

A-402-14
2016 FCA 44

A-402-14
2016 CAF 44

Sport Maska Inc. dba Reebok-CCM Hockey
(Appellant)

Sport Maska Inc. s/n Reebok-CCM Hockey
(appelante)

v.

c.

Bauer Hockey Corp. (Respondent)

Bauer Hockey Corp. (intimée)

and

et

Easton Sports Canada Inc. (Respondent)

Easton Sports Canada Inc. (intimée)

INDEXED AS: SPORT MASKA INC. v. BAUER HOCKEY CORP.

RÉPERTORIÉ : SPORT MASKA INC. c. BAUER HOCKEY CORP.

Federal Court of Appeal, Nadon, Pelletier and Gauthier JJ.A.—Montréal, September 15, 2015; Ottawa, February 9, 2016.

Cour d'appel fédérale, juges Nadon, Pelletier et Gauthier, J.C.A.—Montréal, 15 septembre 2015; Ottawa, 9 février 2016.

Trade-marks — Expungement — Appeal from Federal Court decision dismissing appellant's motion seeking to overturn Prothonotary's order denying appellant's motion for leave to intervene in proceedings commenced by respondent Bauer Hockey Corp. (respondent) — Parties, competitors in hockey equipment industry — Respondent current owner of trade-mark SKATE'S EYESTAY Design registered under number TMA 361722 ('722 registration) — Pursuant to request by respondent Easton Sports Canada Inc. (Easton), Registrar issuing respondent notice under Trade-marks Act, s. 45 — Eventually expunging respondent's '722 registration on ground mark not used as registered during relevant time frame — Respondent bringing action for infringement of trade-mark against Easton, appellant — Respondent then filing notice of application appealing Registrar's decision expunging '722 registration — Appellant later filing motion seeking leave to intervene in respondent's application; also making counterclaim in respondent's action for infringement there against — Respondent arguing that appellant barred from attacking trade-mark given previous existing agreement between appellant, respondent's predecessors — Prothonotary dismissing appellant's motion, determining that appellant should not be allowed to intervene in Act, s. 45 proceedings — Federal Court finding that although Prothonotary wrong in considering settlement agreement between respondent, Easton, Prothonotary not wrongly exercising discretion upon wrong principle or misapprehension of facts — Issues: what constituting applicable criteria to decide whether to grant intervenor status to appellant; whether Federal Court wrong in not interfering with Prothonotary's decision — Rothmans, Benson & Hedges Inc. v. Canada (Attorney General) governing case law

Marques de commerce — Radiation — Appel interjeté à l'encontre d'une décision par laquelle la Cour fédérale a rejeté la requête de l'appelante qui visait à faire annuler l'ordonnance rendue par le protonotaire, qui a rejeté la requête présentée par l'appelante afin d'obtenir l'autorisation d'intervenir dans l'instance introduite par l'intimée Bauer Hockey Corp. (intimée) — Les parties sont des concurrentes dans l'industrie de l'équipement de hockey — L'intimée est à l'heure actuelle la titulaire de la marque de commerce SKATE'S EYESTAY Design, enregistrée sous le n° LMC 361722 (la marque '722) — Conformément à une demande faite par Easton Sports Canada Inc. (Easton), le registraire des marques de commerce (le registraire) a donné un avis en vertu de l'art. 45 de la Loi sur les marques de commerce à l'intimée — Le registraire a finalement ordonné que la marque '722 soit radiée du registre, car il avait conclu que la marque n'avait pas été employée, comme enregistrée, durant la période visée — L'intimée a intenté une action en contrefaçon de marque de commerce contre Easton et l'appelante — L'intimée a ensuite déposé un avis de demande pour interjeter appel de la décision du registraire de radier la marque '722 — L'appelante a déposé plus tard une requête afin de demander l'autorisation d'intervenir dans la demande de l'intimée; elle a également déposé une demande reconventionnelle dans l'action en contrefaçon de l'intimée formulée contre elle — L'intimée a soutenu que l'appelante ne pouvait pas contester sa marque de commerce en raison d'une entente conclue antérieurement entre l'appelante et les prédécesseurs de l'intimée — Le protonotaire a rejeté la requête de l'appelante, car il était d'avis que l'appelante ne devrait pas se voir accorder le statut d'intervenante dans l'instance fondée sur l'art. 45 — La Cour

on question of motions for leave to intervene — Ultimate question to be decided is whether interests of justice requiring that intervention be granted or refused — Appellant's motion for leave to intervene in effect motion seeking to allow appellant to become respondent in lieu of Easton in respondent's application — Prothonotary should have considered public interest component in Act, s. 45 proceedings, which contemplate participation of persons with no interest in existence of given trade-mark — However, public nature of s. 45 proceedings having to be balanced against other relevant considerations — In present case, public nature of Act, s. 45 proceedings not tipping scale in appellant's favour — Prothonotary not erring in refusing to allow appellant to intervene — Other considerations examined herein such as contractual agreement, infringement litigation between respondent, appellant — Agreement, litigation clearly outweighing other considerations in file; sufficient to dispose of appeal — When all relevant considerations taken in, interests of justice better served by disallowing appellant to intervene — Appeal dismissed.

Practice — Parties — Intervention — In appeal from Federal Court decision dismissing appellant's motion seeking to overturn Prothonotary's order denying appellant's motion for leave to intervene in proceedings commenced by respondent Bauer Hockey Corp. (respondent), issue of governing case law on question of motions for leave to intervene discussed — Pictou Landing First Nation v. Canada (Attorney General) referred to by Prothonotary but Pictou decision made by single judge of Federal Court of Appeal — Pictou not having precedence over decisions of panel of Federal Court of Appeal — Thus, Rothmans, Benson & Hedges Inc. v. Canada (Attorney General) governing case law on intervention issue — Rothmans setting out factors for determining whether to grant party leave to intervene — Question to be determined whether interests of justice requiring that intervention be granted — Factors in Rothmans well tailored for task at hand in present case.

fédérale a conclu que même si le protonotaire avait eu tort de tenir compte du règlement intervenu entre l'intimée et Easton, le protonotaire n'avait pas exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits — Il s'agissait de savoir quels étaient les critères applicables pour décider s'il y avait lieu d'accorder le statut d'intervenante à l'appelante et si la Cour fédérale a eu tort de ne pas modifier la décision du protonotaire — L'arrêt Rothmans, Benson & Hedges Inc. c. Canada (Procureur général) est la décision faisant jurisprudence sur la question des requêtes en intervention — L'ultime question à laquelle il faut répondre est celle de savoir si, dans une affaire donnée, l'intérêt de la justice oblige à accueillir ou à rejeter la requête en intervention — La requête en intervention est plutôt une requête visant à permettre à l'appelante d'agir comme défenderesse à la place d'Easton dans la demande de l'intimée — Le protonotaire aurait dû tenir compte du fait que les instances fondées sur l'art. 45 comportent un aspect d'intérêt public, lesquelles envisagent la participation de personnes n'ayant aucun intérêt dans l'existence d'une marque de commerce donnée — Cependant, la nature publique des instances fondées sur l'art. 45 devait être mise en équilibre avec d'autres facteurs pertinents — En l'espèce, la nature publique des instances fondées sur l'art. 45 n'a pas fait pencher la balance du côté de l'appelante — Le protonotaire n'a pas commis d'erreur en refusant d'accorder le statut d'intervenante à l'appelante — D'autres facteurs ont été examinés en l'espèce, dont l'entente contractuelle et le litige en matière de contrefaçon entre l'appelante et l'intimée — L'entente et l'existence du litige l'emportaient clairement sur tous les autres facteurs dans la présente affaire; cela était suffisant pour rendre une décision dans le présent appel — Une fois que tous les facteurs pertinents eurent été pris en considération, il a été conclu que l'intérêt de la justice serait mieux servi en n'autorisant pas l'intervention demandée par l'appelante — Appel rejeté.

Pratique — Parties — Intervention — Dans le cadre d'un appel d'une décision par laquelle la Cour fédérale a rejeté la requête de l'appelante qui visait à faire annuler l'ordonnance rendue par le protonotaire rejetant la requête présentée par l'appelante afin d'obtenir l'autorisation d'intervenir dans l'instance introduite par l'intimée Bauer Hockey Corp. (intimée), la question de la décision faisant jurisprudence sur la question des requêtes en intervention a été discutée — Le protonotaire a mentionné l'arrêt Première Nation Pictou Landing c. Canada (Procureur général), mais cette décision était celle d'un juge de la Cour d'appel fédérale siégeant seul — L'arrêt Pictou Landing ne l'emporte pas sur les décisions d'une formation de la Cour d'appel fédérale — Par conséquent, l'arrêt Rothmans, Benson & Hedges Inc. c. Canada (Procureur général) est la décision faisant jurisprudence sur la question des requêtes en intervention — L'arrêt Rothmans a établi les facteurs visant à déterminer s'il y a lieu d'accorder

This was an appeal from a Federal Court decision dismissing the appellant's motion seeking to overturn Prothonotary's order denying the appellant's motion for leave to intervene in proceedings commenced by the respondent Bauer Hockey Corp. (respondent). The parties are competitors in the hockey equipment industry. The respondent is the current owner of the trade-mark referred to as the SKATE'S EYESTAY Design registered under number TMA 361722 (the '722 registration or the trade-mark). Several years ago, pursuant to the request of respondent Easton Sports Canada Inc. (Easton), the Registrar of Trade-marks (the Registrar) issued a notice under section 45 of the *Trade-marks Act* (Act) requiring the respondent to furnish evidence of use of the SKATE'S EYESTAY Design during the three-year period preceding the date of the notice. The respondent then brought an action in Federal Court against Easton, in particular, for infringement of the '722 registration and it subsequently launched a similar action against the appellant. The Registrar ordered that the '722 registration be expunged from the register because of her finding that the mark had not been used, as registered, in the relevant time frame. Subsequently, the respondent filed a notice of application, pursuant to section 56 of the Act, appealing the Registrar's decision in which Easton was named as a respondent. The respondent and Easton eventually reached an agreement pursuant to which the respondent agreed to discontinue its infringement action against Easton and Easton agreed to abandon its contestation of the respondent's application of the Registrar's decision. Later, the appellant filed a motion in the Federal Court seeking leave to intervene in the respondent's application and made a counterclaim in the respondent's proceeding against it. The respondent argued that the appellant was barred from attacking its trade-mark because of an agreement concluded several years ago between the appellant and the respondent's predecessors in title whereby the appellant withdrew its opposition to another trade-mark application by a former predecessor in title of the respondent, which led to the '722 registration.

In his decision dismissing the motion, the Prothonotary noted that the effect of granting leave to the appellant would be to substitute the appellant as a respondent for the absent Easton and that this was not how rule 109 of the *Federal Courts Rules* (the Rules) was intended to be used. He also stated that the respondent's agreement with Easton should be respected. As well, he referred to the factors relevant in

à une partie le statut d'intervenante — La question à laquelle il faut répondre est celle de savoir si l'intérêt de la justice oblige à accueillir la requête en intervention — Les facteurs énoncés dans l'arrêt Rothmans étaient bien adaptés à la tâche en l'espèce.

Il s'agissait d'un appel interjeté à l'encontre d'une décision par laquelle la Cour fédérale a rejeté la requête de l'appelante qui visait à faire annuler l'ordonnance rendue par le protonotaire, qui a rejeté la requête présentée par l'appelante afin d'obtenir l'autorisation d'intervenir dans l'instance introduite par l'intimée Bauer Hockey Corp. (intimée). Les parties sont des concurrentes dans l'industrie de l'équipement de hockey. L'intimée est à l'heure actuelle la titulaire de la marque de commerce SKATE'S EYESTAY Design, enregistrée sous le n° LMC 361722 (la marque '722 ou la marque de commerce). Il y a plusieurs années, conformément à une demande faite par Easton Sports Canada Inc. (Easton), le registraire des marques de commerce (le registraire) a donné un avis en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* (la Loi), enjoignant à l'intimée de fournir une preuve d'emploi de la marque SKATE'S EYESTAY Design durant la période de trois ans précédant l'avis. L'intimée a alors introduit une instance devant la Cour fédérale contre Easton, alléguant notamment la contrefaçon de la marque '722 et a ensuite introduit une instance similaire contre l'appelante. Le registraire a ordonné que la marque '722 soit radiée du registre, car il avait conclu que la marque n'avait pas été employée, comme enregistrée, durant la période visée. Par la suite, l'intimée a déposé un avis de demande conformément à l'article 56 de la Loi à l'égard de la décision du registraire dans lequel Easton a été nommée comme défenderesse. L'intimée et Easton sont parvenues à un règlement selon lequel l'intimée a accepté de renoncer à son action en contrefaçon contre Easton et cette dernière a accepté d'abandonner sa contestation de la demande de l'intimée visant la décision du registraire. Plus tard, l'appelante a déposé une requête devant la Cour fédérale afin de demander l'autorisation d'intervenir dans la demande de l'intimée et a déposé une demande reconventionnelle dans le cadre de l'action contre elle. L'intimée a soutenu que l'appelante ne pouvait pas contester sa marque de commerce en raison d'une entente conclue plusieurs années auparavant entre l'appelante et les prédécesseurs en titre de l'intimée en vertu de laquelle l'appelante avait convenu de retirer son opposition à une autre demande de marque de commerce déposée par un autre prédécesseur en titre de l'intimée, ce qui avait mené à l'enregistrement de la marque '722.

Dans sa décision par laquelle il a rejeté la requête, le protonotaire a fait remarquer que le fait d'accorder le statut d'intervenante à l'appelante aurait pour effet de permettre à celle-ci de remplacer Easton, qui n'a pas comparu, comme défenderesse. Or, ce n'était pas là la façon d'utiliser la règle 109 des *Règles des Cours fédérales* (les Règles). Le protonotaire a ensuite déclaré que le règlement intervenu avec Easton

determining whether intervention should be granted to a proposed intervenor as indicated in *Pictou Landing First Nation v. Canada (Attorney General) (Pictou Landing)* and that, based on those factors, a number of them were not met in this case. On balance, he determined that the appellant should not be allowed to intervene in the respondent's section 45 proceedings.

As for the Federal Court, it found, *inter alia*, that although the Prothonotary was clearly wrong in considering the settlement agreement between the respondent and Easton, that error was not fatal and it was satisfied that the Prothonotary would have nonetheless come to the same conclusion. Therefore, the Federal Court held that the Prothonotary did not wrongly exercise its discretion upon a wrong principle or upon a misapprehension of facts.

At issue were the applicable criteria to decide whether to grant intervenor status to the appellant and whether the Federal Court was wrong in not interfering with the Prothonotary's decision.

Held, the appeal should be dismissed.

The issue of governing case law on the question of motions for leave to intervene was discussed. The decision in *Pictou Landing* was made by a single judge of the Court sitting as a motions judge so it could not have precedence over decisions of a panel of the Court. In other words, a single judge's opinion does not change the law until it is adopted by a panel of the Court. Therefore, the governing case on this issue was *Rothmans, Benson & Hedges Inc. v. Canada (Attorney General) (Rothmans)*. The factors for determining whether to grant a party leave to intervene, as set out in *Rothmans*, are not meant to be exhaustive but allow the Court in any given case to ascribe the weight that the Court wishes to give to any individual factor. The criteria for allowing or not allowing an intervention must remain flexible because every intervention application is different. What must ultimately be decided is whether the interests of justice require that intervention be granted or refused. The factors set out in *Rothmans*, in particular, whether the interests of justice are better served by the third party's intervention, were well tailored for the task that was at hand in this case. The concept of the "interests of justice" is a broad concept that not only allows the Court to consider the interests of the Court but also those of the parties involved in the litigation.

devoir être respecté. De plus, il a mentionné quels étaient les facteurs pertinents pour déterminer s'il convient d'accorder le statut d'intervenant comme l'indique l'arrêt *Première Nation Pictou Landing c. Canada (Procureur général) (Pictou Landing)* et que, selon ces facteurs, certains d'entre eux n'étaient pas respectés en l'espèce. Le protonotaire a déterminé que, tout bien pesé, l'appelante ne devrait pas se voir accorder le statut d'intervenante dans l'instance fondée sur l'article 45 instituée par l'intimée.

Quant à la Cour fédérale, elle a conclu entre autres que bien que le protonotaire ait manifestement commis une erreur en tenant compte du règlement intervenu entre l'intimée et Easton, cette erreur n'était pas fatale et il était convaincu que le protonotaire en serait arrivé à la même conclusion de toute façon. Par conséquent, la Cour fédérale a conclu que le protonotaire n'avait pas exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits.

Il s'agissait de savoir quels étaient les critères applicables pour décider s'il y avait lieu d'accorder le statut d'intervenante à l'appelante et si la Cour fédérale a eu tort de ne pas modifier la décision du protonotaire.

Arrêt : l'appel doit être rejeté.

La question de la décision faisant jurisprudence sur la question des requêtes en intervention a été discutée. La décision dans l'arrêt *Pictou Landing* a été rendue par un juge de la Cour siégeant seul comme juge des requêtes et donc, elle ne pouvait pas l'emporter sur une décision d'une formation de la Cour. En d'autres mots, l'opinion d'un seul juge ne change pas le droit jusqu'à ce qu'elle soit adoptée par une formation de la Cour. Cela signifie par conséquent que la décision faisant jurisprudence est l'arrêt *Rothmans, Benson & Hedges Inc. c. Canada (Procureur général) (Rothmans)*. Les facteurs visant à déterminer s'il y a lieu d'accorder à une partie le statut d'intervenante, tels qu'ils sont énoncés dans l'arrêt *Rothmans*, ne sont pas exhaustifs, mais ils permettent à la Cour, dans une affaire donnée, de leur accorder le poids qu'elle souhaite. Les critères à remplir pour accueillir ou rejeter une requête en intervention doivent demeurer souples, car chaque requête est différente. Il faut décider en fin de compte si, dans une affaire donnée, l'intérêt de la justice oblige à accueillir ou à rejeter la requête en intervention. Les facteurs énoncés dans l'arrêt *Rothmans*, plus particulièrement, celui de savoir si l'intérêt de la justice est mieux servi si l'intervention demandée est autorisée, étaient bien adaptés à la tâche en l'espèce. Le concept de « l'intérêt de la justice » est un concept vaste qui ne permet pas seulement à la Cour de tenir compte de ses intérêts, mais aussi de ceux des parties au litige.

Regarding the second issue in this case, it had to be determined whether the Federal Court should have interfered with the Prothonotary's order. The appellant's motion for leave to intervene was in effect a motion seeking to allow the appellant to become the respondent in lieu of Easton in the respondent's application. Considering that the Court previously held that rule 109 of the Rules should not be used to substitute a new respondent in the proceedings, it could not be said that the Prothonotary was wrong to consider as a relevant factor that the purpose of the appellant's motion was to substitute itself as a respondent in lieu of Easton. The purpose of the Act's section 45 proceedings is to remove registrations that have fallen into disuse and the burden of proof on the registered owner is not a heavy one. The Prothonotary ought to have considered here that there was a public interest component in section 45 proceedings. Section 45 proceedings contemplate the participation of persons with no interest whatsoever in the existence of a given trade-mark, allowing, for example, anyone to initiate a section 45 notice. Thus, it necessarily follows that the nature of the proceedings thereunder is a relevant consideration in determining whether intervenor status should be given to a third party such as the appellant in the present matter. Nevertheless, the public nature of section 45 proceedings must be balanced against other relevant considerations which had to be considered herein. The existence of a public interest component in section 45 did not outweigh other considerations in this case that militated against granting intervention. When all of the relevant factors were considered, the public nature of section 45 proceedings did not tip the scale in the appellant's favour. A proper balancing of all the relevant factors led to the conclusion that the Prothonotary did not err in refusing to allow the appellant to intervene.

Other considerations were examined, such as the agreement between the respondent and the appellant. In considering the respondent's contractual arrangements with the appellant as relevant in the determination of whether intervenor status should be granted, the Prothonotary did not err. Also, the other consideration which militated against granting intervenor status to the appellant was the existence of infringement litigation between the respondent and the appellant. The Prothonotary was of the view that this litigation was a factor that had to be considered in determining whether intervenor status should be given to the appellant and the Federal Court agreed with this. There was no error in so concluding on the part of the Prothonotary and the Federal Court and it would have been an error not to take such litigation into consideration. Therefore, the respondent's agreement with the appellant and the existence of litigation between the appellant

Quant à la deuxième question en l'espèce, il s'agissait de savoir si la Cour fédérale aurait dû modifier l'ordonnance du protonotaire. La requête en intervention de l'appelante était en réalité une requête visant à permettre à l'appelante d'agir comme défenderesse à la place d'Easton dans la demande de l'appelante. Étant donné que la Cour avait auparavant jugé que la règle 109 des Règles ne devrait pas servir à remplacer un défendeur dans une instance, on ne pouvait prétendre que le protonotaire a eu tort de considérer comme pertinent le fait que l'objectif de la requête de l'appelante était de prendre la place d'Easton à titre de défenderesse. L'objectif des instances fondées sur l'article 45 de la Loi est de permettre la radiation des enregistrements périmés et le fardeau de la preuve qui incombe au propriétaire inscrit n'est pas très lourd. Le protonotaire aurait dû tenir compte du fait en l'espèce que les instances fondées sur l'article 45 comportent un aspect d'intérêt public. Les instances fondées sur l'article 45 envisagent la participation de personnes n'ayant aucun intérêt dans l'existence d'une marque de commerce donnée, permettant à quiconque de demander qu'un avis soit donné conformément à l'article 45. Par conséquent, il s'ensuit que la nature des instances fondées sur cet article constitue un facteur pertinent à prendre en considération lorsqu'il s'agit de déterminer si le statut d'intervenant devrait être accordé à un tiers, comme à l'appelante dans l'affaire qui nous occupe. Néanmoins, la nature publique des instances fondées sur l'article 45 doit être mise en équilibre avec d'autres facteurs pertinents qui devaient être pris en considération dans la présente affaire. L'existence d'un intérêt public dans les instances fondées sur l'article 45 ne l'a pas emporté sur les autres facteurs qui militaient contre l'accueil de la requête en intervention en l'espèce. Lorsque tous les facteurs pertinents ont été pris en considération, la nature publique des instances fondées sur l'article 45 n'a pas fait pencher la balance du côté de l'appelante. Un juste équilibre entre tous les facteurs pertinents a permis de conclure que le protonotaire n'a pas commis d'erreur en refusant d'accorder le statut d'intervenante à l'appelante.

D'autres facteurs ont été examinés en l'espèce, dont l'entente entre l'appelante et l'intimée. Le protonotaire n'a pas commis d'erreur en jugeant les ententes contractuelles de l'intimée et de l'appelante comme étant pertinentes pour déterminer si le statut d'intervenante devait être accordé. De plus, l'autre facteur qui militait contre l'octroi du statut d'intervenante à l'appelante était l'existence d'un litige entre l'intimée et l'appelante. Le protonotaire était d'avis que ce litige était un facteur qui devait être pris en considération pour déterminer si le statut d'intervenante devait être accordé à l'appelante et la Cour fédérale partageait l'avis du protonotaire. Le protonotaire et le juge n'ont commis aucune erreur lorsqu'ils sont arrivés à cette conclusion et le fait de ne pas tenir compte de ce litige aurait été une erreur. Par conséquent, l'entente liant l'intimée et l'appelante et l'existence du litige entre elles devant la Cour fédérale l'ont emporté clairement

and respondent in Federal Court clearly outweighed all other considerations in this file and this was sufficient to dispose of the appeal.

Although this was sufficient to dispose of the appeal, other factors enunciated in *Rothmans* were nevertheless considered in the present case in light of the evidence submitted. When all of the relevant considerations were taken in, the interests of justice were better served by not allowing the appellant to intervene.

STATUTES AND REGULATIONS CITED

Federal Courts Rules, SOR/98-106, rr. 3, 109.
Patent Act, R.S.C., 1985, c. P-4, ss. 48.1, 48.2, 48.3, 48.4, 48.5.
Trade-marks Act, R.S.C., 1985 c. T-13, ss. 45, 56.

TREATIES AND OTHER INSTRUMENTS CITED

North American Free Trade Agreement Between the Government of Canada, the Government of the United Mexican States and the Government of the United States of America, December 17, 1992, [1994] Can. T.S. No. 2, Art. 1007(2).

CASES CITED

APPLIED:

Rothmans, Benson & Hedges Inc. v. Canada (Attorney General), [1990] 1 F.C. 90, (1990), 45 C.R.R. 382 (C.A.), affg [1990] 1 F.C. 74, (1989), 41 Admin. L.R. 102 (T.D.).

CONSIDERED:

Canada (Attorney General) v. Siemens Enterprises Communications Inc., 2011 FCA 250, 423 N.R. 248; *Genencor International Inc. v. Canada (Commissioner of Patents)*, 2007 FC 376, 55 C.P.R. (4th) 395; *Pictou Landing First Nation v. Canada (Attorney General)*, 2014 FCA 21, [2015] 2 F.C.R. 253; *Meredith & Finlayson v. Canada (Registrar of Trade Marks)* (1991), 40 C.P.R. (3d) 409, 138 N.R. 379 (F.C.A.); *Locke v. Osler, Hoskin & Harcourt LLP*, 2011 FC 1390, 98 C.P.R. (4th) 357; *Dart Industries Inc. v. Baker & McKenzie LLP*, 2013 FC 97, 426 F.T.R. 98; *Bauer Hockey Corp. v. Sport Maska Inc. (Reebok-CCM Hockey)*, 2014 FCA 158, 122 C.P.R. (4th) 97.

sur tous les autres facteurs dans la présente affaire et cela était suffisant pour rendre une décision dans le présent appel.

Bien que cela ait été suffisant pour rendre une décision dans le présent appel, d'autres facteurs énoncés dans l'arrêt *Rothmans* ont été néanmoins examinés en l'espèce à la lumière de la preuve qui a été présentée. Une fois que tous les facteurs pertinents eurent été pris en considération, il a été conclu que l'intérêt de la justice serait mieux servi en n'autorisant pas l'intervention demandée par l'appelante.

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 48.1, 48.2, 48.3, 48.4, 48.5.
Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 45, 56.
Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, règles 3, 109.

TRAITÉS ET AUTRES INSTRUMENTS CITÉS

Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d'Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, le 17 décembre 1992, [1994] R.T. Can. n° 2, art. 1007(2).

JURISPRUDENCE CITÉE

DÉCISION APPLIQUÉE :

Rothmans, Benson & Hedges Inc. c. Canada (Procureur général), [1990] 1 C.F. 90, [1989] A.C.F. n° 707 (C.A.) (QL), confirmant [1990] 1 C.F. 74, [1989] A.C.F. n° 446 (1^{re} inst.) (QL).

DÉCISIONS EXAMINÉES :

Canada (Procureur général) c. Siemens Enterprises Communications Inc., 2011 CAF 250; *Genencor International Inc. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, 2007 CF 376; *Première Nation Pictou Landing c. Canada (Procureur général)*, 2014 CAF 21, [2015] 2 R.C.F. 253; *Meredith & Finlayson c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, [1991] A.C.F. n° 1318 (C.A.) (QL); *Locke c. Osler, Hoskin & Harcourt LLP*, 2011 CF 1390; *Dart Industries Inc. c. Baker & McKenzie LLP*, 2013 CF 97; *Bauer Hockey Corp. c. Sport Maska inc. (Reebok-CCM Hockey)*, 2014 CAF 158.

REFERRED TO:

Merck & Co., Inc. v. Apotex Inc., 2003 FCA 488, [2004] 2 F.C.R. 459; *Miller v. Canada (Attorney General)*, 2002 FCA 370, 220 D.L.R. (4th) 149; *Z.I. Pompey Industrie v. ECU-Line N.V.*, 2003 SCC 27, [2003] 1 S.C.R. 450; *Coors Brewing Company v. Anheuser-Busch, LLC*, 2014 FC 318, 123 C.P.R. (4th) 340; *Eclipse International Fashions Canada Inc. v. Cohen*, 2005 FCA 64, 48 C.P.R. (4th) 223.

APPEAL from a Federal Court decision (2014 FC 853, 463 F.T.R. 91) dismissing the appellant's motion seeking to overturn a Prothonotary's order (2014 FC 594) denying the appellant's motion for leave to intervene in proceedings commenced by the respondent Bauer Hockey Corp. Appeal dismissed.

APPEARANCES

Christopher C. Van Barr for appellant.
François Guay and *Jean-Sébastien Dupont* for respondent.

SOLICITORS OF RECORD

Gowling Lafleur Henderson LLP, Ottawa, for appellant.
Smart & Biggar, Montréal, for respondent Bauer Hockey Corp.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

NADON J.A.:

I. Introduction

[1] In this appeal, Sport Maska Inc. dba Reebok-CCM Hockey (CCM) challenges the judgment (*Bauer Hockey Corp. v. Easton Sports Canada inc.*) 2014 FC 853, 463 F.T.R. 91) of Harrington J. (the Judge) of the Federal Court dated September 8, 2014 pursuant to which he dismissed CCM's motion which sought to overturn the June 20, 2014 order (2014 FC 594) of Prothonotary Morneau (the Prothonotary) denying CCM's motion for leave to intervene in proceedings commenced by

DÉCISIONS CITÉES :

Merck & Co., Inc. c. Apotex Inc., 2003 CAF 488, [2004] 2 R.C.F. 459; *Miller c. Canada (Procureur général)*, 2002 CAF 370; *Z.I. Pompey Industrie c. ECU-Line N.V.*, 2003 CSC 27, [2003] 1 R.C.S. 450; *Coors Brewing Company c. Anheuser-Busch, LLC*, 2014 CF 318; *Eclipse International Fashions Canada Inc. c. Cohen*, 2005 CAF 64.

APPEL interjeté à l'encontre d'une décision de la Cour fédérale (2014 CF 853) ayant rejeté la requête de l'appelante qui visait à faire annuler l'ordonnance rendue par le protonotaire (2014 CF 594), qui a rejeté la requête présentée par l'appelante afin d'obtenir l'autorisation d'intervenir dans l'instance introduite par l'intimée Bauer Hockey Corp. Appel rejeté.

ONT COMPARU

Christopher C. Van Barr pour l'appelante.
François Guay et *Jean-Sébastien Dupont* pour l'intimée.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Gowling Lafleur Henderson, S.E.N.C.R.L., s.r.l., Ottawa, pour l'appelante.
Smart & Biggar, Montréal, pour l'intimée Bauer Hockey Corp.

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

LE JUGE NADON, J.C.A. :

I. Introduction

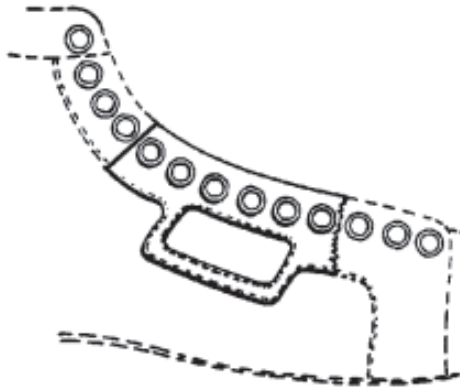
[1] Dans le présent appel, Sport Maska Inc. s/n Reebok-CCM Hockey (CCM) conteste la décision (*Bauer Hockey Corp. c. Easton Sports Canada inc.*) 2014 CF 853) rendue par le juge Harrington (le juge) de la Cour fédérale le 8 septembre 2014, par laquelle il a rejeté la requête de CCM qui visait à faire annuler l'ordonnance rendue le 20 juin 2014 (2014 CF 594) par le protonotaire Morneau (le protonotaire), qui a rejeté la requête présentée par CCM afin d'obtenir

the respondent Bauer Hockey Corp. (Bauer) in Federal Court File No. T-1036-13.

[2] For the reasons that follow, I would dismiss the appeal.

II. Facts

[3] CCM, Bauer and Easton Sports Canada Inc. (Easton) are competitors in the hockey equipment industry. Bauer is the current owner of the trade-mark referred to as the SKATE'S EYESTAY Design registered under No. TMA 361722 (the '722 registration, the trade-mark or the mark).



[4] On January 11, 2010, pursuant to a request made by Easton, the Registrar of Trade-marks (the Registrar) issued a notice under section 45 of the *Trade-marks Act*, R.S.C., 1985 c. T-13 (the Act) requiring Bauer to furnish evidence of use of the SKATE'S EYESTAY Design during the three year-period preceding the date of the notice.

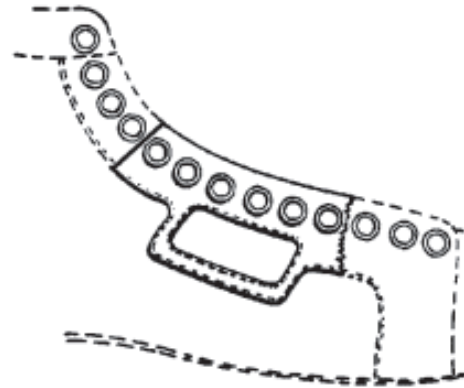
[5] On January 12, 2011, Bauer brought an action against Easton, *inter alia*, for infringement of the '722 registration (in Federal Court File No. T-51-11). On December 21, 2012, Bauer launched a similar action against CCM (in Federal Court File No. T-311-12).

l'autorisation d'intervenir dans l'instance introduite par l'intimée Bauer Hockey Corp. (Bauer) dans le dossier n° T-1036-13 de la Cour fédérale.

[2] Pour les motifs exposés ci-dessous, je rejeterais l'appel.

II. Les faits

[3] CCM, Bauer et Easton Sports Canada Inc. (Easton) sont des concurrentes dans l'industrie de l'équipement de hockey. Bauer est à l'heure actuelle la titulaire de la marque de commerce SKATE'S EYESTAY Design (dessin sur le renfort d'œilletons de patins), enregistrée sous le n° LMC 361722 (la marque '722, la marque de commerce ou la marque).



[4] Le 11 janvier 2010, conformément à une demande faite par Easton, le registraire des marques de commerce (le registraire) a donné un avis en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13 (la Loi), enjoignant à Bauer de fournir une preuve d'emploi de la marque SKATE'S EYESTAY Design durant la période de trois ans précédant l'avis.

[5] Le 12 janvier 2011, Bauer a introduit une instance contre Easton, alléguant notamment la contrefaçon de la marque '722 (dossier de la Cour fédérale n° T-51-11). Le 21 décembre 2012, Bauer a introduit une instance similaire contre CCM (dossier de la Cour fédérale n° T-311-12).

[6] On April 5, 2013, the Registrar ordered that the '722 registration be expunged from the register because of her finding that the mark had not been used, as registered, in the relevant time frame. On June 11, 2013, Bauer filed, pursuant to section 56 of the Act, a notice of application appealing the Registrar's decision in which Easton was named as a respondent (in Federal Court File No. T-1036-13 [2014 FC 853]) (Bauer's application).

[7] On February 13, 2014, Bauer and Easton reached an agreement pursuant to which Bauer agreed to discontinue its infringement action against Easton and the latter agreed to abandon its contestation of Bauer's application of the Registrar's decision.

[8] On April 7, 2014, CCM filed a motion in the Federal Court seeking leave to intervene in Bauer's application.

[9] On April 9, 2014, CCM filed its statement of defence and counterclaim in Federal Court File No. T-311-12.

[10] On April 30, 2014, Bauer filed its reply and defence to CCM's counterclaim arguing, *inter alia*, that CCM was barred from attacking its trade-mark by reason of an agreement concluded on February 21, 1989 between CCM and Bauer's predecessors in title. More particularly, CCM and Canstar Sports Group and Canstar Sports Inc. (Canstar), predecessors in title to Bauer, reached an agreement pursuant to which CCM undertook to withdraw its opposition to trade-mark application No. 548351, filed on September 9, 1985 by Warrington Inc. (to whom Canstar succeeded in title), which led to the '722 registration on November 3, 1989. In a letter dated February 24, 1989, counsel for CCM wrote to the Registrar to advise that its client, the opponent, would not object to the use and registration of the trade-mark in association with the wares identified in the trade-mark application.

[6] Le 5 avril 2013, le registraire a ordonné que la marque '722 soit radiée du registre, car il avait conclu que la marque n'avait pas été employée, comme enregistrée, durant la période visée. Le 11 juin 2013, conformément à l'article 56 de la Loi, Bauer a déposé un avis de demande à l'égard de la décision du registraire dans lequel Easton a été nommée comme défenderesse (dossier de la Cour fédérale n° T-1036-13 [2014 CF 853]) (la demande de Bauer).

[7] Le 13 février 2014, Bauer et Easton sont parvenues à un règlement selon lequel Bauer a accepté de renoncer à son action en contrefaçon contre Easton et cette dernière a accepté d'abandonner sa contestation de la demande de Bauer visant la décision du registraire.

[8] Le 7 avril 2014, CCM a déposé une requête devant la Cour fédérale afin de demander l'autorisation d'intervenir dans la demande de Bauer.

[9] Le 9 avril 2014, CCM a déposé sa défense et demande reconventionnelle dans le dossier de la Cour fédérale n° T-311-12.

[10] Le 30 avril 2014, Bauer a déposé sa réponse et sa défense à la demande reconventionnelle de CCM, soutenant notamment que CCM ne pouvait pas contester sa marque de commerce en raison d'une entente conclue le 21 février 1989 entre CCM et les prédécesseurs en titre de Bauer. Plus précisément, CCM et Canstar Sports Group et Canstar Sports Inc. (Canstar), prédécesseurs en titre de Bauer, avaient conclu une entente en vertu de laquelle CCM avait convenu de retirer son opposition à la demande de marque de commerce n° 548351 déposée le 9 septembre 1985 par Warrington Inc. (à qui Canstar a succédé en titre), ce qui avait mené à l'enregistrement de la marque '722 le 3 novembre 1989. Dans une lettre du 24 février 1989, l'avocat de CCM a écrit au registraire pour l'informer que sa cliente, l'opposante, ne s'opposerait pas à l'emploi et à l'enregistrement de la marque de commerce associée aux marchandises énoncées dans la demande de marque de commerce.

III. Decisions Below

A. *The Prothonotary's Decision*

[11] In his decision of June 20, 2014, the Prothonotary, who was the case management judge assigned to Bauer's application and the related actions brought by Bauer against Easton and CCM for infringement of the trademark, dismissed CCM's motion, brought under rule 109 of the *Federal Courts Rules*, SOR/98-106 (the Rules), for leave to intervene in Bauer's application.

[12] The Prothonotary began his analysis by pointing out that the effect of granting leave to CCM would be to substitute CCM as a respondent for the absent Easton. This was not, according to the Prothonotary, how rule 109 should be used. In so saying, the Prothonotary referred to this Court's decision in *Canada (Attorney General) v. Siemens Enterprises Communications Inc.*, 2011 FCA 250, 423 N.R. 248 (*Siemens*) where, in his view, this Court held that rule 109 was not meant to be used so as to allow an intervener to substitute itself as a respondent.

[13] The Prothonotary then addressed CCM's argument that the interests of justice militated in favour of granting it leave to intervene so as to provide the Court with a different view of the case. The Prothonotary dealt with CCM's argument by referring, with approval, to Madam Prothonotary Tabib's decision in *Genencor International Inc. v. Canada (Commissioner of Patents)*, 2007 FC 376, 55 C.P.R. (4th) 395 (*Genencor*) where she made the point that even if it was useful for the Court to have an opponent in a patent proceeding, the Court could nevertheless carry out its duties without an opposing side.

[14] The Prothonotary then turned to Bauer's argument that its agreement with Easton should be respected, and that it not be jeopardized by allowing CCM to substitute itself as a respondent in lieu of Easton. The Prothonotary indicated that he fully agreed with that argument.

III. Décisions des instances inférieures

A. *La décision du protonotaire*

[11] Dans sa décision du 20 juin 2014, le protonotaire, qui était le juge responsable de la gestion de l'instance affecté à la demande de Bauer et aux actions connexes intentées par Bauer contre Easton et contre CCM pour contrefaçon de la marque de commerce, a rejeté la requête déposée par CCM en vertu de la règle 109 des *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106 (les Règles), visant à intervenir dans la demande de Bauer.

[12] Le protonotaire a commencé son analyse en faisant remarquer que le fait d'accorder le statut d'intervenante à CCM aurait pour effet de permettre à celle-ci de remplacer Easton, qui n'a pas comparu, comme défenderesse. Or, selon le protonotaire, ce n'était pas là la façon d'utiliser la règle 109 des Règles. Le protonotaire s'est appuyé sur la décision de la Cour dans *Canada (Procureur général) c. Siemens Enterprises Communications Inc.*, 2011 CAF 250 (*Siemens*), où, à son avis, la Cour avait conclu que la règle 109 ne devait pas s'appliquer s'il avait pour effet de remplacer un défendeur par un intervenant.

[13] Le protonotaire s'est ensuite penché sur l'argument de CCM selon lequel les intérêts de la justice militaient en faveur de l'accueil de sa requête en intervention afin de fournir à la Cour un point de vue différent de l'affaire. Le protonotaire a traité l'argument de CCM en renvoyant à la décision de la protonotaire Tabib, qu'il a approuvée, dans l'affaire *Genencor International Inc. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, 2007 CF 376 (*Genencor*), dans laquelle la protonotaire a déclaré que même s'il était utile à la Cour d'avoir un opposant dans une affaire de brevet, la Cour pouvait néanmoins s'acquitter de ses fonctions sans avoir le bénéfice d'un opposant.

[14] Le protonotaire s'est ensuite penché sur l'argument de Bauer selon lequel on devait respecter le règlement intervenu avec Easton et ne pas le mettre en péril en permettant à CCM de remplacer Easton comme défenderesse. Le protonotaire a indiqué qu'il souscrivait pleinement à cet argument.

[15] The Prothonotary then addressed CCM's argument that there was a public interest component in section 45 proceedings. He rejected this argument and again referred to Prothonotary Tabib's decision in *Genencor* where the learned Prothonotary, albeit on a question of registration of intellectual property and not section 45 proceedings, held that there was no public interest involved in allowing an intervention so as to ensure that untenable or invalid intellectual property registrations not be maintained.

[16] Finally, the Prothonotary turned to Bauer's submission that because CCM in its counterclaim to the infringement action in Federal Court File No. T-311-12 had raised the invalidity of the '722 registration on the same grounds as those relied on by the Registrar in expunging the mark at issue, it had raised in its defence to CCM's counterclaim the fact that CCM was barred, by reason of its 1989 agreement with Bauer, from attacking the '722 registration. This led the Prothonotary to make the comment that "[i]t would appear that said argument by Bauer would not be possible to make against CCM in the Appeal should the latter be granted intervener status" (paragraph 13 of the Prothonotary's decision).

[17] The Prothonotary then referred to my colleague Stratas J.A.'s reasons in *Pictou Landing First Nation v. Canada (Attorney General)*, 2014 FCA 21, [2015] 2 F.C.R. 253 (*Pictou Landing*) where, at paragraph 11, he sets forth those factors which he considers relevant in determining whether intervention should be granted to a proposed intervener. In light of the factors set out in *Pictou Landing*, the Prothonotary concluded that by reason of what he referred to as the "full debate already ongoing in File T-311-12", the first two factors were met but that factors III, IV and V were not met.

[18] This led the Prothonotary to opine that, on balance, CCM should not be allowed to intervene in the section 45 proceedings which were "well under way" (paragraph 16 of the Prothonotary's reasons). Consequently, he dismissed CCM's motion to intervene with costs.

[15] Le protonotaire a ensuite examiné l'argument de CCM selon lequel les instances fondées sur l'article 45 avaient un intérêt public. Il a rejeté cet argument et a de nouveau renvoyé à la décision de la protonotaire Tabib dans *Genencor*, où la protonotaire, malgré qu'il s'agit d'une question d'enregistrement d'un droit de propriété intellectuelle et non d'une instance fondée sur l'article 45, a conclu que le fait d'autoriser une intervention afin de veiller à ce que des enregistrements intenable ou invalides en matière de propriété intellectuelle ne soient pas conservés ne faisait pas intervenir l'intérêt public.

[16] Enfin, le protonotaire s'est penché sur l'observation de Bauer voulant que puisse, dans sa demande reconventionnelle visant l'action pour contrefaçon dans le dossier de la Cour fédérale n° T-311-12, CCM avait soulevé l'invalidité de la marque '722 pour les mêmes motifs que ceux sur lesquels le registraire s'était fondé pour radier la marque de commerce en cause, Bauer avait soulevé dans sa défense à la demande reconventionnelle de CCM le fait que celle-ci n'avait pas le droit, vu l'entente conclue avec Bauer en 1989, de contester la marque '722. Cette observation a amené le protonotaire à déclarer [TRADUCTION] « qu'il semble que Bauer ne pourrait pas présenter cet argument contre CCM en appel si cette dernière se voyait accorder le statut d'intervenante » (paragraphe 13 de la décision du protonotaire).

[17] Le protonotaire a ensuite mentionné les motifs rendus par mon collègue le juge Stratas dans l'arrêt *Première Nation Pictou Landing c. Canada (Procureur général)*, 2014 CAF 21, [2015] 2 R.C.F. 253 (*Pictou Landing*), où, au paragraphe 11, il a énoncé les facteurs qu'il juge pertinents pour déterminer s'il convient d'accorder le statut d'intervenant. À la lumière des facteurs énoncés dans l'arrêt *Pictou Landing*, le protonotaire a conclu qu'en raison de ce qu'il a qualifié de [TRADUCTION] « débat de fond déjà en cours dans le dossier n° T-311-12 », les deux premiers facteurs étaient respectés, mais les facteurs III, IV et V ne l'étaient pas.

[18] Le protonotaire était donc d'avis que, tout bien pesé, CCM ne devrait pas se voir accorder le statut d'intervenante dans l'instance fondée sur l'article 45, qui était [TRADUCTION] « déjà bien avancée » (paragraphe 16 des motifs du protonotaire). En conséquence,

il a rejeté la requête en intervention de CCM, avec dépens.

B. *The Federal Court's Decision*

[19] The Judge began by addressing the standard of review which should be applied in reviewing the Prothonotary's decision. In his view, because the questions on a motion to intervene were not vital to the final issue of the case, the Prothonotary's decision should be reviewed in accordance with the principles set out by this Court in *Merck & Co., Inc. v. Apotex Inc.*, 2003 FCA 488, [2004] 2 F.C.R. 459, at paragraph 19. Thus, it was his task to determine whether the Prothonotary had exercised his discretion based upon a wrong principle or upon a misapprehension of the facts.

[20] The Judge then briefly reviewed the facts and turned to the factors which were to guide him in determining whether leave should be granted. In that regard, he referred to this Court's decision in *Rothmans, Benson & Hedges Inc. v. Canada (Attorney General)*, [1990] 1 F.C. 90 (C.A.) (*Rothmans, Benson & Hedges*) where the Court, in allowing the appeals before it, affirmed the correctness of the factors, i.e. six factors relevant to the determination of a leave to intervene application, enunciated by the trial Judge, Rouleau J. of the Federal Court ([1990] 1 F.C. 74 (T.D.), at paragraph 12).

[21] After setting out Rouleau J.'s six factors, the Judge turned to Stratas J.A.'s reasons in *Pictou Landing* and cited paragraph 11 thereof where my colleague sets forth the factors which, in his view, are relevant to present day litigation. The Judge then remarked that the relevant factors, as set out in *Rothmans, Benson & Hedges* and in *Pictou Landing*, were not to be taken, in his words, "au pied de la lettre". He also indicated that this Court's decision in *Siemens* was not to be taken as an absolute bar to a motion to intervene, adding that he did not feel that it was necessary to carry out a detailed analysis based on the factors of *Rothmans, Benson & Hedges* and *Pictou Landing*. He then pointed out that Stratas J.A.'s reasons in *Pictou Landing* were those of a

B. *La décision de la Cour fédérale*

[19] Le juge a d'abord abordé la norme de contrôle qui devait être appliquée à l'examen de la décision du protonotaire. À son avis, comme les questions en cause lors d'une requête en intervention n'ont pas une influence déterminante sur l'issue du principal, la décision du protonotaire devait être examinée conformément aux principes énoncés par la Cour dans l'arrêt *Merck & Co. Inc., c. Apotex Inc.*, 2003 CAF 488, [2004] 2 R.C.F. 459, au paragraphe 19. Par conséquent, il devait déterminer si le protonotaire avait exercé son pouvoir discrétionnaire en se fondant sur un mauvais principe ou sur une mauvaise appréciation des faits.

[20] Le juge a ensuite examiné brièvement les faits et s'est penché sur les facteurs qui devaient le guider pour déterminer s'il y avait lieu d'accorder le statut d'intervenante. À cet égard, il a mentionné la décision rendue par la Cour dans *Rothmans, Benson & Hedges Inc. c. Canada (Procureur général)*, [1990] 1 C.F. 90 (C.A.) (*Rothmans, Benson & Hedges*), où la Cour, en accueillant les appels dont elle était saisie, a confirmé le bien-fondé des facteurs, c.-à-d. les six facteurs à prendre en compte pour trancher une requête en intervention énoncés par le juge de première instance, le juge Rouleau de la Cour fédérale ([1990] 1 C.F. 74 (1^{re} inst.), au paragraphe 12).

[21] Après avoir énoncé les six facteurs du juge Rouleau, le juge a mentionné les motifs rendus par le juge Stratas dans l'arrêt *Pictou Landing* et a cité le paragraphe 11, où mon collègue a énoncé les facteurs qui, à son avis, étaient pertinents à notre époque. Le juge a ensuite fait remarquer que les facteurs pertinents énoncés dans l'arrêt *Rothmans, Benson & Hedges* et dans l'arrêt *Pictou Landing* ne devaient pas être pris, comme il l'a dit, « au pied de la lettre ». Il a également indiqué que la décision de la Cour dans l'arrêt *Siemens* n'entraînait pas automatiquement le rejet d'une requête en intervention, ajoutant qu'il ne croyait pas qu'il était nécessaire de procéder à une analyse détaillée des faits par rapport aux facteurs exposés dans l'arrêt *Rothmans,*

single motions judge and thus not binding on this Court, adding that this Court was reluctant to reverse itself, citing for that proposition our decision in *Miller v. Canada (Attorney General)*, 2002 FCA 370, 220 D.L.R. (4th) 149 (*Miller*), at paragraph 8.

[22] The Judge then turned to the merits of the motion before him. In his view, there could be no doubt that CCM had an interest in Bauer's application for judicial review of the Registrar's decision and that CCM's intervention would be useful to the Court in that no one was opposing Bauer in the proceedings. He then stated that the Prothonotary was clearly wrong in considering the settlement agreement between Bauer and Easton.

[23] He then turned his attention to the question of whether the Prothonotary had downplayed the public interest aspect of the register. He pointed to a number of decisions, both of this Court and of the Federal Court, to make the point that there was a public interest aspect in proceedings arising under section 45 of the Act. However, in his view, the public interest aspect of these proceedings did not rank as high as the public interest aspect of cases, for example, where constitutional issues were raised. On this point, the Judge concluded that the Court "might well benefit from CCM's intervention as it would give a different perspective, in the sense that Easton is giving no perspective at all" (paragraph 29 of the Judge's reasons).

[24] All of this led the Judge to conclude that although the Prothonotary had been wrong to consider the agreement between Bauer and Easton, that error was not fatal as he was satisfied that the Prothonotary would, in any event, have come to the same conclusion. The Judge then made the point that the better forum in which CCM could advance its arguments was in the action for infringement between it and Bauer. Thus, in the Judge's view, the Prothonotary had not wrongly exercised his discretion upon a wrong principle or upon a misapprehension of facts. Hence, he dismissed CCM's appeal.

Benson & Hedges et dans l'arrêt *Pictou Landing*. Il a ensuite précisé que les motifs rendus par le juge Stratas dans l'arrêt *Pictou Landing* étaient ceux d'un juge des requêtes siégeant seul et qu'ils ne liaient donc pas la Cour, ajoutant que celle-ci était réticente à infirmer ses propres décisions, comme elle l'a déclaré dans la décision *Miller c. Canada (Procureur général)*, 2002 CAF 370 (*Miller*), au paragraphe 8.

[22] Le juge s'est ensuite penché sur le bien-fondé de la requête dont il était saisi. À son avis, il ne faisait aucun doute que CCM avait un intérêt dans la demande de contrôle judiciaire de Bauer visant la décision du registraire et que l'intervention de CCM serait utile à la Cour, car personne ne s'opposait à Bauer dans l'instance. Il a ensuite indiqué que le protonotaire avait manifestement commis une erreur en tenant compte du règlement intervenu entre Bauer et Easton.

[23] Il s'est ensuite penché sur la question de savoir si le protonotaire n'avait pas accordé une importance suffisante à l'aspect public du registre. Il a mentionné plusieurs décisions de la Cour et de la Cour fédérale pour faire valoir que les instances fondées sur l'article 45 de la Loi comportaient un aspect d'intérêt public. Cependant, à son avis, l'aspect public de ces instances n'est pas comparable à l'intérêt public des affaires dans lesquelles, par exemple, des questions constitutionnelles sont soulevées. Sur cette question, le juge a conclu qu'il « se pourrait fort bien que l'intervention de CCM soit utile à la Cour, parce qu'elle offrirait un point de vue différent dans la mesure où Easton n'offre aucun point de vue » (paragraphe 29 des motifs du juge).

[24] Tout cela a amené le juge à conclure que même si le protonotaire avait eu tort de tenir compte du règlement intervenu entre Bauer et Easton, cette erreur n'était pas fatale, car il était convaincu que le protonotaire en serait arrivé à la même conclusion de toute façon. Le juge a par la suite fait valoir que c'était lors du litige en contrefaçon entre CCM et Bauer que CCM devrait présenter ses prétentions. Ainsi, selon le juge, le protonotaire n'avait pas exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits. Par conséquent, il a rejeté l'appel de CCM.

IV. Issues and Standard of Review

[25] In my opinion, there are two issues raised in this appeal:

- (1) What are the applicable criteria to decide whether to grant intervener status to CCM?
- (2) Was the Judge wrong in not interfering with the Prothonotary's decision?

[26] There is no dispute between the parties that a prothonotary's decision ought to be disturbed by a judge only where it is clearly wrong, in the sense that the exercise of discretion was based upon a wrong principle or a misapprehension of the facts. Consequently, in the present matter, we should not interfere with the Judge's decision unless there were grounds justifying his intervention, or if he arrived at his decision on a wrong basis or was plainly wrong (*Z.I. Pompey Industrie v. ECU-Line N.V.*, 2003 SCC 27, [2003] 1 S.C.R. 450, at paragraph 18).

V. Parties Submissions

A. *CCM's Submissions*

[27] CCM argues that the Prothonotary's decision was based upon wrong principles and a misapprehension of the facts thus constituting grounds for the Judge to set his order aside. CCM finds numerous errors in the Prothonotary's decision that can be divided into the following three categories:

- (1) Misapplying this Court's Decision in *Siemens*

[28] In applying the *Pictou Landing* criteria, the Prothonotary concluded that criteria III, IV and V had not been met. Criteria III relates to the different and valuable perspective that an intervener should advance. The Prothonotary held that CCM would only be

IV. Questions en litige et norme de contrôle

[25] À mon avis, deux questions sont soulevées dans le présent appel :

- 1) Quels sont les critères applicables pour décider s'il y a lieu d'accorder le statut d'intervenante à CCM?
- 2) Le juge a-t-il eu tort de ne pas modifier la décision du protonotaire?

[26] Les deux parties s'entendent sur le fait que la décision d'un protonotaire ne peut être invalidée par un juge que lorsqu'elle est manifestement erronée, c'est-à-dire lorsque l'exercice du pouvoir discrétionnaire était fondé sur un mauvais principe ou une mauvaise appréciation des faits. En conséquence, dans l'affaire qui nous occupe, nous ne devrions pas modifier la décision du juge à moins qu'il y ait eu des motifs justifiant son intervention ou que sa décision soit mal fondée ou manifestement erronée (*Z.I. Pompey Industrie c. ECU-Line N.V.*, 2003 CSC 27, [2003] 1 R.C.S. 450, au paragraphe 18).

V. Thèses des parties

A. *Observations de CCM*

[27] CCM soutient que la décision du protonotaire était fondée sur de mauvais principes et sur une mauvaise appréciation des faits, ce qui faisait que le juge avait ainsi des motifs d'annuler l'ordonnance. CCM est d'avis que la décision du protonotaire contient de nombreuses erreurs, qui peuvent être regroupées en trois catégories.

- 1) Mauvaise application de la décision *Siemens* de notre Cour

[28] Lorsqu'il a appliqué les critères énoncés dans l'arrêt *Pictou Landing*, le protonotaire a conclu que les critères III, IV et V n'avaient pas été respectés. Le critère III porte sur les précisions et les perspectives utiles qu'un intervenant devrait fournir à la Cour. Le

replacing Easton as a respondent and for that finding, relied on this Court’s decision in *Siemens*. CCM argues, however, that the rule put forward in *Siemens* was only “directed to the particular mischief of duplication” (CCM’s memorandum of fact and law, paragraph 32). In CCM’s view, there would be no duplication in this case given that Easton undertook not to participate in the judicial review.

- (2) Finding no public interest in section 45 proceedings / Failing to appreciate that it is in the interests of justice that the Court hear both sides of the issue / Finding intervention inconsistent with rule 3

[29] The *Pictou Landing* criteria IV and V purport to ensure that the intervention is in the interests of justice and that it would advance the imperatives set forth in rule 3 which provides that the Rules are to be interpreted and applied so as to secure “the just, most expeditious and least expensive determination of every proceeding on its merits”. CCM argues that there is a public interest in ensuring the accuracy of the register as a public record of trade-marks: “[t]he fact that an applicant under s. 45 is not even required to have an interest in the matter ... speaks eloquently to the public nature of the concerns the section is designed to protect” (CCM’s memorandum of fact and law, paragraph 39, quoting *Meredith & Finlayson v. Canada (Registrar of Trade Marks)* (1991), 40 C.P.R. (3d) 409 (F.C.A.) (*Meredith*)).

[30] CCM asserts that it was an error on the part of the Prothonotary to refuse to grant it leave to intervene on the basis that there was a “full debate already ongoing” between itself and Bauer because of the different questions at issue in the section 45 proceedings and in the infringement action. Moreover, the existence of another efficient means to submit a question to the Court was held to be irrelevant in *Pictou Landing*.

protonotaire a conclu que CCM ne ferait que remplacer Easton comme défenderesse, en se fondant sur la décision de la Cour dans l’arrêt *Siemens*. CCM fait toutefois valoir que la règle énoncée dans l’arrêt *Siemens* [TRADUCTION] « ne visait que le méfait particulier du chevauchement » (mémoire des faits et du droit de CCM, paragraphe 32). Selon CCM, il n’y aura pas de chevauchement en l’espèce, car Easton s’est engagée à ne pas participer au contrôle judiciaire.

- 2) Conclusion d’absence d’un aspect d’intérêt public dans les instances fondées sur l’article 45 — Défaut de tenir compte du fait qu’il est dans l’intérêt de la justice que la Cour entende les deux côtés de l’affaire — Conclusion selon laquelle l’intervention est incompatible avec la règle 3 des Règles

[29] Les critères IV et V énoncés dans l’arrêt *Pictou Landing* ont pour but de veiller à ce que l’intervention serve l’intérêt de la justice et à ce qu’elle réponde aux exigences prévues à la règle 3, qui précise que les Règles doivent être interprétées et appliquées de façon à permettre « d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible ». CCM soutient qu’il est dans l’intérêt public de s’assurer de l’exactitude du registre, à titre de recueil public des marques de commerce : « Le fait que l’auteur d’une demande fondée sur l’article 45 ne soit même pas tenu d’avoir un intérêt dans l’affaire en dit long sur la nature publique des intérêts que l’article vise à protéger » (mémoire des faits et du droit de CCM, paragraphe 39, citant l’arrêt *Meredith & Finlayson c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, [1991] A.C.F. n° 1318 (C.A.) (QL) (*Meredith*)).

[30] CCM affirme que le protonotaire a commis une erreur en refusant d’accueillir sa requête en intervention au motif qu’il y avait un [TRADUCTION] « débat de fond déjà en cours » entre elle et Bauer en raison des différentes questions en cause dans l’instance fondée sur l’article 45 et dans l’action en contrefaçon. Par ailleurs, dans l’arrêt *Pictou Landing*, on a jugé que l’existence d’un autre moyen efficace de soumettre une question à la Cour n’est pas pertinente.

(3) Giving Credence to Bauer’s Settlement with Easton

[31] This private agreement plays no role in considering whether CCM should be given the right to intervene. The Judge agreed with CCM on this point and found that the Prothonotary was clearly wrong in taking the settlement into account.

[32] CCM submits that the Judge identified a number of “errors” in the Prothonotary’s decision: the settlement should not have been taken into account, there is a public aspect to the trade-marks register, *Siemens* is not an absolute bar to intervention and the Court would be better served if someone were present to defend the expungement decision (CCM’s memorandum of fact and law, paragraph 21). In addition, CCM says that the Judge “erred in implying that the decision in *Pictou Landing* reverses the Federal Court of Appeal decision in *Rothmans*” (CCM’s memorandum of fact and law, paragraph 71). CCM says that *Pictou Landing* simply updates and evolves the *Rothmans*, *Benson & Hedges* factors. Accordingly, the Judge’s decision was plainly wrong.

B. Respondent’s Submissions

[33] Bauer argues that the Judge’s decision not to intervene is not fundamentally wrong given that the Prothonotary turned his mind to the applicable factors and did not misapprehend the facts. The sole error found by the Judge was the effect to be given to the settlement between it and Easton, and he was not satisfied that “without referring to that settlement, [the Prothonotary] would have come to a different conclusion” (Bauer’s memorandum of fact and law, paragraph 48, quoting the Judge’s decision at paragraph 30).

[34] Contrary to what is suggested by CCM, the Judge’s decision was not based upon a finding that the

3) Reconnaissance du règlement intervenu avec Easton

[31] Cette entente privée ne joue aucun rôle dans la question de savoir si CCM devrait se voir accorder le statut d’intervenante. Le juge était d’accord avec CCM sur ce point et a jugé que le protonotaire avait manifestement commis une erreur en tenant compte du règlement.

[32] CCM soutient que le juge a cerné quelques [TRADUCTION] « erreurs » dans la décision du protonotaire : le règlement n’aurait pas dû être pris en compte, le registre des marques de commerce revêt un intérêt public, l’arrêt *Siemens* n’entraîne pas automatiquement le rejet d’une requête en intervention, et il serait utile à la Cour que quelqu’un soit présent pour défendre la radiation (mémoire des faits et du droit de CCM, paragraphe 21). En outre, CCM affirme que le juge a [TRADUCTION] « commis une erreur en laissant entendre que la décision rendue dans *Pictou Landing* infirme la décision de la Cour d’appel fédérale dans *Rothmans* » (mémoire des faits et du droit de CCM, paragraphe 71). CCM soutient que la décision *Pictou Landing* ne fait que mettre à jour les facteurs énoncés dans l’arrêt *Rothmans*, *Benson & Hedges*. En conséquence, la décision du juge était manifestement erronée.

B. Observations de l’intimée

[33] Bauer soutient que la décision du juge de ne pas intervenir n’est pas fondamentalement erronée, puisque le protonotaire s’est penché sur les facteurs applicables et n’a pas fait une mauvaise appréciation des faits. La seule erreur que le juge a trouvée est le poids accordé au règlement intervenu entre Bauer et Easton, et il n’était pas convaincu que si le protonotaire « s’était abstenu de faire référence à ce règlement, il en serait arrivé à une conclusion différente » (mémoire des faits et du droit de Bauer, paragraphe 48, citant la décision du juge au paragraphe 30).

[34] Contrairement à ce que CCM prétend, la décision du juge n’était pas fondée sur la conclusion selon

infringement action would be a forum more appropriate for CCM's case, but rather on a rightful application of the standard of review. Bauer further argues that even greater deference should be given to the Prothonotary's decision for he was the case management judge and was "intimately familiar" with the history and details of the matter. In Bauer's view, "CCM must demonstrate that the Judge 'erred in a fundamental way' in refusing to disturb the Prothonotary's decision, in that the latter was the 'clearest case of misuse of judicial discretion'" (Bauer's memorandum of fact and law, paragraph 42).

[35] Bauer further says that the list of factors to consider in a motion for intervention were "originally developed in Rothmans some 25 years ago and has since then been reiterated on several occasions" (Bauer's memorandum of fact and law, paragraph 53). Bauer argues that the new test set out in *Pictou Landing* must not be applied to this case because it was created by a judge alone and is therefore not binding. Bauer points out that the "traditional" *Rothmans, Benson & Hedges* factors were applied by the Federal Court in a trademark expungement case posterior to *Pictou Landing* (*Coors Brewing Company v. Anheuser-Busch, LLC*, 2014 FC 318, 123 C.P.R. (4th) 340).

[36] Bauer also stresses that the motion to intervene is late (CCM only launched it after it learned that Bauer and Easton had reached an agreement), that there is no public interest in a section 45 proceeding, that unopposed cases of this kind are commonplace in the Federal Court, and that CCM is already attacking the validity of the '722 registration in the infringement action. Finally, Bauer argues that CCM undertook, in an agreement signed in 1989, not to object to the use or registration of the '722 registration. It is thus arguably breaching this agreement.

laquelle il serait plus approprié que CCM fasse valoir ses prétentions dans l'action en contrefaçon, mais plutôt sur une application adéquate de la norme de contrôle. Bauer soutient également que l'on devrait faire preuve d'une plus grande déférence encore à l'égard de la décision du protonotaire, car il était le juge chargé de la gestion de l'instance et il [TRADUCTION] « connaissait très bien » les faits et les détails de l'affaire. Selon Bauer, [TRADUCTION] « CCM doit démontrer que le juge "a commis une erreur fondamentale" en refusant de modifier la décision du protonotaire car il s'agissait clairement "d'un cas où un pouvoir discrétionnaire judiciaire a manifestement été mal exercé" » (mémoire des faits et du droit de Bauer, paragraphe 42).

[35] Bauer affirme aussi que la liste des facteurs à prendre en considération dans une requête en intervention avait [TRADUCTION] « initialement été créée dans *Rothmans* il y a 25 ans et a depuis été confirmée à plusieurs reprises » (mémoire des faits et du droit de Bauer, paragraphe 53). Bauer fait valoir que le nouveau critère énoncé dans l'arrêt *Pictou Landing* ne doit pas s'appliquer en l'espèce, car il a été créé par un seul juge et qu'il n'est donc pas contraignant. Bauer fait remarquer que la Cour fédérale a appliqué les facteurs [TRADUCTION] « traditionnels » de l'arrêt *Rothmans, Benson & Hedges* dans une affaire de radiation de marque de commerce postérieure à l'arrêt *Pictou Landing* (*Coors Brewing Company c. Anheuser-Busch, LLC*, 2014 CF 318).

[36] En outre, Bauer fait valoir que la requête en intervention a été déposée en retard (CCM ne l'a déposée qu'après avoir appris que Bauer et Easton étaient parvenues à un règlement), que les instances fondées sur l'article 45 ne comportaient pas d'aspect public, que les affaires de ce genre dans lesquelles il n'y a pas d'opposition sont fréquentes à la Cour fédérale et que CCM conteste déjà la validité de la marque '722 dans l'action en contrefaçon. Enfin, Bauer soutient que CCM s'est engagée, dans une entente signée en 1989, à ne pas s'opposer à l'emploi ou à l'enregistrement de la marque de commerce et qu'on pourrait donc affirmer qu'elle contrevient à cette entente.

VI. Analysis

A. *What are the Applicable Criteria to Decide Whether to Grant CCM Leave to Intervene?*

[37] I begin by noting that there appears to be a certain amount of confusion as to the governing jurisprudence on the question of motions for leave to intervene since the decision of my colleague Stratas J.A. in *Pictou Landing*. It is my view, which I do not believe is contentious, that the decision of a panel of this Court has precedence over that of a single judge of the Court sitting as a motions judge. My colleague recognized as much in his reasons: see *Pictou Landing*, at paragraph 8. This means that the governing case is *Rothmans, Benson & Hedges*.

[38] That said, I wish to make it clear that this panel, or for that matter any other panel of the Court, cannot prevent a single motions judge from expressing his view of the law if he is so inclined. In my view, parties may use a single motions judge's reasoning, if they wish, and make it part of their argument in order to convince the Court that it should change or modify its case law. But all should be aware that a single judge's opinion does not change the law until it is adopted by a panel of the Court.

[39] A comparison of *Rothmans, Benson & Hedges* factors and *Pictou Landing* shows that the main differences between the two are the removal of the "lack of any other reasonable means" factor (*Rothmans, Benson & Hedges* third factor) and of the "ability of the Court to hear the case without the intervener" factor (*Rothmans, Benson & Hedges* sixth factor), as well as the addition of the "compliance with procedural requirements" factor (*Pictou Landing* first factor), and the "consistency with Rule 3" factor (*Pictou Landing* fifth factor). These differences are not, in my respectful view, of any substance. In effect, "compliance with procedural requirements" will generally always be a relevant consideration and the "consistency with Rule 3" factor can always be considered under the "interests of justice" factor (*Rothmans, Benson & Hedges* fifth factor).

VI. Analyse

A. *Quels sont les critères applicables pour décider s'il y a lieu d'accorder le statut d'intervenante à CCM?*

[37] Je souligne tout d'abord qu'il semble y avoir une certaine confusion en ce qui concerne la jurisprudence régissant la question des requêtes en intervention depuis la décision rendue par mon collègue le juge Stratas dans l'arrêt *Pictou Landing*. À mon avis, que je ne crois pas être contentieux, une décision d'une formation de la Cour l'emporte sur celle d'un juge de la Cour siégeant seul comme juge des requêtes. Mon collègue l'a reconnu dans ses motifs : voir *Pictou Landing*, au paragraphe 8. Cela signifie que la décision faisant jurisprudence est l'arrêt *Rothmans, Benson & Hedges*.

[38] Cela étant dit, j'aimerais préciser que la présente formation, ou n'importe quelle autre formation de la Cour, ne peut pas empêcher un juge des requêtes siégeant seul d'exprimer son opinion sur le droit s'il le souhaite. À mon avis, les parties peuvent se fonder sur le raisonnement d'un juge des requêtes si elles le souhaitent et l'intégrer à leur plaidoirie afin de convaincre la Cour qu'elle devrait modifier sa jurisprudence. Toutefois, il faut savoir que l'opinion d'un seul juge ne change pas le droit jusqu'à ce qu'elle soit adoptée par une formation de la Cour.

[39] Une comparaison des facteurs énoncés dans l'arrêt *Rothmans, Benson & Hedges* et dans l'arrêt *Pictou Landing* révèle que les principales différences sont le retrait du facteur « s'agit-il d'un cas où il semble n'y avoir aucun autre moyen raisonnable ou efficace de soumettre la question à la Cour? » (troisième facteur dans l'arrêt *Rothmans, Benson & Hedges*) et du facteur « la Cour peut-elle entendre l'affaire et statuer sur le fond sans autoriser l'intervention? » (sixième facteur dans l'arrêt *Rothmans, Benson & Hedges*), ainsi que l'ajout du facteur « les exigences procédurales sont-elles satisfaites? » (premier facteur dans l'arrêt *Pictou Landing*) et du facteur « l'intervention désirée est-elle incompatible avec les exigences énoncées à l'article 3 des Règles? » (cinquième facteur dans l'arrêt *Pictou Landing*). À mon avis, ces différences ne sont pas substantielles.

[40] I do not disagree with Stratas J.A.’s comments in *Pictou Landing* that the existence of another appropriate forum is not necessarily a reason to refuse a proposed intervention that can be helpful to the Court. It obviously depends on the relevant circumstances. It is also undeniable that the Court, in most cases, is able to hear and decide a case without an intervener and that the “more salient question is whether the intervener will bring further, different and valuable insights and perspectives that will assist the Court in determining the matter” (*Pictou Landing*, paragraph 9, last bullet). This requirement is, in essence, what paragraph 109(2)(b) [of the Rules] requires. In any event, as Stratas J.A. recognized at paragraph 7 of his reasons, he could have reached the same result by applying the *Rothmans, Benson & Hedges* factors and ascribing little weight to the factors which he did not find relevant.

[41] In my opinion, the minor differences between the *Rothmans, Benson & Hedges* factors and those of *Pictou Landing* do not warrant that we change or modify the factors held to be relevant in *Rothmans, Benson & Hedges*. As the *Rothmans, Benson & Hedges* factors are not meant to be exhaustive, they allow the Court, in any given case, to ascribe the weight that the Court wishes to give to any individual factor.

[42] The criteria for allowing or not allowing an intervention must remain flexible because every intervention application is different, i.e. different facts, different legal issues and different contexts. In other words, flexibility is the operative word in dealing with motions to intervene. In the end, we must decide if, in a given case, the interests of justice require that we grant or refuse intervention. Nothing is gained by adding factors to respond to every novel situation which motions to intervene bring forward. In my view, the *Rothmans, Benson &*

De fait, le facteur relatif aux exigences procédurales constituera presque toujours une considération pertinente, et le facteur relatif à la compatibilité avec la règle 3 des Règles peut toujours être pris en compte lors de l’examen du facteur relatif à l’intérêt de la justice (cinquième facteur dans l’arrêt *Rothmans, Benson & Hedges*).

[40] Je ne suis pas en désaccord avec les commentaires du juge Stratas dans l’arrêt *Pictou Landing* selon lesquels l’existence d’un autre moyen approprié n’est pas nécessairement une raison de refuser une intervention proposée qui peut être utile à la Cour. Cela dépend évidemment des circonstances. Il va également sans dire que la Cour, dans la plupart des cas, peut entendre et trancher une affaire sans intervenant et que « [l]a question la plus importante consiste à se demander si l’intervenant fournira à la Cour d’autres précisions et perspectives utiles qui l’aideront à la prise d’une décision » (*Pictou Landing*, paragraphe 9, dernier point). Cette exigence est essentiellement la même que celle prévue à l’alinéa 109(2)b) des Règles. Quoi qu’il en soit, comme l’a reconnu le juge Stratas au paragraphe 7 de ses motifs, il aurait pu en arriver au même résultat en appliquant les facteurs énoncés dans la décision *Rothmans, Benson & Hedges* et en accordant peu de poids aux facteurs qui ne lui semblaient pas pertinents.

[41] À mon avis, les différences mineures entre les facteurs énoncés dans l’arrêt *Rothmans, Benson & Hedges* et ceux énoncés dans l’arrêt *Pictou Landing* ne justifient pas que nous modifions les facteurs jugés pertinents dans l’arrêt *Rothmans, Benson & Hedges*. Comme les facteurs de la décision *Rothmans, Benson & Hedges* ne sont pas exhaustifs, la Cour peut, dans une affaire donnée, leur accorder le poids qu’elle souhaite.

[42] Les critères à remplir pour accueillir ou rejeter une requête en intervention doivent demeurer souples, car chaque requête est différente : il y a des faits différents, des questions juridiques différentes et des contextes différents. Autrement dit, la souplesse est de mise lorsqu’il est question de requêtes en intervention. En fin de compte, nous devons décider si, dans une affaire donnée, l’intérêt de la justice nous oblige à accueillir ou à rejeter la requête en intervention. On ne gagne rien à ajouter des facteurs pour répondre à chaque

Hedges factors are well tailored for the task at hand. More particularly, the fifth factor, i.e. “[a]re the interests of justice better served by the intervention of the proposed third party?” is such that it allows the Court to address the particular facts and circumstances of the case in respect of which intervention is sought. In my view, the *Pictou Landing* factors are simply an example of the flexibility which the *Rothmans, Benson & Hedges* factors give to a judge in determining whether or not, in a given case, a proposed intervention should be allowed.

[43] To conclude on this point, I would say that the concept of the “interests of justice” is a broad concept which not only allows the Court to consider the interests of the Court but also those of the parties involved in the litigation.

B. *Was the Judge Wrong in not Interfering with the Prothonotary’s Decision?*

[44] In determining the second question before us, it must be kept in mind that our task is not to decide whether we believe that CCM meets the relevant factors for intervention and thus that leave should have been granted, but whether the Judge was wrong in refusing to interfere with the Prothonotary’s decision. To that task I now turn.

[45] So the question is: should the Judge have interfered with the Prothonotary’s order? CCM says that the Prothonotary made a number of errors which should have justified his intervention. First, it says that the Prothonotary misapplied *Siemens*.

[46] I begin by saying that CCM’s motion is not, in reality, a motion for leave to intervene. It is, in effect, a motion which seeks to allow CCM to become the respondent, in lieu of Easton, in Bauer’s application. In that respect, CCM’s motion is similar to that made by West Atlantic Systems (WAS) in *Siemens* where WAS sought to intervene in an application for judicial review

situation nouvelle qu’une requête en intervention amène. À mon avis, les facteurs énoncés dans l’arrêt *Rothmans, Benson & Hedges* sont bien adaptés à cette tâche. Plus particulièrement, le cinquième facteur, « [l]’intérêt de la justice sera-t-il mieux servi si l’intervention demandée est autorisée? », permet à la Cour de se pencher sur les circonstances et les faits particuliers de l’affaire qui fait l’objet de la demande d’intervention. À mon avis, les facteurs énoncés dans l’arrêt *Pictou Landing* sont simplement un exemple de la souplesse que les facteurs de la décision *Rothmans, Benson & Hedges* accordent à un juge lorsqu’il doit déterminer si, dans une affaire donnée, la requête en intervention doit être accueillie.

[43] Pour conclure sur ce point, je dirais que le concept de « l’intérêt de la justice » est un concept vaste qui ne permet pas seulement à la Cour de tenir compte de ses intérêts, mais aussi de ceux des parties au litige.

B. *Le juge a-t-il eu tort de ne pas modifier la décision du protonotaire?*

[44] Pour trancher la deuxième question dont nous sommes saisis, nous devons garder en tête que notre tâche n’est pas de décider si nous croyons que CCM respecte les facteurs pertinents en matière d’intervention et devrait donc se voir accorder le statut d’intervenante, mais plutôt de déterminer si le juge a eu tort de refuser de modifier la décision du protonotaire. Je m’attellerai donc maintenant à cette tâche.

[45] Il s’agit donc de savoir si le juge aurait dû modifier l’ordonnance du protonotaire. CCM affirme que le protonotaire a commis plusieurs erreurs qui auraient dû justifier l’intervention du juge. D’abord, elle soutient que le protonotaire n’a pas appliqué correctement la décision *Siemens*.

[46] Je tiens d’abord à préciser que la requête de CCM n’est pas, en réalité, une requête en intervention. Il s’agit plutôt d’une requête visant à permettre à CCM d’agir comme défenderesse à la place d’Easton dans la demande de Bauer. À cet égard, la requête de CCM est similaire à celle de West Atlantic Systems (WAS) dans l’arrêt *Siemens*, où WAS a demandé l’autorisation

filed by the Attorney General following a decision of the Canadian International Trade Tribunal (the CITT) which was unfavourable to the Department of Public Works and Government Services. More particularly, the CITT determined that the procurements at issue were deficient and failed to comply with Article 1007(1) of the *North American Free Trade Agreement [Between the Government of Canada, the Government of the United Mexican States and the Government of the United States of America, December 17, 1992, [1994] Can. T.S. No. 2]*.

[47] Siemens Enterprises Communications Inc. (Siemens), which had filed a number of complaints with the CITT and which had fully participated in the proceedings before that tribunal, chose not to participate in the Attorney General's judicial review application. WAS, which had unsuccessfully attempted to participate in the proceedings before the CITT, sought to obtain leave from this Court to intervene in the judicial review proceedings. In denying WAS' motion, Mainville J.A., writing for the Court, made the following comments at paragraph 4 of his reasons [2011 FCA 250].

By its motion, WAS is attempting to substitute itself for Siemens as the respondent in this judicial review application. WAS seeks to challenge the application under a proposed order of the Court which would, for all intents and purposes, grant it a status equivalent to that of a respondent in these proceedings. The rules permitting interventions are intended to provide a means by which persons who are not parties to the proceedings may nevertheless assist the Court in the determination of a factual or legal issue related to the proceedings (Rule 109(2)*b*) of the *Federal Courts Rules*). These rules are not to be used in order to replace a respondent by an intervener, nor are they a mechanism which allows a person to correct its failure to protect its own position in a timely basis. [Emphasis added.]

[48] CCM argues that the Prothonotary erred in relying on *Siemens* because our decision in that case "should be understood to be directed to the particular mischief of duplication" (CCM's memorandum of fact and law, paragraph 32). In my respectful view, this argument is without merit as there was no question of duplication in

d'intervenir dans une demande de contrôle judiciaire déposée par le procureur général à la suite d'une décision que le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a rendue contre Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. Plus précisément, le TCCE a conclu que les marchés publics en cause étaient irréguliers et n'étaient pas conformes au paragraphe 1007(1) de l'*Accord de libre-échange nord-américain [entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d'Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, le 17 décembre 1992, [1994] R.T. Can. n° 2]*.

[47] Siemens Enterprises Communications Inc. (Siemens), qui avait déposé plusieurs plaintes auprès du TCCE et qui avait participé pleinement aux procédures devant le Tribunal, avait choisi de ne pas participer à la demande de contrôle judiciaire du procureur général. WAS, qui avait tenté sans succès de participer aux procédures devant le TCCE, voulait obtenir l'autorisation de la Cour d'intervenir dans les procédures de contrôle judiciaire. Lorsqu'il a rejeté la requête de WAS, le juge Mainville, au nom de la Cour, a formulé les commentaires suivants au paragraphe 4 de ses motifs [2011 CAF 250] :

[TRADUCTION] Par sa requête, WAS tente de remplacer Siemens à titre de défenderesse dans la présente demande de contrôle judiciaire. WAS veut contester la demande en obtenant une ordonnance de la Cour qui, pour ainsi dire, aurait pour effet de lui accorder un statut équivalent à celui de défenderesse dans la présente instance. Les règles autorisant les interventions visent à offrir un moyen par lequel les personnes qui ne sont pas parties aux procédures peuvent néanmoins aider la Cour à prendre une décision sur toute question de fait ou de droit se rapportant à l'instance (alinéa 109(2)*b*) des *Règles des Cours fédérales*). Ces règles ne doivent pas être utilisées pour remplacer un défendeur par un intervenant et ne se veulent pas un mécanisme permettant à une personne de compenser son omission de protéger sa propre position en temps opportun. [Non souligné dans l'original.]

[48] CCM soutient que le protonotaire a commis une erreur en se fondant sur l'arrêt *Siemens*, car la décision que la Cour a rendue dans cette affaire [TRADUCTION] « devrait être interprétée comme si elle ne visait que le méfait particulier du chevauchement » (mémoire des faits et du droit de CCM, paragraphe 32). À mon avis,

Siemens since there was no respondent in the judicial review proceedings as Siemens had decided not to participate.

[49] Considering that our Court in *Siemens* held that rule 109 should not be used to substitute a new respondent in the proceedings, it cannot be said, in my view, that the Prothonotary was wrong to consider, as a relevant factor, that the purpose of CCM's motion was to substitute itself as a respondent in lieu of Easton. However, I agree with the Judge that *Siemens* does not, *per se*, constitute an absolute bar to a motion to intervene.

[50] Second, CCM says that the Prothonotary was in error in holding that there was no public interest in section 45 proceedings sufficient to support its intervention in Bauer's application. More particularly, it says that the Prothonotary was wrong to rely on Prothonotary Tabib's decision in *Genencor* which dealt with an entirely different matter, adding that "[t]here is a public interest in ensuring the accuracy of the Register as a public record of trade-marks" (CCM's memorandum of fact and law, paragraph 41).

[51] CCM also says that the Prothonotary erred in holding that Bauer's judicial review proceedings could be disposed of without its participation, adding that the Prothonotary again erred in relying on *Genencor*. CCM says that both the Rules and section 45 of the Act envisage the participation of the requesting party in section 45 proceedings and any appeal taken therefrom. In CCM's view, it can be said that there is an expectation that in any appeal from a section 45 decision, the Court will have the benefit of an appellant and a respondent. Thus, CCM says that the Judge ought to have intervened in that the Prothonotary was wrong to find that there was no public interest in section 45 proceedings and that the matter could be heard without its participation.

[52] Before determining whether the Prothonotary erred, as argued by CCM, it is important to have a brief

cet argument n'est pas fondé, car il n'est aucunement question de chevauchement dans l'arrêt *Siemens*; il n'y avait pas de défendeur dans le contrôle judiciaire puisque Siemens avait décidé de ne pas y participer.

[49] Étant donné que la Cour a jugé dans l'arrêt *Siemens* que la règle 109 ne devrait pas servir à remplacer un défendeur dans une instance, on ne peut prétendre, à mon avis, que le protonotaire a eu tort de considérer comme pertinent le fait que l'objectif de la requête de CCM était de prendre la place d'Easton à titre de défenderesse. Cependant, je suis d'accord avec le juge sur le fait que la décision *Siemens* n'entraîne pas automatiquement le rejet d'une requête en intervention.

[50] Ensuite, CCM affirme que le protonotaire a commis une erreur en jugeant que l'instance fondée sur l'article 45 ne comportait pas un aspect d'intérêt public suffisant pour justifier son intervention dans la demande de Bauer. Plus précisément, elle soutient que le protonotaire a eu tort de se fonder sur la décision rendue par la protonotaire Tabib dans la décision *Genencor*, qui visait une affaire complètement différente, ajoutant [TRADUCTION] « qu'il est dans l'intérêt public de s'assurer de l'exactitude du registre, à titre de recueil public des marques de commerce » (mémoire des faits et du droit de CCM, paragraphe 41).

[51] CCM affirme également que le protonotaire a commis une erreur en jugeant que la demande de contrôle judiciaire de Bauer pouvait être tranchée sans sa participation, ajoutant que le protonotaire a encore eu tort de se fonder sur la décision *Genencor*. CCM fait valoir que les Règles et l'article 45 de la Loi envisagent la participation de la partie qui présente la demande dans les instances en vertu de l'article 45 et dans tout appel en découlant. Selon CCM, on peut s'attendre à ce que dans tout appel d'une décision relative à l'article 45, la Cour puisse profiter de la participation d'un appellant et d'un intimé. Par conséquent, CCM soutient que le juge aurait dû intervenir, car le protonotaire a eu tort de conclure que l'instance fondée sur l'article 45 ne comportait pas d'aspect public et que l'affaire pouvait être instruite sans sa participation.

[52] Avant de déterminer si le protonotaire a commis une erreur, comme le prétend CCM, il importe de jeter

look at section 45 and the proceedings which arise from it. Pursuant to section 45, the Registrar may at any time and at the written request of any person, give notice to the registered owner of a trade-mark requiring it to show, by way of an affidavit or a statutory declaration, that the mark was used in Canada during the three years preceding the notice.

[53] In making a determination as to whether or not the mark was used in the time frame provided by section 45, the only evidence admissible before the Registrar is the aforementioned affidavit or statutory declaration. It is on the basis of that evidence and the parties' representations that the Registrar must decide whether or not there has been use of the mark as required by section 45.

[54] Following the Registrar's decision, an appeal may be taken before the Federal Court pursuant to section 56 of the Act and new evidence may be submitted to the Court in addition to the evidence already adduced before the Registrar. If the new evidence could have materially affected the Registrar's decision, then the Court must consider the matter *de novo* and reach its own conclusion on the issues to which the new evidence pertains.

[55] The purpose of section 45 proceedings is to remove registrations which have fallen into disuse. The burden of proof on the registered owner is not a heavy one. In *Locke v. Osler, Hoskin & Harcourt LLP*, 2011 FC 1390, 98 C.P.R. (4th) 357, O'Keefe J. stated at paragraph 23 that "[t]he threshold to establish use is relatively low and it is sufficient if the applicant establishes a *prima facie* case of use". It has also been said that the purpose of section 45 of the Act is to remove deadwood from the register (see *Eclipse International Fashions Canada Inc. v. Cohen*, 2005 FCA 64, 48 C.P.R. (4th) 223, at paragraph 6). In *Dart Industries Inc. v. Baker & McKenzie LLP*, 2013 FC 97, 426 F.T.R. 98, at paragraph 13, O'Keefe J. commented that "[p]roceedings under section 45 of the Act are summary and administrative in nature." Finally, in *Meredith*, Hugessen J.A., writing for this Court, made these comments, at page 412, regarding section 45 proceedings:

un bref coup d'œil à l'article 45 et aux instances qui en découlent. Conformément à l'article 45, le registraire peut, et doit sur demande écrite d'une personne, donner au propriétaire inscrit d'une marque de commerce un avis lui enjoignant de fournir un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis.

[53] Lorsqu'il doit trancher la question de savoir si la marque a été employée durant la période énoncée à l'article 45, la seule preuve que le registraire peut recevoir est l'affidavit ou la déclaration solennelle susmentionné. C'est sur cet élément de preuve et sur les observations des parties que le registraire doit se fonder pour déterminer si la marque a été employée comme le prévoit l'article 45.

[54] À la suite de la décision du registraire, un appel peut être interjeté à la Cour fédérale en vertu de l'article 56 de la Loi, et de nouveaux éléments de preuve peuvent être présentés à la Cour en plus de la preuve déjà présentée devant le registraire. Si les nouveaux éléments de preuve auraient pu modifier de façon importante la décision du registraire, la Cour doit alors examiner l'affaire *de novo* et parvenir à sa propre conclusion quant aux questions auxquelles se rapportent les nouveaux éléments de preuve.

[55] L'objectif des instances fondées sur l'article 45 est de permettre la radiation des enregistrements périmés. Le fardeau de la preuve qui incombe au propriétaire inscrit n'est pas très lourd. Dans la décision *Locke c. Osler, Hoskin & Harcourt LLP*, 2011 CF 1390, le juge O'Keefe a déclaré au paragraphe 23 que « [l]e critère servant à déterminer l'emploi est relativement souple et il suffit que le demandeur présente une preuve *prima facie* de l'emploi ». Il a également été dit que le but de l'article 45 de la Loi est de débarrasser le registre du « bois mort » (voir *Eclipse International Fashions Canada Inc. c. Cohen*, 2005 CAF 64, au paragraphe 6). Dans la décision *Dart Industries Inc. c. Baker & McKenzie LLP*, 2013 CF 97, au paragraphe 13, le juge O'Keefe a mentionné que « [l]es instances fondées sur l'article 45 de la Loi ont un caractère sommaire et administratif ». Enfin, dans l'arrêt *Meredith*, le juge Hugessen, au nom de la Cour, a indiqué ce qui suit aux paragraphes 3 à 5 au sujet des instances fondées sur l'article 45 :

Section 45 provides a simple and expeditious method of removing from the register marks which have fallen into disuse. It is not intended to provide an alternative to the usual *inter partes* attack on a trade mark envisaged by s. 57. The fact that an applicant under s. 45 is not even required to have an interest in the matter (the respondent herein is a law firm) speaks eloquently to the public nature of the concerns the section is designed to protect.

Section 45(2) is clear: the Registrar may only receive evidence tendered by or on behalf of the registered owner. Clearly it is not intended that there should be any trial of a contested issue of fact, but simply an opportunity for the registered owner to show, if he can, that his mark is in use or if not, why not.

An appeal to the court, under s. 56 does not have the effect of enlarging the scope of the inquiry or, consequentially, of the evidence relevant thereto. We cannot improve on the words of Thurlow C.J., speaking for this court, in *Plough (Canada) Ltd. v. Aerosol Fillers Inc.* (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 at p. 69, [1981], 1 F.C. 679, 34 N.R. 39, quoting with approval the words of Jackett P. in *Broderick & Bascom Rope Co. v. Registrar of Trade Marks* (1970), 62 C.P.R. 268:

In my view, evidence submitted by the party at whose instance the s-s. 44(1) [now 45(1)] notice was sent is not receivable on the appeal from the Registrar any more than it would have been receivable before the Registrar. On this point, I would adopt the view expressed by Jackett P. in *Broderick Bascom Rope Co. v. Registrar of Trade Marks, supra*, when he said at p. 279: ... [Emphasis added.]

[56] In my view, the Prothonotary ought to have considered that there was a public interest component in section 45 proceedings. In concluding as he did, the Prothonotary relied on *Genencor* for support. However, I note from paragraphs 3 and 7 of *Genencor* that Prothonotary Tabib made a clear distinction between the nature of the proceedings before her and those which arise under section 45 of the Act. More particularly, in

L'article 45 prévoit une méthode simple et rapide de radier du registre les marques tombées en désuétude. Il n'est pas censé prévoir un moyen supplémentaire de contester une marque de commerce, autre que la procédure litigieuse courante visée par l'article 57. Le fait que l'auteur d'une demande fondée sur l'article 45 ne soit même pas tenu d'avoir un intérêt dans l'affaire (en l'espèce, la société intimée est un cabinet d'avocats) en dit long sur la nature publique des intérêts que l'article vise à protéger.

Le paragraphe 45(2) est clair : le registraire peut seulement recevoir une preuve présentée par le propriétaire inscrit ou pour celui-ci. Cette disposition ne vise manifestement pas la tenue d'une instruction qui porterait sur une question de faits contestée mais, plus simplement, à donner au propriétaire inscrit l'occasion d'établir, s'il le peut, que sa marque est employée, ou bien d'établir les raisons pour lesquelles elle ne l'est pas, le cas échéant.

Le fait d'interjeter appel à la Cour, en application de l'article 56, n'a pas pour effet d'élargir la portée de l'enquête ni, par voie de conséquence, celle de la preuve qui s'y rapporte. Le passage suivant du juge en chef Thurlow mérite d'être reproduit textuellement. S'exprimant au nom de cette Cour, dans l'arrêt *Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.* (1980), 53 C.P.R. (2d) 62, à la page 69, le juge cite, en les approuvant, les commentaires du président Jackett dans l'affaire *Broderick & Bascom Rope Co. c. Le registraire des marques de commerce* ((1970), 62 C.P.R. 268) :

À mon avis, toute preuve produite par la partie à la demande de qui a été donné l'avis prévu au paragraphe 44(1) (le paragraphe 45(1) actuel), est irrecevable aussi bien sur l'appel interjeté contre la décision du registraire que devant ce dernier. Sur ce point, je fais miens les propos tenus par le président Jackett dans l'affaire *Broderick & Bascom Rope Co. c. Le registraire des marques de commerce* (précitée) à la page 279 : [...] [Non souligné dans l'original.]

[56] À mon avis, le protonotaire aurait dû tenir compte du fait que les instances fondées sur l'article 45 comportent un aspect d'intérêt public. Pour en arriver à sa conclusion, le protonotaire s'est fondé sur la décision *Genencor*. Cependant, je remarque qu'aux paragraphes 3 et 7 de la décision *Genencor*, la protonotaire Tabib a établi une distinction claire entre la nature des instances dont elle était saisie et celle des instances fondées sur

refusing to grant intervenor status to the proposed intervenor, she pointed out that the provisions at issue before her, namely sections 48.1 to 48.5 of the *Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4 were not similar to those arising under section 45 in that they did not give third parties the right to challenge patents by way of a summary process in the way that section 45 allowed third parties to challenge trade-marks.

[57] Section 45 proceedings contemplate the participation of persons with no interest whatsoever in the existence of a given trade-mark. The provision allows anyone to initiate a section 45 notice, to submit representations to the Registrar and in the case of an appeal, to either launch the appeal or to participate as a respondent in that appeal. As this Court said at page 412 in *Meredith*, this “speaks eloquently to the *public* nature of the concerns the section is designed to protect” [italics in original], i.e. removing from the Registrar marks which have fallen into disuse. Thus, it necessarily follows, in my view, that the nature of the proceedings under section 45 is a relevant consideration in determining whether or not intervenor status should be given to a third party, such as CCM in the present matter.

[58] In coming to that view, I am mindful of the arguments put forward by Bauer in response to CCM’s arguments on this issue. In particular, I am mindful of Bauer’s arguments that *Genencor* is relevant, that *Meredith* had to be understood in its proper context, i.e. that the public nature of section 45 had to do with the fact that any member of the public could initiate a section 45 notice, that, as in *Genencor*, there is no overriding public interest in ensuring that invalid trade-marks are not maintained on the public register, that proceedings arising under section 45 do not usually involve complicated legal questions but, to the contrary, usually pertain to simple well known legal principles resulting from an extensive body of jurisprudence and that proceedings under section 45 are commonplace in the Federal Court.

l’article 45 de la Loi. Plus précisément, lorsqu’elle a rejeté la requête en intervention de l’intervenante proposée, elle a fait remarquer que les dispositions en cause, savoir les articles 48.1 à 48.5 de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, n’étaient pas similaires à l’article 45, car elles ne conféraient pas aux tiers le droit de contester des brevets par procédure sommaire de la même façon que l’article 45 permettait aux tiers de contester des marques de commerce.

[57] Les instances fondées sur l’article 45 envisagent la participation de personnes n’ayant aucun intérêt dans l’existence d’une marque de commerce donnée. La disposition permet à quiconque de demander qu’un avis soit donné conformément à l’article 45, de présenter des observations au registraire et, en cas d’appel, soit d’intenter celui-ci, soit d’y participer en tant qu’intimé. Comme la Cour l’a mentionné au paragraphe 3 de la décision *Meredith*, cela « en dit long sur la nature publique des intérêts que l’article vise à protéger », c’est-à-dire radier du registre les marques de commerce tombées en désuétude. Par conséquent, il s’ensuit à mon avis que la nature des instances fondées sur l’article 45 constitue un facteur pertinent à prendre en considération lorsqu’il s’agit de déterminer si le statut d’intervenant devrait être accordé à un tiers, comme à CCM dans l’affaire qui nous occupe.

[58] Pour en arriver à cette opinion, je tiens compte des observations de Bauer en réponse à celles de CCM à cet égard. Plus précisément, j’ai à l’esprit les observations suivantes de Bauer : la décision *Genencor* est pertinente; la décision *Meredith* doit être interprétée dans son contexte, c’est-à-dire que la nature publique des instances en vertu de l’article 45 était attribuable au fait que tout membre du public peut demander qu’un avis soit donné conformément à l’article 45; comme le prévoit la décision *Genencor*, le fait de s’assurer que les marques de commerce invalides ne sont pas conservées dans le registre public ne constitue pas une question générale d’intérêt public; les instances découlant de l’article 45 ne visent habituellement pas des questions juridiques complexes, mais, au contraire, des principes juridiques simples bien connus provenant d’une jurisprudence abondante; les instances fondées sur l’article 45 sont fréquentes à la Cour fédérale.

[59] However, the fact that there is a public aspect to section 45 proceedings does not elevate these proceedings to a level comparable to cases that, in the words of the Judge at paragraph 26 of his reasons, “affect large segments of the population or raise constitutional issues”. Thus, the public nature of section 45 proceedings must be balanced against other relevant considerations which, in my respectful view, must be considered in the present matter. As I will explain shortly, the existence of a public interest component in section 45 does not, in the present matter, outweigh other considerations which militate against granting intervention. In my view, when all of the relevant factors are considered, the public nature of section 45 proceedings does not tip the scale in CCM’s favour. In other words, a proper balancing of all the relevant factors leads me to conclude that the Prothonotary did not err in refusing to allow CCM to intervene.

[60] I now turn to these other considerations.

[61] The first consideration is the agreement entered into between Bauer and CCM wherein CCM undertook and agreed not to object to Bauer’s use or registration of the trade-mark at issue. On the basis of this agreement, Bauer asserts that CCM is contractually barred from attacking the validity of its trade-mark. It says that this argument can be put forward in its defence against CCM’s counterclaim in Federal Court File No. T-311-12 and will constitute one of the issues to be determined by the Federal Court in that file. However, Bauer says that if intervenor status is given to CCM, it will be unable to raise the issue in the context of section 45 proceedings in that the Federal Court “will merely be reviewing the decision of the Registrar to expunge Bauer’s Trademark registration applying the appropriate standard of review” (Bauer’s memorandum of fact and law, paragraph 113).

[62] I should point out that the aforesaid agreement between CCM and Bauer was considered by our Court in *Bauer Hockey Corp. v. Sport Maska Inc.*

[59] Toutefois, le fait que les instances fondées sur l’article 45 comportent un aspect d’intérêt public n’a pas pour effet d’élever ces instances au même rang que les affaires qui, pour reprendre les mots du juge au paragraphe 26 de ses motifs, « touchent un large secteur de la population ou qui soulèvent des questions constitutionnelles ». Par conséquent, la nature publique des instances fondées sur l’article 45 doit être mise en équilibre avec d’autres facteurs pertinents qui, à mon avis, doivent être pris en considération dans la présente affaire. Comme je l’expliquerai sous peu, l’existence d’un intérêt public dans les instances fondées sur l’article 45 ne l’emporte pas sur les autres facteurs qui militent contre l’accueil de la requête en intervention en l’espèce. À mon avis, lorsque tous les facteurs pertinents sont pris en considération, la nature publique des instances fondées sur l’article 45 ne fait pas pencher la balance du côté de CCM. Autrement dit, un juste équilibre entre tous les facteurs pertinents m’amène à conclure que le protonotaire n’a pas commis d’erreur en refusant d’accorder le statut d’intervenante à CCM.

[60] Je me penche maintenant sur ces autres facteurs.

[61] Le premier est l’entente conclue entre Bauer et CCM et par laquelle CCM a accepté de ne pas s’opposer à l’emploi ou à l’enregistrement de la marque de commerce en cause par Bauer. En raison de cette entente contractuelle, Bauer soutient que CCM ne peut pas contester la validité de sa marque de commerce. Elle affirme que cette thèse peut être présentée en défense contre la demande reconventionnelle de CCM dans le dossier n° T-311-12 de la Cour fédérale et qu’elle sera l’une des questions que la Cour devra trancher dans ce dossier. Toutefois, Bauer indique que si le statut d’intervenante est accordé à CCM, Bauer sera incapable de soulever la question dans l’instance fondée sur l’article 45, car la Cour fédérale [TRADUCTION] « ne fera qu’examiner la décision du registraire de radier la marque de commerce de Bauer en appliquant la norme de révision appropriée » (mémoire des faits et du droit de Bauer, au paragraphe 113).

[62] Je dois préciser que l’entente susmentionnée conclue entre CCM et Bauer a été prise en considération par la Cour dans l’arrêt *Bauer Hockey Corp. c. Sport*

(*Reebok-CCM Hockey*), 2014 FCA 158, 122 C.P.R. (4th) 97, where it held that the judge below had erred in striking certain portions of Bauer's amended statement of claim. More particularly, our Court was of the view that Bauer's amended allegations, which relied in part on the aforesaid agreement, were such that it could not be said that its claim for punitive damages had no reasonable prospect of success. In other words, it was not plain and obvious, in the Court's view, that the amended statement of claim disclosed no reasonable cause of action with respect to punitive damages.

[63] The Prothonotary, at paragraph 13 of his reasons, considered this point concluding that "it would appear that said argument by Bauer would not be possible to make against CCM in the appeal should the latter be granted intervener status". It is clear, in my view, that this is one of the considerations which led the learned Prothonotary to conclude that intervention should not be granted to CCM. In considering Bauer's contractual arrangements with CCM as relevant in the determination of whether intervener status should be granted, the Prothonotary did not err. I would go further and say that it would have been an error on his part not to give consideration to this matter.

[64] The other consideration which, in my view, militates against granting intervener status to CCM is the existence of litigation between Bauer and CCM in Federal Court File No. T-311-12. In that file, Bauer has instituted proceedings against CCM claiming that CCM has infringed its trade-mark and CCM has counter-claimed seeking a declaration that the trade-mark is invalid. In seeking the invalidity of the trade-mark, CCM says at paragraph 25 of its statement of defence and counterclaim:

... Bauer does not use the [Trademark] as a trade-mark; rather, the [Trademark] is merely a decorative border or surround on the skate to highlight the BAUER word mark. To the extent that the [Trademark] or the Floating Skate's Eyestay Design have ever appeared on Bauer's skates, they have always been in combination with the BAUER word mark.

Maska inc. (Reebok-CCM Hockey), 2014 CAF 158, où elle a jugé que le juge de première instance avait commis une erreur en radiant certaines parties de la déclaration modifiée de Bauer. Plus précisément, la Cour était d'avis que les allégations modifiées de Bauer, qui étaient fondées en partie sur l'entente susmentionnée, étaient telles que l'on ne pouvait pas conclure que la demande de Bauer pour obtenir des dommages-intérêts punitifs n'avait aucune chance raisonnable d'être accueillie. Autrement dit, il n'était pas évident et manifeste pour la Cour que la déclaration modifiée ne révélait aucune cause d'action valable pour des dommages-intérêts punitifs.

[63] Le protonotaire s'est penché sur ce point au paragraphe 13 de ses motifs et a conclu [TRADUCTION] « qu'il semble que l'argument de Bauer ne pourrait pas être présenté contre CCM en appel si cette dernière se voyait accorder le statut d'intervenante ». Il est clair, à mon avis, qu'il s'agit de l'un des facteurs qui ont mené le protonotaire à conclure que la requête en intervention de CCM ne devrait pas être accueillie. Le protonotaire n'a pas commis d'erreur en jugeant les ententes contractuelles de Bauer et de CCM comme étant pertinentes pour déterminer si le statut d'intervenante devait être accordé. J'ajouterais qu'il aurait commis une erreur s'il n'avait pas tenu compte de ce point.

[64] L'autre facteur qui, à mon avis, milite contre l'octroi du statut d'intervenante à CCM est l'existence d'un litige entre Bauer et CCM dans le dossier n° T-311-12 devant la Cour fédérale. Dans ce dossier, Bauer a intenté une instance contre CCM, alléguant que cette dernière avait contrefait sa marque de commerce. CCM a déposé une demande reconventionnelle et a demandé une déclaration portant que la marque de commerce était invalide. En contestant la validité de la marque de commerce, CCM mentionne au paragraphe 25 de sa défense et demande reconventionnelle :

[TRADUCTION] [...] Bauer n'emploie pas la [marque de commerce] comme une marque de commerce; la [marque de commerce] sert simplement de finition décorative sur le patin pour mettre en évidence le mot servant de marque BAUER. Si la [marque de commerce] ou le dessin sur le renfort d'œillets a déjà figuré sur les patins de Bauer, ceux-ci ont toujours été combinés avec le mot servant de marque BAUER.

[65] The above assertion by CCM is similar to paragraph 13 of the Registrar’s decision where she said:

I find that the addition of the word element “BAUER” IS A DOMINANT ELEMENT OF THE [Trademark] as used. As such, the [Trademark] as used is no longer simply a design mark but is clearly composed of two elements – an eyestay design and the word BAUER. As for the use of BAUER within the design mark, I am not convinced that the public would likely perceive it as a separate trade-mark from the [Trademark] at issue. Such additional matter would detract from the public’s perception of the use of the trade-mark “SKATES’ S EYESTAY DESIGN” *per se*.

[66] Bauer says that its use of the trade-mark at the time that Easton requested that the Registrar send a section 45 notice is the same as that when it reached its agreement with CCM approximately 30 years ago. In its reply and defence to CCM’s counterclaim, Bauer also says, as I have just indicated, that CCM is contractually barred from challenging its trade-mark.

[67] The Prothonotary was of the view that the litigation in Court File No. T-311-12 was a factor which had to be considered in determining whether intervenor status should be given to CCM. At paragraph 15 of his reasons, the Prothonotary referred to those proceedings by saying that there was a “full debate already ongoing in File T-311-12—a dynamic not present in *Pictou Landing*”. The Judge shared the Prothonotary’s view and said at paragraph 31 of his reasons that “[t]he validity of the trade-mark is in issue in the litigation between Bauer and CCM in docket T-311-12. That is the forum in which CCM should make its case.”

[68] In my view, there was no error in so concluding on the part of the Prothonotary and the Judge. I agree with Bauer’s assertion that allowing CCM to intervene would not, in any event, necessarily simplify and expedite the ongoing dispute over Bauer’s trade-mark. However, I need not go into this in greater detail since both the Prothonotary and the Judge, exercising their respective discretions, were of the view that litigation in File No. T-311-12 was a relevant consideration in

[65] Cette assertion de CCM est similaire à celle qui figure au paragraphe 13 de la décision du registraire :

Je suis d’avis que l’ajout du mot « BAUER » est un élément dominant de la Marque telle qu’elle est employée. Ainsi, la Marque telle qu’elle est employée ne constitue plus simplement un dessin de marque, mais elle est clairement composée de deux éléments : un design sur le garant et le mot BAUER. Quant à l’emploi du mot BAUER dans le dessin de marque, je ne suis pas convaincue que le public le percevrait comme une marque de commerce différente de la Marque en question. Un tel élément supplémentaire altérerait la perception qu’a le public de l’emploi de la marque de commerce « SKATE’S EYESTAY DESIGN » en soi.

[66] Bauer affirme que son emploi de la marque de commerce au moment où Easton a demandé au registraire d’envoyer un avis en vertu de l’article 45 est le même que celui qu’elle en faisait au moment où elle a conclu une entente avec CCM, il y a environ 30 ans. Dans sa réponse et sa défense à la demande reconventionnelle de CCM, Bauer soutient également, comme je viens de l’indiquer, que CCM ne peut pas contester sa marque de commerce en raison de cette entente.

[67] Le protonotaire était d’avis que le litige dans le dossier n° T-311-12 de la Cour était un facteur qui devait être pris en considération pour déterminer si le statut d’intervenante devait être accordé à CCM. Au paragraphe 15 de ses motifs, le protonotaire a fait mention de cette procédure en renvoyant au [TRADUCTION] « débat de fond déjà en cours dans le dossier n° T-311-12 — ce qui n’était pas le cas dans *Pictou Landing* ». Le juge partageait l’avis du protonotaire et a déclaré au paragraphe 31 de ses motifs : « La validité de la marque de commerce est en litige dans l’affaire qui oppose Bauer et CCM dans le dossier T-311-12. C’est l’instance devant laquelle CCM devrait présenter ses arguments. »

[68] À mon avis, le protonotaire et le juge n’ont commis aucune erreur lorsqu’ils sont arrivés à cette conclusion. Je souscris à l’assertion de Bauer selon laquelle le fait de permettre à CCM d’intervenir ne simplifierait pas nécessairement ni n’accélérait le conflit en cours à l’égard de la marque de commerce de Bauer. Cependant, je n’ai pas besoin d’examiner plus en détail la question, car le protonotaire et le juge, exerçant leur pouvoir discrétionnaire respectif, étaient

determining whether CCM should be allowed to intervene. I can see no basis on which I could conclude that it was wrong on their part to take the ongoing litigation between the parties as a relevant factor. Again, I am of the view that it would have been an error not to take such litigation into consideration.

[69] CCM further submits, as it did before the Judge, that the Prothonotary erred in considering Bauer's settlement with Easton. As I indicated earlier, the Judge agreed with CCM but was satisfied that the Prothonotary's error was inconsequential. I am also of that view. In any event, it is my opinion that Bauer's agreement with CCM and the existence of litigation in Federal Court File No. T-311-12 clearly outweigh all other considerations in this file.

[70] Although I believe that this is sufficient to dispose of the appeal, I will nonetheless briefly examine the specific factors enunciated in *Rothmans, Benson & Hedges* in the light of the evidence before us.

[71] First, is CCM directly affected by the outcome of the section 45 proceedings? The answer is that it is affected, in a certain way. More particularly, if the Registrar's decision is upheld, Bauer's trade-mark will be expunged and that conclusion will be helpful to CCM in Bauer's infringement action. However, it is clear to me, in the circumstances of this case, that the purpose of CCM's attempt to intervene is to gain a tactical advantage. In so saying I do not intend to criticize CCM. I am simply making what I believe to be a realistic observation of what is going on in the file.

[72] As to the second factor, i.e. whether there exists a justiciable issue and a veritable public interest, I have already dealt with this in addressing CCM's arguments concerning the public nature of section 45 proceedings.

tous deux d'avis que le litige dans le dossier n° T-311-12 était un facteur pertinent dont il fallait tenir compte pour déterminer si la requête en intervention de CCM devrait être accueillie. Je ne vois aucune raison de conclure qu'ils ont eu tort de considérer le litige en cours entre les parties comme étant un facteur pertinent. Là encore, je suis d'avis que le fait de ne pas tenir compte de ce litige aurait été une erreur.

[69] CCM soutient par ailleurs, comme elle l'a fait devant le juge, que le protonotaire a commis une erreur en tenant compte du règlement intervenu entre Bauer et Easton. Comme je l'ai mentionné précédemment, le juge était d'accord avec CCM, mais était convaincu que l'erreur du protonotaire n'avait aucune conséquence. Je suis aussi de cet avis. Quoi qu'il en soit, je crois que l'entente liant Bauer et CCM et que l'existence du litige dans le dossier n° T-311-12 de la Cour fédérale l'emportent clairement sur tous les autres facteurs dans la présente affaire.

[70] Bien que je sois d'avis que cela est suffisant pour rendre une décision dans le présent appel, je vais néanmoins examiner brièvement les facteurs précis énoncés dans l'arrêt *Rothmans, Benson & Hedges* à la lumière de la preuve qui nous est présentée.

[71] Tout d'abord, CCM est-elle directement touchée par l'issue de l'instance fondée sur l'article 45? La réponse est qu'elle est touchée d'une certaine façon. Plus précisément, si la décision du registraire est maintenue, la marque de commerce de Bauer sera radiée et cette conclusion sera utile à CCM dans l'action en contrefaçon de Bauer. Cependant, il est clair à mon avis que dans les circonstances de la présente affaire, CCM tente d'obtenir le statut d'intervenante en vue de gagner un avantage tactique. Je ne le dis pas dans l'intention de critiquer CCM. Je ne fais qu'exprimer ce que je crois être une observation réaliste de ce qui se passe dans le dossier.

[72] Quant au deuxième facteur, « y a-t-il une question qui relève de la compétence des tribunaux ainsi qu'un véritable intérêt public? », j'ai déjà répondu à cette question lorsque j'ai abordé les arguments de CCM concernant la nature publique des instances fondées sur l'article 45.

[73] As to the third factor, i.e. whether there is a lack of any other reasonable or efficient means to submit the question at issue before the Court, the answer is no. The question raised in the section 45 proceedings is, albeit in a different setting, also raised in the litigation conducted by the parties in Federal Court File No.: T-311-12. Preventing CCM from intervening in the section 45 proceedings will not cause it any prejudice other than the loss of a tactical advantage. In any event, CCM can and could have requested the Registrar to give Bauer a section 45 notice at any time. It chose not to do so for reasons which are of no concern to us. Whether it did not request the Registrar to give such a notice because of its agreement with Bauer not to object to Bauer's use or registration of the trade-mark is a question which I need not address.

[74] With regard to the fourth factor, i.e. whether the position of the proposed intervenor can be adequately defended by one of the parties, the answer is no in that there is no party to the case other than Bauer. The position which CCM wishes to advance is that which Easton put forward, with success, before the Registrar and which it would have defended in the appeal before the Federal Court.

[75] As to the sixth factor, i.e. can the Court hear and decide the case on its merits without the proposed intervenor, the answer is yes. The fact that there would be no respondent does not prevent the Federal Court from performing its task in the circumstances. There can be no doubt that a respondent would be helpful to the Court but, in the circumstances, this factor does not tip the scale in favour of CCM. In any event, that was the conclusion arrived at by the Prothonotary and I can see no basis to disturb it.

[76] To repeat myself, I am satisfied that when all of the relevant considerations are taken in, the interests of justice are better served by not allowing CCM to intervene.

[73] Pour ce qui est du troisième facteur, « s'agit-il d'un cas où il semble n'y avoir aucun autre moyen raisonnable ou efficace de soumettre la question à la Cour? », la réponse est non. La question soulevée dans l'instance fondée sur l'article 45 est, quoique le contexte soit différent, aussi soulevée dans le litige en cours entre les parties dans le dossier n° T-311-12 à la Cour fédérale. Le fait d'empêcher CCM d'intervenir dans l'instance fondée sur l'article 45 ne causera aucun préjudice, sauf la perte d'un avantage tactique. Quoiqu'il en soit, CCM peut et aurait pu demander au registraire de donner à Bauer un avis en vertu de l'article 45 à tout moment. Elle a choisi de ne pas le faire pour des raisons qui ne nous concernent pas. La question de savoir si elle a choisi de ne pas demander au registraire de donner un tel avis en raison de l'entente conclue avec Bauer de ne pas s'opposer à l'emploi ou à l'enregistrement de la marque de commerce par Bauer est une question sur laquelle je n'ai pas à me pencher.

[74] En ce qui concerne le quatrième facteur, « la position de la personne qui se propose d'intervenir est-elle défendue adéquatement par l'une des parties au litige? », la réponse est non, car il n'y a aucune partie, à l'exception de Bauer. La position que CCM souhaite avancer est la même que celle qu'Easton a présentée, avec succès, devant le registraire et qu'elle aurait défendue dans l'appel devant la Cour fédérale.

[75] Quant au sixième facteur, « la Cour peut-elle entendre l'affaire et statuer sur le fond sans autoriser l'intervention? », la réponse est oui. Le fait qu'il n'y aurait aucun intimé n'empêche pas la Cour fédérale de s'acquitter de sa fonction dans les circonstances. Il ne fait aucun doute qu'un intimé serait utile à la Cour, mais, dans les circonstances, ce facteur ne fait pas pencher la balance en faveur de CCM. Quoiqu'il en soit, c'est la conclusion à laquelle est arrivé le protonotaire, et je ne vois aucune raison de la modifier.

[76] Comme je l'ai dit, je suis convaincu que lorsque tous les facteurs pertinents sont pris en considération, l'intérêt de la justice sera mieux servi si l'intervention demandée par CCM n'est pas autorisée.

VII. Conclusion

[77] For these reasons, I conclude that the Judge made no error in refusing to interfere with the Prothonotary's decision. Consequently, I would dismiss the appeal but, in the circumstances, without costs.

PELLETIER J.A.: I agree.

GAUTHIER J.A.: I agree.

VII. Conclusion

[77] Pour ces raisons, je conclus que le juge n'a commis aucune erreur en refusant de modifier la décision du protonotaire. Par conséquent, je rejetterais l'appel, mais, dans les circonstances, sans dépens.

LE JUGE PELLETIER, J.C.A. : Je suis d'accord.

LA JUGE GAUTHIER, J.C.A. : Je suis d'accord.