

A-673-98

General Motors du Canada and Décarie Chevrolet Oldsmobile Ltée (*Appellants*)

v.

Décarie Motors Inc./Les Moteurs Décarie Inc. and Registrar of Trade-marks, Industry Canada, Canadian Intellectual Property Office, Trade-marks Office (*Respondents*)

INDEXED AS: GENERAL MOTORS OF CANADA v. DÉCARIE MOTORS INC. (C.A.)

Court of Appeal, Desjardins, Létourneau and Noël J.J.A.—Montréal, September 11; Ottawa, September 28, 2000.

Trade marks — Expungement — Appeal from F.C.T.D. decision trade mark “Décarie” should be expunged from register, compelling disclaimer of right to exclusive use of Décarie in trade mark — Respondent car dealership located on or near Décarie Boulevard, well-known artery in Montréal, since 1949 — In 1990 “Décarie Motors” registered as trade mark — In 1993 applied to register “Décarie” — In response to Registrar’s query whether “Décarie” primarily surname rendering mark not registrable under Trade-marks Act, s. 12(1)(a), respondent’s representative, Segal, swearing unaware of anyone having surname “Décarie” in business of selling, leasing, repairing, servicing motor vehicles — “Décarie” registered as trade mark in 1993, logo registered in 1997 — (1) Registration can be invalidated by fraudulent misstatement, or material innocent misstatement — Failure to mention awareness of corporation carrying on business under names “Passport Décarie Automobiles” and “Décarie Saturn Saab Isuzu” in response to Registrar’s limited question not fraudulent misrepresentation — As not establishing answer false no misrepresentation — No statutory duty to declare facts other than those related to question — Cannot require trade mark owner to foresee, answer potential hurdles to registration — Prima facie “Décarie” not registrable under s. 12(1)(b) due to geographic descriptiveness, but under s. 12(2) registrable if so used in Canada as to have become distinctive at date of filing of application for registration — Distinctiveness must also exist when expungement proceedings commenced: ss. 18(1)(b), 57 — Appropriate to deal with distinctiveness at time of s. 57 proceedings — F.C.T.D. Judge hearing expungement proceedings under s. 57 exercising original jurisdiction — In view of new evidence as to use of “Décarie” by respondent, appellants, others, Judge erred in relying on reasonableness of Registrar’s decision, not conducting independent analysis of evidence —

A-673-98

General Motors du Canada et Décarie Chevrolet Oldsmobile Ltée (*appelantes*)

c.

Décarie Motors Inc./Les Moteurs Décarie Inc. et Registraire des marques de commerce, Industrie Canada, Office de la propriété intellectuelle du Canada, Bureau des marques de commerce (*intimés*)

RÉPERTORIÉ: GENERAL MOTORS DU CANADA c. MOTEURS DÉCARIE INC. (C.A.)

Cour d’appel, juges Desjardins, Létourneau et Noël, J.C.A.—Montréal, 11 septembre; Ottawa, 28 septembre 2000.

Marques de commerce — Radiation — Appel de la décision de la Section de première instance rejetant la demande visant à faire radier du registre la marque de commerce «Décarie» et à empêcher la revendication du droit à l’usage exclusif du mot Décarie dans une marque de commerce — Depuis 1949, le concessionnaire d’automobiles intimé était situé boulevard Décarie, une artère bien connue de Montréal, ou à proximité — En 1990, la marque de commerce «Décarie Motors» a été enregistrée — En 1993, une demande a été présentée pour enregistrer la marque «Décarie» — En réponse à l’interrogation du registraire quant à savoir si «Décarie» était principalement un nom de famille, de sorte qu’il ne s’agissait pas d’une marque enregistrable suivant l’art. 12(1)a) de la Loi sur les marques de commerce, le représentant de l’intimée, M. Segal, a déclaré sous serment qu’il ne connaissait personne dont le nom de famille était «Décarie» qui soit dans le commerce de la vente, de la location, de la réparation ou de l’entretien d’automobiles — La marque de commerce «Décarie» a été enregistrée en 1993, et le logo en 1997 — 1) Une fausse déclaration frauduleuse ou une fausse déclaration non intentionnelle, mais importante, peut invalider l’enregistrement — L’omission de signaler l’existence de sociétés faisant affaire sous les dénominations «Passport Décarie Automobiles» et «Décarie Saturn Saab Isuzu» en réponse à une demande précise du registraire ne constitue pas une fausse déclaration frauduleuse — Comme il n’a pas été établi que la réponse était fausse, il n’y a pas de fausse déclaration — Aucune obligation légale de déclarer des faits autres que ceux liés à la question posée — On ne peut exiger du propriétaire d’une marque de commerce qu’il prévienne les obstacles possibles à l’enregistrement et qu’il y réponde à l’avance — Prima facie, la marque «Décarie» n’était pas enregistrable en vertu de l’art. 12(1)b) du fait qu’elle était descriptive d’un endroit, mais elle l’était

(2) “Décarie” not distinctive at time of expungement proceedings given mark’s inherent weakness, limited use as self-standing mark, use of name “Décarie” in association with sale of automobiles by others.

This was an appeal from a Trial Division decision dismissing the appellants’ application to have the registration of the trade mark “Décarie” expunged from the register and to compel the respondent, Décarie Motors Inc., to disclaim the right to the exclusive use of the word Décarie in its trade mark “Décarie Logo Design”. Since 1949 the respondent Décarie Motors Inc. has operated a car dealership in Montréal. Initially, the business was located on Décarie Boulevard, and it is currently located near Décarie Boulevard. “Décarie Motors” was registered as a trade mark in 1990. The respondent applied for registration of the trade mark “Décarie” in 1993. In response to the Registrar’s query whether the proposed mark was primarily the surname of an individual, contrary to *Trade-marks Act*, paragraph 12(1)(a), Mr. Segal, a representative of the respondent, stated that he was not aware of anyone having the surname “Décarie” being in the business of selling, leasing, repairing or servicing motor vehicles. In 1995 “Décarie” was registered as a trade mark and in 1997 the logo was registered as a trade mark. In expungement proceedings under section 57 the Trial Division Judge held that the respondent had demonstrated before the Registrar the distinctive character of its mark related to car dealing since 1971 as required by subsection 12(2). He also held that the Registrar’s decision was not unreasonable. Subsection 12(2) provides that a trade mark that is not registrable by reason of paragraph 12(1)(a) (a word that is primarily the name of an individual) is registrable if it has been so used as to have become distinctive at the date of filing an application for registration. Subsection 18(1) provides that registration of a trade mark is invalid if it was (a) not registrable at the date of registration; (b) not distinctive at the time proceedings bringing the validity of the registration into question are commenced. Section 57 gives the Federal Court exclusive original jurisdiction to order any entry on the register struck on the ground that at the date of application the entry did not accurately express the existing rights of the registered owner.

suivant l’art. 12(2) si elle avait été utilisée au Canada de manière à devenir distinctive à la date du dépôt de la demande d’enregistrement — Le caractère distinctif doit également exister au moment où l’instance en radiation est engagée: art. 18(1)b), 57 — Il convient de se pencher sur le caractère distinctif au moment où l’instance est engagée sur le fondement de l’art. 57 — Le juge de la Section de première instance qui entend la demande de radiation en vertu de l’art. 57 exerce la compétence initiale — Vu la preuve nouvelle concernant l’emploi de la marque «Décarie» par l’intimée, les appelantes et d’autres personnes, le juge a eu tort de se fier au caractère raisonnable de la décision du registraire sans se livrer à une analyse indépendante de la preuve — 2) La marque «Décarie» n’avait pas de caractère distinctif au moment où l’instance en radiation a été engagée étant donné sa faiblesse inhérente et son emploi limité en tant que marque autonome, ainsi que son emploi en liaison avec la vente d’automobiles par des tiers.

Il s’agit d’un appel de la décision de la Section de première instance rejetant la demande des appelantes visant à faire radier du registre la marque de commerce «Décarie» et à empêcher l’intimée Les Moteurs Décarie Inc. de revendiquer le droit à l’usage exclusif du mot Décarie dans sa marque de commerce «Décarie Logo Design». Depuis 1949, l’intimée Les Moteurs Décarie Inc. était concessionnaire d’automobiles à Montréal. Initialement, son entreprise était située boulevard Décarie, mais elle se trouve actuellement à proximité de cette artère. La marque de commerce «Décarie Motors» a été enregistrée en 1990. En 1993, l’intimée a demandé l’enregistrement de la marque de commerce «Décarie». Le registraire a demandé si la marque proposée était principalement le nom de famille d’un particulier, ce qui aurait été contraire à l’alinéa 12(1)a) de la *Loi sur les marques de commerce*, et un représentant de l’intimée, M. Segal, a indiqué qu’il ne connaissait personne dont le nom de famille était «Décarie» qui soit dans le commerce de la vente, de la location, de la réparation ou de l’entretien d’automobiles. En 1995, la marque de commerce «Décarie» a été enregistrée et, en 1997, le logo a été enregistré à titre de marque de commerce. Saisi d’une demande de radiation fondée sur l’article 57, le juge de la Section de première instance a statué que l’intimée avait établi, devant le registraire, le caractère distinctif de sa marque en liaison avec la vente d’automobiles depuis 1971, comme l’exigeait le paragraphe 12(2). Il a par ailleurs conclu que la décision du registraire n’était pas déraisonnable. Le paragraphe 12(2) dispose qu’une marque de commerce qui n’est pas enregistrable en raison de l’alinéa 12(1)a) (un mot étant principalement le nom d’un particulier) peut être enregistrée si elle a été employée de façon à être devenue distinctive à la date du dépôt de la demande visant son enregistrement. Le paragraphe 18(1) prévoit que l’enregistrement d’une marque de commerce est invalide lorsque la marque de commerce a) n’était pas enregistrable à la date de l’enregistrement; b) n’est pas distinctive à l’époque où est engagée la procédure contestant

The issues were: (1) whether the trade mark "Décarie" was registrable at the date of its registration; and (2) whether the mark was distinctive at the time of the expungement proceedings.

Held, the appeal should be allowed.

(1) A registration can be invalidated by fraudulent, intentional misstatement or by innocent misstatements material in the sense that without them the section 12 barriers to registration would have been insurmountable. The appellants alleged that the respondent had already stated in an infringement action in the Superior Court of Quebec that it had learned in 1991 that the defendant therein had commenced using the trade name "Passport Décarie Automobiles" and/or "Passport Décarie". It was alleged that this omission to give pertinent information amounted to fraudulent misrepresentation. The Segal reply was a direct answer to the limited question put to him. It was not established that such answer was false. Therefore, there was no misrepresentation by the respondent.

The appellants also submitted that there was a statutory duty on the appellants to declare fully, not only the use of the surname in reference to paragraph 12(1)(a), but also the use by other dealers of the proposed mark in light of the requirement of distinctiveness under subsection 12(2), and that failure to do so rendered the mark null *ab initio*. To require the respondent to declare facts other than those related to the question put to him by the Registrar and to require him to answer a question related to a subsection 12(2) inquiry, when such inquiry is not made, would oblige the respondent to foresee all sorts of potential hurdles to the registration of a proposed mark and to address them in advance.

(2) The word "Décarie" may refer either to the family surname or to Décarie Boulevard which is an important artery in Montréal. *Prima facie* the mark "Décarie" was unregistrable under paragraph 12(1)(b) due to its geographic descriptiveness, but under subsection 12(2) a trade mark that is not registrable by reason of paragraphs 12(1)(a) or (b) is registrable if it has been so used in Canada as to have become distinctive at the date of filing of an application for registration. But read with paragraph 18(1)(b), and section 57, distinctiveness must be kept alive if it is to successfully face a court challenge. It was more appropriate herein to deal with distinctiveness at the time of the expungement proceedings under section 57.

la validité de l'enregistrement. L'article 57 reconnaît à la Cour fédérale la compétence initiale exclusive d'ordonner qu'une inscription au registre soit biffée pour le motif que, à la date de la demande, elle n'exprime pas exactement les droits existants du propriétaire inscrit.

Les questions en litige étaient les suivantes: 1) La marque de commerce «Décarie» était-elle enregistrable à la date de son enregistrement? et 2) La marque était-elle distinctive au moment où l'instance en radiation a été engagée?

Arrêt: l'appel est accueilli.

1) L'enregistrement peut être invalidé par de fausses déclarations frauduleuses intentionnelles ou par de fausses déclarations non intentionnelles, mais importantes au sens où, sans elles, les obstacles à l'enregistrement prévus à l'article 12 auraient été insurmontables. Les appelantes ont fait valoir que l'intimée avait déjà mentionné, dans une action en contrefaçon intentée devant la Cour supérieure du Québec, qu'elle avait appris en 1991 que la défenderesse dans cette instance avait commencé à employer le nom commercial «Passport Décarie Automobiles» ou «Passport Décarie», ou les deux. Il a été allégué que cette omission de donner des renseignements pertinents équivaut à une fausse déclaration frauduleuse. La réponse de M. Segal portait directement sur la question qui lui était posée. Il n'a pas été établi qu'elle était fausse. Il n'y a donc pas eu de fausse déclaration de la part de l'intimée.

Les appelantes ont également soutenu qu'elles avaient l'obligation légale de déclarer entièrement, non seulement l'emploi du nom de famille aux fins de l'alinéa 12(1)a), mais également l'emploi que d'autres concessionnaires faisaient de la marque proposée compte tenu des exigences relatives au caractère distinctif prévues au paragraphe 12(2) et que l'omission de le faire rend la marque nulle *ab initio*. Exiger de l'intimée qu'elle déclare des faits autres que ceux liés à la question du registraire et qu'elle réponde à une question liée à une demande faite en vertu du paragraphe 12(2), lorsqu'une telle question n'a pas été posée, l'obligerait à prévoir toutes sortes d'obstacles potentiels à l'enregistrement d'une marque proposée et à en traiter à l'avance.

2) Le mot «Décarie» peut s'entendre soit d'un nom de famille soit du boulevard Décarie, une artère importante de Montréal. *Prima facie* la marque «Décarie» n'était pas enregistrable suivant l'alinéa 12(1)b) du fait qu'elle était descriptive d'un endroit, mais le paragraphe 12(2) prévoit qu'une marque de commerce qui n'est pas enregistrable suivant les alinéas 12(1)a) ou b) peut être enregistrée si elle a été utilisée au Canada de manière à devenir distinctive à la date du dépôt de la demande visant son enregistrement. Cependant, compte tenu de l'alinéa 18(1)b) et de l'article 57, le caractère distinctif doit demeurer pour résister à une contestation judiciaire. Il était plus approprié en l'espèce de traiter du caractère distinctif au moment de l'engagement de la procédure en radiation en vertu de l'article 57.

A Trial Judge hearing expungement proceedings under section 57 exercises an original jurisdiction. The Trial Judge had before him new evidence of use of the registered trade mark by the respondent in the form of advertisement clippings, by the appellants and by Décarie Saturn Saab Isuzu and in association with numerous trades, but not exclusively with car sales. In view of this new evidence, the Trial Judge could not simply rely upon the reasonableness of the Registrar's decision as he did. By not conducting an independent analysis of that evidence he made an error which required the setting aside of his decision.

That the word "Décarie" was not used by itself as a mark in any of the appellants' advertising indicated that the use of the mark "Décarie" alone has been weak. In addition, the word "Décarie" referred to a well-known boulevard in Montréal and was being used by other merchants and traders operating in the vicinity. Either at the time of the registration of the mark "Décarie" or at the time of the expungement proceedings, there were at least two users of the name "Décarie" associated with the sale of automobiles. While exclusivity of use is not a requirement for distinctiveness, non-exclusive use of a mark is one of the circumstances to be taken into account in assessing distinctiveness, particularly where the mark is inherently weak. There was a lack of distinctiveness with respect to the respondent's trade mark at the time of the expungement proceedings, stemming from the inherent weakness of the mark itself, and the limited use of the mark made by the respondent, as a self-standing mark, established unequivocally that it had not acquired a secondary meaning.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Trade-marks Act, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 2 "distinctive", 12(1)(a),(b), (2), 18(1)(a),(b),(c), 57.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

DISTINGUISHED:

Unitel Communications Inc. v. Bell Canada (1995), 61 C.P.R. (3d) 12; 92 F.T.R. 161 (F.C.T.D.); *Marchands Ro-Na Inc. v. Tefal S.A.* (1981), 55 C.P.R. (2d) 27 (F.C.T.D.).

REFERRED TO:

E. & J. Gallo Winery v. Andres Wines Ltd., [1976] 2 F.C. 3; (1975), 25 C.P.R. (2d) 126; 11 N.R. 560 (C.A.); *Molson Breweries v. John Labatt Ltd.*, [2000] 3 F.C. 145; (2000), 5 C.P.R. (4th) 180; 252 N.R. 91 (C.A.).

Le juge de la Section de première instance saisi d'une demande de radiation fondée sur l'article 57 exerce la compétence initiale. Il avait devant lui de nouveaux éléments de preuve attestant l'emploi de la marque de commerce enregistrée par l'intimée sous forme de coupures d'annonces publicitaires, par les appelantes et par Décarie Saturn Saab Isuzu, de même qu'en liaison avec de nombreux commerces, et non exclusivement avec la vente d'automobiles. Vu cette preuve nouvelle, le juge de la Section de première instance ne pouvait simplement se fier au caractère raisonnable de la décision du registraire comme il l'a fait. En omettant d'effectuer une analyse indépendante de la preuve, il a commis une erreur justifiant l'annulation de sa décision.

Le fait que le mot «Décarie» n'était pas utilisé seul comme marque dans l'une ou l'autre des annonces publicitaires des appelantes indique que l'emploi de la marque «Décarie», seule, était faible. De plus, le mot «Décarie» désigne un boulevard bien connu de Montréal et il a été utilisé par d'autres commerçants exerçant leurs activités dans les environs. Soit au moment de l'enregistrement de la marque «Décarie», soit au moment de l'instance en radiation, au moins deux commerçants utilisaient le mot «Décarie» en liaison avec la vente d'automobiles. L'exclusivité dans l'emploi n'est pas une exigence du caractère distinctif, mais l'emploi non exclusif d'une marque est un facteur qu'il faut prendre en considération pour évaluer le caractère distinctif, spécialement lorsque la marque est faible en elle-même. Au moment où a été engagée l'instance en radiation, la marque de commerce de l'intimée n'avait pas acquis de caractère distinctif en raison de sa faiblesse inhérente, et l'emploi limité que l'intimée en a fait, en tant que marque autonome, établit sans l'ombre d'un doute qu'elle n'a pas acquis de notoriété propre.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 2 «distinctive», 12(1)(a),(b) (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 59), (2), 18(1)(a),(b),(c), 57.

JURISPRUDENCE

DISTINCTION FAITE D'AVEC:

Unitel Communications Inc. c. Bell Canada (1995), 61 C.P.R. (3d) 12; 92 F.T.R. 161 (C.F. 1^{re} inst.); *Marchands Ro-Na Inc. c. Tefal S.A.* (1981), 55 C.P.R. (2d) 27 (C.F. 1^{re} inst.).

DÉCISIONS CITÉES:

E. & J. Gallo Winery c. Andres Wines Ltd., [1976] 2 C.F. 3; (1975), 25 C.P.R. (2d) 126; 11 N.R. 560 (C.A.); *Brasseries Molson c. John Labatt Ltée*, [2000] 3 C.F. 145; (2000), 5 C.P.R. (4th) 180; 252 N.R. 91 (C.A.).

AUTHORS CITED

- Fox, H. G. *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3rd ed. Toronto: Carswell, 1972.
- Hughes, Roger T. *Hughes on Trade Marks*. Markham, Ont.: Butterworths, 1984.
- Vaver, D. *Intellectual Property Law: Copyright, Patents, Trade-marks*. Concord, Ont.: Irwin Law, 1997.

APPEAL from a Trial Division decision dismissing an application to have the registration of the trade mark “Décarie” expunged from the register and to compel the respondent, Décarie Motors Inc., to disclaim the right to the exclusive use of the word Décarie in its trade mark “Décarie Logo Design” (*General Motors of Canada et al. v. Décarie Motors Inc. et al.* (1998), 160 F.T.R. 262 (F.C.T.D.)). Appeal allowed.

APPEARANCES:

- Francis Rouleau* for appellants.
Harold W. Ashenmil, Q.C. for respondents.

SOLICITORS OF RECORD:

- Pinsonnault, Torralbo, Hudon*, Montréal, for appellants.
Phillips, Friedman, Kotler, Montréal, for respondents.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

[1] DESJARDINS J.A.: This is an appeal from a decision of the Trial Division¹ which dismissed the appellants’ application to have the registration of the trade-mark “Décarie” expunged from the register and to compel the respondent Décarie Motors Inc. to disclaim the right to the exclusive use of the word “Décarie” in its trade-mark “Décarie Logo Design”.

The facts

[2] The facts are the following:

[3] Since 1949, the respondent, Décarie Motors Inc./Les Moteurs Décarie Inc. (Décarie Motors), operated a business in Montréal engaged in the sale, lease, and servicing of new and used motor vehicles.

DOCTRINE

- Fox, H. G. *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3rd ed. Toronto: Carswell, 1972.
- Hughes, Roger T. *Hughes on Trade Marks*. Markham, Ont.: Butterworths, 1984.
- Vaver, D. *Intellectual Property Law: Copyright, Patents, Trade-marks*. Concord, Ont.: Irwin Law, 1997.

APPEL de la décision de la Section de première instance rejetant la demande visant à faire radier du registre la marque de commerce «Décarie» et à empêcher l’intimée Les Moteurs Décarie Inc. de revendiquer le droit à l’usage exclusif du mot Décarie dans sa marque de commerce «Décarie Logo Design» (*General Motors du Canada et al. c. Moteurs Décarie Inc. et al.* (1998), 160 F.T.R. 262 (C.F. 1^{re} inst.)). Appel accueilli.

ONT COMPARU:

- Francis Rouleau*, pour les appelantes.
Harold W. Ashenmil, c.r., pour les intimés.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

- Pinsonnault, Torralbo, Hudon*, Montréal, pour les appelantes.
Phillips, Friedman, Kotler, Montréal, pour les intimés.

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

[1] LE JUGE DESJARDINS, J.C.A.: Il s’agit d’un appel d’une décision de la Section de première instance¹ qui a rejeté la demande de l’appelante pour faire radier l’enregistrement de la marque de commerce «Décarie» du registre et pour empêcher l’intimée, Les Moteurs Décarie Inc., de revendiquer le droit à l’usage exclusif du mot Décarie dans sa marque de commerce «Décarie Logo Design».

Les faits

[2] Les faits sont les suivants:

[3] Depuis 1949, l’intimée, Décarie Motors Inc./Les Moteurs Décarie Inc. (Moteurs Décarie), a exploité à Montréal un garage s’occupant de vente, de location et d’entretien d’automobiles neuves et d’occasion.

Initially, the business was located on Décarie Boulevard, a well-known thoroughfare in Montréal, and is currently located in the vicinity of the intersection between Décarie Boulevard and Highway 40.

[4] On January 19, 1989, Décarie Motors filed an application to register the mark “Décarie Motors”. Pursuant to a request from the Registrar of Trade-marks (the Registrar), Décarie Motors filed an amended application for registration of “Décarie Motors”, waiving the rights to exclusive use of the words “Décarie” and “Motors” when used apart from the applied-for trade-marks. In 1990, the Registrar registered the trade-mark “Décarie Motors”. The validity of this trade-mark, registered under number TMA 365,045, is not contested in these proceedings.

[5] In 1993, Décarie Motors filed a new application with the Registrar to register the trade-mark “Décarie”. The Registrar replied that the mark “Décarie” was primarily merely the name of an individual who was living or had died within the preceding 30 years and consequently did not appear to be registrable under paragraph 12(1)(a) of the *Trade-marks Act*² (the Act).

[6] On February 18, 1994, counsel for Décarie Motors provided documentation, by means of an affidavit of Mr. Joel Segal to which a number of advertisements were attached, tending to show that the mark “Décarie” had become distinctive and could not be taken as the name of an individual when used in association with motor vehicles. The Registrar registered the name “Décarie” as a trade-mark as of February 17, 1995. This trade-mark bears the registration number TMA 439,504.

[7] On April 24, 1996, Décarie Motors filed an application for the registration of a trade-mark, namely the graphical representation of “Les Moteurs Décarie Inc.”

[8] The Registrar replied that the words “Moteurs” and “Motors” would have to be disclaimed because

Initialement, l'entreprise se trouvait sur le boulevard Décarie, une artère bien connue de Montréal, et est actuellement située dans le voisinage de l'intersection du boulevard Décarie et de l'autoroute 40.

[4] Le 19 janvier 1989, Moteurs Décarie a déposé une demande pour l'enregistrement de la marque «Décarie Motors». Suite à une demande du registraire des marques de commerce (le registraire), Moteurs Décarie a déposé une demande d'enregistrement modifiée pour «Décarie Motors», se désistant du droit à l'usage exclusif des mots «Décarie» et «Motors» lorsqu'ils étaient employés en dehors de la marque de commerce dont on demandait l'enregistrement. En 1990, le registraire a enregistré la marque de commerce «Décarie Motors». La validité de cette marque de commerce, enregistrée sous le numéro TMA 365 045, ne fait pas l'objet de contestation en l'instance.

[5] En 1993, Moteurs Décarie a déposé une nouvelle demande auprès du registraire pour obtenir l'enregistrement de la marque «Décarie». Le registraire a répondu que la marque «Décarie» était principalement le nom d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes et par conséquent ne semblait pas enregistrable eu égard à l'alinéa 12(1)a) de la *Loi sur les marques de commerce*² (la Loi).

[6] Le 18 février 1994, l'avocat de Moteurs Décarie a produit des documents, au moyen d'un affidavit de M. Joel Segal auquel étaient jointes plusieurs annonces publicitaires tendant à démontrer que la marque «Décarie» était devenue distinctive et ne pouvait être confondue avec le nom d'un particulier lorsque employée en liaison avec des véhicules automobiles. Le registraire a enregistré le nom «Décarie» comme marque de commerce le 17 février 1995. Cette marque de commerce porte le numéro d'enregistrement TMA 439 504.

[7] Le 24 avril 1996, Moteurs Décarie a déposé une demande pour l'enregistrement d'une marque de commerce, soit la représentation graphique de «Les Moteurs Décarie Inc.»

[8] Le registraire a répondu que les mots Moteurs et Motors devraient faire l'objet d'un désistement car ils

they described a character of the wares and services and, as a result, did not appear to be registrable under paragraph 12(1)(b) of the Act.

[9] In September 1996, Décarie Motors filed a revised trade-mark registration application in which it waived the rights to the exclusive use of the words Moteurs and Motors except in the applied-for trade-mark. On February 28, 1997, the Registrar issued a notice that the logo was accepted as a trade-mark, hereinafter referred to as “Décarie Logo Design”. The mark bears the registration number TMA 474,485 and was registered on April 10, 1997.

[10] The registrations for all three trade-marks “Décarie Motors”, “Décarie” and “Décarie Logo Design” state that the name “Décarie” has been used in Canada by Décarie Motors since at least June 10, 1971.

[11] The respondent Décarie Motors filed an action in damages and for an injunction in the Quebec Superior Court, in May 1995, against the appellant Décarie Chevrolet Oldsmobile Ltée and against Décarie Saturn Saab Isuzu to prevent them from using the mark “Décarie”.

[12] On September 2, 1997, the appellants took expungement proceedings before the Trial Division of this Court under section 57 of the Act. The appellants claim, under paragraphs 18(1)(a), (b) and (c) of the Act, that the mark “Décarie” was not registrable at the time of registration in 1995, that it was not distinctive at the time the expungement proceedings were commenced in 1997, and that the mark had been abandoned.

The judgment below

[13] The Trial Judge declared obsolete the arguments advanced by the appellants based on paragraphs 12(1)(a) and (b) of the Act, to which paragraph 18(1)(a) of the Act refers, since he was satisfied that the respondent had demonstrated before the Registrar the distinctive character of its mark related to car

décrivent la qualité des marchandises ou des services et, de ce fait, ne semblaient pas enregistrables en vertu de l’alinéa 12(1)b) [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 59] de la Loi.

[9] En septembre 1996, Moteurs Décarie a déposé une demande révisée d’enregistrement de la marque de commerce dans laquelle elle se désistait du droit à l’usage exclusif des mots Moteur et Motors en dehors de la marque de commerce. Le 28 février 1997, le registraire a publié un avis d’acceptation du logo comme marque de commerce (ci-après «Décarie Logo Design»). La marque, enregistrée le 10 avril 1997, porte le numéro d’enregistrement TMA 474 485.

[10] Les enregistrements des trois marques «Décarie Motors», «Décarie» et «Décarie Logo Design» indiquent que le nom Décarie a été employé au Canada par Moteurs Décarie depuis au moins le 10 juin 1971.

[11] L’intimée, Moteurs Décarie, a entamé contre l’appelante Décarie Chevrolet Oldsmobile Ltée et Décarie Saturn Saab Isuzu une action en dommages-intérêts et une demande d’injonction devant la Cour supérieure du Québec en mai 1995 pour les empêcher d’employer la marque «Décarie».

[12] Le 2 septembre 1997, les appelantes déposaient des procédures en radiation devant la Section de première instance de notre Cour en vertu de l’article 57 de la Loi. Les appelantes demandent une ordonnance, en vertu des alinéas 18(1)a), b) et c) de la Loi, portant que la marque «Décarie» n’était pas enregistrable au moment de son enregistrement en 1995, qu’elle n’était pas distinctive au moment de l’engagement des procédures en annulation en 1997 et que la marque a été abandonnée.

Le jugement de première instance

[13] Le juge de la Section de première instance a déclaré que les arguments des appelantes étaient obsolètes au regard des alinéas 12(1)a) et b) de la Loi, auxquels l’alinéa 18(1)a) de la Loi fait référence, puisqu’il était convaincu que l’intimée avait établi devant le registraire le caractère distinctif de ses

dealing since 1971, as required by subsection 12(2) of the Act. He was also of the view, from the evidence before him, that the decision of the Registrar was not unreasonable.

The statutory framework

[14] The statutory framework relevant to this case is reproduced for easy reference:

2. . . .

“distinctive”, in relation to a trade-mark, means a trade-mark that actually distinguishes the wares or services in association with which it is used by its owner from the wares or services of others or is adapted so to distinguish them;

. . .

12. (1) Subject to section 13, a trade-mark is registrable if it is not

(a) a word that is primarily merely the name or the surname of an individual who is living or has died within the preceding thirty years;

(b) whether depicted, written or sounded, either clearly descriptive or deceptively misdescriptive in the English or French language of the character or quality of the wares or services in association with which it is used or proposed to be used or of the conditions of or the persons employed in their production or of their place of origin;

. . .

(2) A trade-mark that is not registrable by reason of paragraph (1)(a) or (b) is registrable if it has been so used in Canada by the applicant or his predecessor in title as to have become distinctive at the date of filing an application for its registration.

. . .

18. (1) The registration of a trade-mark is invalid if

(a) the trade-mark was not registrable at the date of registration,

(b) the trade-mark is not distinctive at the time proceedings bringing the validity of the registration into question are commenced, or

(c) the trade-mark has been abandoned,

marques en liaison avec la vente d'automobiles depuis 1971 tel que requis par le paragraphe 12(2) de la Loi. Il a également émis l'opinion, fondée sur la preuve qui lui a été soumise, que la décision du registraire n'était pas déraisonnable.

Le cadre législatif

[14] Les dispositions législatives pertinentes en l'instance sont ainsi libellées:

2. [. . .]

«distinctive» Relativement à une marque de commerce, celle qui distingue véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des marchandises ou services d'autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi.

[. . .]

12. (1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants:

a) elle est constituée d'un mot n'étant principalement que le nom ou le nom de famille d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes;

b) qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou du lieu d'origine de ces marchandises ou services;

[. . .]

(2) Une marque de commerce qui n'est pas enregistrable en raison de l'alinéa (1)a) ou b) peut être enregistrée si elle a été employée au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon à être devenue distinctive à la date de la production d'une demande d'enregistrement la concernant.

[. . .]

18. (1) L'enregistrement d'une marque de commerce est invalide dans les cas suivants:

a) la marque de commerce n'était pas enregistrable à la date de l'enregistrement;

b) la marque de commerce n'est pas distinctive à l'époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement;

c) la marque de commerce a été abandonnée.

and subject to section 17, it is invalid if the applicant for registration was not the person entitled to secure the registration.

. . .

57. (1) The Federal Court has exclusive original jurisdiction, on the application of the Registrar or of any person interested, to order that any entry in the register be struck out or amended on the ground that at the date of the application the entry as it appears on the register does not accurately express or define the existing rights of the person appearing to be the registered owner of the mark.

The issues

[15] There are three issues before us: (1) whether the Trial Judge erred in concluding that the trade-mark “Décarie” was registrable at the date of its registration, (2) whether the mark had acquired distinctiveness at the time of the proceedings seeking expungement, and (3) whether the mark “Décarie” had been abandoned.

1. Whether the trade-mark “Décarie” was registrable at the date of its registration

[16] The appellants claim that the Trial Judge failed to consider the incomplete and misleading nature of the Segal affidavit which, they claim, renders the registration invalid *ab initio*.

[17] They rely on the case of *Unitel Communications Inc. v. Bell Canada*³ and *Marchands Ro-Na Inc. v. Tefal S.A.*,⁴ but more specifically on the following statement of Harold G. Fox⁵ referred to with approval in these cases:

There is . . . no provision in the Act under which misstatements in an application for registration . . . become grounds for invalidating the registration unless the misstatements had the effect of making the trade mark not registrable under s. 12 of the Act or unless there was a fraudulent misrepresentation. [Emphasis added.]

[18] A registration can be invalidated by two kinds of misstatements: (i) fraudulent, intentional misstatements, and (ii) those that may be innocent but that are material in the sense that, without them, the section 12

Sous réserve de l'article 17, l'enregistrement est invalide si l'auteur de la demande n'était pas la personne ayant droit de l'obtenir.

[. . .]

57. (1) La Cour fédérale a une compétence initiale exclusive, sur demande du registraire ou de toute personne intéressée, pour ordonner qu'une inscription dans le registre soit biffée ou modifiée, parce que, à la date de cette demande, l'inscription figurant au registre n'exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque.

Les questions en litige

[15] L'instance soulève trois questions: 1) la question de savoir si le juge de première instance a commis une erreur en concluant que la marque de commerce «Décarie» était enregistrable à la date de son enregistrement, 2) la question de savoir si la marque avait acquis un caractère distinctif au moment de l'engagement des procédures en radiation et 3) la question de savoir si la marque «Décarie» a été abandonnée.

1. La question de savoir si la marque de commerce «Décarie» était enregistrable à la date de son enregistrement

[16] Les appelantes prétendent que le juge de première instance a omis de prendre en compte le fait que l'affidavit de Segal était incomplet et faux ce qui, disent-elles, rend l'enregistrement nul *ab initio*.

[17] Elles se fondent sur les affaires *Unitel Communications Inc. c. Bell Canada*³ et *Marchands Ro-Na Inc. c. Tefal S.A.*,⁴ et plus particulièrement sur l'extrait suivant de Harold G. Fox⁵ qui est cité et approuvé dans ces affaires:

[TRADUCTION] La Loi ne renferme aucune disposition en vertu de laquelle les déclarations erronées contenues dans une demande d'enregistrement [. . .] deviennent des motifs d'invalidation de l'enregistrement, à moins que les déclarations erronées aient pour effet de rendre la marque de commerce non enregistrable au sens de l'article 12 de la Loi ou à moins qu'il n'y ait eu des fausses déclarations frauduleuses. [Non souligné dans l'original.]

[18] L'invalidité de l'enregistrement peut résulter de deux types de fausses déclarations: 1) les fausses déclarations frauduleuses intentionnelles et 2) celles qui, bien que non intentionnelles, sont importantes car,

barriers to registration would have been insurmountable.

[19] The appellants allege both. They say that there was a fraudulent misrepresentation. They also say the respondent omitted to give pertinent information to the Registrar and that this omission made the trade-mark not registrable under section 12 of the Act.

[20] The respondent Décarie Motors applied for registration of the mark “Décarie” in July 1993 “in accordance with the provisions of the *Trade-marks Act*”⁶ and without relying on any specific provisions of the Act. The Registrar queried whether the proposed mark was primarily the surname of an individual, contrary to the provisions of paragraph 12(1)(a) of the Act. The Registrar stated “Décarie has been found as the surname of living individuals in the following telephone directories: Ottawa: 27, Toronto: 6, Vancouver: 2, Winnipeg: 1, Québec: 10, Montréal: 3 ½ columns”.⁷

[21] In response, Mr. Segal, executive for the respondent, stated:⁸

I am not aware of anyone having the surname “Décarie” being in the business of selling, leasing, repairing or servicing motor vehicles.

[22] Here, say the appellants, is where the fraudulent misrepresentation lies. The appellants argue that the respondent had already stated, in an infringing action before the Superior Court of Quebec⁹ against a corporation carrying on business under the names “Passport Décarie Automobiles” and “Décarie Saturn Saab Isuzu”, that it had learned during April 1991 that the named defendant had commenced using the trade name “Passport Décarie Automobiles” and/or “Passport Décarie”. Mr. Segal, it is alleged, should not have been so restrictive in his answer to the Registrar at the time of registration. His omission amounts to a fraud.

[23] A fraudulent misrepresentation is a serious allegation. In the case at bar, it must be recognized

sans elles, les limites imposées par l’article 12 à l’enregistrement auraient été insurmontables.

[19] Les appelantes font valoir les deux. Elles disent qu’elles étaient des fausses déclarations frauduleuses. Elles disent également que l’intimée a omis de fournir des renseignements pertinents au registraire et que cette omission fait en sorte que les marques de commerce ne sont pas enregistrables au sens de l’article 12 de la Loi.

[20] L’intimée, Moteurs Décarie, a fait une demande d’enregistrement de la marque «Décarie» en juillet 1993 [TRADUCTION] «conformément aux dispositions de la *Loi sur les marques de commerce*»⁶ et sans invoquer aucune disposition particulière de la Loi. Le registraire a vérifié si la marque proposée était principalement le nom de famille d’un particulier, contrairement à l’alinéa 12(1)a) de la Loi. Le registraire a indiqué que [TRADUCTION] «Décarie correspondait, dans les bottins, aux noms d’un certain nombre de particuliers vivants: Ottawa: 27, Toronto: 6, Vancouver: 2, Winnipeg: 1, Québec: 10, Montréal: 3 ½ colonnes»⁷.

[21] En réponse, M. Segal, dirigeant de l’intimée, a indiqué:⁸

[TRADUCTION] Je ne connais personne dont le nom de famille est «Décarie» qui soit dans le commerce de la vente, la location, la réparation ou l’entretien d’automobiles.

[22] Voilà, disent les appelantes, ce qui constitue la fausse déclaration frauduleuse. Les appelantes font valoir que l’intimée avait déjà mentionné, dans une action en contrefaçon intentée devant la Cour supérieure du Québec⁹ contre les sociétés faisant affaire sous les dénominations «Passport Décarie Automobiles» et «Décarie Saturn Saab Isuzu», qu’elle avait appris en avril 1991 que les défendeurs dans cette instance avait commencé à employer le nom commercial «Passport Décarie Automobiles» et/ou «Passport Décarie». M. Segal, prétend-on, n’aurait pas dû être aussi réticent dans sa réponse au registraire au moment de l’enregistrement. Son omission constituerait une fraude.

[23] Une fausse déclaration frauduleuse constitue une allégation sérieuse. En l’instance, il faut admettre que

that the Segal affidavit was given in response to a specific query made by the Registrar with respect to the use of the name or surname of an individual as envisaged in paragraph 12(1)(a) of the Act. The reply made by Mr. Segal was a direct answer to the limited question put to him. It has not been established that such answer was false, i.e. that the respondent knew at the time that the word Décarie was used as the name or surname of an individual within the terms of paragraph 12(1)(a). Therefore, it is impossible in that context to conclude that there was misrepresentation on the part of the respondent. This case is obviously distinguishable from those of *Unitel Communications Inc. v. Bell Canada*¹⁰ and *Marchands Ro-Na Inc. v. Tefal S.A.*¹¹ where the statements at issue were found to be false. The presumption of good faith, therefore, continues to apply in favour of the respondent.

[24] The appellants, nevertheless, say there was a statutory duty on the part of the appellants to declare fully, not only the use of the surname in reference to paragraph 12(1)(a) of the Act, but also the use by other dealers of the proposed mark in light of the requirement of distinctiveness under subsection 12(2) of the Act. Failure to do so, they allege, renders the mark null *ab initio*.

[25] To require the respondent to declare facts other than those related to the question put to him by the Registrar and to require him to answer a question related to a subsection 12(2) inquiry, when such inquiry is not made, would oblige the respondent to foresee all sorts of potential hurdles to the registration of a proposed mark and to address them in advance. There is nothing in the legislation and in the case law which requires such a standard of conduct.

[26] The appellants' first contention is unfounded.

2. Whether the mark "Décarie" had acquired distinctiveness at the time of the proceedings seeking expungement

[27] The word Décarie, by itself, may refer either to the family surname or to Décarie Boulevard which is

l'affidavit de Segal a été donné en réponse à une demande précise du registraire à l'égard de l'emploi du nom ou du nom de famille d'un particulier au sens de l'alinéa 12(1)a) de la Loi. La réponse de Segal portait directement sur la question qui lui était posée. Il n'a pas été établi que cette réponse était fautive, c'est-à-dire que l'intimée savait à ce moment-là que le mot Décarie était employé comme nom ou nom de famille d'un particulier au sens de l'alinéa 12(1)a). Par conséquent, il est impossible dans ce contexte de conclure que l'intimée avait fait une fautive déclaration. Il faut évidemment faire une distinction entre la présente instance et les affaires *Unitel Communications Inc. c. Bell Canada*¹⁰ et *Marchands Ro-Na Inc. c. Tefal S.A.*¹¹ dans lesquelles le tribunal a conclu que les déclarations étaient fautes. Par conséquent, la présomption de bonne foi continue de s'appliquer en faveur de l'intimée.

[24] Néanmoins, les appelantes disent que les appelantes avaient la responsabilité, en vertu de la loi, de déclarer entièrement, non seulement l'emploi du nom de famille eu égard à l'alinéa 12(1)a) de la Loi, mais également l'emploi que les autres concessionnaires faisaient de la marque proposée à la lumière des exigences portant sur le caractère distinctif prévues au paragraphe 12(2) de la Loi. Le défaut de le faire, prétendent-elles, rend les marques nulles *ab initio*.

[25] Exiger de l'intimée qu'elle déclare des faits autres que ceux liés à la question du registraire et l'obliger à répondre à une question liée à une demande faite en vertu du paragraphe 12(2), lorsqu'une telle question n'a pas été posée, l'obligerait à prévoir toutes sortes d'obstacles potentiels à l'enregistrement d'une marque proposée et à en traiter à l'avance. Rien dans la loi et la jurisprudence n'impose une telle norme de conduite.

[26] La première allégation des appelantes est sans fondement.

2. La question de savoir si la marque «Décarie» avait acquis un caractère distinctif au moment de l'engagement des procédures en radiation

[27] Le mot Décarie en lui-même peut s'entendre soit d'un nom de famille soit du boulevard Décarie,

an important artery in Montréal.¹² The respondent claims it can also refer to its services. Décarie, they say, has gained a secondary meaning by the fact that the Segal family has been in the car-dealing business for 48 years. Moreover, through its advertising and, in particular, through its use of slogans such as “Come to Décarie” or “Drop by Décarie”, consumers have come to refer to the respondent’s business by the name “Décarie”.

[28] It is certainly reasonable to say, as contended by the appellants, that *prima facie* the mark “Décarie” was unregistrable under paragraph 12(1)(b) of the Act due to its geographic descriptiveness (place of origin).

[29] Subsection 12(2) of the Act states, however, that a trade-mark that is not registrable by reason of paragraphs 12(1)(a) or (b) of the Act is registrable if it has been so used in Canada as to have become distinctive at the date of filing of an application for registration. Coupled with paragraph 18(1)(b), which is relied on by the appellants, distinctiveness must also exist at the time the expungement proceedings were commenced in 1997. Section 57 of the Act also refers to the date of the application for expungement as being the relevant date for the appreciation of the rights of the parties.

[30] Distinctiveness, recognized at the time of registration, must be kept alive if it is to successfully face a court challenge.¹³ It is therefore more appropriate in the case at bar to deal with distinctiveness at the time of the section 57 proceedings.

[31] The Trial Judge, hearing expungement proceedings under section 57 of the Act, exercises an original jurisdiction. He does not sit in appeal or in judicial review of the Registrar’s decision to register the trade-mark. He must approach the issues before him with a fresh mind. This makes sense as the proceedings before the Registrar are *ex parte* while expungement proceedings before the Trial Judge are adversarial. The onus lies on the party attacking the registration to show that it should be expunged. The registered mark is presumed valid.¹⁴

une importante artère de Montréal¹². L’intimée fait valoir qu’il peut également s’appliquer à ses services. Décarie, dit-elle, a acquis une notoriété propre du fait que la famille exploite une concession automobile depuis 48 ans. De plus, au moyen de sa publicité, et plus particulièrement du slogan [TRADUCTION] «Viens chez Décarie» ou [TRADUCTION] «Passe par Décarie», les consommateurs en sont venus à désigner l’entreprise de l’intimée par le nom «Décarie».

[28] Il est certainement raisonnable de dire, comme le prétendent les appelantes, que *prima facie* la marque «Décarie» n’était pas enregistrable en vertu de l’alinéa 12(1)b) de la Loi du fait qu’elle est descriptive d’un endroit (lieu d’origine).

[29] Le paragraphe 12(2) de la Loi prévoit toutefois qu’une marque de commerce qui n’est pas enregistrable au sens des alinéas 12(1)a) ou b) de la Loi peut être enregistrée si elle a été utilisée au Canada de manière à devenir distinctive à la date du dépôt d’une demande d’enregistrement. Mis en parallèle avec l’alinéa 18(1)b) de la Loi, sur lequel les appelantes se fondent, le caractère distinctif doit également exister au moment où les procédures en radiation ont débuté en 1997. L’article 57 de la Loi précise également que la date de la demande de radiation est la date pertinente pour l’évaluation des droits des parties.

[30] Le caractère distinctif, qui a été reconnu au moment de l’enregistrement, doit demeurer pour résister à une contestation judiciaire¹³. Il est par conséquent plus approprié en l’instance de traiter du caractère distinctif au moment de l’engagement des procédures en vertu de l’article 57.

[31] Le juge de première instance, qui entend une demande de radiation en vertu de l’article 57 de la Loi, a compétence initiale. Il ne siège pas en appel ni n’exerce un contrôle judiciaire de la décision du registraire d’enregistrer une marque de commerce. Il doit étudier les questions qui lui sont soumises d’un œil nouveau. Cela est logique car les procédures devant le registraire sont *ex parte* alors que l’instance en radiation devant le juge est une procédure contradictoire. La partie qui attaque l’enregistrement a le fardeau d’établir qu’il devrait être radié. La marque enregistrée est présumée valide¹⁴.

[32] The Trial Judge in the case at bar correctly stated, at the beginning of his reasons, that he was sitting neither in appeal nor in review of the decision of the Registrar. He had before him evidence of use of the registered trade-mark by the respondent in the form of advertisement clippings attached to a second affidavit by Mr. Segal. He was also made aware of use of the mark "Décarie" by the appellants and by Décarie Saturn Saab Isuzu. Both are being sued by the appellants in proceedings before the Superior Court of Quebec. He also had two affidavits by two executives of the appellants, together with documents indicating the use of the mark "Décarie" in association with numerous trades, but not exclusively with car sales. In view of this new evidence, the Trial Judge could not simply rely upon the reasonableness of the Registrar's decision as he did. He should have conducted an independent analysis of that evidence relating to the issues before him. In failing to do so, he made an error which calls for the setting aside of his decision.

[33] Since the evidence is exclusively in terms of documents and no issue of credibility arises, this Court is in as favourable a position as the Trial Judge to determine what conclusions should be drawn from them.¹⁵

[34] The advertisements and other documents filed by the respondent are of no effect since they are not specifically related to car dealings. On the other hand, one cannot escape the fact that in none of the respondents' advertising can one find the word "Décarie" used by itself as a mark. The marks "Décarie Motors" or "Les Moteurs Décarie" appear at all times. The word "Décarie", standing alone as "Come to Décarie" or "Drop by Décarie", appears only in the text of the ads while "Décarie Motors" or "Les Moteurs Décarie" appears prominently in bold capital letters. This, in itself, is an indication that the use of the mark "Décarie", standing alone, has been weak, if not absent. The word Décarie can only be found in the title of an article on the Segal family and their business which reads "Family Ties Keep Décarie Going Strong".¹⁶ Again, however, the text of the article makes it clear that what was being referred to in the

[32] En l'instance, le juge de première instance a, avec raison, indiqué au début de ses motifs qu'il ne siégeait pas en appel ni en révision de la décision du registraire. Il avait devant lui une preuve de l'emploi par l'intimée de la marque de commerce enregistrée, à savoir des coupures d'annonces publicitaires jointes au deuxième affidavit de M. Segal. Il a également été informé de l'emploi de la marque «Décarie» par les appelantes et par Décarie Saturn Saab Isuzu. Les deux font l'objet d'une poursuite devant la Cour supérieure du Québec. Il avait également les affidavits des dirigeants des deux appelantes ainsi que des documents indiquant l'emploi de la marque «Décarie» en liaison avec de nombreux commerces, mais pas exclusivement avec des ventes d'automobiles. Vu cette nouvelle preuve, le juge de première instance ne pouvait simplement se fier au caractère raisonnable de la décision du registraire comme il l'a fait. Il aurait dû faire une analyse indépendante de la preuve qui lui a été soumise sur la question. En faisant défaut d'agir ainsi, il a commis une erreur qui justifie l'annulation de sa décision.

[33] Comme la preuve est essentiellement documentaire et ne soulève aucune question de crédibilité, la présente Cour est en aussi bonne position que le juge de première instance pour déterminer la conclusion qu'il fallait en tirer¹⁵.

[34] Les annonces publicitaires et les autres documents produits par l'intimée sont sans effet car ils ne portent pas spécifiquement sur la vente d'automobiles. D'autre part, personne ne peut nier le fait que dans aucune des annonces publicitaires des intimés il n'est possible de trouver le mot «Décarie» utilisé seul comme une marque. Les marques «Décarie Motors» ou «Les Moteurs Décarie» y figurent chaque fois. Le mot «Décarie», utilisé seul comme dans [TRADUCTION] «Viens chez Décarie» ou [TRADUCTION] «Passe par Décarie», figure uniquement dans le texte des annonces publicitaires alors que «Décarie Motors» ou «Les Moteurs Décarie» sont marqués de façon prédominante en lettres majuscules en caractère gras. À lui seul, ce fait est une indication que l'emploi de la marque «Décarie», seule, est faible voire inexistant. Le mot Décarie se retrouve uniquement dans le titre d'un article sur la famille Segal et son entreprise:

title was Décarie Motors.

[35] In addition, the evidence reveals that the word Décarie referred in the community to a well-known boulevard in Montréal, and that it was being used by other merchants and traders operating along or in the vicinity of that location. As a matter of fact, either at the time of the registration of the mark “Décarie” by the Registrar who was not aware of this or at the time of the expungement proceedings, there were at least two users of the name Décarie associated with the sale of automobiles: the appellant and Décarie Saturn Saab Isuzu. This is, in my view, a significant circumstance which, combined with the limited use of the mark “Décarie” by the respondent, militates against a finding that the word “Décarie”, standing alone, had acquired such a distinctiveness as to refer to the wares and services of the respondent.

[36] Counsel for the respondent correctly pointed out that exclusivity of use is not a requirement for distinctiveness since the competitors who are using the trademark could be infringers. I note that there is no reference in the Act to exclusivity, neither in the definition of “distinctive” nor in the one of “trademark”.¹⁷

[37] I believe, however, that the non-exclusive use of a mark is one of the circumstances to be taken into account in assessing distinctiveness, particularly where the mark is inherently weak. H. G. Fox expressed in the following terms the rule applicable in such matter:¹⁸

The extent to which a tribunal will be influenced by a claim of distinctiveness must depend upon all the circumstances including the area within which and the time during which such distinctiveness in fact can be predicated of the mark in question. [Emphasis added.]

[38] In the present instance, we have seen that the word “Décarie” in Montréal refers to a well-known and important geographical location and that two other entities operating within that location have used the word “Décarie” as a part of their trade-name in

[TRADUCTION] «Les liens familiaux permettent de consolider Décarie»¹⁶. À nouveau, toutefois, le texte de l'article établit que le titre de l'article parle de Moteurs Décarie.

[35] De plus, la preuve établit que le mot Décarie désigne dans la collectivité un boulevard bien connu de Montréal, et qu'il a été utilisé par d'autres établissements situés sur ce boulevard ou dans son voisinage. De fait, tant au moment de l'enregistrement de la marque «Décarie» par le registraire qui n'avait pas connaissance de ces faits qu'au moment des procédures en radiation, au moins deux autres utilisateurs employaient le nom Décarie en liaison avec la vente d'automobiles, l'appelante et Décarie Saturn Saab Isuzu. Cela constitue à mon avis une circonstance importante qui, combinée à l'emploi restreint que l'intimée fait de la marque «Décarie», milite contre une conclusion portant que le mot «Décarie», utilisé seul, a acquis un caractère distinctif tel qu'il s'entend des marchandises et services de l'intimée.

[36] L'avocat de l'intimée a indiqué avec raison que l'exclusivité dans l'emploi n'est pas une exigence du caractère distinctif puisque les concurrents qui emploient la marque de commerce peuvent commettre des contrefaçons. Je souligne que la Loi ne fait aucunement mention de l'exclusivité, ni dans les définitions de «distinctive» ou de «marque de commerce»¹⁷.

[37] Je crois toutefois que l'emploi non exclusif d'une marque est une circonstance qu'il faut prendre en compte pour évaluer le caractère distinctif, plus particulièrement lorsque la marque est en elle-même faible. H. G. Fox a exprimé en les termes qui suivent la règle applicable en la matière:¹⁸

[TRADUCTION] Le degré d'importance que le tribunal attache à l'affirmation du caractère distinctif dépend de l'ensemble des circonstances, notamment le territoire et la période pour lesquels ce caractère distinctif de fait peut être attribué à la marque en cause. [Non souligné dans l'original.]

[38] Dans la présente instance, nous avons vu qu'à Montréal, le mot «Décarie» renvoie à un lieu bien connu et important et que deux autres entreprises situées dans ce territoire utilisent le mot «Décarie» dans leur nom commercial en liaison avec les mêmes

relation to the same wares and services since at least the time of registration.

[39] I am of the view that there is a lack of distinctiveness with respect to the respondent's trade-mark at the time of the expungement proceedings. This lack of distinctiveness stems from the inherent weakness of the mark itself, and the limited use of the mark made by the respondent, as a self-standing mark, establishes unequivocally that it has not acquired a secondary meaning.

3. Whether the mark "Décarie" had been abandoned

[40] In view of the above conclusion, I need not address the third issue, namely the possible abandonment of the mark "Décarie".

Conclusion

[41] I would allow this appeal and would set aside the judgment below. I would order the expungement from the Canadian Register of Trade-marks of the registration number TMA 439,504 dated February 17, 1995, for the trade-mark "Décarie", and would ask the Registrar of Trade-marks to make the appropriate entries on the register. I would order the respondent to file, within 60 days of the present judgment, a disclaimer to the exclusive right to use the word "Décarie" outside the trade-mark "Décarie Logo Design"; following which I would request the Registrar of Trade-marks to amend accordingly the trade-mark "Décarie Logo Design", number TMA 474,485, dated April 10, 1997. If the respondent does not comply with such order, within 60 days of the present judgment, the said trade-mark would be expunged *in toto*.

[42] The whole with costs in appeal and in first instance.

LÉTOURNEAU J.A.: I concur.

NOËL J.A.: I agree.

¹ *General Motors of Canada et al. v. Décarie Motors Inc. et al.* (1998), 160 F.T.R. 262 (F.C.T.D.).

marchandises et services depuis au moins la date de l'enregistrement.

[39] Je suis d'avis que la marque de commerce de l'intimée n'avait pas acquis de caractère distinctif au moment de l'engagement des procédures en radiation. L'absence de caractère distinctif découle de la faiblesse inhérente de la marque elle-même et l'emploi limité que l'intimée fait de celle-ci, en tant que marque autonome, établit sans l'ombre d'un doute qu'elle n'a pas acquis une notoriété propre.

3. La question de savoir si la marque «Décarie» a été abandonnée

[40] Étant donné ma précédente conclusion, je n'ai pas à traiter de la troisième question, à savoir le possible abandon de la marque «Décarie».

Conclusion

[41] Je suis d'avis d'accueillir l'appel et d'annuler le jugement dont appel. Je suis d'avis d'ordonner la radiation du registre canadien des marques de l'enregistrement TMA 439 504, fait en date du 17 février 1995, de la marque de commerce «Décarie», et de requérir le registraire des marques de commerce de faire les inscriptions qui s'imposent dans le registre. Je suis d'avis d'ordonner à l'intimée de déposer, dans les 60 jours du présent jugement, un désistement du droit à l'usage exclusif du mot «Décarie» en dehors de la marque de commerce «Décarie Logo Design»; après quoi je suis d'avis de requérir le registraire des marques de commerce de modifier la marque de commerce «Décarie Logo Design», numéro TMA 474 485, enregistrée en date du 10 avril 1997. Si l'intimée n'obtempère pas à une telle ordonnance dans les 60 jours du présent jugement, ladite marque de commerce devra être radiée *in toto*.

[42] Le tout avec dépens devant cette Cour et devant la Section de première instance.

LE JUGE LÉTOURNEAU, J.C.A.: Je souscris.

LE JUGE NOËL, J.C.A.: Je souscris.

¹ *General Motors du Canada et al. c. Moteurs Décarie Inc. et al.* (1998), 160 F.T.R. 262 (C.F. 1^{re} inst.).

² R.S.C., 1985, c. T-13.

³ (1995), 61 C.P.R. (3d) 12 (F.C.T.D.).

⁴ (1981), 55 C.P.R. (2d) 27 (F.C.T.D.).

⁵ H. G. Fox, *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3rd ed. (Toronto: Carswell, 1972) at pp. 252-253.

⁶ Appeal Book, vol. I, at p. 254.

⁷ Appeal Book, vol. I, at p. 262.

⁸ Appeal Book, vol. I, at p. 270.

⁹ Appeal Book, vol. II, at pp. 384-385, para. 16.

¹⁰ *Supra*, note 3.

¹¹ *Supra*, note 4.

¹² This may well have escaped the Registrar as it would not appear from the material filed before him.

¹³ D. Vaver, *Intellectual Property Law: Copyright, Patents, Trade-marks*. Concord, Ont.: Irwin Law, 1997 at p. 190.

¹⁴ See generally R. T. Hughes, *Hughes on Trade Marks*, Markham, Ont.: Butterworths, 1984, at p. 556.

¹⁵ *E. & J. Gallo Winery v. Andres Wines Ltd.*, [1976] 2 F.C. 3 (C.A.); *Molson Breweries v. John Labatt Ltd.*, [2000] 3 F.C. 145 (C.A.).

¹⁶ Appeal Book, vol. II, at p. 352.

¹⁷ See s. 2 of the Act. See also *Molson Breweries v. John Labatt Ltd.*, [2000] 3 F.C. 145 (C.A.), at para. 70.

¹⁸ *Supra*, note 5, at p. 36.

² L.R.C. (1985), ch. T-13.

³ (1995), 61 C.P.R. (3d) 12 (C.F. 1^{re} inst.).

⁴ (1981), 55 C.P.R. (2d) 27 (C.F. 1^{re} inst.).

⁵ H. G. Fox, *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3^e éd., Toronto, Carswell, 1972, aux p. 252 et 253.

⁶ Dossier d'appel, vol. I, à la p. 254.

⁷ Dossier d'appel, vol. I, à la p. 262.

⁸ Dossier d'appel, vol. I, à la p. 270.

⁹ Dossier d'appel, vol. II, 384, à la p. 385, par. 16.

¹⁰ Précité, note 3.

¹¹ Précité, note 4.

¹² Cela a fort bien pu échapper au registraire car ce n'était pas mentionné dans les documents déposés devant lui.

¹³ D. Vaver, *Intellectual Property Law: Copyright, Patents, Trade-marks*, Concord, Ont., Irwin Law, 1997, à la p. 190.

¹⁴ Voir généralement, R. T. Hughes, *Hughes on Trade Marks*, Markham, Ont., Butterworths, 1984, à la p. 556.

¹⁵ *E. & J. Gallo Winery c. Andres Wines Ltd.*, [1976] 2 C.F. 3 (C.A.); *Brasseries Molson c. John Labatt Ltée*, [2000] 3 C.F. 145 (C.A.).

¹⁶ Dossier d'appel, vol. II, à la p. 352.

¹⁷ Voir l'art. 2 de la Loi. Voir également *Brasseries Molson c. John Labatt Ltée*, [2000] 3 C.F. 145 (C.A.), au par. 70.

¹⁸ Précité, note 5, à la p. 36.