

A-356-00
2001 FCA 66

A-356-00
2001 CAF 66

United Grain Growers Limited (*Appellant*)

v.

Lang Michener (*Respondent*)

INDEXED AS: UNITED GRAIN GROWERS LTD. v. LANG MICHENER (C.A.)

Court of Appeal, Rothstein, Sexton and Malone JJ.A.
—Ottawa, February 20, 2001.

Trade-marks — Expungement — Appeal from F.C.T.D. decision upholding Registrar's decision to expunge appellant's trade-mark "Country Living" from register in Trade-marks Act, s. 45 proceedings — S. 45 permitting Registrar to require registered owner to provide evidence trade-mark used during previous three years — "Country Living" registered in association with printed periodicals — "Country Living" regular feature of magazine Country Guide — "Use" deemed to occur under s. 4(1) if, at time of transfer of property or possession in wares, trade-mark marked on wares — As "Country Living" marked on magazine in normal course of trade, appellant demonstrated use of registered trade-mark with respect to wares specified in registration in accordance with s. 4(1) — Construction of s. 45 outside Registrar's expertise so decision reviewable on reasonableness simpliciter standard — Registrar erred in considering whether "Country Living" used to distinguish appellant's magazine — Once determined registered trade-mark used in association with wares specified in registration, inquiry under s. 45 at end.

This was an appeal from a Trial Division decision upholding a decision of the Registrar of Trade-marks to expunge the appellant's trade-mark "Country Living" from the trade-marks register. "Country Living" was registered for use in association with "printed periodicals, namely magazines". "Country Living" is a regular feature of *Country Guide*, a magazine published by the appellant. The Registrar issued a notice pursuant to *Trade-marks Act*, section 45 requiring the appellant to provide evidence that the trade-mark had been used during the previous three years. In response, the appellant filed an affidavit containing excerpts from issues of the *Country Guide* magazine which listed "Country Living" as a separate section in the table of

United Grain Growers Limited (*appelante*)

c.

Lang Michener (*intimé*)

RÉPERTORIÉ: UNITED GRAIN GROWERS LTD. c. LANG MICHENER (C.A.)

Cour d'appel, juges Rothstein, Sexton et Malone,
J.C.A.—Ottawa, 20 février 2001.

Marques de commerce — Radiation — Appel d'une décision de la C.F. 1^{re} inst. confirmant la décision du registraire de radier du registre la marque de commerce «Country Living» de l'appelante, dans le cadre d'une instance fondée sur l'art. 45 de la Loi sur les marques de commerce — L'art. 45 permet au registraire d'exiger du propriétaire inscrit qu'il fournisse la preuve que la marque de commerce a été employée au cours des trois années précédentes — «Country Living» a été enregistré en liaison avec des périodiques imprimés — «Country Living» est une chronique régulière du magazine Country Guide — En vertu de l'art. 4(1), une marque est réputée «employée» si, lors du transfert de la propriété ou de la possession des marchandises, elle est apposée sur ces marchandises — Comme la marque «Country Living» était apposée sur le magazine dans la pratique normale du commerce, l'appelante a démontré qu'elle était employée en liaison avec les marchandises spécifiées dans l'enregistrement, conformément à l'art. 4(1) — L'interprétation de l'art. 45 ne relève pas de l'expertise du registraire, et la décision est donc soumise à la norme de contrôle de la décision raisonnable simpliciter — Le registraire a commis une erreur en examinant la question de savoir si les mots «Country Living» étaient employés pour distinguer le magazine de l'appelante — Une fois qu'il est établi qu'une marque de commerce déposée est employée en liaison avec les marchandises que spécifie l'enregistrement, l'enquête prévue à l'art. 45 est terminée.

Il s'agit de l'appel d'une décision de la Section de première instance confirmant la décision du registraire des marques de commerce de radier la marque de commerce «Country Living» de l'appelante du registre des marques de commerce. La marque «Country Living» a été enregistrée en liaison avec des «périodiques imprimés, à savoir des magazines». C'est le titre d'une chronique régulière paraissant dans *Country Guide*, un magazine publié par l'appelante. Le registraire a, en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, donné à l'appelante un avis lui enjoignant de fournir la preuve que la marque de commerce avait été employée au cours des trois années précédentes. En réponse, l'appelante a déposé un affidavit contenant des

contents. The Registrar found that “Country Living” was not used to distinguish the appellant’s magazine from others, and therefore was not used as a trade-mark. On appeal, the appellant filed a further affidavit containing evidence that the appellant promoted “Country Living” as a distinct section of *Country Guide* in material distributed to potential subscribers and advertisers. The Trial Division Judge confirmed the Registrar’s order for the reasons given by the Registrar.

Held, the appeal should be allowed.

Decisions of the Registrar, whether of fact, law or discretion within his or her area of expertise, are to be reviewed on a standard of reasonableness *simpliciter*. Where additional evidence is adduced in the Trial Division that would materially affect the Registrar’s findings of fact or exercise of discretion, the Trial Division Judge must come to his or her own conclusion as to the correctness of the Registrar’s decision. The question was whether, on a proper construction of section 45, the Registrar was to take into account whether, with respect to the wares named in the registration, the use of a registered trade-mark distinguishes those wares. That question was not within the Registrar’s expertise, but was a question of the construction of section 45. Further, the Trial Judge made no mention of the additional evidence filed before him, which would have materially affected the Registrar’s findings. Accordingly, the standard of review was correctness.

Use of a trade-mark is deemed to occur under subsection 4(1) if, at the time of transfer of the property or possession in the wares, the trade-mark is marked on the wares. As “Country Living” was marked on the *Country Guide* magazine in the normal course of trade, the appellant demonstrated use of its registered trade-mark with respect to the wares specified in its registration.

The Registrar misinterpreted her function under section 45 and erred in law in embarking upon an inquiry as to whether “Country Living” was used to distinguish the appellant’s magazine. Section 45 does not direct the Registrar to re-examine whether the registered trade-mark is used for the purpose of distinguishing wares. Once it was determined that the registered trade-mark as it appears in the register was used in association with the wares specified in its registration, the inquiry under section 45 was at an end.

extraits de numéros du magazine *Country Guide* dans lesquels «Country Living» figurait à la table des matières dans une section distincte. Le registraire a conclu que l’utilisation des mots «Country Living» ne distinguait pas le magazine de l’appelante des autres magazines et que, par conséquent, ils n’étaient pas utilisés comme marque de commerce. En appel, l’appelante a déposé un affidavit supplémentaire indiquant qu’elle avait, dans la publicité distribuée aux abonnés et annonceurs potentiels, présenté «Country Living» comme une section distincte de *Country Guide*. Le juge de la Section de première instance a confirmé l’ordonnance du registraire pour les mêmes motifs.

Arrêt: l’appel est accueilli.

Les décisions du registraire, de fait, de droit ou résultant de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire dans le cadre de son champ d’expertise, doivent être révisées suivant la norme de la décision raisonnable *simpliciter*. Lorsqu’une preuve additionnelle pouvant influencer sur les conclusions de fait ou l’exercice du pouvoir discrétionnaire du registraire est déposée devant la Section de première instance, le juge saisi doit tirer ses propres conclusions quant à l’exactitude de la décision du registraire. La question était de savoir si, selon une juste interprétation de l’article 45, le registraire devait, à l’égard des marchandises que spécifie l’enregistrement, prendre en compte le fait que l’utilisation d’une marque de commerce déposée distingue ou non ces marchandises. Or cette question ne relevait pas du champ d’expertise du registraire, mais touchait plutôt l’interprétation de l’article 45. Plus encore, le juge de la Section de première instance a passé sous silence la preuve supplémentaire déposée devant lui, qui aurait pu influencer sur les conclusions du registraire en l’espèce. En conséquence, la norme de contrôle est l’exactitude.

En vertu du paragraphe 4(1), une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, la marque de commerce est apposée sur ces marchandises. Étant donné que les mots «Country Living» étaient apposés sur le magazine *Country Guide* dans la pratique normale du commerce, l’appelante a fait la preuve de l’utilisation de sa marque de commerce déposée à l’égard des marchandises que spécifie l’enregistrement.

Le registraire a mal interprété ses fonctions sous le régime de l’article 45, et il a commis une erreur de droit en s’engageant dans une enquête pour décider si les mots «Country Living» étaient employés pour distinguer le magazine de l’appelante. L’article 45 ne commande pas au registraire de réexaminer la question de savoir si la marque déposée est employée pour distinguer les marchandises. Une fois qu’il a été établi qu’une marque déposée, telle qu’elle figure au registre, était employée en liaison avec les marchandises que spécifie l’enregistrement, l’enquête prévue à l’article 45 est terminée.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Trade-marks Act, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 2 “trade-mark”, 4(1), 45 (as am. by S.C. 1994, c. 47, s. 200), 57.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

Meredith & Finlayson v. Canada (Registrar of Trade Marks) (1991), 40 C.P.R. (3d) 409; 138 N.R. 379 (F.C.A.).

DISTINGUISHED:

Molson Breweries v. John Labatt Ltd., [2000] 3 F.C. 145; (2000), 5 C.P.R. (4th) 180; 252 N.R. 91 (C.A.).

REFERRED TO:

Filodoro Calze S.p.A. v. Doris Hosiery Mills Ltd. (1998), 85 C.P.R. (3d) 76; 160 F.T.R. 93 (F.C.T.D.); *Plough (Canada) Ltd. v. Aerosol Fillers Inc.*, [1981] 1 F.C. 679; (1980), 53 C.P.R. (2d) 62; 34 N.R. 39 (C.A.).

APPEAL from a Trial Division decision upholding the decision of the Registrar of Trade-marks (*United Grain Growers Ltd. (Re)*, [1998] T.M.O.B. No. 222 (QL)) pursuant to *Trade-marks Act*, section 45 to expunge the appellant’s trade-mark “Country Living”, registered for use in association with magazines, from the trade-marks register because it had not been used as a trade-mark in that it was not used to distinguish the appellant’s magazine from others. Appeal allowed.

APPEARANCES:

Robert A. Watchman for appellant.
Dale E. Schlosser for respondent.

SOLICITORS OF RECORD:

Pitblado Buchwald Asper, Winnipeg, for appellant.
Lang Michener, Toronto, for respondent.

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

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 2 «marque de commerce», 4(1), 45 (mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 200), 57.

JURISPRUDENCE

DÉCISION APPLIQUÉE:

Meredith & Finlayson c. Canada (Registraire des marques de commerce) (1991), 40 C.P.R. (3d) 409; 138 N.R. 379 (C.A.F.).

DISTINCTION FAITE D’AVEC:

Molson Breweries c. John Labatt Ltd., [2000] 3 C.F. 145; (2000), 5 C.P.R. (4th) 180; 252 N.R. 91 (C.A.).

DÉCISIONS CITÉES:

Filodoro Calze S.p.A. c. Doris Hosiery Mills Ltd. (1998), 85 C.P.R. (3d) 76; 160 F.T.R. 93 (C.F. 1^{re} inst.); *Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.*, [1981] 1 C.F. 679; (1980), 53 C.P.R. (2d) 62; 34 N.R. 39 (C.A.).

APPEL d’une décision de la Section de première instance confirmant la décision du registraire des marques de commerce (*United Grain Growers Ltd. (Re)*, [1998] T.M.O.B. n° 222 (QL)) de radier du registre, en vertu de l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, la marque de l’appelante «Country Living», enregistrée aux fins de son emploi en liaison avec des magazines, parce qu’elle n’avait pas été employée comme marque de commerce en ce qu’elle n’était pas employée pour distinguer le magazine de l’appelante des autres magazines. Appel accueilli.

ONT COMPARU:

Robert A. Watchman pour l’appelante.
Dale E. Schlosser pour l’intimé.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Pitblado Buchwald Asper, Winnipeg, pour l’appelante.
Lang Michener, Toronto, pour l’intimé.

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

[1] ROTHSTEIN J.A.: This is an appeal from an order of the Trial Division upholding a decision of the Registrar of Trade-marks [*United Grain Growers Ltd. (Re)*, [1998] T.M.O.B. No. 222 (QL)] that the appellant's trade-mark "Country Living" be expunged from the trade-marks register under proceedings brought at the instance of the respondent under section 45 [as am. by S.C. 1994, c. 47, s. 200] of the *Trade-marks Act* [R.S.C., 1985, c. T-13].

FACTS

[2] The appellant publishes a magazine entitled *Country Guide*. "Country Living" is a regular feature of the magazine. It is listed in the table of contents in every issue and is promoted in the magazine's advertising. "Country Living" is a section devoted to issues related to running a farm household. The appellant registered the trade-mark "Country Living" in association with "printed periodicals, namely magazines", on May 31, 1991.

[3] According to the record, the respondent is agent for the Hearst Corporation which applied for the trade-mark "Country Living and Country Living Garden" to be used in association with magazines.

[4] On March 4, 1997, the Registrar, at the request of the respondent, issued a notice pursuant to section 45 requiring the appellant to provide evidence that the trade-mark had been used during the previous three years. Subsections 45(1) and (3) provide:

45. (1) The Registrar may at any time and, at the written request made after three years from the date of the registration of a trade-mark by any person who pays the prescribed fee shall, unless the Registrar sees good reason to the contrary, give notice to the registered owner of the trade-mark requiring the registered owner to furnish within three months an affidavit or a statutory declaration showing, with respect to each of the wares or services specified in the registration, whether the trade-mark was in use in Canada at any time during the three year period immediately preceding the date of the notice and, if not, the date when it was last so in use and the reason for the absence of such use since that date.

[1] LE JUGE ROTHSTEIN, J.C.A.: Il s'agit de l'appel d'une ordonnance de la Section de première instance confirmant la décision du registraire des marques de commerce [*United Grain Growers Ltd. (Re)*, [1998] T.M.O.B. n° 222 (QL)] de radier la marque de commerce «Country Living» de l'appelante du registre des marques de commerce aux termes d'une instance introduite par l'intimé en vertu de l'article 45 [mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 200] de la *Loi sur les marques de commerce* [L.R.C. (1985), ch. T-13].

LES FAITS

[2] L'appelante publie le magazine *Country Guide* dans lequel paraît une chronique régulière intitulée «Country Living». À chaque numéro, cette chronique fait partie de la table des matières et la publicité du magazine en fait la promotion. «Country Living» est une section destinée aux questions concernant la tenue de maisons de ferme. L'appelante a déposé la marque de commerce «Country Living» en liaison avec «des périodiques imprimés, à savoir des magazines» le 31 mai 1991.

[3] Selon le dossier, l'intimé est l'agent de Hearst Corporation qui a présenté une demande pour l'utilisation de la marque de commerce «Country Living and Country Living Garden» en liaison avec des magazines.

[4] Le 4 mars 1997, à la demande de l'intimé, le registraire a, en vertu de l'article 45, donné à l'appelante, un avis lui enjoignant de fournir la preuve que la marque de commerce avait été employée au cours des trois années précédentes. Les paragraphes 45(1) et (3) disposent:

45. (1) Le registraire peut, et doit sur demande écrite présentée après trois années à compter de la date de l'enregistrement d'une marque de commerce, 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 solennelle indiquant, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis 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.

(3) Where, by reason of the evidence furnished to the Registrar or the failure to furnish any evidence, it appears to the Registrar that a trade-mark, either with respect to all of the wares or services specified in the registration or with respect to any of those wares or services, was not used in Canada at any time during the three year period immediately preceding the date of the notice and that the absence of use has not been due to special circumstances that excuse the absence of use, the registration of the trade-mark is liable to be expunged or amended accordingly.

The appellant filed an affidavit in response to the Registrar's notice. The affidavit contained excerpts from issues of the *Country Guide* magazine which listed "Country Living" as a separate section in the table of contents. After reviewing the evidence, the Registrar issued an order expunging the trade-mark from the register.

[5] The appellant appealed this decision to the Trial Division and filed a further affidavit. The second affidavit contained evidence showing that the appellant promoted "Country Living" as a distinct section of *Country Guide* in material distributed to potential subscribers and advertisers.

[6] The Trial Division Judge confirmed the order of the Registrar for the reasons given by the Registrar and dismissed the appeal. The appellant appeals that decision to this Court.

REGISTRAR'S DECISION

[7] As the Trial Judge did not issue separate reasons for his decision, it is necessary to consider the reasons of the Registrar. The Registrar found that the main issue was whether the evidence showed use of the words "Country Living" as a trade-mark for magazines. In answering this question in the negative, the Registrar found that the use of the words Country Living did not distinguish the appellant's magazine from those of others. The title of the magazine *Country Guide* appeared on the cover and on each page of the magazine, including pages where the "Country Living" section was featured. "Country Living" was not listed in the table of contents in a manner that was any different from any of the other

(3) Lorsqu'il apparaît au registraire, en raison de la preuve qui lui est fournie ou du défaut 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 de ces marchandises ou de l'un de ces services, n'a été employée au Canada à aucun moment au cours des trois ans précédant la date de l'avis 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 de modification en conséquence.

En réponse à l'avis du registraire, l'appelante a déposé un affidavit. L'affidavit contenait des extraits de numéros du magazine *Country Guide* dans lesquels «Country Living» figurait à la table des matières dans une section distincte. Après avoir examiné la preuve, le registraire a rendu une ordonnance radiant la marque de commerce du registre.

[5] L'appelante a interjeté appel de cette décision à la Section de première instance et a déposé un affidavit supplémentaire. Ce second affidavit contenait des éléments de preuve montrant que l'appelante avait, dans la publicité distribuée aux abonnés et annonceurs potentiels, présenté «Country Living» comme une section distincte de *Country Guide*.

[6] Le juge de la Section de première instance a confirmé l'ordonnance du registraire pour les mêmes motifs et a rejeté l'appel. L'appelante fait appel de cette décision devant la présente Cour.

LA DÉCISION DU REGISTRAIRE

[7] Étant donné que le juge de première instance n'a pas donné de motifs distincts dans sa décision, il est nécessaire d'examiner les motifs du registraire. Le registraire a conclu que la principale question était de savoir si la preuve établissait que les mots «Country Living» ont été employés comme marque de commerce pour des magazines. Répondant par la négative à cette question, le registraire a conclu que l'utilisation des mots «Country Living» ne distinguait pas le magazine de l'appelante des autres magazines. Le titre du magazine *Country Guide* se trouvait sur la couverture et sur chacune des pages du magazine dont les pages de la chronique «Country Living». «Country Living» ne figurait pas à la table des matières de

major sections. Although consumers might flip through the magazine before purchasing it and might buy the magazine specifically for the “Country Living” section, it was the use of the words *Country Guide* which distinguished the appellant’s magazine from those of others in the minds of consumers, not the use of the words “Country Living”.

STANDARD OF REVIEW

[8] In *Molson Breweries v. John Labatt Ltd.*, [2000] 3 F.C. 145, this Court held that decisions of the Registrar, whether of fact, law or discretion within his or her area of expertise, are to be reviewed on a standard of reasonableness *simpliciter*. Where additional evidence is adduced in the Trial Division that would materially affect the Registrar’s findings of fact or exercise of discretion, the Trial Division Judge must come to his or her own conclusion as to the correctness of the Registrar’s decision.

[9] In this case, the Registrar concluded that the words “Country Living” were not used to distinguish the appellant’s magazine and that therefore the words “Country Living” were not used as a trade-mark. The question is whether, on a proper construction of section 45, the Registrar is to take into account whether, with respect to the wares named in the registration, the use of a registered trade-mark distinguishes those wares. That is a question not within the expertise of the Registrar. Rather, it is a question of the construction of section 45.

[10] Further, the Trial Judge made no mention of the additional evidence filed before him. The more specific evidence of long use, in every edition of the *Country Guide* magazine since January 1974, as well as evidence of “Country Living” being shown as a section of the magazine in promotional materials, is, we think, evidence that would have materially affected the Registrar’s findings in this case. Accordingly, the standard of review is correctness.

façon différente des autres sections importantes. Même si les consommateurs pouvaient feuilleter le magazine avant de l’acheter et l’acheter spécialement pour la section «Country Living», c’est l’utilisation des mots *Country Guide* qui distinguaient le magazine de l’appelante des autres magazines et non l’utilisation des mots «Country Living».

LA NORME DE CONTRÔLE

[8] Dans *Brasseries Molson c. John Labatt Ltée*, [2000] 3 C.F. 145, la Cour a conclu que les décisions du registraire, de fait, de droit ou résultant de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire devraient être révisées suivant la norme de la décision raisonnable *simpliciter*. Lorsqu’une preuve additionnelle pouvant influencer sur les conclusions de fait ou l’exercice du pouvoir discrétionnaire du registraire est déposée devant la Section de première instance, le juge de première instance doit tirer ses propres conclusions quant à l’exactitude de la décision du registraire.

[9] En l’espèce, le registraire a conclu que l’utilisation des mots «Country Living» ne distinguait pas le magazine de l’appelante des autres magazines et que, par conséquent, les mots «Country Living» n’étaient pas utilisés comme marque de commerce. La question est de savoir si, selon une juste interprétation de l’article 45, le registraire doit, à l’égard des marchandises que spécifie l’enregistrement, prendre en compte le fait que l’utilisation d’une marque de commerce déposée distingue ou non ces marchandises. Cette question ne relève pas du champ d’expertise du registraire. Il s’agit plutôt d’une question d’interprétation de l’article 45.

[10] Plus encore, le juge de la Section de première instance a passé sous silence la preuve supplémentaire déposée devant lui. La preuve plus précise de l’emploi prolongé dans chacune des éditions du magazine *Country Guide* depuis janvier 1974, aussi bien que la preuve montrant que «Country Living» est présenté dans le matériel publicitaire, comme étant une section du magazine constituent, à notre avis, des éléments de preuve qui auraient pu influencer sur les conclusions du registraire en l’espèce. En conséquence, la norme de contrôle est l’exactitude.

ANALYSIS

[11] Section 45 is only invoked where a trade-mark has been registered. The only question is whether the registered trade-mark was, with respect to the wares specified in the registration, in use in Canada at any time during the three-year period immediately preceding the date of the notice under section 45. Use of a trade-mark in association with wares is deemed to occur under subsection 4(1), if, at the time of transfer of the property or possession in the wares, the trade-mark is marked on the wares. Subsection 4(1) provides:

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

[12] In this case, there is no dispute that the words “Country Living” were marked on the *Country Guide* magazine at the time of the transfer of property or possession in the magazine in the normal course of trade. There is no suggestion that the trade-mark, which is the words “Country Living”, did not appear in the way in which they appear in the Register¹ and in association with the wares named in the registration, namely, a magazine. The appellant has demonstrated use of its registered trade-mark with respect to the wares specified in its registration, in accordance with subsection 4(1).

[13] However, the Registrar was of the view that it was necessary to evaluate whether the words “Country Living” would be perceived as a trade-mark to distinguish the *Country Guide* magazine. In this, the Registrar had regard to section 2 which defines a “trade-mark” as:

2. . . .

(a) a mark that is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares or services

ANALYSE

[11] L'article 45 ne s'applique que lorsqu'une marque de commerce a été déposée. La seule question est alors de savoir si la marque de commerce déposée était, à l'égard des marchandises que spécifie l'enregistrement, employée au Canada au cours des trois ans précédant la date de l'avis donné en vertu de cet article. En vertu du paragraphe 4(1), une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, la marque de commerce est apposée sur ces marchandises. Le paragraphe 4(1) stipule:

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession 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 toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[12] En l'espèce, le fait que les mots «Country Living» étaient apposés sur le magazine *Country Guide* lors du transfert de la propriété ou de la possession du magazine, dans la pratique normale du commerce, n'est pas contesté. Il n'y a aucune allégation selon laquelle la marque de commerce, en l'occurrence les mots «Country Living», n'apparaissait pas sous la même forme que dans le registre¹ et n'était pas employée en liaison avec les marchandises désignées dans l'enregistrement, à savoir un magazine. L'appellante a fait la preuve de l'utilisation de sa marque de commerce déposée à l'égard des marchandises que spécifie l'enregistrement, conformément au paragraphe 4(1).

[13] Toutefois, le registraire a jugé nécessaire d'évaluer si les mots «Country Living» pouvaient être perçus comme une marque de commerce servant à distinguer le magazine *Country Guide*. À cet égard, le registraire a pris en considération l'article 2 qui donne la définition de marque de commerce:

2. [. . .]

(a) marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées,

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

Citing a decision of this Court, *Plough (Canada) Ltd. v. Aerosol Fillers Inc.*, [1981] 1 F.C. 679; (C.A.), the Registrar concluded that the words “Country Living” were not used to distinguish the appellant’s magazine, and thus not used as a trade-mark. It was for this reason that she expunged “Country Living” from the Register.

[14] In our respectful opinion, in embarking upon an inquiry as to whether the words “Country Living” were used to distinguish the appellant’s magazine, the Registrar misinterpreted her function under section 45 and erred in law. No words in section 45 direct the Registrar to re-examine whether the registered trade-mark is used for the purpose of distinguishing, or so as to distinguish, wares. Rather, the Registrar’s duty under section 45 is only to determine, with respect to the wares specified in the registration, whether the trade-mark, as it appears in the register, has been used in the three years prior to the request.

[15] In this case, it is undisputed that the registered trade-mark “Country Living” was marked on the magazine *Country Guide* at the time of transfer of property in or possession of the magazine in the normal course of trade. We think once it was determined that the registered trade-mark, as it appears in the register, was used in association with the wares specified in its registration, the inquiry under section 45 was at an end.

[16] As stated by Hugessen J.A. in *Meredith & Finlayson v. Canada (Registrar of Trade Marks)* (1991), 40 C.P.R. (3d) 409, at page 412, with respect to section 45:

... it is not intended that there should be any trial of a contested issue of fact, but simply an opportunity for the registered owner to show, if he can, that his mark is in use and if not, why not.

vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d’autres;

Citant l’arrêt *Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.*, [1981] 1 C.F. 679 (C.A.), le registraire a conclu que les mots «Country Living» n’étaient pas utilisés pour distinguer le magazine de l’appelante et par conséquent qu’ils n’étaient pas utilisés comme marque de commerce. C’est pour cette raison qu’elle a radié «Country Living» du registre.

[14] En toute déférence, le registraire a mal interprété ses fonctions sous l’article 45 et a commis une erreur de droit en s’engageant dans une enquête pour décider si les mots «Country Living» étaient utilisés de façon à distinguer le magazine de l’appelante. Il n’y a rien dans l’article 45 qui demande au registraire de réexaminer la question de savoir si la marque de commerce déposée est employée pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises. Aux termes de l’article 45, le seul devoir du registraire est plutôt de déterminer, à l’égard des marchandises que spécifie l’enregistrement, si la marque de commerce, telle qu’elle se trouve dans le registre, a été employée dans les trois ans précédant l’avis.

[15] En l’espèce, le fait que la marque de commerce déposée «Country Living» était apposée sur le magazine *Country Guide* lors du transfert de la propriété ou de la possession du magazine dans la pratique normale du commerce n’est pas contesté. Nous sommes d’avis qu’une fois qu’il a été établi qu’une marque de commerce déposée, telle qu’elle est inscrite dans le registre, était employée en liaison avec les marchandises que spécifie l’enregistrement, l’enquête prévue à l’article 45 est terminée.

[16] Comme l’a dit le juge Hugessen, de la Cour d’appel dans *Meredith & Finlayson c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1991), 40 C.P.R. (3d) 409, à la page 412, relativement à l’article 45:

Cette disposition ne vise manifestement pas la tenue d’une instruction qui porterait sur une question de faits contestée mais, plus simplement, à donner au propriétaire inscrit l’occasion d’établir, s’il le peut, que sa marque est employée, ou bien d’établir les raisons pour lesquelles elle ne l’est pas, le cas échéant.

As noted by Hugessen J.A., section 45 is not intended to provide an alternative to the usual *inter partes* attack on a trade-mark. It is only a simple and expeditious method, for public purposes, of removing from the register, marks which have fallen into disuse. If the respondent's purpose is to stop the appellant from using its registered trade-mark "Country Living" because of a potential conflict between the appellant and the respondent's client, it may pursue that objective under section 57 of the *Trade-marks Act*.

CONCLUSION

[17] The appeal will be allowed with costs here and in the Trial Division and the Registrar will be ordered to reinstate the appellant's "Country Living" trade-mark to the trade-marks register.

¹ See, for example, *Filodoro Calze S.p.A v. Doris Hosiery Mills Ltd.* (1998), 85 C.P.R. (3d) 76 (F.C.T.D.), where this was the issue.

Comme le souligne le juge Hugessen, l'article 45 n'est pas censé prévoir un moyen supplémentaire de contester une marque de commerce, autre que la procédure litigieuse courante. Il s'agit d'une méthode simple et rapide, et d'utilité publique, de radier du registre les marques tombées en désuétude. Si le but recherché par l'intimé est d'empêcher l'appelante d'utiliser la marque de commerce déposée «Country Living» à cause d'un conflit potentiel entre l'appelante et le client de l'intimé, il peut le faire en utilisant le recours prévu à l'article 57 de la *Loi sur les marques de commerce*.

CONCLUSION

[17] L'appel sera accueilli avec dépens tant en appel qu'en première instance et il sera ordonné au registraire de rétablir la marque de commerce de l'appelante «Country Living» au registre des marques de commerce.

¹ Voir par exemple, *Filodoro Calze S.p.A. c. Doris Hosiery Mills Ltd.* (1998), 85 C.P.R. (3d) 76 (C.F. 1^o inst.) qui traite de cette question.