

T-1746-78

T-1746-78

Mister Transmission (International) Limited
(Appellant)

v.

Registrar of Trade Marks (Respondent)

Trial Division, Thurlow A.C.J.—Toronto, November 7; Ottawa, November 27, 1978.

Trade marks — Certification mark — Appeal from Registrar's refusal to register certification mark MISTER TRANSMISSION — Trade mark Mister TRANSMISSION registered, and assigned to appellant with former owner a registered user — Whether or not subject matter of application confusing with registered trade mark Mister TRANSMISSION, and not registrable — Whether or not registrant deemed to be engaged in performance of services covered by registration because of activities of registered user of trade mark, and hence unable to register certification mark pursuant to s. 23 — Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, ss. 2, 6(1),(2),(5), 12(1)(d), 15(1), 23(1),(2), 36(1), 49(1),(2),(3).

This is an appeal under section 56 of the *Trade Marks Act* from a decision of the Registrar of Trade Marks refusing, under paragraph 36(1)(b) of the Act, the appellant's application for registration of the words MISTER TRANSMISSION (disclaiming the word TRANSMISSION) as a certification mark for use in association with specific services. The appeal is confined to issues on objections that were raised by the Registrar under subsection 36(2). The mark *Mister TRANSMISSION*, was registered in 1970 as the trade mark of Mister Transmission Systems Limited and was used continuously since 1963 in association with services concerned with automobile transmissions until 1977 when it was assigned to the appellant together with the goodwill attaching to it. Following the assignment, the former owner continued to use the trade mark under a registered user agreement with the appellant. The Registrar's first objection was that the subject matter of the application was confusing with the registered mark *Mister TRANSMISSION*, and not registrable. The second objection was that, although the registered owner of the trade mark had appointed a registered user, the registrant was deemed to be engaged in the performance of services covered by that registration, and pursuant to section 23, unable to adopt and register the certification mark.

Held, the appeal is allowed. The Registrar should not have been satisfied that the certification mark of which registration was sought was not registrable either because it was confusing with the registered trade mark *Mister TRANSMISSION* or because the appellant must be deemed to be engaged in the performance of services such as those in association with which the certification mark, MISTER TRANSMISSION, is used. Firstly, although the presence on the register of the registered mark *Mister TRANSMISSION*, owned by the appellant, with which the

Mister Transmission (International) Limited
(Appelante)

a c.

Le registraire des marques de commerce (Intimé)

Division de première instance, le juge en chef adjoint Thurlow—Toronto, le 7 novembre; Ottawa, le 27 novembre 1978.

Marques de commerce — Marque de certification — Appel du refus du registraire d'enregistrer la marque de certification MISTER TRANSMISSION — La marque de commerce déposée Mister TRANSMISSION a été cédée à l'appelante par l'ancien propriétaire qui continue de l'employer à titre d'usager inscrit — L'objet de la demande crée-t-il de la confusion avec la marque de commerce déposée Mister TRANSMISSION et est-il, par conséquent, non enregistrable? — Le déposant est-il réputé, à cause des activités de l'usager inscrit de la marque de commerce, se livrer à l'exécution de services protégés par l'enregistrement et, par conséquent, empêché, en application de l'art. 23, d'enregistrer la marque de certification? — Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, c. T-10, art. 2, 6(1),(2),(5), 12(1)d), 15(1), 23(1),(2), 36(1), 49(1),(2),(3).

Il s'agit d'un appel fondé sur l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce* contre une décision du registraire des marques de commerce rejetant, en application de l'alinéa 36(1)b) de cette loi, la demande de l'appelante en vue de l'enregistrement des termes MISTER TRANSMISSION (en faisant abandon du terme TRANSMISSION) comme marque de certification destinée à être utilisée en liaison avec certains services. L'appel se limite à trancher les objections qui ont été soulevées par le registraire en application du paragraphe 36(2). La marque *Mister TRANSMISSION* a été déposée en 1970 à titre de marque de commerce de Mister Transmission Systems Limited qui l'avait employée, en liaison avec des services se rapportant aux transmissions d'automobiles, de 1963 à 1977, année à laquelle cette marque, ainsi que l'achalandage qui s'y rattachait, ont été cédés à l'appelante. L'ancien propriétaire de cette marque de commerce a continué, après cette cession, de l'employer à titre d'usager inscrit aux termes d'un contrat conclu avec l'appelante. Le registraire soutient tout d'abord que l'objet de la demande n'était pas enregistrable, car elle créait de la confusion avec la marque déposée *Mister TRANSMISSION*, et ensuite que le déposant, malgré la nomination d'un usager inscrit par le propriétaire inscrit de la marque de commerce, était réputé se livrer à l'exécution des services protégés par la marque déposée et était, en application de l'article 23, ainsi empêché d'adopter et d'enregistrer la marque de certification.

Arrêt: l'appel est accueilli. Le registraire a eu tort de conclure que la marque de certification visée dans la demande n'était pas enregistrable, soit parce qu'elle créait de la confusion avec la marque de commerce déposée *Mister TRANSMISSION*, soit parce que l'appelante devait être réputée se livrer à l'exécution de services tels que ceux pour lesquels la marque de certification *Mister TRANSMISSION* était employée. Premièrement, quoique la présence au registre de la marque déposée *Mister TRANSMISSION* appartenant à l'appelante et avec

certification mark applied for is confusing, constitutes a bar under paragraph 12(1)(d) to the application, because of subsection 15(1) it is not a bar. Secondly, it does not follow that, because a trade mark is used by a registered user and because, for the purposes of the Act, that use has the same effect as use by the owner, the registered owner must be deemed to be engaged in the manufacture, sale, leasing or hiring of wares or the performance of services in association with which the mark is used.

APPEAL.

COUNSEL:

I. Goldsmith, Q.C. and M. Hebert for appellant.
T. L. James for respondent.

SOLICITORS:

Immanuel Goldsmith, Q.C., Toronto, for appellant.
Deputy Attorney General of Canada for respondent.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

THURLOW A.C.J.: This is an appeal under section 56 of the *Trade Marks Act*¹ from a decision of the Registrar of Trade Marks refusing, under paragraph 36(1)(b)² of the Act, the appellant's application for registration of the words MISTER TRANSMISSION as a certification mark for use in association with the specific services described as:

repairing, replacing, renewing and installing automobile transmissions
 the operation of a transmission repair and replacement centre.

¹ R.S.C. 1970, c. T-10.

² Subsection 36(1):

36. (1) The Registrar shall refuse an application for the registration of a trade mark if he is satisfied that
 (a) the application does not comply with the requirements of section 29;
 (b) the trade mark is not registrable; or
 (c) the applicant is not the person entitled to registration of the trade mark because it is confusing with another trade mark for the registration of which an application is pending;

and where the Registrar is not so satisfied, he shall cause the application to be advertised in the manner prescribed.

laquelle la marque de certification demandée prête à confusion, constitue un obstacle à la demande aux termes de l'alinéa 12(1)d), cet obstacle est levé par le paragraphe 15(1). Deuxièmement, il ne résulte pas du fait qu'une marque de commerce est employée par un usager inscrit et que cet emploi a le même effet, aux fins de la Loi, qu'un emploi par le propriétaire inscrit, que le propriétaire inscrit doit être réputé se livrer à la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage de marchandises ou à l'exécution de services pour lesquels la marque de commerce est employée.

b APPEL.

AVOCATS:

I. Goldsmith, c.r. et M. Hebert pour l'appelante.
T. L. James pour l'intimé.

c

PROCUREURS:

Immanuel Goldsmith, c.r., Toronto, pour l'appelante.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.

d

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

e

LE JUGE EN CHEF ADJOINT THURLOW: Il s'agit d'un appel fondé sur l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*¹ contre une décision du registraire des marques de commerce rejetant, en application de l'alinéa 36(1)b)² de cette loi, la demande de l'appelante en vue de l'enregistrement des termes MISTER TRANSMISSION comme marque de certification destinée à être utilisée en liaison avec certains services décrits comme suit:

g

[TRADUCTION] réparation, remplacement, rénovation et installation de transmissions d'automobiles
 exploitation d'un établissement spécialisé dans la réparation et dans le remplacement des transmissions.

h

¹ S.R.C. 1970, c. T-10.

² Paragraphe 36(1):

36. (1) Le registraire doit rejeter une demande d'enregistrement d'une marque de commerce s'il est convaincu que
 a) la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 29;
 b) la marque de commerce n'est pas enregistrable; ou
 c) le demandeur n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la marque de commerce parce que cette marque crée de la confusion avec une autre marque de commerce en vue de l'enregistrement de laquelle une demande est pendante;

i

j

et, lorsque le registraire n'est pas ainsi convaincu, il doit faire annoncer la demande de la manière prescrite.

The right to the exclusive use of the word TRANSMISSION apart from the certification mark was disclaimed.

The appeal, because it is from a decision under subsection 36(1), is a narrow one. It appears to me to be confined to issues on objections that have been raised by the Registrar under subsection 36(2). On such an appeal, it is not open to the Registrar or his counsel to raise objections which the applicant has not been afforded an opportunity, under subsection 36(2), to answer and it is not the function of the Court on appeal to raise new or additional objections.

The Registrar's reasons for refusing the application were expressed in a letter to the appellant's representatives after they had responded to two objections raised by the Registrar under subsection 36(2) of the Act. While the reasons referred only to the second of the two objections, both were discussed on the hearing of the appeal and counsel for the Registrar relied on both in support of the Registrar's conclusion.

The first of the objections was that the subject matter of the application was confusing with the registered trade mark *Mister TRANSMISSION* and was for that reason not registrable.³ That mark had been registered in 1970 as the trade mark of Mister Transmission Systems Limited, which had used it since 1963 and which thereafter continued to use it in association with the services of repairing, replacing, renewing and installing automobile transmissions until 1977 when the mark was assigned, together with the goodwill attaching to it, to the appellant. Following the assignment, the former owner continued to use the trade mark under a registered user agreement with the appellant.

³ Subsection 12(1):

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

(d) confusing with a registered trade mark; or

On a abandonné la demande visant le droit à l'emploi exclusif du terme TRANSMISSION, mais non la marque de certification.

^a Étant donné que la décision attaquée a été rendue en application du paragraphe 36(1), l'appel a un objet restreint et doit, à mon avis, se limiter aux objections qui ont été soulevées par le registraire en application du paragraphe 36(2). Dans ^b un appel de ce genre, il n'est pas permis au registraire ou à son avocat de soulever des objections auxquelles le requérant n'a pas eu l'occasion de répondre comme le prévoit le paragraphe 36(2) et il n'appartient pas à la Cour saisie de l'appel de ^c soulever de nouvelles objections.

Le registraire a motivé son rejet de la demande dans une lettre adressée aux représentants de l'appelante après que ceux-ci eurent répondu à deux objections qu'il avait soulevées en application du paragraphe 36(2). Bien que ces motifs ne fassent état que de la deuxième objection, les deux objections ont été évoquées lors de l'audition de cet ^e appel et l'avocat du registraire les a invoquées toutes deux pour justifier la conclusion de son client.

^f Selon la première de ces objections, l'objet de la demande était une expression créant de la confusion avec la marque de commerce déposée *Mister TRANSMISSION* et était, par conséquent, non enregistrable.³ Cette marque de commerce fut déposée ^g en 1970 comme étant la marque de commerce de Mister Transmission Systems Limited qui l'avait employée depuis 1963 et qui a continué par la suite à l'employer en liaison avec les services de réparation, de remplacement, de rénovation et d'installation de transmissions d'automobiles jusqu'en 1977, ^h date à laquelle la marque, ainsi que l'achalandage qui s'y rattachait, furent cédés à l'appelante. L'ancien propriétaire de cette marque de commerce a continué, après cette cession, de l'employer à titre ⁱ d'utilisateur inscrit aux termes d'un contrat conclu avec l'appelante.

³ Paragraphe 12(1):

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

d) une expression créant de la confusion avec une marque de commerce déposée; ou

The position taken by counsel for the Registrar was that the use of the two marks in the same area, one indicating origin and the other a standard would be confusing to the public both in the ordinary sense of the term and within the meaning of the term as defined in the statute, and that the subject matter of the application was not registrable notwithstanding the provision of subsection 15(1).

I am inclined to agree that the use of the two marks in the same area could be confusing in the ordinary sense but, as the term is defined by the Act as having a particular meaning, that meaning, in my view, must prevail and what must be considered is whether the use of both marks in the same area would be confusing, or likely to cause confusion, in the statutory sense.

The word "confusing" as used in the Act is defined in section 2 as follows:

"confusing" when applied as an adjective to a trade mark or trade name, means a trade mark or trade name the use of which would cause confusion in the manner and circumstances described in section 6;

Section 6 provides:

6. (1) For the purposes of this Act a trade mark or trade name is confusing with another trade mark or trade name if the use of such first mentioned trade mark or trade name would cause confusion with such last mentioned trade mark or trade name in the manner and circumstances described in this section.

(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.

(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

Selon l'avocat du registraire, tout d'abord l'emploi dans la même région de deux marques, l'une indiquant l'origine et l'autre une norme, créerait, dans le public, de la confusion, tant au sens usuel du terme qu'au sens défini dans la loi, et ensuite l'objet de la demande n'était pas enregistrable malgré la disposition du paragraphe 15(1).

Je conviens que l'emploi des deux marques dans une même région pourrait créer de la confusion au sens usuel de ce terme, mais puisque la Loi, en définissant ce terme, lui a donné un sens particulier, je pense, ce sens particulier doit prévaloir et que la Cour doit se demander si l'emploi des deux marques dans la même région crée ou est susceptible de créer de la confusion au sens de la loi.

L'article 2 définit ainsi l'expression «créant de la confusion» telle qu'elle est employée dans la Loi:

«créant de la confusion», lorsqu'elle est employée comme qualificatif d'une marque de commerce ou d'un nom commercial, désigne une marque de commerce ou un nom commercial dont l'emploi créerait de la confusion en la manière et les circonstances décrites à l'article 6;

L'article 6 porte que:

6. (1) Aux fins de la présente loi, une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l'emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu mentionné cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionné, de la manière et dans les circonstances décrites au présent article.

(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.

(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) the degree of resemblance between the trade marks or trade names in appearance or sound or in the ideas suggested by them.

As the subject matter of the application as applied for is broad enough to embrace the mark *Mister TRANSMISSION* and is in any case very similar to it, in sound and in the ideas suggested by them if not also in appearance, and having regard to the length of time the registered mark has been in use as well as to the fact it has been used in association with services of the same kind as those in respect of which the registration is sought, it appears to me that the use of the mark *MISTER TRANSMISSION* by licensees of the appellant, though intended to indicate a standard, in the same area as that in which the trade mark *Mister TRANSMISSION* is used for the purpose for which it is registered, would be likely to lead to the inference that the services associated with such trade marks were performed by the same person within the meaning of subsection 6(2) and thus to cause confusion. However, at this point, it becomes necessary to consider the effect of section 15 and in particular subsection 15(1). It provides:

15. (1) Notwithstanding section 12 or 14, confusing trade marks are registrable if the applicant is the owner of all such trade marks, which shall be known as associated trade marks.

This provision appears to me to override the exception provided for in paragraph 12(1)(d) and to be an answer to the objection that the subject matter applied for is confusing with the registered mark.

While the registered mark and the certification mark are used for quite different purposes, the first for the purpose of distinguishing the services of the owner of the mark from services performed by others, and the other for the purpose of distinguishing services of the defined standard from services that are not of such a defined standard and they are thus marks of different categories or types, both are included in the definition of "trade mark" in section 2 of the Act and there is nothing in the Act, as there was in paragraph 28(1)(b)⁴ of

⁴S.C. 1932, c. 38; R.S.C. 1952, c. 274.

28. (1) Notwithstanding anything hereinbefore contained,

(b) similar marks are registrable for similar wares if the applicant is the owner of all such marks, which shall be

(Continued on next page)

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.

Comme l'objet indiqué dans la demande telle qu'elle est formulée est assez général pour englober la marque *Mister TRANSMISSION* et que sa prononciation et les idées qu'ils suggèrent, pour ne pas dire aussi son aspect, le rapprochent beaucoup de cette marque, et compte tenu du fait que cette marque déposée a été utilisée depuis longtemps en liaison avec des services du même genre, l'emploi, autorisé par l'appelante, de la marque *MISTER TRANSMISSION*, quoique destinée à indiquer une norme, dans une même région où la marque de commerce *Mister TRANSMISSION* est employée aux fins pour lesquelles elle a été déposée, me paraît susceptible de faire conclure que les services liés à ces marques de commerce sont exécutés par la même personne au sens du paragraphe 6(2) et de créer ainsi de la confusion. Il est toutefois nécessaire, à ce stade, d'examiner l'effet de l'article 15 et en particulier du paragraphe 15(1) qui porte que:

15. (1) Nonobstant l'article 12 ou 14, les marques de commerce créant de la confusion sont enregistrables si le requérant est le propriétaire de toutes semblables marques, lesquelles sont connues sous la désignation de marques de commerce liées.

A mon avis, cette disposition annule l'exception prévue à l'alinéa 12(1)d) et réfute l'objection selon laquelle l'objet de la demande crée de la confusion avec la marque déposée.

Certes, la marque déposée et la marque de certification visent des buts tout à fait différents, la première servant à distinguer les services exécutés par son propriétaire de ceux qui sont exécutés par d'autres personnes, la seconde à distinguer les services exécutés conformément à la norme définie de ceux qui ne le sont pas, et sont donc des marques de catégories ou de types différents, mais elles sont toutes deux incluses dans la définition d'une «marque de commerce» donnée par l'article 2 et, à la différence de l'alinéa 28(1)b)⁴ de la *Loi sur*

⁴S.C. 1932, c. 38; S.R.C. 1952, c. 274.

28. (1) Nonobstant les dispositions qui précèdent,

b) les marques similaires sont enregistrables pour des produits similaires si le demandeur est le propriétaire de

(Suite à la page suivante)

the *Unfair Competition Act*, which prohibits a person from owning registered marks of both types so long as he complies with subsection 23(1) and is not engaged in the performance of services of the kind in association with which the certification mark is used. If he is not so engaged, the fact he is on the register as being the owner by assignment of a registered trade mark with which the certification mark is confusing appears to me to be irrelevant to his right to registration of the certification mark.

Reference was made to Fox on the *Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3rd ed., at page 210 and it was submitted that, as the marks were not of the same class, they cannot be associated marks, but, as I read it, what Fox refers to is the situation where a person is manufacturing or selling wares or performing services and is thus ineligible under subsection 23(1) to obtain registration of a certification mark. The learned author goes on to say that paragraph 28(1)(b) of the *Unfair Competition Act* legislated against a situation that never could have arisen, which was no doubt true under that legislation, that paragraph 28(1)(c) of that Act adequately covered such a situation and that section 24 of the 1953 Act is equally effective. It does not appear to me, however, that either paragraph 28(1)(c) of the former Act or section 24 of the 1953 Act deals with the point here in question.

Whether under the present Act the registration of *Mister TRANSMISSION* is capable of continuing as a valid registration in association with the certification mark MISTER TRANSMISSION, whether the certification mark MISTER TRANSMISSION is capable of distinguishing services of a defined standard from others while the mark *Mister TRANSMISSION* is in use to indicate the origin of services of the same kind, and whether the effect of the appellant having licensed others, who are not registered users, to use MISTER TRANSMIS-

(Continued from previous page)

known as associated marks, but no group of associated marks shall include both a mark intended to indicate that the wares bearing it have been manufactured, sold, leased, or hired by the owner of the mark and a mark intended to indicate that the wares bearing it are of a defined standard or have been produced under defined working conditions, by a defined class of persons or in a defined territorial area;

la concurrence déloyale, rien dans la *Loi sur les marques de commerce* n'interdit à une personne de posséder des marques déposées des deux types tant qu'elle se conformera au paragraphe 23(1) et qu'elle ne se livrera pas à l'exécution des services visés par la marque de certification. Du moment qu'elle n'exécute pas ces services, le fait qu'elle est inscrite comme étant le cessionnaire d'une marque de commerce déposée avec laquelle la marque de certification prête à confusion n'affecte nullement, il me semble, son droit de faire enregistrer cette dernière.

L'avocat du registraire a cité le traité de Fox, *Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3^e édition, page 210, et a fait valoir que les marques en question n'étant pas de même catégorie, elles ne pouvaient pas être des marques liées. Mais à mon avis, le cas dont traite M. Fox est celui d'une personne qui fabrique ou vend des marchandises ou exécute des services et qui, de ce fait, est empêchée par le paragraphe 23(1) d'obtenir l'enregistrement d'une marque de certification. Ce savant auteur ajoute que l'alinéa 28(1)(b) de la *Loi sur la concurrence déloyale* portait sur un cas qui n'aurait jamais pu se produire, ce qui était sans doute vrai sous le régime de cette loi, que l'alinéa 28(1)(c) de la même loi suffisait à prévenir un tel cas et que l'article 24 de la Loi de 1953 était également efficace. Mais, à mon avis, ni l'alinéa 28(1)(c) de la première loi ni l'article 24 de la Loi de 1953 ne portent sur la question en litige.

Les questions de savoir si, aux termes de la loi actuelle, l'enregistrement de *Mister TRANSMISSION* conserve sa validité lorsque cette marque est employée en liaison avec la marque de certification MISTER TRANSMISSION, si cette dernière est capable de distinguer les services exécutés conformément à une norme définie de ceux qui ne le sont pas alors que la marque *Mister TRANSMISSION* est employée pour indiquer l'origine de services du même genre, et si la permission donnée par l'appellante aux personnes autorisées, qui ne sont pas des

(Suite de la page précédente)

toutes ces marques, lesquelles sont connues comme marques associées; mais nul groupe de marques associées ne doit comprendre à la fois une marque destinée à indiquer que les produits qui la portent ont été manufacturés, vendus, donnés à bail ou loués par le propriétaire de la marque, et une marque destinée à indiquer que les produits qui la portent sont d'un type défini ou ont été fabriqués dans des conditions définies de travail, par une catégorie définie de personnes ou dans une zone territoriale définie;

SION as a certification mark has invalidated the registration of *Mister TRANSMISSION*⁵ are all questions which do not appear to me to arise on this appeal. The point here, as I see it, is simply whether the presence on the register of the registered mark *Mister TRANSMISSION*, owned by the appellant, with which the certification mark applied for is confusing, constitutes a bar, under paragraph 12(1)(d), to the application. Because of subsection 15(1), I am of the opinion that it is not a bar.

I turn now to the second of the Registrar's two objections, that on which his decision is based. The decision follows:

Re: Certification Mark—MISTER TRANSMISSION Mister Transmission (International) Limited

Your correspondence of February 2, 1978 is acknowledged.

The representations submitted in your letter have been duly considered and I have come to the conclusion in view of Sections 36(1)(b) and 23 of the Trade Marks Act that the certification mark MISTER TRANSMISSION pending under No. 409,694 is not registrable.

Section 23 of the Trade Marks Act provides for the adoption and registration of a certification mark by a person who is not engaged in the "manufacture, sale, leasing or hiring of wares or the performance of services in association with which the certification mark is used".

Under the provisions of Section 49, the use of a trade mark by a registered user is referred to as "permitted use". This permitted use by the registered user has the same effect as use by the registered owner.

Therefore, in the present case, although the registered owner of the trade mark MISTER TRANSMISSION Design registered under No. 170,256 has appointed a registered user, the registrant is deemed to be using the trade mark. Accordingly Mister Transmission (International) Limited is deemed to be engaged in the performance of the services covered by registration No. 170,256.

Since the registrant is engaged in "repairing, replacing, renewing and installing automobile transmissions" it cannot be the applicant for a certification mark claiming similar or identical services.

Accordingly, this application is refused pursuant to Section 36(1) of the Trade Marks Act.

Section 23 is one of three sections of the Act which follow the title "Certification Marks". Its first two subsections read:

⁵ Compare *Marketing International Ltd. v. S.C. Johnson & Son, Limited* [1979] 1 F.C. 65, where the registration was expunged because, though used by a registered user, the use made of the trade mark by the registered user did not in fact distinguish the wares as those of the registered owner of the mark.

usagers inscrits, d'employer MISTER TRANSMISSION comme marque de certification a invalidé l'enregistrement de *Mister TRANSMISSION*⁵ ne me paraissent pas se poser en l'espèce. A mon avis, la question en litige est simplement de savoir si la présence au registre de la marque déposée *Mister TRANSMISSION* appartenant à l'appelante et avec laquelle la marque de certification demandée prête à confusion, constitue un obstacle à la demande aux termes de l'alinéa 12(1)d). Étant donné le paragraphe 15(1), je n'estime pas que c'en est un.

J'aborde maintenant la seconde objection soulevée par le registraire, à savoir celle sur laquelle il a fondé son rejet. Voici le texte de sa décision:

[TRADUCTION] Objet: Marque de certification—MISTER TRANSMISSION Mister Transmission (International) Limited

J'accuse réception de votre lettre du 2 février 1978.

Après avoir dûment considéré les points qui y sont présentés, j'ai conclu, en raison des articles 36(1)b) et 23 de la Loi sur les marques de commerce, que la marque de certification MISTER TRANSMISSION, en instance sous le n° 409,694, n'est pas enregistrable.

L'article 23 de cette loi prévoit l'adoption et l'enregistrement d'une marque de certification par une personne qui ne se livre pas à «la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage de marchandises à l'exécution de services, tels que ceux pour lesquels la marque de certification est employée».

Aux termes de l'article 49, l'emploi d'une marque de commerce par un usager inscrit est appelé «l'emploi permis». Cet emploi permis par l'usager inscrit a le même effet qu'un emploi par le propriétaire inscrit.

En l'espèce, le déposant est donc réputé utiliser la marque de commerce quoique le propriétaire inscrit de la marque de commerce MISTER TRANSMISSION, dont le dessin a été enregistré sous le n° 170,256, ait déjà nommé un usager inscrit. Par conséquent, Mister Transmission (International) Limited est réputée se livrer à l'exécution des services visés par la marque déposée n° 170,256.

Puisque le déposant s'occupe de «réparation, remplacement, rénovation et installation de transmissions d'automobiles», il ne peut être le requérant de l'enregistrement d'une marque de certification revendiquant des services similaires ou identiques.

En conséquence, la demande est rejetée en application de l'article 36(1) de la Loi sur les marques de commerce.

L'article 23 est l'un des trois articles de la Loi faisant suite au titre «Marques de certification». Voici le texte de ses deux premiers paragraphes:

⁵ Cf. *Marketing International Ltd. c. S.C. Johnson & Son, Limited* [1979] 1 C.F. 65, qui a ordonné la radiation d'une marque déposée dont l'emploi par un usager inscrit ne distinguait pas vraiment les marchandises comme étant celles du propriétaire inscrit de la marque.

23. (1) A certification mark may be adopted and registered only by a person who is not engaged in the manufacture, sale, leasing or hiring of wares or the performance of services such as those in association with which the certification mark is used.

(2) The owner of a certification mark may license others to use the mark in association with wares or services that meet the defined standard, and the use of the mark accordingly shall be deemed to be use thereof by the owner.

As a certification mark cannot be registered as a proposed trade mark, in order to be registered it must be in use when the application for registration is made. But as, under subsection 23(1), the applicant for registration may not be engaged in the manufacture, sale, leasing or hiring of wares or the performance of services such as those in association with which the certification mark is used, it is impossible for him to rely on use by himself in order to secure the registration.

Subsection 23(2) appears to remedy this by providing that use by a licensee of the owner shall be deemed to be use by the owner. But plainly, such use is not deemed to be equivalent to engaging in the manufacture, sale, leasing or hiring of wares or the performance of services. If it were, the owner would be disqualified by subsection 23(1), with the result that no one could ever qualify to register a certification mark.

Subsection 49(3), the provision invoked by the Registrar to reach his conclusion, occurs in a group of sections which follow the title "Registered Users". Subsections 49(1),(2) and (3) 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.

23. (1) Une marque de certification ne peut être adoptée et déposée que par une personne qui ne se livre pas à la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage de marchandises ou à l'exécution de services, tels que ceux pour lesquels la marque de certification est employée.

(2) Le propriétaire d'une marque de certification peut autoriser d'autres personnes à employer la marque en liaison avec des marchandises ou services qui se conforment à la norme définie, et l'emploi de la marque en conséquence est censé en être l'emploi par le propriétaire.

Comme une marque de certification ne peut être enregistrée en tant que marque de commerce projetée, il faut, pour qu'elle puisse être enregistrée, qu'elle soit en usage au moment de la demande d'enregistrement. Mais comme le requérant, aux termes du paragraphe 23(1), ne doit pas être une personne qui se livre à la fabrication, la vente, la location à bail ou au louage de marchandises ou à l'exécution de services, tels que ceux pour lesquels la marque de certification est employée, il lui est impossible d'invoquer l'emploi par lui-même pour obtenir l'enregistrement.

Le paragraphe 23(2) semble résoudre la difficulté en disposant que l'emploi par une personne autorisée par le propriétaire est censé être l'emploi par le propriétaire. Mais il est évident que cet emploi n'est pas assimilé à la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage de marchandises ou à l'exécution de services, sinon le propriétaire tomberait sous le coup du paragraphe 23(1) et personne ne pourrait jamais satisfaire aux conditions requises pour l'enregistrement d'une marque de certification.

Le paragraphe 49(3), que le registraire a invoqué pour justifier sa conclusion, se trouve parmi le groupe d'articles faisant suite au titre «Usagers inscrits». Voici le texte des paragraphes 49(1),(2) et (3):

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) 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.

These provisions are designed to prevent the loss of rights by the owner of a trade mark which would otherwise flow from his own failure to use the trade mark or from his permitting others to use it. For the purpose of the requirement that the owner, in order to maintain his right to registration, use the mark and, for the purpose of avoiding the destructive effect of permitting others to use the trade mark, the use of the trade mark by a registered user, for all purposes of the Act, has the same effect as use by the registered owner. But, in my opinion, it does not follow that, because a trade mark is used by a registered user and because, for the purposes of the Act, that use has the same effect as use by the registered owner, the registered owner must be deemed to be engaged in the manufacture, sale, leasing or hiring of the wares or the performance of the services in association with which the trade mark is used. The statute does not say so. It does not say so in subsection 49(3) any more than it does in subsection 23(2). It is one thing to say of the owner of a mark who is engaged in supplying services that the supplying of services by another in association with the mark shall, if done by a registered user in accordance with the terms of a registered user agreement, have the same effect for purposes of the Act as use by the owner. For purposes of the Act, the use by the registered user accrues to the owner. But it is quite another thing and it involves a large and unwarranted extension of this to say that, because a registered user uses a mark, the owner of it is for purposes of the Act engaged in supplying services.

In the present case, the material before the Court indicates that the appellant does not perform any of the services referred to in the application. Its function is simply to hold and license or permit use of its trade marks by others who perform such services. It was submitted that, because the appellant is affiliated with the former owner of the trade mark *Mister TRANSMISSION*, which performs such services, it should be regarded as falling within the meaning of "engaged in the performance of services such as those in association with which" the subject matter of the application is used, within the meaning of subsection

(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.

Ces dispositions visent à éviter au propriétaire de la marque de commerce la déchéance de ses droits par suite du non-emploi de cette marque par lui-même ou par suite de la permission qu'il donne à d'autres de l'employer. Afin de satisfaire à la condition selon laquelle le propriétaire, pour garder son droit d'enregistrer, doit employer la marque et en vue d'éviter la déchéance qu'entraînerait la permission donnée à d'autres de l'employer, l'emploi de la marque de commerce a le même effet, à toutes fins de la Loi, qu'un emploi de cette marque par le propriétaire inscrit. Mais, à mon avis, il ne résulte pas, parce qu'une marque de commerce est employée par un usager inscrit et que cet emploi a le même effet, aux fins de la Loi, qu'un emploi par le propriétaire inscrit, que le propriétaire inscrit doit être réputé se livrer à la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage de marchandises ou à l'exécution de services pour lesquels la marque de commerce est employée. La loi n'a pas prévu une telle conséquence, ni au paragraphe 49(3) ni au paragraphe 23(2). On peut dire, à l'égard du propriétaire d'une marque et en même temps fournisseur de services, que la fourniture de services en liaison avec cette marque par un usager inscrit conformément à un contrat pour l'emploi de cette marque a le même effet, aux fins de la Loi, que l'emploi par le propriétaire. Aux fins de la Loi, l'emploi par l'usager inscrit profite au propriétaire. Mais on ne peut pas dire, sans recourir à une exégèse libérale et artificielle, que du moment qu'un usager inscrit emploie une marque, le propriétaire de cette marque se livre, aux fins de la Loi, à la fourniture des services.

En l'espèce, il ressort du dossier que l'appelante n'exécute aucun des services dont il est fait mention dans la demande. Elle n'est que le propriétaire de ses marques de commerce et ne fait qu'autoriser leur emploi par d'autres personnes qui, elles, exécutent ces services. Le registraire soutient que l'appelante, étant affiliée à l'ancien propriétaire de la marque de commerce *Mister TRANSMISSION*, lequel exécute ces services, doit être considérée comme se livrant «à l'exécution de services, tels que ceux pour lesquels» l'objet de la demande est employé, au sens du paragraphe 23(1). Cependant, il s'agit de deux compagnies distinctes qui exploi-

23(1). However, the two companies are separate entities carrying on separate corporate enterprises, and I do not think there is, in the material before the Court, any basis for reaching such a conclusion. Moreover, the statement in paragraph 3A of the application, as amended, that the appellant is not (in fact) engaged in the performance of the services was not challenged by the Registrar. His conclusion that the appellant is so engaged, as I read it, was based entirely on his view of the effect of subsection 49(3).

I am accordingly of the opinion that the Registrar should not have been satisfied that the certification mark of which registration was sought was not registrable either for the reason that it was confusing with the registered trade mark *Mister TRANSMISSION* or for the reason that the appellant must be deemed to be engaged in the performance of services such as those in association with which the certification mark, MISTER TRANSMISSION, is used and that the application should not have been refused under subsection 36(1)(b) for either of such reasons.

The appeal will therefore be allowed and the matter will be referred back to the Registrar to proceed with the application on that basis.

In accordance with the practice of the Court, the Registrar will not be ordered to pay costs.

tent des entreprises distinctes et rien dans le dossier ne semble, à mon avis, justifier pareille conclusion. En outre, le registraire n'a pas contesté le paragraphe 3A de la demande modifiée, qui déclare que l'appelante ne se livre pas (en réalité) à l'exécution de ces services. Sa conclusion selon laquelle l'appelante se livre à ces activités me paraît entièrement fondée sur son interprétation de l'effet du paragraphe 49(3).

A mon avis, le registraire a eu tort de conclure que la marque de certification visée dans la demande n'était pas enregistrable, soit parce qu'elle créait de la confusion avec la marque de commerce déposée *Mister TRANSMISSION*, soit parce que l'appelante doit être réputée se livrer à l'exécution de services tels que ceux pour lesquels la marque de certification MISTER TRANSMISSION est employée, et il n'aurait pas dû, en application de l'alinéa 36(1)b), rejeter la demande pour l'un ou l'autre de ces motifs.

L'appel est par conséquent accueilli et l'affaire renvoyée devant le registraire pour révision dans le sens indiqué.

Conformément à la pratique suivie par la Cour, le registraire n'aura pas à payer les dépens.