

T-3212-82

T-3212-82

Harlequin Enterprises Limited (Appellant)

v.

Registrar of Trade Marks (Respondent)

Trial Division, Mahoney J.—Ottawa, June 27 and July 8, 1983.

Trade marks — Practice — S. 56 appeal from Registrar's decision deeming application for registration of "Harlequin Superromance" for use in association with "printed publications, namely books" abandoned for default of prosecution pursuant to s. 35 — Appeal allowed — Appellant not in default of prosecution of application for refusing to disclaim right to exclusive use of word "Superromance" apart from trade mark as required by Registrar — Registrar to resume consideration of application on basis that his treating it as abandoned nullity — Scheme of Trade Marks Act entitling applicant to registration of registrable mark — Applicant entitled as of right to decision whether trade mark registrable — Appeal improper remedy as Registrar not having made decision giving rise to right of appeal under s. 56 — Proper remedy under s. 18 Federal Court Act — Court cannot reverse Registrar's decision because would be disposition of appeal from decision not made — S. 36(1) requiring decision of Registrar that not satisfied trade mark not registrable, before ordering Registrar to permit continued prosecution of application and its acceptance for advertisement in Trade Marks Journal — Court entitled to decision of Registrar taking account of evidence before being itself required to decide — Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, ss. 12(1)(b), 34, 35, 36, 56 — Federal Court Act, R.S.C. 1970 (2nd Supp.), c. 10, s. 18.

COUNSEL:

N. R. Shapiro, Q.C. and A. J. Finlayson for appellant.

Y. Perrier for respondent.

SOLICITORS:

Shapiro & Cohen, Ottawa, for appellant.
Deputy Attorney General of Canada for respondent.

Harlequin Enterprises Limited (appelante)

a c.

Registraire des marques de commerce (intimé)

b Division de première instance, juge Mahoney—Ottawa, 27 juin et 8 juillet 1983.

Marques de commerce — Pratique — Appel est formé, en vertu de l'art. 56, contre la décision par laquelle le registraire a considéré la demande d'enregistrement de la marque «Harlequin Superromance» pour emploi en liaison avec «des publications, à savoir des livres» comme abandonnée pour défaut de poursuite de la demande sous le régime de l'art. 35 — Appel accueilli — L'appelante ne fait pas défaut dans la poursuite de la demande pour avoir refusé de se désister du droit à l'usage exclusif du mot «Superromance», ainsi que l'a exigé le registraire — Le registraire doit reprendre l'examen de la demande en partant du principe que sa décision de considérer celle-ci comme abandonnée est nulle — La Loi sur les marques de commerce vise à assurer qu'un requérant obtienne l'enregistrement d'une marque enregistrable — Le requérant a droit à une décision quant à savoir si la marque de commerce est enregistrable — L'appel formé est une voie de recours inappropriée puisque le registraire n'a rendu aucune décision donnant lieu au droit d'appel prévu à l'art. 56 — La voie appropriée consiste dans le recours visé à l'art. 18 de la Loi sur la Cour fédérale — La Cour ne saurait infirmer la décision du registraire parce que cela équivaudrait à statuer sur un appel formé contre une décision qui n'a pas été rendue — Avant toute ordonnance enjoignant au registraire de permettre la poursuite de la demande et l'annonce de celle-ci dans le Journal des marques de commerce, il faut, en vertu de l'art. 36(1), qu'il ait conclu qu'il n'est pas convaincu que la marque de commerce n'est pas enregistrable — La Cour a droit au bénéfice de la décision du registraire à la lumière des éléments de preuve avant qu'on lui demande de rendre elle-même sa décision — Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, chap. T-10, art. 12(1)(b), 34, 35, 36, 56 — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2^e Supp.), chap. 10, art. 18.

h AVOCATS:

N. R. Shapiro, c.r. et A. J. Finlayson pour l'appelante.

i *Y. Perrier pour l'intimé.*

PROCUREURS:

Shapiro & Cohen, Ottawa, pour l'appelante.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

MAHONEY J.: This is an appeal under section 56 of the *Trade Marks Act*,¹ from a purported decision of the Registrar of Trade Marks in the course of dealing with the appellant's application to register "Harlequin Superromance" for use in association with "printed publications, namely books". It was heard together on common evidence with two other appeals from identical decisions for registration of "Harlequin Superromance" & diamond design and "Harlequin Superromance" design shown as A and B respectively below.² The issue is identical in each appeal and concerns the word "Superromance".

A.  HARLEQUIN SUPERROMANCE

B. HARLEQUIN SUPERROMANCE

The respondent required the appellant, pursuant to section 34 of the Act, to disclaim the right to the exclusive use of the word "Superromance" apart from the trade mark in compliance with paragraph 12(1)(b). The appellant refused to comply with the requirement. On March 8, 1982, the respondent rendered the following decision:

It is my opinion that the word SUPERROMANCE when used in association with "printed publications, namely books" clearly indicates to the prospective consumer that the subject of the books are in the area of romance, are of the super type, and surpass all or most others of its kind.

Since applicant has failed to comply with the requirements of Section 34 of the Trade Marks Act, the application is deemed to be abandoned pursuant to Section 35 of the Act.

The respondent did not refuse the application; he deemed it to be abandoned.

The pertinent provisions of the Act are:

¹ R.S.C. 1970, c. T-10.

² Court files T-3213-82 and T-3214-82.

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

LE JUGE MAHONEY: Appel est formé, en vertu de l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*¹, contre une décision qu'aurait rendue le registraire des marques de commerce dans l'inscription de la demande formée par l'appelante en vue d'obtenir l'enregistrement de la marque «Harlequin Superromance» pour emploi en liaison avec [TRADUCTION] «des publications, à savoir des livres». Cet appel a été entendu sur preuve commune avec deux autres appels formés contre des décisions identiques relativement à l'enregistrement de la marque «Harlequin Superromance» et du dessin en forme de losange et de la marque «Harlequin Superromance» illustrés ci-dessous² et marqués respectivement A et B. Le point litigieux est identique dans chaque appel et porte sur le mot «Superromance».

A.  HARLEQUIN SUPERROMANCE

B. HARLEQUIN SUPERROMANCE

L'intimé a requis l'appelante, en vertu de l'article 34 de la Loi, de se désister du droit à l'usage exclusif du mot «Superromance» en dehors de la marque de commerce, conformément à l'alinéa 12(1)b). L'appelante ne s'est pas exécutée. Le 8 mars 1982, l'intimé a rendu la décision suivante:

[TRADUCTION] J'estime que le mot SUPERROMANCE, lorsqu'on l'emploie en liaison avec «des publications, à savoir des livres», indique manifestement au lecteur éventuel que les livres sont des romans, qu'ils sont de type «super», et qu'ils l'emportent sur tous les autres du genre ou la plupart d'entre eux.

La requérante ne s'étant pas conformée aux exigences de l'article 34 de la Loi sur les marques de commerce, la demande est traitée comme abandonnée en application de l'article 35 de la Loi.

L'intimé n'a pas rejeté la demande; il l'a considérée comme abandonnée.

Les dispositions applicables de la Loi sont ainsi rédigées:

¹ S.R.C. 1970, chap. T-10.

² Nos du greffe: T-3213-82 et T-3214-82.

34. The Registrar may require the applicant for registration of a trade mark to disclaim the right to the exclusive use apart from the trade mark of such portion of the trade mark as is not independently registrable, but such disclaimer does not prejudice or affect the applicant's rights then existing or thereafter arising in the disclaimed matter, nor does such disclaimer prejudice or affect the applicant's right to registration on a subsequent application if the disclaimed matter has then become distinctive of the applicant's wares or services.

35. Where, in the opinion of the Registrar, an applicant is in default in the prosecution of an application filed under this Act or any Act relating to trade marks in force prior to the 1st day of July 1954, the Registrar may, after giving notice to the applicant of such default, treat the application as abandoned unless the default is remedied within the time specified in the notice.

The essence of the scheme of the *Trade Marks Act* is that an applicant for registration of a trade mark is entitled, as of right, to secure that registration if the trade mark is registrable. An applicant is entitled, as of right, to a decision whether or not the trade mark is registrable and that necessarily implies that he has a right to require that the Registrar deal with the trade mark for which registration is sought. The Registrar may require a disclaimer but the applicant, doubtless aware of the consequences, is entitled to refuse to comply. He is quite within his rights to invite a refusal of his application by declining to disclaim and to take his chances on appeal rather than be coerced into a disclaimer he does not wish to make. He may thereby get the registration he wants. If the appeal is not successful, he can always apply again with the disclaimer. All it costs is time and money.

The refusal by the appellant to accede to a requirement that he disclaim was an improper basis on which to form the opinion that it was in default in the prosecution of its application. It was an opinion founded on a fiction of which the respondent was clearly aware. The appellant was not in default in the prosecution of its application; it was insisting, as it had every right to do, that the respondent deal with the trade mark whose registration was sought. In treating the application as abandoned, the respondent made no decision. The applicant's [appellant's] remedy, in the circumstances, was properly to be found in section 18 of

34. Le registraire peut requérir celui qui demande l'enregistrement d'une marque de commerce de se désister du droit à l'usage exclusif, en dehors de la marque de commerce, de telle partie de la marque qui n'est pas indépendamment enregistrable, mais ce désistement ne porte pas préjudice ou atteinte aux droits du requérant, existant alors ou prenant naissance par la suite, dans la matière qui fait l'objet du désistement, ni ne porte préjudice ou atteinte au droit que possède le requérant à l'enregistrement lors d'une demande subséquente si la matière faisant l'objet du désistement est alors devenue distinctive des marchandises ou services du requérant.

35. Lorsque, de l'avis du registraire, un requérant fait défaut dans la poursuite d'une demande produite aux termes de la présente loi ou de toute loi concernant les marques de commerce et exécutoire antérieurement au 1^{er} juillet 1954, le registraire peut, après avoir donné au requérant avis de ce défaut, traiter la demande comme abandonnée, à moins qu'il ne soit remédié au défaut dans le délai que l'avis spécifie.

La *Loi sur les marques de commerce* vise essentiellement à assurer qu'un requérant obtienne, de plein droit, l'enregistrement d'une marque de commerce si celle-ci est enregistrable. Le requérant a droit à une décision quant à savoir si la marque de commerce est enregistrable ou non et cela implique nécessairement le droit pour lui d'exiger du registraire qu'il instruisse la demande d'enregistrement. Le registraire peut exiger un désistement, mais le requérant, sans doute conscient des conséquences, est en droit de ne pas s'exécuter. Il a parfaitement le droit de s'exposer au rejet de sa demande en ne se désistant pas et de prendre ses risques en appel plutôt que d'être contraint à un désistement qu'il ne désire pas. Il est possible qu'il obtienne ainsi l'enregistrement qu'il souhaite avoir. S'il n'a pas gain de cause en appel, il peut toujours formuler une nouvelle demande, assortie cette fois du désistement. Cela implique seulement qu'il faut y consacrer du temps et de l'argent.

Le refus par l'appellante de se conformer à l'exigence de désistement ne pouvait justifier l'opinion qu'elle faisait défaut dans la poursuite de sa demande. Il s'agissait d'une opinion fondée sur une fiction dont l'intimé était manifestement conscient. L'appellante ne faisait pas défaut dans la poursuite de sa demande; elle insistait, comme elle avait parfaitement le droit de le faire, pour que l'intimé instruisse la demande d'enregistrement. En considérant la demande comme abandonnée, l'intimé n'a rendu aucune décision. Dans les circonstances, la voie appropriée pour la requérante [l'appellante] consistait à se prévaloir du recours prévu à l'article

the *Federal Court Act*,³ not in an appeal under section 56 of the *Trade Marks Act*.

The relief sought in this appeal is:

A. To reverse the decision of the Registrar of Trade Marks, and hold that the word *SUPERROMANCE* is independently registrable and does not offend the provisions of section 12(1)(b) of the *Trade Marks Act*.

B. To order the Registrar to permit the continued prosecution of Application No. 455,313, and its acceptance for advertisement in the *Trade Marks Journal*.

Counsel agreed to the hearing of the appeal proceeding on the basis that a refusal to comply with a request to disclaim does constitute a default under section 35. The order that the Registrar permit the continued prosecution of the application is tantamount to the relief the appellant would have obtained had it proceeded under section 18 of the *Federal Court Act*. I have no difficulty with it. However, the relief sought under paragraph A would be a disposition of an appeal from a decision that has not been made. Likewise, advertisement of the application in the *Trade Marks Journal* requires, as a condition precedent prescribed by subsection 36(1) of the Act, a determination by the respondent that he is not satisfied that the trade mark is not registrable, again a determination that has not been made. While it seems clear that the respondent would have refused the application on the grounds set forth in the first paragraph of his "decision" quoted above, it remains that he did not.

I reluctantly heard counsel on the subject of the relief sought under paragraph A. The more I consider what I heard, the more convinced I am that my reluctance was well founded. Regardless of how clear the decision probably to have been made appears, and notwithstanding the apparent acquiescence of counsel for the respondent that this be disposed of as if it were a proper appeal on the registrability of "Superromance" under paragraph 12(1)(b), the decision giving rise to a right of appeal under section 56 has not been made. Until it is, and assuming it to be a refusal, no appeal lies.

³ R.S.C. 1970 (2nd Supp.), c. 10.

18 de la *Loi sur la Cour fédérale*³ et non du droit d'appel prévu à l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*.

a Dans le présent appel, le redressement vise:

[TRADUCTION] A. À faire infirmer la décision du registraire des marques de commerce et à faire déclarer que le mot *SUPERROMANCE* est indépendamment enregistrable et que son emploi ne va pas à l'encontre de l'alinéa 12(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce*.

b B. À faire enjoindre au registraire de permettre la poursuite de la demande n° 455 313 et l'annonce de celle-ci dans le *Journal des marques de commerce*.

Pour l'audition de l'appel, les avocats sont tombés d'accord sur le principe qu'un refus de se conformer à une demande de désistement ne constitue pas un défaut au sens de l'article 35. L'ordonnance enjoignant au registraire de permettre à la demande de suivre son cours équivaut au redressement que l'appelante aurait obtenu si elle s'était prévalu de l'article 18 de la *Loi sur la Cour fédérale*. Je n'ai aucune objection à formuler à cet égard. Toutefois, le redressement demandé au paragraphe A équivaudrait à statuer sur un appel formé contre une décision qui n'a pas été rendue. De même, faire annoncer la demande dans le *Journal des marques de commerce* exige, comme condition préalable prévue au paragraphe 36(1) de la Loi, que l'intimé ait conclu qu'il n'est pas convaincu que la marque de commerce n'est pas enregistrable; il s'agit là encore d'une décision qui n'a pas encore été rendue. Bien qu'il semble clair que l'intimé aurait rejeté la demande pour les motifs invoqués au premier paragraphe de sa «décision» susmentionnée, il n'en demeure pas moins qu'il ne l'a pas fait.

C'est avec réticence que j'ai entendu les arguments des avocats au sujet du redressement demandé au paragraphe A. Plus j'examine ce que j'ai entendu, plus je suis persuadé que j'ai eu raison d'hésiter à les entendre. Quelque évidente que soit la décision qui aurait été rendue, et malgré que l'avocat de l'intimé ait manifestement consenti à ce que la Cour statue sur cette action comme s'il s'agissait d'un appel légitimement formé relatif au caractère enregistrable du mot «Superromance» sous le régime de l'alinéa 12(1)b), la décision donnant lieu à un droit d'appel prévu à l'article 56 n'a pas été rendue. Jusqu'à ce qu'elle

³ S.R.C. 1970 (2^e Supp.), chap. 10.

It is axiomatic that, on an appeal, the Court will attach considerable weight to the Registrar's decision. A corollary to that proposition is that the Registrar's decision is important to the Court in a practical sense as well as a legal prerequisite. The Court and public, as well as the parties, have a stake in the ultimate decision in a system of jurisprudence where precedents are law. There is considerable evidence now available that was not when the respondent indicated his intention. The Court is entitled to his decision, taking account of that evidence, before being required itself to decide.

Had this been an application under section 18 of the *Federal Court Act*, I should have made an order in the nature of *mandamus* and awarded the appellant its costs. As it is, the costs actually incurred obviously bear no relationship to such a summary application. An order will issue directing the respondent to resume consideration of the application on the basis that his treating it as abandoned was a nullity. The appellant should have the opportunity to submit such additional material as it may be advised in support of its application. Copies of these reasons for judgment will be filed in and form part of the record of actions T-3213-82 and T-3214-82.

ait été rendue, et à supposer qu'il s'agisse d'un rejet, un appel ne peut être interjeté.

Il est évident que lors d'un appel, la Cour doit attacher beaucoup d'importance à la décision du registraire. Cette proposition a pour corollaire que la décision du registraire est importante pour la Cour sur le plan pratique en plus d'être une condition préalable sur le plan juridique. Dans un système jurisprudentiel où les précédents sont impératifs, la décision finale intéresse autant la Cour et le public que les parties. Il existe maintenant bon nombre d'éléments de preuve qui n'étaient pas disponibles lorsque l'intimé a fait connaître son intention. La Cour a droit au bénéfice de la décision de l'intimé à la lumière de ces éléments de preuve avant qu'on lui demande de rendre elle-même sa décision.

S'il s'était agi d'une demande formée sous le régime de l'article 18 de la *Loi sur la Cour fédérale*, j'aurais rendu une ordonnance de *mandamus*, et j'aurais adjugé à l'appelante ses dépens. En l'occurrence, il est évident que les frais réellement engagés ne correspondent nullement à une demande sommaire. Il sera rendu une ordonnance enjoignant à l'intimé de reprendre l'examen de la demande en partant du principe que sa décision de considérer celle-ci comme abandonnée est nulle. L'appelante devrait avoir la possibilité de soumettre à l'appui de sa demande les documents supplémentaires qu'on peut lui conseiller de soumettre. Copies de ces motifs de jugement seront versées au dossier des actions T-3213-82 et T-3214-82 et en feront partie.