

A-207-77

A-207-77

**Marketing International Ltd. (Appellant)**

v.

**S.C. Johnson and Son, Limited and S.C. Johnson & Son, Inc. (Respondents)**

Court of Appeal, Jackett C.J., Urie and Ryan JJ.—Ottawa, February 13, 14 and 17, 1978.

*Trade marks — Infringement — “Passing off” and distinctiveness — Canadian respondent registered user of the trade mark “OFF!” owned by the American respondent — Product marketed under trade mark as product of Canadian respondent — Appellant marketing product for similar use in Canada under trade mark “BUGG OFF” — Whether or not appellant “passing off” within meaning of s. 7(b) of the Trade Marks Act — Whether or not U.S. respondent’s trade mark distinctive within meaning of s. 18(1)(b), and effect of Canadian respondent’s being a registered user — Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, ss. 7(b), 18(1)(b), 49.*

This is an appeal and cross-appeal from a judgment of the Trial Division in an action for infringement of a registered trade mark and for breach of section 7(b) of the *Trade Marks Act*, and a counterclaim for expungement of the trade mark registration. The U.S. respondent, S.C. Johnson & Son, Inc., was registered under the *Trade Marks Act* as owner of the trade mark “OFF!” in respect of “a personal insect repellent”, and the Canadian respondent was registered as user of that trade mark. The Canadian respondent marketed the product, under the trade mark, as its own product. In 1975, appellant began to market an insect repellent, under the trade mark “BUGG OFF”, in Canada. The Trial Division dismissed appellant’s counterclaim for expungement, restrained appellant from further infringing the U.S. respondent’s registered trade mark, and from selling in Canada an insect repellent in association with the trade mark “BUGG OFF”, ordered up delivery of literature associated with that trade mark, ordered a reference as to damages or profits, and awarded costs to the United States respondent as against appellant. The cross-appeal is “to the extent that the judgment did not grant relief” to either respondent under section 7(b) of the *Trade Marks Act* and to the extent that the judgment did not grant relief to the Canadian respondent.

*Held*, the appeal is allowed. The trade mark was not “distinctive” at the time that the counterclaim was launched within the meaning of section 18(1)(b) and there was no evidence that appellant was “passing off” within the meaning of section 7(b). The evidence with respect to section 7(b) speaks for itself. With respect to the issue of distinctiveness, it is necessary to consider the effects of the Canadian respondent being a registered user

**Marketing International Ltd. (Appelante)**

c.

**S.C. Johnson and Son, Limited et S.C. Johnson & Son, Inc. (Intimées)**

Cour d’appel, le juge en chef Jackett, les juges Urie et Ryan—Ottawa, les 13, 14 et 17 février 1978.

*Marques de commerce — Violation — “Passing off” et caractère distinctif — Intimée canadienne usager inscrit de la marque de commerce “OFF!”, propriété de l’intimée américaine — Produit commercialisé sous une marque de commerce comme s’il s’agissait du produit de l’intimée canadienne — Commercialisation par l’appelante d’un produit semblable au Canada sous la marque de commerce “BUGG OFF” — L’appelante s’est-elle livrée au “passing off” au sens de l’art. 7b) de la Loi sur les marques de commerce? — La marque de commerce de l’intimée américaine est-elle distinctive au sens de l’art. 18(1)b) et affecte-t-elle la qualité d’usager inscrit de l’intimée canadienne? — Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, c. T-10, art. 7b), 18(1)b) et 49.*

Il s’agit d’un appel et d’un appel incident interjetés contre un jugement rendu par la Division de première instance dans une action intentée pour contrefaçon d’une marque de commerce enregistrée et violation de l’article 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*, et dans une demande reconventionnelle en radiation de marques de commerce enregistrées, l’intimée américaine, S.C. Johnson & Son, Inc., a été enregistrée en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*, comme propriétaire de la marque de commerce «OFF!» concernant un «insectifuge à usage personnel» et l’intimée canadienne était enregistrée comme usager inscrit de cette marque de commerce. L’intimée canadienne a commercialisé le produit sous la marque de commerce comme s’il s’agissait de son propre produit. En 1975, l’appelante a commencé la commercialisation au Canada, sous la marque de commerce «BUGG OFF», d’un insectifuge. La Division de première instance a rejeté la demande reconventionnelle de radiation de l’appelante, interdit à celle-ci toute autre violation de la marque de commerce enregistrée de l’intimée américaine et toute autre vente au Canada d’un insectifuge associé à la marque de commerce «BUGG OFF», ordonné la livraison de tout texte publicitaire lié à ladite marque de commerce, ordonné un renvoi en ce qui concerne les dommages-intérêts ou les bénéfices, et accordé les dépens à l’intimée américaine contre l’appelante. L’appel incident est introduit «dans la mesure où le jugement n’a pas accordé de redressement» à l’une ou l’autre des intimées en vertu de l’article 7b) de la *Loi sur les marques de commerce* et où il n’a pas accordé de redressement à l’intimée canadienne.

*Arrêt*: l’appel est accueilli. La marque de commerce n’était pas «distinctive» au sens de l’article 18(1)b) au moment où la demande reconventionnelle a été faite, et il n’y avait aucune preuve que l’appelante avait pratiqué le «passing off» au sens de l’article 7b). Les éléments de preuve en ce qui concerne l’article 7b) s’expliquent d’eux-mêmes. En ce qui a trait à la question du caractère distinctif il y a lieu d’envisager deux possibilités, à

vis-à-vis the situation if it were not a registered user. Section 49(3) provides that the "permitted use of a trade mark has the same effect for all purposes of this Act as use thereof by a registered owner". That section, however, does not expressly deem and must not be taken by implication to deem, the actual effect of the user of the trade mark by the licensee under its own name (when that effect is to educate the public to associate the trade mark with the licensee's wares) to be what it would be if such user had been by the owner of the trade mark under his own name (in which case, the effect would have been to educate the public to associate the trade mark with the owner's wares). Commencement of user, according to sections 39(2) and 49(2), may be by a registered user. It does not follow, however, that Parliament, without saying so expressly, is providing by necessary implication, that a message to the public that in fact indicates that wares associated with the trade mark originate with the licensee of the trade mark is deemed, as a matter of law, to be a message to the public, which it is not in fact, that wares associated with the trade mark originate with the owner of the trade mark. Section 49 does not authorize a registered user to use, in association with wares, both the trade mark and his own name as manufacturer in such a way as to carry a message to the public in direct contradiction to the Register. Despite the possible characteristics of "permitted use", under section 49, that section does not have the effect of deeming the activities of the Canadian respondent to have had the result of making that trade mark a mark that "actually distinguishes" the wares of the U.S. respondent from the wares of others. It is therefore clear that the registration of the trade mark "OFF!" is invalid by virtue of section 18(1)(b) of the *Trade Marks Act*.

*Per Urie J. concurring:* The evidence disclosing the surrounding circumstances indicates that the Trial Judge was clearly wrong in concluding that the marks were confusing. The onus is on the U.S. respondent to establish that the appellant is "not entitled" to use "BUGG OFF" in association with its wares and that "BUGG OFF" as used with those wares is confusing or causes confusion with U.S. respondent's wares. Although it is not a crucial element, it is nevertheless not without significance that respondent adduced no evidence whatsoever of any actual confusion occurring in the market between the two marks. The U.S. respondent failed to discharge the onus imposed on it by section 20 to establish that "BUGG OFF" is a mark which is confusing with the mark "OFF!".

#### APPEAL.

#### COUNSEL:

*G. Henderson, Q.C., and K. Plumley for i*  
appellant.  
*J. Kokonis, Q.C., for respondents.*

#### SOLICITORS:

*Gowling & Henderson, Ottawa, for appellant. j*  
*Smart & Biggar, Ottawa, for respondents.*

savoir ce qu'aurait été la situation si l'intimée canadienne avait été un usager inscrit de la marque de commerce, et quel aurait été le résultat dans le cas contraire. Aux termes de l'article 49(3), «L'emploi permis d'une marque de commerce a le même effet, à toutes fins de la présente loi, qu'un emploi de cette a  
marque par le propriétaire inscrit». Cependant, ledit article ne suppose pas expressément ou ne laisse pas implicitement supposer identiques l'effet véritable de l'emploi des marques de commerce par l'usager sous son propre nom (lequel effet étant d'habituer le public à associer les marques en question avec les marchandises de l'usager) et l'effet de l'emploi desdites marques par leur propriétaire sous son propre nom (l'effet étant d'habituer le public à associer les marques en question avec les marchandises du propriétaire). Le commencement de l'emploi peut se faire par un usager inscrit, conformément aux articles 39(2) et 49(2). Cependant, il ne s'ensuit pas que le législateur, sans le dire expressément, a implicitement prévu, comme un c  
message au public, que des marchandises associées avec des marques de commerce et provenant d'une personne agréée comme usager desdites marques sont censées en droit être les mêmes que des marchandises provenant du propriétaire desdites marques. L'article 49 n'autorise pas un usager inscrit à employer, en association avec des marchandises, à la fois la marque de commerce et son nom comme fabricant, de manière d  
à communiquer au public un message directement en contradiction avec l'enregistrement. En dépit des caractéristiques possibles de «l'emploi permis» en vertu de l'article 49, celui-ci n'a pas pour effet de considérer les activités de l'intimée canadienne comme ayant pour résultat de faire de cette marque de commerce une marque permettant de «distinguer véritablement» les e  
marchandises de l'intimée américaine de celles d'autres personnes. Il est donc évident que la marque de commerce «OFF!» n'est pas valable en vertu de l'article 18(1)(b) de la *Loi sur les marques de commerce*.

*Le juge Urie souscrivant:* La preuve révélant les circonstances de l'espèce montre que le juge de première instance avait évidemment tort en concluant que les marques créaient de la confusion. L'intimée américaine a la charge d'établir que l'appelante «n'a pas le droit» d'employer «BUGG OFF» en association avec ses marchandises et qu'en outre la marque «BUGG OFF» employée avec la marchandise crée de la confusion ou cause de la confusion avec les marchandises de l'intimée américaine. Toutefois, il faut remarquer, même si cela ne constitue pas un élément important, que l'intimée n'a établi aucune preuve de confusion véritable entre les deux marques sur le marché. L'intimée américaine ne s'est donc pas acquittée de l'obligation h  
à elle imposée par l'article 20, d'établir que la marque «BUGG OFF» a créé de la confusion avec la marque «OFF!».

#### APPEL.

#### AVOCATS:

*G. Henderson, c.r., et K. Plumley pour l'appelante.*  
*J. Kokonis, c.r., pour les intimées.*

#### PROCUREURS:

*Gowling & Henderson, Ottawa, pour l'appelante.*  
*Smart & Biggar, Ottawa, pour les intimées.*

*The following are the reasons for judgment delivered orally in English by*

JACKETT C.J.: This is an appeal and cross-appeal from a judgment of the Trial Division in an action for infringement of a registered trade mark and for breach of section 7(b) of the *Trade Marks Act*, R.S.C. 1970, c. T-10, and a counterclaim for expungement of the trade mark registration.

The parties consist of the first respondent hereinafter referred to as the Canadian respondent, the second respondent hereinafter referred to as the U.S. respondent, and the appellant. The Canadian respondent is a wholly owned subsidiary of the U.S. respondent.

In 1957 the U.S. respondent was registered under the *Trade Marks Act* as the owner of the trade mark "OFF!" in respect of "a personal insect repellent" and the Canadian respondent was registered as a registered user of that trade mark.

From 1957 until 1975, the Canadian respondent sold in Canada insect repellent products, consisting at various times of cans of liquids, sprays or foams intended for application to the user's skin, under the trade name of "OFF!" using its own name as manufacturer without any reference to the U.S. respondent as trade mark owner and, in the course of becoming the largest Canadian manufacturer and distributor of insect repellents, by the usual advertising and distributing methods, made its products, in fact, well known under that trade mark to the Canadian public.

The U.S. respondent has never used the trade mark "OFF!" in Canada and has sold no insect repellents in Canada.

In 1975, the appellant commenced to market in Canada, under the trade mark "BUGG OFF", an insect repellent product consisting of packages of small towels impregnated with an insect repellent

*Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés à l'audience par*

LE JUGE EN CHEF JACKETT: Il s'agit d'un appel et d'un appel incident interjetés contre un jugement rendu par la Division de première instance dans une action intentée pour contrefaçon d'une marque de commerce enregistrée et violation de l'article 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*, S.R.C. 1970, c. T-10, et dans une demande reconventionnelle en radiation de marques de commerce enregistrées.

Les parties sont: la première intimée, ci-après appelée l'intimée canadienne, la seconde intimée, ci-après appelée l'intimée américaine, et l'appelante. L'intimée canadienne est une filiale possédée en propriété exclusive par l'intimée américaine.

En 1957, l'intimée américaine a été enregistrée, en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*, comme propriétaire de la marque de commerce «OFF!» concernant un [TRADUCTION] «insectifuge à usage personnel» et l'intimée canadienne était enregistrée comme usager inscrit de cette marque de commerce.

Entre 1957 et 1975, l'intimée canadienne vendait au Canada des produits insectifuges présentés, selon les périodes, en boîtes de produits liquides, en pulvérisateur ou sous forme de mousse destinée à enduire la peau de l'utilisateur; elle présentait lesdits produits sous le nom commercial «OFF!» et sous son propre nom de fabricant, sans aucune référence à l'intimée américaine comme propriétaire de la marque de commerce; par les méthodes habituelles de publicité et de distribution, elle devenait la plus grande compagnie canadienne de fabrication et de distribution d'insectifuges, et ses produits étaient bien connus du public canadien sous la marque de commerce précitée.

L'intimée américaine n'a jamais utilisé la marque de commerce «OFF!» au Canada et n'a jamais vendu d'insectifuges au Canada.

En 1975, l'appelante a commencé la commercialisation au Canada, sous la marque de commerce «BUGG OFF», d'un insectifuge présenté sous forme de paquets de petites serviettes imprégnées d'une

substance intended to be wiped on to the user's skin.

In August, 1975, the two respondents brought an action against the appellant in the Trial Division for

- (a) infringement of the registered trade mark,
- (b) directing public attention to its insect repellent and business in such a way as to cause or be likely to cause confusion in Canada between its wares and business and the wares and business of the Canadian respondent, and
- (c) passing off its insect repellants as and for those of the Canadian respondent,

and claimed

- (i) injunctions,
- (ii) delivery up, and
- (iii) damages or an accounting of profits.

By its defence, the appellant, *inter alia*,

- (a) alleged that the trade mark registration was invalid, and
- (b) denied infringement of the trade mark and denied allegations of directing public attention and passing off.

By a counterclaim, the appellant alleged that the trade mark registration was invalid

- (a) in that the word "OFF" is clearly *descriptive* of an insect repellent contrary to section 12(1)(b) of the *Trade Marks Act*, and
- (b) in that "OFF" is not and has not been *distinctive* contrary to section 18(1)(b) of the *Trade Marks Act*,

and asked that the trade mark registration be expunged.

After trial, by a judgment dated April 4, 1977, the Trial Division

- (a) dismissed the counterclaim for expungement,

matière appropriée à frotter sur la peau de l'utilisateur.

En août 1975, les deux intimées ont intenté, devant la Division de première instance, une action contre l'appelante pour:

- a) violation d'une marque de commerce enregistrée,
- b) création, en appelant l'attention du public sur ses produits insectifuges et son entreprise, de confusion au Canada entre ses marchandises et son entreprise, d'une part, et celles de l'intimée canadienne, d'autre part et
- c) *passing off* de ses produits pour ceux de l'intimée canadienne,

et elles ont réclamé:

- (i) des injonctions,
- (ii) la remise des produits, et
- (iii) des dommages-intérêts ou un décompte des bénéfiques.

Dans sa défense, l'appelante a, entre autres:

- a) allégué que l'enregistrement de la marque de commerce n'était pas valable;
- b) dénié toute violation de marque de commerce et dénié toutes allégations relatives à la création de confusion et au *passing off* ou présentation de ses produits comme étant ceux de la partie adverse.

Par demande reconventionnelle, l'appelante a allégué que l'enregistrement de la marque de commerce n'était pas valable parce que:

- a) le mot «OFF» est évidemment *descriptif* d'un insectifuge, contrairement aux dispositions de l'article 12(1)(b) de la *Loi sur les marques de commerce* et
- b) le terme «OFF» n'est pas, et n'a pas été, *distinctif*, contrairement aux dispositions de l'article 18(1)(b) de la *Loi sur les marques de commerce*,

et elle a demandé la radiation de ladite marque de commerce.

Après audition, la Division de première instance a, par jugement en date du 4 avril 1977:

- a) rejeté la demande reconventionnelle de radiation,

(b) restrained the appellant from further infringing the U.S. respondent's registered trade mark and from selling in Canada an insect repellent in association with the trade mark "BUGG OFF",

(c) ordered delivery up of literature, etc., connected with the latter trade mark,

(d) ordered a reference as to damages or profits, and

(e) awarded costs to the United States respondent as against the appellant.

The appellant appealed; and the respondents cross-appealed "to the extent that the judgment did not grant relief" to either respondent under section 7(b) of the *Trade Marks Act* and to the extent that the judgment did not grant relief to the Canadian respondent.<sup>1</sup>

I have come to the conclusion that the appeal should be allowed with costs of the trial and the appeal payable by both respondents to the appellant, that the judgment of the Trial Division should be set aside, that it should be ordered that the trade mark registration be struck out, and that the cross-appeal should be dismissed with costs. I have reached this result because

(a) I have concluded that the trade mark was not "distinctive" at the time that the counterclaim was launched within the meaning of section 18(1)(b) of the *Trade Marks Act*, which reads:

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

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

<sup>1</sup> While, notwithstanding Rule 1203, the respondents filed a document purporting to "appeal and/or cross-appeal" and a separate court file was set up for the cross-appeal, in fact the appeal and cross-appeal have been treated as one proceeding. In my view, only one judgment should be given—on the appeal file—and a copy of that judgment and the reasons therefor should be placed on the second file.

b) interdit à l'appelante toute autre violation de la marque de commerce enregistrée de l'intimée américaine, et toute autre vente au Canada d'un insectifuge associé à la marque de commerce "BUGG OFF",

c) ordonné la livraison de tout texte publicitaire, etc. lié à ladite marque de commerce,

d) ordonné un renvoi en ce qui concerne les dommages-intérêts ou les bénéfices, et

e) accordé les dépens à l'intimée américaine contre l'appelante.

L'appelante a interjeté appel contre ledit jugement; et les deux intimées ont introduit des appels incidents [TRADUCTION] «dans la mesure où le jugement n'a pas accordé de redressement» à l'une ou l'autre des intimées en vertu de l'article 7b) de la *Loi sur les marques de commerce* et où il n'a pas accordé de redressement à l'intimée canadienne.<sup>1</sup>

J'ai conclu que l'appel devait être accueilli avec dépens du procès de première instance et de l'appel payable par les deux intimées à l'appelante, que le jugement de la Division de première instance devait être infirmé, que la marque de commerce enregistrée devait être radiée et l'appel incident rejeté avec dépens. Je suis arrivé à ces conclusions pour les motifs suivants:

a) J'ai conclu qu'au moment où la demande reconventionnelle avait été faite, la marque de commerce n'était pas «distinctive» au sens de l'article 18(1)(b) de la *Loi sur les marques de commerce* dont voici le libellé:

18. (1) L'enregistrement d'une marque de commerce est invalide si

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

<sup>1</sup> Nonobstant la Règle 1203, les intimées ont déposé un document censé [TRADUCTION] «faire appel ou appel incident», et un dossier séparé de la Cour a été établi pour l'appel incident. Mais les deux actions ont été en fait traitées comme une procédure unique. A mon avis, il faut rendre un seul jugement sur l'appel,—et verser au dossier de l'appel incident copie dudit jugement et de ses motifs.

when that provision is read with the definition of "distinctive" in section 2 of the Act, viz:

"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;

and

(b) I have concluded that there was no evidence on which it could be held that the appellant, within the meaning of section 7(b) of the *Trade Marks Act*, directed attention to its "wares" or "business" in such a way as to cause or be likely to cause confusion in Canada between its "wares" or "business" and the "wares" or "business" of the Canadian respondent.<sup>2</sup>

In view of those two conclusions it is not, in my view, necessary to consider the correctness of the learned Trial Judge's findings on the other matters dealt with by him or the merits of the other matters that were argued in this Court.

With reference to section 7(b), I do not think that it is necessary to discuss the evidence. It is largely of the kind that speaks for itself. I should say, however, that, if it were concluded that the evidence establishes a case that falls within the words of section 7(b), I should have thought that, having regard to the reasoning on which the decision in *MacDonald v. Vapor Canada Limited*<sup>3</sup> is founded, the claim based thereon might have to be dismissed on the ground that section 7(b) is *ultra vires*. As, however, we did not have full argument on that aspect of the matter, I should have been inclined, in that event, to offer the parties an opportunity of further argument with regard thereto before disposing of this branch of the case on that basis.

I turn finally to discuss my conclusion on the question of distinctiveness. I think it well to deal with the matter in two parts. In the first place, I find it helpful to consider what the situation would

<sup>2</sup> While I can see that there is a tenable argument for the view that the one *trade mark* was confusing with the other (cf. section 6), I can find no basis in the evidence for holding that the appellant's *wares* or *business* were in fact passed off, intentionally or otherwise, as those of the Canadian respondent.

<sup>3</sup> [1977] 2 S.C.R. 134.

lorsque ledit article est lu de concert avec la définition de «distinctive» donnée dans l'article 2 de la Loi:

«distinctive», par rapport à une marque de commerce, désigne une marque de commerce 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;

et

b) J'ai conclu qu'il n'y avait aucune preuve à l'appui de l'allégation voulant que l'appelante ait appelé l'attention du public, au sens de l'article 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*, sur ses «marchandises» et son «entreprise» de manière à causer ou susceptible de causer des confusions au Canada entre ses «marchandises» et «entreprise» et les «marchandises» et «entreprise» de l'intimée canadienne.<sup>2</sup>

d) Prenant en considération ces deux conclusions, il n'est pas nécessaire, à mon avis, d'examiner la véracité des constatations du savant juge de première instance sur d'autres matières par lui traitées ou sur le fond d'autres matières plaidées devant la Cour.

Me référant à l'article 7b), je ne crois pas nécessaire d'examiner les preuves. Il s'agit, pour la plupart, de preuves qui s'expliquent d'elles-mêmes. Si l'on concluait, cependant, que, selon les preuves, ce cas tombe dans la catégorie prévue par l'article 7b), je ferais observer que, tenant compte du raisonnement sur lequel est fondée la décision *MacDonald c. Vapor Canada Limited*<sup>3</sup>, la réclamation qui y est faite aurait pu être rejetée au motif que l'article 7b) est *ultra vires*. Comme nous n'avons pas entièrement analysé cet aspect de la matière, je serais enclin à offrir aux parties l'occasion d'une discussion supplémentaire à cet égard, avant de disposer de cette partie du litige sur ce fondement.

i) Je vais enfin étudier ma conclusion sur le caractère distinctif, en distinguant entre deux parties. Tout d'abord j'envisagerai ce qu'aurait été la situation si l'intimée canadienne n'avait pas été un

<sup>2</sup> On peut admettre comme argument défendable l'allégation qu'une *marque de commerce* en a été confondue avec une autre (voir article 6), mais rien dans la preuve ne permet d'alléguer qu'il y ait eu *passing off*, que les *marchandises* ou l'*entreprise* de l'appelante aient été présentées, intentionnellement ou non, comme celles de l'intimée canadienne.

<sup>3</sup> [1977] 2 R.C.S. 134.

be if the Canadian respondent were not a registered user of the trade mark. Then, I find it necessary to consider whether the fact that the Canadian respondent was such a registered user affects the result that would otherwise be reached. *a*

On the first branch of the matter, the relevant portions of the *Trade Marks Act* would appear to be the following:

2. In this Act

“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;

“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 from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others, *d*

- (b) a certification mark,
- (c) a distinguishing guise, or
- (d) a proposed trade mark; *e*

12. (1) Subject to section 13, a trade mark is registrable . . .

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

(b) the trade mark is not distinctive at the time proceedings bringing the validity of the registration into question are commenced; . . . *g*

These provisions must be read with section 19 which confers an exclusive right on the registered owner to the use of the registered trade mark (as such) and with section 20, which deems such right to be infringed by a “confusing trade mark”. *h*

In my view, looking only at these provisions, it is quite clear that the trade mark “OFF!” is not “distinctive” because, having regard to the way in which the Canadian mark has been developed by the Canadian respondent, that trade mark does not “actually distinguish” the wares in association with which it is used by its owner (the U.S. respondent) from the wares of others (which would include the Canadian respondent) nor is it “adapted so to distinguish them”. All the evidence would

usager inscrit de la marque de commerce. Puis je verrai si le fait qu’elle l’a été a quelque effet sur le résultat qui aurait été atteint autrement.

En ce qui concerne la première partie de l’argumentation, voici les dispositions pertinentes de la *Loi sur les marques de commerce*:

2. Dans la présente loi *b*

«distinctive», par rapport à une marque de commerce, désigne une marque de commerce 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;

«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 ou exécutés, par elle, de marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d’autres,
- b) une marque de certification,
- c) un signe distinctif, ou
- d) une marque de commerce projetée; *e*

12. (1) Sous réserve de l’article 13, une marque de commerce est enregistrable si elle ne constitue pas

18. (1) L’enregistrement d’une marque de commerce est invalide si *f*

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

Les dispositions ci-dessus doivent être interprétées à la lumière de l’article 19 qui confère à l’usager inscrit un droit exclusif à l’emploi de la marque de commerce enregistrée (comme telle), et à la lumière de l’article 20 selon lequel ce droit est censé violé par «une marque de commerce . . . créant de la confusion».

A mon avis, ces dispositions seules montrent clairement que la marque de commerce «OFF!» n’est pas «distinctive» parce que, compte tenu de la manière dont la marque canadienne a été développée par l’intimée canadienne, la marque de commerce en question «ne distingue pas véritablement» les marchandises en liaison avec lesquelles elle est employée par son propriétaire (l’intimée américaine) des marchandises d’autres propriétaires (dont l’intimée canadienne); et ladite marque

appear to show that the message communicated to the Canadian public by "OFF!" is that the goods with which it is associated originate with the Canadian respondent and not the U.S. respondent.<sup>4</sup>

At this point, I should say that, in my view, the provisions of the *Trade Marks Act* to which I have referred establish a system for protection of trade marks as an important means for protecting businessmen generally and the public from dishonest businessmen who would "defraud" the public by taking advantage of the good reputations of established competitors. The basic scheme is the providing of legal protection to a person who has brought about a situation whereby a certain "mark" distinguishes his wares from the wares of others. He may register such a mark, and, having done so, he is entitled to protect it against infringers. It is, however, essential to the scheme that a person is only entitled to protection in respect of a mark if it does, in fact, distinguish his wares from the wares of others.

There are, however, commercially and legally acceptable exceptions to the strict application of such principles. For example, within limits a trade mark may be transferred. However, even though the provision that authorizes transfer (section 47) does not expressly say so, the validity of the registration of a trade mark after transfer is conditional on the trade mark being "distinctive" of the wares of the new owner.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> In my view, the use on the wares of the word "Johnson's", which is said to refer to the U.S. respondent, does not affect the matter inasmuch as the person clearly referred to by name on all the wares and advertisements in Canada is the Canadian respondent. However, if account is taken of the use of that word and its alleged reference to the U.S. respondent, the matter is not improved from the respondents' point of view. The result would then be that the public has been educated to associate the trade mark "OFF!" with both respondents and has not been educated to regard it as indicating the wares of the owner of the trade mark who is the U.S. respondent.

<sup>5</sup> See *Breck's Sporting Goods Co. Ltd. v. Magder* [1976] 1 S.C.R. 527, and *Wilkinson Sword (Canada) Limited v. Juda* [1968] 2 Ex.C.R. 137.

«n'est pas adaptée à les distinguer». Toutes les preuves produites établissent avec évidence que la marque «OFF!» laisse entendre au public canadien que les marchandises commercialisées sous cette marque proviennent de l'intimée canadienne et non de l'intimée américaine.<sup>4</sup>

A ce stade je dois dire qu'à mon avis, les dispositions de la *Loi sur les marques de commerce* que j'ai citées établissent un système de protection des marques de commerce comme moyen important pour protéger les commerçants en général et le public contre des hommes d'affaire malhonnêtes qui «tromperaient» le public en abusant de la bonne réputation des concurrents établis. La formule consiste essentiellement à fournir une protection juridique à la personne qui a fait naître une situation où une certaine «marque» permet de distinguer entre ses marchandises et celles d'autres personnes. Elle peut faire enregistrer cette marque, et si elle l'a fait, elle a le droit d'être protégée contre des violations. Cependant, et c'est là un point essentiel de la formule, une personne n'a droit à la protection de la marque que si celle-ci permet de distinguer entre ses marchandises et celles d'autres personnes.

Il y a des exceptions commercialement et juridiquement acceptables à cette application stricte des principes. Par exemple, une marque de commerce peut être transférée, dans des limites bien déterminées. Cependant, même si les dispositions de l'article 47 autorisant le transfert ne l'ont pas expressément dit, la validité de l'enregistrement d'une marque de commerce après transfert dépend de son caractère «distinctif» des marchandises du nouveau propriétaire.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> A mon avis, l'emploi sur les marchandises, du mot «Johnson's» en référence, dit-on, à l'intimée américaine, ne change rien à la matière dans la mesure où l'on se réfère clairement à l'intimée canadienne par l'emploi de son nom sur toutes les marchandises et dans toutes les publicités au Canada. Cependant, compte tenu de l'emploi de ce mot et de son renvoi allégué à l'intimée américaine, la matière n'est pas améliorée du point de vue de l'intimée. La conséquence serait alors que le public a été habitué à associer la marque de commerce «OFF!» avec les deux intimées et non avec le propriétaire de la marque de commerce, qui est l'intimée américaine.

<sup>5</sup> Voir *Breck's Sporting Goods Co. Ltd. c. Magder* [1976] 1 R.C.S. 527 et *Wilkinson Sword (Canada) Limited c. Juda* [1968] 2 R.C.É. 137.

The question that arises here is whether a new system of licensing of trade marks that was introduced in 1953 by section 49 of the *Trade Marks Act* has created a system whereby a trade mark registration can be valid, notwithstanding section 18(1), even though at the time that the validity is attacked (as well as at all previous times) it “actually distinguishes” the wares in association with which it is used by the licensee from the wares of others (and is adapted so to do) and does not “actually distinguish” the wares in association with which it is used by the owner of the trade mark from the wares of others and is not adapted so to do.

As appears from a reading of section 49, it nowhere *expresses*, for the case where there is a registered user, such a fundamental change in the nature of trade mark as defined by the rest of the Act. The question is, therefore, whether such a consequence must be *inferred* from the provisions of that section.

The relevant portions of section 49 read:

49. (1) A person other than the owner of a registered trade mark may be registered as a registered user thereof for all or any of the wares or services for which it is registered.

(2) The use of a registered trade mark by a registered user thereof in accordance with the terms of his registration as such in association with wares or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him, or the use of a proposed trade mark as provided in subsection 39(2) by a person approved as a registered user thereof, is in this section referred to as the “permitted use” of the trade mark.

(3) The permitted use of a trade mark has the same effect for all purposes of this Act as a use thereof by the registered owner.

(5) Concurrently with or at any time after the filing of an application for the registration of a trade mark, an application for the registration of a person as a registered user of the trade mark may be made to the Registrar in writing by such person and by the owner of the trade mark, and the applicants shall furnish the Registrar in writing with

(a) particulars of the relationship, existing or proposed, between them, including particulars of the degree of control by the owner over the permitted use which their relationship will confer;

(b) a statement of the wares or services for which registration is proposed;

Ici se pose la question de savoir si le nouveau système permettant l'usage des marques de commerce introduit en 1953 par l'article 49 de la *Loi sur les marques de commerce*, permet à l'enregistrement d'une marque de commerce de rester valide nonobstant l'article 18(1), même si au moment où la validité est attaquée (aussi bien qu'antérieurement) ladite marque «distingue véritablement» les marchandises, en liaison avec lesquelles elle est employée par son propriétaire, des marchandises d'autres personnes (et est adaptée à les distinguer), et si elle «[ne] distingue [pas] véritablement» les marchandises, en liaison avec lesquelles elle est employée par son propriétaire, des marchandises d'autres personnes et n'est pas adaptée pour ce faire.

La lecture de l'article 49 montre que celui-ci n'*exprime* nulle part un changement aussi fondamental dans la nature des marques de commerce, telles que celles-ci sont définies dans la Loi, au cas où il y a un usager inscrit. Il faut donc se demander si cette conséquence doit être *dérivée* des dispositions dudit article.

Voici les parties pertinentes de l'article 49:

49. (1) Une personne autre que le propriétaire d'une marque de commerce déposée peut être inscrite comme usager inscrit de ladite marque pour la totalité ou quelque partie des marchandises ou services à l'égard desquels elle est inscrite.

(2) L'emploi d'une marque de commerce déposée, par un usager inscrit de cette marque, selon les termes de son enregistrement à ce titre, en liaison avec les marchandises par lui fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou avec les services qu'il a loués ou exécutés, ou l'usage d'une marque de commerce projetée, ainsi que le prévoit le paragraphe 39(2), par une personne agréée comme usager inscrit de la marque, est dans le présent article appelé «l'emploi permis».

(3) L'emploi permis d'une marque de commerce a le même effet, à toutes fins de la présente loi, qu'un emploi de cette marque par le propriétaire inscrit.

(5) Concurrément avec la production d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce ou à toute époque postérieure à sa production, une demande en vue de l'inscription d'une personne comme usager inscrit de la marque de commerce peut être faite par écrit au registraire par cette personne et par le propriétaire de la marque, et les auteurs de cette demande doivent fournir au registraire, par écrit,

a) les détails des relations, existantes ou projetées, entre eux, y compris les indications du degré de contrôle que leurs relations conféreront au propriétaire sur l'emploi permis;

b) un état déclaratif des marchandises ou services pour lesquels l'enregistrement est projeté;

(c) particulars of any conditions or restrictions proposed with respect to the characteristics of the wares or services, to the mode or place of permitted use, or to any other matter;

(d) information as to the proposed duration of the permitted use; and

(e) such further documents, information or evidence as may be required by the Registrar.

c) les détails de toute condition ou restriction projetée concernant les caractéristiques des marchandises ou services, le mode ou le lieu de l'emploi permis, ou toute autre matière;

d) des renseignements sur la durée prévue de l'emploi permis; et

e) tels autres documents, renseignements ou preuve que le registraire peut exiger.

(7) The Registrar may approve a person as a registered user of the trade mark for any of the proposed wares or services, subject to any conditions or restrictions that he considers proper, if he is satisfied that in all the circumstances the use of the trade mark in association with such wares or services by the proposed registered user would not be contrary to the public interest.

(7) Le registraire peut agréer une personne à titre d'usager inscrit de la marque de commerce pour l'une quelconque des marchandises ou l'un quelconque des services projetés, avec les conditions ou restrictions qu'il juge à propos, s'il est convaincu que, dans toutes les circonstances, l'emploi de la marque de commerce en liaison avec ces marchandises ou services, par l'usager inscrit projeté, ne serait pas contraire à l'intérêt public.

Leaving aside for the moment the reference in section 49(2) to section 39(2), what section 49 does, as I understand it, is to provide for a controlled system of licensing the use of a trade mark by a person other than the owner. This was obviously intended to provide for special situations where licensing could be permitted without detracting from the protection to the public provided for by the general scheme of the *Trade Marks Act*. For example, in the modern business world, there are groups of companies carrying on, under a single control, the same kind of business in many different countries. In some cases at least, these companies have their origin in the fact that, in the process of carrying its own particular type of product or service to other countries, the original company decided to do so by subsidiary companies which would use the trade mark or trade marks that it had developed and made known. In such kind of case, and probably others, there could be a licensing of the use of a trade mark to legal persons other than the one who has created and owned it without any departure from the fundamental idea of the function of a trade mark. In fact, such subsidiary companies may operate under the same control by the parent company as they would if they were merely branches of it. To meet the needs of such a case, and probably others, Parliament, it appears, saw fit to permit controlled licensing under which user of the trade mark by the licensee would not be a contravention of the right conferred by section 19 or fall foul of section 20. In effect, such a licensee would, with approval under the statute, be entitled, by the use of the trade mark, to indicate to the world that his goods

Sans examiner pour le moment le renvoi à l'article 39(2), fait dans l'article 49(2), j'interprète l'article 49 comme organisant un système contrôlé permettant l'emploi d'une marque de commerce par des personnes autres que le propriétaire. Évidemment, le système vise des situations spéciales qui le justifient sans faillir à la protection du public qui est le but général de la *Loi sur les marques de commerce*. Ainsi, dans le monde moderne des affaires, certains groupes de compagnies mènent sous un contrôle unique le même genre d'affaires dans nombre de pays différents. Au moins dans certains cas, lesdites compagnies prennent leur origine dans le fait que, pour fournir un genre particulier de produits ou de services à d'autres pays, la compagnie initiale a décidé de ce faire par l'intermédiaire de filiales employant des noms commerciaux ou des marques de commerce qu'elle a instaurés et fait connaître. Dans de pareils cas, et probablement dans d'autres encore, on peut permettre à des personnes morales autres que celles qui ont créé et possédé les marques de les utiliser, sans trahir le principe essentiel du rôle des marques de commerce. En fait, ces filiales peuvent fonctionner sous le contrôle de la compagnie-mère comme si elles en étaient simplement des services. Pour régler de pareils cas, et probablement d'autres, le législateur a jugé sage d'instaurer un régime contrôlé dans lequel l'emploi des marques de commerce par celui qui y est autorisé ne constituerait pas une violation du droit conféré par l'article 19 et ne serait pas contraire aux dispositions de l'article 20. Avec l'autorisation donnée en vertu de la loi, l'usager aurait le droit, par l'emploi des marques de commerce, de montrer

came from the owner of the trade mark.<sup>6</sup>

Section 49(3) provides that the "permitted use of a trade mark has the same effect for all purposes of this Act as a use thereof by the registered owner". For present purposes, the question is whether that provision not only permits user by the licensee without contravening the owner's rights but also, by implication, deems the actual effect of the user of the trade mark by the licensee *under its own name* (when that effect is to educate the public to associate the trade mark with the licensee's wares) to be what it would be if such user had been by the owner of the trade mark *under his own name* (in which case, the effect would have been to educate the public to associate the trade mark with the owner's wares). In my view, this question must be answered in the negative. The statute does not say any such thing *expressly*; and, in my view, Parliament should not be taken as completely changing, *by inference*, for this class of case, the character of a trade mark from that of a mark that distinguishes the *owner's* wares from the wares of others to a mark that distinguishes a licensee's wares from the wares of others.

However, there remains the question that I put to one side as to whether the cross-references between section 39(2) and section 49(2) constrain one to the conclusion to which, as I have indicated, I would not otherwise come.

This aspect of the matter requires some reference to another innovation in the 1953 statute [*Trade Marks Act*, S.C. 1952-53, c. 49]. Prior to 1953, as I understood counsel, registration systems were for trade marks that had, by user or otherwise, already acquired the capacity to distinguish the owner's wares from the wares of others. The

<sup>6</sup> The effect of a use of the trade mark by the registered owner is to distinguish the owner's wares from the wares of others and section 49(3) provides that the "permitted use" has the "same effect" for all purposes of the Act "as a use thereof by the registered owner".

au monde que ses marchandises proviennent du propriétaire desdites marques.<sup>6</sup>

Aux termes de l'article 49(3) «L'emploi permis d'une marque de commerce a le même effet, à toutes fins de la présente loi, qu'un emploi de cette marque par le propriétaire inscrit». Aux fins du présent procès, la question consiste à déterminer si ladite disposition non seulement permet l'emploi des marques de commerce par celui qui y est autorisé sans violation des droits du propriétaire, mais aussi juge identiques l'effet véritable de l'emploi des marques de commerce par l'usager *sous son propre nom* (lequel effet étant d'habituer le public à associer les marques en question avec les marchandises de l'usager) et l'effet de l'emploi desdites marques par leur propriétaire *sous son propre nom* (l'effet étant d'habituer le public à associer les marques en question avec les marchandises du propriétaire). A mon avis, il faut répondre à cette question par la négative. La loi ne s'est pas *expressément* prononcée sur ce point; et, à mon avis, il ne faut pas interpréter les intentions du Parlement comme modifiant complètement, *par inférence*, et pour cette catégorie de cas, le caractère des marques de commerce, en changeant des marques distinguant les marchandises du *propriétaire* de celles d'autres personnes, en marques distinguant les marchandises de l'usager de celles d'autres personnes.

Reste cependant la question que j'ai jusqu'ici réservée et qui consiste à déterminer si les références croisées entre l'article 39(2) et l'article 49(2) nous amènent à une conclusion à laquelle je ne serais pas autrement arrivé, ainsi que je l'ai indiqué.

Cet aspect de la matière exige quelque renvoi à une autre innovation de la loi de 1953 [*Loi sur les marques de commerce*, S.C. 1952-53, c. 49]. Pour autant que je comprenne les arguments de l'avocat, le système d'enregistrement antérieur à 1953 concernait des marques de commerce ayant déjà acquis, par l'usager ou autrement, la capacité de

<sup>6</sup> L'emploi de la marque de commerce par le propriétaire inscrit a pour effet de faire distinguer ses marchandises de celles d'autres personnes, et l'article 49(3) prévoit que «l'emploi permis» a «le même effet» à toutes fins de la Loi, «qu'un emploi de cette marque par le propriétaire inscrit».

1953 Act introduced the idea of applying for a "proposed trade mark" which, by definition, is "a mark that is proposed to be used by a person for the purpose of distinguishing . . . wares . . . manufactured . . . by him from those manufactured . . . by others". However, when an application for such a trade mark is allowed, the trade mark is not registered until the Registrar is supplied with a declaration of commencement of user. The relevance of this to the problem in hand is that that commencement of user can, according to sections 39(2) and 49(2) be by a registered user.<sup>7</sup>

I find the problem so presented very difficult. A trade mark, by definition, distinguishes the owner's wares from the wares of others. On the other hand, the original use for trade mark purposes may, by virtue of sections 39(2) and 49(2), be by a licensee. Does it follow that Parliament, without saying so expressly, is providing, by necessary implication, that a message to the public that in fact indicates that wares associated with the trade mark originate with the licensee of the trade mark is to be deemed, as a matter of law, to be a message to the public, which it is not in fact, that wares associated with the trade mark originate with the owner of the trade mark?

I do not find any such necessary implication in the statute. In my view, the answer is to be found in what sort of user is authorized by section 49. As I read it, that section does not authorize a registered user to use, in association with wares, both the trade mark and his own name as manufacturer in such a way as to carry a message to the public in direct contradiction to the Register, which shows that the trade mark is used to distinguish

<sup>7</sup> Section 39(2) of the *Trade Marks Act* reads as follows:

39. . . .

(2) When an application for registration of a proposed trade mark is allowed, the Registrar shall give notice to the applicant accordingly and shall register the trade mark and issue a certificate of its registration upon receipt of a declaration that the applicant, his successor in title or a person approved as a registered user under subsection 49(7) has commenced the use of the trade mark in Canada in association with the wares or services specified in the application.

distinguer entre les marchandises du propriétaire et celles d'autres personnes. La Loi de 1953 introduit l'idée «[d']une marque qu'une personne projette d'employer aux fins ou en vue de distinguer des marchandises fabriquées, . . . par elle, de marchandises fabriquées, . . . par d'autres». Cependant, lorsqu'une demande de marque de commerce semblable est admise, le registraire ne l'enregistre que sur réception d'une déclaration de commencement d'emploi. Cette exigence est pertinente au présent litige car le commencement d'emploi peut provenir d'un usager inscrit, conformément aux articles 39(2) et 49(2).<sup>7</sup>

Je constate que le problème ainsi présenté est très difficile. Par définition, une marque de commerce permet de distinguer entre les marchandises du propriétaire de la marque et celles d'autres personnes. D'un autre côté, conformément aux articles 39(2) et 49(2), l'intention initiale a été de permettre l'emploi des marques par des personnes agréées comme usagers inscrits. S'ensuit-il que le législateur, sans le dire expressément, a implicitement prévu, comme un message au public, que des marchandises associées avec des marques de commerce et provenant d'une personne agréée comme usager desdites marques sont censées en droit être les mêmes que des marchandises provenant du propriétaire desdites marques?

Je ne trouve dans la loi aucune implication de ce genre. Pour trouver la réponse au problème, il faut, à mon avis, déterminer quelle sorte d'usager est autorisée par l'article 49. Suivant mon interprétation, ledit article n'autorise pas un usager inscrit à employer, en association avec des marchandises, à la fois la marque de commerce et son nom comme fabricant, de manière à communiquer au public un message directement en contradiction

<sup>7</sup> Voici le libellé de l'article 39(2) de la *Loi sur les marques de commerce*:

39. . . .

(2) Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce projetée est admise, le registraire doit en donner avis au requérant, et il doit enregistrer la marque de commerce et émettre un certificat de son enregistrement après avoir reçu une déclaration portant que le requérant, son successeur en titre ou une personne agréée comme usager inscrit en vertu du paragraphe 49(7), a commencé l'emploi de la marque de commerce au Canada, en liaison avec les marchandises ou services spécifiés dans la demande.

the wares of the owner of the trade mark. As it seems to me, what must be contemplated is either

(a) user by the licensee of the trade mark without any indication as to who is manufacturer,

(b) user by the licensee of the trade mark with an indication of the owner of the trade mark as manufacturer (which misrepresentation would be innocuous assuming that the controls contemplated by section 49 are properly applied), or

(c) user by the licensee of the trade mark with an indication that it is being used by a registered user and an indication of the name of the owner of the trade mark,

or some comparable use that is not inconsistent with the registration of the trade mark.

Whatever be the correct view as to the character of the "permitted use" under section 49, in my view, section 49 does not have the effect of deeming the activities of the Canadian respondent (which in fact had the result of making the trade mark "OFF!" a mark that "actually distinguishes" the wares of the Canadian respondent from the wares of others) to have had the result of making that trade mark a mark that "actually distinguishes" the wares of the U.S. respondent from the wares of others. That being so, on the facts of this case, it is clear, in my view, that the registration of the trade mark "OFF!" is invalid by virtue of section 18(1)(b) of the *Trade Marks Act*.

\* \* \*

*The following are the reasons for judgment delivered orally in English by*

URIE J.: I fully agree with the conclusions of the Chief Justice and the reasoning whereby he

avec l'enregistrement, lequel montre que la marque de commerce est employée afin de distinguer les marchandises du propriétaire de ladite marque. A mon avis, il faut:

a) que la personne agréée comme usager de la marque l'emploie sans aucune indication relative au fabricant,

b) ou que ladite personne emploie la marque avec indication du propriétaire de la marque comme fabricant (auquel cas la présentation erronée ne nuirait pas pourvu que les contrôles envisagés dans l'article 49 soient appliqués de façon appropriée)

c) ou que ladite personne emploie la marque avec l'indication que celle-ci est employée par un usager inscrit, et une indication du nom du propriétaire de la marque de commerce,

ou quelque emploi semblable compatible avec l'enregistrement de la marque de commerce:

Quelle que soit l'interprétation du terme «emploi permis» en vertu de l'article 49, celui-ci n'a pas pour effet, à mon avis, de considérer les activités de l'intimée canadienne (lesquelles ont pour conséquence de faire de la marque de commerce «OFF!» une marque permettant de «distinguer véritablement» les marchandises de l'intimée canadienne de celles d'autres personnes) comme ayant pour résultat de faire de cette marque de commerce une marque permettant de «distinguer véritablement» entre les marchandises de l'intimée américaine et celles d'autres personnes. Ceci étant, il appert évidemment en l'espèce que l'enregistrement de la marque de commerce «OFF!» n'est pas valable en vertu de l'article 18(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce*.

\* \* \*

*Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés à l'audience par*

LE JUGE URIE: Je souscris entièrement aux conclusions du juge en chef et au raisonnement par

reached those conclusions. However, I do not wish to leave this matter without first dealing, very briefly, with the respondents' contention that the trade marks "OFF!" and "BUGG OFF" are confusing within the meaning of section 6(2)<sup>8</sup> of the *Trade Marks Act*.

Before doing so, however, I should point out that the learned Trial Judge found that the trade mark "OFF!" was not "clearly descriptive" of the nature and quality of the wares with which it was used and I am of the opinion that he was right in so finding.

However, he also found that the marks in question were confusingly similar. Such a finding requires that regard shall be had to all the surrounding circumstances including those set forth in section 6(5)<sup>9</sup> of the Act, not the least of which is the degree of resemblance in appearance or sound or in the ideas suggested by them. In my view, the voluminous evidence disclosing, as it does, the surrounding circumstances, indicates that the Trial Judge was clearly wrong in concluding that the marks were confusing.

<sup>8</sup> 6. ...

(2) The use of a trade mark causes confusion with another trade mark if the use of both trade marks in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with such trade marks are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not such wares or services are of the same general class.

<sup>9</sup> 6. ...

(5) In determining whether trade marks or trade names are confusing, the court or the Registrar, as the case may be, shall have regard to all the surrounding circumstances including

- (a) the inherent distinctiveness of the trade marks or trade names and the extent to which they have become known;
- (b) the length of time the trade marks or trade names have been in use;
- (c) the nature of the wares, services or business;
- (d) the nature of the trade; and
- (e) the degree of resemblance between the trade marks or trade names in appearance or sound or in the ideas suggested by them.

lequel il a atteint lesdites conclusions. Je voudrais cependant avant de clore ce dossier examiner tout d'abord, très brièvement, les prétentions des intimées voulant que les marques de commerce «OFF!» et «BUGG OFF» créent de la confusion au sens de l'article 6(2) de la *Loi sur les marques de commerce*.<sup>8</sup>

Auparavant, toutefois, je dois signaler que le savant juge de première instance a constaté que la marque de commerce «OFF!» «ne décrit pas clairement» la nature et la qualité des marchandises en liaison avec lesquelles elle est employée, et je souscris à cette constatation.

Il a, cependant, constaté aussi que les marques en question se ressemblent au point de créer de la confusion. Une telle conclusion exige que l'on tienne compte de toutes les circonstances, y compris celles énoncées à l'article 6(5) de la Loi<sup>9</sup>, parmi lesquelles le degré de ressemblance dans la présentation ou le son ou dans les idées que lesdites marques suggèrent ne sont pas les moindres. A mon avis, l'abondance des preuves révélant les circonstances de l'espèce montre que le juge de première instance avait évidemment tort en concluant que les marques créaient de la confusion.

<sup>8</sup> 6. ...

(2) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises en liaison avec ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services en liaison avec lesdites marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

<sup>9</sup> 6. ...

(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, la cour ou le registraire, selon le cas, doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris

- a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
- b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;
- c) le genre de marchandises, services ou entreprises;
- d) la nature du commerce; et
- e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

Under section 20<sup>10</sup> of the Act, the onus is on the U.S. respondent, as owner of the mark, to establish that the appellant is “not entitled” to use “BUGG OFF” in association with its wares and further that “BUGG OFF” as used with those wares, namely a pre-treated insect repelling cloth, is “confusing” or “causes confusion” with the U.S. respondent’s wares, namely a liquid, foam or spray insect repellent marketed under its trade mark “OFF!”.

Without reviewing the evidence here, suffice it to say that neither a visual examination of the packages, labelling or promotional material of each product upon which the respective marks appear, nor any reasonable aural appreciation of them nor the message or idea suggested by them, properly appreciated, could lead, in my opinion, to any confusion between them or the inference contemplated by section 6(2). I may say that I reach this conclusion notwithstanding the fact that it is common ground that the product bearing the trade mark “OFF!” was widely distributed and sold in the market place for 18 years before “BUGG OFF” appeared therein in 1975.

Furthermore, for whatever weight it might be given bearing in mind the short period of time that the two products were sold concurrently in the market, and, while admittedly, in any event that it is not a crucial element, it is not entirely without significance that the respondents adduced no evidence whatsoever of the occurrence of any actual confusion in the market between the two marks.

In my opinion, therefore, the U.S. respondent failed to discharge the onus imposed on it by

<sup>10</sup> 20. The right of the owner of a registered trade mark to its exclusive use shall be deemed to be infringed by a person not entitled to its use under this Act who sells, distributes or advertises wares or services in association with a confusing trade mark or trade name, but no registration of a trade mark prevents a person from making

- (a) any *bona fide* use of his personal name as a trade name, or
- (b) any *bona fide* use, other than as a trade mark,
  - (i) of the geographical name of his place of business, or
  - (ii) of any accurate description of the character or quality of his wares or services,

in such a manner as is not likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attaching to the trade mark.

En vertu de l'article 20 de la Loi<sup>10</sup>, l'intimée américaine, en tant que propriétaire de la marque, a la charge d'établir que l'appelante «n'a pas le droit» d'employer «BUGG OFF» en association avec ses marchandises et qu'en outre la marque «BUGG OFF» employée avec la marchandise (tissu insectifuge prétraité), «crée de la confusion» ou «cause de la confusion» avec les marchandises de l'intimée américaine (insectifuge sous forme de liquide, de mousse ou de pulvérisateur, commercialisé sous la marque «OFF!»).

Sans passer en revue les éléments de preuve produits, il suffit de dire que ni une revue visuelle des paquets, des étiquettes ou de la littérature publicitaire de chacun des produits portant respectivement ces marques, ni un examen auditif desdits produits, ni le message ou les idées que ces derniers suggèrent, ne peuvent amener, à mon avis, à quelque confusion que ce soit ou à l'inférence envisagée à l'article 6(2). Je suis arrivé à cette conclusion nonobstant le fait qu'il est bien connu que les produits portant la marque de commerce «OFF!» étaient largement distribués et vendus sur le marché pendant 18 ans avant que la marque «BUGG OFF» n'y apparût en 1975.

En outre, quel que soit le coefficient de pondération que l'on puisse y attacher en se rappelant la courte période de temps pendant laquelle les deux produits se vendaient concurremment, et en admettant qu'il ne s'agit pas, en tout cas, d'un élément important, il faut remarquer qu'aucune des deux intimées n'a établi une confusion véritable entre les deux marques sur le marché.

A mon avis, l'intimée américaine ne s'est donc pas acquittée de l'obligation à elle imposée par

<sup>10</sup> 20. Le droit du propriétaire d'une marque de commerce déposée à l'emploi exclusif de cette dernière est censé violé par une personne non admise à l'employer selon la présente loi et qui vend, distribue ou annonce des marchandises ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion; mais aucun enregistrement d'une marque de commerce ne doit empêcher une personne

- a) d'utiliser de bonne foi son nom personnel comme nom commercial, ni
- b) d'employer de bonne foi, autrement qu'à titre de marque de commerce,
  - (i) le nom géographique de son siège d'affaires, ou
  - (ii) toute description exacte du genre ou de la qualité de ses marchandises ou services,

d'une manière non susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de la clientèle attachée à la marque de commerce.

section 20 to establish that "BUGG OFF" is a mark which is confusing with the mark "OFF".

For these reasons, as well as those given by the Chief Justice, I would allow the appeal.

\* \* \*

RYAN J. concurred.

l'article 20, d'établir que la marque «BUGG OFF» a créé de la confusion avec la marque «OFF!».

Pour ces motifs, et pour ceux rendus par le juge en chef, j'accueillerais l'appel.

a

\* \* \*

LE JUGE RYAN y a souscrit.