

T-107-99
2001 FCT 868

T-107-99
2001 CFPI 868

George Piscitelli, carrying on business as Millennium Wines & Spirits (Applicant)

George Piscitelli, exerçant son activité sous le nom de Millennium Wines & Spirits (demandeur)

v.

c.

Liquor Control Board of Ontario and The Registrar of Trade-marks (Respondents)

La Régie des alcools de l'Ontario et Le registraire des marques de commerce (défendeurs)

INDEXED AS: PISCITELLI v. LIQUOR CONTROL BOARD OF ONTARIO (T.D.)

RÉPERTORIÉ: PISCITELLI c. RÉGIE DES ALCOOLS DE L'ONTARIO (1^{re} INST.)

Trial Division, Blais J.—Toronto, June 14; Ottawa, August 8, 2001.

Section de première instance, juge Blais—Toronto, 14 juin; Ottawa, 8 août 2001.

Trade-marks—Official marks—“Millennium” registered for use in association with wines—Judicial review of Registrar’s giving of public notice—LCBO asserting adoption, use by store sign “Look for millennium celebrations at your local LCBO store”—Whether Court can expunge official mark—Standard of review of Registrar’s decision correctness where new evidence—Court having power to grant declaration official mark ineffective to confer rights, prohibitions under Act, ss. 9, 11—Bald assertion of adoption, use sufficient before Registrar but inadequate at Court where sufficient doubts raised—Store sign not adoption, use as word “millennium” not distinguished from surrounding text—Negative inference drawn against LCBO as having evidence but failing to furnish details.

Marques de commerce—Marques officielles—La marque «Millennium» a fait l’objet d’un enregistrement en liaison avec des vins—Demande de contrôle judiciaire de l’avis public donné par le registraire—La RAO déclare avoir adopté et employé la marque dans l’affiche d’un magasin indiquant [TRADUCTION] «Ayez l’œil sur les spéciaux des fêtes du millénaire à votre succursale de la RAO»—Une marque officielle peut-elle être radiée par la Cour?—La norme de contrôle en présence d’une preuve nouvelle est celle de la décision correcte—La Cour a le pouvoir de rendre un jugement déclarant que la marque officielle ne fait naître aucun des droits ou interdictions prévus aux art. 9 et 11 de la Loi—La simple assertion de l’adoption et de l’emploi suffit devant le registraire, mais ne suffit pas devant la Cour lorsque de sérieux doutes sont soulevés—L’affiche du magasin ne peut constituer l’adoption ou l’emploi car le mot «millennium» ne se démarque aucunement du contexte—Le fait que la RAO disposait des éléments de preuve mais n’a pas fourni les détails entraîne une conclusion qui lui est défavorable.

The applicant registered the trade-mark “Millennium” in June 1998 for use in association with wines. In November 1998, the respondent requested that the Registrar of Trade-marks give public notice under subparagraph 9(1)(n)(iii) of the *Trade-Marks Act* of its adoption and use of “Millennium” as an official mark. The Registrar caused notice of adoption and use of the official mark to be published in the *Trade-marks Journal* in December 1998. This was an application for judicial review of the Registrar’s decision to give that public notice.

Le demandeur a obtenu l’enregistrement de la marque de commerce «Millennium» en juin 1998 en liaison avec des vins. En novembre 1998, la défenderesse a demandé au registraire de donner un avis public, conformément au sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la *Loi sur les marques de commerce*, d’adoption et emploi de «Millennium» comme marque officielle. En décembre 1998, le registraire a fait paraître un avis d’adoption et emploi de cette marque officielle au *Journal des marques de commerce*. Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision du registraire de donner cet avis public.

A sign reading: “Look for millennium celebrations at your local LCBO store” was allegedly placed in an LCBO store in September 1998, which, according to the respondent, constituted first adoption and use. This was allegedly confirmed in an e-mail between two LCBO employees. The respondent also alleged that it first adopted and used the

La défenderesse allègue avoir adopté et employé pour la première fois la marque officielle en septembre 1998 dans une annonce parue dans un magasin de la RAO, qui était ainsi rédigée: [TRADUCTION] «Ayez l’œil sur les spéciaux des fêtes du millénaire à votre succursale de la RAO». Il semble que cette allégation ait été corroborée dans un

official mark, in connection with several alcoholic products for sale, in November 1998.

The issues were whether an official mark can be expunged by a court proceeding; and whether the respondent had adopted and used the official mark prior to November 12, 1998.

Held, the application should be allowed.

Where the Court has the benefit of new evidence that would have materially affected the Registrar's decision, the standard of review is correctness: *Molson Breweries v. John Labatt Ltd.*, [2000] 3 F.C. 145 (C.A.).

While official marks cannot be expunged, if the Court were to find that the respondent misrepresented facts regarding section 9 of the Act, remedy could be given in the form of a declaration that the official mark is ineffective to give rise to any rights or prohibitions under sections 9 and 11 of the Act.

While a bare assertion that the official marks have been adopted and used is sufficient before the Registrar, the applicant herein raised sufficient doubts regarding the adoption and use of the official mark by the respondent as to have the effect that the respondent's bald assertion is not enough to provide evidence that the official mark was adopted and used.

The display of the sign in September 1998 did not constitute adoption or use of "millennium" by the respondent as an official mark because the word millennium was not distinguished in any manner from the surrounding text.

With respect to the adoption of the official mark in association with several alcoholic beverages for sale in November 1998, the applicant has raised serious doubts as to the adoption and use of the official mark by the respondent. In such a case, the respondent must provide more evidence than a bald assertion. Here, since it is the respondent who has the evidence pertaining to the adoption and use of the official mark and can provide it, a negative inference can be drawn from the respondent's failure to provide details pertaining to its adoption and use of the official mark.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Canadian Bill of Rights, R.S.C., 1985, Appendix III, s. 2(e).
Constitution Act, 1867, 30 & 31 Vict., c. 3 (U.K.) (as am. by *Canada Act 1982*, 1982, c. 11 (U.K.), Schedule to the *Constitution Act, 1982*, Item 1) [R.S.C.,

message de courrier électronique entre deux membres du personnel de la RAO. La défenderesse a en outre allégué avoir adopté et employé pour la première fois la marque officielle en liaison avec divers produits alcooliques mis en vente, en novembre 1998.

Les questions en litige étaient de savoir si une marque officielle peut être radiée par une action en justice et si la défenderesse avait adopté et employé la marque officielle avant le 12 novembre 1998.

Jugement: la demande est accueillie.

Dans les cas où la Cour peut disposer d'une preuve nouvelle qui aurait pu avoir un effet sur la décision du registraire, la norme de contrôle est celle de la décision correcte: *Brasseries Molson c. John Labatt Ltée*, [2000] 3 C.F. 145 (C.A.).

Les marques officielles ne peuvent pas être radiées, mais si la Cour juge que la défenderesse a donné des indications fausses sur les faits concernant l'article 9 de la Loi, on pourrait accorder une réparation par la voie d'un jugement déclaratoire portant que la marque officielle ne fait naître aucun des droits ou interdictions prévus aux articles 9 et 11 de la Loi.

Si, devant le registraire, une simple affirmation que les marques officielles ont été adoptées et employées suffit, le demandeur a soulevé suffisamment de doutes au sujet de l'adoption et de l'emploi de la marque officielle par la défenderesse pour que la simple assertion de la défenderesse ne suffise pas à établir l'adoption et l'emploi de la marque officielle.

La présentation de l'affiche en septembre 1998 ne peut constituer l'adoption ou l'emploi de «*millennium*» par la défenderesse comme marque officielle car le mot *millennium* ne se démarque aucunement du contexte.

S'agissant de l'adoption de la marque officielle en liaison avec divers produits alcooliques mis en vente en novembre 1998, le demandeur a soulevé de sérieux doutes sur l'adoption et l'emploi de la marque officielle par la défenderesse. Dans ce cas, la défenderesse ne peut se contenter d'une simple assertion comme preuve. En l'espèce, comme la défenderesse dispose des éléments de preuve sur l'adoption et l'emploi de la marque officielle et est en mesure de les fournir, on peut tirer une conclusion défavorable de son défaut de fournir des détails relatifs à l'adoption et à l'emploi de la marque officielle.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Déclaration canadienne des droits, L.R.C. (1985), appendice III, art. 2e).
Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., ch. 3 (R.-U.) (mod. par la *Loi de 1982 sur le Canada*, 1982, ch. 11 (R.-U.), annexe de la *Loi constitution-*

1985, Appendix II, No. 5].
Federal Court Act, R.S.C., 1985, c. F-7, s. 18.1 (as enacted by S.C. 1990, c. 8, s. 5).
Trade-marks Act, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 2 "use", 3, 4, 9(1)(n)(iii), 11.

nelle de 1982, n° 1] [L.R.C. (1985), appendice II, n° 5].
Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1 (édité par L.C. 1990, ch. 8, art. 5).
Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 2 «emploi» ou «usage», 3, 4, 9(1)n(iii), 11.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

Molson Breweries v. John Labatt Ltd., [2000] 3 F.C. 145; (2000), 5 C.P.R. (4th) 180; 252 N.R. 91 (C.A.); *Canada Post Corp. v. Post Office*, [2001] 2 F.C. 63; (2000), 8 C.P.R. (4th) 289; 191 F.T.R. 300 (T.D.); *Hearst Communications v. Agora Cosmopolitan National New Magazine, Inc.*, T-1845-99 (T.D.), judgment dated 2/5/00; *Big Sisters Assn. of Ontario v. Big Brothers of Canada* (1997), 75 C.P.R. (3d) 177 (F.C.T.D.); affd (1999), 86 C.P.R. (3d) 504; 242 N.R. 171 (F.C.A.); *Techniquip Ltd. v. Canadian Olympic Assn.* (1998), 80 C.P.R. (3d) 225; 145 F.T.R. 59 (F.C.T.D.); *Insurance Corporation of British Columbia v. Registrar of Trade Marks*, [1980] 1 F.C. 669; (1979), 44 C.P.R. (2d) 1 (T.D.); *Ontario Assn. of Architects v. Assn. of Architectural Technologists of Ontario*, [2001] 1 F.C. 577; (2000), 9 C.P.R. (4th) 496 (T.D.).

AUTHORS CITED

Hughes, Roger T. and T. P. Ashton. *Hughes on Trade Marks*, looseleaf (Toronto: Butterworths, 1984).

Morrow, A. David. "Official Marks" in G. F. Henderson, ed., *Trade-marks Law of Canada* (Toronto: Carswell, 1993) 377.

APPLICATION for judicial review of Registrar of Trade-marks' decision giving public notice of adoption of "Millenium" as official mark. Application allowed.

APPEARANCES:

Mark L. Robbins and *Anthony Cole* for applicant.

Julie A. Thorburn and *S. John Page* for respondent LCBO.

SOLICITORS OF RECORD:

Bereskin & Parr, Toronto, for applicant.
Cassels Brock & Blackwell LLP, Toronto, for respondent LCBO.

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

Brasseries Molson c. John Labatt Ltée, [2000] 3 C.F. 145; (2000), 5 C.P.R. (4th) 180; 252 N.R. 91 (C.A.); *Société canadienne des postes c. Post Office*, [2001] 2 C.F. 63; (2000), 8 C.P.R. (4th) 289; 191 F.T.R. 300 (1^{re} inst.); *Hearst Communications c. Agora Cosmopolitan National New Magazine, Inc.*, T-1845-99 (1^{re} inst.), jugement en date du 2-5-00; *Assoc. des Grandes Sœurs de l'Ontario c. Les Grands Frères du Canada* (1997), 75 C.P.R. (3d) 177 (C.F. 1^{re} inst.); conf. par (1999), 86 C.P.R. (3d) 504; 242 N.R. 171 (C.A.F.); *Techniquip Ltd. c. Assoc. olympique canadienne* (1998), 80 C.P.R. (3d) 225; 145 F.T.R. 59 (C.F. 1^{re} inst.); *Insurance Corporation of British Columbia c. Registraire des marques de commerce*, [1980] 1 C.F. 669; (1979), 44 C.P.R. (2d) 1 (1^{re} inst.); *Ordre des architectes de l'Ontario c. Assn. of Architectural Technologists of Ontario*, [2001] 1 C.F. 577; (2000), 9 C.P.R. (4th) 496 (1^{re} inst.).

DOCTRINE

Hughes, Roger T. et T. B. Ashton. *Hughes on Trade Marks*, édition à feuilles mobiles (Toronto: Butterworths, 1984).

Morrow, A. David. «Official Marks» in G. F. Henderson, ed., *Trade-marks Law of Canada* (Toronto: Carswell, 1993) 377.

DEMANDE de contrôle judiciaire de la décision du registraire des marques de commerce de donner un avis public de l'adoption de «Millenium» comme marque officielle. Demande accueillie.

ONT COMPARU:

Mark L. Robbins et *Anthony Cole* pour le demandeur.

Julie A. Thorburn et *S. John Page* pour la défenderesse RAO.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Bereskin & Parr, Toronto, pour le demandeur.
Cassels Brock & Blackwell LLP, Toronto, pour la défenderesse RAO.

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

[1] BLAIS J.: This is an application for judicial review pursuant to section 18.1 of the *Federal Court Act* [R.S.C., 1985, c. F-7 (as enacted by S.C. 1990, c. 8, s. 5)], of the decision of the Registrar of Trade-marks (the Registrar) to give public notice, under subparagraph 9(1)(n)(iii) of the *Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13 (the Act), of the adoption and use by the respondent, Liquor Control Board of Ontario (respondent and LCBO) of the “Millennium” as an official mark for wares and services.

FACTS

[2] The applicant owns Canadian registration No. 495,886 for the trade-mark “Millennium” (the Millennium mark). The registration issued on June 11, 1998 covers “alcoholic beverages, namely wines”.

[3] On November 12, 1998, the respondent requested that the Registrar give public notice under subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Act of its adoption and use of “Millennium” as an official mark (the official mark).

[4] On December 16, 1998, the Registrar caused notice of the adoption and use of the official mark to be published in the *Trade-marks Journal*.

Disputed Facts

[5] According to the respondent, it first adopted and used the “Millennium” official mark on September 28, 1998 in an advertisement at a LCBO retail store in Toronto. The respondent first adopted and used the official mark, in connection with several alcoholic products for sale, on November 10, 1998.

[6] The applicant however indicates that the sign placed on September 28, 1998, which included the word millennium read as follows:

Festivities for welcoming the next century will commence shortly at LCBO stores. Look for millennium celebrations at

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

[1] LE JUGE BLAIS: Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, en vertu de l’article 18.1 de la *Loi sur la Cour fédérale* [L.R.C. (1985), ch. F-7 (édité par L.C. 1990, ch. 8, art. 5)], de la décision du registraire des marques de commerce (le registraire) de donner un avis public, selon le sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13 (la Loi), d’adoption et emploi par la défenderesse, la Régie des alcools de l’Ontario (défenderesse et RAO) de la marque officielle «Millennium» en liaison avec des marchandises et des services.

LES FAITS

[2] Le demandeur est le propriétaire de l’enregistrement canadien n° 495,886 de la marque de commerce «Millennium» (la marque Millennium). L’enregistrement délivré le 11 juin 1998 vise [TRADUCTION] «les boissons alcooliques, nommément les vins».

[3] Le 12 novembre 1998, la défenderesse a demandé au registraire de donner un avis public, conformément au sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi, d’adoption et emploi de «Millennium» comme marque officielle (la marque officielle).

[4] Le 16 décembre 1998, le registraire a fait paraître un avis d’adoption et emploi de cette marque officielle au *Journal des marques de commerce*.

Les faits en litige

[5] La défenderesse déclare avoir adopté et employé pour la première fois la marque officielle «Millennium» le 28 septembre 1998 dans une annonce parue dans un magasin de détail de la RAO à Toronto. Elle a adopté et employé pour la première fois la marque officielle en liaison avec divers produits alcooliques mis en vente, le 10 novembre 1998.

[6] Le demandeur indique toutefois que l’affiche placée le 28 septembre 1998 qui comportait le mot *millennium* se lisait comme suit:

[TRADUCTION] Les fêtes du nouveau millénaire vont bientôt commencer dans les établissements de la RAO. Ayez l’œil

your local LCBO store.

[7] The applicant also points out that the respondent, to corroborate its allegation that the sign was in fact displayed, relies on an electronic mail message apparently sent from a Ms. Randi Apple to a Ms. Fitzpatrick. Both Ms. Apple and Ms. Fitzpatrick are still employed with the LCBO, but have not given evidence in the proceeding.

[8] The applicant also notes that the respondent alleged that on November 10, 1998, it first adopted the official mark in association with several alcoholic products for sale. The applicant observes however that there is no direct evidence of such sales.

[9] The applicant also maintains that the first public display of the word “Millennium” by the LCBO is on September 11, 1999 when the LCBO Vintages Department published a catalogue which displayed the word “Millennium” on its front cover.

ISSUES

- [10] 1. Can an official mark be expunged by a court proceeding?
2. Did the respondent adopt and use the official mark prior to November 12, 1998?
3. Is the respondent entitled under subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Act knowingly to adopt as an official mark the registered trade-mark of another trader in Canada?
4. Is subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Act contrary to paragraph 2(e) of the *Canadian Bill of Rights* [R.S.C., 1985, Appendix III] and therefore *ultra vires* the Parliament of Canada and thus inoperative?
5. Can subparagraph 9(1)(n)(iii) be interpreted such that it does not offend the *Canadian Bill of Rights* or the *Constitution Act, 1867* [30 & 31 Vict., c. 3 (U.K.) (as am. by *Canada Act 1982, 1982, c. 11 (U.K.)*, Schedule to the *Constitution Act, 1982*,

sur les spéciaux des fêtes du *millennium* à votre succursale de la RAO.

[7] Le demandeur signale également que la défenderesse, pour corroborer son allégation sur l’affichage de l’annonce, s’appuie sur un message de courrier électronique envoyé, semble-t-il, par M^{me} Randi Apple à M^{me} Fitzpatrick. M^{mes} Apple et Fitzpatrick travaillent toujours pour la RAO, mais n’ont pas témoigné au procès.

[8] Le demandeur note en outre que la défenderesse a allégué que, le 10 novembre 1998, elle a adopté pour la première fois la marque officielle en liaison avec divers produits alcooliques mis en vente. Il fait toutefois observer qu’il n’existe aucune preuve directe de ces ventes.

[9] Le demandeur soutient aussi que le premier affichage public du mot «*millennium*» par la RAO date du 11 septembre 1999, date où le service Vintages de la RAO a publié un catalogue où figurait le mot «*millennium*» sur la page de couverture.

LES QUESTIONS EN LITIGE

- [10] 1. Une marque officielle peut-elle être radiée par une action en justice?
2. La défenderesse a-t-elle adopté et employé la marque officielle avant le 12 novembre 1998?
3. La défenderesse est-elle autorisée en vertu du sous-alinéa 9(1)n(iii) de la Loi d’adopter en connaissance de cause comme marque officielle la marque de commerce déposée d’un autre commerçant au Canada?
4. Le sous-alinéa 9(1)n(iii) de la Loi est-il incompatible avec l’alinéa 2e) de la *Déclaration canadienne des droits* [L.R.C. (1985), appendice III] et par conséquent *ultra vires* du Parlement du Canada, ce qui le rend inopérant?
5. Le sous-alinéa 9(1)n(iii) peut-il être interprété de manière à ne pas contrevenir à la *Déclaration canadienne des droits* ou à la *Loi constitutionnelle de 1867* [30 & 31 Vict., ch. 3 (R.-U.) (mod. par la *Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.)*,

Item 1) [R.S.C., 1985, Appendix II, No. 5]]?

annexe de la *Loi constitutionnelle de 1982*, n° 1 [L.R.C. (1985), appendice II, n° 5]]?

ANALYSIS

Standard of review

[11] In *Ontario Assn. of Architects v. Assn. of Architectural Technologists of Ontario*, [2001] 1 F.C. 577 (T.D.), McKeown J. was of the view that the applicable standard of review would be the same regardless of whether the proceeding was an appeal or a judicial review. He further stated [at paragraphs 14-15]:

The traditional standard of review regarding trade-mark oppositions is set out by Ritchie J. in *Benson & Hedges (Canada) Limited v. St. Regis Tobacco Corporation*, [1969] S.C.R. 192, at page 200:

In my view the Registrar's decision on the question of whether or not a trade mark is confusing should be given great weight and the conclusion of an official whose daily task involves the reaching of conclusions on this and kindred matters under the Act should not be set aside lightly but, as was said by Mr. Justice Thorson, then President of the Exchequer Court, in *Freed and Freed Limited v. The Registrar of Trade Marks et al*:

. . . reliance on the Registrar's decision that two marks are confusingly similar must not go to the extent of relieving the judge hearing an appeal from the Registrar's decision of the responsibility of determining the issue with due regard to the circumstances of the case.

Rothstein J.A. followed this position in *Molson Breweries v. John Labatt Ltd.*, [2000] 3 F.C. 145 (C.A.), where he stated at page 168:

Having regard to the Registrar's expertise, in the absence of additional evidence adduced in the Trial Division, I am of the opinion that decisions of the Registrar, whether of fact, law or discretion, within his area of expertise, are to be reviewed on a standard of reasonableness *simpliciter*.

[12] The applicant relies on *Molson Breweries v. John Labatt Ltd.*, [2000] 3 F.C. 145 (C.A.) and submits that where the Court has the benefit of new evidence that would have materially affected the

ANALYSE

La norme de contrôle

[11] Dans l'affaire *Ordre des architectes de l'Ontario c. Assn. of Architectural Technologists of Ontario*, [2001] 1 C.F. 577 (1^{re} inst.), le juge McKeown a estimé que la norme de contrôle applicable était la même qu'il s'agisse d'un appel ou d'une demande de contrôle judiciaire. Il a déclaré ensuite [aux paragraphes 14 et 15]:

La norme de révision habituellement appliquée en matière d'oppositions aux marques de commerce est celle que le juge Ritchie a énoncée dans l'arrêt *Benson & Hedges (Canada) Limited v. St. Regis Tobacco Corporation*, [1969] R.C.S. 192, à la page 200:

[TRADUCTION] À mon avis la décision du registraire sur la question de savoir si une marque de commerce crée de la confusion doit être considérée comme étant d'un grand poids et la conclusion d'un fonctionnaire qui, au cours de son travail quotidien, doit rendre des décisions sur ce point et sur d'autres questions connexes en vertu de la Loi ne doit pas être rejetée à la légère, mais comme l'a déclaré le juge Thorson, alors président de la Cour de l'Échiquier, dans l'affaire *Freed and Freed Limited v. The Registrar of Trade Marks et al*:

[. . .] le fait de se fonder sur la décision du registraire portant que deux marques se ressemblent au point de créer de la confusion ne doit pas aller jusqu'à décharger le juge qui entend l'appel de cette décision de l'obligation de trancher la question en tenant compte des circonstances de l'espèce.

Le juge Rothstein, J.C.A., a adopté cette position dans l'arrêt *Brasseries Molson c. John Labatt Ltée*, [2000] 3 C.F. 145 (C.A.), où il s'est exprimé comme suit, à la page 168:

[. . .] en l'absence de preuve supplémentaire devant la Section de première instance, [. . .] les décisions du registraire qui relèvent de son champ d'expertise, qu'elles soient fondées sur les faits, sur le droit ou qu'elles résultent de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, devraient être révisées suivant la norme de la décision raisonnable *simpliciter*.

[12] Le demandeur s'appuie sur l'arrêt *Brasseries Molson c. John Labatt Ltée*, [2000] 3 C.F. 145 (C.A.) et il fait valoir que dans les cas où la Cour peut disposer d'une preuve nouvelle qui aurait pu avoir un

Registrar's decision, the standard of review is correctness. The Federal Court of Appeal in *Molson Breweries* stated [at paragraph 51]:

I think the approach in *Benson & Hedges* and *McDonald's Corp.* are consistent with the modern approach to standard of review. Even though there is an express appeal provision in the *Trade-marks Act* to the Federal Court expertise on the part of the Registrar has been recognized as requiring some deference. Having regard to the Registrar's expertise, in the absence of additional evidence adduced in the Trial Division, I am of the opinion that decisions of the Registrar, whether of fact, law or discretion, within his area of expertise, are to be reviewed on a standard of reasonableness *simpliciter*. However, where additional evidence is adduced in the Trial Division that would have materially affected the Registrar's findings of fact or the exercise of his discretion, the Trial Division judge must come to his or her own conclusion as to the correctness of the Registrar's decision.

[13] The applicant argued that there is new evidence before the Court that would have materially affected the Registrar's decision. The applicant notes that before deciding to publish the official mark under subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Act, the Registrar had no evidence of the respondent's adoption and use of the mark. The Registrar only had the respondent's November 12, 1998 request for public notice which states:

The official mark has been adopted by and used by the applicant [the respondent L.C.B.O.] in association with wares and services.

[14] In the case at bar, in my opinion, new evidence has been submitted by the parties that would have materially affected the Registrar's findings of fact or the exercise of his discretion. Therefore, I must come to my own conclusion as to the correctness of the Registrar's decision.

1- Can an official mark be expunged by a court proceeding?

[15] Subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Act provides:

effet sur la décision du registraire, la norme de contrôle est celle de la décision correcte. La Cour d'appel fédérale a déclaré dans l'arrêt *Brasseries Molson* [au paragraphe 51]:

Je pense que l'approche suivie dans les affaires *Benson & Hedges* et *McDonald's Corp.* est conforme à la conception moderne de la norme de contrôle. Même s'il y a, dans la *Loi sur les marques de commerce*, une disposition portant spécifiquement sur la possibilité d'un appel à la Cour fédérale, les connaissances spécialisées du registraire sont reconnues comme devant faire l'objet d'une certaine déférence. Compte tenu de l'expertise du registraire, et en l'absence de preuve supplémentaire devant la Section de première instance, je considère que les décisions du registraire qui relèvent de son champ d'expertise, qu'elles soient fondées sur les faits, sur le droit ou qu'elles résultent de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, devraient être révisées suivant la norme de la décision raisonnable *simpliciter*. Toutefois, lorsqu'une preuve additionnelle est déposée devant la Section de première instance et que cette preuve aurait pu avoir un effet sur les conclusions du registraire ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le juge doit en venir à ses propres conclusions en ce qui concerne l'exactitude de la décision du registraire.

[13] Le demandeur soutient qu'il existe une preuve additionnelle qui aurait pu avoir un effet sur la décision du registraire. Il note qu'avant de décider de donner un avis public de la marque officielle en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi, le registraire n'avait pas de preuve de l'adoption et de l'emploi de la marque par la défenderesse. Le registraire ne disposait que de la demande d'avis public de la défenderesse, datée du 12 novembre 1998, qui affirme:

[TRADUCTION] La marque officielle a été adoptée et employée par la requérante [la défenderesse, la RAO] en liaison avec des marchandises et services.

[14] En l'espèce, j'estime que les parties ont déposé une preuve additionnelle qui aurait pu avoir un effet sur les conclusions du registraire et sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Je dois donc en venir à mes propres conclusions en ce qui concerne l'exactitude de la décision du registraire.

1- Une marque officielle peut-elle être radiée par une action en justice?

[15] Le sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi prévoit:

9. (1) No person shall adopt in connection with a business, as a trade-mark or otherwise, any mark consisting of, or so nearly resembling as to be likely to be mistaken for,

...

(n) any badge, crest, emblem or mark

...

(iii) adopted and used by any public authority, in Canada as an official mark for wares or services,

in respect of which the Registrar has, at the request of Her Majesty or of the university or public authority, as the case may be, given public notice of its adoption and use;

[16] The respondent submits that an official mark cannot be revoked by a court proceeding.

[17] It is true that the Act does not provide for revocation of an official mark. R. T. Hughes and T. P. Ashton in *Hughes on Trade Marks*, looseleaf (Toronto: Butterworths, 1984) explain [at paragraph 29]:

It is doubtful that a section 9 mark can be revoked by an action in the Courts, since there is nothing in the Act providing for revocation of such mark.

[18] A. David Morrow [in an article entitled "Official Marks"] in G. F. Henderson, *Trade-marks Law of Canada* (Toronto: Carswell, 1993) 377, indicates at page 388:

There is no provision in the Act for expunging, cancelling or otherwise annulling the effect of the publication of an official mark under subparagraph 9(1)(n)(iii), or any other publication which may be a condition precedent to the application of other paragraphs of the section. It has been said that section 9 "registrations" are practically invulnerable. In practice, the Registrar of Trade-marks is prepared to publish notices of retraction of section 9 official marks, but it is not known whether this practice has any legal significance.

[19] A. David Morrow further states:

It is probably incorrect to speak of the "validity" or "invalidity" of a section 9 official mark publication. Publica-

9. (1) Nul ne peut adopter à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit:

[. . .]

n) tout insigne, écusson, marque ou emblème:

[. . .]

(iii) adopté et employé par une autorité publique au Canada comme marque officielle pour des marchandises ou services,

à l'égard duquel le registraire, sur la demande de Sa Majesté ou de l'université ou autorité publique, selon le cas, a donné un avis public d'adoption et emploi;

[16] La défenderesse soutient qu'une marque officielle ne peut être révoquée par une action en justice.

[17] Il est vrai que la Loi ne prévoit pas de révocation d'une marque officielle. R. T. Hughes et T. P. Ashton, dans l'ouvrage *Hughes on Trade Marks*, éd. à feuilles mobiles (Toronto: Butterworths, 1984), donnent l'explication suivante [au paragraphe 29]:

[TRADUCTION] Il est peu probable qu'une marque visée à l'article 9 puisse être révoquée au moyen d'une action intentée devant les tribunaux étant donné que la Loi ne contient aucune disposition prévoyant la révocation d'une telle marque.

[18] A. David Morrow [dans un article intitulé «Official Marks»], dans l'ouvrage de G. F. Henderson, *Trade-marks Law of Canada* (Toronto: Carswell, 1993) 337, indique à la page 388:

[TRADUCTION] La Loi ne comporte aucune disposition visant la radiation ou l'annulation sous une forme ou sous une autre de l'effet de l'avis public d'une marque officielle donné en vertu du sous-alinéa 9(1)n)(iii), ou de tout autre avis public susceptible de constituer une condition préalable à l'application des autres alinéas de l'article. On a dit que les «enregistrements» au titre de l'article 9 étaient pratiquement inattaquables. En pratique, le registraire des marques de commerce est disposé à donner des avis publics de retrait de marques officielles visées par l'article 9, mais on ne sait pas dans quelle mesure ils auraient un effet juridique.

[19] A. David Morrow déclare plus loin:

[TRADUCTION] Il est probablement incorrect de parler de la «validité» ou de l'«invalidité» d'un avis public de marque

tion is simply one element of protectability. If, in requesting publication, a public authority had misrepresented any of the conditions precedent, such as that it is a public authority, or its adoption or use of the official mark for wares or services, the publication would be without legal effect. It is submitted that the court must have the power to make a declaration that, because of the failure of the alleged public authority to comply with the requirement of paragraph 9(1)(n)(iii), the publication has no effect to prohibit subsequent adoption, use or registration of similar marks. In that sense, the courts must have the power to control the legal effect of official marks. While there is no provision for, and no need for, "cancellation" of a publication, there should be some mechanism whereby a judgment declaring the publication to be without legal effect would be indexed and therefore discoverable by a searcher at the Trade-marks Office.

[20] If the Registrar has been misled regarding issues that are requirements under section 9 of the Act in order for an official mark to be given public notice, such a mark, in my view, cannot be valid as the authority seeking to retain the official mark had no right to it from the beginning. In such a case I believe that the official mark can be declared ineffective to give rise to any rights or prohibitions under sections 9 and 11 of the Act as was ordered in *Canada Post Corp. v. Post Office*, [2001] 2 F.C. 63 (T.D.) by Tremblay-Lamer J. [at paragraph 64]:

The appeal is granted. The Registrar erred in accepting that the respondent has adopted and used the mark in Canada. The public notice of the official mark "MailSort" is ineffective to give rise to any rights or prohibitions under sections 9 and 11 of the Act.

[21] Also, in *Hearst Communications v. Agora Cosmopolitan National New Magazine, Inc.* (May 2, 2000), file No. T-1845-99 (F.C.T.D.), in deciding a motion for default judgment, the Court declared an official mark invalid and unenforceable. As a result, a notice to that effect appeared in the *Trade-marks Journal*.

[22] In my opinion, if I were to conclude that the respondent misrepresented facts regarding section 9 of the Act, remedy could be given in the form of a

officielle donné en vertu de l'article 9. L'avis public n'est qu'un élément du droit à la protection. Si une autorité publique, lorsqu'elle demande la protection, donnait des indications fausses sur l'une ou l'autre des conditions préalables, par exemple sur sa qualité d'autorité publique ou sur l'adoption ou l'emploi de la marque officielle pour des marchandises ou des services, l'avis public n'aurait pas d'effet juridique. Il faut penser que les tribunaux ont le pouvoir de déclarer qu'en raison de l'inobservation par l'autorité publique alléguée des conditions du sous-alinéa 9(1)n(iii), l'avis public n'a pas pour effet d'empêcher l'adoption, l'emploi ou l'enregistrement ultérieurs de marques semblables. En ce sens, les tribunaux doivent avoir le pouvoir de contrôler l'effet juridique des marques officielles. Comme il n'y a pas de disposition d'«annulation» d'un avis public et qu'il n'est pas nécessaire qu'il y en ait, il doit exister un mécanisme par lequel un jugement déclarant que l'avis public de la marque est sans effet juridique puisse être répertorié et repéré par quiconque fait une recherche au Bureau des marques de commerce.

[20] Si le registraire a été induit en erreur sur des points qui sont des conditions requises par l'article 9 de la Loi pour donner un avis public d'une marque officielle, la marque en question ne peut à mes yeux être valide du fait que l'autorité cherchant à conserver la marque officielle n'y avait pas droit à l'origine. Dans ce cas, je pense qu'on peut déclarer que la marque officielle ne fait naître aucun des droits ou des interdictions prévus aux articles 9 et 11 de la Loi, comme l'a ordonné M^{me} le juge Tremblay-Lamer dans la décision *Société canadienne des postes c. Post Office*, [2001] 2 C.F. 63 (1^{re} inst.) [au paragraphe 64]:

L'appel est accueilli. Le registraire a commis une erreur en convenant que la défenderesse a adopté et employé la marque au Canada. L'avis public de la marque officielle «MailSort» ne fait jouer aucun des droits ou interdictions prévus aux articles 9 et 11 de la Loi.

[21] De même, dans l'affaire *Hearst Communications c. Agora Cosmopolitan National New Magazine, Inc.* (2 mai 2000), dossier n° T-1845-99 (C.F. 1^{re} inst.), en statuant sur une requête en vue d'obtenir un jugement par défaut, la Cour a déclaré une marque officielle invalide et inopposable. Par suite du jugement, un avis en ce sens a été publié au *Journal des marques de commerce*.

[22] À mon avis, si je devais conclure que la défenderesse a donné des indications fausses sur les faits concernant l'article 9 de la Loi, on pourrait accorder

declaration that the official mark is ineffective to give rise to any rights or prohibitions under sections 9 and 11 of the Act.

2- Did the respondent adopt and use the official mark prior to November 12, 1998?

[23] In *Big Sisters Assn. of Ontario v. Big Brothers of Canada* (1997), 75 C.P.R. (3d) 177 (F.C.T.D.) appeal dismissed by the Federal Court of Appeal (1999), 86 C.P.R. (3d) 504, Gibson J. explained [at page 222]:

The remaining question on the issue of enforceability relates to whether or not BSAO adopted and used the mark BIG SISTERS OF CANADA before the Registrar of Trade-marks gave public notice of its adoption and use in accordance with paragraph 9(1)(n) of the Act. As indicated earlier in these reasons, in *Canadian Olympic Assn. v. Donkirk International, Inc.*, Mr. Justice Teitelbaum wrote [at p. 307]:

On the basis of the submissions made, counsel for both plaintiff and defendant agree that in order for a mark to receive the protection of section 9, the mark had to be adopted and used in Canada before the registrar gave public notice of the mark's adoption and use.

On the facts of the matter before him, Mr. Justice Teitelbaum found that the marks in issue were adopted and used before the publication of adoption and use. Impliedly, he appears to have accepted the submissions of counsel on this question. I can reach no other conclusion on the plain wording of paragraph 9(1)(n) of the Act that adoption and use as an official mark for wares and services prior to publication by the Registrar of public notice of adoption and use is a condition precedent to enforceability. The mere publication of notice of adoption and use is not, I conclude, conclusive before this Court of such adoption and use. Further, I conclude, the onus was on the Plaintiffs to establish such adoption and use in a trade-mark sense. The evidence before me fails to discharge that onus. In the result, I conclude that the mark Big Brothers and Sisters of Canada is unenforceable as against the Defendant.

[24] As for the burden of proof, the applicant relies on *Techniquip Ltd. v. Canadian Olympic Assn.* (1998), 80 C.P.R. (3d) 225 (F.C.T.D.) [at page 233], where section 9 of the Act was interpreted as "imposing on

une réparation par la voie d'un jugement déclaratoire portant que la marque officielle ne fait naître aucun des droits ou interdictions prévus aux articles 9 et 11 de la Loi.

2- La défenderesse a-t-elle adopté et employé la marque officielle avant le 12 novembre 1998?

[23] Dans le jugement *Assoc. des Grandes Sœurs de l'Ontario c. Les Grands Frères du Canada* (1997), 75 C.P.R. (3d) 177 (C.F. 1^{re} inst.), dont l'appel a été rejeté par la Cour d'appel fédérale (1999), 86 C.P.R. (3d) 504, le juge Gibson explique [à la page 222]:

Le dernier point en ce qui a trait à l'opposabilité se rattache à la question de savoir si l'AGSO a adopté et employé la marque LES GRANDES SŒURS DU CANADA avant que le registraire n'ait donné avis public de son adoption et de son emploi conformément à l'alinéa 9(1)n) de la Loi. Tel qu'il a été mentionné précédemment dans les présents motifs, dans la décision *Canadian Olympic Association c. Donkirk International Inc.*, le juge Teitelbaum écrit [à la page 307]:

Sur la base des prétentions exprimées, les avocats de la demanderesse et de la défenderesse conviennent que pour bénéficier de la protection de l'article 9, la marque devait être adoptée et employée au Canada, avant que le registraire n'ait notifié au public son adoption et son emploi.

Vu les faits qui lui avaient été soumis, le juge Teitelbaum a conclu que les marques en cause avaient été adoptées et employées avant la publication de l'avis d'adoption et d'emploi. Implicitement il semble avoir accepté les moyens de l'avocat sur cette question. Je ne puis en arriver à une autre conclusion, compte tenu du libellé clair de l'alinéa 9(1)n) de la Loi selon lequel l'adoption et l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des marchandises et services, avant la publication par le registraire d'un avis public d'adoption et d'emploi, est une condition préalable à son opposabilité. La simple publication de l'avis d'adoption et d'emploi ne constitue pas, à mon sens, une preuve concluante d'une telle adoption et d'un tel emploi. De plus, le fardeau d'établir une telle adoption et un tel emploi dans le contexte des marques de commerce incombait aux demanderesse. La preuve soumise à la Cour s'est révélée insuffisante pour les décharger de ce fardeau. En conséquence, je conclus que la marque des Grands Frères et Sœurs du Canada est inopposable à la défenderesse.

[24] S'agissant du fardeau de la preuve, le demandeur se fonde sur l'affaire *Techniquip Ltd. c. Assoc. olympique canadienne* (1998), 80 C.P.R. (3d) 225 (C.F. 1^{re} inst.) [à la page 233], qui fournit une inter-

a public authority the burden of providing evidence of adoption and use whenever a case of conflict occurs”.

[25] However, in *Ontario Assn. of Architects, supra*, McKeown J. stated [at paragraphs 23-25]:

Finally, I must determine whether the respondent adopted and used its marks as required under section 9 of the *Trade-marks Act*. An official mark takes precedence over any provision in any Act. It is important to note the difference between a trade-mark and an official mark. An official mark is not defined under the Act. It is not a trade-mark and there is no deemed adoption or deemed use as under the trade-mark sections of the *Trade-marks Act*. Official marks must be actual marks and cannot be proposed marks. Accordingly, on requesting that the Registrar give public notice of the adoption and use of an official mark in association with wares or services, the applicant must actually have adopted and used the official mark in association with wares or services.

There is little evidence on this point. The request for public notice contains the bare assertion that “[t]he official marks have been adopted and used by the applicant in association with services”. However, to require more would be to impose on the public authority a duty to provide evidence of actual adoption and use on requesting public notice. Such a duty is not imposed on trade-mark applicants, where all the Registrar requires is a statement of the date of first use of the trade-mark.

In my view, the onus lies on the applicant to provide some evidence to substantiate its objection. There is some evidence on the record that the respondent had adopted and used the AATO marks as of the date of the request for public notice. The Registrar did not err in finding the respondent had adopted and used the AATO marks as official marks itself and through its members as licensees.

[26] Regarding the burden of proof, I believe that the respondent had an onus to prove adoption and use of the mark before the Registrar. However, I also agree with McKeown J. in *Ontario Assn. of Architects, supra*, that a bare assertion that the official marks have been adopted and used is sufficient before the

prétation de l’article 9 selon laquelle la Loi «impose en outre aux autorités publiques l’obligation de prouver l’adoption et l’emploi dans tous les cas où survient un différend».

[25] Toutefois, dans l’affaire *Ordre des architectes de l’Ontario*, précitée, le juge McKeown a déclaré [aux paragraphes 23 à 25]:

Enfin, je dois décider si la défenderesse a adopté et employé ses marques conformément aux exigences de l’article 9 de la *Loi sur les marques de commerce*. Une marque officielle l’emporte sur toute disposition de toute loi. Il importe de souligner la différence entre une marque de commerce et une marque officielle. La marque officielle n’est pas définie dans la Loi. Il ne s’agit pas d’une marque de commerce et il n’y a aucun emploi ou adoption présumé, contrairement à la situation qui existe dans le cas des marques de commerce visées par la *Loi sur les marques de commerce*. Les marques officielles doivent être des marques existantes et ne peuvent être des marques proposées. Par conséquent, en demandant au registraire de donner un avis public de l’adoption et de l’emploi d’une marque officielle en liaison avec des marchandises ou des services, le demandeur doit effectivement avoir adopté et employé la marque officielle en liaison avec des marchandises ou des services.

La preuve présentée sur ce point est ténue. La demande d’avis public renferme simplement l’allégation selon laquelle [TRADUCTION] «le demandeur a adopté et employé les marques officielles en liaison avec des services». Cependant, exiger davantage équivaldrait à imposer à l’autorité publique l’obligation de fournir une preuve de l’adoption et de l’emploi effectifs au moment de la demande d’avis public. Cette obligation n’est pas imposée à l’égard des demandes relatives aux marques de commerce, le registraire exigeant simplement une indication de la date du premier emploi de celle-ci.

À mon avis, il incombe au demandeur de présenter des éléments de preuve à l’appui de son opposition. Selon certains éléments de preuve versés au dossier, la défenderesse avait adopté et employé les marques de l’AATO à la date de la demande d’avis public. Le registraire n’a pas commis d’erreur lorsqu’il a conclu que la défenderesse, agissant d’elle-même et par l’entremise de ses membres, en qualité de titulaires de licence, avait adopté et employé les marques de l’AATO à titre de marques officielles.

[26] S’agissant du fardeau de la preuve, j’estime qu’il incombait à la défenderesse d’établir l’adoption et l’emploi de la marque devant le registraire. Cependant, je partage aussi l’avis du juge McKeown dans l’affaire *Ordre des architectes de l’Ontario*, précitée, que si devant le registraire, une simple affirmation que

Registrar and that before me, the applicant has to bring evidence to substantiate his objection that the mark was not adopted or used by the respondent. On the other hand, if the applicant brings sufficient evidence to refute the applicant's bare assertion before the Registrar, then it would be in the respondent's best interest to bring further evidence than its bare assertion in order to demonstrate adoption and use.

[27] Public notice of the adoption and use of the official mark by the respondent was published on December 16, 1998. The respondent therefore has to have adopted and used the official mark prior to that date.

[28] The respondent filed an affidavit of Mr. Tom Wilson, Director of Vintages, the Fine Wine and Premium Spirits Division of the LCBO. His evidence before me is that:

The respondent first adopted and used the official mark in an advertisement located in Toronto on September 28, 1998.

Exhibit "B" attached to the affidavit is an electronic mail message from Randi Apple to Mary Fitzpatrick, dated September 29, 1998, confirming that the official mark was first adopted and used in an advertisement on September 28, 1998. The electronic mail message states:

Mary, this is to let you know, as you had requested, that yesterday afternoon (Monday, September 28) a sign was placed on the customer service desk at store #217 with the following text on it:

"Festivities For Welcoming the Next Century Will Commence Shortly At LCBO Stores. Look For Millennium Celebrations At your Local LCBO Store."

The respondent first adopted the official mark in connection with several alcoholic products for sale on November 10, 1998.

[29] The applicant points out that the respondent, to corroborate its allegation that the sign was in fact displayed, relies on an electronic mail message apparently sent from a Ms. Randi Apple to a Ms. Fitzpatrick. Both Ms. Apple and Ms. Fitzpatrick are

les marques officielles ont été adoptées et employées suffit, devant moi le demandeur doit présenter des éléments de preuve à l'appui de son opposition, et démontrer que la marque n'était pas adoptée ou employée par la défenderesse. Par ailleurs, si le demandeur dépose une preuve suffisante qui réfute la simple allégation de la requérante devant le registraire, la défenderesse aurait alors tout intérêt à présenter une autre preuve qu'une simple affirmation pour établir l'adoption et l'emploi de la marque.

[27] L'avis public de l'adoption et de l'emploi de la marque officielle par la défenderesse a été donné le 16 décembre 1998. La défenderesse doit donc avoir adopté et employé la marque officielle avant cette date.

[28] La défenderesse a présenté l'affidavit de M. Tom Wilson, le directeur du service Vintages, Vins haut de gamme et spiritueux de choix de la RAO. Dans son témoignage devant moi, M. Wilson déclare:

[TRADUCTION] La défenderesse a adopté et employé pour la première fois la marque officielle dans une annonce affichée à Toronto le 28 septembre 1998.

La pièce «B» jointe à l'affidavit est un message de courrier électronique de Randi Apple à Mary Fitzpatrick, daté du 29 septembre 1998, confirmant que la marque officielle a été adoptée et employée pour la première fois dans une annonce du 28 septembre 1998. Le message de courrier électronique comporte ce qui suit:

Mary, je vous informe, comme vous l'aviez demandé, qu'hier après-midi (lundi 28 septembre) une affiche a été placée au bureau du service à la clientèle du magasin n° 217 avec le texte suivant:

«Les fêtes du nouveau millénaire vont bientôt commencer dans les établissements de la RAO. Ayez l'œil sur les spéciaux des fêtes du *millennium* à votre succursale de la RAO.»

La défenderesse a adopté la marque officielle pour la première fois en liaison avec divers produits alcooliques mis en vente, le 10 novembre 1998.

[29] Le demandeur fait observer que la défenderesse, pour corroborer son allégation que l'affiche a effectivement été placée, s'appuie sur un message de courrier électronique qui aurait été envoyé, semble-t-il, par M^{me} Randi Apple à M^{me} Fitzpatrick. M^{mes} Apple et

still employed with the LCBO, but have not given evidence in the proceeding.

[30] I agree with the applicant that it would have been more appropriate had the evidence been tendered by the persons who had first-hand knowledge of the matter. However, I am ready to accept that the electronic mail message tendered is evidence from the persons concerned that a sign with the word millennium was placed in the LCBO store in Toronto.

[31] The applicant further alleges that even if the sign was displayed, the mere display of the sign does not constitute adoption or use of millennium as an official mark. Rather, the word “millennium” is used descriptively in the sign, and not as a mark or an official mark under subparagraph 9(1)(n)(iii).

[32] The respondent submits that in adopting and using the official mark in an advertisement, the respondent used and adopted the official mark as an “official mark”.

[33] The Act does not define “official mark”. On this issue, Cattanach, J. stated as follows in *Insurance Corporation of British Columbia v. Registrar of Trade Marks*, [1980] 1 F.C. 669 (T.D.) [at pages 676-679]:

There remains the concluding word “mark” in section 9(1)(n). It does not have similar precise connotations as do the preceding words although it does have a minor heraldic significance in that there are marks of cadency such as the Prince of Wales label to signify the first son. In common parlance however a mark is a device, stamp, label, brand, inscription, a written character or the like indicating ownership, quality and the like.

In section 2 of the Act “trade mark” is defined as follows:

2. . . .

“trade mark” means

(a) a mark that is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him

Fitzpatrick travaillent toujours pour la RAO, mais n’ont pas témoigné au procès.

[30] Je conviens avec le demandeur qu’il aurait été plus approprié que la preuve soit présentée par des personnes ayant eu une connaissance directe de la chose. Cependant, je suis disposé à accepter que le message de courrier électronique constitue un témoignage des personnes concernées qu’une affiche portant le mot *millennium* a été placée dans un établissement de la RAO à Toronto.

[31] Le demandeur allègue en outre que même dans l’hypothèse où l’affiche aurait effectivement été placée, le simple affichage d’une annonce ne constitue pas l’adoption ou l’emploi de *millennium* comme marque officielle. Le mot «*millennium*» est plutôt utilisé de manière descriptive dans l’affiche, et non comme une marque ou une marque officielle selon le sous-alinéa 9(1)(n)(iii).

[32] La défenderesse soutient qu’en adoptant et en employant la marque officielle dans une annonce, elle a employé et adopté la marque officielle à titre de «*marque officielle*».

[33] Le Loi ne définit pas l’expression «*marque officielle*». Sur cette question, le juge Cattanach a déclaré dans le jugement *Insurance Corporation of British Columbia c. Registrare des marques de commerce*, [1980] 1 C.F. 669 (1^{re} inst.) [aux pages 676 à 679]:

Il me reste à parler du terme «*marque*» de l’article 9(1)(n). Il n’a pas de connotations précises, comme les précédents, bien qu’il ait une signification héraldique mineure en ce qu’il peut s’entendre de brisures comme le lambel du Prince de Galles, qui désigne le fils aîné. Toutefois, en langage courant, une marque est une devise, un timbre, une étiquette, une marque de fabrique, une inscription, un signe écrit, etc. qui indique la propriété, la qualité, etc.

L’article 2 de la Loi définit ainsi l’expression «*marque de commerce*»:

2. [. . .]

«*marque de commerce*» signifie

a) une marque qui est employée par une personne aux fins ou en vue de distinguer des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués

from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others,

(b) a certification mark,

(c) a distinguishing guise, or

(d) a proposed trade mark;

A “certification mark”, “distinguishing guise” and “proposed trade mark” are individually and specifically defined in the same section. The word “mark” is not, and resort may therefore be had to dictionaries to ascertain the meaning of the word “mark” in its ordinary sense which is the sense in which I think the word “mark” is used in the context of section 9(1)(n).

...

However since all words have specific meanings they are all particular words and must be given their respective individual meanings. The concluding word “mark” cannot be construed as a general word the meaning of which must be restricted by the words preceding. In common parlance the word “mark” can mean an “inscription” or “written characters” indicative of ownership or quality which are attributes of a trade mark.

What then is an “official” mark within the meaning of section 9(1)(n)(iii). An official mark is not defined in the statute.

...

The definition in *The Shorter Oxford English Dictionary* is to like effect reading “4. Derived from, or having the sanction of persons in office; hence authorized, authoritative”.

...

It was within the competence of the board of directors of the appellant to enact the by-law it did. Thus the mark was derived from and sanctioned by persons in office and hence was authorized and authoritative precisely within the meaning of the word “official”.

The mark was self-bestowed but that is what this particular public authority was enabled to do and similar powers are bestowed on many public authorities.

The mark so adopted falls within the dictionary meaning of the word “official” and therefore is an “official mark” within the meaning of these words.

[34] As for the words, “adopt” and “use”, in *Big Sisters Assn. of Ontario v. Big Brothers of Canada*, *supra*, Gibson J. held that adoption and use should be established in a trade-mark sense.

ou exécutés, par elle, de marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou de services loués ou exécutés, par d'autres,

b) une marque de certification,

c) un signe distinctif, ou

d) une marque de commerce projetée;

Le même article définit séparément et avec précision les expressions «marque de certification», «signe distinctif» et «marque de commerce projetée». Il ne définit cependant pas le terme «marque» et il faut donc recourir aux dictionnaires pour en vérifier le sens ordinaire qui, à mon avis, est le sien à l'article 9(1)n).

[. . .]

Toutefois, puisque tous les mots ont un sens particulier, ils sont tous des termes particuliers et on doit leur donner leur sens respectif. Le terme «marque» ne peut pas être interprété comme un mot général, dont le sens serait restreint par celui des termes qui l'accompagnent. En langage courant, le mot «marque» peut désigner une «inscription» ou des «caractères écrits», qui indiquent une propriété ou une qualité qui sont des attributs d'une marque de commerce.

Qu'est-ce alors qu'une marque «officielle» au sens de l'article 9(1)n(iii). La Loi n'en donne aucune définition.

[. . .]

Celle du *The Shorter Oxford English Dictionary* est analogue: [TRADUCTION] «4. Émanant de ou approuvé par une autorité reconnue; autorisé».

[. . .]

Le conseil d'administration de l'appelante était habilité à adopter ce règlement. Donc la marque émane d'une autorité reconnue, a été approuvée par une telle autorité. Elle est donc autorisée au sens précis du mot «officiel».

La corporation s'est octroyée elle-même la marque, mais elle était habilitée à le faire et maintes autres autorités publiques ont des pouvoirs analogues.

Cette marque correspond à la définition que le dictionnaire donne du mot «officiel». Elle est donc une «marque officielle» dans toute l'acception du terme.

[34] S'agissant des termes «adopter» et «employer», dans l'affaire *Assoc. des Grandes Sœurs de l'Ontario c. Les Grands Frères du Canada*, précitée, le juge Gibson a conclu que l'adoption et l'emploi devaient

[35] The word “adopt” is defined as follows in section 3 of the Act:

3. A trade-mark is deemed to have been adopted by a person when that person or his predecessor in title commenced to use it in Canada or to make it known in Canada or, if that person or his predecessor had not previously so used it or made it known, when that person or his predecessor filed an application for its registration in Canada.

[36] The Act defines the word “use” [at section 2] as follows:

2. . . .

“use”, in relation to a trade-mark, means any use that by section 4 is deemed to be a use in association with wares or services;

[37] Section 4 of the Act provides:

4. (1) A trade-mark is deemed to be used in association with wares if, at the time of the transfer of the property in or possession of the wares, in the normal course of trade, it is marked on the wares themselves or on the packages in which they are distributed or it is in any other manner so associated with the wares that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred.

(2) A trade-mark is deemed to be used in association with services if it is used or displayed in the performance or advertising of those services.

[38] I note that these sections of the Act relate to trade-marks and not official marks. However, it can help in the interpretation of the terms “adopt” and “use” by a public authority in subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Act.

[39] In G. F. Henderson, *Trade-marks Law of Canada*, supra, A. David Morrow stated, at pages 383-384, on the issue of adoption and use of an official mark:

The meaning of the word “adopt” has been discussed above. It should be noted that section 3, which states when a trade-mark is deemed to have been adopted, does not

être établis au sens de l’adoption et de l’emploi d’une marque de commerce.

[35] Le mot «adopter» est défini comme suit à l’article 3 de la Loi:

3. Une marque de commerce est réputée avoir été adoptée par une personne, lorsque cette personne ou son prédécesseur en titre a commencé à l’employer au Canada ou à l’y faire connaître, ou, si la personne ou le prédécesseur en question ne l’avait pas antérieurement ainsi employée ou fait connaître, lorsque l’un d’eux a produit une demande d’enregistrement de cette marque au Canada.

[36] La Loi définit «emploi» ou «usage» [à l’article 2] de la manière suivante:

2. [. . .]

«emploi» ou «usage» À l’égard d’une marque de commerce, tout emploi qui, selon l’article 4, est réputé un emploi en liaison avec des marchandises ou services.

[37] L’article 4 de la Loi prévoit:

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises, si, lors du transfert de la propriété ou de la possession des marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[38] Je remarque que ces articles de la Loi concernent les marques de commerce et non les marques officielles. Toutefois, ils peuvent aider à l’interprétation des termes «adopter» et «employer» ou «utiliser» pour une autorité publique selon le sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi.

[39] Dans l’ouvrage de G. F. Henderson, *Trade-marks Law of Canada*, précité, A. David Morrow déclare aux pages 383 et 384, au sujet de l’adoption et de l’emploi d’une marque officielle:

[TRADUCTION] La signification du terme «adopter» a été discutée précédemment. Il convient de noter que l’article 3, qui prévoit quand une marque de commerce est réputée

apply to official marks, except perhaps by analogy. Consequently, we may consider the general meaning of the word “adopt” as referred to above. However, to be protected, an official mark must not only be adopted, it must also be used. Section 4 of the Act assists in determining what is use in relation to a trade-mark, but it is not exhaustive, and in any event has no necessary application to official marks. In ordinary speech, the term “use” is very broad, being equated to “employ” or “avail oneself of”. It is difficult to understand how a mark may be used without being adopted. Possibly use that is transient with no pretence at exclusivity is not adoption. In any event, the ambit of these words remains to be explored in the jurisprudence. On the face of it, they seem very broad, and it is arguable that whenever a public authority “employs” a mark, this will meet the requirement of adoption and use for the purposes of this section.

[40] I agree with the applicant submissions that the display of the sign cannot constitute adoption or use of “millennium” by the respondent as an official mark because the word millennium is not distinguished in any manner from the surrounding text. The word as it appears on the sign does not serve to distinguish or identify the respondent or its wares or services and thus, display of the sign cannot constitute adoption or use of any official mark. The usage of the word millennium in the sign is merely as a generic or descriptive expression and not as a “mark” within the meaning of section 9 of the Act.

[41] In my view, the respondent did not adopt and use the word millennium as an official mark when it used the word millennium in an advertisement located in Toronto on September 28, 1998.

[42] The applicant also notes that the respondent alleged that on November 10, 1998, it first adopted the official mark in association with several alcoholic products for sale. The applicant observes however that there is no direct evidence of such sales and the only evidence submitted is the bald assertion of Mr. Wilson in his affidavit that the official mark was adopted and used in connection with several alcoholic beverages for sale on November 10, 1998. The applicant submits that Mr. Wilson had access to its sales records, including any records relating to sales in connection

adoptée, ne s’applique pas aux marques officielles, sauf peut-être par analogie. Par conséquent, nous pouvons considérer que le mot «adopter» a le sens général auquel il a été fait référence plus tôt. Cependant, pour avoir droit à la protection, une marque officielle ne doit pas seulement être adoptée, elle doit aussi être employée. L’article 4 de la Loi aide à définir l’emploi d’une marque de commerce, mais il n’est pas exhaustif et, de toute façon, ne s’applique pas obligatoirement aux marques officielles. Dans la langue ordinaire, le terme «usage» est très large, il équivaut à «employer» ou «utiliser». Il est difficile de comprendre comment une marque peut être employée sans être adoptée. Il se peut qu’un usage transitoire d’une marque, qui ne prétend pas à l’exclusivité, ne constitue pas l’adoption. Quoi qu’il en soit, il reste à la jurisprudence d’explorer la portée de ces termes. À première vue, ils semblent très larges et on peut soutenir que lorsqu’une autorité publique «emploie» une marque, la condition de l’adoption et de l’emploi se trouve remplie pour l’application de cet article.

[40] Je suis d’accord avec les observations du demandeur que la présentation de l’affiche ne peut constituer l’adoption ou l’emploi de «*millennium*» comme marque officielle car le mot *millennium* ne se démarque aucunement du contexte. Tel qu’il figure sur l’affiche, le mot ne sert pas à distinguer ou à identifier la défenderesse, ses marchandises ou ses services et, par conséquent, l’affichage de l’annonce ne saurait constituer l’adoption ou l’emploi d’aucune marque officielle. Dans l’affiche, le mot *millennium* est simplement employé comme une expression générique ou descriptive, et non comme une «marque» au sens de l’article 9 de la Loi.

[41] J’estime que la défenderesse n’a pas adopté ni employé le mot *millennium* à titre de marque officielle lorsqu’elle a employé le mot *millennium* dans une annonce placée à Toronto le 28 septembre 1998.

[42] Le demandeur note également que la défenderesse a allégué qu’elle avait pour la première fois adopté la marque officielle en liaison avec divers produits alcooliques mis en vente, le 10 novembre 1998. Il observe toutefois qu’il n’existe aucune preuve directe de ces ventes et que le seul élément de preuve déposé est la simple assertion de M. Wilson dans son affidavit que la marque officielle a été adoptée et employée en liaison avec diverses boissons alcooliques mises en vente, le 10 novembre 1998. Le demandeur soutient que M. Wilson avait accès aux dossiers des

with the official mark. The applicant urges the Court to draw a negative inference from the respondent's failure to corroborate the witness' assertion.

[43] The applicant's witness, Mr. Pino Piscitelli, stated in his affidavit that:

As part of our business, my father and I routinely read publications and catalogues of the LCBO, and in addition, we regularly visit LCBO's stores. The first time I became aware of the LCBO displaying the word MILLENNIUM was in the LCBO's September 11, 1999 Vintages catalogue. I am not aware of any adoption or use of the word MILLENNIUM by the LCBO occurring prior to that time. By reason of our regular contact with the LCBO and monitoring of its business, if such adoption or use had been made public by the LCBO prior to September 1999, I am confident it would have come to my attention.

[44] The respondent contends that the applicant's evidence that the respondent did not adopt and use the official mark only because the applicant did not personally witness such adoption and use is insufficient evidence to support his assertion.

[45] The question regarding this issue is whether the applicant raised sufficient doubts regarding adoption and use of the official mark by the respondent as to have the effect that the respondent's bald assertion is not enough to provide evidence that the official mark was adopted and used or whether a negative inference should be drawn from the failure of the respondent to provide further evidence.

[46] In my view, the applicant raised enough doubts as to the adoption and use of the official mark by the respondent. The respondent's bald assertion is enough before the Registrar where it is not opposed and there is no conflict raised as to whether there was adoption and use of a mark.

[47] However, when conflict arises, as in the case at bar, the respondent might be asked to provide more evidence than a bald assertion. An applicant can only

ventes, notamment à ceux qui auraient concerné des ventes en liaison avec la marque officielle. Le demandeur invite la Cour à tirer une conclusion défavorable à la défenderesse du défaut de celle-ci de corroborer l'affirmation de son témoin.

[43] Le témoin du demandeur, M. Pino Piscitelli, a déclaré dans son affidavit:

[TRADUCTION] Dans le cadre de notre activité commerciale, mon père et moi lisons régulièrement les publications et les catalogues de la RAO, et visitons régulièrement aussi les établissements de la RAO. La première fois où j'ai vu le terme MILLENNIUM affiché, c'était dans le catalogue Vintages de la RAO daté du 11 septembre 1999. À ma connaissance, je n'ai pas vu d'adoption ou d'emploi du terme MILLENNIUM avant cette date. Compte tenu de nos contacts réguliers avec la RAO et de notre suivi de ses activités, si l'adoption ou l'emploi de ce terme avait été rendu public par la RAO avant septembre 1999, je suis certain que cela serait venu à ma connaissance.

[44] La défenderesse fait valoir que le témoignage du demandeur, selon lequel la défenderesse n'aurait pas adopté et employé la marque officielle pour la seule raison que le demandeur n'a pas eu personnellement connaissance de cette adoption et de cet emploi, constitue une preuve insuffisante pour étayer son allégation.

[45] La question à trancher sur ce point est de savoir si le demandeur a soulevé suffisamment de doutes au sujet de l'adoption et de l'emploi de la marque officielle par la défenderesse pour que la simple assertion de la défenderesse ne suffise pas à établir l'adoption et l'emploi de la marque officielle ou s'il faut tirer une conclusion défavorable à la défenderesse du défaut de celle-ci d'apporter d'autres éléments de preuve.

[46] À mon avis, le demandeur a soulevé suffisamment de doutes au sujet de l'adoption et de l'emploi de la marque officielle par la défenderesse. La simple assertion de la défenderesse suffit devant le registraire quand il n'y a pas d'opposition et qu'aucun litige n'est soulevé au sujet de l'adoption et de l'emploi de la marque.

[47] Mais s'il y a contestation, comme en l'espèce, la défenderesse peut être appelée à fournir d'autres éléments de preuve qu'une simple assertion. Un

do so much in order to provide evidence on the issue of adoption and use as they might not always be able to show that there was no use. It is easier to show use and adoption than show that there was no use and no adoption of an official mark.

[48] For example, in the case at bar, the respondent asserts that they adopted and used the word *millennium* in connection with several alcoholic products for sale. We have no evidence on the circumstances of the adoption and use. We have no evidence of how the official mark was adopted and used in connection with the products nor do we have evidence of where it was adopted and used.

[49] The applicant cannot be at every LCBO in the province of Ontario nor can he monitor precisely the adoption and use of the official mark by the respondent. The applicant can only give evidence of what he knows and saw. In such a case, where it would be so much easier for the respondent to provide particulars of the adoption and use, I believe that a bald assertion is not sufficient and that the applicant has raised serious doubts as to whether the respondent adopted and used the official mark. I cannot accept that the respondent, who has the evidence pertaining to the adoption and use of the official mark and can provide it, can just sit back and make a bald assertion as evidence of adoption and use of an official mark.

[50] In such a case, I believe that a negative inference can be drawn from the respondent's failure to provide details pertaining to the adoption and use of the official mark.

[51] In my opinion, the respondent did not adopt and use the word "millennium" as an official mark prior to the issuance of the public notice by the Registrar.

[52] The applicant suggests that if the Court concludes that the respondent did not adopt and use the word "millennium" as an official mark prior to the issuance of the public notice by the Registrar, it should not address the other questions.

demandeur est parfois limité dans sa preuve sur une question d'adoption et d'emploi car il n'est pas toujours en mesure d'établir l'absence d'emploi. Il est plus facile de démontrer l'emploi et l'adoption d'une marque officielle que le contraire.

[48] Par exemple, en l'espèce, la défenderesse affirme avoir adopté et employé le mot *millennium* en liaison avec divers produits alcooliques mis en vente. Nous ne disposons d'aucune preuve des circonstances de l'adoption et de l'emploi. Nous ne disposons d'aucune preuve de la façon dont la marque officielle a été adoptée et employée en liaison avec les produits visés, ni de la date de son adoption et de son emploi.

[49] Le demandeur ne peut fréquenter toutes les succursales de la RAO dans la province de l'Ontario pas plus qu'il ne peut suivre de façon précise l'adoption et l'emploi de la marque officielle par la défenderesse. Il peut seulement témoigner au sujet de ce qu'il connaît et de ce qu'il a vu. Dans un tel cas, où il serait tellement plus facile pour la défenderesse de fournir des précisions sur l'adoption et l'emploi de la marque, j'estime qu'une simple assertion ne suffit pas et que le demandeur a soulevé de sérieux doutes sur l'adoption et l'emploi de la marque officielle par la défenderesse. Je ne puis admettre que la défenderesse, qui dispose des éléments de preuve sur l'adoption et l'emploi de la marque officielle et est en mesure de les fournir, puisse se contenter d'une simple assertion comme preuve d'adoption et d'emploi d'une marque officielle.

[50] En l'espèce, je suis persuadé qu'on peut tirer une conclusion défavorable à la défenderesse de son défaut de fournir des détails relatifs à l'adoption et à l'emploi de la marque officielle.

[51] À mon avis, la défenderesse n'a pas adopté ni employé le mot «*millennium*» comme marque officielle avant que l'avis public soit donné par le registraire.

[52] Le demandeur suggère à la Cour, dans le cas où elle conclut que la défenderesse n'a pas adopté ni employé le mot «*millennium*» comme marque officielle avant que le registraire ait donné l'avis public, de ne pas examiner les autres questions.

[53] The respondent did not respond to that argument. In my view, it is not necessary to address the other questions. Therefore, this application for judicial review is allowed with costs. The public notice of the official mark “Millennium” is ineffective to give use to any rights or prohibitions under sections 9 and 11 of the Act.

[53] La défenderesse n’a pas répondu à cet argument. J’estime pour ma part qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les autres questions. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie avec dépens. L’avis public qui a été donné de la marque officielle «Millennium» ne fait naître aucun des droits ou interdictions prévus aux articles 9 et 11 de la Loi.