

T-3699-81

T-3699-81

Sharp Kabushiki Kaisha doing business as Sharp Corporation (*Appellant*)

v.

Registrar of Trade Marks and Dahlberg Electronics Inc. (*Respondents*)

Trial Division, Mahoney J.—Ottawa, December 3 and 10, 1981.

Trade marks — Appeal from Registrar's decisions deeming the opposition proceedings abandoned and allowing the respondent Dahlberg's application for the trade mark — Appellant's request for an extension of the time for filing evidence was received by the Registrar in time, but was misfiled and not considered by him — Registrar deemed the opposition abandoned pursuant to s. 44 of the Trade Marks Regulations and allowed Dahlberg's application without affording the appellant an opportunity to be heard — Section 37(7) of the Act gives the opponent an opportunity to submit evidence and an opportunity to be heard — Section 37(8) authorizes the Registrar to make a decision "after hearing the parties, if so required" — Whether the Registrar erred in his decisions — Appeal is allowed — Section 44 of the Regulations is declared ultra vires — Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, ss. 37(6),(7),(8), 38(1) — Trade Marks Regulations, C.R.C. 1978, Vol. XVIII, c. 1559, s. 44.

APPEAL.

COUNSEL:

David J. French for appellant.
Donald Kubesh for respondent Registrar of Trade Marks.
 No one appearing on behalf of respondent Dahlberg Electronics Inc.

SOLICITORS:

David J. French, Ottawa, for appellant.
Deputy Attorney General of Canada for respondent Registrar of Trade Marks.
Barrigar & Oyen, Ottawa, for respondent Dahlberg Electronics Inc.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

MAHONEY J.: This is an appeal from decisions of the Registrar of Trade Marks deeming the opposition proceedings abandoned and allowing the respondent Dahlberg's application for the

Sharp Kabushiki Kaisha, faisant des affaires sous la dénomination Sharp Corporation (*Appelante*)

a c.

Le registraire des marques de commerce et Dahlberg Electronics Inc. (*Intimés*)

Division de première instance, le juge Mahoney—
 Ottawa, 3 et 10 décembre 1981.

Marques de commerce — Appel de certaines décisions du registraire déclarant présumée abandonnée une instance en opposition et faisant droit à la demande d'enregistrement de la marque de commerce de l'intimée Dahlberg — Requête de l'appelante en prorogation du délai de dépôt de pièces reçues dans les délais mais égarées et non considérées par le registraire — Présomption d'abandon de l'opposition conformément à l'art. 44 du Règlement sur les marques de commerce prononcée par le registraire qui a fait droit à la demande de Dahlberg sans fournir à l'appelante la possibilité de se faire entendre — Occasion d'administrer des preuves et de se faire entendre fournie à un opposant par l'art. 37(7) de la Loi — Autorisation du registraire selon l'art. 37(8) de prendre une décision «après avoir entendu les parties, si demande lui en est faite» — Décisions du registraire bien ou mal fondées — L'appel est accueilli — Article 44 du Règlement invalide — Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, c. T-10, art. 37(6),(7),(8), 38(1) — Règlement sur les marques de commerce, C.R.C. 1978, Vol. XVIII, c. 1559, art. 44.

APPEL.

f **AVOCATS:**

David J. French pour l'appelante.
Donald Kubesh pour l'intimé le registraire des marques de commerce.
 Personne n'a comparu au nom de l'intimée Dahlberg Electronics Inc.

PROCUREURS:

David J. French, Ottawa, pour l'appelante.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé le registraire des marques de commerce.
Barrigar & Oyen, Ottawa, pour l'intimée Dahlberg Electronics Inc.

i

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

LE JUGE MAHONEY: Cette espèce est l'appel qui a été formé de certaines décisions du registraire des marques de commerce déclarant présumée abandonnée l'instance en opposition, faisant

trade mark and for refusing to withdraw the allowance. It arises out of a request by the appellant for an extension of time to file evidence that was received by the Registrar in time but was misfiled and not considered by him. Dahlberg did not appear on this appeal.

After obtaining a number of extensions of time, the appellant filed its statement of opposition on June 25, 1980. Dahlberg's counter statement was filed September 22 after it had been granted a number of extensions. The appellant then obtained a series of extensions of the time for filing its evidence in support of its opposition. The last of these expired April 22, 1981.

On April 8, the appellant had applied by letter under section 46(1) of the *Trade Marks Act*¹ for a further extension to July 22. The letter was duly received by the Registrar on April 8 but it was misfiled and was not located until June 23. Meanwhile, the Registrar had considered the application on June 2. Section 44 of the *Trade Marks Regulations*² provides:

44. If the opponent fails to file and serve the evidence or statement provided for in section 43, he shall be deemed to have abandoned his opposition, but . . .

The balance of the section is not material. On June 3, the Registrar, deeming the opposition abandoned, allowed Dahlberg's application without affording the appellant an opportunity to be heard. Nowhere in the Act is there to be found authority to make a regulation deeming an opposition to be abandoned.

The scheme of the Act, once a statement of opposition has been filed and forwarded to the applicant, is found in subsections (6), (7) and (8) of section 37 and subsection 38(1).

37. . . .

(6) Within the prescribed time after a statement of opposition has been forwarded to him, the applicant may file a counter statement with the Registrar and serve a copy upon the opponent in the manner prescribed, and if he does not file and serve a counter statement within the prescribed time he shall be deemed to have abandoned his application.

¹ R.S.C. 1970, c. T-10.

² C.R.C. 1978, Vol. XVIII, c. 1559.

droit à la demande d'enregistrement de la marque de commerce de l'intimée Dahlberg et refusant de réformer cette décision. L'appel découle d'une requête de l'appelante en prorogation du délai de dépôt de pièces effectivement reçues par le registraire dans les délais mais égarées et non prises en compte par ce dernier. Dahlberg n'a pas comparu dans l'appel.

Après avoir obtenu plusieurs prorogations de délai, l'appelante a déposé sa déclaration d'opposition le 25 juin 1980. La contre-déclaration de Dahlberg a été déposée le 22 septembre après que lui ont été allouées plusieurs prorogations. L'appelante obtint alors elle aussi une série de prorogations pour déposer les pièces justificatives de son opposition. La dernière arrivait à terme le 22 avril 1981.

Le 8 avril, l'appelante avait demandé par lettre, sur le fondement de l'article 46(1) de la *Loi sur les marques de commerce*¹, une dernière prorogation, jusqu'au 22 juillet. La lettre fut dûment reçue par le registraire le 8 avril mais elle fut égarée et ne fut retrouvée que le 23 juin. Entre-temps, le registraire avait instruit la demande le 2 juin. L'article 44 du *Règlement sur les marques de commerce*² dispose:

44. Si l'opposant omet de produire et de signifier la preuve ou la déclaration que prévoit l'article 43, il est réputé avoir abandonné son opposition; mais . . .

Le reste est sans importance. Le 3 juin, le registraire, présumant abandon de l'opposition, fit droit à la demande de Dahlberg sans fournir à l'appelante la possibilité de se faire entendre. On ne trouve dans la Loi aucune autorisation de prendre un règlement disposant de présumer abandonnée une opposition.

On découvrira l'économie de la Loi, une fois produite et remise au requérant une déclaration d'opposition, aux paragraphes (6), (7) et (8) de l'article 37 et au paragraphe 38(1).

37. . . .

(6) Le requérant peut, dans le délai prescrit après qu'une déclaration d'opposition lui a été envoyée, produire une contre-déclaration au bureau du registraire et en signifier une copie à l'opposant de la manière prescrite. S'il ne produit ni signifie aucune contre-déclaration dans le délai prescrit, il est censé avoir abandonné sa demande.

¹ S.R.C. 1970, c. T-10.

² C.R.C. 1978, Vol. XVIII, c. 1559.

(7) Both the opponent and the applicant shall be given an opportunity, in the manner prescribed, to submit the evidence upon which they rely and to be heard by the Registrar if they so desire.

(8) After hearing the parties, if so required, and considering the evidence, the Registrar shall refuse the application or reject the opposition and notify the parties of his decision and his reasons therefor.

38. (1) When an application either has not been opposed and the time for the filing of a statement of opposition has expired or it has been opposed and the opposition has been decided finally in favour of the applicant, the Registrar thereupon shall allow it.

Subsection 37(7) affords an opponent, if he so desires, an opportunity to submit evidence and an opportunity to be heard. The opportunity to be heard is not dependent on his having submitted evidence. The Registrar is authorized by subsection 37(8) to either refuse the application or reject the opposition only "after hearing the parties, if so required".

The provision of section 44 of the Regulations that deems the opposition to have been abandoned is *ultra vires* inasmuch as it deprives an opponent of the right to the hearing given by the Act. The decision allowing the application is a nullity inasmuch as the appellant was denied the right to the hearing afforded it by the Act.

JUDGMENT

IT IS ORDERED AND DECLARED THAT:

1. The decisions of the Registrar of Trade Marks of June 2 and 3, 1981, deeming the opposition abandoned and allowing the application are nullities.
2. The appellant's request for a further extension of time is referred back to the Registrar for his consideration along with such further request as may be based on the time elapsed since those decisions.
3. The opposition proceedings be resumed on the basis of the appellant being entitled to file its evidence within the time, if any, allowed by the Registrar on disposition of the requests referred to in paragraph 2 above.

(7) Il doit être fourni de la manière prescrite, à l'opposant et au requérant, l'occasion de soumettre la preuve sur laquelle ils s'appuient et de se faire entendre par le registraire, s'ils le désirent.

(8) Après avoir entendu les parties, si demande lui en est faite, et examiné la preuve, le registraire doit repousser la demande ou rejeter l'opposition et notifier aux parties sa décision ainsi que les motifs sur lesquels il s'appuie.

38. (1) Lorsqu'une demande n'a pas été l'objet d'une opposition et que le délai prévu pour la production d'une déclaration d'opposition est expiré, ou lorsqu'une demande a fait l'objet d'une opposition et que celle-ci a été définitivement décidée en faveur du requérant, le registraire doit aussitôt l'admettre.

Le paragraphe 37(7) fournit à un opposant, s'il le désire, l'occasion d'administrer des preuves et de se faire entendre. La possibilité de se faire entendre ne dépend pas de l'administration par lui de preuves. Le paragraphe 37(8) autorise le registraire soit à repousser la demande, soit à rejeter l'opposition, seulement «après avoir entendu les parties, si demande lui en est faite».

La disposition de l'article 44 du Règlement qui présume une opposition abandonnée constitue un excès de pouvoir dans la mesure où elle prive un opposant du droit de se faire entendre que lui accorde la Loi. La décision faisant droit à la demande est donc nulle dans la mesure où l'appellante s'est vu refuser le droit de se faire entendre que lui attribue la Loi.

JUGEMENT

IL EST ORDONNÉ ET DÉCLARÉ QUE:

1. Les décisions du registraire des marques de commerce des 2 et 3 juin 1981 présumant abandonnée l'opposition et faisant droit à la demande sont nulles.
2. La requête de l'appellante en prorogation additionnelle de délai est renvoyée au registraire pour qu'il l'instruise, de même que toute autre demande qui pourrait être fondée sur le délai couru depuis ces décisions.
3. L'instance en opposition reprendra étant entendu que l'appellante a le droit d'administrer ses preuves dans le délai que lui accordera éventuellement le registraire lorsqu'il statuera sur les requêtes mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus.