

T-4929-81

T-4929-81

Union Electric Supply Co. Limited (Appellant)

v.

Registrar of Trade Marks (Respondent)

Trial Division, Mahoney J.—Ottawa, April 14 and 15, 1982.

Trade marks — Appeal from decision of Registrar to expunge the appellant's trade mark pursuant to subs. 44(3) of the Trade Marks Act — Appellant's affidavit established that the trade mark was displayed in and about the registrant's various premises where registrant's wares were offered for sale — Price tags bearing the trade mark were affixed to the registrant's wares at the time of the sale — Deponent was in a position in terms of experience and office to know whereof he deposed — Registrar held that registrant failed to "show" that the trade mark was in use at the material time because the registrant's affidavit contained only unsubstantiated statements of use without producing any "reliable" evidence — Whether the Registrar erred in his decision on the evidence before him — Appeal allowed — Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, ss. 4(1), 44.

APPEAL.

COUNSEL:

David E. Clarke and Michael A. Holowack ^f
pour appellant.
Judith McCann pour respondent.

SOLICITORS:

Gowling & Henderson, Ottawa, for appellant. ^g
Deputy Attorney General of Canada for
respondent.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

MAHONEY J.: This appeal arises as a result of the respondent's decision to expunge the appellant's trade mark, registration no. 195,431, *UNION LIGHTING CENTRE/CENTRE D'ECLAIRAGE UNION*, pursuant to subsection 44(3) of the *Trade Marks Act*, R.S.C. 1970, c. T-10.

44. (1) The Registrar may at any time and, at the written request made after three years from the date of the registration

Union Electric Supply Co. Limited (Appelante)

c.

Le registraire des marques de commerce (Intimé)

Division de première instance, le juge Mahoney—Ottawa, 14 et 15 avril 1982.

Marques de commerce — Appel formé contre la décision par laquelle le registraire a, conformément au par. 44(3) de la Loi sur les marques de commerce, radié l'enregistrement de la marque de commerce de l'appelante — L'affidavit de l'appelante a établi que la marque de commerce était montrée à l'intérieur et à l'extérieur des divers établissements du propriétaire inscrit, où celui-ci offrait en vente ses marchandises — Les étiquettes indiquant le prix des marchandises et portant la marque de commerce étaient apposées sur les marchandises du propriétaire inscrit au moment de leur vente — Le déposant étant dans une situation où il avait une connaissance personnelle des faits, autant par son expérience que par son poste — Le registraire a décidé que le propriétaire inscrit n'avait pas «indiqué» que la marque de commerce était employée à l'époque en cause, parce que l'affidavit fourni par le propriétaire inscrit ne contenait que des déclarations non étayées d'emploi et qu'il n'était pas accompagné de preuves «précises» — Il échet d'examiner si le registraire a fait erreur en rejetant la preuve qui lui était soumise — L'appel est accueilli — Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, c. T-10, art. 4(1), 44.

APPEL.

AVOCATS:

David E. Clarke et Michael A. Holowack
pour l'appelante.
Judith McCann pour l'intimé.

PROCUREURS:

Gowling & Henderson, Ottawa, pour l'appelante. ^g
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.

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

LE JUGE MAHONEY: La Cour est saisie d'un appel contre la décision de l'intimé de radier l'enregistrement de la marque de commerce *UNION LIGHTING CENTRE/CENTRE D'ECLAIRAGE UNION*, enregistrée par l'appelante sous le n° 195,431, conformément au paragraphe 44(3) de la *Loi sur les marques de commerce*, S.R.C. 1970, c. T-10.

44. (1) Le registraire peut, à tout moment, et doit, sur la demande écrite présentée après trois années à compter de la

by any person who pays the prescribed fee shall, unless he sees good reason to the contrary, give notice to the registered owner requiring him to furnish within three months an affidavit or statutory declaration showing with respect to each of the wares or services specified in the registration, whether the trade mark is in use in Canada and, if not, the date when it was last so in use and the reason for the absence of such use since such date.

(2) The Registrar shall not receive any evidence other than such affidavit or statutory declaration, but may hear representations made by or on behalf of the registered owner of the trade mark or by or on behalf of the person at whose request the notice was given.

(3) Where, by reason of the evidence furnished to him or the failure to furnish such evidence, it appears to the Registrar that the trade mark, either with respect to all of the wares or services specified in the registration or with respect to any of such wares or services, is not in use in Canada and that the absence of use has not been due to special circumstances that excuse such absence of use, the registration of such trade mark is liable to be expunged or amended accordingly.

The respondent concedes that, on the evidence before the Court, the appeal should be allowed except as to electric blankets. The appellant urges that the respondent erred in his decision on the evidence before him and that a judgment on that issue is most desirable in view of the large number of decisions which the respondent appears to have made on a similar basis, some 50 of which are said to be in process of appeal to this Court. The appellant says, entirely reasonably, that no appellant to the Court is likely to limit its evidence on appeal to that similar to what the respondent found insufficient here if it can find additional evidence.

I accept the appellant's point. There is absolutely no justification in putting a trade mark owner to the expense and trouble of showing his use of the trade mark by evidentiary overkill when it can be readily proved in a simple, straightforward fashion. Use must be shown, not examples of all uses.

The first affidavit submitted by the appellant was clearly inadequate in light of the judgment of the Federal Court of Appeal in *Plough (Canada)*

date de l'enregistrement, par une personne qui verse les droits prescrits, à moins qu'il ne voie une raison valable à l'effet contraire, donner au propriétaire inscrit un avis lui enjoignant de fournir, dans les trois mois, un affidavit ou une déclaration statutaire indiquant, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce est employée au Canada et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

(2) Le registraire ne doit recevoir aucune preuve autre que cet affidavit ou cette déclaration statutaire, mais il peut entendre des représentations faites par ou pour le propriétaire inscrit de la marque de commerce, ou par ou pour la personne à la demande de qui l'avis a été donné.

(3) Lorsqu'il apparaît au registraire, en raison de la preuve à lui fournie ou de l'omission de fournir une telle preuve, que la marque de commerce, soit à l'égard de la totalité des marchandises ou services spécifiés dans l'enregistrement, soit à l'égard de l'une quelconque de ces marchandises ou de l'un quelconque de ces services, n'est pas employée au Canada, et que le défaut d'emploi n'a pas été attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient, l'enregistrement de cette marque de commerce est susceptible de radiation ou modification en conséquence.

L'intimé reconnaît que la preuve produite devant la Cour justifie l'accueil de l'appel, sauf à l'égard des couvertures électriques. L'appelante soutient que l'intimé a fait erreur en rendant sa décision, compte tenu de la preuve produite devant lui, et elle fait valoir qu'il serait hautement souhaitable que la Cour rende jugement sur cette question à cause du grand nombre de décisions que l'intimé semble avoir rendu en invoquant des motifs semblables. On me dit qu'une cinquantaine de ces décisions sont en voie d'appel devant cette Cour. L'appelante déclare, à très juste titre, qu'il est peu vraisemblable qu'aucun appelant devant cette Cour ne limite sa preuve en appel à une preuve semblable à celle que l'intimé a jugé insuffisante en l'espèce, si ces appelants disposent d'éléments de preuve additionnels.

Je partage l'opinion de l'appelante. Il est absolument injustifiable de demander au propriétaire d'une marque de commerce de faire des dépenses et des efforts pour indiquer, par une preuve surabondante, l'emploi qu'il fait de sa marque de commerce, lorsque cet emploi peut être facilement prouvé de manière simple et directe. C'est l'emploi qui doit être indiqué, et non un exemple de tous les emplois.

Le premier affidavit fourni par l'appelante est clairement insuffisant à la lumière du jugement de la Cour d'appel fédérale dans *Plough (Canada)*

*Limited v. Aerosol Fillers Inc.*¹ The respondent quoted that judgment at some length in his decision, including the passage, appearing at page 684, which follows:

What subsection 44(1) requires is an affidavit or statutory declaration not merely stating but "showing", that is to say, describing the use being made of the trade mark within the meaning of the definition of "trade mark" in section 2 and of "use" in section 4 of the Act. The subsection makes this plain by requiring the declaration to show with respect to each of the wares and services specified in the registration whether the trade mark is in use in Canada and if not the date when it was last used and the reason for the absence of such use since that date. The purpose is not merely to tell the Registrar that the registered owner does not want to give up the registration but to inform the Registrar in detail of the situation prevailing with respect to the use of the trade mark so that he, and the Court on appeal, can form an opinion and apply the substantive rule set out in subsection 44(3).

The respondent then fairly summarized the material evidence contained in the appellant's second affidavit as follows:

In the second affidavit, dated September 9, 1980, Mr. Hallarn states that the trade mark UNION LIGHTING CENTRE/CENTRE D'ECLAIRAGE UNION, was employed by the registrant in Canada in association with all of the wares specified in the registration except electric blankets, at the date of the Section 44 notice. Mr. Hallarn explains that the said trade mark was displayed in and about the various premises of the registrant where the registrant's wares were offered for sale and sold to the public. The affiant also states that price tags bearing the trade mark were affixed to the registrant's wares at the time of sale in such a manner that the attention of the purchaser would be drawn to the said trade mark. Exhibit A of the affidavit to (*sic*) shows the manner in which the trade mark was applied to the wares. It is a sample price tag bearing the trade mark UNION LIGHTING CENTRE/CENTRE D'ECLAIRAGE UNION. In conclusion, the affiant states that with the exception of electric blankets all of the wares listed in statement of wares were available and were sold in association with the said trade mark at all material times.

The section 44 notice was issued within the 6 years of Hallarn's experience.

The respondent held:

This second affidavit fails to fulfill the requirements of subsection 44(1). The registrant fails to "show" with respect to

¹ [1981] 1 F.C. 679.

*Limited c. Aerosol Fillers Inc.*¹ Dans sa décision, l'intimé a longuement cité ce jugement, y compris le passage qui suit tiré de la page 684:

a Le paragraphe 44(1) exige qu'il soit fourni au registraire un affidavit ou une déclaration statutaire «indiquant», et non simplement énonçant, si la marque de commerce est employée, c'est-à-dire décrivant l'emploi de cette marque de commerce au sens de la définition de l'expression «marque de commerce» à l'article 2 et de l'expression «emploi» à l'article 4. Cela ressort b clairement des termes du paragraphe en question puisqu'il exige que le propriétaire inscrit fournisse un affidavit ou une déclaration statutaire indiquant, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce est employée au Canada et, c dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. Cela a pour but non seulement d'indiquer au registraire que le propriétaire inscrit ne veut pas renoncer à l'enregistrement, mais aussi d'informer quant à l'emploi de la marque de commerce afin que lui et la Cour, s'il y a appel, puissent être en mesure d'apprécier la situation et d'appliquer, le cas échéant, la règle d de fond énoncée au paragraphe 44(3).

L'intimé a alors assez bien résumé la preuve pertinente que contient le second affidavit de l'appellante; voici ce résumé:

e [TRADUCTION] Dans le second affidavit, en date du 9 septembre 1980, M. Hallarn déclare que la marque de commerce UNION LIGHTING CENTRE/CENTRE D'ECLAIRAGE UNION était, à la date de l'avis donné conformément à l'article 44, employée au Canada par son propriétaire inscrit en liaison avec chacune des marchandises que spécifie l'enregistrement, à l'exception des couvertures électriques. M. Hallarn déclare que ladite marque de commerce était montrée à l'intérieur et à l'extérieur des divers établissements du propriétaire inscrit où celui-ci offrait en vente et vendait ses marchandises au public. L'auteur de l'affidavit ajoute que les étiquettes indiquant le prix des marchandises portaient la marque de commerce et étaient apposées sur les marchandises du propriétaire inscrit au moment de leur vente de manière à attirer l'attention d'un acheteur sur ladite marque de commerce. La pièce A déposée au soutien de l'affidavit indique la manière dont la marque de commerce était apposée sur les marchandises. Il s'agit d'un échantillon d'étiquette de prix qui porte la marque de commerce UNION LIGHTING CENTRE/CENTRE D'ECLAIRAGE UNION. En conclusion, le déposant déclare qu'à l'exception des couvertures électriques, toutes les marchandises nommées dans l'état des marchandises étaient offertes en vente et étaient vendues en liaison avec ladite marque de commerce à toutes les époques en cause.

i L'avis de l'article 44 a été donné au cours des 6 années d'expérience de Hallarn.

L'intimé a jugé:

[TRADUCTION] Le second affidavit ne se conforme pas aux exigences du paragraphe 44(1). Le propriétaire inscrit n'indi-

¹ [1981] 1 C.F. 679.

“each” of the wares specified in the registration that the trade mark *UNION LIGHTING CENTRE/CENTRE D'ÉCLAIRAGE UNION* was in use in Canada in the normal course of trade prior to and as of the date of the Section 44 notice.

In Section 44 proceedings the registrant bears the onus of “showing”, as opposed to merely “stating”, that the trade mark is being used within the meaning of Sections 2 and 4 of the Trade Marks Act. It is my opinion that the use of the word “showing” in subsection 44(1) imposes upon the registrant the responsibility to produce reliable evidence from which the Registrar can draw conclusions and render a decision concerning use of the trade mark. The registrant’s affidavit is clearly inadequate in this respect as it contains only unsubstantiated statements of use without producing any reliable evidence such as sample invoices which show sales of each of the wares prior to the date of the Section 44 notice or sales figures for the time period just prior to the date of the notice. The inclusion of the sample price tag marked Exhibit A only shows use of the trade mark as it was applied to the wares themselves. The sample price tag does not confirm that each of the registered wares were transferred to customers in Canada in the normal course of trade or sold on the export market. The absence of “reliable” evidence does not allow me to conclude that the said trade mark was in use prior to and as of the date of the Section 44 notice.

The respondent’s reference to “reliable evidence” appears founded on the following passage from the trial judgment in the *Plough* case,² where Mr. Justice Cattanach observed:

By section 44 the Registrar is not permitted to receive any evidence other than the affidavit and his decision is to be made on the material therein. The allegations are not subject to the crucible of cross-examination and contradictory affidavits are prohibited.

These circumstances, in my view, place upon the Registrar a special duty to insure that reliable evidence is received and that a bare unsubstantiated statement of use is not acceptable and an allegation which is *ambiguitas patens* in an affidavit renders that affidavit equally unacceptable.

There is no patent ambiguity in the second affidavit and no intimation in the respondent’s decision as to why he found it not to be reliable evidence.

Use of a trade mark is defined by subsection 4(1) of the Act.

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

que» pas, à l’égard de «chacune» des marchandises que spécifie l’enregistrement, que la marque de commerce *UNION LIGHTING CENTRE/CENTRE D'ÉCLAIRAGE UNION* a été employée au Canada dans la pratique normale du commerce à l’époque qui a précédé l’avis donné en vertu de l’article 44 et à la date même de cet avis.

Dans les procédures visées à l’article 44, le propriétaire inscrit a la charge d’«indiquer», par opposition à la simple obligation de «déclarer», que la marque de commerce est employée au sens des articles 2 et 4 de la Loi sur les marques de commerce. Je crois que l’emploi du mot «indiquant» au paragraphe 44(1) impose au propriétaire inscrit la responsabilité de produire des preuves précises à partir desquelles le registraire peut tirer des conclusions et rendre une décision sur l’emploi d’une marque de commerce. L’affidavit fourni par le propriétaire inscrit est clairement insuffisant à cet égard, parce qu’il ne contient que des déclarations non étayées d’emploi et qu’il n’est pas accompagné de preuves précises, tels des échantillons de factures qui indiquent des ventes de chacune des marchandises avant la date de l’avis donné conformément à l’article 44, ou les chiffres de ventes de la période qui précédait immédiatement la date de l’avis. La production de la pièce A, un échantillon d’étiquette de prix, indique seulement l’emploi de la marque de commerce lorsqu’elle était apposée sur les marchandises elles-mêmes. L’échantillon de l’étiquette de prix ne confirme aucunement que chacune des marchandises que spécifie l’enregistrement, était transférée à des clients au Canada dans la pratique normale du commerce, ou qu’elle était vendue pour fins d’exportation. L’absence de preuves «précises» ne me permet pas de conclure que ladite marque de commerce était employée à l’époque qui a précédé l’avis de l’article 44 et à la date même de cet avis.

Lorsqu’il parle de «preuves précises», l’intimé semble s’appuyer sur le passage suivant de la décision rendue en première instance dans l’affaire *Plough*², où le juge Cattanach fait remarquer:

En vertu de l’article 44, le registraire n’est pas autorisé à recevoir de preuve autre que l’affidavit et il doit fonder sa décision sur le contenu de ce document. Aucun contre-interrogatoire ne peut venir ébranler le fondement des allégations et les affidavits contradictoires ne sont pas permis.

Dans ces circonstances, je suis d’avis qu’il incombe au registraire d’exiger la plus grande précision dans les preuves qui lui sont présentées. Une simple déclaration non étayée quant à l’emploi d’une marque est inacceptable; de plus, toute allégation *ambiguitas patens* dans un affidavit le rend irrecevable.

Il n’y a pas d’ambiguïté évidente dans le second affidavit, et la décision de l’intimé n’indique pas pourquoi le registraire a conclu qu’il ne s’agissait pas d’une preuve précise.

L’emploi d’une marque de commerce est défini au paragraphe 4(1) de la Loi.

4. (1) Une marque de commerce est censée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la pro-

² [1980] 2 F.C. 338 at p. 344.

² [1980] 2 C.F. 338 à la p. 344.

possession of such 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.

A tag bearing the trade mark affixed to the wares at the time of sale would seem clearly to be a use of the trade mark "in a manner so associated with the wares that notice of the association is then given to the person", (i.e., the customer), "to whom the property or possession is transferred". When the deponent expressly premised his knowledge of the use on the practice he observed while working at the appellant's retail outlets in Ottawa and Toronto, the respondent, with respect, erred when he found that transfers to customers in Canada in the ordinary course of trade was not proved.

The deponent's enumeration of the particular wares sold with the tags attached was competent evidence of their use in association with each of those wares; it was not a bald statement of use of the sort found unacceptable by the Court of Appeal. The judgment must be understood in its context. The affidavit there stated only:

2. THAT Plough (Canada) Limited is currently using and was on September 7, 1978 using the registered trade mark PHARMACO in the normal course of trade in Canada in association with pharmaceutical preparations.

That is what was held not to "show" use of a trade mark in Canada.

The respondent was not justified in characterizing the evidence as not reliable simply because he would have liked more evidence which, it turns out, was available. Anyone charged with the responsibility of making a judicial decision is often confronted with having to do so on the basis of less evidence than he would like. It remains that the only evidence the respondent had, while less than he apparently would have liked, was reliable, as I understand that ordinary English word. The deponent was manifestly in a position, both from the point of view of his experience with the appellant and his office, to know whereof he deposed. That

priété ou de la possession de ces 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 quelque autre manière, liée aux marchandises au point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

Il semble évident qu'une étiquette qui porte la marque de commerce et qui est apposée sur les marchandises au moment de la vente, constitue un emploi de la marque de commerce «de manière à être liée aux marchandises au point qu'avis de liaison est alors donné à la personne», (c'est-à-dire le client), «à qui la propriété ou possession est transférée». En toute déférence, j'estime que l'intimé a fait erreur lorsqu'il a jugé qu'il n'était pas prouvé qu'il se produisait au Canada des transferts aux clients dans la pratique normale du commerce parce que le déposant a expressément fondé sa connaissance de l'emploi sur l'usage qu'il a pu observer pendant qu'il travaillait aux magasins de détail de l'appelante, à Ottawa et à Toronto.

L'énumération que fait le déposant des marchandises spécifiques qui étaient vendues avec étiquettes apposées, constitue une bonne preuve de leur emploi en liaison avec chacune de ces marchandises; il ne s'agit pas d'une simple déclaration d'emploi du genre de celle que la Cour d'appel a jugée inacceptable. Il faut replacer ce jugement dans son contexte. Dans l'affaire *Plough*, l'affidavit déclarait seulement:

[TRADUCTION] 2. QUE Plough (Canada) Limited emploie actuellement et employait au 7 septembre 1978, la marque de commerce déposée PHARMACO dans la pratique normale du commerce en liaison avec des préparations pharmaceutiques.

C'est cela que la Cour d'appel fédérale a jugé ne pas «indiquer» l'emploi d'une marque de commerce au Canada.

L'intimé n'était pas justifié de conclure que la preuve manquait de précision au seul motif qu'il aurait aimé que l'appelante produise des preuves additionnelles, ce qu'en l'espèce, l'appelante pouvait faire. Quiconque se voit confier la responsabilité de rendre une décision de nature judiciaire, est souvent réduit à devoir rendre une décision fondée sur moins de preuves qu'il ne l'aurait souhaité. Il demeure que la seule preuve produite devant l'intimé était d'une précision suffisante, au sens que l'on peut donner à ces mots d'usage courant, même s'il semble que l'intimé aurait désiré une preuve plus abondante. Le déposant était manifestement

evidence also established unequivocally that the trade mark was in use in Canada at the material time in association with the specific wares for which it had been registered, other than electric blankets.

The type of evidence necessary to "show" use of a trade mark in Canada will doubtless vary from case to case depending, to some extent, on the nature of its owner's business, e.g., manufacturer, retailer or importer, and merchandising practices. Perhaps the sort of evidence the respondent would have accepted here is needed in some cases; however, he erred in rejecting the evidence he had here as insufficient and unreliable.

The appellant was required, in responding to the section 44 notice, to show use of the trade mark "with respect to each of the wares" specified in the registration. The appeal will be allowed except as to electric blankets.

JUDGMENT

The appeal is allowed subject to the amendment of trade mark registration no. 195,431 by deletion of "electric blankets" from the wares in association with which it is used.

dans une situation où il avait une connaissance personnelle des faits, autant par son expérience chez l'appelante que par son poste. La preuve établit également sans équivoque que la marque de commerce était employée au Canada, à l'époque en cause, en liaison avec les marchandises spécifiques à l'égard desquelles elle avait été enregistrée, à l'exception des couvertures électriques.

Il est indubitable que le genre de preuve nécessaire pour «indiquer» l'emploi d'une marque de commerce au Canada variera d'une affaire à l'autre, en partie selon la nature du commerce du propriétaire inscrit, qu'il s'agisse, par exemple, d'un manufacturier, d'un détaillant ou d'un importateur, et selon ses pratiques commerciales. Il est possible que l'intimé puisse exiger en certains cas le genre de preuves qu'il souhaitait trouver en l'espèce; toutefois, en l'espèce, il a fait erreur en rejetant la preuve qui lui était soumise au motif qu'elle était insuffisante et manquait de précision.

Dans sa réponse à l'avis de l'article 44, l'appelante avait l'obligation d'indiquer l'emploi de la marque de commerce «à l'égard de chacune des marchandises» que spécifie l'enregistrement. La Cour accueille l'appel, sauf à l'égard des couvertures électriques.

JUGEMENT

La Cour accueille l'appel, mais ordonne la modification de l'enregistrement de la marque de commerce n° 195,431, par la suppression des «couvertures électriques» de l'état des marchandises en liaison avec lesquelles la marque de commerce est employée.