

T-425-00  
2001 FCT 865

T-425-00  
2001 CFPI 865

**FileNET Corporation** (*Applicant*)

v.

**The Registrar of Trade-marks, Her Majesty the Queen in right of Canada as Represented by the Minister of National Revenue** (*Respondents*)

*INDEXED AS: FILENET CORP. v. CANADA (REGISTRAR OF TRADE-MARKS) (T.D.)*

Trial Division, Blais J.—Toronto, June 12; Ottawa, August 7, 2001.

*Trade-marks — Practice — Applicant licensee of owner of "Filenet" registered in 1989 for use in association with computer hardware, software and automated office systems for dealing with business documents — Seeking judicial review of Registrar's decision to accept for publication official mark "Netfile" for filing tax returns using Internet on respondent's behalf — Also filed appeal pursuant to Trade-marks Act, s. 56 of Registrar's decision to give public notice of "Netfile and Design" mark on grounds respondent not adopting, using mark in association with services prior to submitting request to Registrar — In light of Maple Leaf Meats Inc. v. Consorzio Del Prosciutto di Parma (2000), 9 C.P.R. (4th) 485 (F.C.T.D.) proper for applicant to proceed by judicial review — Applicant having standing to bring judicial review application as directly affected by adoption of official mark as ability to expand can be stopped — Also affected if confusion between official mark, applicant's mark.*

*Trade-marks — Registration — Applicant licensee of owner of "Filenet" for use in association with computer hardware, software and automated office systems, registered in 1989 — Respondent requesting Registrar to give public notice under Trade-marks Act, s. 9(1)(n)(iii) of adoption, use of "Netfile", "Impôtnet" in association with filing tax returns via Internet — If Registrar mislead on issues such as adoption, use, official mark "invalid" in sense ineffective to give rise to rights, prohibitions under ss. 9, 11 — "Netfile" adopted, used as official mark in Canada before Registrar giving public notice of adoption, use — That mark advertised, accessed on respondent's Website prior to public*

**FileNET Corporation** (*demanderesse*)

c.

**Le registraire des marques de commerce, Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre du Revenu national** (*défendeurs*)

*RÉPERTORIÉ: FILENET CORP. c. CANADA (REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE) (1<sup>re</sup> INST.)*

Section de première instance, juge Blais—Toronto, 12 juin; Ottawa, 7 août 2001.

*Marques de commerce — Pratique — La demanderesse est titulaire d'une licence de la propriétaire de la marque «Filenet» enregistrée en 1989 en vue d'être employée en liaison avec du matériel informatique, des logiciels et des systèmes bureautiques servant au traitement de documents commerciaux — Demande de contrôle judiciaire de la décision du registraire d'accepter aux fins de publication pour le compte de la défenderesse l'avis de la marque officielle «Netfile» permettant la production par Internet des déclarations de revenu — Appel interjeté conformément à l'art. 56 de la Loi sur les marques de commerce de la décision du registraire de donner un avis public de la marque «Netfile et le dessin y afférent», fondé sur le fait que la défenderesse n'avait pas adopté et employé la marque en liaison avec ses services avant de soumettre sa demande au registraire — Compte tenu de la décision Maple Leaf Meats Inc. c. Consorzio Del Prosciutto di Parma (2000), 9 C.P.R. (4th) 485 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), la demanderesse devait engager l'instance par voie de contrôle judiciaire — La demanderesse avait qualité pour agir en vue de présenter la demande de contrôle judiciaire car elle était directement touchée par l'adoption de la marque officielle puisqu'il pouvait être mis fin à sa capacité de prendre de l'essor — En outre, la demanderesse était touchée si la marque officielle créait de la confusion avec sa marque.*

*Marques de commerce — Enregistrement — La demanderesse est titulaire d'une licence de la propriétaire de la marque «Filenet» enregistrée en 1989 en vue d'être employée en liaison avec du matériel informatique, des logiciels et des systèmes bureautiques — La défenderesse a demandé au registraire de donner un avis public d'adoption et emploi de «Netfile» et de «Impôtnet» conformément à l'art. 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce en liaison avec la production par Internet des déclarations de revenu — Si le registraire avait été induit en erreur sur des questions telles que l'adoption et l'emploi, la marque officielle serait «invalidée» en ce sens qu'il pourrait être*

*notice sufficient to establish mark adopted, used by respondent — Tax forms need not be effectively issued for official mark to be considered adopted, used — Analogy drawn to official marks adopted for Olympic games.*

*Administrative Law — Judicial review — Certiorari — Applicant, licensee of owner of trade-mark “Filenet” registered in 1989, seeking judicial review of Registrar’s decision to accept for publication official mark “Netfile” on respondent’s behalf — Applicant having standing to bring judicial review application as directly affected by adoption of official mark which could stop ability to expand — Also affected if confusion between official mark, applicant’s mark — Against public interest to allow public notice to stay where not valid as may weaken distinctiveness of trade-mark — Case law indicating judicial review proper way to proceed.*

*Administrative Law — Statutory Appeals — Applicant seeking judicial review of Registrar’s decision to accept for publication official mark on respondent’s behalf, filing appeal pursuant to Trade-marks Act, s. 56 of Registrar’s decision to give public notice of “Netfile and Design” — In light of Maple Leaf Meats Inc. v. Consorzio Del Prosciutto di Parma (2000), 9 C.P.R. (4th) 485 (F.C.T.D.) proper to proceed by judicial review.*

This was an application for a declaration that the Registrar’s decision to accept for publication and to publish on behalf of the respondent notice of the *Trade-marks Act*, subparagraph 9(1)(n)(iii) official mark for “Netfile” was unlawful and invalid, and for an order quashing that decision. Subparagraph 9(1)(n)(iii) prohibits the adoption as a trade-mark of any mark so nearly resembling as to be likely to be mistaken for any mark adopted and used by any public authority in Canada as an official mark in respect of which the Registrar has given public notice of its adoption and use. The applicant is the licensee of the owner of “Filenet”, which was registered in 1989 for use in association with “computer hardware, software and peripherals; automated

*déclaré qu’elle ne fait jouer aucun des droits ou interdictions prévus aux art. 9 et 11 — La marque «Netfile» avait été adoptée et employée comme marque officielle au Canada avant que le registraire ait signifié un avis public de son adoption et de son emploi — Le fait que la marque a été annoncée et qu’elle a été consultée sur le site Web de la défenderesse avant que l’avis public soit donné suffit pour établir que la marque a été adoptée et employée par la défenderesse — Il n’est pas nécessaire que les formules d’impôt aient effectivement été délivrées pour que la marque officielle puisse être considérée comme ayant été adoptée et employée — Une analogie peut être faite avec les marques officielles adoptées pour les jeux olympiques.*

*Droit administratif — Contrôle judiciaire — Certiorari — La demanderesse, titulaire d’une licence de la propriétaire de la marque de commerce «Filenet» enregistrée en 1989, demande le contrôle judiciaire de la décision du registraire d’accepter aux fins de publication pour le compte de la défenderesse l’avis de la marque officielle «Netfile» — La demanderesse avait qualité pour agir en vue de présenter la demande de contrôle judiciaire car elle était directement touchée par l’adoption de la marque officielle puisqu’il pouvait être mis fin à sa capacité de prendre de l’essor — En outre, la demanderesse était touchée si la marque officielle créait de la confusion avec sa marque — Il est contraire à l’intérêt public de laisser un avis public continuer à s’appliquer lorsqu’il n’est pas valide puisque cela peut servir à affaiblir le caractère distinctif de l’enregistrement de la marque de commerce — Il ressort de la jurisprudence que l’instance devait être engagée par voie de contrôle judiciaire.*

*Droit administratif — Appels prévus par la loi — La demanderesse demande le contrôle judiciaire de la décision du registraire d’accepter une marque officielle aux fins de publication pour le compte de la défenderesse et interjette appel conformément à l’art. 56 de la Loi sur les marques de commerce de la décision du registraire de donner un avis public de la marque «Netfile et du dessin y afférent» — Compte tenu de la décision Maple Leaf Meats Inc. c. Consorzio Del Prosciutto di Parma (2000), 9 C.P.R. (4th) 485 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), l’instance devait être engagée par voie de contrôle judiciaire.*

Il s’agit d’une demande en vue de l’obtention d’un jugement déclaratoire portant que la décision du registraire d’accepter aux fins de publication et de publier pour le compte de la défenderesse l’avis de la marque officielle «Netfile», conformément au sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la *Loi sur les marques de commerce*, est illicite et invalide, ainsi que d’une ordonnance annulant sa décision. Le sous-alinéa 9(1)(n)(iii) interdit d’adopter une marque dont la ressemblance est telle qu’on pourrait vraisemblablement la confondre avec toute marque adoptée et employée par une autorité publique au Canada comme marque officielle à l’égard de laquelle le registraire a donné un avis public d’adoption et emploi. La demanderesse est titulaire d’une licence de la

office systems for the storage, retrieval, handling and processing of business documents". The applicant also filed an appeal pursuant to subsection 56(1) of the Registrar's decision to give public notice of the "Netfile & Design" mark on the ground that the Canada Customs and Revenue Agency (CCRA) had not adopted and used the mark in association with its services prior to submitting its request to the Registrar.

The CCRA scheduled a program, permitting the filing of individual tax returns *via* the Internet to commence in the 2000 filing season for the 1999 taxation year. The names "Netfile" (English) and "Impôtnet" (French) were chosen for this program at the end of May 1999. A search conducted in June 1999 did not reveal any records in the trade-marks registry identical to "Netfile" or "Impôtnet" and the CCRA approved the use of those names for the program. A news release was issued on June 15, 1999. The word "Netfile" appeared in the Universal Resource Locator (URL) for the page of the Agency's Web site containing the news release. A registered trade-mark agent conducted an official search and reported in July 1999 that the words "Netfile" and "Impôtnet" were available for use and registration in Canada. On August 30, 1999 the respondent submitted its request to the Registrar that public notice be given of the mark "Netfile & Design" pursuant to subparagraph 9(1)(n)(iii). The request stated that the Minister of National Revenue had adopted and used the "Netfile & Design" mark in Canada in association with "filing of tax related information with Revenue Canada or the CCRA. The "Netfile" logo was first visible on the Agency's Web site on August 31, 1999. On September 2, 1999, the Government Technology Information Service informed the Agency that the sub-domain "netfile.gc.ca" was approved for use as per the Agency's instructions. The Registrar gave public notice of the "Netfile & Design" marks on December 29, 1999.

The issues were: (1) whether this proceeding should have been brought as an appeal or an application for judicial review; (2) whether the applicant was affected by the notice given under subparagraph 9(1)(n)(iii), so as to give it standing in this proceeding or to render the proceeding effective; (3) whether the validity of a notice given under subparagraph 9(1)(n)(iii) is dependent upon the adoption or use of the mark by the public authority; and if so, (4)(a) at what point in time, in relation to the giving of the notice, must the adoption and use have occurred; and (b) whether the Agency had adopted and used the "Netfile" mark by that point in time.

propriétaire de la marque «Filenet» enregistrée en 1989 en vue d'être employée en liaison avec ceci: «Matériel informatique, logiciels et matériel périphérique; systèmes bureautiques servant à la mise en mémoire, à l'extraction, à la manipulation et au traitement de documents commerciaux.» La demanderesse a également interjeté appel conformément au paragraphe 56(1) de la décision du registraire de donner un avis public de la marque «Netfile et du dessin y afférent» en se fondant sur le fait que l'Agence des Douanes et du Revenu du Canada (l'Agence) n'avait pas adopté et employé la marque en liaison avec ses services avant de soumettre sa demande au registraire.

L'Agence devait mettre en œuvre un programme permettant la production par Internet des déclarations de revenu des particuliers relatives à l'année d'imposition 1999 pour la période de production 2000. On a choisi les noms «Netfile» (en anglais) et «Impôtnet» (en français) pour ce programme à la fin du mois de mai 1999. Une recherche effectuée en juin 1999 n'a permis de découvrir aucune inscription dans le registre des marques de commerce en ce qui concerne les marques «Netfile» et «Impôtnet», et l'Agence a approuvé l'emploi de ces noms pour le programme. Un communiqué de presse a été publié le 15 juin 1999. Le mot «Netfile» figurait dans le «localisateur de ressources uniformes» (l'URL) pour la page du site Web de l'Agence renfermant ce communiqué de presse. En juillet 1999, un agent de marques de commerce autorisé a effectué une recherche officielle au sujet des mots «Netfile» et «Impôtnet». Il a établi qu'ils pouvaient être employés et enregistrés au Canada. Le 30 août 1999, la défenderesse a soumis sa demande au registraire pour qu'un avis public soit donné au sujet de la marque «Netfile» et du dessin y afférent conformément au sous-alinéa 9(1)n)(iii). Dans la demande, on disait que le ministre du Revenu national avait adopté et employé la marque «Netfile et le dessin y afférent» au Canada en liaison avec la «production de renseignements de nature fiscale auprès de Revenu Canada ou de l'Agence». Le logo «Netfile» a pour la première fois figuré sur le site Web de l'Agence le 31 août 1999. Le 2 septembre 1999, les Services gouvernementaux de télécommunications et d'informatique ont informé l'Agence que le sous-domaine «netfile.gc.ca» avait été approuvé en vue de son emploi conformément aux demandes de l'Agence. Le registraire a donné un avis public de la marque «Netfile et du dessin y afférent» le 29 décembre 1999.

Les points litigieux étaient: 1) La présente instance devrait-elle être engagée par voie d'appel ou par voie de contrôle judiciaire? 2) La demanderesse est-elle touchée par l'avis donné en vertu du sous-alinéa 9(1)n)(iii), de sorte qu'elle a qualité pour agir dans la présente instance ou que l'instance est efficace? 3) La validité d'un avis donné en vertu du sous-alinéa 9(1)n)(iii) dépend-elle de l'adoption ou de l'emploi de la marque en question par l'autorité publique? 4) Dans l'affirmative: (4)a) À quel moment l'adoption et l'emploi doivent-ils avoir lieu par rapport à la signification de l'avis? b) L'Agence avait-elle adopté et employé la marque «Netfile» à ce moment-là?

*Held*, the application should be dismissed.

(1) In light of *Maple Leaf Meats Inc. v. Consorzio Del Prosciutto Di Parma* (2000), 9 C.P.R. (4th) 485 (F.C.T.D.) the proper way for the applicant to bring the present proceeding was by way of judicial review.

(2) The applicant sought relief pursuant to *Federal Court Act*, section 18.1 which permits “anyone directly affected by the matter in respect of which relief is sought” to bring an application for judicial review. The applicant established that it was directly affected by the adoption of the official mark by the respondent and that it had standing to bring this judicial review application. Although a mark that has been used before the adoption of the official mark can continue to be used after the adoption of the official mark, the applicant’s ability to expand could be stopped by the adoption of the official mark. Furthermore, if the official mark was confusing with the applicant’s mark, it would affect the applicant. The applicant also submitted that to allow public notice to remain where it is not valid is contrary to public interest as it may weaken the distinctiveness of the applicant’s trade-mark registration or may prevent the adoption and use of the mark that would otherwise be available, but for the record of the official mark that is invalid.

The present issue was not moot just because the respondent would be entitled to make a new request to the Registrar as it has now unquestionably adopted and used the mark.

(3) If the Registrar has been misled on issues such as adoption and use, the official mark is “invalid”, in the sense that it can be declared ineffective to give rise to any rights or prohibitions under sections 9 and 11. It would not be simply unenforceable by a public authority. Section 9 imposes on a public authority the burden of providing evidence of adoption and use whenever a case of conflict occurs.

(4)(a) The respondent had to show that it adopted and used the official mark in Canada before the Registrar gave public notice of the mark’s adoption and use on December 29, 1999.

(b) The mark “Netfile” was adopted and used as an official mark before the public notice of the adoption and use was given by the Registrar. That the mark was advertised and accessed on the respondent’s Website prior to the public notice being given was sufficient to establish that the mark was adopted and used by the respondent. It was not required that the tax forms were effectively issued for the official mark to be considered adopted and used. The situation is analogous to that of official marks adopted for Olympic games. The fact that the games are only being held four years after the official mark is used in advertisement

*Jugement*: la demande doit être rejetée.

1) Compte tenu de la décision *Maple Leaf Meats Inc. c. Consorzio Del Prosciutto Di Parma* (2000), 9 C.P.R. (4th) 485 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), la demande de contrôle judiciaire était la procédure appropriée pour la demanderesse en l’espèce.

2) La demanderesse a invoqué l’article 18.1 de la *Loi sur la Cour fédérale* qui autorise à présenter une demande de contrôle judiciaire quiconque est directement touché par l’objet de la demande. La demanderesse a démontré qu’elle était directement touchée par l’adoption de la marque officielle par la défenderesse et qu’elle avait qualité pour agir en vue de présenter la demande de contrôle judiciaire. Même si une marque qui a été employée avant l’adoption de la marque officielle peut continuer à être employée après l’adoption de cette marque, il peut être mis fin à la capacité de la demanderesse de prendre de l’essor au moyen de l’adoption de la marque officielle. En outre, si la marque officielle crée de la confusion avec celle de la demanderesse, elle touche cette dernière. La demanderesse a soutenu en outre qu’il est contraire à l’intérêt public de laisser un avis public continuer à s’appliquer lorsqu’il n’est pas valide puisque cela peut servir à affaiblir le caractère distinctif de l’enregistrement de sa marque de commerce ou, subsidiairement, que cela peut empêcher l’adoption et l’emploi de marques qui seraient par ailleurs disponibles si ce n’était de l’inscription de la marque officielle qui est invalide.

La question qui est ici soulevée n’a pas un intérêt purement théorique simplement parce que la demanderesse pourrait à bon droit faire une nouvelle demande au registraire puisqu’il est certain qu’elle a maintenant adopté et employé la marque.

3) Si le registraire avait été induit en erreur sur des questions telles que l’adoption et l’emploi, la marque officielle serait «invalide» en ce sens qu’il pourrait être déclaré qu’elle ne fait jouer aucun des droits ou interdictions prévus aux articles 9 et 11. Elle ne serait pas uniquement inopposable par une autorité publique. L’article 9 impose aux autorités publiques l’obligation de prouver l’adoption et l’emploi dans tous les cas où survient un différend.

4)a) La défenderesse devait démontrer qu’elle avait adopté et employé la marque officielle au Canada avant que le registraire ait donné un avis public de l’adoption et de l’emploi de la marque, le 29 décembre 1999.

b) La marque «Netfile» avait été adoptée et employée comme marque officielle avant que le registraire ait signifié un avis public de son adoption et de son emploi. Le fait que la marque a été annoncée et qu’elle a été consultée sur le site Web de la défenderesse avant que l’avis public soit donné suffit pour établir que la marque a été adoptée et employée par la défenderesse. Il n’est pas nécessaire que les formules d’impôt aient effectivement été délivrées pour que la marque officielle puisse être considérée comme ayant été adoptée et employée. La situation est analogue à celle des marques officielles adoptées pour les jeux olympiques. Le

and made known to the public, does not have for consequence that the official mark cannot be adopted and used prior to the games being held. If such an approach was accepted, official marks for Olympic games would only be able to be considered adopted and used when the games actually begin. The respondent was not proposing use of the official mark, it was using it in connection with the services when it advertised it and made it known to the public.

#### STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

*Federal Court Act*, R.S.C., 1985, c. F-7, s. 18.1 (as enacted by S.C. 1990, c. 8, s. 5).  
*Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 2 "use", 3, 4, 9(1)(n)(iii), 11, 56(1).

#### CASES JUDICIALLY CONSIDERED

##### APPLIED:

*Maple Leaf Meats Inc. v. Consorzio Del Prosciutto Di Parma* (2000), 9 C.P.R. (4th) 485 (F.C.T.D.); *Unitel International Inc. v. Canada (Registrar of Trade-marks)* (2000), 9 C.P.R. (4th) 127; 260 N.R. 95 (F.C.A.); *Ontario Assn. of Architects v. Assn. of Architectural Technologists of Ontario*, [2001] 1 F.C. 577; (2000), 9 C.P.R. (4th) 496 (T.D.); *Big Sisters Assn. of Ontario v. Big Brothers of Canada* (1997), 75 C.P.R. (3d) 177 (F.C.T.D.); aff'd (1999), 86 C.P.R. (3d) 504; 242 N.R. 171 (F.C.A.); *Techniquip Ltd. v. Canadian Olympic Assn.* (1998), 80 C.P.R. (3d) 225; 145 F.T.R. 59 (F.C.T.D.).

##### CONSIDERED:

*Canadian Olympic Assn. v. Allied Corp.*, [1990] 1 F.C. 769; (1989), 26 C.I.P.R. 157; 28 C.P.R. (3d) 161 (C.A.); *Magnotta Winery Corp. v. Vintners Quality Alliance of Canada* (1999), 1 C.P.R. (4th) 68; 163 F.T.R. 93 (F.C.T.D.); *Canada Post Corp. v. Post Office*, [2001] 2 F.C. 63; (2000), 8 C.P.R. (4th) 289; 191 F.T.R. 300 (T.D.); *Hearst Communications v. Agora Cosmopolitan National New Magazine, Inc.*, T-1845-99 (T.D.), judgment dated 2/5/00.

#### AUTHORS CITED

Hughes, Roger T. and T. P. Ashton. *Hughes on Trade Marks*, looseleaf (Toronto: Butterworths, 1984).

Morrow, A. David. "Official Marks" in G. F. Henderson, ed., *Trade-marks Law of Canada* (Toronto: Carswell, 1993) 377.

fait que les jeux ne doivent avoir lieu que quatre années après que la marque officielle a été employée dans une annonce et qu'elle a été révélée au public n'empêche pas son adoption et son emploi avant la tenue des jeux. Si pareille approche était acceptée, les marques officielles liées aux jeux olympiques pourraient uniquement être considérées comme étant adoptées et employées au moment où les jeux commencent. La défenderesse ne se proposait pas d'employer la marque officielle; elle employait cette marque en liaison avec les services lorsqu'elle l'a annoncée et qu'elle l'a fait connaître au public.

#### LOIS ET RÈGLEMENTS

*Loi sur la Cour fédérale*, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1 (édicte par L.C. 1990, ch. 8, art. 5).  
*Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 2 «emploi» ou «usage», 3, 4, 9(1)n(iii), 11, 56(1).

#### JURISPRUDENCE

##### DÉCISIONS APPLIQUÉES:

*Maple Leaf Meats Inc. c. Consorzio Del Prosciutto Di Parma* (2000), 9 C.P.R. (4th) 485 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Unitel International Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (2000), 9 C.P.R. (4th) 127; 260 N.R. 95 (C.A.F.); *Ordre des architectes de l'Ontario c. Assn. of Architectural Technologists of Ontario*, [2001] 1 C.F. 577; (2000), 9 C.P.R. (4th) 496 (1<sup>re</sup> inst.); *Assoc. des Grandes Sœurs de l'Ontario c. Les Grands Frères du Canada* (1997), 75 C.P.R. (3d) 177 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); conf. par (1999), 86 C.P.R. (3d) 504; 242 N.R. 171 (C.A.F.); *Techniquip Ltd. c. Assoc. olympique canadienne* (1998), 80 C.P.R. (3d) 225; 145 F.T.R. 59 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

##### DÉCISIONS EXAMINÉES:

*Assoc. Olympique Canadienne c. Allied Corp.*, [1990] 1 C.F. 769; (1989), 26 C.I.P.R. 157; 28 C.P.R. (3d) 161 (C.A.); *Magnotta Winery Corp. c. Vintners Quality Alliance of Canada* (1999), 1 C.P.R. (4th) 68; 163 F.T.R. 93 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Société canadienne des postes c. Post Office*, [2001] 2 C.F. 63; (2000), 8 C.P.R. (4th) 289; 191 F.T.R. 300 (1<sup>re</sup> inst.); *Hearst Communications c. Agora Cosmopolitan National New Magazine, Inc.*, T-1845-99 (1<sup>re</sup> inst.), jugement en date du 2-5-00.

#### DOCTRINE

Hughes, Roger T. et T. P. Ashton. *Hughes on Trade Marks*, éd. à feuillets mobiles, (Toronto: Butterworths, 1984).

Morrow, A. David. «Official Marks» in G. F. Henderson, (ed.), *Trade-marks Law of Canada* (Toronto: Carswell, 1993) 377.

APPLICATION for a declaration that the Registrar's decision to accept for publication and to publish on behalf of the respondent notice under *Trade-marks Act*, subparagraph 9(1)(n)(iii) of the official mark for "Netfile" was unlawful and invalid, and an order quashing the Registrar's decision. (*FileNET Corp. v. Canada (Registrar of Trade-marks)*, 2001 FCT 864; [2001] F.C.J. No. 1239 (T.D.) (QL)). Application dismissed.

## APPEARANCES:

*Kenneth D. McKay* for applicant.  
*F. B. Woyiwada* for respondent.

## SOLICITORS OF RECORD:

*Sim, Hughes, Ashton & McKay LLP*, Toronto, for applicant.  
*Deputy Attorney General of Canada* for respondent.

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

[1] BLAIS J.: This is an application for judicial review pursuant to section 18.1 of the *Federal Court Act*, R.S.C., 1985, c. F-7 [as enacted by S.C. 1990, c. 8, s. 5], for a declaration that the decision of the Registrar is unlawful and invalid and an order quashing the decision of the Registrar to accept for publication and to publish on behalf of the respondent, notice of the subparagraph 9(1)(n)(iii) [of the *Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13] official mark for "Netfile", file No. 911,345, published in the *Canadian Trade-marks Journal* dated December 29, 1999, at page 155.

[2] FileNET Corp. (the applicant) also filed an appeal pursuant to subsection 56(1) of the *Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13 (the Act), of the Registrar of Trade-marks' (the Registrar) decision to give public

DEMANDE en vue de l'obtention d'un jugement déclaratoire portant que la décision du registraire d'accepter aux fins de publication et de publier pour le compte de la défenderesse l'avis de la marque officielle «Netfile» conformément au sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la *Loi sur les marques de commerce* est illicite et invalide, ainsi que d'une ordonnance annulant la décision du registraire. (*FileNET Corp. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, 2001 CFPI 864; [2001] A.C.F. n° 1239 (1<sup>re</sup> inst.) (QL)). Demande rejetée.

## ONT COMPARU:

*Kenneth D. McKay* pour la demanderesse.  
*F. B. Woyiwada* pour la défenderesse.

## AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

*Sim, Hughes, Ashton & McKay LLP*, Toronto, pour la demanderesse.  
*Le sous-procureur général du Canada* pour la défenderesse.

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

[1] LE JUGE BLAIS: Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée conformément à l'article 18.1 de la *Loi sur la Cour fédérale*, L.R.C. (1985), ch. F-7 [édicte par L.C. 1990, ch. 8, art. 5], en vue de l'obtention d'un jugement déclaratoire portant que la décision du registraire des marques de commerce (le registraire) est illicite et invalide, ainsi que d'une ordonnance annulant la décision du registraire d'accepter aux fins de publication et de publier pour le compte de la défenderesse l'avis de la marque officielle «Netfile», dossier n° 911,345, conformément au sous-alinéa 9(1)(n)(iii) [de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13], (la Loi), cet avis ayant été publié dans le *Journal des marques de commerce canadien* le 29 décembre 1999, à la page 155.

[2] FileNET Corp. (la demanderesse) a également interjeté appel, conformément au paragraphe 56(1) de la Loi contre la décision du registraire de donner un avis public de la marque «Netfile et le dessin y

notice of the “Netfile & Design” mark, on the grounds that Her Majesty (the respondent or the Canada Customs and Revenue Agency or the Agency) had not adopted and used the mark “Netfile & Design” in association with its services prior to submitting its request to the Registrar.

[3] This appeal will be addressed by another decision rendered August 7, 2001 in file No. T-48-00 [2001 FCT 864; [2001] F.C.J. No. 1239 (QL)]. The parties have agreed to present their oral and written submissions in both files at the same time but two separate decisions are rendered.

### FACTS

[4] The applicant is the licensee of FileNet Canada Inc., the owner of the trade-mark “FILENET” in Canada, which is the subject of Canadian trade-mark registration TMA352,209. “FILENET” was registered in 1989 for use in association with “computer hardware, software and peripherals; automated office systems for the storage, retrieval, handling and processing of business documents”.

[5] In 1993, the Canada Customs and Revenue Agency (then the Department of National Revenue) instituted nationally a program entitled “EFILE” (in English), which permitted taxpayers to file their tax returns electronically. In 1998, the Agency nationally instituted a similar program entitled “TELEFILE” (in English), which permitted the filing of individual tax returns *via* the telephone.

[6] A third similar program, permitting the filing of individual tax returns *via* the Internet, was scheduled by the respondent to commence in the 2000 filing season for the 1999 taxation year. The names “Netfile” (in English) and “Impôtnet” (in French) were chosen for this program about the end of May 1999.

afférent» en se fondant sur le fait que Sa Majesté (la défenderesse ou l'Agence des Douanes et du Revenu du Canada ou l'Agence) n'avait pas adopté et employé la marque «Netfile et le dessin y afférent» en liaison avec ses services avant de soumettre sa demande au registraire.

[3] Le présent appel est examiné dans le cadre d'une autre décision en date du 7 août 2001, dans le dossier T-48-00 [2001 CFPI 864; [2001] A.C.F. n° 1239 (QL)]. Les parties ont convenu de présenter en même temps les observations orales et écrites qu'elles soumettent dans les deux dossiers, deux décisions distinctes devant cependant être rendues.

### LES FAITS

[4] La demanderesse est titulaire d'une licence de FileNet Canada Inc., propriétaire de la marque de commerce «FILENET» au Canada, laquelle est enregistrée sous le numéro TMA352,209. La marque de commerce «FILENET» a été enregistrée en 1989 en vue d'être employée en liaison avec les marchandises suivantes: [TRADUCTION] «Matériel informatique, logiciels et matériel périphérique; systèmes bureautiques servant à la mise en mémoire, à l'extraction, à la manipulation et au traitement de documents commerciaux.»

[5] En 1993, l'Agence des Douanes et du Revenu du Canada (autrefois ministère du Revenu national) a mis sur pied à l'échelle nationale un programme connu sous le nom d'«EFILE» (en anglais), qui permettait aux contribuables de produire leurs déclarations de revenu électroniquement. En 1998, l'Agence a mis sur pied à l'échelle nationale un programme similaire connu sous le nom de «TELEFILE» (en anglais), qui permettait la production de déclarations de revenu des particuliers par téléphone.

[6] La défenderesse devait mettre en œuvre un troisième programme similaire, permettant la production par Internet des déclarations de revenu des particuliers relatives à l'année d'imposition 1999 pour la période de production 2000. On a choisi les noms «Netfile» (en anglais) et «Impôtnet» (en français) pour ce programme vers la fin du mois de mai 1999.

[7] A search conducted in June 1999 did not reveal any records in the trade-marks registry identical to “Netfile” or “Impôtmet”.

[8] In June 1999, the Director General of the Communications Branch of the Agency approved the use of the names “Netfile” and “Impôtmet” for the program, and from that time on, those words were used internally to refer to the project.

[9] On June 15, 1999, a news release was issued by the Agency to the public. The news release, which appeared both in print and on the respondent’s Web site, discussed Internet filing. At that time, the word “Netfile” appeared in the “Universal Resource Locator” (URL) for the page of the Canada Customs and Revenue Agency Web site containing this news release.

[10] Following internal approval of the use of the words “Netfile” and “Impôtmet” for this project, the Agency contracted with a registered trade-mark agent to do an official search in Canada of the words “Netfile” and “Impôtmet”. The purpose was to establish the availability of these words for use as official marks by the Government of Canada and to provide a search report.

[11] The agent’s report, provided to the respondent in July 1999, indicated that the words “Netfile” and “Impôtmet” were available for use and registration in Canada under section 9 of the Act.

[12] On August 10, 1999, the Agency sought to obtain the domain names “netfile.gc.ca” and “impôtnet.gc.ca” in order to ensure exclusive use of these words as Internet addresses.

[13] On August 11, 1999, a request was made to the Client Services Directorate of the Information Technology Branch of the Agency, asking that the proposed “Netfile” and “Impôtmet” logos be added to the Agency’s existing public Web site.

[14] The logos were first visible on the public Agency’s Web site on August 31, 1999. By the next

[7] Une recherche effectuée au mois de juin 1999 n’a permis de découvrir aucune inscription dans le registre des marques de commerce en ce qui concerne les marques «Netfile» et «Impôtmet».

[8] Au mois de juin 1999, le directeur général de la Direction générale des communications de l’Agence a approuvé l’emploi des noms «Netfile» et «Impôtmet» pour le programme et ces mots sont depuis lors employés à l’interne pour désigner le projet.

[9] Le 15 juin 1999, un communiqué de presse a été publié par l’Agence. Ce communiqué, qui a été publié sous forme imprimée et sur le site Web de la défenderesse, traitait de la production par Internet. À ce moment-là, le mot «Netfile» figurait dans le «localisateur de ressources uniformes» (l’URL) pour la page du site Web de l’Agence des Douanes et du Revenu du Canada renfermant ce communiqué de presse.

[10] L’emploi des mots «Netfile» et «Impôtmet» pour ce projet ayant été approuvé à l’interne, l’Agence a passé un contrat avec un agent de marques de commerce autorisé pour qu’il effectue une recherche officielle au Canada au sujet des mots «Netfile» et «Impôtmet». On cherchait ainsi à établir si ces mots pouvaient être employés comme marques officielles par le gouvernement du Canada et l’on voulait obtenir un rapport de recherche.

[11] Le rapport de l’agent, qui a été remis à la défenderesse au mois de juillet 1999, montrait que les mots «Netfile» et «Impôtmet» pouvaient être employés et enregistrés au Canada en vertu de l’article 9 de la Loi.

[12] Le 10 août 1999, l’Agence a cherché à obtenir les noms de domaine «netfile.gc.ca» et «impôtnet.gc.ca» afin d’assurer l’emploi exclusif de ces mots comme adresses électroniques.

[13] Le 11 août 1999, une demande a été faite à la Direction des services à la clientèle de la Direction générale de l’informatique de l’Agence, pour que les logos projetés «Netfile» et «Impôtmet» soient ajoutés au site Web existant de l’Agence.

[14] Les logos ont pour la première fois figuré sur le site Web de l’Agence le 31 août 1999. Le lendemain,

day, the Netfile logo on the Agency's Web site had been accessed or used (hit) 196 times.

[15] On August 30, 1999, the respondent submitted its request to the Registrar that public notice be given of the mark "Netfile & Design" pursuant to subparagraph 9(i)(n)(iii) of the Act.

[16] The request stated that the Minister of National Revenue (MNR) had adopted and used the "Netfile & Design" mark in Canada in association with "filing of tax related information with Revenue Canada or the Canada Customs and Revenue Agency".

[17] On October 8, 1999, the Trade-marks Office officially accepted the Agency's applications under section 9 of the Act in respect of the logos "Netfile" and "Impôtnet". The applications were thereafter accepted for publication on November 23, 1999. The Registrar gave public notice of the "Netfile & Design" mark on page 155 of the *Trade-marks Journal* on December 29, 1999.

### ISSUES

- [18] 1- Should this proceeding be brought as an appeal or a judicial review?
- 2- Is the applicant affected by the notice given under subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Act, so as to give the applicant any standing in this proceeding or to render the proceeding effective?
- 3- Is the validity of a notice given under subparagraph 9(1)(n)(iii) dependent upon the adoption or use of the mark in question by the public authority?
- 4- If so:
- (a) At what point in time, in relation to the giving of the notice, must the adoption and use have occurred?

le logo Netfile figurant sur le site Web de l'Agence avait été consulté ou utilisé (taux d'activité) 196 fois.

[15] Le 30 août 1999, la défenderesse a soumis sa demande au registraire pour qu'un avis public soit donné au sujet de la marque Netfile et le dessin y afférent conformément au sous-alinéa 9(1)n(iii) de la Loi.

[16] Dans la demande, on disait que le ministre du Revenu national (le MRN) avait adopté et employé la marque «Netfile et le dessin y afférent» au Canada en liaison avec la [TRADUCTION] «production de renseignements de nature fiscale auprès de Revenu Canada ou de l'Agence des Douanes et du Revenu du Canada».

[17] Le 8 octobre 1999, le Bureau des marques de commerce a officiellement accepté les demandes que l'Agence avait présentées en vertu de l'article 9 de la Loi à l'égard des logos «Netfile» et «Impôtnet». Les demandes ont par la suite été acceptées pour publication le 23 novembre 1999. Le registraire a donné un avis public de la marque Netfile et du dessin y afférent à la page 155 du *Journal des marques de commerce* le 29 décembre 1999.

### LES POINTS LITIGIEUX

- [18] 1- La présente instance devrait-elle être engagée par voie d'appel ou par voie de contrôle judiciaire?
- 2- La demanderesse est-elle touchée par l'avis donné en vertu du sous-alinéa 9(1)n(iii) de la Loi, de sorte qu'elle a qualité pour agir dans la présente instance ou que l'instance est efficace?
- 3- La validité d'un avis donné en vertu du sous-alinéa 9(1)n(iii) dépend-elle de l'adoption ou de l'emploi de la marque en question par l'autorité publique?
- 4- Dans l'affirmative:
- a) À quel moment l'adoption et l'emploi doivent-ils avoir lieu par rapport à la signification de l'avis?

(b) Had the Agency adopted and used the “Netfile” mark by that point in time?

b) L’Agence avait-elle adopté et employé la marque «Netfile» à ce moment-là?

### ANALYSIS

1- Should this proceeding be brought as an appeal or a judicial review?

[19] This issue was not raised explicitly by the parties. However, the applicant brought two applications, an appeal under the Act and a judicial review application of the Registrar’s decision. It appears from the jurisprudence that the proper way for the applicant to bring the present proceeding was by way of judicial review.

[20] In *Maple Leaf Meats Inc. v. Consorzio Del Prosciutto Di Parma* (2000), 9 C.P.R. (4th) 485 (F.C.T.D.), O’Keefe J. reviewed the jurisprudence on this issue and stated [at pages 492-495]:

The appellant was not a party to the proceedings before the Registrar. The question now becomes—Does the appellant have a right to appeal the Registrar’s decision to publish the mark pursuant to subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Act via an appeal under section 56 of the Act?

One of the major difficulties facing the appellant is that it was not a party to the proceedings before the Registrar. This case is not about an appeal pursuant to section 56 by an applicant who was refused publication under subparagraph 9(1)(n)(iii), but is an appeal by a third party purportedly affected by the publication.

This Court has discussed the mechanisms of a review or appeal of the decision of the Registrar made pursuant to subparagraph 9(1)(n)(iii) in a number of decisions. In *Canadian Olympic Assn. v. USA Hockey Inc.* (1999), 3 C.P.R. (4th) 259 (F.C.A.) at page 260, Desjardins J.A. stated:

Whether the appropriate procedure for the appellant was an appeal or an application for judicial review need not be decided. We are satisfied that the bringing of an action to challenge the implicit decision of the Registrar that the Respondents USA BASKETBALL and USA HOCKEY INC. were “public authorit[ies]” for the purposes of subparagraph 9(1)(n)(iii) of the *Trade-marks Act*, R.S.C. 1985, c. T-13, was not the correct procedure.

### ANALYSE

1- La présente instance devrait-elle être engagée par voie d’appel ou par voie de contrôle judiciaire?

[19] Les parties n’ont pas expressément soulevé la question. Toutefois, la demanderesse a présenté deux demandes, un appel fondé sur la Loi et une demande de contrôle judiciaire de la décision du registraire. Il ressort de la jurisprudence que la demanderesse devait engager la présente instance par voie de contrôle judiciaire.

[20] Dans la décision *Maple Leaf Meats Inc. c. Consorzio Del Prosciutto Di Parma* (2000), 9 C.P.R. (4th) 485 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), le juge O’Keefe a examiné la jurisprudence sur ce point; voici ce qu’il a dit [aux pages 492 à 495]:

L’appelante n’était pas partie à la procédure devant le registraire. La question se pose donc de savoir si l’appelante a le droit d’interjeter appel de la décision du registraire de publier la marque en vertu du sous-alinéa 9(1)n(iii) de la Loi en formant un appel conformément à l’article 56 de la Loi.

L’une des difficultés majeures que doit surmonter l’appelante tient au fait qu’elle n’était pas partie à la procédure devant le registraire. Il ne s’agit pas en l’espèce d’un appel interjeté en vertu de l’article 56 par l’auteur débouté d’une demande de publication fondée sur le sous-alinéa 9(1)n(iii), mais d’un appel formé par un tiers qui prétend être touché par la publication.

La Cour s’est prononcée à plusieurs occasions sur les mécanismes de révision ou d’appel d’une décision rendue par le registraire en vertu du sous-alinéa 9(1)n(iii). Dans l’arrêt *Assoc. olympique canadienne c. USA Hockey Inc.* (1999), 3 C.P.R. (4th) 259 (C.A.F.), à la page 260, M<sup>me</sup> le juge Desjardins a écrit:

Il n’y a pas lieu de déterminer si l’appelante aurait dû interjeter appel ou demander un contrôle judiciaire. Nous sommes convaincus que la présentation d’une demande contestant la décision implicite du registraire selon laquelle les intimées USA BASKETBALL et USA HOCKEY INC. étaient des «autorité[s] publique[s]» aux fins du sous-alinéa 9(1)n (iii) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13, ne constituait pas la procédure appropriée.

And in *Magnotta Winery Corp. v. Vintners Quality Alliance of Canada* (1999), 1 C.P.R. (4th) 68 (F.C.T.D.), Reed J. stated at pages 75 and 76:

Counsel for the VQA responded that: (1) Magnotta could not proceed under section 57 to have the official mark expunged from the Register because it is not a mark that is on the Register; (2) Magnotta had no right to appeal the Registrar's decision under section 56 of the *Trade-marks Act* because it was not a party to the Registrar's decision, and in any event it was out of time to launch such an appeal; (3) Magnotta could not proceed for judicial review under section 18 of the *Federal Court Act*, R.S.C. 1985, c. F-7 because it did not have a legal interest in the decision at the time the decision was made, and it was in any event out of time for filing such an application.

It is not as clear whether an appeal by the applicants might lie under section 56 of the *Trade-marks Act*. Subsection 56(1) states:

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

In *Canadian Olympic Assn. v. USA Hockey Inc.* (1997), 74 C.P.R. (3d) 348 (F.C.T.D.), at p. 350, Associate Chief Justice Jerome stated that there was no provision allowing for the revocation of an official mark, nor for rescinding a Registrar's decision to give public notice of the adoption and use of an official mark. He continued however, "any remedy which the plaintiff might have had with respect to the Registrar's decision, assuming it had standing, was to launch an appeal". A similar statement is found in *Canadian Olympic Assn. v. USA Basketball*, [1997] F.C.J. No. 825 (QL) (June 13, 1997) para. 7 [summarized 72 A.C.W.S. (3d) 345]. At the same time, in the text previously referred to, *Hughes on Trade-marks*, at pp. 453-7, note 27, it is noted that these statements are believed to be in error since there is no proceeding concerning a paragraph 9(1)(n) notice that a person other than the applicant for that notice could appeal.

And at page 79:

I return then to the question whether a judicial review application is in any event the appropriate procedure. It is my understanding that other applicants have commenced actions by appeal under section 56 (e.g. T-2127-98). As noted above, it is not clear whether this is the correct

Et dans la décision *Magnotta Winery Corp. c. Vintners Quality Alliance of Canada* (1999), 1 C.P.R. (4th) 68 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), M<sup>me</sup> le juge Reed a dit, aux pages 75 et 76:

L'avocat de la VQA a répondu de la façon suivante: (1) Magnotta ne pouvait invoquer l'article 57 pour faire radier une marque officielle du registre parce que cette marque ne figurait pas au registre; (2) elle n'avait pas de droit d'appel concernant la décision du registraire en vertu de l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce* parce qu'elle n'était pas partie à la décision du registraire et que, de toute façon, le délai pour interjeter appel était expiré; (3) Magnotta ne pouvait demander le contrôle judiciaire en vertu de l'article 18 de la *Loi sur la Cour fédérale*, L.R.C. (1985), ch. F-7, parce qu'elle n'avait pas d'intérêt légal dans la décision au moment où celle-ci a été prise et que, de toute façon, le délai prévu pour déposer une telle demande était expiré.

Il n'est pas si certain que les demanderesse puissent interjeter appel en s'appuyant sur l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*. Le paragraphe 56(1) dispose comme suit:

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

Dans la décision *Assoc. olympique canadienne c. USA Hockey Inc.* (1997), 74 C.P.R. (3d) 348 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), à la p. 350, le juge en chef adjoint Jerome déclarait qu'aucune disposition n'autorisait la révocation d'une marque officielle, ni l'annulation de la décision du registraire de donner un avis public d'adoption et d'emploi d'une marque officielle. Toutefois, il précise que «la seule voie de recours qui était ouverte à la demanderesse en ce qui concerne la décision du registraire, en supposant qu'elle avait qualité pour agir, était d'interjeter appel». On trouve une déclaration semblable dans la décision *Assoc. olympique canadienne c. USA Basketball*, [1997] A.C.F. n° 825 (13 juin 1997), paragraphe 7 [résumée à 72 A.C.W.S. (3d) 345]. Par ailleurs, dans l'extrait tiré de l'ouvrage *Hughes on Trade Marks*, aux pages 453 et 454, à la note 27, les auteurs indiquent qu'à leur avis ces déclarations sont erronées étant donné qu'il n'y a pas de procédure concernant un avis visé à l'alinéa 9(1)(n) dont une personne autre que la personne qui demande cet avis pourrait interjeter appel.

Elle a ajouté, à la page 79:

Je reviens à la question de savoir si la demande de contrôle judiciaire est de toute façon la procédure appropriée. D'après ce que je comprends, d'autres demandeurs ont intenté des actions par voie d'appel fondé sur l'article 56 (par exemple, dans le dossier T-2127-98). Comme il a été

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

The final decision which deals with the appeal or review of the decisions of the Registrar made under subparagraph 9(1)(n)(iii) is *Ontario Assn. of Architects v. Assn. of Architectural Technologists of Ontario* (October 26, 2000), Docket No. T-1157-99 (F.C.T.D.) (the "Architects' case"). In that case, the applicants sought an order reversing a decision of the Registrar of Trade-marks whereby the Registrar gave public notice pursuant to subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Act of the use and adoption by the respondent, Association of Architectural Technologists of Ontario, of certain official marks. As is obvious from the decision of McKeown J. the application, although stated at the hearing to be under section 56 of the Act, made no specific reference to section 56 in the application itself. In the end, McKeown J. ruled that the matter was before him by way of judicial review. He stated at pages 5-6 of the decision:

The Applicant brought this matter before the Court by way of an application. The Applicant stated in its submissions that the application was brought by way of an appeal under section 56 of the *Trade-marks Act* and Rule 300 of the *Federal Court Rules, 1998* which requires that an appeal under section 56 be brought by way of an application. However, the application itself makes no reference to an appeal under section 56.

The application seeks "an order reversing the decision of the Registrar of Trade-marks . . . to give public notice of the adoption and use by the Respondent" of the official marks and further, "that the publication of the official marks . . . in the *Trade-marks Journal* dated April 28, 1999 was void ab initio and has no force or effect."

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

La dernière décision portant sur un appel ou une demande de contrôle d'une décision rendue par le registraire en vertu du sous-alinéa 9(1)n(iii) est la décision *Ordre des architectes de l'Ontario c. Assn. of Architectural Technologists of Ontario* (26 octobre 2000), dossier n° T-1157-99 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) (Ordre des architectes). Dans cette cause, les demandeurs sollicitaient une ordonnance infirmant la décision du registraire des marques de commerce de donner, en vertu du sous-alinéa 9(1)n(iii) de la Loi, un avis public de l'emploi et de l'adoption de certaines marques officielles par l'intimée, l'Association of Architectural Technologists of Ontario. Il ressort clairement de la décision du juge McKeown que l'énoncé de la demande, fondée sur l'article 56 selon ce qui a été prétendu à l'audition, ne mentionnait pas expressément l'article 56. Le juge McKeown a finalement conclu que l'affaire lui était soumise par voie de contrôle judiciaire. Voici les propos qu'il a tenus, aux pages 5 et 6 de sa décision:

Le demandeur a porté la présente affaire à l'attention de la Cour au moyen d'une demande. Dans ses observations écrites, il a soutenu que la demande a été présentée par voie d'appel en application de l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce* et de la *Règle 300 des Règles de la Cour fédérale (1998)*, qui exige qu'un appel fondé sur l'article 56 soit présenté au moyen d'une demande. Cependant, la demande en soi ne renvoie nullement à un appel visé à l'article 56.

Par sa demande, le demandeur cherche à obtenir [TRADUCTION] «une ordonnance annulant la décision du registraire des marques de commerce. . . de donner un avis public de l'adoption et de l'emploi par la défenderesse» des marques officielles ainsi qu'une ordonnance portant [TRADUCTION] «que la publication des marques officielles [. . .] dans le *Journal des marques de commerce* en date du 28 avril 1999 est nulle *ab initio* et inopérante».

The Applicant was not a party to the matter before the Registrar and in my view has no standing to proceed by way of appeal. However, the Applicant certainly has an interest in these official marks. Indeed, the Applicant has an interest in the Registrar's decision because section 11 of the *Trade-marks Act* prohibits any person from using, as a trade-mark or otherwise, any official mark. As such, where no other avenue of appeal is available, judicial review will be available. In my view, the matter is properly before me as an application for judicial review pursuant to section 18.1 of the *Federal Court Act*.

Although the right of appeal granted by subsection 56(1) of the Act is not limited to any person, this does not mean that any person can file a notice of appeal. As Pinard J. of this Court stated in *Restaurants Pacini Inc. v. Pachino's Pizza Ltd.* (October 28, 1994), Docket No. T-3149-92 (F.C.T.D.) at page 4 [reported 112 F.T.R. 29 at p. 32]:

In my view, although the statutory appeal provided for by s. 56(1) is not expressly reserved to anyone in particular, that does not mean that any person may exercise this exceptional right. The following comments by the Supreme Court of Canada on the exceptional nature of the right of appeal are worth recalling:

"We think that an appeal, which is unknown to the common law, must be given by statute in such clear and explicit language that the right to appeal cannot be doubted."

...

"The right of appeal is an exceptional right. That all the substantive and procedural provisions relating to it must be regarded as exhaustive and exclusive, need not be expressly stated in the statute. That necessarily flows from the exceptional nature of the right."

I agree with the finding of McKeown J. in the *Architects' case, supra*, where he found that the appellant did not have standing to pursue an appeal under subsection 56(1) of the Act as he was not a party to the matter before the Registrar. I would therefore hold that the appellant in this case does not have the standing to pursue an appeal, under subsection 56(1) of the Act, of the Registrar of Trade-marks' decision to publish the official mark of the respondent pursuant to subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Act.

[21] The above decision of O'Keefe J. was appealed but the appeal has not been heard yet.

Le demandeur n'était pas partie à l'affaire dont le registraire était saisi et, à mon avis, il n'a pas qualité pour procéder par voie d'appel. Toutefois, il a certainement un intérêt à l'égard de ces marques officielles. Effectivement, le demandeur est concerné par la décision du registraire, parce que l'article 11 de la *Loi sur les marques de commerce* interdit à quiconque d'employer une marque officielle comme marque de commerce ou autrement. Par conséquent, lorsqu'aucun autre moyen d'appel n'existe, il est possible de présenter une demande de contrôle judiciaire. À mon sens, l'affaire a été portée à bon droit à mon attention à titre de demande de contrôle judiciaire fondée sur l'article 18.1 de la *Loi sur la Cour fédérale*.

Le droit d'appel établi par le paragraphe 56(1) de la Loi n'est pas limité à quelqu'un en particulier, mais il ne s'ensuit pas que n'importe qui peut déposer un avis d'appel. Comme l'a dit le juge Pinard de notre Cour dans l'affaire *Restaurants Pacini Inc. c. Pachino's Pizza Ltd.* (28 octobre 1994), dossier n° T-3149-92 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), à la page 4 [publié à 112 F.T.R. 29 à la p. 32]:

À mon avis, bien que l'appel statuaire énoncé au paragraphe 56(1) ne soit pas expressément réservé à quiconque en particulier, cela ne veut pas dire pour autant que toute personne peut exercer ce droit exceptionnel. Les commentaires suivants exprimés par la Cour suprême du Canada, sur la nature exceptionnelle du droit d'appel, méritent d'être rappelés:

«[TRADUCTION] Nous croyons qu'un appel, qui n'est pas reconnu en common law, doit être prévu par la loi en termes suffisamment clairs et explicites pour lever tout doute sur l'existence du droit d'appel.»

[ . . . ]

«Le droit d'appel est un droit d'exception. Il n'est pas nécessaire que la loi précise expressément que les dispositions substantielles et procédurales qui le concernent doivent être considérées comme exhaustives et exclusives. Cela découle nécessairement du caractère exceptionnel de ce droit.»

Je souscris à la conclusion énoncée par le juge McKeown dans l'affaire *Ordre des architectes*, précitée, selon laquelle l'appelant n'avait pas la qualité requise pour former un appel en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi parce qu'il n'était pas partie à la procédure devant le registraire. Je suis donc d'avis de statuer que l'appelante en l'espèce n'a pas la qualité requise pour former un appel en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi à l'encontre de la décision du registraire des marques de commerce de publier la marque officielle de l'intimée en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi.

[21] La décision précitée a fait l'objet d'un appel qui n'a pas encore été entendu.

[22] In light of the above decision, the relevant application in the case at bar is the application for judicial review filed by the applicant.

2- Is the applicant affected by the notice given under subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Act, so as to give the applicant any standing in this proceeding or to render the proceeding effective?

[23] Subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Act provides:

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

...

(n) any badge, crest, emblem or mark

...

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

in respect of which the Registrar has, at the request of Her Majesty or of the university or public authority, as the case may be, given public notice of its adoption and use;

[24] The respondent submits that Parliament's intent for the use of this provision was to ensure that a public authority using an official mark could rely on the provision to prevent others from adopting the mark.

[25] The respondent explains that while the provision will operate to prohibit the subsequent adoption of the official mark by another party, it cannot affect that party's rights in respect of pre-existing use of the mark. The respondent relies on the decision of the Federal Court of Appeal in *Canadian Olympic Assn. v. Allied Corp.*, [1990] 1 F.C. 769 (C.A.) where it was held [at pages 774-775]:

Section 9 of the Act as a whole deals with adoption, and the prohibition against adoption is in the future tense ("No person shall adopt"). Subparagraph 9(1)(n)(iii) therefore forbids the adoption of a trade mark "so nearly resembling as to be likely to be mistaken for" a mark adopted by a public authority in respect of which the Registrar "has . . .

[22] Compte tenu de la décision précitée, la demanderesse devait en l'espèce présenter une demande de contrôle judiciaire.

2- La demanderesse est-elle touchée par l'avis donné en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi, de sorte qu'elle a qualité pour agir dans la présente instance ou que l'instance est efficace?

[23] Le sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi prévoit ce qui suit:

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

[. . .]

n) tout insigne, écusson, marque ou emblème:

[. . .]

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

à l'égard duquel le registraire, sur la demande de Sa Majesté ou de l'université ou autorité publique, selon le cas, a donné un avis public d'adoption et emploi;

[24] La défenderesse soutient qu'en édictant cette disposition, le législateur voulait s'assurer qu'une autorité publique qui emploie une marque officielle puisse se fonder sur la disposition en vue d'empêcher d'autres personnes d'adopter la marque.

[25] La défenderesse explique que, même si la disposition interdit l'adoption subséquente de la marque officielle par un tiers, elle ne peut pas influencer sur les droits de ce tiers à l'égard de l'emploi préexistant de la marque. La défenderesse se fonde sur la décision que la Cour d'appel fédérale a rendue dans l'affaire *Assoc. Olympique Canadienne c. Allied Corp.*, [1990] 1 C.F. 769 (C.A.), où il a été statué ce qui suit [aux pages 774 et 775]:

L'article 9 de la Loi porte dans son ensemble sur l'adoption, et l'interdiction d'adoption est exprimée au futur dans la version anglaise («no person shall adopt»). Le sous-alinéa 9(1)(n)(iii) interdit par conséquent l'adoption d'une marque de commerce «dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec» une marque adoptée

given" (past tense) public notice. Consequently, it does not retroactively prohibit the adoption of marks. It is only prospective in operation.

I do not see that this interpretation is affected by section 11, since that provision forbids only use of a mark adopted contrary to section 9. A mark adopted before the giving of public notice would not be adopted contrary to section 9.

Section 12 of the Act, dealing with registration, speaks in the present tense ("a mark of which the adoption is prohibited by section 9"). It therefore renders unregistrable a not yet registered mark the adoption of which would now run afoul of section 9, even if that mark has been adopted and used prior to the giving of public notice under section 9.

In sum, the formulas of the adoption and registration provisions are not parallel. Whatever rights to the use of a mark may flow from its adoption are undisturbed by the subsequent adoption and use of a confusingly similar official mark; the right to register the mark is, however, prohibited from the time of the giving of the public notice.

[26] R. T. Hughes and T. P. Ashton, in *Hughes on Trade Marks*, loose-leaf (Toronto: Butterworths, 1984) (*Hughes on Trade Marks*), at paragraph 29, explain:

The prohibition applies only to uses adopted after notice was given of the adoption of the mark by the public authority. Parties having prior use, or claiming under those having prior use, may continue to use, but only with those wares and not others. A date of adoption cannot be proven by simple reliance on the date of publication of the notice in the *Trade-marks Journal*. Where challenged, a party alleging a date of adoption must prove it by cogent evidence.

...

In the case of a section 9(1)(n), however, the prohibition is against marks adopted by a public authority and, therefore, there is no retroactive prohibition against such public authority marks, except that it prohibits registration of marks even if previously used but not yet registered. A right to use may thus continue but the right to register is prohibited.

par une autorité publique à l'égard de laquelle le registraire «a donné» (passé composé) un avis public. Par conséquent, il n'interdit pas rétroactivement l'adoption de marques de commerce. Il n'a qu'une application prospective.

Je ne puis voir comment cette interprétation peut être modifiée par l'article 11, puisque cette disposition interdit uniquement l'emploi d'une marque adoptée contrairement à l'article 9. Une marque adoptée avant la communication d'un avis public ne serait pas adoptée contrairement à l'article 9.

L'article 12 de la Loi, qui porte sur l'enregistrement, emploie le présent («une marque dont l'article 9 . . . interdit l'adoption»). Il rend par conséquent non enregistrable une marque de commerce qui n'a pas encore été enregistrée et dont l'adoption irait à l'encontre de l'article 9, même si cette marque a été adoptée et employée avant que ne soit donné l'avis public visé à l'article 9.

En somme, les libellés respectifs des dispositions d'adoption et d'enregistrement ne sont pas parallèles. Les droits d'emploi d'une marque qui peuvent découler de son adoption ne sont pas touchés par l'adoption et l'emploi subséquents d'une marque officielle semblable au point de porter à confusion; toutefois, le droit d'enregistrer la marque n'existe plus à compter du moment où l'avis public est donné.

[26] Dans l'ouvrage intitulé: *Hughes on Trade Marks*, feuilles mobiles (Toronto: Butterworths, 1984) (*Hughes on Trade Marks*), au paragraphe 29, R. T. Hughes et T. P. Ashton donnent les explications suivantes:

[TRADUCTION] L'interdiction s'applique uniquement à l'emploi adopté après qu'un avis a été donné au sujet de l'adoption de la marque par l'autorité publique. Les personnes qui employaient déjà la marque, ou leurs ayants cause, peuvent continuer à employer la marque, mais uniquement pour les marchandises en question. On ne peut pas établir une date d'adoption en se fondant simplement sur la date de publication de l'avis dans le *Journal des marques de commerce*. En cas de contestation, la personne qui invoque une date d'adoption doit prouver la chose en fournissant une preuve convaincante.

[. . .]

Toutefois, dans le cas de l'alinéa 9(1)n), l'interdiction vise les marques adoptées par une autorité publique et, par conséquent, il n'y a pas d'interdiction rétroactive à l'encontre des marques de l'autorité publique; toutefois, l'enregistrement des marques, même si elles ont antérieurement été employées, est prohibé. Un droit peut donc continuer à être exercé à l'égard de l'emploi mais il n'existe aucun droit à l'enregistrement.

[27] Thus, according to the respondent, subparagraph 9(1)(n)(iii) would normally be used only if the Agency attempted to prevent subsequent adoption of a mark closely resembling the logo “Netfile”. In such a case, the validity of the notice might be challenged by the party against which the Agency was proceeding.

[28] Absent such circumstances, it is submitted by the respondent that such a challenge is unnecessary and of no practical effect. It might be argued that a prudent business entity, prior to adopting a particular mark, could be permitted to pursue a proceeding to seek the invalidation of an existing official mark. Even if the Court was to accept that as a possibility, according to the respondent, the applicant here has provided no evidence of an intention to “adopt” or register any mark; rather, the evidence simply shows an intention to continue to use a mark previously adopted and registered.

[29] In addition, the respondent maintains that the applicant has presented no evidence or argument that its mark so nearly resembles the official mark as to be likely to be mistaken for it.

[30] Although the respondent did not raise the issue of standing under section 18.1 of the *Federal Court Act*, the respondent stated that it is trite law that only an affected party may initiate a proceeding. The respondent’s submissions are relevant to the question whether the applicant is directly affected by the matter in respect of which it seeks relief pursuant to section 18.1 of the *Federal Court Act*, which provides:

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

[31] In *Magnotta Winery Corp. v. Vintners Quality Alliance of Canada* (1999), 1 C.P.R. (4th) 68 (F.C.T.D.), the applicant sought to have reviewed the decision of the Registrar of Trade-marks to accept the word “ICEWINE” as an official mark used by the respondent. Reed J. held [at pages 71-72, 79]:

[27] Selon la défenderesse, le sous-alinéa 9(1)n(iii) ne s’appliquerait donc normalement que si l’Agence avait tenté d’empêcher l’adoption subséquente d’une marque ressemblant énormément au logo «Netfile». En pareil cas, la validité de l’avis pourrait être contestée par la personne à l’encontre de laquelle l’Agence intente des poursuites.

[28] La défenderesse soutient qu’en l’absence de pareilles circonstances, la contestation est inutile et n’a aucun effet pratique. Il serait possible de soutenir qu’avant d’adopter une marque particulière, une entité commerciale prudente pourrait être autorisée à poursuivre une instance en vue de faire invalider une marque officielle existante. Selon la défenderesse, même si la Cour devait accepter cette possibilité, la demanderesse en l’espèce n’a fourni aucun élément de preuve de l’intention d’«adopter» ou d’enregistrer une marque; la preuve montre plutôt simplement l’intention de continuer à employer une marque qui a déjà été adoptée et enregistrée.

[29] De plus, la défenderesse maintient que la demanderesse n’a présenté aucun élément de preuve et aucun argument en vue de montrer que sa marque ressemble tellement à la marque officielle qu’on pourrait vraisemblablement les confondre.

[30] La défenderesse n’a pas soulevé la question de la qualité pour agir en vertu de l’article 18.1 de la *Loi sur la Cour fédérale*, mais elle a déclaré qu’il est de droit constant que seule une partie touchée peut engager une instance. Les arguments de la défenderesse se rapportent à la question de savoir si la demanderesse est directement touchée par l’objet de la demande conformément à l’article 18.1 de la *Loi sur la Cour fédérale*, qui prévoit ce qui suit:

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

[31] Dans la décision *Magnotta Winery Corp. c. Vintners Quality Alliance of Canada* (1999), 1 C.P.R. (4th) 68 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), la demanderesse avait cherché à faire examiner la décision du registraire des marques de commerce d’accepter le terme «ICEWINE» comme marque officielle employée par la défenderesse. Le

There is no doubt that the applicants have an interest in the Registrar's decision and are prejudiced thereby. Five of the Magnotta companies manufacture and sell icewine. A sixth intends to do so in the future. A seventh manufactures a distilled alcohol product, Icegrappa, made from icewine grapes. The applicant, Magnotta Winery Corporation, controls the other applicants and is in turn controlled by Magnotta Family Holdings, a private corporation controlled by Mr. Magnotta and his wife. The Magnotta Winery Corporation, since its beginning, has been and continues to be a member of the VQA. The applicant will be referred to collectively as Magnotta.

There are provisions that allow for existing uses of an official mark to continue despite the adoption of such by a public authority. Nevertheless the applicants' ability to sell their icewine through the L.C.B.O. is affected by the Registrar's decision, as is the group's ability to expand. The applicants assert that Magnotta was the market leader in Canada in the production and sale of icewine at the time of the application for the official mark and they allege that the subtext of the application by the VQA to "register" the name ICEWINE, as its official mark, is the desire of Magnotta's competitor (Inniskilin) to regain the market share it previously held (Inniskilin is owned by Vincor International Inc. which allegedly, together with Andres Wines, dominates the VQA).

...

Insofar as the need for a legal interest to commence a judicial review application is concerned, I am not persuaded that only those who have participated in the proceeding leading to the decision that it sought to be reviewed have such an interest. This is so at least in the situation in which the interested person has not been given notice of, nor an opportunity to participate in, that process.

[32] I cannot agree with the respondent that the applicant is not affected by the adoption of the official mark only because the official mark cannot affect the applicant's rights in respect of pre-existing use of the mark. Although a mark that has been used before the adoption of the official mark can continue to be used after the adoption of the official mark, as was stated in *Hughes on Trade Marks*, "Parties having prior use, or claiming under those having prior use, may continue to use, but only with those wares and not others". Therefore, the applicant's ability to expand can be stopped by the adoption of the official mark.

juge Reed a statué ce qui suit [aux pages 71 et 72, 79]:

Il est indiscutable que la décision du registraire intéresse les demanderesse et qu'elle leur a fait subir un préjudice. Cinq des compagnies Magnotta fabriquent et vendent du *icewine*. Une sixième a l'intention de le faire dans un proche avenir. Une septième compagnie fabrique un produit d'alcool distillé, le *Icegrappa*, qui est fait à partir de raisins *icewine*. La demanderesse Magnotta Winery Corporation contrôle les autres demanderesse et est à son tour contrôlée par Magnotta Family Holdings, une société privée contrôlée par M. Magnotta et son épouse. Depuis sa création, Magnotta Winery Corporation est membre de la VQA et continue de l'être. Les demanderesse seront collectivement désignées ci-après sous le nom de Magnotta.

Certaines dispositions permettent de continuer d'employer une marque officielle malgré son adoption par une autorité publique. Néanmoins, la décision du registraire porte atteinte à la capacité des demanderesse de vendre leur *icewine* par le réseau de la Régie des alcools de l'Ontario de même qu'à la capacité d'expansion du groupe. Les demanderesse affirment que Magnotta était le leader sur le marché canadien dans la production et la vente du *icewine* au moment de la demande de marque officielle et elles allèguent que la demande présentée par la VQA pour «faire inscrire» le nom ICEWINE comme étant sa marque officielle cache en fait l'intention du concurrent de Magnotta (Inniskilin) de reprendre la part du marché qu'il détenait auparavant (Inniskilin est la propriété de Vincor International Inc. qui dominerait, avec la compagnie Andres Wines, la VQA).

[. . .]

Dans la mesure où il est nécessaire d'avoir un intérêt légal pour déposer une demande de contrôle judiciaire, je ne suis pas convaincue que seules les parties qui ont participé à la procédure qui a mené à la décision dont on demande le contrôle ont un tel intérêt. Il en est ainsi à tout le moins lorsque la personne intéressée n'a pas obtenu d'avis ou n'a pas eu la possibilité de participer à la procédure.

[32] Je ne puis souscrire à l'avis de la défenderesse, à savoir que la demanderesse n'est pas touchée par l'adoption de la marque officielle uniquement parce que celle-ci ne peut pas influencer sur ses droits à l'égard de l'emploi préexistant de la marque. Même si une marque qui a été employée avant l'adoption de la marque officielle peut continuer à être employée après l'adoption de cette marque, comme il en est fait mention dans *Hughes on Trade Marks*, [TRADUCTION] «[l]es personnes qui employaient déjà la marque, ou leurs ayants cause, peuvent continuer à employer la marque, mais uniquement pour les marchandises en

Furthermore, if the official mark is confusing with the applicant's mark it does affect the applicant.

[33] The applicant submitted that to allow a public notice to remain where it is not valid is contrary to public interest as it may serve to weaken the distinctiveness of the applicant's trade-mark registration, or in an alternative situation, it may prevent the adoption and use of marks that would otherwise be available, but for the record of the official mark that is invalid.

[34] I am of the opinion that the applicant has shown that it is directly affected by the adoption of the official mark by the respondent and that it has standing to bring this judicial review application.

[35] The respondent submitted that in any event, even if this Court was to order that the notice be declared void on the grounds argued by the applicant, there is nothing to prevent the respondent from making a new request to the Registrar to give public notice again. As the Agency has now unquestionably adopted and used the mark, the Agency's capability to utilize subparagraph 9(1)(n)(iii) would be in no way prejudiced.

[36] I cannot agree with the respondent that because, it would be entitled to make a new request to the Registrar, the present issue is moot.

[37] As was stated in *Unitel International Inc. v. Canada (Registrar of Trade-marks)* (2000), 9 C.P.R. (4th) 127 (F.C.A.) by the Federal Court of Appeal [at page 128]:

Here, the trade-mark in question is "UNITEL" and the appellant concedes there is confusion between its trade-mark and that of Canadian Pacific Telecommunications Inc. (CP). The application by CP to register its trade-mark preceded the appellant's application and was, therefore, pending when the appellant's application was filed. In the circumstances,

question». Il peut donc être mis fin à la capacité de la demanderesse de prendre de l'essor au moyen de l'adoption de la marque officielle. En outre, si la marque officielle crée de la confusion avec celle de la demanderesse, elle touche cette dernière.

[33] La demanderesse a soutenu qu'il est contraire à l'intérêt public de laisser un avis public continuer à s'appliquer lorsqu'il n'est pas valide puisque cela peut servir à affaiblir le caractère distinctif de l'enregistrement de sa marque de commerce ou, subsidiairement, que cela peut empêcher l'adoption et l'emploi de marques qui seraient par ailleurs disponibles si ce n'était de l'inscription de la marque officielle qui est invalide.

[34] J'estime que la demanderesse a démontré qu'elle est directement touchée par l'adoption de la marque officielle par la défenderesse et qu'elle a qualité pour agir en vue de présenter la demande de contrôle judiciaire.

[35] La défenderesse a soutenu que, de toute façon, même si la présente Cour devait ordonner l'annulation de l'avis pour les motifs invoqués par la demanderesse, rien ne l'empêche de demander de nouveau au registraire de donner un avis public. Puisqu'il est certain que l'Agence a maintenant adopté et employé la marque, rien ne l'empêcherait d'invoquer le sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi.

[36] Je ne suis pas d'accord avec la défenderesse lorsqu'elle affirme qu'étant donné qu'elle pourrait à bon droit faire une nouvelle demande au registraire, la question qui est ici soulevée n'a plus qu'un intérêt théorique.

[37] Comme la Cour d'appel fédérale l'a dit dans l'arrêt *Unitel International Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (2000), 9 C.P.R. (4th) 127 (C.A.F.) [à la page 128]:

La marque de commerce en cause est «UNITEL», et l'appelante reconnaît qu'elle crée de la confusion avec celle de Télécommunications Canadien Pacifique Inc. (CP). La demande présentée par CP pour l'enregistrement de sa marque de commerce a précédé celle de l'appelante et était donc en instance lors du dépôt de celle-ci. Vu les circons-

the Registrar was obliged to refuse the appellant's trade-mark application under paragraph 37(1)(c).

The Court has been advised that in opposition proceedings in respect of the CP application, the Registrar refused registration of CP's UNITEL trade-mark. The appellant will not be prejudiced by reason of its original application having been refused. The registrability of CP's UNITEL trade-mark has been adjudicated and the appellant was successful in those proceedings. The appellant may now re-file its UNITEL application.

In their reasons, the Registrar and the Trial Judge referred to the alleged dates of first use in the two applications. We would observe that the dates of first use are not a relevant consideration under paragraph 37(1)(c). The only issue is whether there is confusion between an applicant's trade-mark and a trade-mark for which an application for registration is already pending.

The appellant seems to be concerned that the procedure under paragraph 37(1)(c) leads to delay and a multiplicity of proceedings. If this is so, the remedy lies with Parliament and not the Court. [Emphasis added.]

[38] In my view the issue is not moot and the applicant has standing to bring this issue to Court.

3- Is the validity of a notice given under subparagraph 9(1)(n)(iii) dependent upon the adoption or use of the mark in question by the public authority?

[39] It seems that it is not clear whether a mark can be declared invalid or revoked. In *Hughes on Trade Marks* it was stated [at paragraph 29]:

It is doubtful that a section 9 mark can be revoked by an action in the Courts, since there is nothing in the Act providing for revocation of such mark.

[40] A. David Morrow [in an article entitled "Official Marks"] in G. F. Henderson, *Trade-marks Law of Canada* (Toronto: Carswell, 1993) 377, states at page 388:

tances, le registraire a dû rejeter, en application de l'alinéa 37(1)c), la demande d'enregistrement d'une marque de commerce présentée par l'appelante.

La Cour a appris que, dans le cadre de la procédure d'opposition engagée relativement à la demande de CP, le registraire a refusé d'enregistrer la marque UNITEL de CP. Le rejet de sa demande initiale ne portera pas préjudice à l'appelante. Décision a été rendue au sujet de l'enregistrabilité de la marque UNITEL de CP, et l'appelante a eu gain de cause dans le cadre de cette procédure. L'appelante peut désormais présenter une nouvelle demande d'enregistrement de la marque UNITEL.

Dans leurs motifs, le registraire et le juge de première instance renvoient aux dates alléguées dans les deux demandes concernant l'emploi initial de la marque de commerce. Nous tenons à signaler que la date à laquelle la marque de commerce a été employée pour la première fois n'est pas pertinente aux fins de l'alinéa 37(1)c). La seule question à trancher est de savoir s'il y a confusion entre la marque du demandeur et celle pour laquelle une demande d'enregistrement est déjà en instance.

L'appelante paraît s'inquiéter de ce que l'application de l'alinéa 37(1)c) est susceptible d'occasionner des retards et de multiplier les instances. Si tel est le cas, il appartient au Parlement, et non à la Cour, de remédier à la situation. [Non souligné dans l'original.]

[38] À mon avis, la question n'a pas un intérêt purement théorique et la demanderesse a qualité pour la soulever devant la Cour.

3- La validité d'un avis donné en vertu du sous-alinéa 9(1)n)(iii) dépend-elle de l'adoption ou de l'emploi de la marque en question par l'autorité publique?

[39] Il semble qu'il ne soit pas clair qu'une marque puisse être déclarée invalide ou qu'elle puisse être révoquée. En effet, dans *Hughes on Trade Marks*, il est déclaré ce qui suit [au paragraphe 29]:

[TRADUCTION] Il est peu probable qu'une marque visée à l'article 9 puisse être révoquée au moyen d'une action intentée devant les tribunaux étant donné que la Loi ne contient aucune disposition prévoyant la révocation d'une telle marque.

[40] A. David Morrow [dans un article intitulé «Official Marks», dans G. F. Henderson, *Trade-marks Law of Canada* (Toronto: Carswell, 1993) 377, dit ce qui suit à la page 388:

There is no provision in the Act for expunging, cancelling or otherwise annulling the effect of the publication of an official mark under subparagraph 9(1)(n)(iii), or any other publication which may be a condition precedent to the application of other paragraphs of the section. It has been said that section 9 “registrations” are practically invulnerable. In practice, the Registrar of Trade-marks is prepared to publish notices of retraction of section 9 official marks, but it is not known whether this practice has any legal significance.

[41] A. David Morrow continues and explains:

It is probably incorrect to speak of the “validity” or “invalidity” of a section 9 official mark publication. Publication is simply one element of protectability. If, in requesting publication, a public authority had misrepresented any of the conditions precedent, such as that it is a public authority, or its adoption or use of the official mark for wares or services, the publication would be without legal effect. It is submitted that the court must have the power to make a declaration that, because of the failure of the alleged public authority to comply with the requirement of paragraph 9(1)(n)(iii), the publication has no effect to prohibit subsequent adoption, use or registration of similar marks. In that sense, the courts must have the power to control the legal effect of official marks. While there is no provision for, and no need for, “cancellation” of a publication, there should be some mechanism whereby a judgment declaring the publication to be without legal effect would be indexed and therefore discoverable by a searcher at the Trade-marks Office.

[42] In *Canada Post Corp. v. Post Office*, [2001] 2 F.C. 63 (T.D.), Tremblay-Lamer J. [at paragraph 64] declared ineffective a public notice of an official mark because the respondent had not adopted and used the mark in Canada:

The appeal is granted. The Registrar erred in accepting that the respondent has adopted and used the mark in Canada. The public notice of the official mark “Mail-sort” is ineffective to give rise to any rights or prohibitions under sections 9 and 11 of the Act.

[43] In *Hearst Communications v. Agora Cosmopolitan National New Magazine, Inc.* (May 2, 2000), file No. T-1845-99 (F.C.T.D.), a motion for default

[TRADUCTION] Aucune disposition de la Loi ne prévoit la radiation, la révocation ou l’annulation de l’effet de la publication d’une marque officielle en vertu du sous-alinéa 9(1)n(iii) ou d’une publication qui peut être exigée aux fins de l’application d’autres dispositions de l’article en question. Il a été dit que les «enregistrements» visés à l’article 9 sont presque invulnérables. En pratique, le registraire des marques de commerce est prêt à publier des avis de rétraction de marques officielles visées à l’article 9, mais on ne sait pas si cette pratique a un effet juridique.

[41] A. David Morrow poursuit en donnant les explications suivantes:

[TRADUCTION] Il est probablement incorrect de parler de la «validité» ou de l’«invalidité» de la publication d’une marque officielle visée à l’article 9. La publication est simplement un élément de la possibilité de bénéficier d’une protection. Si, en demandant la publication, l’autorité publique a fait de fausses déclarations au sujet des conditions applicables, comme le fait qu’une autorité publique est en cause, ou encore que la marque officielle a été adoptée ou employée pour des marchandises ou services, la publication n’aurait aucun effet juridique. Il est soutenu que la cour doit avoir le pouvoir de rendre un jugement déclaratoire portant que, à cause de l’omission de la présumée autorité publique de satisfaire à l’exigence prévue au sous-alinéa 9(1)n(iii), la publication n’a pas pour effet d’interdire l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement subséquent de marques similaires. Dans ce sens, les tribunaux doivent avoir le pouvoir d’exercer un contrôle sur l’effet juridique de marques officielles. Il n’existe aucune disposition prévoyant l’«annulation» d’une publication, et il n’est pas nécessaire d’«annuler» une publication, mais il devrait y avoir un mécanisme permettant qu’un jugement portant que la publication n’a aucun effet juridique soit répertorié et qu’il puisse donc être découvert par un chercheur au Bureau des marques de commerce.

[42] Dans la décision *Société canadienne des postes c. Post Office*, [2001] 2 C.F. 63 (1<sup>re</sup> inst.), le juge Tremblay-Lamer [au paragraphe 64] a déclaré qu’un avis public d’une marque officielle ne faisait jouer aucun droit parce que la défenderesse n’avait pas adopté et employé la marque au Canada:

L’appel est accueilli. Le registraire a commis une erreur en convenant que la défenderesse a adopté et employé la marque au Canada. L’avis public de la marque officielle «Mail-sort» ne fait jouer aucun des droits ou interdictions prévus aux articles 9 et 11 de la Loi.

[43] Dans la décision *Hearst Communications c. Agora Cosmopolitan National New Magazine, Inc.* (2 mai 2000), dossier T-1845-99 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), une

judgment was brought and the Court declared that an official mark was invalid and unenforceable, and a notice to that effect appeared in the *Trade-marks Journal*.

[44] I believe that if the Registrar has been misled on issues such as adoption and use, the official mark is “invalid” in the sense that it can be declared ineffective to give rise to any rights or prohibitions under sections 9 and 11 of the Act as was ordered in *Canada Post Corp.*, *supra*. I do not believe that it would only be unenforceable by a public authority. I would therefore answer yes to the question.

[45] In *Techniquip Ltd. v. Canadian Olympic Assn.* (1998), 80 C.P.R. (3d) 225 (F.C.T.D.) [at paragraph 31], section 9 of the Act was interpreted as “imposing on a public authority the burden of providing evidence of adoption and use whenever a case of conflict occurs.”

4- If so:

(a) At what point in time, in relation to the giving of the notice, must the adoption and use have occurred?

[46] In *Ontario Assn. of Architects v. Assn. of Architectural Technologists of Ontario*, [2001] 1 F.C. 577 (T.D.), McKeown J. held [at paragraph 23]:

Finally, I must determine whether the respondent adopted and used its marks as required under section 9 of the *Trade-marks Act*. An official mark takes precedence over any provision in any Act. It is important to note the difference between a trade-mark and an official mark. An official mark is not defined under the Act. It is not a trade-mark and there is no deemed adoption or deemed use as under the trade-mark sections of the *Trade-marks Act*. Official marks must be actual marks and cannot be proposed marks. Accordingly, on requesting that the Registrar give public notice of the adoption and use of an official mark in association with wares or services, the applicant must actually have adopted and used the official mark in association with wares or services.

requête visant à l’obtention d’un jugement par défaut a été présentée; la Cour a déclaré qu’une marque officielle était invalide et inopposable et un avis en ce sens a été publié dans le *Journal des marques de commerce*.

[44] Je crois que si le registraire avait été induit en erreur sur des questions telles que l’adoption et l’emploi, la marque officielle serait «invalide» en ce sens qu’il pourrait être déclaré qu’elle ne fait jouer aucun des droits ou interdictions prévus aux articles 9 et 11 de la Loi, comme il a été statué dans la décision *Société canadienne des postes*, précitée. Je ne crois pas qu’elle serait uniquement inopposable par une autorité publique. Je répondrais donc à la question par l’affirmative.

[45] Dans la décision *Techniquip Ltd. c. Assoc. olympique canadienne* (1998), 80 C.P.R. (3d) 225 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) [au paragraphe 31], l’article 9 de la Loi a été interprété comme «impos[ant] [. . .] aux autorités publiques l’obligation de prouver l’adoption et l’emploi dans tous les cas où survient un différend».

4- Dans l’affirmative:

a) À quel moment l’adoption et l’emploi doivent-ils avoir lieu par rapport à la signification de l’avis?

[46] Dans la décision *Ordre des architectes de l’Ontario c. Assn. of Architectural Technologists of Ontario*, [2001] 1 C.F. 577 (1<sup>re</sup> inst.), le juge McKeown a statué ce qui suit [au paragraphe 23]:

Enfin, je dois décider si la défenderesse a adopté et employé ses marques conformément aux exigences de l’article 9 de la *Loi sur les marques de commerce*. Une marque officielle l’emporte sur toute disposition de toute loi. Il importe de souligner la différence entre une marque de commerce et une marque officielle. La marque officielle n’est pas définie dans la Loi. Il ne s’agit pas d’une marque de commerce et il n’y a aucun emploi ou adoption présumé, contrairement à la situation qui existe dans le cas des marques de commerce visées par la *Loi sur les marques de commerce*. Les marques officielles doivent être des marques existantes et ne peuvent être des marques proposées. Par conséquent, en demandant au registraire de donner un avis public de l’adoption et de l’emploi d’une marque officielle en liaison avec des marchandises ou des services, le demandeur doit effectivement avoir adopté et employé la marque officielle en liaison avec des marchandises ou des services.

[47] In *Big Sisters Assn. of Ontario v. Big Brothers of Canada* (1997), 75 C.P.R. (3d) 177 (F.C.T.D.), appeal dismissed by the Federal Court of Appeal, (1999), 86 C.P.R. (3d) 504, Gibson J. held [at page 222]:

The remaining question on the issue of enforceability relates to whether or not BSAO adopted and used the mark BIG SISTERS OF CANADA before the Registrar of Trade-marks gave public notice of its adoption and use in accordance with paragraph 9(1)(n) of the Act. As indicated earlier in these reasons, in *Canadian Olympic Assn. v. Donkirk International, Inc.*, Mr. Justice Teitelbaum wrote [at p. 307]:

On the basis of the submissions made, counsel for both plaintiff and defendant agree that in order for a mark to receive the protection of section 9, the mark had to be adopted and used in Canada before the registrar gave public notice of the mark's adoption and use.

On the facts of the matter before him, Mr. Justice Teitelbaum found that the marks in issue were adopted and used before the publication of adoption and use. Impliedly, he appears to have accepted the submissions of counsel on this question. I can reach no other conclusion on the plain wording of paragraph 9(1)(n) of the Act that adoption and use as an official mark for wares and services prior to publication by the Registrar of public notice of adoption and use is a condition precedent to enforceability. The mere publication of notice of adoption and use is not, I conclude, conclusive before this Court of such adoption and use. Further, I conclude, the onus was on the Plaintiffs to establish such adoption and use in a trade-mark sense. The evidence before me fails to discharge that onus. In the result, I conclude that the mark Big Brothers and Sisters of Canada is unenforceable as against the Defendant.

[48] Therefore, the respondent has to show that it adopted and used the official mark in Canada before the Registrar gave public notice of the mark's adoption and use on December 29, 1999.

(b) Had the Agency adopted and used the "Netfile" mark by that point in time?

[49] The applicant submits that the respondent had not adopted and used the mark "Netfile & Design" prior to December 29, 1999. The applicant asserts that

[47] Dans la décision *Assoc. des Grandes Sœurs de l'Ontario c. Les Grands Frères du Canada* (1997), 75 C.P.R. (3d) 177 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), appel rejeté par la Cour d'appel fédérale, (1999), 86 C.P.R. (3d) 504, le juge Gibson a statué ce qui suit [à la page 222]:

Le dernier point en ce qui a trait à l'opposabilité se rattache à la question de savoir si l'AGSO a adopté et employé la marque LES GRANDES SŒURS DU CANADA avant que le registraire n'ait donné avis public de son adoption et de son emploi conformément à l'alinéa 9(1)n) de la Loi. Tel qu'il a été mentionné précédemment dans les présents motifs, dans la décision *Canadian Olympic Association c. Donkirk International Inc.*, le juge Teitelbaum a écrit [à la page 307]:

Sur la base des prétentions exprimées, les avocats de la demanderesse et de la défenderesse conviennent que pour bénéficier de la protection de l'article 9, la marque devait être adoptée et employée au Canada, avant que le registraire n'ait notifié au public son adoption et son emploi.

Vu les faits qui lui avaient été soumis, le juge Teitelbaum a conclu que les marques en cause avaient été adoptées et employées avant la publication de l'avis d'adoption et d'emploi. Implicitelement il semble avoir accepté les moyens de l'avocat sur cette question. Je ne puis en arriver à une autre conclusion, compte tenu du libellé clair de l'alinéa 9(1)n) de la Loi selon lequel l'adoption et l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des marchandises et services, avant la publication par le registraire d'un avis public d'adoption et d'emploi, [sont] une condition préalable à son opposabilité. La simple publication de l'avis d'adoption et d'emploi ne constitue pas, à mon sens, une preuve concluante d'une telle adoption et d'un tel emploi. De plus, le fardeau d'établir une telle adoption et un tel emploi dans le contexte des marques de commerce incombait aux demanderesse. La preuve soumise à la Cour s'est révélée insuffisante pour les décharger de ce fardeau. En conséquence, je conclus que la marque des Grands Frères et Sœurs du Canada est inopposable à la défenderesse.

[48] La défenderesse doit donc démontrer qu'elle avait adopté et employé la marque officielle au Canada avant que le registraire donne un avis public de l'adoption et de l'emploi de la marque, le 29 décembre 1999.

b) L'Agence avait-elle adopté et employé la marque «Netfile» à ce moment-là?

[49] La demanderesse soutient que la défenderesse n'avait pas adopté et employé la marque «Netfile et le dessin y afférent» avant le 29 décembre 1999. Elle

the respondent had not adopted or used “Netfile & Design” as an official mark until at least February 2000 since it did not receive the first tax return until the necessary system was up and running on February 7, 2000.

[50] The tax forms that were used in association with the “Netfile & Design” mark were not issued until January 2000. In fact, the “Netfile & Design” mark first appeared on the government Web site on August 31, 1999 which was after the date the request was made. As noted above, the associated services were not available however, until the year 2000.

[51] The respondent alleges that the mark was adopted and used prior to December 29, 1999, notwithstanding that the service to which the mark refers (the acceptance of 1999 tax returns filed *via* the Internet) could obviously not be made available before 2000; the mark was used both internally and publicly in relation to the services before then.

[52] The evidence shows that the name “Netfile” was chosen for the filing of individual tax returns *via* the Internet program at the end of May 1999.

[53] A search was conducted in June 1999, and the Director General of the Communication Branch of the Agency approved the name for the program in June 1999. From that time on, those words were used internally to refer to the project.

[54] A news release was issued by the Agency to the public on June 15, 1999. The word “Netfile” appeared in the “Universal Resource Locator” (URL) for the page of the Agency’s Web site containing the news release.

[55] The Netfile logo was first visible on the Agency’s Web site on August 31, 1999. By the next day, the “Netfile” logo on the Agency’s Web site had been accessed or used (hit) 196 times.

affirme que la défenderesse n’a commencé à adopter ou employer «Netfile et le dessin y afférent» comme marque officielle qu’au mois de février 2000 puisqu’elle n’a reçu la première déclaration de revenu qu’après que le système nécessaire eut été mis en œuvre, le 7 février 2000.

[50] Les formules d’impôt qui ont été employées en liaison avec la marque «Netfile et le dessin y afférent» n’ont été délivrées qu’au mois de janvier 2000. De fait, la marque «Netfile et le dessin y afférent» ont figuré pour la première fois sur le site Web du gouvernement le 31 août 1999, soit après que la demande eut été présentée. Comme il en a ci-dessus été fait mention, les services connexes n’ont toutefois été disponibles qu’au cours de l’année 2000.

[51] La défenderesse allègue que la marque a été adoptée et employée avant le 29 décembre 1999, même si le service auquel la marque s’applique (l’acceptation des déclarations de revenu de 1999 produites par Internet) ne pouvait de toute évidence pas être disponible avant l’année 2000; la marque avait déjà été employée à l’interne et en public en liaison avec les services en question.

[52] Selon la preuve, on a choisi le nom «Netfile» aux fins de la production de déclarations de revenu des particuliers par Internet à la fin du mois de mai 1999.

[53] Une recherche a été effectuée au mois de juin 1999 et le directeur général de la Direction générale des communications de l’Agence a approuvé le nom du programme au mois de juin 1999. À compter de ce moment-là, ces mots ont été employés à l’interne en vue de désigner le projet.

[54] L’Agence a fait paraître un communiqué de presse à l’intention du public le 15 juin 1999. Le mot «Netfile» figurait dans le «localisateur de ressources uniformes» (l’URL) pour la page du site Web de l’Agence renfermant le communiqué de presse.

[55] Le logo Netfile a pour la première fois figuré sur le site Web de l’Agence le 31 août 1999. Le lendemain, ce logo avait été consulté ou utilisé 196 fois (taux d’activité).

[56] On September 2, 1999, the Government Technology Information Service informed the Agency that the subdomain “netfile.gc.ca” was approved for use as per the Agency’s applications.

[57] As of October 9, 1999, 3957 hits had been made to the Netfile logo on the Agency’s site.

[58] The Act defines the term “adopt” as follows at section 3:

3. A trade-mark is deemed to have been adopted by a person when that person or his predecessor in title commenced to use it in Canada or to make it known in Canada or, if that person or his predecessor had not previously so used it or made it known, when that person or his predecessor filed an application for its registration in Canada.

[59] “Use” is defined as follows in the Act [at section 2]:

2. . . .

“use”, in relation to a trade-mark, means any use that by section 4 is deemed to be a use in association with wares or services;

[60] Section 4 of the Act indicates:

4. (1) A trade-mark is deemed to be used in association with wares if, at the time of the transfer of the property in or possession of the wares, in the normal course of trade, it is marked on the wares themselves or on the packages in which they are distributed or it is in any other manner so associated with the wares that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred.

(2) A trade-mark is deemed to be used in association with services if it is used or displayed in the performance or advertising of those services.

[61] Although these sections pertain to trade-marks and not official marks, it can assist in the interpretation of the terms “adopt” and “use” by a public authority in subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Act.

[62] A. David Morrow [in an article entitled “Official Marks”], in *Trade-marks Law of Canada*, stated,

[56] Le 2 septembre 1999, les Services gouvernementaux de télécommunications et d’informatique ont informé l’Agence que le sous-domaine «netfile.gc.ca» avait été approuvé en vue de son emploi conformément aux demandes de l’Agence.

[57] Le 9 octobre 1999, le taux d’activité s’élevait à 3 957 à l’égard du logo Netfile sur le site de l’Agence.

[58] La Loi définit le mot «adoptée» comme suit à l’article 3:

3. Une marque de commerce est réputée avoir été adoptée par une personne, lorsque cette personne ou son prédécesseur en titre a commencé à l’employer au Canada ou à l’y faire connaître, ou, si la personne ou le prédécesseur en question ne l’avait pas antérieurement ainsi employée ou fait connaître, lorsque l’un d’eux a produit une demande d’enregistrement de cette marque au Canada.

[59] Les mots «emploi» et «usage» sont définis comme suit dans la Loi [à l’article 2]:

2. [. . .]

«emploi» ou «usage» À l’égard d’une marque de commerce, tout emploi qui, selon l’article 4, est réputé un emploi en liaison avec des marchandises ou services.

[60] L’article 4 de la Loi dispose que:

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[61] Ces dispositions se rapportent aux marques de commerce plutôt qu’aux marques officielles, mais elles peuvent faciliter l’interprétation des mots «adopté» et «employé» par une autorité publique figurant au sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi.

[62] Dans *Trade-marks Law of Canada*, A. David Morrow [dans son article intitulé «Official Marks»] a

at pages 383-384, on the issue of adoption and use of an official mark:

The meaning of the word “adopt” has been discussed above. It should be noted that section 3, which states when a trade-mark is deemed to have been adopted, does not apply to official marks, except perhaps by analogy. Consequently, we may consider the general meaning of the word “adopt” as referred to above. However, to be protected, an official mark must not only be adopted, it must also be used. Section 4 of the Act assists in determining what is use in relation to a trade-mark, but it is not exhaustive, and in any event has no necessary application to official marks. In ordinary speech, the term “use” is very broad, being equated to “employ” or “avail oneself of”. It is difficult to understand how a mark may be used without being adopted. Possibly use that is transient with no pretence at exclusivity is not adoption. In any event, the ambit of these words remains to be explored in the jurisprudence. On the face of it, they seem very broad, and it is arguable that whenever a public authority “employs” a mark, this will meet the requirement of adoption and use for the purposes of this section.

[63] I believe that the question to be decided here is whether an official mark can be considered adopted and used before public notice of its adoption and use is given by the Registrar, if it is advertised in relation to services, even if the service can only be provided after public notice of the adoption and use is given by the Registrar.

[64] In my opinion, the mark “Netfile” was adopted and used as an official mark before the public notice of the adoption and use was given by the Registrar on December 29, 1999.

[65] I believe that the fact, that the mark was advertised and accessed on the respondent’s Web site prior to the public notice being given is sufficient to establish that the mark was adopted and used by the respondent. I do not believe that the official mark could only be considered adopted and used if the tax forms were effectively issued.

[66] An analogy can be drawn with official marks adopted for Olympic games. The official marks are

dit ce qui suit, aux pages 383 et 384, au sujet de la question de l’adoption et de l’emploi d’une marque officielle:

[TRADUCTION] Le sens du mot «adoptée» a déjà été examiné ci-dessus. Il importe de noter que l’article 3, qui prévoit qu’une marque de commerce est réputée avoir été adoptée, ne s’applique pas aux marques officielles, sauf peut-être par analogie. Nous pouvons donc tenir compte du sens général du mot «adoptée» tel qu’il en a ci-dessus été fait mention. Toutefois, pour être protégée, une marque officielle doit non seulement être adoptée, mais elle doit aussi être employée. L’article 4 de la Loi permet de déterminer ce qui constitue un emploi en liaison avec une marque de commerce, mais il n’est pas exhaustif, et de toute façon, il ne s’applique pas nécessairement aux marques officielles. Dans le langage courant, le mot «emploi» a un sens fort général; il est assimilé au mot «se prévaloir». Il est difficile de comprendre comment une marque peut être employée sans être adoptée. L’emploi passager qui ne se donne pas pour exclusif ne constitue peut-être pas une adoption. Quoi qu’il en soit, l’interprétation à donner à ces mots n’a encore fait l’objet d’aucune jurisprudence. À première vue, ils semblent avoir une portée fort générale, et on peut se demander si le fait qu’une autorité publique «emploie» une marque satisfait à l’exigence selon laquelle il doit y avoir adoption et emploi pour l’application de cette disposition.

[63] Je crois qu’il s’agit ici de savoir si une marque officielle peut être considérée comme ayant été adoptée et employée avant qu’un avis public de son adoption et de son emploi soit donné par le registraire, lorsqu’elle est annoncée en liaison avec des services, même si les services en question peuvent uniquement être fournis après que l’avis public d’adoption et d’emploi a été donné par le registraire.

[64] À mon avis, la marque «Netfile» avait été adoptée et employée comme marque officielle avant que le registraire ait signifié un avis public de son adoption et de son emploi, le 29 décembre 1999.

[65] À mon avis, le fait que la marque a été annoncée et qu’elle a été consultée sur le site Web de la défenderesse avant que l’avis public soit donné suffit pour établir que la marque a été adoptée et employée par la défenderesse. Je ne crois pas que la marque officielle puisse uniquement être considérée comme ayant été adoptée et employée si les formules d’impôt ont effectivement été délivrées.

[66] Il est possible de faire une analogie avec les marques officielles adoptées pour les jeux olympiques.

considered adopted and used before the games actually take place. The fact that the games are only being held four years, and sometimes later, after the official mark is used in advertisement and made known to the public, does not have for a consequence that the official mark cannot be adopted and used prior to the games being held. If such an approach was accepted, official marks for Olympic games would only be able to be considered adopted and used when the games actually begin.

[67] In the case at bar, the respondent was not proposing use of the official mark, it was using it in connection with the services when it advertised it and made it known to the public.

[68] Consequently, this judicial review is dismissed with costs in favour of the respondent.

Les marques officielles sont considérées comme ayant été adoptées et employées avant que les jeux aient lieu. Le fait que les jeux ne doivent avoir lieu que quatre années après que la marque officielle a été employée dans une annonce et qu'elle a été révélée au public, et peut-être même plus tard, n'empêche pas son adoption et son emploi avant la tenue des jeux. Si pareille approche était acceptée, les marques officielles liées aux jeux olympiques pourraient uniquement être considérées comme étant adoptées et employées au moment où les jeux commencent.

[67] En l'espèce, la défenderesse ne se proposait pas d'employer la marque officielle; elle employait cette marque en liaison avec les services lorsqu'elle l'a annoncée et qu'elle l'a fait connaître au public.

[68] La présente demande de contrôle judiciaire est donc rejetée, les dépens étant adjugés à la défenderesse.