

T-1859-95

T-1859-95

**Novopharm Ltd. (Applicant)****Novopharm Ltd. (requérante)**

v.

c.

**Aktiebolaget Astra, Attorney General of Canada and the Registrar of Trade-marks (Respondents)****Aktiebolaget Astra, le procureur général du Canada et le registraire des marques de commerce (intimés)****INDEXED AS: NOVOPHARM LTD. v. AKTIEBOLAGET ASTRA (T.D.)****RÉPERTORIÉ: NOVOPHARM LTD. c. AKTIEBOLAGET ASTRA (1<sup>re</sup> INST.)**

Trial Division, Gibson J.—Toronto, March 19; Ottawa, April 4, 1996.

Section de première instance, juge Gibson—Toronto, 19 mars; Ottawa, 4 avril 1996.

*Federal Court jurisdiction — Trial Division — Application for judicial review of interlocutory decision by Registrar of Trade-marks — Jurisdiction under Federal Court Act, s. 18 not restricted to final substantive decision — Act, s. 18.5 not ousting Court's judicial review jurisdiction in respect of "preliminary decision" — No special circumstances justifying granting of application — Appeal adequate alternative remedy available to applicant.*

*Compétence de la Cour fédérale — Section de première instance — Demande de contrôle judiciaire d'une décision interlocutoire rendue par le registraire des marques de commerce — La compétence de la Cour fédérale aux termes de l'art. 18 de la Loi sur la Cour fédérale n'est pas limitée à une décision de fond qui tranche une question de façon définitive — L'art. 18.5 de la Loi n'écarte pas la compétence de la Cour en matière de contrôle judiciaire relativement à une «décision préliminaire» — Il n'y a pas de circonstances spéciales justifiant la demande — L'appel constitue un autre recours approprié ouvert à la requérante.*

*Trade marks — Applicant seeking judicial review of interlocutory decision of Registrar of Trade-marks under Federal Court Act, s. 18 — Preliminary decision not appealable under Trade-marks Act, s. 56(1) — Court having jurisdiction to entertain application — Grant of relief on application for judicial review discretionary — No special circumstances to justify granting of relief — Appeal under s. 56 appropriate remedy at end of opposition proceedings.*

*Marques de commerce — La requérante demande le contrôle judiciaire d'une décision interlocutoire du registraire des marques de commerce sous le régime de l'art. 18 de la Loi sur la Cour fédérale — Une décision préliminaire n'est pas susceptible d'appel sous le régime de l'art. 56(1) de la Loi sur les marques de commerce — La Cour est compétente pour statuer sur la demande — La réparation accordée dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire relève d'un pouvoir discrétionnaire — Aucune circonstance spéciale justifiant que soit accordée une réparation — L'appel prévu à l'art. 56 constitue un recours approprié à l'issue des procédures d'opposition.*

This was an application for judicial review of a decision of the Registrar of Trade-marks extending time for certain actions in opposition proceedings before him and declaring the respondent's trade-mark application not to be deemed abandoned. The respondent Aktiebolaget Astra filed its trade-mark application, Pink Tablet design, on February 18, 1992. One year later, the applicant commenced opposition proceedings. Following a number of court proceedings brought by each party, the Registrar sent the respondent a letter dated July 31, 1995 which contains the "decision" that is the subject of this application for judicial review. The issue was whether the Court

Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire dirigée contre une décision du registraire des marques de commerce accordant une prolongation du délai fixé pour accomplir certains actes dans le cadre des procédures d'opposition dont il est saisi et portant que la demande d'enregistrement de la marque de commerce de l'intimée n'est pas réputée abandonnée. L'intimée Aktiebolaget Astra a déposé sa demande d'enregistrement de la marque de commerce, Pink Tablet avec dessin, le 18 février 1992. Un an plus tard, la requérante a entrepris des procédures d'opposition. À la suite d'un certain nombre de procédures intentées par chaque partie, le registraire a envoyé à l'inti-

had jurisdiction to entertain the application and, if so, whether it should exercise that jurisdiction.

*Held*, the application should be dismissed.

The decision under review was interlocutory in nature. It did not in any sense dispose of the opposition proceedings before the Registrar; it merely extended time for certain actions in those proceedings and declared the respondent's trade-mark application not to be deemed abandoned. The Federal Court's jurisdiction under section 18 of the *Federal Court Act* is not restricted to the final substantive decision on the question before a tribunal. There is case law to the effect that in the absence of special circumstances there should not be any appeal or immediate judicial review of an interlocutory judgment. Similarly, there will not be any basis for immediate judicial review if, at the end of the proceedings, some other appropriate remedy exists. These statements imply that the Federal Court has authority to engage in judicial review under section 18 of an interlocutory judgment or decision, and that in special circumstances, it is appropriate to exercise that authority. A court will not review the myriad of decisions or orders rendered on matters which normally arise in the course of a proceeding prior to the final decision. The "preliminary decision" herein is not appealable under subsection 56(1) of the *Trade-marks Act*, and therefore section 18.5 of the *Federal Court Act* does not oust the judicial review jurisdiction of the Court in respect of that decision.

As to whether this Court should exercise that jurisdiction, it had to be kept in mind that the granting of relief on an application for judicial review is discretionary. There are no "special circumstances" that would justify granting the present application since there is at the end of the opposition proceedings another appropriate remedy, namely an appeal under section 56 of the *Trade-marks Act*. The Court should not entertain applications for judicial review in respect of interlocutory or preliminary decisions in the course of opposition proceedings where to do so would be to potentially achieve the result that it has sought to avoid by adopting a narrow rather than a broad interpretation of the word "decision" in subsection 56(1) of the Act. The range of factors that should be considered in determining whether to enter into judicial review militate against entertaining such a review.

mée une lettre datée du 31 juillet 1995 qui contient la «décision» faisant l'objet de la présente demande de contrôle judiciaire. Il s'agissait de savoir si la Cour était compétente pour entendre la demande et si, dans un tel cas, elle devait exercer cette compétence.

*Jugement*: la demande doit être rejetée.

La décision faisant l'objet de la demande de contrôle judiciaire était de nature interlocutoire. Elle ne disposait en aucun cas des procédures d'opposition dont était saisi le registraire; elle accordait simplement une prolongation du délai fixé pour accomplir certains actes dans le cadre des procédures et elle portait que la demande d'enregistrement de la marque de commerce de l'intimée n'était pas réputée abandonnée. La compétence de la Cour fédérale aux termes de l'article 18 de la *Loi sur la Cour fédérale* n'est pas limitée à une décision de fond qui tranche de façon définitive la question dont est saisi un tribunal. Selon la jurisprudence, en l'absence de circonstances spéciales, il ne doit pas y avoir d'appel ni de révision judiciaire immédiate d'un jugement interlocutoire. De même, il ne doit pas y avoir ouverture à un contrôle judiciaire immédiat lorsqu'il existe, au terme des procédures, un autre recours approprié. Cela suppose que la Cour fédérale a le pouvoir d'exercer le contrôle judiciaire visé à l'article 18 à l'égard d'un jugement ou d'une décision interlocutoire et que dans des circonstances spéciales, il convient d'exercer ce pouvoir. Une cour n'examinera pas la myriade de décisions ou d'ordonnances habituellement rendues à l'égard de questions normalement soulevées au cours des procédures avant la décision définitive. La «décision préliminaire» en l'espèce n'est pas susceptible d'appel sous le régime du paragraphe 56(1) de la *Loi sur les marques de commerce* et par conséquent, l'article 18.5 de la *Loi sur la Cour fédérale* n'écarte pas la compétence de la Cour en matière de contrôle judiciaire relativement à cette décision.

Quant à la question de savoir si la Cour devrait exercer cette compétence, il ne faut pas oublier que la réparation accordée dans le cadre d'un contrôle judiciaire relève d'un pouvoir discrétionnaire. Il n'y a pas de «circonstances spéciales» justifiant que soit accordée la présente demande car il existe, au terme des procédures d'opposition, un autre recours approprié, soit l'appel prévu par l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*. La Cour ne devrait pas entendre les demandes de contrôle judiciaire dirigées contre des décisions interlocutoires ou préliminaires rendues dans le cadre de procédures d'opposition lorsque cela risque de conduire au résultat qu'elle a cherché à éviter en adoptant une interprétation stricte plutôt que libérale du mot «décision» au paragraphe 56(1) de la Loi. L'ensemble des facteurs devant être pris en considération pour déterminer s'il y a lieu de procéder au contrôle judiciaire incitent à ne pas l'exercer.

## STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

*Federal Court Act*, R.S.C., 1985, c. F-7, ss. 18 (as am. by S.C. 1990, c. 8, s. 4), 18.5 (as enacted *idem*, s. 5), 28 (as am. *idem*, s. 8; 1992, c. 26, s. 17; c. 49, s. 128).  
*Federal Court Rules*, C.R.C., c. 663, R. 1602(2)(d) (as enacted by SOR/92-43, s. 19), (4) (as enacted *idem*).  
*Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 47(1),(2), 56(1).  
*Trade Marks Regulations*, C.R.C., c. 1559.

## CASES JUDICIALLY CONSIDERED

## APPLIED:

*Szczecka v. Canada (Minister of Employment and Immigration)* (1993), 116 D.L.R. (4th) 333; 25 Imm. L.R. (2d) 70; 170 N.R. 58 (F.C.A.); *Pepper King Ltd. v. Loblaw's Inc.* (1995), 64 C.P.R. (3d) 60 (F.C.T.D.); *Canadian Pacific Ltd. v. Matsqui Indian Band*, [1995] 1 S.C.R. 3; (1995), 122 D.L.R. (4th) 129; 26 Admin. L.R. (2d) 1; [1995] 2 C.N.L.R. 92; 177 N.R. 325.

## CONSIDERED:

*Mahabir v. Canada (Minister of Employment and Immigration)*, [1992] 1 F.C. 133; (1991), 85 D.L.R. (4th) 110; 15 Imm. L.R. (2d) 303; 137 N.R. 377 (C.A.).

## REFERRED TO:

*National Indian Brotherhood v. Juneau (No. 2)*, [1971] F.C. 73 (C.A.); *Brennan v. The Queen*, [1984] 2 F.C. 799; (1985), 85 CLLC 17,006; 57 N.R. 116 (C.A.); *revd sub nom. Robichaud v. Canada (Treasury Board)*, [1987] 2 S.C.R. 84; (1987), 40 D.L.R. (4th) 577; 8 C.H.R.R. D/4326; 87 CLLC 17,025; 75 N.R. 303; *Anheuser-Busch, Inc. v. Carling O'Keefe Breweries of Canada Limited*, [1983] 2 F.C. 71; (1982), 142 D.L.R. (3d) 548; 69 C.P.R. (2d) 136; 45 N.R. 126 (C.A.).

APPLICATION for judicial review of a decision of the Registrar of Trade-marks under section 18 of the *Federal Court Act*. Application dismissed.

## LOIS ET RÈGLEMENTS

*Loi sur la Cour fédérale*, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 4), 18.5 (édicteé, *idem*, art. 5), 28 (mod., *idem*, art. 8; 1992, ch. 26, art. 17; ch. 49, art. 128).  
*Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 47(1),(2), 56(1).  
*Règlement sur les marques de commerce*, C.R.C., ch. 1559.  
*Règles de la Cour fédérale*, C.R.C., ch. 663, Règle 1602(2)d) (édicteé par DORS/92-43, art. 19), (4) (édicteé, *idem*).

## JURISPRUDENCE

## DÉCISIONS APPLIQUÉES:

*Szczecka c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)* (1993), 116 D.L.R. (4th) 333; 25 Imm. L.R. (2d) 70; 170 N.R. 58 (C.A.F.); *Pepper King Ltd. c. Loblaw's Inc.* (1995), 64 C.P.R. (3d) 60 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Canadien Pacifique Ltée c. Bande indienne de Matsqui*, [1995] 1 R.C.S. 3; (1995), 122 D.L.R. (4th) 129; 26 Admin. L.R. (2d) 1; [1995] 2 C.N.L.R. 92; 177 N.R. 325.

## DÉCISION EXAMINÉE:

*Mahabir c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)*, [1992] 1 C.F. 133; (1991), 85 D.L.R. (4th) 110; 15 Imm. L.R. (2d) 303; 137 N.R. 377 (C.A.).

## DÉCISIONS CITÉES:

*National Indian Brotherhood c. Juneau (N° 2)*, [1971] C.F. 73 (C.A.); *Brennan c. La Reine*, [1984] 2 C.F. 799; (1985), 85 CLLC 17,006; 57 N.R. 116 (C.A.); *infirmée sub nom. Robichaud c. Canada (Conseil du Trésor)*, [1987] 2 R.C.S. 84; (1987), 40 D.L.R. (4th) 577; 8 C.H.R.R. D/4326; 87 CLLC 17,025; 75 N.R. 303; *Anheuser-Busch, Inc. c. Carling O'Keefe Breweries of Canada Limited*, [1983] 2 C.F. 71; (1982), 142 D.L.R. (3d) 548; 69 C.P.R. (2d) 136; 45 N.R. 126 (C.A.).

DEMANDE de contrôle judiciaire d'une décision du registraire des marques de commerce en application de l'article 18 de la *Loi sur la Cour fédérale*. Demande rejetée.

## COUNSEL:

*Keri Johnston and Alexandra Scott* for applicant.

*Gunars A. Gaikis and Sheldon Hamilton* for respondent Aktiebolaget Astra.

No one appearing for respondents Attorney General of Canada and Registrar of Trade-marks.

## SOLICITORS:

*Malcolm Johnston & Associates*, Toronto, for applicant.

*Smart & Biggar*, Toronto, for respondent Aktiebolaget Astra.

*Deputy Attorney General of Canada* for respondents Attorney General of Canada and Registrar of Trade-marks.

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

- 1 GIBSON J.: The applicant seeks judicial review of a decision, characterized by counsel for the respondent Aktiebolaget Astra as an "interlocutory direction", of Myer Herzig, Member, Trade-marks Opposition Board (the Registrar) dated July 31, 1995. The substance of the decision is in the following terms:

Having considered the applicant's submissions with respect with [*sic*] to 1 above, the applicant is hereby granted a retroactive extension of time until July 14, 1995 to file its statement that it does not wish to file evidence pursuant Rule 44. As the applicant has already forwarded a copy of its letter of July 14 to the opponent, no further action is necessary. Thus, the applicant's application will not be deemed to have been abandoned. Further, having considered the parties' submissions with respect to (2) above, the applicant is hereby granted leave pursuant to Rule 46(1) to file the affidavit of Stephen Wilton as additional evidence. As the evidence has already been served and filed, no further action is required.

- 2 Neither the Attorney General of Canada nor the Registrar of Trade-marks, named respondents, took any part in this application for judicial review. In

## AVOCATS:

*Keri Johnston et Alexandra Scott* pour la requérante.

*Gunars A. Gaikis et Sheldon Hamilton* pour l'intimée Aktiebolaget Astra.

Personne n'a comparu pour le procureur général du Canada et le registraire des marques de commerce, intimés.

## PROCUREURS:

*Malcolm Johnston & Associates*, Toronto, pour la requérante.

*Smart & Biggar*, Toronto, pour l'intimée Aktiebolaget Astra.

*Le sous-procureur général du Canada* pour le procureur général du Canada et le registraire des marques de commerce, intimés.

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

- LE JUGE GIBSON: La requérante sollicite le 1 contrôle judiciaire d'une décision que l'avocat de l'intimée Aktiebolaget Astra a qualifiée de «directive interlocutoire» et qui a été rendue le 31 juillet 1995 par Myer Herzig, membre de la Commission des oppositions des marques de commerce (le registraire). L'essentiel de la décision tient en ces termes:

[TRADUCTION] Après examen des observations présentées par la requérante à l'égard de la question mentionnée en (1) ci-dessus, la Commission proroge rétroactivement jusqu'au 14 juillet 1995 le délai imparti à la requérante pour produire une déclaration portant qu'elle ne désire alléguer aucune preuve en conformité avec la Règle 44. Comme la requérante a déjà transmis une copie de sa lettre du 14 juillet à l'opposante, aucune autre mesure n'est nécessaire. Par conséquent, la demande de la requérante ne sera pas réputée abandonnée. En outre, après examen des observations des parties à l'égard de la question mentionnée en (2) ci-dessus, la Commission autorise la requérante à produire l'affidavit de Stephen Wilton à titre de preuve supplémentaire en application de la Règle 46(1). Comme la preuve a déjà été signifiée et produite, aucune autre mesure n'est requise.

- Ni le procureur général du Canada ni le registraire 2 des marques de commerce, à titre d'intimés désignés, n'ont pris part à la présente demande de

substance, no relief is sought against either of them. Throughout these reasons, therefore, references to the "respondent" are to the respondent Aktiebolaget Astra.

### BACKGROUND

3 The background to this application for judicial review may be briefly summarized as follows.

4 The respondent filed its trade-mark application, Pink Tablet Design, on February 18, 1992. The trade-mark application was advertised on December 16, 1992. The applicant commenced opposition proceedings on February 16, 1993. The respondent delivered its counter-statement on May 12, 1993.

5 On February 14, 1994, after obtaining an extension of time to file, the applicant filed and served its affidavit evidence in the opposition proceedings comprising three affidavits. On March 30, 1994, the respondent requested an extension of time to file its evidence and was granted until September 14, 1994 to file. No affidavit evidence was filed by the respondent within the extended time provided.

6 On August 11, 1994, the respondent requested an order for cross-examination of the applicant's affiants. The request was granted and the respondent was given until January 16, 1995 to conduct the cross-examinations and file the transcripts. An extension was granted until March 16, 1995. Cross-examinations on the affidavits of two of the affiants were completed and transcripts were filed by March 10, 1995.

7 On May 15, 1995, the respondent requested leave to file further evidence pursuant to subsections 47(1) and (2) of the *Trade-marks Act* [R.S.C., 1985, c. T-13], and in particular, an affidavit of Stephen Wilton. Written submissions on the request for leave were filed with the Registrar and exchanged between counsel. By letter dated June 30, 1995, the Registrar responded to the respondent's request in the following terms:

contrôle judiciaire. Pour l'essentiel, aucune réparation n'est demandée à leur égard. Par conséquent, dans les présents motifs, le mot «intimée» renvoie à l'intimée Aktiebolaget Astra.

### CONTEXTE

Le contexte de la présente demande de contrôle judiciaire peut être résumé comme suit. 3

L'intimée a déposé sa demande d'enregistrement de la marque de commerce Pink Tablet avec dessin le 18 février 1992. La demande a été annoncée le 16 décembre 1992. La requérante a intenté des procédures d'opposition le 16 février 1993. L'intimée a produit sa contre-déclaration le 12 mai 1993. 4

Le 14 février 1994, après avoir obtenu une prorogation du délai de production, la requérante a déposé et signifié sa preuve, composée de trois affidavits, dans le cadre des procédures d'opposition. Le 30 mars 1994, l'intimée a demandé une prolongation du délai fixé pour produire sa preuve et a obtenu jusqu'au 14 septembre 1994 pour ce faire. Aucune preuve par voie d'affidavit n'a été produite par l'intimée dans le délai prorogé. 5

Le 11 août 1994, l'intimée a demandé une ordonnance autorisant le contre-interrogatoire des auteurs des affidavits présentés par la requérante. La demande a été accueillie et l'intimée devait procéder au contre-interrogatoire et déposer les transcriptions avant le 16 janvier 1995. Ce délai a été prorogé jusqu'au 16 mars 1995. Deux des auteurs d'affidavit ont été contre-interrogés et les transcriptions ont été déposées au plus tard le 10 mars 1995. 6

Le 15 mai 1995, l'intimée a demandé l'autorisation de produire d'autres preuves, notamment l'affidavit de Stephen Wilton, en vertu des paragraphes 47(1) et (2) de la *Loi sur les marques de commerce* [L.R.C. (1985), ch. T-13]. Des observations écrites portant sur la demande d'autorisation ont été déposées auprès du registraire et échangées entre les avocats. Par une lettre en date du 30 juin 1995, le registraire a répondu à la demande de l'intimée en ces termes: 7

The time for filing and serving the applicant's evidence or a statement that the applicant intends to file no evidence expired on September 14, 1994 and the applicant has failed to comply with Rule 44 of the Trade-Marks Regulations.

In view of the provisions of Section 38(7.2) of the *Trade-Marks Act*, the applicant's application will be deemed to have been abandoned in due course.

- 8 By letter dated July 14, 1995 to the Registrar, the respondent submitted, among other things, that, "as the application has not yet been deemed abandoned, we request that any further steps in this regard not be taken." Apparently in reply to that letter, the Registrar wrote to the respondent, with a copy to the applicant. It is this letter from the Registrar which contains the "decision" that is the subject of this application for judicial review.

#### ISSUES AND RELIEF SOUGHT

- 9 In a supplementary application record filed at the opening of the hearing of this matter, the applicant succinctly defined the issue before the Court in the following terms:

Subsequent to the rendering of a decision pursuant to subsection 38(7.2) of the *Trade-Marks Act* . . . [the communication from the Registrar dated June 30, 1995 the substance of which is quoted earlier in these reasons] is the Registrar *functus officio*, and therefore unable to entertain any further representations on the issue of an opposition under the *Act*.

- 10 In the same document, the applicant set forth the reliefs sought in the following terms:

That the decision of July 31, 1995, of the Registrar granting Astra a retroactive extension of time until July 14, 1995, to file its statement pursuant to Section 44 of the *Regulations* be quashed.

That the decision of June 30, 1995, of the Registrar deeming Astra's trade mark application abandoned pursuant to subsection 38(7.2) of the *Act* be upheld.

A declaration that the application was abandoned pursuant to subsection 38(7.2).

[TRANSDUCTION] Le délai fixé pour produire et signifier la preuve de la requérante ou une déclaration portant qu'elle ne désire alléguer aucune preuve a expiré le 14 septembre 1994, et la requérante ne s'est pas conformée à l'article 44 du Règlement sur les marques de commerce.

Compte tenu des dispositions du paragraphe 38(7.2) de la *Loi sur les marques de commerce*, la demande de la requérante sera réputée abandonnée en temps voulu.

Dans une lettre datée du 14 juillet 1995 et adressée au registraire, l'intimée soutient notamment que [TRANSDUCTION] «comme la demande n'est pas encore réputée abandonnée, nous demandons qu'aucune autre mesure en ce sens ne soit prise». Apparemment en réponse à cette lettre, le registraire a écrit à l'intimée, avec copie à la requérante. C'est cette lettre du registraire qui contient la «décision» faisant l'objet de la présente demande de contrôle judiciaire.

#### QUESTIONS EN LITIGE ET RÉPARATION DEMANDÉE

Dans un dossier supplémentaire déposé à l'ouverture de l'audience, la requérante a défini succinctement la question dont est saisi la Cour:

[TRANSDUCTION] À la suite de la décision rendue en application du paragraphe 38(7.2) de la *Loi sur les marques de commerce* . . . [la communication du registraire en date du 30 juin 1995 dont l'essentiel est reproduit ci-dessus dans les présents motifs] le registraire est-il dessaisi et donc dans l'impossibilité d'entendre quelque autre argument sur la question de l'opposition formée sous le régime de la *Loi*?

Dans le même document, la requérante énonce les réparations demandées:

[TRANSDUCTION] Que soit annulée la décision du 31 juillet 1995 par laquelle le registraire, à la demande d'Astra, a prorogé rétroactivement jusqu'au 14 juillet 1995 le délai pour produire sa déclaration en application de l'article 44 du *Règlement*.

Que soit maintenue la décision du 30 juin 1995 par laquelle le registraire a prononcé l'abandon de la demande d'enregistrement d'une marque de commerce présentée par Astra en application du paragraphe 38(7.2) de la *Loi*.

Un jugement déclarant que la demande a été abandonnée au titre du paragraphe 38(7.2).

11 Counsel for the respondent described the issues before the Court in somewhat more complex terms. In summary, he argued that: first, judicial review is not available at law on the facts in this matter for both procedural and substantive reasons; second, if judicial review is available, the applicant is estopped from obtaining relief because, since the time of the decision of the Registrar that is at issue, the applicant has taken fresh steps in the opposition proceedings; third, the granting of relief on judicial review is discretionary and the Court's discretion should not be exercised in the circumstances of this matter; and lastly, the respondent's trade-mark application is not deemed abandoned at law, was not determined to be abandoned by the Registrar's communication of June 30, 1995 and the Registrar's decision to retroactively extend time for the respondent to file evidence was reasonably open to him.

L'avocat de l'intimée a décrit les questions dont est saisie la Cour en des termes quelque peu plus complexes. En résumé, il a avancé les arguments suivants: premièrement, il n'y a pas ouverture au contrôle judiciaire dans la présente affaire pour des motifs ayant trait tant à la procédure qu'au fond; deuxièmement, si le contrôle judiciaire peut être exercé, la requérante ne peut obtenir les réparations qu'elle demande parce que, depuis que le registraire a rendu la décision qui nous occupe, la requérante a fait de nouvelles démarches dans les procédures d'opposition; troisièmement, la réparation pouvant être accordée dans le cadre d'un contrôle judiciaire relève du pouvoir discrétionnaire de la Cour qui ne devrait pas l'exercer dans les circonstances de la présente affaire; enfin, la demande d'enregistrement de la marque de commerce de l'intimée n'est pas réputée abandonnée en droit, l'abandon de la demande n'a pas été prononcée dans la communication du registraire en date du 30 juin 1995 et la décision du registraire d'accorder rétroactivement à l'intimée une prorogation du délai fixé pour produire des éléments de preuve était une décision qu'il pouvait raisonnablement rendre.

#### ANALYSIS AND CONCLUSION

#### ANALYSE ET CONCLUSION

12 I will deal first with the issue of the jurisdiction of this Court to entertain this application.

J'examinerai d'abord la question de la compétence de la Cour pour entendre la présente demande.

13 I am satisfied that the portion of the Registrar's communication of July 31, 1995 quoted earlier in these reasons is a decision within the ordinary meaning of that word. By its terms, it grants the respondent "a retroactive extension of time until July 14, 1995 to file its statement that it does not wish to file evidence pursuant to Rule 44". It continues, "the Applicant's application will not be deemed to have been abandoned" and finally, it provides "the applicant is hereby granted leave pursuant to Rule 46(1) to file the affidavit of Stephen Wilton as additional evidence".

Je suis convaincu que le passage précité de la communication du registraire datée du 31 juillet 1995 constitue une décision au sens ordinaire donné à ce mot. Aux termes de cette communication, le registraire [TRADUCTION] «proroge rétroactivement jusqu'au 14 juillet 1995 le délai imparti à la requérante pour produire une déclaration portant qu'elle ne désire alléguer aucune preuve en conformité avec la Règle 44». Le registraire précise plus loin que «la demande de la requérante ne sera pas réputée abandonnée» et enfin, il «autorise la requérante à produire l'affidavit de Steven Wilton à titre de preuve supplémentaire en application de la Règle 46(1)».

14 Counsel for the respondent argued that the applicant's originating notice of motion commencing this matter failed to comply with paragraph 1602(2)(d)

L'avocat de l'intimée a soutenu que l'avis de requête introductif d'instance de la requérante n'était pas conforme à l'alinéa 1602(2)d) [édicte par

[as enacted by SOR/92-43, s. 19] of the *Federal Court Rules*<sup>1</sup> in that it failed to set out with sufficient particularity the grounds intended to be argued on the application. I have sympathy for this argument. The applicant's originating notice of motion is remarkably sparse in detail. However, I am not prepared to dismiss this application for judicial review on that ground, or on the further ground argued, with which I am not in agreement, that the application seeks judicial review of more than one decision of the Registrar, contrary to subsection 1602(4) [as enacted *idem*] of the Rules.

DORS/92-43, art. 19] des *Règles de la Cour fédérale*<sup>1</sup> parce qu'il n'énonçait pas avec suffisamment de détails les motifs invoqués au soutien de la demande. Je ne suis pas insensible à cet argument. L'avis de requête introductif d'instance présenté par la requérante est remarquablement laconique. Cependant, je ne suis pas disposé à rejeter la présente demande de contrôle judiciaire pour ce motif ni pour l'autre motif qui a été avancé et avec lequel je suis en désaccord, à savoir que la demande tend à obtenir le contrôle judiciaire de plus d'une décision du registraire, contrairement au paragraphe 1602(4) [édicte, *idem*] des Règles.

15 There can be no doubt that the decision sought to be reviewed is interlocutory in nature. It does not in any sense dispose of the opposition proceedings before the Registrar; it merely extends time for certain actions in those proceedings and declares the respondent's trade-mark application not to be deemed abandoned.

Il ne fait aucun doute que la décision faisant l'objet de la demande de contrôle judiciaire est de nature interlocutoire. Elle ne saurait en aucun cas disposer des procédures d'opposition dont est saisi le registraire; elle accorde simplement une prolongation du délai fixé pour accomplir certains actes dans le cadre des procédures et elle porte que la demande d'enregistrement de la marque de commerce de l'intimée n'est pas réputée abandonnée.

16 But this Court's jurisdiction under section 18 of the *Federal Court Act* [R.S.C., 1985, c. F-7 (as am. by S.C. 1990, c. 8, s. 4)] is not restricted to the final substantive decision on the question before a tribunal. That may have been the interpretation at one time given to section 28 of the *Federal Court Act*,<sup>2</sup> but it is no longer the case.<sup>3</sup>

Cependant, la compétence de la Cour aux termes de l'article 18 de la *Loi sur la Cour fédérale* [L.R.C. (1985), ch. F-7 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 4)] n'est pas limitée à la décision de fond qui tranche de façon définitive la question dont est saisi un tribunal. Il se peut que l'article 28 de la *Loi sur la Cour fédérale*<sup>2</sup> ait reçu cette interprétation par le passé, mais ce n'est plus le cas<sup>3</sup>.

17 In *Szcecka v. Canada (Minister of Employment and Immigration)*<sup>4</sup> Mr. Justice Létourneau stated:

Dans l'arrêt *Szcecka c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)*<sup>4</sup>, le juge Létourneau, J.C.A. déclare ce qui suit:

. . . unless there are special circumstances there should not be any appeal or immediate judicial review of an interlocutory judgment. Similarly, there will not be any basis for judicial review, especially immediate review, when at the end of the proceedings some other appropriate remedy exists. These rules have been applied in several court decisions specifically in order to avoid breaking up cases and the resulting delays and expenses which interfere with the sound administration of justice and ultimately bring it into disrepute. [Underlining added by me for emphasis.]

Voilà pourquoi il ne doit pas, sauf circonstances spéciales, y avoir d'appel ou de révision judiciaire immédiate d'un jugement interlocutoire. De même, il ne doit pas y avoir ouverture au contrôle judiciaire, particulièrement un contrôle immédiat, lorsqu'il existe, au terme des procédures, un autre recours approprié. Plusieurs décisions de justice sanctionnent ces deux principes, précisément pour éviter une fragmentation des procédures ainsi que les retards et les frais inutiles qui en résultent, qui portent atteinte à une administration efficace de la justice et qui finissent par la discréditer. [Non soulignés dans l'original.]

But Létourneau J.A. qualifies the foregoing, in the case of judicial review under section 28 [as am. *idem*, s. 8; 1992, c. 26, s. 17; c. 49, s. 128] of the *Federal Court Act*, when he later states [at page 335]:

In the case of judicial review under s. 28 of the *Federal Court Act*, R.S.C. 1985, c. F-7, which is the case now before the court, the interpretation of that section by the court is even more strict: see, e.g., *Mahabir v. Canada (Minister of Employment and Immigration)*. . . .

He rationalizes the stricter interpretation in the following way [at page 336]:

The Refugee Division's decision on the objection to the admissibility of the documentary evidence is an interlocutory decision, not a final decision ruling on the merits of the case. In addition, the applicant has a right of appeal from the decision which will eventually be made on the merits of her application for refugee status [*sic*]. At that time she can seek review of any error on the admissibility of the evidence and any denial of natural justice which she may have suffered, whether it results from final judgment or from an interlocutory decision. There is thus an appropriate remedy at a later stage of the proceedings.

18 I read the underlined words in the first quotation from *Szczecka* as implying that, first, there is authority in this Court to engage in judicial review under section 18 of the *Federal Court Act* of an interlocutory judgment or decision and, second, that in special circumstances, it is appropriate to exercise that authority. In any other circumstances, to do so would be to risk "breaking up cases and the resulting delays and expenses which interfere with the sound administration of justice and ultimately bring it into disrepute."

19 Section 18.5 [as enacted by S.C. 1990, c. 8, s. 5] of the *Federal Court Act*<sup>5</sup> does not, I conclude, act as a bar to this application. In *Pepper King Ltd. v. Loblaw's Inc.*,<sup>6</sup> Mr. Justice Dubé of this Court had before him an appeal under subsection 56(1) of the *Trade-marks Act*, a provision clearly within the contemplation of section 18.5 of the *Federal Court Act*. Mr. Justice Dubé stated:

Mais le juge Létourneau nuance plus loin [à la page 335] ses propos en ce qui concerne le contrôle judiciaire exercé sous le régime de l'article 28 [mod. *idem*, art. 8; 1992, ch. 26, art. 17; ch. 49, art. 128] de la *Loi sur la Cour fédérale*:

En matière de contrôle judiciaire sous l'art. 28 de la *Loi sur la Cour fédérale*, L.R.C. (1985), ch. F-7, ce dont nous sommes saisis dans la présente cause, l'interprétation jurisprudentielle qui est faite de cet article est encore plus stricte: voir par exemple l'arrêt *Mahabir c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)*. . . .

Il justifie ainsi cette interprétation plus stricte [à la page 336]:

En effet, la décision de la Section du statut sur l'objection à l'admissibilité de la preuve documentaire constitue une décision de nature interlocutoire et non une décision définitive qui adjuge sur le mérite de la cause. En outre, la requérante dispose d'un droit d'appel de la décision qui sera éventuellement rendue au mérite sur sa demande de statut de réfugié. A cette occasion, elle peut faire réviser toute erreur sur l'admissibilité de la preuve et tout déni de justice naturelle dont elle peut avoir été victime, que ceux-ci résultent du jugement final ou d'une décision interlocutoire. Il existe donc un recours approprié à une étape ultérieure des procédures.

Selon moi, les mots soulignés du premier extrait de l'arrêt *Szczecka* supposent en premier lieu que la Cour a le pouvoir d'exercer le contrôle judiciaire visé à l'article 18 de la *Loi sur la Cour fédérale* à l'égard d'un jugement ou d'une décision interlocutoire, et en second lieu, que dans des circonstances spéciales, il convient d'exercer ce pouvoir. En toute autre circonstance, l'exercice de ce pouvoir risque d'entraîner «une fragmentation des procédures ainsi que les retards et les frais inutiles qui en résultent, qui portent atteinte à une administration efficace de la justice et qui finissent par la discréditer».

Je conclus que l'article 18.5 [édicte par L.C. 1990, ch. 8, art. 5] de la *Loi sur la Cour fédérale*<sup>5</sup> ne fait pas obstacle à la présente demande. Dans l'affaire *Pepper King Ltd. c. Loblaw's Inc.*<sup>6</sup>, le juge Dubé de cette Cour était saisi d'un appel formé sous le régime du paragraphe 56(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, disposition clairement visée par l'article 18.5 de la *Loi sur la Cour fédérale*. Le juge Dubé a dit ceci:

At the outset of the hearing, I raised the issue as to whether such a preliminary "decision" of the Registrar is appealable under s. 56 of the Act.

Au début de l'audience, j'ai soulevé la question de savoir si une telle «décision» préliminaire du registraire est susceptible d'appel sous le régime de l'art. 56 de la Loi.

20 He went on to cite *Anheuser-Busch, Inc. v. Carling O'Keefe Breweries of Canada Limited*<sup>7</sup> and with respect to that decision wrote [at page 63]:

Citant ensuite l'arrêt *Anheuser-Busch, Inc. c. Carling O'Keefe Breweries of Canada Limited*<sup>7</sup>, il a écrit à propos de cet arrêt [à la page 63]:

Heald J.A., reviewed the jurisprudence in the matter and concluded that the Trial Division was without jurisdiction to hear the appeal. He said (at p. 140) that "this jurisprudence makes it clear that the court will not review the myriad of decisions or orders customarily rendered on matters which normally arise in the course of a proceeding prior to that final decision".

Après avoir examiné la jurisprudence en la matière, le juge Heald a conclu que la Division de première instance n'avait pas compétence pour connaître de l'appel. «Cette jurisprudence», a-t-il dit (à la p. 140), «précise que la cour n'examinera pas la myriade de décisions ou ordonnances habituellement rendues à l'égard de questions normalement soulevées au cours d'une période antérieure à cette décision finale».

21 Mr. Justice Dubé went on to conclude that the answer to the issue raised by him and quoted above was in the negative. Thus, a "preliminary decision" such as that before me is not appealable under subsection 56(1) of the *Trade-marks Act* and therefore section 18.5 of the *Federal Court Act* does not oust the jurisdiction of this Court in judicial review in respect of such a "preliminary decision".

Le juge Dubé a ensuite répondu par la négative à la question qu'il avait soulevée et qui est citée ci-dessus. Donc, une «décision préliminaire» comme celle dont je suis saisi n'est pas susceptible d'appel sous le régime du paragraphe 56(1) de la *Loi sur les marques de commerce* et par conséquent, l'article 18.5 de la *Loi sur la Cour fédérale* n'écarte pas la compétence de la Cour en matière de contrôle judiciaire relativement à une telle «décision préliminaire».

22 I conclude that this Court has jurisdiction to entertain this application.

Je conclus que la Cour est compétente pour statuer sur la présente demande.

23 I turn then to the question of whether or not this Court, having jurisdiction to entertain this application, should exercise that jurisdiction. Put another way, are there here "special circumstances" that would justify this Court in exercising its discretion, because I am satisfied that there can be no doubt that a grant of relief on an application for judicial review is discretionary, and authority for that proposition follows.

J'en viens à la question de savoir si la Cour, qui est compétente pour entendre la présente demande, devrait exercer cette compétence. En d'autres termes, des «circonstances spéciales» justifient-elles en l'espèce que la Cour exerce son pouvoir discrétionnaire, car je suis convaincu que la réparation accordée dans le cadre d'un contrôle judiciaire relève indéniablement d'un pouvoir discrétionnaire. Cette proposition s'appuie sur la jurisprudence suivante.

24 I return first to the decision of Mr. Justice Létourneau in *Szczecka*. Here, by reference to the first foregoing quotation from that decision, I find no "special circumstances" that would justify granting relief on this application and that there is, "at the end of the [opposition] proceedings some other appropriate remedy" namely, an appeal under section 56 of the *Trade-marks Act*.

Je reviens d'abord à la décision du juge Létourneau dans l'arrêt *Szczecka*. En l'espèce, pour reprendre les termes du premier extrait de cet arrêt, je conclus qu'il n'y a pas de «circonstances spéciales» justifiant que soit accordée une réparation dans le cadre de la présente demande et qu'il existe, «au terme des procédures [d'opposition], un autre recours approprié», soit l'appel prévu par l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*.

25 I return also to the *Pepper King* decision cited and quoted from earlier in these reasons. There, Mr. Justice Dubé found that an appeal under the provisions of the *Trade-marks Act* from a preliminary decision of the Registrar in the course of an opposition proceeding was premature on the basis of the principle that this Court would not, on appeal, review the myriad decisions or orders customarily rendered on matters which normally arise in the course of an opposition proceeding prior to the final decision, in light of the scheme of the *Trade-marks Act*. Put another way, if this Court were to entertain appeals in respect of each and every preliminary decision in an opposition proceeding, each of which decisions, if it had any impact on the final decision of the Registrar, could be reviewed in the course of an appeal of the final decision, the process of opposition proceedings could virtually be brought to a halt by a series of appeals. That result clearly would not be consistent with the scheme of the *Trade-marks Act*.

26 Should then, this Court entertain applications for judicial review in respect of interlocutory or preliminary decisions in the course of opposition proceedings where to do so would be to potentially achieve the result that this Court has sought to avoid by adopting a “narrow rather than a broad interpretation” of the word “decision” in subsection 56(1) of the *Trade-marks Act*? I think not.

27 In *Canadian Pacific Ltd. v. Matsqui Indian Band*,<sup>8</sup> Lamer C.J.C., at pages 28-30, stated:

The respondents had the right to seek judicial review before the Federal Court, Trial Division. That does not mean, however, that they have a right to require the court to undertake judicial review. There is a long-standing general principle that the relief which a court may grant by way of judicial review is, in essence, discretionary. This principle flows from the fact that the prerogative writs are extraordinary remedies. The extraordinary and discretionary nature of the prerogative writs has been subsumed within the provisions for judicial review set out in s. 18.1 of the *Federal Court Act*. In particular, s. 18.1(3) of the Act states:

Je reviens également à la décision *Pepper King* (précitée) dont un passage est reproduit ci-dessus. Le juge Dubé y a décidé qu'un appel interjeté sous le régime de la *Loi sur les marques de commerce* à l'encontre d'une décision préliminaire du registraire dans le cadre d'une opposition était prématuré en raison du principe voulant que la Cour n'examinera pas, en appel, la myriade de décisions ou d'ordonnances habituellement rendues à l'égard de questions normalement soulevées au cours des procédures d'opposition avant la décision définitive, compte tenu de l'économie de la *Loi sur les marques de commerce*. Autrement dit, si cette Cour devait se prononcer en appel sur toutes les décisions préliminaires rendues au cours des procédures d'opposition, chacune de ces décisions, si elle a une incidence sur la décision définitive du registraire, pouvant faire l'objet d'une révision dans le cadre de l'appel interjeté à l'encontre de la décision définitive, les procédures d'opposition pourraient être pratiquement paralysées par une série d'appels. À l'évidence, ce résultat ne serait pas conforme à l'économie de la *Loi sur les marques de commerce*.

La Cour devrait-elle donc entendre les demandes de contrôle judiciaire dirigées contre des décisions interlocutoires ou préliminaires rendues dans le cadre de procédures d'opposition alors que cela risque de conduire au résultat qu'elle a cherché à éviter en adoptant une [TRADUCTION] «interprétation stricte plutôt que libérale» du mot «décision» au paragraphe 56(1) de la *Loi sur les marques de commerce*? Je ne le pense pas.

Dans l'arrêt *Canadien Pacifique Ltée. c. Bande indienne de Matsqui*<sup>8</sup>, le juge en chef Lamer a dit ceci, aux pages 28 à 30:

Les intimées avaient le droit de demander le contrôle judiciaire à la Section de première instance de la Cour fédérale. Cela ne comportait toutefois pas le droit d'exiger que la cour procède effectivement à ce contrôle. Il existe depuis longtemps un principe général selon lequel la réparation qu'une cour de justice peut accorder dans le cadre du contrôle judiciaire est essentiellement discrétionnaire. Ce principe découle du fait que les brefs de prérogative sont des recours extraordinaires. La nature extraordinaire et discrétionnaire de ces brefs a été subsumée dans les dispositions relatives au contrôle judiciaire de l'art. 18.1 de la *Loi sur la Cour fédérale*. Plus particulièrement, le par. 18.1(3) de la Loi dispose:

## 18.1 . . .

(3) On an application for judicial review, the Trial Division may

(a) order a federal board, commission or other tribunal to do any act or thing it has unlawfully failed or refused to do or has unreasonably delayed in doing; or

(b) declare invalid or unlawful, or quash, set aside or set aside and refer back for determination in accordance with such directions as it considers to be appropriate, prohibit or restrain, a decision, order, act or proceeding of a federal board, commission or other tribunal.

The use of permissive, as opposed to mandatory, language in s. 18.1(3) preserves the traditionally discretionary nature of judicial review. As a result, judges of the Federal Court, Trial Division, such as Joyal J., have discretion in determining whether judicial review should be undertaken.

In exercising his discretion, Joyal J. relied on the adequate alternative remedy principle. He found that the statutory appeal procedures were an adequate forum in which the respondents could pursue their jurisdictional challenge and obtain a remedy, and he therefore decided not to undertake judicial review.

The adequate alternative remedy principle was fully discussed in *Harekin v. University of Regina*, [1979] 2 S.C.R. 561, . . . where Beetz J., for the majority, held at p. 576 that “even in cases involving lack of jurisdiction”, the prerogative writs maintain their discretionary nature. Dickson J. (as he then was, dissenting), took a narrower view of discretion in the case of jurisdictional error (at pp. 608-9). He nevertheless concluded, at p. 610, that where a jurisdictional error “derives from a misinterpretation of a statute, a statutory right of appeal may well be adequate”.

Chief Justice Lamer continued at page 31:

On the basis of the above, I conclude that a variety of factors should be considered by courts in determining whether they should enter into judicial review, or alternatively should require an applicant to proceed through a statutory appeal procedure. These factors include: the convenience of the alternative remedy, the nature of the error, and the nature of the appellate body (i.e., its investigatory, decision-making and remedial capacities). I do not believe that the category of factors should be closed, as it is for courts in particular circumstances to isolate and balance the factors which are relevant.

## 18.1 . . .

(3) Sur présentation d'une demande de contrôle judiciaire, la Section de première instance peut:

a) ordonner à l'office fédéral en cause d'accomplir tout acte qu'il a illégalement omis ou refusé d'accomplir ou dont il a retardé l'exécution de manière déraisonnable;

b) déclarer nul ou illégal, ou annuler, ou infirmer et renvoyer pour jugement conformément aux instructions qu'elle estime appropriées, ou prohiber ou encore restreindre toute décision, ordonnance, procédure ou tout autre acte de l'office fédéral.

Le fait que le par. 18.1(3) crée une faculté plutôt qu'une obligation conserve la nature discrétionnaire traditionnelle du contrôle judiciaire. En conséquence, les juges de la Section de première instance de la Cour fédérale, dont fait partie le juge Joyal, jouissent d'un pouvoir discrétionnaire pour déterminer s'il y a lieu à contrôle judiciaire.

En exerçant son pouvoir discrétionnaire, le juge Joyal s'est fondé sur le principe de l'existence d'un autre recours approprié. Selon lui, les procédures de contestation établies en vertu de la loi offraient aux intimés des possibilités adéquates de poursuivre leur contestation en matière de compétence et d'obtenir un redressement. Il a décidé en conséquence de ne pas procéder au contrôle judiciaire.

Le principe de l'autre recours approprié a été examiné en profondeur dans l'arrêt *Harekin c. Université de Regina*, [1979] 2 R.C.S. 561, à la p. 586, où le juge Beetz a conclu au nom de la majorité, à la p. 576, que «même dans les cas d'absence de compétence», les brefs de prérogative conservent leur nature discrétionnaire. Le juge Dickson, dissident (plus tard Juge en chef), a adopté une vue plus étroite du pouvoir discrétionnaire dans le cas d'une erreur de compétence (pp. 608 et 609). Il a néanmoins conclu, à la p. 610, que si l'erreur de compétence «découle d'une mauvaise interprétation d'une loi, un droit d'appel prévu par la loi peut très bien être approprié».

Le juge en chef Lamer poursuit à la page 31:

Me fondant sur ce qui précède, je conclus que les cours de justice doivent considérer divers facteurs pour déterminer si elles doivent entreprendre le contrôle judiciaire ou si elles devraient plutôt exiger que le requérant se prévale d'une procédure d'appel prescrite par la loi. Parmi ces facteurs figurent: la commodité de l'autre recours, la nature de l'erreur et la nature de la juridiction d'appel (c.-à-d. sa capacité de mener une enquête, de rendre une décision et d'offrir un redressement). Je ne crois pas qu'il faille limiter la liste des facteurs à prendre en considération, car il appartient aux cours de justice, dans des cir-

28 On the facts before me, I conclude that there is an adequate alternative remedy available to the applicant, that is to say, an appeal at the end of the opposition proceeding, assuming for the moment that the opposition is not resolved in favour of the applicant herein, during the course of which the decision of the Registrar here under review could be challenged. The nature of the error on the part of the Registrar alleged by the applicant herein in effect derives from an interpretation or misinterpretation of the *Trade-marks Act* and the Regulations [*Trade Marks Regulations*, C.R.C., c. 1559] made thereunder. The appeal provided under the *Trade-marks Act* is to this Court, the same institution from which judicial review is being sought and therefore there can be no question that the appeal right might somehow be of a lesser qualitative nature. Thus, I conclude that the range of factors that should be considered in determining whether to enter into judicial review here augur against entertaining judicial review.

29 In the particular circumstances of the matter before me, I conclude that I should decline to enter into the judicial review sought on behalf of the applicant.

30 At the close of the hearing of this matter, I indicated to counsel that, if I concluded that I should decline to enter into judicial review, I would nonetheless indicate what my decision on judicial review would have been if I had undertaken the judicial review. I now conclude that I should not proceed further with my analysis. To do so would effectively be to engage in the analysis that another judge of this Court might at a later date be required to undertake on an appeal of the Registrar's final decision in this opposition proceeding. I conclude that it would be quite improper for me to engage in an analysis that I have concluded is more properly within the purview of an appeal proceeding.

31 On the basis of the foregoing analysis, this application for judicial review will be dismissed.

constances particulières, de cerner et de soupeser les facteurs pertinents.

28 Au vu des faits devant moi, je conclus qu'il existe un autre recours approprié ouvert à la requérante, savoir un appel à l'issue des procédures d'opposition, dans l'hypothèse où la requérante n'aurait pas gain de cause, appel au cours duquel la décision du registraire qui nous occupe pourrait être contestée. La nature de l'erreur qu'aurait commise le registraire selon la requérante résulte en effet de l'interprétation, correcte ou erronée, de la *Loi sur les marques de commerce* et de son Règlement d'application [*Règlement sur les marques de commerce*, C.R.C., ch. 1559]. Comme la *Loi sur les marques de commerce* prévoit un appel à la Cour, c'est-à-dire la juridiction saisie de la demande de contrôle judiciaire, l'on ne saurait prétendre que le droit d'appel pourrait être quelque peu affaibli sur le plan qualitatif. Donc, je conclus que l'ensemble des facteurs devant être pris en considération pour déterminer s'il y a lieu de procéder au contrôle judiciaire en l'espèce incitent à ne pas l'exercer.

29 Compte tenu des circonstances particulières de l'affaire dont je suis saisi, je conclus qu'il y a lieu de refuser d'exercer le contrôle judiciaire demandé au nom de la requérante.

30 À l'issue de l'audience, j'ai dit aux avocats que même si je concluais qu'il me fallait rejeter la demande de contrôle judiciaire, je leur ferais part de ce qu'aurait été ma décision si j'avais accepté de procéder au contrôle judiciaire. J'en viens maintenant à la conclusion qu'il n'y a pas lieu de poursuivre mon analyse. Agir autrement reviendrait dans les faits à effectuer une analyse qu'un autre juge de la Cour pourrait ultérieurement être obligé de faire dans le cadre d'un appel formé contre la décision définitive du registraire dans les procédures d'opposition. À mon avis, il serait tout à fait inconséquent d'effectuer une analyse dont j'ai dit qu'elle ressortissait davantage à une procédure d'appel.

31 Compte tenu de l'analyse qui précède, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

<sup>1</sup> C.R.C., c. 663.

<sup>1</sup> C.R.C., ch. 663.

<sup>2</sup> See *National Indian Brotherhood v. Juneau (No. 2)*, [1971] F.C. 73 (C.A.), at pp. 78-79 and *Brennan v. The Queen*, [1984] 2 F.C. 799 (C.A.), reversed on other grounds [*sub nom Robichaud v. Canada (Treasury Board)*] [1987] 2 S.C.R. 84.

<sup>3</sup> See *Mahabir v. Canada (Minister of Employment and Immigration)*, [1992] 1 F.C. 133 (C.A.) where Mr. Justice Mahoney concluded [at p. 140]:

A decision is reviewable under section 28 not only, as held by the earlier jurisprudence, if it is the decision the tribunal has been mandated by Parliament to make, but also if it is a final decision that disposes of a substantive question before the tribunal. There may be more than one substantive question before a tribunal and, as in *Brennan*, the tribunal may so conduct its proceedings that it finally decides one of them to the exclusion of one or more others.

<sup>4</sup> (1994), 116 D.L.R. (4th) 333 (F.C.A.) [at p. 335] (not cited before me).

<sup>5</sup> S. 18.5 reads as follows:

**18.5** Notwithstanding sections 18 and 18.1, where provision is expressly made by an Act of Parliament for an appeal as such to the Court, to the Supreme Court of Canada, to the Court Martial Appeal Court, to the Tax Court of Canada, to the Governor in Council or to the Treasury Board from a decision or order of a federal board, commission or other tribunal made by or in the course of proceedings before that board, commission or tribunal, that decision or order is not, to the extent that it may be so appealed, subject to review or to be restrained, prohibited, removed, set aside or otherwise dealt with, except in accordance with that Act.

<sup>6</sup> (1995), 64 C.P.R. (3d) 60 (F.C.T.D.) [at p. 61].

<sup>7</sup> [1983] 2 F.C. 71 (C.A.).

<sup>8</sup> [1995] 1 S.C.R. 3.

<sup>2</sup> Voir les arrêts *National Indian Brotherhood c. Juneau (n° 2)*, [1971] C.F. 73 (C.A.), aux p. 78 et 79 et *Brennan c. La Reine*, [1984] 2 C.F. 799 (C.A.), infirmé pour d'autres motifs [*sub nom. Robichaud c. Canada (Conseil du Trésor)*] [1987] 2 R.C.S. 84.

<sup>3</sup> Voir l'arrêt *Mahabir c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)*, [1992] 1 C.F. 133 (C.A.), où le juge Mahoney a conclu ce qui suit [à la p. 140]:

Une décision est susceptible de révision aux termes de l'article 28 non seulement, comme la jurisprudence antérieure l'a énoncé, s'il s'agit d'une décision que, par ordre du Parlement, le tribunal est tenu de rendre, mais aussi s'il s'agit d'une décision définitive qui tranche une question fondamentale soumise au tribunal. Celui-ci peut être saisi de plus d'une question fondamentale et, à l'instar de l'affaire *Brennan*, il peut instruire une affaire de façon à ne trancher que l'une d'elles à l'exclusion d'une ou de plusieurs autres.

<sup>4</sup> (1994), 116 D.L.R. (4th) 333 (C.A.F.) [à la p. 335] (non citée devant moi).

<sup>5</sup> L'art. 18.5 est ainsi conçu:

**18.5** Par dérogation aux articles 18 et 18.1, lorsqu'une loi fédérale prévoit expressément qu'il peut être interjeté appel, devant la Cour fédérale, la Cour suprême du Canada, la Cour d'appel de la cour martiale, la Cour canadienne de l'impôt, le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor, d'une décision ou d'une ordonnance d'un office fédéral, rendue à tout stade des procédures, cette décision ou cette ordonnance ne peut, dans la mesure où elle est susceptible d'un tel appel, faire l'objet d'un contrôle, de restriction, de prohibition, d'évocation, d'annulation ni d'aucune autre intervention, sauf en conformité avec cette loi.

<sup>6</sup> (1995), 64 C.P.R. (3d) 60 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) [à la p. 61].

<sup>7</sup> [1983] 2 C.F. 71 (C.A.).

<sup>8</sup> [1995] 1 R.C.S. 3.