

A-815-81

A-815-81

Anheuser-Busch, Inc. (Appellant) (Appellant)

v.

Carling O'Keefe Breweries of Canada Limited and Registrar of Trade Marks (Respondents) (Respondents)

Court of Appeal, Heald, Le Dain JJ. and Kelly D.J.—Toronto, September 28; Ottawa, November 22, 1982.

Trade marks — Appeal from judgment of Trial Division dismissing appeal from decision of Registrar of Trade Marks staying proceedings brought by appellant under s. 44 of Trade Marks Act — Question whether appeal lies from decision to allow stay — Act provides for summary and expeditious procedure under s. 44 — Principle of denying relief from interlocutory decisions where no legal rights or obligations flow, under s. 28 of Federal Court Act, found consistent and compatible — Trial Division without jurisdiction to hear appeal — Registrar without statutory power to grant stay — Limited purpose of s. 44 respecting evidence of use undermined by unduly lengthy procedures — Stays, and indefinite postponement, amount to declining jurisdiction — Appeal dismissed without costs — Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, ss. 44 (as am. by S.C. 1980-81-82-83, c. 47, s. 46), 56(1) — Trade Marks Act, S.C. 1952-53, c. 49, ss. 36(1), 55(1) — Federal Court Act, R.S.C. 1970 (2nd Supp.), c. 10, s. 28.

Judicial review — Statutory appeals — Trade Marks Act, s. 56 — Whether decision to stay s. 44 proceedings is decision from which appeal lies under s. 56 — Meaning of "decision" in Federal Court Act, s. 28 — Whether case law on s. 28 applicable to "decision" in s. 56, Trade Marks Act — S. 28 decisions not binding in case of statutory appeal — Rationale of s. 28 cases explained — S. 44 procedure to be expeditious — S. 28 rationale therefore applicable as compatible with relevant sections of Trade Marks Act — Trial Division lacked jurisdiction to hear s. 56 appeal — Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, ss. 44 (as am. by S.C. 1980-81-82-83, c. 47, s. 46), 56(1) — Federal Court Act, R.S.C. 1970 (2nd Supp.), c. 10, s. 28.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

National Indian Brotherhood, et al. v. Juneau, et al. (No. 1), [1971] F.C. 66 (T.D.); The Noxzema Chemical Co.

Anheuser-Busch, Inc. (appelante) (appelante)

c.

Carling O'Keefe Breweries of Canada Limited et Registraire des marques de commerce (intimés) (intimés)

Cour d'appel, juges Heald et Le Dain, juge suppléant Kelly—Toronto, 28 septembre; Ottawa, 22 novembre 1982.

Marques de commerce — Appel du jugement de la Division de première instance qui rejetait l'appel de la décision par laquelle le registraire des marques de commerce avait suspendu les procédures introduites par l'appelante en vertu de l'art. 44 de la Loi sur les marques de commerce — Il faut déterminer si l'appel peut être interjeté de la décision d'accorder une suspension d'instance — L'art. 44 de la Loi prévoit une procédure sommaire et expéditive — La règle consistant à refuser, dans le cadre d'une demande fondée sur l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale, un redressement contre des décisions interlocutoires d'où ne découle aucun droit ou aucune obligation juridiques est jugée logique et compatible — La Division de première instance est incompétente pour entendre l'appel — Le registraire ne tient pas de la loi le pouvoir d'accorder une suspension — Le but limité de l'art. 44 concernant la preuve d'emploi se trouve contrecarré par des procédures excessivement longues — C'est un refus d'exercer sa compétence que d'accorder des suspensions, des ajournements indéfinis — Appel rejeté sans dépens — Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, chap. T-10, art. 44 (mod. par S.C. 1980-81-82-83, chap. 47, art. 46), 56(1) — Loi sur les marques de commerce, S.C. 1952-53, chap. 49, art. 36(1), 55(1) — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2^e Supp.), chap. 10, art. 28.

Contrôle judiciaire — Appels prévus par la loi — Loi sur les marques de commerce, art. 56 — La décision de suspendre les procédures introduites en vertu de l'art. 44 est-elle une décision dont appel peut être interjeté sous le régime de l'art. 56? — Sens du mot «décision» employé dans la Loi sur la Cour fédérale, art. 28 — Le droit jurisprudentiel sur l'art. 28 est-il applicable au terme «décision» employé à l'art. 56 de la Loi sur les marques de commerce? — Les décisions sur l'art. 28 ne sont pas obligatoires en cas d'appel prévu par la loi — Explication du raisonnement adopté dans les causes sur l'art. 28 — La procédure prévue à l'art. 44 doit être expéditive — Le raisonnement adopté dans la jurisprudence sur l'art. 28 est donc applicable parce qu'il est compatible avec les articles pertinents de la Loi sur les marques de commerce — La Division de première instance n'avait pas compétence pour connaître de l'appel formé en vertu de l'art. 56 — Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, chap. T-10, art. 44 (mod. par S.C. 1980-81-82-83, chap. 47, art. 46), 56(1) — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2^e Supp.), chap. 10, art. 28.

JURISPRUDENCE

j

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

National Indian Brotherhood, et autres c. Juneau, et autres (N^o 1), [1971] C.F. 66 (1^{re} inst.); The Noxzema

of Canada Ltd. v. Sheran Mfg. et al. (1968), 38 Fox Pat. C. 89 (Ex. Ct.).

OVERRULED:

Skipper's, Inc. v. Registrar of Trade Marks et al., Federal Court, T-5863-79, judgment dated August 25, 1980. a

CONSIDERED:

Hoffmann-La Roche Limited v. Delmar Chemicals Limited, [1966] Ex.C.R. 713; *J. K. Smit & Sons International Limited v. Packsack Diamond Drills Ltd.*, [1964] Ex.C.R. 226. b

REFERRED TO:

The Attorney General of Canada v. Cylien, [1973] F.C. 1166 (C.A.); *British Columbia Packers Limited, et al. v. Canada Labour Relations Board et al.*, [1973] F.C. 1194 (C.A.); *In re Anti-dumping Act and in re Danmor Shoe Company Ltd.*, [1974] 1 F.C. 22 (C.A.); *Richard v. Public Service Staff Relations Board*, [1978] 2 F.C. 344 (C.A.); *Canadian Air Line Employees' Association v. Wardair Canada (1975) Ltd., et al.*, [1979] 2 F.C. 91 (C.A.); *Latif v. Canadian Human Rights Commission et al.*, [1980] 1 F.C. 687 (C.A.); *Canadian Human Rights Commission v. British American Bank Note Company*, [1981] 1 F.C. 578 (C.A.); *Smith Kline & French Inter-American Corporation v. Micro Chemicals Limited*, [1968] 1 Ex.C.R. 326; *Canadian Broadcasting Corporation et al. v. Quebec Police Commission*, [1979] 2 S.C.R. 618; *Julius v. The Right Rev. the Lord Bishop of Oxford et al.* (1879-80), 5 A.C. 214 (H.L.); *Canadian Pacific Railway v. The Province of Alberta et al.*, [1950] S.C.R. 25. c

COUNSEL:

L. Morphy, Q.C. and *S. Block* for appellant (appellant). d

R. E. Dimock for respondent (respondent) Carling O'Keefe Breweries of Canada Limited. e

R. Levine for respondent (respondent) Registrar of Trade Marks. f

SOLICITORS:

Rogers, Bereskin & Parr, Toronto, for appellant (appellant). g

Sim, Hughes, Toronto, for respondent (respondent) Carling O'Keefe Breweries of Canada Limited. h

Deputy Attorney General of Canada for respondent (respondent) Registrar of Trade Marks. i

Chemical Co. of Canada Ltd. v. Sheran Mfg. et al. (1968), 38 Fox Pat. C. 89 (C. de l'É.).

DÉCISION INFIRMÉE:

Skipper's, Inc. c. Le registraire des marques de commerce et autre, Cour fédérale, T-5863-79, jugement en date du 25 août 1980.

DÉCISIONS EXAMINÉES:

Hoffmann-La Roche Limited v. Delmar Chemicals Limited, [1966] R.C.É. 713; *J. K. Smit & Sons International Limited v. Packsack Diamond Drills Ltd.*, [1964] R.C.É. 226.

DÉCISIONS CITÉES:

Le procureur général du Canada c. Cylien, [1973] C.F. 1166 (C.A.); *British Columbia Packers Limited, et autres c. Le Conseil canadien des relations du travail et autre*, [1973] C.F. 1194 (C.A.); *In re la Loi antidumping et in re Danmor Shoe Company Ltd.*, [1974] 1 C.F. 22 (C.A.); *Richard c. La Commission des relations de travail dans la Fonction publique*, [1978] 2 C.F. 344 (C.A.); *Canadian Air Line Employees' Association c. Wardair Canada (1975) Ltd., et autres*, [1979] 2 C.F. 91 (C.A.); *Latif c. La Commission canadienne des droits de la personne et autre*, [1980] 1 C.F. 687 (C.A.); *La Commission canadienne des droits de la personne c. British American Bank Note Company*, [1981] 1 C.F. 578 (C.A.); *Smith Kline & French Inter-American Corporation v. Micro Chemicals Limited*, [1968] 1 R.C.É. 326; *Société Radio-Canada et autre c. Commission de police du Québec*, [1979] 2 R.C.S. 618; *Julius v. The Right Rev. the Lord Bishop of Oxford et al.* (1879-80), 5 A.C. 214 (H.L.); *Canadian Pacific Railway v. The Province of Alberta et al.*, [1950] R.C.S. 25. j

AVOCATS:

L. Morphy, c.r. et *S. Block* pour l'appelante (appelante).

R. E. Dimock pour Carling O'Keefe Breweries of Canada Limited, intimée (intimée).

R. Levine pour le registraire des marques de commerce, intimé (intimé).

PROCUREURS:

Rogers, Bereskin & Parr, Toronto, pour l'appelante (appelante).

Sim, Hughes, Toronto, pour Carling O'Keefe Breweries of Canada Limited, intimée (intimée).

Le sous-procureur général du Canada pour le registraire des marques de commerce, intimé (intimé).

The following are the reasons for judgment rendered in English by

HEALD J.: This is an appeal from a judgment of the Trial Division [Federal Court, T-2388-81, judgment dated October 22, 1981] dismissing the appellant's appeal from a decision of the respondent Registrar of Trade Marks (the Registrar). In that decision, dated March 25, 1981, (A.B. pp. 17-21), the Registrar stayed the proceedings instituted by the appellant under the provisions of section 44 of the *Trade Marks Act*, R.S.C. 1970, c. T-10 [as am. by S.C. 1980-81-82-83, c. 47, s. 46], pending the termination of proceedings "... before the Federal Court of Canada between Carling O'Keefe Breweries of Canada Limited and Anheuser-Busch Inc. (Court No. T-298-80)." The stay was granted pursuant to a preliminary motion put forward on behalf of the respondent Carling O'Keefe Breweries of Canada Limited (Carling) on March 12, 1981.

The relevant facts are not in dispute and may be summarized as follows. On September 19, 1979, the appellant requested the Registrar to issue to Carling, as registered owner of trade mark No. 185/40809, the notice permitted under the provisions of said section 44.¹ On October 17,

¹ Section 44 reads as follows:

44. (1) The Registrar may at any time and, at the written request made after three years from the date of the registration by any person who pays the prescribed fee shall, unless he sees good reason to the contrary, give notice to the registered owner requiring him to furnish within three months an affidavit or statutory declaration showing with respect to each of the wares or services specified in the registration, whether the trade mark is in use in Canada and, if not, the date when it was last so in use and the reason for the absence of such use since such date.

(2) The Registrar shall not receive any evidence other than such affidavit or statutory declaration, but may hear representations made by or on behalf of the registered owner of the trade mark or by or on behalf of the person at whose request the notice was given.

(3) Where, by reason of the evidence furnished to him or the failure to furnish such evidence, it appears to the Registrar that the trade mark, either with respect to all of the wares or services specified in the registration or with respect to any of such wares or services, is not in use in Canada and that the absence of use has not been due to special circum-

(Continued on next page)

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

LE JUGE HEALD: Appel est formé du jugement par lequel la Division de première instance [Cour fédérale, T-2388-81, jugement en date du 22 octobre 1981] a rejeté l'appel que l'appelante avait interjeté d'une décision rendue par le registraire des marques de commerce (le registraire), intimé. Dans cette décision, en date du 25 mars 1981 (D.A. pp. 17 à 21), le registraire a suspendu les procédures introduites par l'appelante en vertu de l'article 44 de la *Loi sur les marques de commerce*, S.R.C. 1970, chap. T-10 [mod. par S.C. 1980-81-82-83, chap. 47, art. 46], en attendant la fin des procédures engagées [TRADUCTION] «... devant la Cour fédérale du Canada entre Carling O'Keefe Breweries of Canada Limited et Anheuser-Busch Inc. (n° du greffe T-298-80)». La suspension a été accordée à la suite d'une requête préliminaire introduite le 12 mars 1981 par l'avocat de l'intimée, Carling O'Keefe Breweries of Canada Limited (Carling).

Les faits pertinents ne sont pas contestés et peuvent être ainsi résumés. Le 19 septembre 1979, l'appelante a demandé au registraire de donner à Carling, en sa qualité de propriétaire inscrit de la marque de commerce n° 185/40809, l'avis prévu audit article 44¹. Le 17 octobre 1979, le registraire

¹ L'article 44 est ainsi rédigé:

44. (1) Le registraire peut, à tout moment, et doit, sur la demande écrite présentée après trois années à compter de la date de l'enregistrement, par une personne qui verse les droits prescrits, à moins qu'il ne voie une raison valable à l'effet contraire, donner au propriétaire inscrit un avis lui enjoignant de fournir, dans les trois mois, un affidavit ou une déclaration statutaire indiquant, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce est employée au Canada et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

(2) Le registraire ne doit recevoir aucune preuve autre que cet affidavit ou cette déclaration statutaire, mais il peut entendre des représentations faites par ou pour le propriétaire inscrit de la marque de commerce, ou par ou pour la personne à la demande de qui l'avis a été donné.

(3) Lorsqu'il apparaît au registraire, en raison de la preuve à lui fournie ou de l'omission de fournir une telle preuve, que la marque de commerce, soit à l'égard de la totalité des marchandises ou services spécifiés dans l'enregistrement, soit à l'égard de l'une quelconque de ces marchandises ou de l'un quelconque de ces services, n'est pas employée au Canada, et

(Suite à la page suivante)

1979, the Registrar sent a section 44 notice to Carling. Carling was subsequently granted an extension of time within which to respond to the section 44 notice by the Registrar, said extension to terminate on April 17, 1980. On April 9, 1980, Carling made an application to stay pending the determination of the matters in issue in Federal Court action T-298-80 between itself and the appellant. This request for a stay was refused by the Registrar but a further extension of time within which to comply with the requirements of section 44 was given to Carling. Subsequently, on July 18, 1980, Carling filed its reply to the section 44 notice which consisted of the affidavit of Brian Edwards. At appellant's request, the Registrar held an oral hearing on the section 44 proceedings on March 12, 1981. At the commencement of that hearing, Carling brought the preliminary motion for a stay referred to *supra*. The Registrar reserved on that motion and proceeded to hear argument on the merits of the section 44 proceedings. On March 25, 1981, the Registrar granted Carling's motion to stay as related *supra*. It is that "decision" to stay which forms the subject-matter of this appeal.

It is relevant to observe that Carling has pending before the Trial Division of this Court, two actions, T-298-80 and T-4900-80, in which it alleges that the appellant and its registered users are infringing trade mark No. 185/40809. The defendants in each of those actions have denied the validity of registration No. 185/40809 on the ground of abandonment.

(Continued from previous page)

stances that excuse such absence of use, the registration of such trade mark is liable to be expunged or amended accordingly.

(4) When the Registrar reaches a decision as to whether or not the registration of the trade mark ought to be expunged or amended, he shall give notice of his decision with the reasons therefor to the registered owner of the trade mark and to the person at whose request the notice was given.

(5) The Registrar shall act in accordance with his decision if no appeal therefrom is taken within the time limited by this Act or, if an appeal is taken, shall act in accordance with the final judgment given in such appeal.

(6) In this section, "Registrar" includes such person as may be authorized by the Registrar to act on his behalf for the purposes of this section.

a a envoyé à Carling un avis visé à l'article 44. On a, par la suite, accordé à Carling une prolongation du délai dans lequel elle devait répondre à cet avis donné par le registraire, ladite prorogation expirant le 17 avril 1980. Le 9 avril 1980, Carling a présenté une demande de suspension d'instance en attendant la décision de la Cour fédérale à l'égard des questions en litige dans l'action T-298-80 entre elle-même et l'appelante. Le registraire a rejeté b cette requête en suspension d'instance, mais a accordé à Carling un autre délai pour se conformer aux exigences de l'article 44. Par la suite, soit le 18 juillet 1980, Carling a déposé, en réponse à l'avis qui lui avait été donné en vertu de l'article 44, c l'affidavit de Brian Edwards. À la demande de l'appelante, le registraire a tenu une audience le 12 mars 1981 au sujet des procédures intentées en vertu de l'article 44. À l'ouverture de cette audience, Carling a introduit la requête préliminaire en suspension d'instance susmentionnée. Le registraire a mis en délibéré cette requête et a entendu au fond les arguments concernant les procédures fondées sur l'article 44. Le 25 mars 1981, le registraire a accueilli la requête en suspension d'instance de Carling comme il a été relaté e ci-dessus. C'est cette «décision» portant suspension qui fait l'objet du présent appel.

f Il convient de souligner que Carling a deux affaires pendantes devant la Division de première instance de cette Cour, T-298-80 et T-4900-80, dans lesquelles elle prétend que l'appelante et ses usagers inscrits contrefont la marque de commerce n° 185/40809. Dans chacune de ces actions, les défenderesses nient la validité de l'enregistrement n° 185/40809 pour le motif que la marque de commerce a été abandonnée.

(Suite de la page précédente)

que le défaut d'emploi n'a pas été attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient, l'enregistrement de cette marque de commerce est susceptible de radiation ou modification en conséquence.

(4) Lorsque le registraire en arrive à une décision sur la question de savoir s'il y a lieu ou non de radier ou de modifier l'enregistrement de la marque de commerce, il doit notifier sa décision, avec les motifs pertinents, au propriétaire inscrit de la marque de commerce et à la personne à la demande de qui l'avis a été donné.

(5) Le registraire doit agir en conformité de sa décision si aucun appel n'en est interjeté dans le délai prévu par la présente loi ou, si un appel est interjeté, il doit agir en conformité du jugement définitif rendu dans cet appel.

(6) Dans le présent article, «registraire» comprend les personnes qu'il autorise à agir en son nom aux fins du présent article.

At the hearing of the appeal before us, counsel for Carling as well as counsel for the Registrar submitted that the "decision" to stay the section 44 proceedings is not a decision from which an appeal lies under section 56 of the *Trade Marks Act*. Subsection 56(1) provides that:

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

In support of this submission, counsel relied on the developing jurisprudence² in this Court on the meaning of the word "decision" as it is used in section 28 of the *Federal Court Act*, R.S.C. 1970 (2nd Supp.), c. 10. That jurisprudence is to the effect that the Federal Court of Appeal has jurisdiction to review under section 28 only final orders or decisions—that is—final in the sense that the decision or order in issue is the one that the tribunal has been mandated to make and is a decision from which legal rights or obligations flow. 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. In the submission of counsel, that jurisprudence should be applied to the word "decision" as used in subsection 56(1) and, therefore, since the "decision" under review does not meet the test of the cases as summarized *supra* in that it is not the one that the Registrar has been mandated to make under section 44 and since it is not a decision from which legal rights or obligations flow, there is, accordingly, no jurisdiction in the Trial Division to consider an appeal from that decision under subsection 56(1). While the section

² For example see: *National Indian Brotherhood, et al. v. Juneau, et al.* (No. 1), [1971] F.C. 66 (T.D.) at pp. 77-79; *The Attorney General of Canada v. Cylien*, [1973] F.C. 1166 (C.A.); *British Columbia Packers Limited, et al. v. Canada Labour Relations Board et al.*, [1973] F.C. 1194 (C.A.); *In re Anti-dumping Act and in re Danmor Shoe Company Ltd.*, [1974] 1 F.C. 22 (C.A.); *Richard v. Public Service Staff Relations Board*, [1978] 2 F.C. 344 (C.A.); *Canadian Air Line Employees' Association v. Wardair Canada (1975) Ltd., et al.*, [1979] 2 F.C. 91 (C.A.); *Latif v. Canadian Human Rights Commission et al.*, [1980] 1 F.C. 687 (C.A.); *Canadian Human Rights Commission v. British American Bank Note Company*, [1981] 1 F.C. 578 (C.A.).

À l'audition du présent appel, l'avocat de Carling ainsi que celui du registraire ont fait valoir que la «décision» portant suspension d'instance n'est pas une décision dont appel peut être interjeté en vertu de l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*. Le paragraphe 56(1) est ainsi conçu:

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

À l'appui de cette prétention, les avocats se sont appuyés sur la jurisprudence² en voie de formation dans cette Cour à l'égard du sens du mot «décision» employé à l'article 28 de la *Loi sur la Cour fédérale*, S.R.C. 1970 (2^e Supp.), chap. 10. D'après cette jurisprudence, la Cour d'appel fédérale a compétence pour examiner, en vertu de l'article 28, seulement les ordonnances ou décisions finales, finales en ce sens que la décision ou ordonnance en question est celle que le tribunal a le pouvoir de rendre, et d'où découlent des droits ou obligations juridiques. Cette jurisprudence 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. Selon les avocats, cette jurisprudence devrait s'appliquer au mot «décision» employé au paragraphe 56(1) et, par conséquent, puisque la «décision» faisant l'objet de l'examen ne répond pas aux critères établis par la jurisprudence susmentionnée en ce qu'elle n'est pas celle que le registraire a le pouvoir de rendre sous le régime de l'article 44, et qu'elle n'est pas une décision d'où découlent des droits ou obligations juridiques, la Division de première instance n'a pas compétence

² Voir par exemple: *National Indian Brotherhood, et autres c. Juneau, et autres* (N^o 1), [1971] C.F. 66 (1^{re} inst.) aux pp. 77 à 79; *Le procureur général du Canada c. Cylien*, [1973] C.F. 1166 (C.A.); *British Columbia Packers Limited, et autres c. Le Conseil canadien des relations du travail et autre*, [1973] C.F. 1194 (C.A.); *In re la Loi antidumping et in re Danmor Shoe Company Ltd.*, [1974] 1 C.F. 22 (C.A.); *Richard c. La Commission des relations de travail dans la Fonction publique*, [1978] 2 C.F. 344 (C.A.); *Canadian Air Line Employees' Association c. Wardair Canada (1975) Ltd., et autres*, [1979] 2 C.F. 91 (C.A.); *Latif c. La Commission canadienne des droits de la personne et autre*, [1980] 1 C.F. 687 (C.A.); *La Commission canadienne des droits de la personne c. British American Bank Note Company*, [1981] 1 C.F. 578 (C.A.).

28 decisions may have some persuasive value, I point out that they cannot be decisive and binding where, as here, the word "decision" is used in a statutory appeal. A perusal of the section 28 cases makes it clear that an important consideration in those decisions was the undesirable consequences which could conceivably flow were the Court to allow section 28 applications in respect of the innumerable interlocutory matters arising in the course of a proceeding. In the *Juneau* case (*supra*), Jackett C.J. stated at page 78 of the report:

If, however, an interested party has a right to come to this Court under s. 28 on the occasion of every such decision, it would seem that an instrument for delay and frustration has been put in the hands of parties who are reluctant to have a tribunal exercise its jurisdiction, which is quite inconsistent with the spirit of s. 28(5).

Similar views have been expressed by the Court in subsequent decisions on section 28. What seems clear is that the cases on the meaning of "decision" as used in the *Federal Court Act* have been decided with particular regard to the scheme of that Act. That is the correct approach, in my view, and is the approach which I think should be adopted in interpreting "decision" as it is used in the *Trade Marks Act*. In the case at bar, in a proceeding under section 44 of the *Trade Marks Act*, a "decision" is made which, it is said, is appealable under subsection 56(1) of that Act. In my view, the section 44 procedure is clearly intended to be a summary and expeditious one. That being so, it seems to me that a similar rationale to that adopted in the section 28 cases, should be applied to a "decision" under section 44 of the *Trade Marks Act*. However, I apply that rationale because it is consistent and compatible with the relevant sections of the *Trade Marks Act* and not merely because it forms the rationale of cases under the *Federal Court Act*. It is my opinion that there may well be other statutes conferring a statutory right of appeal where, because of the scheme of that statute, the word "decision" as used therein, may well have a different connotation which requires it to be interpreted differently. In the context of section 44 and section 56 of the *Trade Marks Act*, however, it is my conclusion

pour statuer sur un appel formé contre cette décision sous le régime du paragraphe 56(1). Bien que les décisions sur l'article 28 puissent avoir une valeur persuasive, je fais remarquer qu'elles ne sauraient être décisives ni obligatoires lorsque, comme en l'espèce, le mot «décision» est employé dans un appel statutaire. Il découle d'une lecture attentive de la jurisprudence sur l'article 28 que dans ces décisions, l'accent a été mis sur les conséquences peu souhaitables qui pourraient s'ensuivre si la Cour devait accueillir les demandes fondées sur l'article 28 relativement aux innombrables questions interlocutoires soulevées au cours d'une procédure. Dans l'affaire *Juneau* (susmentionnée), le juge en chef Jackett dit ceci à la page 78 du recueil:

Cependant, si une partie intéressée a le droit de s'adresser à cette Cour en vertu de l'art. 28 chaque fois qu'une décision de ce genre est rendue, il semble qu'on ait mis entre les mains de parties peu disposées à ce qu'un tribunal exerce sa compétence un moyen dilatoire et frustratoire incompatible avec l'esprit de l'art. 28(5).

La Cour a exprimé de semblables points de vue dans ses décisions ultérieures à l'égard de l'article 28. Ce qui semble clair, c'est que les causes sur le sens du mot «décision» employé dans la *Loi sur la Cour fédérale* ont été jugées en tenant compte de l'économie de cette Loi. J'estime qu'il s'agit là de la bonne façon d'aborder la question et que c'est de cette façon qu'on devrait envisager l'interprétation du mot «décision» employé dans la *Loi sur les marques de commerce*. En l'espèce, il a été rendu, au cours d'une procédure prévue à l'article 44 de la *Loi sur les marques de commerce*, une «décision» qui est, dit-on, susceptible d'appel sous le régime du paragraphe 56(1) de cette Loi. À mon avis, le législateur a clairement voulu que la procédure prévue à l'article 44 soit sommaire et expéditive. Cela étant, il me semble clair qu'un raisonnement semblable à celui adopté dans la jurisprudence sur l'article 28 devrait s'appliquer à une «décision» rendue sous le régime de l'article 44 de la *Loi sur les marques de commerce*. J'applique toutefois ce raisonnement parce qu'il est conforme aux articles pertinents de la *Loi sur les marques de commerce* et non simplement parce qu'il forme la raison d'être de décisions portant sur la *Loi sur la Cour fédérale*. À mon avis, il se peut qu'il existe d'autres lois qui confèrent un droit d'appel où, étant donné l'économie de cette loi, le mot «décision» y employé peut avoir une connotation différente nécessitant

that "decision" as used therein means the final decision of the Registrar under subsection 44(4), that is, his final decision as to whether or not the registration of the trade mark ought to be expunged or amended and does not include a "decision" such as this to stay the section 44 proceedings.

A similar approach was adopted by President Jackett of the Exchequer Court (as he then was) in the case of *Hoffmann-La Roche Limited v. Delmar Chemicals Limited*³ when considering the Court's jurisdiction to entertain an appeal from a "decision" of the Commissioner of Patents under the *Patent Act*, R.S.C. 1952, c. 203. After considering the scheme of the *Patent Act*, the learned President held that the only "decision" appealable was the ultimate decision finally disposing of the application notwithstanding the fact that the Commissioner necessarily in the process of exercising his statutory powers was called upon to decide many preliminary questions. Furthermore, Thurlow J. (as he then was) had occasion to discuss a similar problem in the context of the *Trade Marks Act*, S.C. 1952-53, c. 49, in the case of *J. K. Smit & Sons International Limited v. Packsack Diamond Drills Ltd.*⁴ In that case, it was held that the decision of the Registrar under subsection 36(1) to advertise an application for registration of a mark was not a decision from which the applicant had a right of appeal. The words in subsection 55(1) of that Act giving a right of appeal "... from any decision of the Registrar under this Act ..." are identical to the wording of the present subsection 56(1).

Accordingly, I have concluded, for the above reasons, that the Trial Division was without jurisdiction to hear subject appeal under section 56 of the *Trade Marks Act*. This conclusion is sufficient to dispose of the appeal but in view of the fact that

³ [1966] Ex.C.R. 713—Note: This decision was followed by President Jackett in the case of *Smith Kline & French Inter-American Corporation v. Micro Chemicals Limited*, [1968] 1 Ex.C.R. 326.

⁴ [1964] Ex.C.R. 226.

une interprétation différente. Dans le contexte des articles 44 et 56 de la *Loi sur les marques de commerce*, j'arrive toutefois à la conclusion que le mot «décision» y employé signifie la décision finale rendue par le registraire sous le régime du paragraphe 44(4), c'est-à-dire sa décision finale sur la question de savoir s'il y a lieu ou non de radier ou de modifier l'enregistrement de la marque de commerce, et n'englobe pas de «décision» telle que celle de suspendre les procédures prévues à l'article 44.

Le président Jackett de la Cour de l'Échiquier (tel était alors son titre) a adopté un point de vue semblable dans l'affaire *Hoffmann-La Roche Limited v. Delmar Chemicals Limited*³ pour déterminer si la Cour était compétente pour statuer sur un appel formé contre une «décision» rendue par le commissaire des brevets en vertu de la *Loi sur les brevets*, S.R.C. 1952, chap. 203. Après examen de l'ensemble de la *Loi sur les brevets*, le président a jugé que la seule «décision» susceptible d'appel était la décision finale tranchant définitivement la demande malgré le fait que, dans l'exercice des pouvoirs que lui conférait la loi, il était nécessairement appelé à décider de beaucoup de questions préliminaires. En outre, le juge Thurlow (tel était alors son titre) a eu l'occasion d'examiner, dans le contexte de la *Loi sur les marques de commerce*, S.C. 1952-53, chap. 49, un problème semblable dans l'affaire *J. K. Smit & Sons International Limited v. Packsack Diamond Drills Ltd.*⁴ Il a été décidé dans cette affaire que la décision, rendue par le registraire en vertu du paragraphe 36(1), de faire annoncer la demande d'enregistrement d'une marque n'était pas une décision dont la requérante avait le droit d'interjeter appel. Le texte du paragraphe 55(1) de cette Loi, qui confère un droit d'appel «... de toute décision rendue par le registraire, sous le régime de la présente loi...», est identique à celui du paragraphe 56(1) actuel.

Par ces motifs, je conclus donc que la Division de première instance n'avait pas compétence pour connaître de l'appel formé en vertu de l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*. Cette conclusion suffit pour trancher l'appel, mais étant

³ [1966] R.C.É. 713—Note: Cette décision a été suivie par le président Jackett dans l'affaire *Smith Kline & French Inter-American Corporation v. Micro Chemicals Limited*, [1968] 1 R.C.É. 326.

⁴ [1964] R.C.É. 226.

the Trial Division has in this case, as well as in the *Skipper's* case⁵ (which the Registrar relied on here) expressed the view that the Registrar has jurisdiction to grant a stay, I consider this to be a situation where the Court should express a firm conclusion on that question since the only possible form of redress for the appellant might well be an application to the Trial Division for a writ of *mandamus* and since the matter of the Registrar's jurisdiction to order a stay was fully argued before us.

I approach this issue initially on the basis that a "tribunal" such as the Registrar of Trade Marks, since it is a creature of statute, has no inherent jurisdiction.⁶ The power to grant a stay of any proceedings before the Registrar must be found either in the *Trade Marks Act* or in the Regulations promulgated thereunder through express language or through an "undeniable implication."⁷ After perusing both the Act and the Regulations, I am unable to find any provisions which either expressly or by necessary implication, empower the Registrar to do what he did in this case. The *Unfair Competition Act*, R.S.C. 1952, c. 274, the predecessor to the present *Trade Marks Act*, contained no simple procedure for removing unused trade marks from the register. Section 44 of the present Act sets up a code of procedure vesting in the Registrar jurisdiction to expunge from the register those marks not in use or to restrict their effect to those wares or services in association with which they have been used. The section does not contemplate a determination on the issue of abandonment but is merely a summary procedure whereby the registered owner of a mark is required to provide either some evidence of use in Canada or evidence of special circumstances that excuse absence of use. The evidence which the Registrar can consider is restricted by subsection 44(2) to an affidavit or declaration from the registered owner

⁵ *Skipper's, Inc. v. Registrar of Trade Marks et al.* (Federal Court, T-5863-79, judgment dated August 25, 1980).

⁶ To the same effect, see: *Canadian Broadcasting Corporation et al. v. Quebec Police Commission*, [1979] 2 S.C.R. 618 at p. 639, per Beetz J.

⁷ See: Reid and David, *Administrative Law and Practice* (2nd ed. 1978), p. 303.

donné que la Division de première instance a, en l'espèce comme dans l'affaire *Skipper's*⁵ (sur laquelle le registraire s'est appuyé en l'espèce), estimé que le registraire a compétence pour accorder une suspension d'instance, je considère qu'il s'agit là d'une situation où la Cour devrait se prononcer fermement sur cette question, puisqu'il se pourrait que le seul recours ouvert à l'appelante soit de solliciter de la Division de première instance un bref de *mandamus*, et puisque la question de la compétence qu'a le registraire pour ordonner une suspension d'instance a été pleinement débattue devant nous.

J'aborde cette question en tenant pour acquis qu'un «tribunal», tel que le registraire des marques de commerce, puisqu'il est créé par une loi, n'a aucun pouvoir inhérent⁶. Le pouvoir d'accorder la suspension de toute procédure tenue devant le registraire doit être prévu expressément dans la *Loi sur les marques de commerce* ou dans le Règlement pris en application de celle-ci ou en découler [TRADUCTION] «de façon nettement implicite»⁷. Après lecture attentive de la Loi et du Règlement, je ne trouve aucune disposition qui, soit expressément soit de façon nettement implicite, autorise le registraire à faire ce qu'il a fait en l'espèce. La *Loi sur la concurrence déloyale*, S.R.C. 1952, chap. 274, le prédécesseur de l'actuelle *Loi sur les marques de commerce*, ne contenait aucune procédure simple pour la radiation, du registre, de marques de commerce non employées. L'article 44 de l'actuelle Loi établit un code de procédure conférant au registraire le pouvoir de radier du registre ces marques non employées ou de restreindre leur effet aux marchandises ou services en liaison avec lesquels elles ont été employées. Cet article n'envisage pas une décision sur la question d'abandon, mais il constitue simplement une procédure sommaire par laquelle on demande au propriétaire inscrit d'une marque de fournir soit quelque preuve d'emploi au Canada, soit la preuve de circonstances spéciales qui justi-

⁵ *Skipper's, Inc. c. Le registraire des marques de commerce et autre* (Cour fédérale, T-5863-79, jugement en date du 25 août 1980).

⁶ À ce sujet, voir: *Société Radio-Canada et autre c. Commission de police du Québec*, [1979] 2 R.C.S. 618, à la p. 639, le juge Beetz.

⁷ Voir: Reid et David, *Administrative Law and Practice*, 2^e éd., 1978, p. 303.

which makes it clear, in my view, that there is no intention that the Registrar reach a decision under section 44 as to abandonment. The sole question the Registrar had to decide under section 44 was whether the registered owner put forward a claim to user in Canada or to circumstances excusing non-user.⁸

President Jackett (as he then was) put the matter succinctly in the *Noxzema* case (*supra*) at page 97 of the reasons as follows:

... section 44 provides a means for clearing from the Registry registrations for which the owners no longer assert that there is any real foundation. An owner can avoid having any action taken against his registration by either a mere declaration of user or, if he admits non-user, by any reasonable explanation therefor.

Based on the scheme of section 44 as set forth *supra*, and on the limited purpose for which the section was enacted, and the clear intention of Parliament that the section 44 procedure be simple, summary and expeditious, I am not prepared to imply a power in the Registrar to unduly prolong those proceedings by the imposition of a stay pending the outcome of Court litigation. The imposition of a stay in these terms makes it possible, and more than likely, that the stay will be quite lengthy. In my respectful view, such a consequence was never intended when the section 44 procedure was added to the statute.

As noted earlier herein, the Registrar in ordering the stay in these proceedings relied on a decision of the Trial Division in the *Skipper's* case (*supra*). The reference relied on is to be found on page 7 of the reasons of Cattanach J. and reads as follows:

A court has an inherent jurisdiction to stay proceedings but the court always has a discretion whether or not to accede to an application for a stay.

⁸ See: *The Noxzema Chemical Co. of Canada Ltd. v. Sheran Mfg. et al.* (1968), 38 Fox Pat. C. 89 (Ex.Ct.) at pp. 96-97.

fient le défaut d'emploi. Compte tenu du fait que la preuve que le registraire peut examiner se limite, en vertu du paragraphe 44(2), à un affidavit ou à une déclaration du propriétaire inscrit, il est évident, à mon avis, qu'on n'a pas voulu que le registraire rende, en vertu de l'article 44, une décision quant à l'abandon. La seule question que le registraire avait à trancher en vertu de l'article 44 était de savoir si le propriétaire inscrit avait déposé une déclaration d'emploi au Canada ou une explication du défaut d'emploi⁸.

Le président Jackett (tel était alors son titre) présente succinctement la question comme suit à la page 97 des motifs dans l'affaire *Noxzema* susmentionnée:

[TRADUCTION] ... l'article 44 fournit un moyen de débarrasser le registre des enregistrements dont les propriétaires inscrits ont cessé de revendiquer l'emploi. Un propriétaire inscrit peut éviter qu'un tel sort soit réservé à son enregistrement en déposant soit une simple déclaration d'emploi de la marque de commerce, soit la raison du défaut d'emploi de cette marque s'il avoue ne pas l'employer.

Compte tenu de la portée de l'article 44 exposé ci-dessus, du but limité pour lequel cet article a été promulgué, et de l'intention claire du Parlement que la procédure prévue à l'article 44 soit simple, sommaire et expéditive, je ne suis pas disposé à admettre que le registraire ait un pouvoir inhérent de prolonger excessivement ces procédures en imposant une suspension d'instance jusqu'à l'issue de litiges devant la Cour. L'imposition d'une suspension d'instance en ces termes fait qu'il est possible et même plus que probable que la suspension soit passablement longue. À mon humble avis, le législateur n'a jamais voulu une telle conséquence lorsqu'il a ajouté la procédure de l'article 44 à la loi.

Comme il a été souligné plus haut, le registraire, en ordonnant la suspension dans ces procédures, s'est appuyé sur une décision rendue par la Division de première instance dans l'affaire *Skipper's* (susmentionnée). On peut trouver à la page 7 des motifs du juge Cattanach le passage sur lequel le registraire s'est appuyé et qui est ainsi rédigé:

[TRADUCTION] Tout tribunal a le pouvoir inhérent de suspendre les procédures, mais l'exercice de ce pouvoir, en cas de demande de suspension, est toujours à sa discrétion.

⁸ Voir: *The Noxzema Chemical Co. of Canada Ltd. v. Sheran Mfg. et al.* (1968), 38 Fox Pat. C. 89 (C. de l'É.), aux pp. 96 et 97.

I accept that a like discretion is vested in the Registrar of Trade Marks and by virtue of subsection 37(9) in an opposition board.

As discussed *supra*, it is my respectful view that the Registrar has no inherent power to grant a stay, that such power could only be obtained through express statutory language or by necessary implication from the statutory language used, and that neither of those circumstances are present here.

For the above reasons, it is my conclusion that the Registrar erred in granting the stay herein. In his reasons, the learned Trial Judge made remarks to the effect that the Registrar was not really granting a stay but was rather withholding his decision under consideration pending the outcome of the Federal Court litigation. However, the Registrar himself said that he was granting a stay and the effect of his order most certainly operated as a *de facto* stay. Furthermore, if the learned Trial Judge was correct in his characterization of what the Registrar really did in this case, then, in my view, those actions were improper since they resulted in an indefinite postponement of the decision required to be made under section 44 which amounts to a declining of jurisdiction by the Registrar.⁹

In view of the conclusion reached earlier herein that the Trial Division was without jurisdiction to hear the appeal from the Registrar's "decision" under section 56 of the *Trade Marks Act*, it follows that this appeal must be dismissed. In light of the circumstances, however, I would not award any costs.

LE DAIN J.: I agree.

KELLY D.J.: I concur.

⁹ See: *Julius v. The Right Rev. the Lord Bishop of Oxford et al.* (1879-80), 5 A.C. 214 (H.L.). See also: *Canadian Pacific Railway v. The Province of Alberta et al.*, [1950] S.C.R. 25 at p. 33.

J'admets que ce pouvoir discrétionnaire est également conféré au registraire des marques de commerce, et, en vertu du paragraphe 37(9), à une commission des oppositions.

Comme je l'ai dit plus haut, j'estime que le registraire n'a aucun pouvoir inhérent pour accorder une suspension, que ce pouvoir n'est conféré que lorsqu'il est énoncé expressément dans la loi ou qu'il découle de façon nettement implicite du libellé de celle-ci, et que ni l'une ni l'autre de ces circonstances ne se présente en l'espèce.

Par ces motifs, je conclus que le registraire a eu tort d'accorder la suspension en l'espèce. Dans ses motifs, le juge de première instance a fait remarquer que le registraire n'avait pas réellement accordé de suspension, mais avait plutôt mis sa décision en délibéré en attendant l'issue du litige devant la Cour fédérale. Toutefois, le registraire lui-même a dit qu'il accordait une suspension et son ordonnance a très certainement eu pour effet une suspension *de facto*. De plus, si le juge de première instance a raison dans sa qualification de ce que le registraire a réellement fait en l'espèce, alors, à mon avis, ces actions étaient abusives puisqu'elles ont entraîné un ajournement indéfini de la décision qu'il fallait rendre en vertu de l'article 44, ce qui équivaut à un refus, de la part du registraire, d'exercer sa compétence⁹.

Étant donné la conclusion tirée plus haut en l'espèce et selon laquelle la Division de première instance était incompétente pour connaître de l'appel formé contre la «décision» du registraire en vertu de l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*, il s'ensuit que le présent appel doit être rejeté. Toutefois, compte tenu des circonstances, il n'y aura pas d'adjudication de dépens.

LE JUGE LE DAIN: Je souscris aux motifs ci-dessus.

LE JUGE SUPPLÉANT KELLY: Je souscris aux motifs ci-dessus.

⁹ Voir: *Julius v. The Right Rev. the Lord Bishop of Oxford et al.* (1879-80), 5 A.C. 214 (H.L.). Voir également: *Canadian Pacific Railway v. The Province of Alberta et al.*, [1950] R.C.S. 25, à la p. 33.