

T-894-06  
2007 FC 641

T-894-06  
2007 CF 641

**Sun World International Inc. (Appellant)**

**Sun World International Inc. (appelante)**

v.

c.

**Parmalat Dairy & Bakery Inc. (Respondent)**

**Parmalat Dairy & Bakery Inc. (intimée)**

**INDEXED AS: SUN WORLD INTERNATIONAL INC. v. PARMALAT DAIRY & BAKERY INC. (F.C.)**

**RÉPERTORIÉ : SUN WORLD INTERNATIONAL INC. c. PARMALAT DAIRY & BAKERY INC. (C.F.)**

Federal Court, Aronovitch P.—Ottawa, April 12; June 20, 2007.

Cour fédérale, protonotaire Aronovitch—Ottawa, 12 avril; 20 juin 2007.

*Trade-marks — Practice — Application to add new ground of opposition to respondent's statement of opposition — Appellant's application to register trade-mark "Black Diamond" denied — Act, s. 56 governing appeals to Federal Court from Registrar's decisions, allowing for filing of new evidence in addition to evidence before Registrar — While parties may adduce new evidence on appeal, they may not introduce new issues or both introduce new ground of opposition, file new evidence on new issue — De novo exercise of Federal Court's discretion under Act, s. 56(5) based on parties' ability to adduce new evidence — Under Trade-marks Regulations, s. 40, Act, s. 56(5), Federal Court's authority to substitute its discretion for that of Registrar not encompassing discretion given exclusively to Registrar to amend statement of opposition — Application dismissed.*

*Marques de commerce — Pratique — Demande afin d'ajouter un nouveau motif d'opposition à la déclaration d'opposition de l'intimée — La demande que l'appelante a présentée en vue de l'enregistrement de la marque de commerce « Black Diamond » a été rejetée — L'art. 56 de la Loi, qui régit les appels interjetés devant la Cour fédérale à l'encontre de décisions du registraire, précise qu'il peut être apporté une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire — Bien que les parties puissent présenter des preuves additionnelles dans le cadre d'un appel, elles ne peuvent pas introduire de nouvelles questions, introduire un nouveau motif et déposer une nouvelle preuve quant à la nouvelle question — L'exercice de discrétion de novo prévu à l'art. 56(5) est fondé sur la capacité des parties à produire une nouvelle preuve — En vertu de l'art. 40 du Règlement sur les marques de commerce et de l'art. 56(5) de la Loi, le pouvoir de la Cour fédérale de substituer sa discrétion à celle du registraire ne peut être étendu de manière à englober la discrétion, conférée exclusivement au registraire, d'autoriser la modification d'une déclaration d'opposition — Demande rejetée.*

*Federal Court Jurisdiction — Jurisdiction to amend statement of opposition on appeal from decision of Registrar — Statement of opposition transmitted to Federal Court pursuant to Trade-marks Act, s. 60 not "document" within meaning of Federal Courts Rules (Rules), 75 — "Document" under rule meaning pleading, originating document, or document required to be filed pursuant to Federal Courts Rules in Federal Court proceeding — Statement of opposition originating document filed in Canadian Trade-mark office part of record in opposition proceeding — Federal Court not having jurisdiction under rule 75 to amend statement of opposition.*

*Compétence de la Cour fédérale — Compétence pour autoriser une modification d'une déclaration d'opposition dans un appel interjeté à l'encontre d'une décision du registraire — La déclaration d'opposition transmise à la Cour fédérale en vertu de l'art. 60 de la Loi sur les marques de commerce n'était pas un « document » au sens de la règle 75 des Règles des Cours fédérales (les Règles) — En vertu de la règle 75, un « document » s'entend d'une plaidoirie, d'un document introductif d'instance ou d'un document qui doit être produit en vertu des Règles dans une instance tenue devant la Cour fédérale — La déclaration d'opposition, un document introductif d'instance qui ne peut être déposé qu'auprès du Bureau des marques de commerce, fait partie du dossier de la procédure d'opposition — La Cour fédérale n'a pas compétence, en vertu de la règle 75, pour autoriser une modification d'une déclaration d'opposition.*

This was an application to add a new ground of opposition to the respondent's statement of opposition. The appellant's application to register the trade-mark "Black Diamond" in association with plums was denied. The appellant appealed the Registrar's decision to the Federal Court. Section 56 of the *Trade-marks Act* (Act) which governs such appeals permits new evidence to be adduced in addition to that adduced before the Registrar, and gives the Federal Court discretion vested in the Registrar. The appellant filed new evidence regarding use and confusion. The issue was whether on an appeal from the decision of a Registrar, the Federal Court has jurisdiction to amend the statement of opposition, which is an originating document in the opposition proceeding.

*Held*, the application should be dismissed.

While parties may adduce new evidence on appeal, new evidence can only go to issues raised before the Registrar. The issues on appeal are limited to those raised before the Registrar. The Court can entertain new evidence but not new issues, with the exception that new grounds on a pure question of law may be added but only in reference to evidence already present before the Registrar.

The Federal Court does not have jurisdiction to amend a statement of opposition under rule 75 of the *Federal Courts Rules* (Rules). The statement of opposition is not "a document" within the meaning of rule 75. A fair reading of rules 71 to 79 of the Rules clearly shows that a "document" within the meaning of rule 75 is a pleading, an originating document or a document required to be filed under the Rules in a Federal Court proceeding. It does not include the statement of opposition, which is an originating document that is required to be filed and can only be filed in the Canadian Trade-mark office for the purposes of an opposition proceeding.

The *de novo* exercise of discretion under subsection 56(5) is based on and follows from the ability of the parties to adduce new evidence. Given the case law and the clear language of section 40 of the *Trade-marks Regulations* (Regulations) and subsection 56(5) of the Act, there is no basis to find that the Court's authority to substitute its discretion for that of the Registrar pursuant to subsection 56(5) encompasses the discretion given exclusively to the Registrar to amend the statement of opposition under section 40 of the Regulations. In this case, the respondent's

Il s'agissait d'une demande afin d'ajouter un nouveau motif d'opposition à la déclaration d'opposition de l'intimé. La demande que l'appelante a présentée en vue de l'enregistrement de la marque de commerce « Black Diamond » en rapport avec des prunes a été rejetée. L'appelante a porté la décision du registraire en appel devant la Cour fédérale. L'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce* (la Loi), qui régit de tels appels, précise qu'il peut être apporté une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire et confère à la Cour fédérale toute discrétion dont le registraire est investi. L'appelante a déposé une preuve additionnelle qui portait sur l'emploi et la confusion. La question à trancher était celle de savoir si, dans un appel interjeté à l'encontre d'une décision du registraire, la Cour fédérale a compétence pour autoriser une modification d'une déclaration d'opposition, qui est un acte introductif d'instance dans une procédure d'opposition.

*Jugement* : la demande doit être rejetée.

Bien que les parties puissent produire une nouvelle preuve dans le cadre de l'appel, la nouvelle preuve ne peut porter que sur les questions soulevées devant le registraire. Les questions soulevées dans le cadre de l'appel sont limitées à celles soulevées devant le registraire. La Cour peut examiner de nouvelles preuves mais pas de nouvelles questions. Cependant, de nouveaux motifs sur une pure question de droit peuvent être ajoutés, mais uniquement en rapport avec une preuve déjà soumise au registraire.

La Cour fédérale n'a pas compétence pour autoriser une modification d'une déclaration d'opposition en vertu de la règle 75 des *Règles des Cours fédérales* (les Règles). La déclaration d'opposition n'est pas un « document » au sens de la règle 75. Il ressort clairement d'une lecture objective des règles 71 à 79 qu'un « document » au sens de la règle 75 est une plaidoirie, un document introductif d'instance ou un document qui doit être produit en vertu des Règles dans une instance tenue devant la Cour fédérale. Il ne comprend pas la déclaration d'opposition, qui est un document introductif d'instance qui doit être déposé auprès du Bureau des marques de commerce, et ne peut être déposé qu'auprès de celui-ci, pour les fins d'une procédure d'opposition.

L'exercice de discrétion *de novo* prévu au paragraphe 56(5) est fondé sur la capacité des parties à produire une nouvelle preuve. Compte tenu de la jurisprudence et du libellé clair de l'article 40 du *Règlement sur les marques de commerce* (le Règlement) et du paragraphe 56(5) de la Loi, rien ne permet de conclure que le pouvoir de la Cour de substituer sa discrétion à celle du registraire en vertu du paragraphe 56(5) peut être étendu de manière à englober la discrétion, conférée exclusivement au registraire, d'autoriser la modification d'une déclaration

amendment to the statement of opposition had to be presented to and ruled upon by the Registrar.

d'opposition en vertu de l'article 40 du Règlement. En l'espèce, la demande de modification de la déclaration d'opposition présentée par l'intimée devait être présentée au registraire, lequel se serait prononcé à son égard.

#### STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

*Federal Court Rules*, C.R.C., c. 663, RR. 1102, 1104.  
*Federal Courts Rules*, SOR/98-106, rr. 1 (as am. by SOR/2004-283, s. 2), 54, 71-79, 317 (as am. by SOR/2002-417, s. 19; 2006-219, s. 11(F)), 318, 351.  
*Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 6(2), 22, 30 (as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 64; 1994, c. 47, s. 198), 38(2), 56, 60 (as am. by S.C. 1993, c. 44, s. 238).  
*Trade-marks Regulations (1996)*, SOR/96-195, s. 40.

#### CASES JUDICIALLY CONSIDERED

##### APPLIED:

*Halford v. Seed Hawk Inc.* (2005), 39 C.P.R. (4th ) 120; 329 N.R. 274; 2005 FCA 12; *Borden, Inc. v. Hostess Food Products Ltd.*, [1990] 1 F.C. 570; (1989), 26 C.I.P.R. 184; 28 C.P.R. (3d) 45; 30 F.T.R. 256 (T.D.).

##### CONSIDERED:

*Veuve Clicquot Ponsardin v. Boutiques Cliquot Ltée*, [2006] 1 S.C.R. 824; (2006), 270 D.L.R. (4th ) 1; 49 C.P.R. (4th ) 401; 349 N.R. 111; 2006 SCC 23; *Mattel, Inc. v. 3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 S.C.R. 772; (2006), 268 D.L.R. (4th ) 424; 53 Admin. L.R. (4th ) 1; 49 C.P.R. (4th ) 321; 348 N.R. 340; 2006 SCC 22; *Canadian Council of Professional Engineers v. Lubrication Engineers, Inc.*, [1990] 2 F.C. 525; (1990), 32 C.P.R. (3d) 327; 109 N.R. 311 (C.A.).

##### REFERRED TO:

*McDonald's Corp. v. Coffee Hut Stores Ltd.* (1994), 55 C.P.R. (3d) 463; 76 F.T.R. 281 (F.C.T.D.); *Carling Breweries Ltd. v. Molson Companies Ltd.*, [1984] 2 F.C. 920; (1984), 1 C.P.R. (3d) 191 (T.D.); *Pernod Richard v. Molson Breweries* (1992), 44 C.P.R. (3d) 359; 56 F.T.R. 53 (F.C.T.D.); *Bénédictine Distillerie de la Liqueur de l'Ancienne Abbaye de Fecamp v. John Labatt Ltée* (1990), 28 C.P.R. (3d) 487 (F.C.T.D.); *Esprit de Corp. v. S.C. Johnson & Co.* (1986), 11 C.I.P.R. 192; 13 C.P.R. (3d) 235; 8 F.T.R. 81 (F.C.T.D.); *Labatt Brewing Co. v.*

#### LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

*Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 6(2), 22, 30 (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 64; 1994, ch. 47, art. 198), 38(2), 56, 60 (mod. par L.C. 1993, ch. 44, art. 238).  
*Règlement sur les marques de commerce (1996)*, DORS/96-195, art. 40.  
*Règles de la Cour fédérale*, C.R.C., ch. 663, règles 1102, 1104.  
*Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106, règles 1 (mod. par DORS/2004-283, art. 2), 54, 71 à 79, 317 (mod. par DORS/2002-417, art. 19; 2006-219, art. 11(F)), 318, 351.

#### JURISPRUDENCE CITÉE

##### DÉCISIONS APPLIQUÉES :

*Halford c. Seed Hawk Inc.*, 2005 CAF 12; *Borden, Inc. c. Aliments Hostess Ltée*, [1990] 1 C.F. 570 (1<sup>re</sup> inst.).

##### DÉCISIONS EXAMINÉES :

*Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, [2006] 1 R.C.S. 824; 2006 CSC 23; *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 R.C.S. 772; 2006 CSC 22; *Conseil canadien des ingénieurs c. Lubrication Engineers, Inc.*, [1990] 2 C.F. 525 (C.A.).

##### DÉCISIONS CITÉES :

*McDonald's Corp. c. Coffee Hut Stores Ltd.*, [1994] A.C.F. n° 638 (1<sup>re</sup> inst.) (QL); *Carling Breweries Ltd. c. Molson Companies Ltd.*, [1984] 2 C.F. 920 (1<sup>re</sup> inst.); *Pernod Richard c. Molson Breweries*, [1992] A.C.F. n° 706 (1<sup>re</sup> inst.) (QL); *Bénédictine Distillerie de la Liqueur de l'Ancienne Abbaye de Fecamp c. John Labatt Ltée* (1990), 28 C.P.R. (3d) 487 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Esprit de Corp. c. S.C. Johnson & Co.*, [1986] A.C.F. n° 801 (1<sup>re</sup> inst.) (QL); *Brasserie Labatt Ltée c. Benson & Hedges (Canada) Ltée*, [1996] A.C.F. n° 370 (1<sup>re</sup> inst.) (QL).

*Benson & Hedges (Canada) Ltd.* (1996), 67 C.P.R. (3d) 258; 110 F.T.R. 180 (F.C.T.D.).

APPLICATION to add a new ground of opposition to the respondent's statement of opposition in an appeal to the Federal Court of the Registrar's decision denying the appellant's trade-mark application. Application dismissed.

APPEARANCES:

*Kenneth D. McKay* for appellant.  
*A. David Morrow and Timothy O. Stevenson* for respondent.

SOLICITORS OF RECORD:

*Sim, Lowman, Ashton & McKay LLP*, Toronto, for appellant.  
*Smart & Biggar*, Ottawa, for respondent.

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

[1] ARONOVITCH P.: In the context of the underlying appeal of a decision of the Registrar of Trade-marks, the respondent brings the novel application to amend its statement of opposition to add section 22 of the *Trade-marks Act* [R.S.C., 1985, c. T-13] (the Act) as a ground of opposition, and to adduce the affidavit of Michael S. Mulvey in support of the new ground.

[2] The background facts giving rise to the underlying appeal are as follows.

[3] Sun World International, Inc. (Sun World) filed an application to register the trade-mark "Black Diamond" in association with fresh fruits and vegetables, later narrowed to "plums." The mark was advertised for opposition purposes in the *Trade-marks Journal* and opposed by the respondent Parmalat Dairy and Bakery Inc. (Parmalat) by statement of opposition dated January 9, 2002.

DEMANDE afin d'ajouter un nouveau motif d'opposition à la déclaration d'opposition de l'intimée dans le cadre d'un appel interjeté devant la Cour fédérale à l'encontre de la décision du registraire rejetant la demande d'enregistrement d'une marque de commerce présentée par l'appelante. Demande rejetée.

ONT COMPARU :

*Kenneth D. McKay* pour l'appelante.  
*A. David Morrow et Timothy O. Stevenson* pour l'intimée.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

*Sim, Lowman, Ashton & McKay LLP*, Toronto, pour l'appelante.  
*Smart & Biggar*, Ottawa, pour l'intimée.

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

[1] LA PROTONOTAIRE ARONOVITCH : Dans le contexte de l'appel sous-jacent interjeté à l'encontre d'une décision rendue par le registraire des marques de commerce, l'intimée demande l'autorisation de modifier sa déclaration d'opposition en vue d'ajouter l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce* [L.R.C. (1985), ch. T-13] (la Loi) comme motif d'opposition et de déposer l'affidavit de Michael S. Mulvey à l'appui de ce nouveau motif.

[2] Les faits qui ont donné lieu à l'appel sous-jacent sont les suivants.

[3] Sun World International, Inc. (Sun World) a déposé une demande d'enregistrement de la marque de commerce « Black Diamond » en rapport avec des fruits et des légumes frais. Cette désignation fut ultérieurement abrégée à « prunes ». La marque a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* et elle a fait l'objet d'une opposition de la part de l'intimée Parmalat Dairy and Bakery Inc. (Parmalat) dans une déclaration d'opposition datée du 9 janvier 2002.

[4] Parmalat was successful in its opposition. Sun World's application was denied on the basis that the appellant had not established its use of the mark at the relevant date and had also not demonstrated that there would be no reasonable likelihood of confusion, within the meaning of subsection 6(2) of the Act, between the mark, as applied for, for plums, and that of the respondent for cheese. The underlying appeal is from that decision of the Registrar.

[5] Section 56 of the Act governs appeals to the Federal Court from decisions of the Registrar of Trade-marks. As discussed more fully below, subsection 56(5) of the Act allows for new evidence to be filed on the appeal, as follows:

**56. . . .**

(5) On an appeal under subsection (1), evidence in addition to that adduced before the Registrar may be adduced and the Federal Court may exercise any discretion vested in the Registrar.

[6] Sun World has taken the step of filing new evidence in this appeal by way of three affidavits, going to use and confusion.

[7] Parmalat says that it was prompted to bring this application following the Supreme Court of Canada's decision in *Veuve Clicquot Ponsardin v. Boutiques Cliquot Ltée*, [2006] 1 S.C.R. 824 (*Veuve Clicquot*) that issued some few months following the decision of the Registrar. Parmalat explains that the Supreme Court has expanded upon and clarified the law with respect to the depreciation of goodwill attaching to a registered trade-mark under subsection 22(1) of the Act, with particular relevance to the facts of this case, such that Parmalat now has a stronger footing to advance a new ground of opposition to the registration of the appellant's mark and basis on which to defend the decision of the Registrar.

[4] Parmalat a eu gain de cause quant à son opposition. La demande d'enregistrement de Sun World a été rejetée au motif que l'appelante n'a pas établi qu'elle utilisait la marque à la date pertinente et elle n'a pas non plus démontré qu'il n'y aurait aucune probabilité raisonnable de confusion, au sens du paragraphe 6(2) de la Loi, entre la marque se rapportant à des prunes, telle que mentionnée dans la demande d'enregistrement, et la marque de l'intimée, laquelle se rapporte à du fromage. L'appel sous-jacent est interjeté à l'encontre de cette décision du registraire.

[5] L'article 56 de la Loi régit les appels interjetés à la Cour fédérale à l'encontre des décisions rendues par le registraire des marques de commerce. Comme je l'expliquerai davantage plus loin, le paragraphe 56(5) de la Loi prévoit que, lors de l'appel, une preuve additionnelle peut être apportée. Ce paragraphe est ainsi libellé :

**56. [. . .]**

(5) Lors de l'appel, il peut être apporté une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire, et le tribunal peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi.

[6] Sun World a déposé une preuve additionnelle dans le cadre du présent appel par voie de trois affidavits, et ce, en rapport avec l'emploi et la confusion.

[7] Parmalat affirme qu'elle a décidé de déposer la présente demande à la suite de la décision qu'a rendue la Cour suprême du Canada dans *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, [2006] 1 R.C.S. 824 (*Veuve Clicquot*), quelques mois après que le registraire eut rendu sa décision. Parmalat explique que la Cour suprême a apporté des précisions quant au droit pertinent et a apporté des éclaircissements en ce qui a trait à la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à une marque de commerce prévue au paragraphe 22(1) de la Loi. Cet arrêt est particulièrement pertinent aux faits de la présente cause, de telle sorte que Parmalat dispose maintenant d'un fondement plus solide pour faire valoir un nouveau motif d'opposition à l'enregistrement de la marque de commerce de l'appelante et pour défendre la décision du registraire.

[8] The respondent therefore seeks to amend Parmalat's statement of opposition to add a new ground of opposition based on subsection 22(1) of the Act, in conjunction with paragraph 30(i) of the Act. The new ground of opposition alleges that pursuant to paragraph 38(2)(a) and section 30 [as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 64; 1994, c. 47, s. 198] of the Act, the application does not conform with the requirements of paragraph 30(i) in that, at the date of filing the application the appellant could not have been satisfied that it was entitled to use the trade-mark, in association with the wares described, because such use would be unlawful as depreciating the value of the goodwill attaching to the registered trade-mark, contrary to subsection 22(1) of the Act.

#### Sun World Objections to the Motion

[9] The objections to the motion are two-fold. Sun World maintains that on an appeal from the decision of a registrar, the Court lacks jurisdiction to amend the statement of opposition, which it says is an originating document in the opposition proceeding. The second point of objection is that section 22 of the Act is not a proper ground of opposition under subsection 38(2) of the Act.

#### Nature of a Section 56 Appeal

[10] Section 56 is not a customary appeal provision, in that an appeal brought thereunder does not necessarily proceed on the basis of the record as it stood before the decision maker. As I have said, in a section 56 appeal, the record that was before the Registrar can be supplemented, and has been supplemented in this case.

[11] As new evidence can materially affect the Registrar's findings of fact, the Federal Court judge seized of the appeal is entitled to substitute his or her discretion for that of the Registrar, if the Registrar has erred. The ensuing appeal is in the nature of a hearing *de novo*.

[8] L'intimée demande donc d'être autorisée à modifier sa déclaration d'opposition en vue d'ajouter un nouveau motif d'opposition, et ce, en vertu du paragraphe 22(1) et de l'alinéa 30*i*) de la Loi. Dans le nouveau motif d'opposition, il est allégué que, en vertu de l'alinéa 38(2)*a*) et de l'article 30 [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 64; 1994, ch. 47, art. 198] de la Loi, la demande d'enregistrement ne répond pas aux exigences de l'alinéa 30*i*) car, à la date du dépôt de la demande, l'appelante ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait droit d'employer la marque de commerce en rapport avec les marchandises décrites dans sa demande parce qu'un tel emploi serait illégal car il serait susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à la marque de commerce, et ce, en contravention du paragraphe 22(1) de la Loi.

#### Les oppositions présentées par Sun World à l'égard de la requête

[9] Les oppositions présentées par Sun World à l'égard de la requête comportent deux volets. Sun World prétend d'abord que, dans un appel interjeté à l'encontre d'une décision du registraire, la Cour n'a pas compétence pour autoriser une modification d'une déclaration d'opposition, laquelle, affirme-t-elle, est un acte introductif d'instance dans une procédure d'opposition. Le deuxième motif d'opposition est que l'article 22 de la Loi ne constitue pas l'un des motifs d'opposition prévus au paragraphe 38(2) de la Loi.

#### La nature de l'appel prévu à l'article 56

[10] L'article 56 ne constitue pas la voie d'appel habituelle; en effet, l'appel interjeté en vertu de cette disposition n'est pas obligatoirement instruit en fonction du seul dossier dont dispose le décideur. Comme je l'ai déjà affirmé, dans le cadre d'un appel interjeté en vertu de l'article 56, des preuves additionnelles peuvent être apportées au dossier soumis au registraire. C'est le cas en l'espèce.

[11] Comme une preuve additionnelle peut avoir une incidence importante sur les conclusions de fait du registraire, le juge de la Cour fédérale saisi de l'appel a le droit de substituer son pouvoir d'appréciation à celui du registraire, si le registraire a commis une erreur. L'appel s'apparente à une nouvelle audition.

[12] Justice Binnie, in *Mattel, Inc. v. 3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 S.C.R. 772, at paragraph 35, describes the nature of the exercise as follows:

Where fresh evidence is admitted, it may, depending on its nature, put quite a different light on the record that was before the Board, and thus require the applications judge to proceed more by way of fresh hearing on an extended record than a simple appeal. . . .

[13] Sun World argues that while parties may adduce new evidence on appeal, they may not introduce new issues, even less, as proposed by Parmalat on this motion, both introduce a new ground, and file new evidence on the new issue.

[14] Indeed, the jurisprudence of this Court is entirely to that effect. Notwithstanding that fresh evidence may be adduced, and that the appeal does not proceed on the basis of the record as it stood before the Registrar, the new evidence can only go to issues raised before the Registrar. Moreover, the issues on appeal are framed by and remain limited to those raised before the Registrar: *McDonald's Corp. v. Coffee Hut Stores Ltd.* (1994), 55 C.P.R. (3d) 463 (F.C.T.D.), at page 469 (*McDonald's Corp.*); *Carling Breweries Ltd. v. Molson Companies Ltd.*, [1984] 2 F.C. 920 (T.D.), at pages 922-924 (*Carling Breweries*); *Pernod Richard v. Molson Breweries* (1992), 44 C.P.R. (3d) 359 (F.C.T.D.), (*Pernod*); *Bénédictine Distillerie de la Liqueur de l'Ancienne Abbaye de Fecamp v. John Labatt Ltée* (1990), 28 C.P.R. (3d) 487 (F.C.T.D.) (*Bénédictine*); *Esprit de Corp. v. S.C. Johnson & Co.* (1986), 11 C.I.P.R. 192 (F.C.T.D.) (*S.C. Johnson*).

[15] In other words, and with the following exception, the Court can entertain new evidence but not new issues. The exception is that new grounds on a pure question of law may be added, but only in reference to evidence already present before the Registrar. *Labatt Brewing Co. v. Benson & Hedges (Canada) Ltd.* (1996), 67 C.P.R.

[12] Le juge Binnie, au paragraphe 35 de *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 R.C.S. 772, décrit comme suit la nature de l'exercice susmentionné :

Lorsqu'un nouvel élément de preuve est admis, il peut, selon sa nature, apporter un éclairage tout à fait nouveau sur le dossier dont était saisie la Commission et amener ainsi le juge des requêtes à instruire l'affaire comme s'il s'agissait d'une nouvelle audition fondée sur ce dossier élargi plutôt que comme un simple appel [. . .]

[13] Sun World prétend que bien que les parties puissent présenter des preuves additionnelles, elles ne peuvent pas introduire de nouvelles questions, encore moins, comme le propose Parmalat dans la présente requête, introduire un nouveau motif et déposer une nouvelle preuve quant à la nouvelle question.

[14] En effet, la jurisprudence de la Cour penche tout-à-fait dans ce sens. En dépit du fait qu'une nouvelle preuve peut être produite et que l'appel n'est pas instruit en fonction du dossier dont disposait le registraire, la nouvelle preuve ne peut porter que sur les questions soulevées devant le registraire. De plus, les questions soulevées dans le cadre de l'appel sont définies par celles qui ont été soulevées devant le registraire et y demeurent limitées. Voir *McDonald's Corp. c. Coffee Hut Stores Ltd.*, [1994] A.C.F. n° 638 (1<sup>re</sup> inst.) (QL) (*McDonald's Corp.*); *Carling Breweries Ltd. c. Molson Companies Ltd.*, [1984] 2 C.F. 920 (1<sup>re</sup> inst.), aux pages 922 à 924 (*Carling Breweries*); *Pernod Richard c. Molson Breweries*, [1992] A.C.F. n° 706 (1<sup>re</sup> inst.) (QL) (*Pernod*); *Bénédictine Distillerie de la Liqueur de l'Ancienne Abbaye de Fecamp c. John Labatt Ltée* (1990), 28 C.P.R. (3d) 487 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) (*Bénédictine*); *Esprit de Corp. c. S.C. Johnson & Co.*, [1986] A.C.F. n° 801 (1<sup>re</sup> inst.) (QL) (*S.C. Johnson*).

[15] Autrement dit, sauf l'exception suivante, la Cour peut examiner de nouvelles preuves mais pas de nouvelles questions. L'exception est que de nouveaux motifs sur une pure question de droit peuvent être ajoutés, mais uniquement en rapport avec une preuve déjà soumise au registraire. *Brasserie Labatt Ltée c.*

(3d) 258 (F.C.T.D.), at paragraphs 7-8 (*Labatt*).

[16] According to Parmalat, the above-noted jurisprudence does not apply to this case, as the opponents in those cases never took the formal step, on appeal, to amend their statement of opposition. Instead, the opponents tried to add the new ground of opposition to either their notice of appeal (see *Carling Breweries*, at pages 924-925), their reply to notice of appeal (see *Pernod*, at page 371), or simply by way of raising the new argument orally at a hearing, to the prejudice of the party opposite.

[17] The formal step of bringing a motion to amend the statement of opposition is relied on as a significant point of distinction from the cases cited. Parmalat asserts the decision of the Federal Court of Appeal in *Canadian Council of Professional Engineers v. Lubrication Engineers, Inc.*, [1990] 2 F.C. 525 (C.A.) (*CCPE*), as authority for the proposition that new grounds of opposition raised on appeal under subsection 56 of the Act may be allowed if the opponent moves to amend its statement of opposition, and the amendment will not give rise to prejudice.

[18] In the *CCPE* case, the respondent on appeal brought a motion under former Rule 1102 [*Federal Court Rules*, C.R.C., c. 663] (the precursor of rule 351 of the *Federal Courts Rules* [SOR/98-106, r. 1 (as am. by SOR/2004-283, s. 2)]) to be permitted to adduce additional evidence in the appeal. In addition, it sought an order under former Rule 1104 for leave to amend its statement of opposition to include a further ground of opposition to the registration of the appellant's trade-mark. In rejecting the motion to adduce fresh evidence, the Federal Court of Appeal applied a test that Parmalat says is consistent with the test set out under the current rule 75, namely, that an amendment will be allowed unless it will give rise to prejudice that is not compensable by an order of costs.

*Benson & Hedges (Canada) Ltée*, [1996] A.C.F. n° 370 (1<sup>re</sup> inst.) (QL), aux paragraphes 7 et 8 (*Labatt*).

[16] Selon Parmalat, la jurisprudence susmentionnée ne s'applique pas en l'espèce car les parties opposantes dans ces causes n'ont jamais entrepris, en appel, la démarche formelle visant à être autorisées à modifier leur déclaration d'opposition. Les parties opposantes ont plutôt tenté d'ajouter un nouveau motif d'opposition à leur avis d'appel (voir *Carling Breweries*, aux pages 924 et 925) ou à leur réponse à l'avis d'appel (voir *Pernod*, au paragraphe 40), ou elles ont tout simplement soulevé le nouvel argument de vive voix à l'audience, et ce, au détriment de la partie opposante.

[17] La démarche formelle visant à déposer une requête en modification d'une déclaration d'opposition repose sur une différence importante par rapport aux causes citées. Parmalat renvoie à la décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans *Conseil canadien des ingénieurs c. Lubrication Engineers, Inc.*, [1990] 2 C.F. 525 (C.A.) (*CCI*) à l'appui de la proposition que de nouveaux motifs d'opposition soulevés en appel en vertu de l'article 56 de la Loi peuvent être accueillis si la partie opposante modifie sa déclaration d'opposition et que cette modification n'occasionne aucun préjudice.

[18] Dans la cause *CCI*, l'intimée en appel a présenté une requête en vertu de l'ancienne règle 1102 des [*Règles de la Cour fédérale*, C.R.C., ch. 663] (la disposition qui a précédé la règle 351 des *Règles des Cours fédérales* [DORS/98-106, règle 1 (mod. par DORS/2004-283, art. 2)]) afin qu'on l'autorise à présenter une preuve additionnelle dans le cadre de l'appel. De plus, l'intimée a sollicité une ordonnance en vertu de l'ancienne règle 1104 des *Règles de la Cour fédérale* en vue d'obtenir l'autorisation de modifier sa déclaration d'opposition pour y ajouter un motif supplémentaire d'opposition à l'enregistrement de la marque de commerce de l'appelante. En rejetant la requête visant la production d'une nouvelle preuve, la Cour d'appel fédérale a appliqué un critère qui, selon Parmalat, est conforme au critère prévu à la règle 75 actuelle des *Règles des Cours fédérales*, à savoir, une modification sera autorisée, sauf si elle cause un préjudice qui ne peut pas être indemnisé par l'adjudication des dépens.

Jurisdiction of the Court to Amend a Statement of Opposition

[19] Parmalat submits that its application is nothing more than a motion to amend pursuant to rule 75, which the Court has jurisdiction to grant, and points out that there will be no prejudice if the statement of opposition is amended as both parties will be able to adduce evidence going to the new ground and cross-examine thereon. I note in that regard that rules 75 and 54 of the *Federal Courts Rules* are, in fact, the sole enumerated grounds for this motion.

[20] A second ground of jurisdiction is also suggested by Parmalat, one based on its reading of the combination of section 40 of the *Trade-marks Regulations (1996)*, SOR/96-195 and subsection 56(5) of the Act. Section 40 of the *Trade-marks Regulations* reads as follows:

**40.** No amendment to a statement of opposition or counter statement shall be allowed except with leave of the Registrar and on such terms as the Registrar determines to be appropriate.

[21] The argument, as I understand it, is that since the appeal is *de novo*, the provision of subsection 56(5) of the Act that allows for additional evidence to be adduced on the appeal to the Federal Court, and gives the Federal Court jurisdiction to exercise any discretion vested in the Registrar, should be read to apply equally to the jurisdiction of the Registrar pursuant to section 40 to amend the statement of opposition, thereby authorizing the Federal Court to exercise the discretion vested in the Registrar to amend the statement of opposition.

[22] I will deal first with the jurisdiction of the Court to amend the statement of opposition under subsection 75(1) of the *Federal Courts Rules*. The rule provides that the Court may, at any time, allow a party to amend “a document,” on such terms as

Compétence de la Cour d'autoriser une modification d'une déclaration d'opposition

[19] Parmalat prétend que sa demande n'est rien d'autre qu'une requête en modification présentée en vertu de la règle 75 des *Règles des Cours fédérales* et que la Cour a compétence pour l'accorder et elle souligne qu'aucun préjudice ne sera causé si la déclaration d'opposition est modifiée car les deux parties seront capables de produire une preuve quant au nouveau motif et de contre-interroger à son sujet. Je souligne que, à cet égard, les dispositions des règles 75 et 54 des *Règles des Cours fédérales* sont, en fait, les seuls motifs énumérés à l'appui de la présente requête.

[20] Une deuxième source de compétence est également proposée par Parmalat. Elle est fondée sur son interprétation d'une conjugaison de l'article 40 du *Règlement sur les marques de commerce (1996)*, DORS/96-195, et du paragraphe 56(5) de la Loi. L'article 40 du *Règlement sur les marques de commerce* est ainsi libellé :

**40.** La modification d'une déclaration d'opposition ou d'une contre-déclaration n'est admise qu'avec la permission du registraire aux conditions qu'il estime indiquées.

[21] Si j'ai bien compris, l'argument, est que, étant donné que l'appel est une audience *de novo*, la disposition du paragraphe 56(5) de la Loi qui autorise la production d'une preuve additionnelle dans le cadre d'un appel à la Cour fédérale et autorise la Cour fédérale à exercer les pouvoirs discrétionnaires conférés au registraire doit être interprétée comme s'appliquant également à la compétence du registraire d'autoriser une modification d'une déclaration d'opposition conformément à l'article 40 du *Règlement sur les marques de commerce*. La Cour fédérale est donc autorisée à exercer la discrétion par laquelle le registraire est autorisé à modifier la déclaration d'opposition.

[22] J'examinerai tout d'abord la question de la compétence de la Cour d'autoriser une modification d'une déclaration d'opposition en vertu du paragraphe 75(1) des *Règles des Cours fédérales*. Cette disposition prévoit que la Cour peut à tout moment, autoriser une

will protect the rights of all parties.

[23] According to Parmalat, the statement of opposition is such a document. It forms part of the opposition file which, in this case, Sun World, has called up pursuant to subsection 60(1) of the Act, to be placed on file with the Federal Court and is therefore a “document” within the meaning of rule 75.

[24] I cannot agree that that is the effect to be given to the transmittal of a document to this Court under subsection 60(1) [as am. by S.C. 1993, c. 44, s. 238] which is reproduced below and which provides a mechanism similar to that set out in rules 317 [as am. by SOR/2002-417, s. 19; 2006-219, s. 11(F)] and 318 of the *Federal Courts Rules*, for conveying a certified copy of a tribunal record to the Court for the purposes of a judicial review:

**60.** (1) Subject to subsection (2), when any appeal or application has been made to the Federal Court under any of the provisions of this Act, the Registrar shall, at the request of any of the parties to the proceedings and on the payment of the prescribed fee, transmit to the Court all documents on file in the Registrar's office relating to the matters in question in those proceedings, or copies of those documents certified by the Registrar. [Emphasis added.]

[25] Both sets of provisions are cast in similar terms and speak of “transmitting” what is essentially the record before the decision maker whose decision is being appealed or reviewed. The documents, including the statement of opposition, transmitted pursuant to subsection 60(1) of the Act, in my view, are not “documents” within the meaning of rule 75 of the *Federal Courts Rules*. They are on file in the Registrar's office and form part of the record of the opposition proceeding.

[26] It is clear from a fair reading of rules 71-79 that a “document” within the meaning of rule 75 is a pleading, an originating document, or a document required to be filed pursuant to the *Federal Courts Rules*, in a Federal Court proceeding. It does not include

partie à modifier « un document », aux conditions qui permettent de protéger les droits de toutes les parties.

[23] Selon Parmalat, la déclaration d'opposition fait partie de ces documents. Elle fait partie du dossier d'opposition dont, en l'espèce, Sun World, a demandé la transmission à la Cour fédérale en vertu du paragraphe 60(1) de la Loi, et elle est donc un « document » au sens de la règle 75 des *Règles des Cours fédérales*.

[24] Je ne puis convenir que c'est là l'effet qu'il faut donner à la transmission d'un document à la Cour en vertu du paragraphe 60(1) [mod. par L.C. 1993, ch. 44, art. 238], lequel est reproduit ci-dessous et lequel prévoit un mécanisme semblable à celui mentionné aux règles 317 [mod. par DORS/2002-417, art. 19; 2006-219, art. 11(F)] et 318 des *Règles des Cours fédérales* quant à la transmission d'une copie certifiée d'un dossier du tribunal à la Cour pour les fins d'un contrôle judiciaire :

**60.** (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu'un appel ou une demande a été présenté à la Cour fédérale en vertu de l'une des dispositions de la présente loi, le registraire transmet à ce tribunal, à la requête de toute partie à ces procédures et sur paiement du droit prescrit, tous les documents versés aux archives de son bureau quant aux questions en jeu dans ces procédures ou des copies de ces documents par lui certifiées. [Soulignement ajouté.]

[25] Les deux ensembles de dispositions sont libellés en des termes semblables et ont trait à la « transmission » de ce qui constitue essentiellement le dossier soumis au décideur dont la décision fait l'objet d'un appel ou d'un contrôle judiciaire. Les documents, y compris la déclaration d'opposition, transmis en vertu du paragraphe 60(1) de la Loi, ne sont pas, selon moi, des « documents » au sens de la règle 75 des *Règles des Cours fédérales*. Ils ont été déposés au bureau du registraire et font partie du dossier de la procédure d'opposition.

[26] Il ressort clairement d'une lecture objective des règles 71 à 79 que, un « document » au sens de la règle 75 des *Règles des Cours fédérales* est une plaidoirie, un document introductif d'instance ou un document qui doit être produit en vertu des *Règles des Cours fédérales*,

the statement of opposition, which is an originating document that is required to be filed and, indeed, can only be filed in the Canadian Trade-mark Office for the purposes of an opposition proceeding. Accordingly, the Federal Court, in my view, has no jurisdiction under rule 75 to amend the statement of opposition, a document that is not filed in this Court, and forms part of the record on which the decision under appeal is based.

[27] On point is the decision of the Federal Court of Appeal in *Halford v. Seed Hawk Inc.* (2005), 39 C.P.R. (4th) 120. In that case, on an interlocutory motion brought in the course of an appeal to this Court, Justice Sharlow dismissed a motion to amend a pleading following judgment, and held at paragraph 10 of her decision:

In my view, Rule 75 does not give this Court the jurisdiction to grant a motion, before the hearing of an appeal of a judgment of the Federal Court, for leave to amend the pleadings upon which the trial was heard.

[28] Indeed, no jurisprudence has been cited to me where a statement of opposition has been amended on an appeal to this Court. The *CCPE* case does not assist as the motion in that case was dismissed without the Court dealing with the amendment to the statement of opposition or considering the jurisdiction of the Court to do so on appeal.

[29] Parmalat has also not cited any precedent for the proposition that a new issue not raised before the Registrar, and not arising out of the evidence before the Registrar, may be added on the appeal to this Court. The reason being that the addition of new evidence and the *de novo* nature of the ensuing hearing, does not mean, as Parmalat suggests, that the appeal is a whole new ballgame. It remains an appeal. *McDonald's Corp.*, at page 469.

dans une instance tenue devant la Cour fédérale. Il ne comprend pas la déclaration d'opposition, lequel est un document introductif d'instance qui doit être déposé et, en effet, ne peut être déposé qu'au Bureau des marques de commerce pour les fins d'une procédure d'opposition. Par conséquent, la Cour fédérale, selon moi, n'a pas compétence, en vertu de la règle 75 des *Règles des Cours fédérales*, pour autoriser une modification d'une déclaration d'opposition, un document qui n'est pas déposé à la Cour et qui fait partie du dossier sur lequel la décision faisant l'objet du présent appel est fondée.

[27] La décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans *Halford c. Seed Hawk Inc.*, 2005 CAF 12 porte directement sur cette question. Dans cette cause, dans le cadre d'une requête interlocutoire présentée au cours d'un appel interjeté devant la Cour, la juge Sharlow a rejeté une requête en modification d'une plaidoirie à la suite d'un jugement et elle a déclaré ce qui suit au paragraphe 10 de sa décision :

À mon avis, l'article 75 des Règles ne donne pas à la Cour le pouvoir d'accueillir, avant qu'il ne soit disposé d'un appel interjeté contre un jugement de la Cour fédérale, une requête en autorisation de modification des actes de procédure d'après lesquels a été instruit le procès [ . . . ]

[28] En effet, on ne m'a mentionné aucune décision dans laquelle une déclaration d'opposition a été modifiée dans le cadre d'un appel interjeté à la Cour. La cause *CCI* n'est d'aucune utilité car, dans cette cause, la requête a été rejetée sans que la Cour ne traite de la question de la modification d'une déclaration d'opposition ou ne se penche sur la question de la compétence de la Cour à cet égard en appel.

[29] Parmalat n'a également renvoyé à aucune décision à l'appui de la thèse qu'une nouvelle question qui n'a pas été soulevée devant le registraire, et qui ne découle pas de la preuve soumise au registraire, peut être ajoutée en appel à la Cour. La raison étant que l'ajout d'une nouvelle preuve et le caractère *de novo* de l'audience qui suivra, ne signifient pas, comme Parmalat le donne à attendre, que l'appel est une affaire complètement différente. Il s'agit toujours d'un appel. *McDonald's Corp.*, au paragraphe 17.

[30] The *de novo* exercise of discretion under subsection 56(5) is not given for all purposes. It is based on, and follows from the ability of the parties to adduce new evidence. Justice McNair in *Borden, Inc. v. Hostess Food Products Ltd.* [[1990] 1 F.C. 570 (T.D.)] makes the point as follows, at pages 575-576:

In my view, the provision for adducing additional evidence on an appeal would be meaningless unless the Court could make a judicial determination of the issues before the Registrar with due regard to the circumstances of the case and in light of this additional evidence. Clearly, the Court is entitled to substitute its conclusion for that of the Registrar, if satisfied that the latter “has gone wrong”. To a limited extent, the appeal takes on something of the appearance of a hearing *de novo*, but with this qualification. While the Court is not limited in its right to hear new evidence, it is my opinion that such new evidence must be in relation only to facts material to the same issues that were before the Registrar.

[31] In light of the jurisprudence and the clear language of section 40 of the *Trade-marks Regulations* and subsection 56(5) of the Act, there is no basis whatever to find that the authority of the Court to substitute its discretion for that of the Registrar pursuant to subsection 56(5) may be extended to encompass the discretion given exclusively to the Registrar to amend the statement of opposition. The amendment to the statement of opposition, in my view, had to be presented to and ruled upon by the Registrar.

[32] As these findings are dispositive of the motion, I need not go on to consider whether paragraph 22(i) is a proper ground of opposition pursuant to subsection 38(2) of the Act. An order will go accordingly.

[30] L'exercice de discrétion *de novo* prévu au paragraphe 56(5) n'est pas accordé à tous égards. Il est fondé sur la capacité des parties à produire une nouvelle preuve. Le juge MacNair dans *Borden [Borden, Inc. c. Aliments Hostess Ltée]*, [1990] 1 C.F. 570 (1<sup>re</sup> inst.) a souligné ce qui suit aux pages 575 et 576 :

À mon sens, la disposition permettant la présentation d'une preuve additionnelle lors d'un appel serait dénuée de sens si la Cour ne pouvait rendre une décision au sujet des questions soumises au registraire en prenant en considération les circonstances de l'affaire et à la lumière de cette preuve additionnelle. Il est clair que la Cour a le droit de substituer sa conclusion à celle du registraire lorsqu'elle est convaincue que ce dernier [TRADUCTION] s'est trompé. Dans une certaine mesure, l'appel ressemble à une audition *de novo*, mais avec la réserve suivante : bien que le droit de la Cour d'entendre de nouvelles preuves ne soit pas restreint, à mon avis, ces nouvelles preuves doivent se rapporter aux seuls faits qui sont pertinents aux questions mêmes soumises au registraire.

[31] Compte tenu de la jurisprudence et du libellé clair de l'article 40 du *Règlement sur les marques de commerce* et du paragraphe 56(5) de la Loi, absolument rien ne permet de conclure que le pouvoir de la Cour de substituer sa discrétion à celle du registraire en vertu du paragraphe 56(5) peut être étendu de manière à englober la discrétion, conférée exclusivement au registraire, d'autoriser la modification d'une déclaration d'opposition. La demande de modification de la déclaration d'opposition, selon moi, devait être présentée au registraire, lequel se serait prononcé quant à elle.

[32] Comme les présentes conclusions sont déterminantes quant à l'issue de la présente requête, je n'ai pas à examiner si l'alinéa 22i) constitue un motif d'opposition pertinent en vertu du paragraphe 38(2) de la Loi. Une ordonnance sera rendue en conséquence.