer son pouvoir de connaître des demandes de contrôle judiciaire dans des limites auxquelles les autres tribunaux ne sont pas assujettis, que je ne saurais accepter l'interprétation plus étroite du paragraphe 18.1(1) que propose l'intervenante en l'espèce.

[44] Le CJC est un organisme qui, entre autres choses, participe à de nombreuses activités à caractère national, culturel et humanitaire en vue de servir les intérêts de la communauté juive. La publication de la marque officielle interdit au CJC, organisme juif, d'employer la menorah dans l'une quelconque de ses activités. Il est donc évident que le CJC est directement touché par la décision du registraire et que cette décision lui cause un préjudice. Toutefois, il est vrai que le CJC n'était pas partie à l'avis publié par le registraire, mais ceci s'inscrit dans le processus de demande de marque officielle. Le CJC allègue qu'il aurait pris les mesures nécessaires pour empêcher la décision du registraire mais, comme je l'ai mentionné précédemment, il n'était pas au courant de la demande de marque officielle.

[45] Le CJC est un organisme polyvalent qui rejoint tellement d'aspects de la culture et de la foi juives que la décision du registraire, de toute évidence, le touche directement. Il serait injuste de lui refuser la qualité pour agir parce que le processus de demande pour l'obtention d'une marque officielle empêche qu'il y ait à l'instance d'autres parties que la CPM et le registraire.

Qualité pour agir dans l'intérêt public

[46] De façon subsidiaire, la qualité pour agir dans l'intérêt public est un recours discrétionnaire habituellement accordé lorsque la validité d'une loi est en cause. La reconnaissance de cette qualité requiert l'appréciation de trois considérations suivant la prépondérance de la preuve: (i) une question grave ou réglable par voie judiciaire; (ii) un intérêt véritable dans l'issue de la demande; et (iii) l'absence d'autre moyen raisonnable et efficace de soumettre la question à la Cour.

[47] There is, in my opinion, no need to consider the criteria for public interest standing in depth at this time, as I am convinced that the CJC has the requisite standing to bring this application for judicial review pursuant to subsection 18.1(1) of the *Federal Court Act* by virtue of the fact that it is directly affected by the Registrar's decision.

3. Is CPM a "public authority"?

[48] According to CJC, to properly claim to be a "public authority", the applicant for an official mark must be (1) a Canadian entity; (2) be subject to a significant degree of governmental control; (3) perform functions for the benefit of the public (or hold a duty to the public). Unfortunately, the Act does not provide a definition of "public authority" and so, in statutory interpretation, a plain and ordinary interpretation is to be construed.

"Public authority, in Canada"

[49] The wording used in subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Act reads as follows: "any public authority, in Canada" or in the French language version "*une autorité publique au Canada*".

[50] CPM claims that it qualifies as a "public authority" because it is a charitable organization and because it complies with regulations in the United States and in Ontario that apply generally to charities.

[51] In addition, CPM claims that since there is no definition of "public authority" in the Act, the Registrar is to apply his or her discretion as to what constitutes "any public authority, in Canada".

Government control and duty to the public

[52] A "public authority" must also be subject to government control and display a duty to the public (see *Canadian Olympic Assn. v. Konica Canada Inc.*, [1990] 2 F.C. 703 (T.D.)).

[53] This Court in *Big Sisters Assn. of Ontario v. Big Brothers of Canada* [(1997), 75 C.P.R. (3d) 177

[47] À mon avis, il n'est pas nécessaire à ce stade-ci d'examiner de façon approfondie le critère de la qualité pour agir dans l'intérêt public vu que je suis convaincu que le CJC a la qualité requise pour introduire la présente demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 18.1(1) de la *Loi sur la Cour fédérale*, pour le motif qu'il est directement touché par la décision du registraire.

3. La CPM est-elle une «autorité publique»?

[48] Selon le CJC, la partie qui demande une marque officielle doit, pour se réclamer à bon droit du statut d'«autorité publique»: 1) être une entité canadienne; 2) être soumise, dans une mesure importante, au contrôle gouvernemental; 3) accomplir des tâches qui profitent à l'ensemble du public (ou avoir une obligation envers le public). Malheureusement, la Loi ne définit pas l'expression «autorité publique», donc, selon les principes d'interprétation des lois, il faut lui donner une interprétation simple et ordinaire.

«Une autorité publique au Canada»

[49] Le sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi utilise l'expression: «une autorité publique au Canada» (ou, dans le texte anglais, «*any public authority, in Canada*»).

[50] La CPM allègue qu'elle peut être reconnue comme «autorité publique» parce qu'elle est un organisme caritatif et parce qu'elle s'est conformée aux règlements des États-Unis et de l'Ontario qui s'appliquent généralement aux œuvres de bienfaisance.

[51] Par ailleurs, la CPM allègue qu'en raison de l'absence de définition de l'expression «autorité publique» dans la Loi, le registraire doit exercer son pouvoir discrétionnaire de manière à déterminer ce qui constitue «une autorité publique au Canada».

Contrôle gouvernemental et obligation envers le public

[52] Une «autorité publique» doit également être soumise au contrôle public et démontrer une obligation envers le public (voir *Assoc. olympique canadienne c. Konica Canada Inc.*, [1990] 2 C.F. 703 (1^{re} inst.)).

[53] Dans la décision *Assoc. des Grandes Sœurs de l'Ontario c. Grands Frères du Canada* [(1997), 75

(F.C.T.D.)), held that the charitable status of Big Sisters did not demonstrate that it was subject to a significant degree of governmental control nor a duty to the public so as to constitute it as a “public authority” [at paragraph 68]:

In *Registrar of Trade Marks v. Canadian Olympic Assn.*, Mr. Justice Urie, speaking for a three-member panel of the Federal Court of Appeal, impliedly adopted the argument that, to be regarded as a public authority, a body must be under a duty to the public, must be subject to a significant degree of governmental control and must be required to dedicate any profit earned for the benefit of the public and not for private benefit. On the facts before me, the parties to this litigation were clearly dedicated to the public good, but I am not sure that they were under a “duty” to the public. Nor does the evidence disclose that they were subject to a significant degree of governmental control.

[54] Counsel for the CPM suggests that the Registrar was convinced that CPM was a public authority, that the CPM meets the burden and has demonstrated its character.

[55] The fact that CPM was incorporated as a non-profit corporation with charitable objects, has obtained tax-exempt status, the ability to issue charitable receipts to donors, and also the fact that as a foreign charity operating in Ontario, CPM could be asked to provide its accounts, financial and corporate information to the Public Guardian and Trustee of Ontario is not sufficient to determine whether CPM is a public authority. All charitable organizations have to comply with regulations in the United States and Ontario and, as soon as they comply with the regulations in place, the charitable organizations are not subject to “significant” government control.

[56] CPM tried to compare the present situation with the case *Registrar of Trade Marks v. Canadian Olympic Association*, [1983] 1 F.C. 692 (C.A.). I agree with CJC that the decision does not assist CPM. In *Canadian Olympic Association*, the Court found that the Canadian Olympic Association was subject to government control because in the event that the Canadian Olympic

C.P.R. (3d) 177 (C.F. 1^{re} inst.)] notre Cour a statué que le statut d’organisme de bienfaisance de l’Association des grandes sœurs ne démontrait pas que celle-ci était soumise, dans une mesure importante, au contrôle public ni qu’elle avait une obligation envers le public permettant de conclure qu’elle était une «autorité publique» [au paragraphe 68]:

Dans l’arrêt *Registraire des marques de commerce c. Association olympique canadienne*, s’exprimant au nom d’un collège de trois juges de la Cour d’appel fédérale, le juge Urie adopte implicitement le moyen selon lequel, pour être considéré comme une autorité publique, un organisme doit avoir une obligation envers le public en général, être soumis au contrôle public dans une mesure importante, et ses bénéficiaires doivent obligatoirement profiter à l’ensemble du public et non pas servir un intérêt privé. Vu les faits soumis à la Cour, les parties au présent litige sont clairement vouées au bien public mais je ne suis pas certain qu’elles aient une «obligation» envers le public en général. La preuve ne révèle pas non plus qu’elles étaient, dans une mesure importante, soumises au contrôle public.

[54] Selon l’avocat de la CPM, le registraire était convaincu que la CPM était une autorité publique, et la CPM s’est acquittée de son fardeau d’établir sa nature.

[55] Le fait que la CPM a été constituée en société sans but lucratif tenant des objectifs de bienfaisance, qu’elle soit exonérée d’impôt, qu’elle puisse délivrer des reçus pour les dons de bienfaisance, et également le fait que la CPM peut être tenue de fournir ses comptes, des renseignements financiers et des renseignements qui concernent son fonctionnement au tuteur et curateur public de l’Ontario ne suffisent pas pour déterminer si celle-ci est une autorité publique. Tous les organismes caritatifs sont tenus de se conformer aux règlements aux États-Unis et en Ontario et, du moment qu’ils se conforment aux règlements en vigueur, ils ne sont pas soumis à un contrôle public «important».

[56] La CPM a tenté de comparer la présente situation avec l’affaire *Registraire des marques de commerce (Le) c. L’Association olympique canadienne*, [[1983] 1 C.F. 692 (C.A.)]. Je conviens avec le CJC que cette décision n’est d’aucun secours à la CPM. Dans la décision *Association olympique canadienne*, la Cour a conclu que l’Association était soumise au contrôle

Association surrendered its charter, its assets were to be disposed of by the Government of Canada in cooperation with the International Olympic Committee. Also, a substantial portion of the Canadian Olympic Association's funding came from the federal government with the disposition of that funding being monitored by the government, the federal government had been able to prevail upon the Canadian Olympic Association to not participate in the 1980 Olympic Games, and lastly there was a close relationship between the Canadian Olympic Association, the Directorate of Fitness and Amateur Sport and Sport Canada.

[57] CPM is not subject to any similar or analogous government control. CPM's property is not to be disposed of at the direction of the government. The CPM is not funded by the Government of Canada or the United States and is in no way subject to monitoring by the government in any shape or form.

[58] To the contrary, as suggested by the CJC counsel, the Government of Canada cannot intervene in any way with how churches or charitable organizations like CPM conduct their affairs.

[59] CPM, put simply, is a United States charity with operations in Canada. This Court has stated that such a status is insufficient to constitute CPM as a "public authority" (see *Big Sisters Assn. of Ontario, supra*. As such, it would seem that the Registrar erred in the exercise of his or her discretion as CPM is not under government control nor does it owe a duty to the public and so, has no entitlement to an official mark.

4. Did the Registrar err in publishing the notice of the adoption and use of the "Menorah Design" as an official mark of CPM?

[60] Yes, the Registrar erred in publishing the notice of the adoption and use of the "Menorah Design" as an official mark of CPM.

[61] CJC has shown that it has the requisite standing to bring this application and that the CPM is not a "public authority" pursuant to subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Act since it is not under government control nor

public parce que si elle décidait d'abandonner sa charte, c'est le gouvernement canadien qui, en collaboration avec le Comité international olympique, veillerait à la disposition de ses biens. De plus, une partie importante du financement de ses activités provenait du gouvernement fédéral sous réserve que le gouvernement contrôle ce financement, le gouvernement fédéral l'avait dissuadée de participer aux Jeux olympiques de 1980 et enfin, il y avait des liens étroits entre l'Association olympique canadienne, la Direction de la condition physique et du sport amateur et Sports Canada.

[57] La CPM n'est soumise à aucun contrôle public similaire ou analogue. Ce n'est pas le gouvernement qui veillerait à la disposition de ses biens. La CPM n'est pas financée par le gouvernement du Canada ou des États-Unis et n'est nullement soumise au contrôle public de quelque manière que ce soit.

[58] Au contraire, comme l'avocat du CJC l'a affirmé, le gouvernement canadien ne peut intervenir de quelque façon que ce soit dans la gestion d'églises ou d'organismes caritatifs comme la CPM.

[59] En d'autres termes, la CPM est un organisme caritatif américain qui exerce des activités au Canada. Cette Cour a indiqué qu'un tel statut est insuffisant pour que la CPM constitue une «autorité publique» (voir *Assoc. des Grandes Sœurs de l'Ontario*, précité. C'est pourquoi le registraire semble avoir commis une erreur dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire puisque la CPM, n'étant pas soumise à un contrôle public et n'ayant aucune obligation envers le public, n'a donc pas droit à une marque officielle.

4. Le registraire a-t-il commis une erreur en publiant l'avis d'adoption et d'emploi du «dessin d'une menorah» comme marque officielle de la CPM?

[60] Oui, le registraire a commis une erreur en publiant l'avis d'adoption et d'emploi du «dessin d'une menorah» comme marque officielle de la CPM.

[61] Le CJC a démontré qu'il a la qualité requise pour introduire la présente demande et que la CPM n'est pas une «autorité publique» au sens du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi puisqu'elle n'est pas soumise au

does it owe a duty to the public. Consequently, I am of the opinion that the Registrar erred by giving public notice under subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Act of the adoption and use of the “Menorah Design” as an official mark of CPM on November 3, 1999.

Historical and Religious Evidence proving that the Menorah is a “Jewish” symbol

[62] In the exhibits attached to Mr. Prutschi’s affidavit, several documents define the symbolism of the menorah to the Jewish people. In particular, Exhibit “S” to Mr. Prutschi’s affidavit contains samples of letterhead from many Jewish organizations and associations, such as the Jewish Community Council of Ottawa, B’nai Brith Canada and Jewish Family Services where the menorah is displayed. However, I find this to be considered as purely circumstantial evidence. It is the historical and religious evidence provided at Exhibit “U” that illustrates the menorah as being the official emblem of the Jewish faith and its people since antiquity. Exhibit “U” depicts two ancient menorahs with captions that read as follows:

The menorah or seven-branched lampstand is one of the commonest Jewish symbols in late antiquity, both in Israel and in the Diaspora. . . .

[63] And further below at page 172:

Another menorah, this time on a fourth-century C.E. sarcophagus discovered in the Jewish catacomb of the Vigna Randanini in Rome. . . .

[64] It would be counterproductive to prohibit Jewish organizations and associations from using and adopting a mark such as the menorah, since it has always been historically associated with the Jewish culture.

ORDER

[65] Therefore, I find that the Registrar erred in the exercise of his or her discretion and this application for judicial review is allowed with costs.

contrôle public et qu’elle n’a aucune obligation envers le public. Par conséquent, j’estime que le 3 novembre 1999, le registraire a commis une erreur en donnant un avis public, conformément au sous-alinéa 9(1)n(iii) de la Loi, de l’adoption et de l’emploi du «dessin d’une menorah» comme marque officielle de la CPM.

Éléments historiques et religieux servant à prouver que la menorah est un symbole «juif»

[62] Dans les pièces annexées à l’affidavit de M. Prutschi, plusieurs documents décrivent le symbolisme que représente la menorah pour le peuple juif. Plus précisément, la pièce «S» annexée à l’affidavit de M. Prutschi contient des échantillons d’en-têtes de lettre provenant de plusieurs associations et organismes juifs, tels le Conseil communautaire juif d’Ottawa, B’nai Brith Canada et les Services d’aide à la famille juive, sur lesquelles une menorah est affichée. Toutefois, j’estime que ces éléments constituent une preuve purement circonstancielle. Ce sont plutôt les éléments de preuve à dimensions historique et religieuse annexés à la pièce «U» qui montrent que la menorah est un emblème officiel de la foi juive et de son peuple depuis l’Antiquité. La pièce «U» montre deux anciennes menorahs sur lesquelles apparaissent les inscriptions suivantes:

[TRADUCTION] La menorah ou la lampe à sept branches est l’un des symboles juifs les plus communs de l’Antiquité tardive, à la fois en Israël et dans la Diaspora [. . .]

[63] On mentionne également un peu plus loin à la page 172:

[TRADUCTION] Voici une autre menorah, apparaissant cette fois-ci sur un sarcophage, datant du quatrième siècle de notre ère, découvert dans les catacombes juives de la Vigna Randanini à Rome [. . .]

[64] Interdire aux associations et organismes juifs l’emploi et l’adoption d’une marque comme la menorah serait peine perdue, étant donné qu’elle a toujours été liée à la culture juive historiquement.

ORDONNANCE

[65] Par conséquent, je conclus que le registraire a commis une erreur dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire et j’accueille la présente demande de contrôle judiciaire avec dépens.

[66] The decision of the Registrar is quashed and the public notice of the official mark “Menorah Design” is ineffective to give rise to any rights or prohibitions under sections 9 and 11 of the Act.

[67] The appeal pursuant to section 56 is dismissed without costs.

[66] La décision du registraire est annulée et l’avis public qui a été donné de la marque officielle «dessin d’une menorah» ne fait naître aucun des droits ou interdictions prévus aux articles 9 et 11 de la Loi.

[67] L’appel interjeté en vertu de l’article 56 est rejeté sans frais.