

T-661-79

T-661-79

**Goodyear Tire & Rubber Company (Applicant)**

v.

**Commissioner of Patents and the Minister of Consumer and Corporate Affairs (Respondents)**

Trial Division, Mahoney J.—Toronto, February 20; Ottawa, February 23, 1979.

*Prerogative writs — Mandamus — Industrial design — Jurisdiction — Application for mandamus requiring respondents to register industrial design — Respondent Commissioner of Patents requiring questions to be answered concerning appropriateness of subject matter for registration, and details concerning publication — Whether or not Minister authorized to make determination whether design proper for registration and whether it has been published more than a year before — Respondents objecting to Court's assuming jurisdiction — Industrial Design Act, R.S.C. 1970, c. I-8, ss. 14(1), 22(1) — Federal Court Rule 702(2),(7).*

Applicant applied for a writ of *mandamus* against respondents requiring them to register an industrial design, as applied for by the applicant, under the provisions of the *Industrial Design Act* unless respondents find the design to be identical with or so closely to resemble any other design already registered as to be confusing. The examiner charged with processing the application refused to continue until provided with complete answers to a number of questions. The first five questions were grounded in jurisprudence dealing with whether what had been registered was a proper subject matter for registration at all, and the sixth was directed to the initial words in subsection 14(1) of the Act concerning publication. The issue is whether, under the Act, the Minister is authorized to make the determination that the design is or is not a proper subject matter for registration and whether it has been published more than a year before. The respondents raised objections to the Court's assuming jurisdiction based on Federal Court Rule 702(2),(7) and section 22(1) of the *Industrial Design Act*.

*Held*, the application is allowed. The respondents are, by definition, a federal board, commission or other tribunal in the execution of their duties under the Act. This Court has jurisdiction to entertain the proceeding in the form it was brought and to make the order sought. The whole scheme of the Act is simply not consistent with the assumption by the Minister of a duty to undertake an elaborate, extensive and costly inquiry in the processing of an application. Parliament intended that he limit his examination to the matters expressly required by sections 4, 5 and 6. The questions posed by the examiner have nothing at all to do with any of the matters with which the Minister is required to deal in determining whether or not the applicant is entitled to have the design registered. The refusal to process the application in issue is not a decision from which an appeal may be taken under subsection 22(1) of the Act, even assuming that an "omission ... to make any entry in the register" embraces the refusal of an application to register a design. As this is a proceeding under section 18 of the *Federal Court Act*, rather than a proceeding under the *Industrial*

**Goodyear Tire & Rubber Company (Requérante)**

c.

**Le commissaire des brevets et le ministre de la Consommation et des Corporations (Intimés)**

Division de première instance, le juge Mahoney—  
b Toronto, le 20 février; Ottawa, le 23 février 1979.

*Brefs de prérogative — Mandamus — Dessin industriel — Compétence — Demande de mandamus pour enjoindre aux intimés d'enregistrer un dessin industriel — L'intimé commissaire des brevets a exigé la réponse aux questions sur la validité de l'enregistrement ainsi que des détails concernant la publication — Il s'agit de savoir si le Ministre est habilité à décider si le dessin peut être enregistré et s'il a fait l'objet d'une publication il y a plus d'un an — Les intimés contestent la compétence de la Cour — Loi sur les dessins industriels, S.R.C. 1970, c. I-8, art. 14(1), 22(1) — Règle 702(2),(7) de la Cour fédérale.*

La requérante a demandé un bref de *mandamus* pour enjoindre aux intimés d'enregistrer un dessin industriel sur demande faite par la requérante conformément aux dispositions de la *Loi sur les dessins industriels*, à moins que les intimés ne jugent que le dessin en cause est identique à un autre déjà enregistré ou qu'il lui ressemble au point qu'il peut y avoir confusion. L'examineur chargé d'instruire la demande a refusé d'y donner suite tant qu'il n'aurait pas reçu des réponses satisfaisantes à certaines questions. Les cinq premières questions étaient fondées sur la jurisprudence qui a étudié la validité de tel ou tel enregistrement et la sixième portait sur le début du paragraphe 14(1) de la Loi concernant la publication. Il s'agit de savoir si la Loi autorise le Ministre à décider si le dessin peut ou non être enregistré et s'il a fait l'objet d'une publication il y a plus d'un an. Les intimés ont invoqué la Règle 702(2),(7) des *Règles de la Cour fédérale* et le paragraphe 22(1) de la *Loi sur les dessins industriels* pour contester la compétence de la Cour.

*Arrêt*: la requête est accueillie. Les intimés constituent par définition un office, une commission ou quelque autre tribunal fédéral exécutant les fonctions que lui attribue cette loi. La Cour est donc compétente pour connaître de la procédure en la forme où elle a été engagée et pour rendre l'ordonnance demandée. Toute l'économie de la Loi va à l'encontre de l'hypothèse voulant que le Ministre ait l'obligation de procéder à une enquête approfondie et exhaustive, donc coûteuse, avant de répondre à une demande. Le législateur a voulu qu'il limite sa recherche aux domaines que visent expressément les articles 4, 5 et 6. Les questions que l'examineur a posées n'ont rien à voir avec les matières que doit examiner le Ministre pour décider si le requérant a ou non droit à l'enregistrement de son dessin. Le refus de donner suite à la requête litigieuse ne constitue pas une décision pouvant faire l'objet d'un appel sur le fondement du paragraphe 22(1) de la Loi, même si on présume qu'une «omission ... d'une inscription sur le registre» peut s'entendre du rejet d'une demande d'enregistrement d'un dessin. Attendu qu'il s'agit d'une procédure fondée sur l'article

*Design Act*, respondents' arguments dealing with the applicability of Rule 702 are not valid.

*Continental Oil Company v. Commissioner of Patents* [1934] Ex.C.R. 118, distinguished.

APPLICATION.

COUNSEL:

*D. F. Sim, Q.C.* for applicant.  
*H. Erlichman* for respondents.

SOLICITORS:

*Donald F. Sim, Q.C.*, Toronto, for applicant.  
*Deputy Attorney General of Canada* for respondents.

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

MAHONEY J.: These reasons ensue upon an order made from the bench at the conclusion of the hearing that:

a writ of *mandamus* issue as against the Respondents and each of them requiring them to register as an industrial design under the provisions of the *Industrial Design Act*, R.S.C. 1970, c. I-8, the design as applied for by the Applicant in its application No. 14-06-78-12 unless he or they find the said design to be identical with or so closely to resemble any other design already registered as to be confounded therewith.

The respondent Minister has been named by the Governor in Council to administer the Act. The respondent Commissioner is the official upon whom that responsibility has, in fact, devolved.

The material provisions of the Act follow:

4. The proprietor applying for the registration of any design shall deposit with the Minister a drawing and description in duplicate of the design, together with a declaration that the design was not in use to his knowledge by any other person than himself at the time of his adoption thereof.

5. On receipt of the fee prescribed by this Act in that behalf, the Minister shall cause any design for which the proprietor has made application for registry to be examined to ascertain whether it resembles any other design already registered.

6. The Minister shall register the design if he finds that it is not identical with or does not so closely resemble any other design already registered as to be confounded therewith; and he shall return to the proprietor thereof one copy of the drawing and description with the certificate required by this Part; but he may refuse, subject to appeal to the Governor in Council, to register such designs as do not appear to him to be within the

18 de la *Loi sur la Cour fédérale* et non sur la *Loi sur les dessins industriels*, les arguments des intimés quant à l'applicabilité de la Règle 702 ne sont pas valides.

Distinction faite avec l'arrêt: *Continental Oil Company c. Le commissaire des brevets* [1934] R.C.É. 118.

REQUÊTE.

AVOCATS:

*D. F. Sim, c.r.* pour la requérante.  
*H. Erlichman* pour les intimés.

PROCUREURS:

*Donald F. Sim, c.r.*, Toronto, pour la requérante.  
*Le sous-procureur général du Canada* pour les intimés.

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

LE JUGE MAHONEY: Les présents motifs soutiennent l'ordonnance, rendue sur le siège à la clôture de l'instruction, que voici:

[TRADUCTION] il y a lieu à délivrance d'un bref de *mandamus* enjoignant aux intimés, conjointement et individuellement, d'enregistrer comme dessin industriel, conformément aux dispositions de la *Loi sur les dessins industriels*, S.R.C. 1970, c. I-8, le dessin de la requérante, visé dans la demande n° 14-06-78-12, à moins qu'ils, conjointement ou individuellement, ne jugent que ledit dessin est identique à un autre déjà enregistré ou qu'il y ressemble au point qu'il puisse y avoir confusion.

Le Ministre intimé a été désigné par le gouverneur en conseil pour assurer l'exécution de la Loi. Le Commissaire intimé est le haut fonctionnaire à qui cette responsabilité a été dans les faits remise.

Voici les dispositions pertinentes de la Loi:

4. Le propriétaire qui demande l'enregistrement d'un dessin doit en remettre au Ministre une esquisse et une description, en double, avec une déclaration portant que, à sa connaissance, personne autre que lui ne faisait usage de ce dessin lorsqu'il en a fait le choix.

5. Après qu'il a reçu le droit prescrit à cet égard par la présente loi, le Ministre fait examiner le dessin dont le propriétaire demande l'enregistrement, pour constater s'il ressemble à quelque autre dessin déjà enregistré.

6. Si le Ministre trouve que le dessin n'est identique à aucun autre dessin déjà enregistré ou qu'il n'y ressemble pas au point qu'il puisse y avoir confusion, il le fait enregistrer; et il remet au propriétaire un double de l'esquisse et de la description en même temps que le certificat prescrit par la présente Partie; mais le Ministre peut refuser, sauf appel au gouverneur en conseil, d'enregistrer les dessins qui ne lui paraissent pas

provisions of this Part or any design that is contrary to public morality or order.

The subject matter of the application is described as a design for a tire. It appears, in fact, to relate only to the tread. The applicant asserts its proprietorship. While the term "design" has not been defined by legislation, the evidence is that "at least several hundred" registrations directed to tire treads have been effected under the Act. There is no apparent question of public morality or order involved.

The examiner charged with processing the application refused to continue until provided with "complete answers" to the following questions.

1. What is the purpose of each element of the design?
2. Identify the visual features if any which the design has beyond those necessary to enable it to fulfil its purpose?
3. Does the article have any utilitarian advantages over prior articles intended for the same purpose? If so, what are those advantages?
4. Does the shape of the article result in any advantages in the apparatus or methods used in manufacturing the article?
5. Have any patent applications been filed or patents issued for the article in question? If so, copies should be provided (to be kept in confidence if the document is a pending patent application).
6. Is there any advertising or promotional material in respect of the article? If so, such material should be submitted.

The shortcomings of this particular Act have been the subject of judicial comment for a long time and I do not propose to add to that body of literature. Referring to it over a half century ago, the President of the Exchequer Court said that the legislation

... is difficult of definite ascertainment or construction. It is a piece of legislation that seems flimsy and incomplete, ill adapted for its intended purposes, and is seriously in need of amendment.<sup>1</sup>

It has yet to be amended.

The questions raised by the examiner, other than number 6, appear to be grounded in jurisprudence dealing with whether what had been registered was a proper subject matter for registration

<sup>1</sup> *Clatworthy & Son Limited v. Dale Display Fixtures Limited* [1928] Ex.C.R. 159 at 162.

tomber sous le coup des dispositions de la présente Partie, ou tout dessin contraire à la morale ou à l'ordre public.

La demande décrit l'objet qu'elle vise comme le dessin d'un pneumatique. Il s'agirait en réalité de la semelle uniquement. La requérante s'en prétend propriétaire. Bien qu'aucune loi n'ait jamais défini ce qu'est un «dessin», d'après la preuve administrée, il y aurait eu [TRADUCTION] «plusieurs centaines au moins» d'enregistrement sur le fondement de cette loi portant sur des semelles de pneus. Apparemment n'est impliquée aucune question d'ordre public ou de bonnes mœurs.

Le fonctionnaire responsable de l'examen de la demande, l'examineur, a refusé d'y donner suite tant que [TRADUCTION] «des réponses satisfaisantes» n'auraient pas été données aux questions suivantes:

- [TRADUCTION] 1. Quel est l'objet de chacun des éléments du dessin?
2. Identifier le cas échéant les caractéristiques ornementales que comporterait le dessin en sus de celles nécessaires aux fins auxquelles il est destiné.
3. L'objet possède-t-il des avantages utilitaires que n'auraient pas ceux antérieurement destinés aux mêmes fins? Si oui, quels sont-ils?
4. La forme de l'objet en facilite-t-elle la fabrication ou l'utilisation?
5. Y a-t-il eu demande ou attribution de brevet concernant l'objet en question? Si oui, en fournir des copies (demeureront confidentielles en cas de demande pendante de brevet).
6. Existe-t-il de la documentation ou de la publicité concernant l'objet? Si oui, la fournir.

Depuis longtemps les failles de cette loi font l'objet des commentaires des tribunaux; je ne me propose pas d'y ajouter ici. Il y a plus d'un demi-siècle déjà, le président de la Cour de l'Échiquier disait qu'elle:

... est difficile à interpréter dans un sens certain. C'est une loi vague et incomplète, inadaptée à la fin à laquelle on la destine, qui a bien besoin d'être substantiellement révisée.<sup>1</sup>

Cette révision n'a pas encore eu lieu.

Les questions du fonctionnaire examinateur, la sixième exceptée, seraient fondées sur la jurisprudence qui a étudié la validité de tel ou tel enregistrement. La question s'est posée en diverses instan-

<sup>1</sup> *Clatworthy & Son Limited c. Dale Display Fixtures Limited* [1928] R.C.É 159, à la page 162.

at all. That issue has been variously raised in adversary proceedings where expungement of an entry has been sought either directly<sup>2</sup> or as a defence in an action for infringement.<sup>3</sup> The vexing question was most exhaustively dealt with by Jack-  
 ett P., as he then was, in *Cimon Limited v. Bench Made Furniture Corporation*.<sup>4</sup> A perusal of that judgment makes it abundantly clear that the question is not necessarily readily answered.

The sixth question apparently is directed to the initial words of subsection 14(1) of the Act:

14. (1) In order that any design may be protected, it shall be registered within one year from the publication thereof in Canada, and, after registration, the name of the proprietor shall appear upon the article to which his design applies by being marked, if the manufacture is a woven fabric, on one end thereof, together with the letters "Rd." and, if the manufacture is of any other substance, with the letters "Rd." and the year of registration at the edge or upon any convenient part thereof.

It has been held that

"Publication" means the date on which the article in question was first offered or made available to the public. . . .<sup>5</sup>

Subsection 14(1) is cast in terms that provide a defence to an infringement action rather than a bar to registration. That, in its practical result in so far as an outdated design is concerned, may be a distinction without a difference but, in my view of the registration process, it is a significant distinction. I note that neither the Act nor the Regulations<sup>6</sup> call for an applicant to disclose the date of publication, if it has occurred, in his application. If the subject application is typical, it is not the practice to refer to publication at all.

The issue is whether, under the Act, the Minister is authorized to make the determination that the design is or is not a proper subject matter for registration and whether it had been published more than a year before. In my view, he is not so

<sup>2</sup> E.g. *Canadian Wm. A. Rogers, Limited v. International Silver Company of Canada, Limited* [1932] Ex.C.R. 63.

<sup>3</sup> E.g. *Kaufman Rubber Company, Ltd. v. Miner Rubber Company Limited* [1926] Ex.C.R. 26.

<sup>4</sup> [1965] Ex.C.R. 811.

<sup>5</sup> *Ribbons (Montreal) Ltd. v. Belding Corticelli Ltd.* [1961] Ex.C.R. 388 at 402.

<sup>6</sup> *The Industrial Designs Rules*, P.C. 1954-1853, SOR Cons. 1955, 1975.

ces, objet d'une procédure contradictoire, soit qu'on ait directement demandé la radiation d'une inscription<sup>2</sup>, soit en défense à une action en contre-  
 façon.<sup>3</sup> L'épineuse question fut traitée, des plus  
 exhaustivement, par le président Jackett (son titre  
 à l'époque) dans *Cimon Limited c. Bench Made  
 Furniture Corporation*.<sup>4</sup> Il suffit de lire le juge-  
 ment pour voir qu'il n'est pas facile d'y répondre.

<sup>b</sup> La sixième question semble porter sur le début du paragraphe 14(1) de la Loi que voici:

14. (1) Pour protéger tout dessin, il faut l'enregistrer dans l'année qui suit sa publication au Canada et, l'enregistrement fait, le nom du propriétaire doit apparaître sur l'objet auquel s'applique son dessin, si c'est un tissu, en le marquant sur une des extrémités de la pièce, ainsi que les lettres «Enr.» et, si le produit est d'une autre substance, les lettres «Enr.» doivent être marquées sur le bord ou sur tout autre endroit convenable de l'objet avec l'indication de l'année de l'enregistrement.

<sup>d</sup> On a déjà jugé que:

[TRADUCTION] Le terme «publication» s'entend de la date à laquelle l'objet en question fut pour la première fois offert au public ou mis à sa disposition. . . .<sup>5</sup>

<sup>e</sup> Le paragraphe 14(1) est libellé en des termes destinés à fournir une défense à une action en contrefaçon plutôt qu'à une opposition à enregistrement. En pratique, dans la mesure où il s'agit d'un dessin périmé, cela peut être indifférent mais cela prend tout son sens lorsqu'il s'agit du processus d'enregistrement, du moins dans l'idée que je m'en fais. Je note que ni la Loi ni ses règlements d'application<sup>6</sup> n'exigent d'un requérant qu'il divulgue la date de publication, si publication il y a eu, dans sa demande. Si la demande présentement en cause est typique, ce n'est alors nullement l'usage de mentionner dans celle-ci qu'il y a eu ou non publication.

<sup>h</sup> Ce qu'il s'agit de savoir c'est si cette loi autorise le Ministre à décider si le dessin peut ou non être enregistré et s'il a fait l'objet d'une publication il y a plus d'un an. A mon avis, il n'est pas autorisé à ce faire. En tout cas on ne l'y oblige pas

<sup>2</sup> Cf. *Canadian Wm. A. Rogers, Limited c. International Silver Company of Canada, Limited* [1932] R.C.É. 63.

<sup>3</sup> Cf. *Kaufman Rubber Company, Ltd. c. Miner Rubber Company Limited* [1926] R.C.É. 26.

<sup>4</sup> [1965] R.C.É. 811.

<sup>5</sup> *Ribbons (Montreal) Ltd. c. Belding Corticelli Ltd.* [1961] R.C.É. 388, à la page 402.

<sup>6</sup> *Règles régissant les dessins industriels*, C.P. 1954-1853, DORS compilation 1955, 2155.

authorized. Certainly, he is not expressly required to do so.

If the Minister refuses registration, the appeal from that refusal lies to the Governor in Council under section 6. If he registers a design that, for some reason, ought not to have been registered, the authority to expunge lies in this Court under section 22. It is, I think, obviously to be preferred that questions such as whether a design is a proper subject matter of registration or whether and when it was published be finally disposed of in a conventional forum. Without suggesting it could not be done, I have some difficulty envisaging the mechanics of the Governor in Council dealing with the appeal in, for example, the *Cimon* case, had it ensued upon the Minister's determination that the design of the sofa in issue was not a proper subject matter of registration.

The certificate that issues upon registration is *prima facie*, not conclusive, evidence of compliance with the Act. The registration is valid for, at most, ten years. Finally, section 28 provides:

28. Where any industrial design in respect of which application for registry is made under this Act is not registered, all fees paid to the Minister for registration shall be returned to the applicant or his agent, less the sum of two dollars, which shall be retained as compensation for office expenses.

Parliament envisaged \$2 as compensation for the Minister's office expenses in the processing of an unsuccessful application. Even taking account of inflation, that was not a great deal of money when Parliament prescribed it.

The whole scheme of the Act is simply not consistent with the assumption by the Minister of a duty to undertake an elaborate, extensive and costly inquiry in the processing of an application. Parliament intended that he limit his examination to the matters expressly required by sections 4, 5 and 6. The questions posed by the examiner have nothing at all to do with any of the matters with which the Minister is required to deal in determining whether or not the applicant is entitled to have the design registered.

Counsel for the respondents argued that the order sought was not within the Court's jurisdiction to grant. He relied on subsection 22(1) of the Act:

expressément.

Si le Ministre refuse l'enregistrement, l'article 6 permet d'en appeler au gouverneur en conseil. S'il enregistre un dessin qui, pour quelque raison, n'aurait pas dû l'être, c'est à la présente cour que l'article 22 attribue compétence de radier l'inscription. Je pense qu'il est manifeste qu'il faille préférer que des questions comme celle de savoir si un dessin peut ou non faire l'objet d'un enregistrement, ou s'il a ou non été rendu public, et à quelle date, soient laissées à un for traditionnel. Sans prétendre que cela ne peut se faire, je me demande par quel mécanisme le gouverneur en conseil pourrait bien connaître d'un appel, semblable, par exemple, à l'affaire *Cimon*, si par exemple, le Ministre avait décidé que le dessin du sofa en litige ne pouvait être enregistré.

Le certificat délivré lors de l'enregistrement constitue une présomption, non une preuve concluante, qu'on s'est conformé à la Loi. L'enregistrement est valide pour dix ans au plus. Enfin l'article 28 dispose que:

28. Quand un dessin industriel, dont l'enregistrement est demandé aux termes de la présente loi, n'est pas enregistré, tous les droits versés au Ministre pour l'enregistrement sont remis au requérant ou à son agent, moins la somme de deux dollars, qui sont retenus pour couvrir les frais de bureau.

Le Parlement a estimé que \$2 suffiraient à indemniser le bureau du Ministre des dépenses engagées pour traiter une demande subséquemment refusée. Même en tenant compte de l'inflation c'était là fort peu de chose.

Toute l'économie de la Loi va à l'encontre de l'hypothèse voulant que le Ministre ait l'obligation de procéder à une enquête approfondie et exhaustive, donc coûteuse, avant de répondre à une demande. Le législateur a voulu qu'il limite sa recherche aux domaines que visent expressément les articles 4, 5 et 6. Les questions que l'examinateur a posées n'ont rien à voir avec les matières que doit examiner le Ministre pour décider si le requérant a ou non droit à l'enregistrement de son dessin.

L'avocat des intimés a fait valoir que l'ordonnance recherchée sortait de la compétence de la Cour. Il s'est appuyé sur le paragraphe 22(1) de la Loi:

22. (1) The Federal Court of Canada may, on the information of the Attorney General, or at the suit of any person aggrieved by any omission, without sufficient cause, to make any entry in the register of industrial designs, or by any entry made without sufficient cause in any such register, make such order for making, expunging or varying any entry in any such register as the Court thinks fit; or the Court may refuse the application.

He also relied on paragraph (7) of Rule 702 of the Rules of Court, the only other reference to the Act in Rule 702 being the reference in paragraph (2).

Rule 702. . . .

(2) Proceedings under section 23 of the *Industrial Design and Union Label Act* shall be instituted by originating notice of motion or petition.

(7) An application to the Court under one of the statutes referred to in this Rule other than those to which reference has been specially made in this Rule shall be instituted by statement of claim or declaration.

The name of the Act has been changed, apparently in the process of the 1970 statute revision rather than by explicit amendment. This is not a proceeding under section 23.

The refusal to process the application that is in issue is not a decision from which an appeal may be taken under subsection 22(1) of the Act, even assuming that an "omission . . . to make any entry in the register" embraces the refusal of an application to register a design. That assumption is highly questionable in view of the right of appeal to the Governor in Council provided in section 6. Be that as it may, a refusal to process an application does not fall within the terms of subsection 22(1).

As to Rule 702, this is not a proceeding under the *Industrial Design Act*; it is a proceeding under section 18 of the *Federal Court Act*.<sup>7</sup> *Continental Oil Company v. Commissioner of Patents*,<sup>8</sup> in which the Court, with manifest reluctance, found itself without jurisdiction to issue *mandamus* in a trade mark matter, antedated the enactment of section 18 and is, in my view, effectively overruled by the statute on the point. Its *dicta* is, however, helpful in its indication of the appropriate limits of

<sup>7</sup> R.S.C. 1970 (2nd Supp.), c. 10.

<sup>8</sup> [1934] Ex.C.R. 118.

22. (1) La Cour fédérale du Canada peut, sur l'information du procureur général, ou à l'instance de toute personne lésée, soit par l'omission, sans cause suffisante, d'une inscription sur le registre des dessins industriels, soit par quelque inscription faite sans cause suffisante sur ce registre, ordonner que l'inscription soit faite, rayée ou modifiée, ainsi qu'elle le juge à propos; ou elle peut rejeter la demande.

Il a aussi invoqué le paragraphe (7) de la Règle 702 de la Cour; la seule autre mention que fait la Règle 702 de la Loi en cause se trouve au paragraphe (2):

Règle 702. . . .

(2) Les procédures prévues par l'article 23 de la *Loi sur les dessins industriels et les étiquettes syndicales* doivent être engagées par avis de requête introductive d'instance ou par pétition.

(7) Les demandes faites à la Cour en vertu de l'une des lois mentionnées dans la présente Règle, à l'exception des demandes faisant l'objet d'une mention spéciale dans la présente Règle, doivent être formulées par *statement of claim* ou par déclaration.

Le titre de la Loi a été changé, apparemment au cours de la refonte de 1970, non par une révision expresse. Il ne s'agit pas ici d'une procédure engagée sur le fondement de l'article 23.

Le refus de donner suite à la requête litigieuse ne constitue pas une décision pouvant faire l'objet d'un appel sur le fondement du paragraphe 22(1) de la Loi même si on présume qu'une «omission . . . d'une inscription sur le registre», peut s'entendre du rejet d'une demande d'enregistrement d'un dessin. Cette présomption est fort discutable compte tenu du droit d'en appeler au gouverneur en conseil que prévoit l'article 6. De toute façon les termes du paragraphe 22(1) ne sauraient viser le refus de donner suite à une demande.

Quant à la Règle 702, il ne s'agit pas d'une procédure fondée sur la *Loi sur les dessins industriels* mais bien sur l'article 18 de la *Loi sur la Cour fédérale*.<sup>7</sup> L'affaire *Continental Oil Company c. Le commissaire des brevets*,<sup>8</sup> dans laquelle la Cour, manifestement sans enthousiasme, estima n'avoir pas la compétence pour délivrer un *mandamus* dans une affaire de marque de commerce, est antérieure à l'adoption de l'article 18 et est, à mon avis, caduque du fait de la loi à ce sujet. Ses *dicta*

<sup>7</sup> S.R.C. 1970 (2<sup>e</sup> Supp.), c. 10.

<sup>8</sup> [1934] R.C.É. 118.

such an order, assuming the jurisdiction to make it.

The respondents are, by definition, a federal board, commission or other tribunal in the execution of their duties under the Act. This Court has jurisdiction to entertain the proceeding in the form it was brought and to make the order sought.

toutefois sont utiles pour leur indication des limites appropriées à donner à une telle ordonnance, si on présume la compétence de la rendre.

Les intimés constituent par définition un office, une commission ou quelque autre tribunal fédéral exécutant les fonctions que lui attribue cette loi. La Cour est donc compétente pour connaître de la procédure en la forme où elle a été engagée et pour rendre l'ordonnance demandée.