

A-1934-83

A-1934-83

Registrar of Trade Marks (*Appellant*)

v.

Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, Société Anonyme and Herridge, Tolmie (*Respondents*)

Court of Appeal, Pratte, Marceau and Hugessen JJ.—Montreal, May 1 and 2, 1985.

Trade marks — Appeal from Trial Division judgment reversing Registrar's order expunging trade mark "Bull" for non-user pursuant to s. 44 of Act — "Bull" used simultaneously with registered trade mark "CII" and unregistered trade mark "Honeywell" — Respondent owner of all marks — Marks never used separately — Whether use of composite trade mark "CII Honeywell Bull" constituting use of trade mark "Bull" — Trial Judge holding nothing in Act forbidding simultaneous use of several trade marks — Respondent not deceiving public as to origin of goods — Test applicable is comparing trade mark as used with mark as registered — Non-user if mark used so as to lose identity, rendering unrecognizable from registered trade mark — Trade mark must be used in form registered — Respondent not using trade mark "Bull" — Appeal allowed — Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, s. 44 (as am. by S.C. 1980-81-82-83, c. 47, s. 46).

COUNSEL:

Serge Fréreau for appellant.
Richard S. Uditsky for respondent, Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, Société Anonyme.
 No one appearing for respondent Herridge, Tolmie.

SOLICITORS:

Deputy Attorney General of Canada for appellant.
Phillips, Friedman, Kotler, Montreal, for respondent, Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, Société Anonyme.
Herridge, Tolmie, Ottawa, for respondent (Herridge, Tolmie).

Registraire des marques de commerce (*appellant*)

c.

Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, Société Anonyme et Herridge, Tolmie (*intimées*)

b Cour d'appel, juges Pratte, Marceau et Hugessen—Montréal, 1^{er} et 2 mai 1985.

Marques de commerce — Appel d'un jugement de la Division de première instance ayant infirmé une ordonnance du registraire radiant, conformément à l'art. 44 de la Loi, la marque de commerce «Bull» pour non-usage — La marque «Bull» a été utilisée simultanément avec la marque de commerce enregistrée «CII» et la marque de commerce non enregistrée «Honeywell» — L'intimée est titulaire de toutes les marques — Les marques n'ont jamais été employées séparément — Il échet d'examiner si l'emploi de la marque de commerce composite «CII Honeywell Bull» équivaut à l'emploi de la marque de commerce «Bull» — Le juge de première instance a conclu que rien dans la Loi n'interdit de faire usage simultanément de plusieurs marques de commerce — L'intimée ne trompe pas le public quant à l'origine de ses marchandises — Le critère qu'il faut appliquer consiste à comparer la marque de commerce utilisée avec la marque de commerce enregistrée — Il y a non-usage si la marque est utilisée d'une façon qui lui fasse perdre son identité, la rendant méconnaissable par rapport à la marque enregistrée — La marque de commerce doit être utilisée sous la forme dans laquelle elle a été enregistrée — L'intimée n'utilise pas la marque de commerce «Bull» — Appel accueilli — Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, chap. T-10, art. 44 (mod. par S.C. 1980-81-82-83, chap. 47, art. 46).

AVOCATS:

g *Serge Fréreau* pour l'appellant.
Richard S. Uditsky pour l'intimée, Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, Société Anonyme.
 h Personne n'a comparu pour l'intimée Herridge, Tolmie.

PROCUREURS:

i *Le sous-procureur général du Canada* pour l'appellant.
Phillips, Friedman, Kotler, Montréal, pour l'intimée, Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, Société Anonyme.
 j *Herridge, Tolmie*, Ottawa, pour l'intimée (Herridge, Tolmie).

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

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

PRATTE J.: This is an appeal from a judgment of the Trial Division (Addy J.) [[1983] 2 F.C. 766] allowing an appeal made by the respondent, Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, Société Anonyme, (hereinafter referred to as CII) from an order of the Registrar of Trade Marks expunging the registration of CII's trade mark "Bull". That order had been made under section 44 of the *Trade Marks Act* [R.S.C. 1970, c. T-10 (as am. by S.C. 1980-81-82-83, c. 47, s. 46)] on the ground that the trade mark in question was not in use in Canada.

The facts are not in dispute. CII was the registered owner of three trade marks: the one here in question which consists of the word "Bull", another one consisting of the initials CII and a third one which was a design representing a computer screen and a tree. None of those marks were ever used separately. The first two were always used together in association with the word Honeywell, which is a prominent part of CII's name, so as to form the composite mark "CII Honeywell Bull".¹ That composite mark was sometimes used in conjunction with the design representing the screen and the tree.

The sole issue on this appeal is whether CII used its trade mark "Bull" when it used the composite mark "CII Honeywell Bull" to identify its wares. Addy J. answered that question in the affirmative. After stating that there is nothing in the law that prohibits a person from using simultaneously two or more trade marks, he added that, normally, a trade mark must nevertheless be used in the form in which it is registered; the problem in this case, as he saw it, arose from the fact that the registered trade mark, which was the word "Bull" alone, had never been used in that form but, rather, in association with other words. Considering that question, he rejected the proposition, which found support in some authorities, that a trade mark must

¹ The affidavit furnished by CII in answer to the Registrar's notice under section 44 stated that CII had used "the word 'Bull' as part of the composite trade mark 'CII Honeywell Bull'".

a LE JUGE PRATTE: Appel est interjeté en l'espèce d'un jugement de la Division de première instance (juge Addy) [[1983] 2 C.F. 766] ayant accueilli un appel formé par l'intimée, Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, Société Anonyme (désignée ci-après CII), contre une ordonnance du registraire des marques de commerce radiant l'enregistrement de la marque de commerce «Bull» de CII. Cette ordonnance avait été rendue en vertu de l'article 44 de la *Loi sur les marques de commerce* [S.R.C. 1970, chap. T-10 (mod. par S.C. 1980-81-82-83, chap. 47, art. 46)] au motif que la marque de commerce en question n'était pas employée au Canada.

d Les faits ne sont pas contestés. CII était titulaire enregistrée de trois marques de commerce: celle dont il est question en l'espèce et qui est constituée du mot «Bull»; une autre formée des initiales CII; et une troisième qui était un dessin représentant un écran d'ordinateur et un arbre. Aucune de ces marques n'a été employée séparément. Les deux premières ont toujours été employées ensemble avec le mot Honeywell, qui est bien en évidence dans le nom de CII, pour ainsi former la marque composite «CII Honeywell Bull»¹. Cette marque composite était parfois employée avec le dessin représentant l'écran et l'arbre.

b La seule question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si CII a employé sa marque de commerce «Bull» lorsqu'elle a fait usage de la marque composite «CII Honeywell Bull» pour identifier ses marchandises. Le juge Addy a répondu affirmativement à cette question. Après avoir dit que rien dans la Loi n'interdit à une personne de faire un usage simultané de deux ou plusieurs marques de commerce, il a ajouté que, normalement, une marque de commerce doit néanmoins être employée sous la forme dans laquelle elle a été enregistrée; selon lui, le problème qui se pose en l'espèce découle du fait que la marque de commerce enregistrée, savoir le mot «Bull» uniquement, n'avait jamais été employée sous cette forme

¹ L'affidavit fourni par CII en réponse à l'avis du registraire en vertu de l'article 44 énonçait qu'elle avait utilisé [TRADUCTION] «le mot "Bull" comme élément de la marque de commerce composite "CII Honeywell Bull"».

necessarily be used in the exact form in which it is registered. He then quoted the following passage from Fox, *Canadian Law of Trade Mark and Unfair Competition* (3rd edition, 1972), at pages 63 and 64:

... "The question of whether or not the use of a label deviating from the specific label is such a deviation as would constitute a non-user of a specific trade mark appears to be one of fact as relating to each particular case, the principle on which such facts shall be applied being as laid down by Maclean J. in the *Honey Dew* case, namely, that the deviation shall not be such as to cause an injury or deception to anyone."

A deviation from or addition to a mark as registered may amount to a misleading representation and by constituting a fraud upon the public debar the plaintiff from relief. But unless an addition to or deviation from a trade mark is misleading it cannot be seen how such use can be held not to be use of the trade mark if, in the words of s. 4(1) of the Trade Marks Act, it is so associated with the wares "that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred." This is obviously a question of fact to be decided upon the evidence and not by an arbitrary and meticulous comparison of the mark as used with the mark as registered.

Mr. Justice Addy concluded as follows:

I consider the above to be a better view of the law on the subject as it exists today.

On examining the facts in the case at bar, it seems clear that the additions to the mark "Bull" cannot be held as likely to deceive or mislead the public in any way as to the source of the equipment being sold as the two additional words are part and parcel of the name of the owner of the mark and as one of those marks is also registered in the name of the owner and the other is an unregistered mark of the owner used by it. In so far as the screen and tree design which at times is also used with the word "Bull" and the other two words, it is also a registered mark of the owner.

In these circumstances, the appeal will be allowed and the mark "Bull" will be restored to the register of Trade Marks.

We are all of the view that this judgment cannot stand.

The problem to be resolved is not whether CII deceived the public as to the origin of its goods. It clearly did not. The real and only question is whether, by identifying its goods as it did, CII

mais plutôt avec d'autres mots. Examinant cette question, il a rejeté l'argument qui trouvait appui dans certains précédents et suivant lequel une marque de commerce doit nécessairement être employée sous la forme exacte dans laquelle elle a été enregistrée. Il a ensuite cité le passage suivant de Fox, *Canadian Law of Trade Mark and Unfair Competition* (3^e édition, 1972) aux pages 63 et 64:

[TRADUCTION] ... «La question de savoir si l'emploi d'une étiquette qui s'écarte de l'étiquette spécifique constitue une dérogation telle qu'elle équivaudrait à un non-emploi d'une marque de commerce spécifique est, semble-t-il, une question de fait dans chaque cas particulier, le principe suivant lequel ces faits doivent être appréciés étant celui qu'a posé le juge Maclean dans l'affaire *Honey Dew*, savoir que la dérogation ne doit pas être de nature à causer un préjudice à quiconque ou à induire quelqu'un en erreur.»

Une dérogation ou un ajout à une marque enregistrée peut équivaloir à une affirmation trompeuse et, en constituant une fraude à l'endroit du public, interdire tout redressement au demandeur. Mais à moins qu'un ajout ou une dérogation à une marque de commerce ne soit de nature à induire en erreur, on ne voit pas pourquoi un tel emploi peut être considéré comme n'étant pas celui de la marque de commerce si, selon le texte du par. 4(1) de la Loi sur les marques de commerce, il est lié aux marchandises «au point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.» Il s'agit à l'évidence d'une question de fait à trancher en tenant compte des éléments de preuve et non au moyen d'une comparaison arbitraire et méticuleuse entre la marque employée et la marque enregistrée.

Le juge Addy a conclu ainsi:

Ce qui précède constitue, à mon avis, un meilleur exposé du droit sur le sujet tel qu'il existe actuellement.

Compte tenu des faits de l'espèce, il semble clair que les éléments ajoutés à la marque «Bull» ne sauraient être considérés comme étant vraisemblablement de nature à tromper le public ou à l'induire en erreur, de quelque façon que ce soit, relativement à la provenance de l'équipement mis en vente, puisque les deux mots additionnels font partie intégrante du nom du propriétaire de la marque, qu'une de ces marques est également enregistrée sous le nom de celui-ci, et que l'autre est une marque non enregistrée dont fait usage le propriétaire. En ce qui concerne le dessin composé d'un écran et d'un arbre et qui est parfois employé avec le mot «Bull» et les deux autres mots, il s'agit également d'une marque déposée du propriétaire.

Dans les circonstances, l'appel sera accueilli, et l'enregistrement de la marque «Bull» sera rétabli dans le registre des marques de commerce.

Nous sommes tous d'avis que ce jugement ne peut être confirmé.

Il ne s'agit pas de déterminer si CII a trompé le public quant à l'origine de ses marchandises. Elle ne l'a manifestement pas fait. La seule et véritable question qui se pose consiste à se demander si, en

made use of its trade mark "Bull". That question must be answered in the negative unless the mark was used in such a way that the mark did not lose its identity and remained recognizable in spite of the differences between the form in which it was registered and the form in which it was used. The practical test to be applied in order to resolve a case of this nature is to compare the trade mark as it is registered with the trade mark as it is used and determine whether the differences between these two marks are so unimportant that an unaware purchaser would be likely to infer that both, in spite of their differences, identify goods having the same origin.

Viewing the problem in that light and applying that test, we cannot escape the conclusion that, in using the composite mark "CII Honeywell Bull", CII did not use its mark "Bull".

The appeal will be allowed without costs, the judgment of the Trial Division will be set aside and the order of the Registrar of Trade Marks expunging the registration of the trade mark "Bull" will be restored.

identifiant ses marchandises comme elle l'a fait, CII a employé sa marque de commerce «Bull». Il faut répondre non à cette question sauf si la marque a été employée d'une façon telle qu'elle n'a pas perdu son identité et qu'elle est demeurée reconnaissable malgré les distinctions existant entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et celle sous laquelle elle a été employée. Le critère pratique qu'il faut appliquer pour résoudre un cas de cette nature consiste à comparer la marque de commerce enregistrée et la marque de commerce employée et à déterminer si les distinctions existant entre ces deux marques sont à ce point minimes qu'un acheteur non averti concluerait, selon toute probabilité, qu'elles identifient toutes deux, malgré leurs différences, des marchandises ayant la même origine.

Si on considère le problème sous cet angle et qu'on applique ce critère, nous ne pouvons que conclure qu'en employant la marque composite «CII Honeywell Bull» CII n'a pas employé sa marque «Bull».

L'appel sera accueilli sans dépens, le jugement de la Division de première instance sera annulé et l'ordonnance du registraire des marques de commerce radiant l'enregistrement de la marque de commerce «Bull» sera rétablie.