

A-603-86

A-603-86

Mr. Submarine Limited (Appellant) (Plaintiff)

v.

Amandista Investments Limited carrying on business as Mr. Subs'N Pizza and Mr. 29 Minute Subs'N Pizza (Respondent) (Defendant)*INDEXED AS: MR. SUBMARINE LTD. v. AMANDISTA INVESTMENTS LTD.*

Court of Appeal, Thurlow C.J., Urie and Desjardins JJ.—Halifax, November 25; Ottawa, December 16, 1987.

Trade marks — Infringement — Appellant registered owner of trade mark "Mr. Submarine" — Denied injunction to prevent respondent from using trade marks "Mr. Subs'N Pizza" and "Mr. 29 Minute Subs'N Pizza" — Infringement claim based on ss. 19 and 20 Trade Marks Act — Right of action for infringement based on taking of part of registered mark not maintainable under s. 19 alone — Must arise, if at all, under s. 20 or 22 — No taking or use by respondent of appellant's mark — Marks manifestly similar in some respects — Likelihood of confusion — Appeal allowed.

The appellant, registered owner of the trade mark "Mr. Submarine", specializes in the sale of submarine sandwiches. It sought, but was denied, an injunction to prevent the defendant from using the trade marks "Mr. Subs'N Pizza" and "Mr. 29 Minute Subs'N Pizza" in relation to the sale of submarine sandwiches and pizza. The facts show that the appellant's mark has been used and advertised extensively, that its business focusses on walk-in trade while that of the respondent focusses on telephone orders, and that both businesses have been operating since 1976 in the Halifax-Dartmouth area. The appellant submits that by using "Mr. Subs" as part of its trade mark, the respondent has taken an essential element of the appellant's trade mark, thereby infringing section 19 of the *Trade Marks Act* which gives to the owner of a registered trade mark the exclusive right to the use of that mark. The appellant also submits that the Trial Judge erred in finding that the respondent's marks were not confusing with those of the appellant.

Held, the appeal should be allowed.

The appellant's submission that its exclusive right has been infringed by the respondent on the basis of section 19 alone is rejected. It would appear that only the taking of a trade mark as registered can maintain an action based solely on section 19, without reference to any likelihood of confusion (section 20) or depreciation of goodwill (section 22). A right of action based on the taking of a part of the registered mark or on the use of a

Mr. Submarine Limited (appelante) (demanderesse)

a c.

Amandista Investments Limited faisant affaires sous la raison sociale de Mr. Subs'N Pizza et Mr. 29 Minute Subs'N Pizza (intimée) (défenderesse)

b

RÉPERTOIRE: MR. SUBMARINE LTD. c. AMANDISTA INVESTMENTS LTD.

Cour d'appel, juge en chef Thurlow, juges Urie et Desjardins—Halifax, 25 novembre; Ottawa, 16 décembre 1987.

Marques de commerce — Contrefaçon — L'appelante est la titulaire enregistrée de la marque de commerce «Mr. Submarine» — Refus de lui accorder une injonction pour empêcher l'intimée d'utiliser les marques de commerce «Mr. Subs'N Pizza» et «Mr. 29 Minute Subs'N Pizza» — L'action en contrefaçon repose sur les art. 19 et 20 de la Loi sur les marques de commerce — Un droit d'action en contrefaçon reposant sur la reproduction d'une partie de la marque enregistrée n'est pas justifiable en vertu de l'art. 19 seul — Il doit prendre naissance, s'il en est, dans l'art. 20 ou l'art. 22 — L'intimée n'a ni reproduit ni utilisé la marque de l'appelante — Il est clair que, à certains égards, les marques se ressemblent — Probabilité de confusion — Appel accueilli.

L'appelante, titulaire enregistrée de la marque de commerce «Mr. Submarine», se spécialise dans la vente de sandwiches sous-marins. Elle a sollicité mais n'a pas obtenu une injonction interdisant à la défenderesse d'utiliser les marques de commerce «Mr. Subs'N Pizza» et «Mr. 29 Minute Subs'N Pizza» en liaison avec la vente de sandwiches sous-marins et de pizza. Il ressort des faits que la marque de l'appelante a été utilisée et annoncée dans une grande mesure, que son entreprise vise principalement les clients qui se présentent en personne alors que celle de l'intimée s'occupe principalement de commandes téléphoniques, et que les deux entreprises sont exploitées depuis 1976 dans la région Halifax-Dartmouth. L'appelante fait valoir que, en utilisant l'expression «Mr. Subs» comme élément constitutif de sa marque de commerce, l'intimée a reproduit un élément essentiel de la marque de commerce de l'appelante violant ainsi l'article 19 de la *Loi sur les marques de commerce* qui donne au titulaire d'une marque de commerce enregistrée le droit exclusif à l'emploi de cette marque. L'appelante soutient également que le juge de première instance a eu tort de conclure que les marques de l'intimée ne créaient pas de confusion avec celles de l'appelante.

i

Arrêt: l'appel devrait être accueilli.

L'argument de l'appelante selon lequel son droit exclusif a été violé par l'intimée sur la base de l'article 19 seul est rejeté. C'est, semble-t-il, seulement la reproduction d'une marque de commerce enregistrée qui puisse justifier une action fondée uniquement sur l'article 19, sans tenir compte de la probabilité de confusion (article 20) ou d'une diminution de la clientèle (article 22). Un droit d'action reposant sur la reproduction

similar trade mark must arise, if at all, under section 20 or 22. Support for this view could be found in the reasoning of Noël J. (as he then was) in *Schaeren, (Mido G.) and Co. S.A. v. Turcotte et al.*, [1965] 2 Ex.C.R. 451. That issue was not finally determined since it was clear from the facts of the case that the trade mark "Mr. Submarine" had neither been taken nor used by the respondent.

The Trial Judge was wrong in emphasizing the differences between the trade marks rather than considering their similarities from the point of view of a consumer with an imperfect recollection of the appellant's mark or business. The Trial Judge also erred in taking into account the parties' different business systems (telephone and delivery system as opposed to walk-in trade), and the fact that the respondent's business is predominantly that of selling pizza. Furthermore, he should not have taken into account the style of lettering, the colouring of the signs and the appearances of the marks on signs, boxes, etc. The latter are relevant considerations in a passing off action. They are irrelevant in a proceeding for infringement of a registered trade mark. They should be given no weight in determining the issue of confusion.

Reference was made to subsection 6(5) of the Act to determine the issue of likelihood of confusion. Although no instance of actual confusion had come to light, it was nevertheless found that the use of the marks in the same geographical area was likely to lead to the conclusion that the marks are in some way associated with one another. While the degree of resemblance between the marks is small when the marks are considered as a whole, there are respects in which they are manifestly similar, in particular in the combination of "Mr." with "Submarine" and "Mr." with "Subs". They have partial similarity in appearance, whether written or printed, in sound, and in ideas suggested by them. All the marks suggest a business in which submarine sandwiches are sold. Both "Mr. Submarine" and the respondent's marks depend for their distinctiveness in whole or in part on the association of a word meaning a submarine sandwich with the courtesy title "Mr.". The respondent is enjoined from using the word "Mr." in association with the word "submarine" or "subs" or any other word suggestive of submarine sandwiches.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, ss. 6(1),(2), (4),(5), 19, 20.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

Schaeren, (Mido G.) and Co. S.A. v. Turcotte et al., [1965] 2 Ex.C.R. 451.

d'une partie de la marque enregistrée ou sur l'emploi d'une marque de commerce semblable doit prendre naissance, s'il en est, dans l'article 20 ou dans l'article 22. Cette idée se trouve étayée par le raisonnement adopté par le juge Noël (tel était alors son titre) dans l'affaire *Schaeren, (Mido G.) and Co. S.A. v. Turcotte et al.*, [1965] 2 R.C.É. 451. La question n'a pas été définitivement tranchée puisqu'il ressort des faits de l'espèce que l'intimée n'avait ni reproduit ni utilisé la marque de commerce «Mr. Submarine».

Le juge de première instance a commis une erreur en mettant l'accent sur les différences entre les marques de commerce, au lieu d'examiner leur ressemblance du point de vue d'un consommateur ayant un souvenir imparfait de la marque ou de l'entreprise de l'appelante. Le juge de première instance a également commis une erreur en tenant compte de la différence dans les modes d'exploitation commerciale des parties (commandes téléphoniques et livraison par opposition aux commandes que font les clients qui se présentent en personne) et du fait que l'entreprise de l'intimée consiste d'abord et avant tout à vendre de la pizza. De plus, il n'aurait pas dû prendre en considération le style des caractères, la coloration des enseignes et la présentation des marques qu'on retrouve sur les affiches, les boîtes etc. Ces facteurs sont pertinents dans une action en *passing off*. Ils ne sont pas pertinents dans une action en contrefaçon d'une marque de commerce enregistrée. On ne devrait pas en tenir compte pour trancher la question de confusion.

Le paragraphe 6(5) de la Loi a été cité pour trancher la question de probabilité de confusion. Même si aucun cas de confusion réelle ne s'était révélé, il a été néanmoins constaté que l'emploi des marques dans la même région géographique était susceptible de faire conclure que les marques étaient d'une certaine façon liées l'une à l'autre. Certes, le degré de ressemblance entre les marques est faible lorsqu'on les examine dans leur ensemble; mais, à certains égards, elles se ressemblent manifestement, en particulier dans la combinaison de «Mr.» avec «Submarine» et de «Mr.» avec «Subs». Elles se ressemblent partiellement dans la présentation, qu'elles soient écrites ou imprimées, dans le son ou dans les idées qu'elles suggèrent. Toutes les marques font penser à un commerce qui consiste dans la vente de sandwiches sous-marins. Tant la marque «Mr. Submarine» que les marques de l'intimée tirent, en tout ou en partie, leur caractère distinctif de la combinaison d'un mot qui désigne un sandwich sous-marin avec le titre de courtoisie «Mr.». Il est interdit à l'intimée de faire usage du mot «Mr.» en liaison avec le mot «submarine» ou «subs» ou avec tout autre mot qui fait penser à des sandwiches sous-marins.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, chap. T-10, art. 6(1),(2),(4),(5), 19, 20.

JURISPRUDENCE

DÉCISION APPLIQUÉE:

Schaeren, (Mido G.) and Co. S.A. v. Turcotte et al., [1965] 2 R.C.É. 451.

DISTINGUISHED:

Saville Perfumery Ld. v. June Perfect Ld. and Woolworth (F.W.) & Co. Ld. (1941), 58 R.P.C. 147 (H.L.).

AUTHORS CITED

Fox, H. G. *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3rd ed. Toronto: The Carswell Company Limited, 1972.

COUNSEL:

Gregory A. Piasetzki and Robert Wilkes for appellant (plaintiff).

William M. Leahey and Craig R. Berryman for respondent (defendant).

SOLICITORS:

Rogers, Bereskin & Parr, Toronto, for appellant (plaintiff).

Burton, Lynch, Armsworthy, Ward & O'Neill, Halifax, for respondent (defendant).

The following are the reasons for judgment rendered in English by

THURLOW C.J.: This appeal is from a judgment of the Trial Division [(1986), 9 C.I.P.R. 164; 11 C.P.R. (3d) 425; (1987), 6 F.T.R. 189] which dismissed the appellant's action for infringement of three registered trade marks.

The issue in the appeal is whether the learned Trial Judge erred in failing to find infringement either by the taking and using of an essential part of the appellant's registered trade marks or by using a trade mark or trade name that is confusing with the appellant's marks. On the first point the appellant relied¹ on section 19 of the *Trade Marks Act* [R.S.C. 1970, c. T-10] and on the second on section 20. The validity of the appellant's registrations is not in issue.

The sections referred to provide:

19. Subject to sections 21, 31 and 67, the registration of a trade mark in respect of any wares or services, unless shown to be invalid, gives to the owner the exclusive right to the use

¹ At the opening of the trial counsel stated that the appellant was not relying on section 7 or on section 22 of the *Trade Marks Act*.

DISTINCTION FAITE AVEC:

Saville Perfumery Ld. v. June Perfect Ld. and Woolworth (F.W.) & Co. Ld. (1941), 58 R.P.C. 147 (H.L.).

a DOCTRINE

Fox, H. G. *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3rd ed. Toronto: The Carswell Company Limited, 1972.

b AVOCATS:

Gregory A. Piasetzki et Robert Wilkes pour l'appelante (demanderesse).

William M. Leahey et Craig R. Berryman pour l'intimée (défenderesse).

c PROCUREURS:

Rogers, Bereskin & Parr, Toronto, pour l'appelante (demanderesse).

Burton, Lynch, Armsworthy, Ward & O'Neill, Halifax, pour l'intimée (défenderesse).

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

LE JUGE EN CHEF THURLOW: Appel est interjeté du jugement par lequel la Division de première instance [(1986), 9 C.I.P.R. 164; 11 C.P.R. (3d) 425; (1987) 6 F.T.R. 189] a rejeté l'action en contrefaçon de trois marques de commerce enregistrées intentée par l'appelante.

L'appel porte sur la question de savoir si le juge de première instance a commis une erreur en ne concluant pas à une contrefaçon sous forme soit d'appropriation et d'emploi d'une partie essentielle des marques enregistrées de l'appelante, soit sous forme d'emploi d'une marque de commerce ou d'un nom commercial qui crée de la confusion avec les marques de l'appelante. Pour ce qui est du premier point, l'appelante s'est appuyée¹ sur l'article 19 de la *Loi sur les marques de commerce* [S.R.C. 1970, chap. T-10] et au sujet du deuxième, sur l'article 20. La validité des enregistrements de l'appelante n'est pas contestée.

Voici le libellé des articles mentionnés:

19. Sous réserve des articles 21, 31 et 67, l'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard de marchandises ou services, sauf si son invalidité est démontrée, donne au proprié-

¹ À l'ouverture de l'instruction, l'avocat a déclaré que l'appelante ne s'appuyait pas sur l'article 7 ni sur l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce*.

throughout Canada of such trade mark in respect of such wares or services.

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

- (a) any *bona fide* use of his personal name as a trade name, or
- (b) any *bona fide* use, other than as a trade mark,

- (i) of the geographical name of his place of business, or
- (ii) of any accurate description of the character or quality of his wares or services,

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

As no issue was taken as to the facts as found by the learned Trial Judge, it will be convenient to repeat her summary of them [at pages 165-167 C.I.P.R.; 426-428 C.P.R.; 190-192 F.T.R.]:

The plaintiff seeks an injunction to prevent the defendant using the trade marks "MR. SUBS'N PIZZA" AND "MR. 29 MIN. SUBS'N PIZZA". The plaintiff is the registered owner of the trade mark MR. SUBMARINE, registered December 29, 1972 for use in relation to sandwiches (registration No. 187,539) and registered September 26, 1975 for use in relation to services connected with the operation of restaurants, or the counselling and assisting of others in the operation of restaurants (registration No. 209,714). The first registration was based on use in Canada at least as early as March 15, 1968, the second on use from October 1, 1971. The plaintiff also holds a design registration dated September 1, 1978. It shows the trade mark MR. SUBMARINE in "Cooper Block" lettering displayed in a horizontal format similar to its appearance above. It is registered in relation to sandwiches, cooked or prepared meats such as salami, the operation of restaurants and the counselling and assisting of others in the operation of restaurants.

The plaintiff's business specializes in the sale of submarine sandwiches: an oversized elongated bread roll which is filled with various combinations of meats, vegetables and sauces. The term "submarine" and its diminutive "subs" are generic terms used to describe this particular type of sandwich.

The plaintiff commenced business, with one location, in Toronto in 1968. By 1975 there were 78 locations: 48 in the Toronto area, 24 in Ontario but outside the Toronto area, 5 in Western Canada, 1 in Quebec and none in the Atlantic provinces. Some of the stores were owned and operated by the plaintiff itself; most, however, were franchise operations.

taire le droit exclusif à l'emploi, dans tout le Canada, de cette marque de commerce en ce qui regarde ces marchandises ou services.

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

- a) d'utiliser de bonne foi son nom personnel comme nom commercial, ni
- b) d'employer de bonne foi, autrement qu'à titre de marque de commerce,

- (i) le nom géographique de son siège d'affaires, ou
- (ii) toute description exacte du genre ou de la qualité de ses marchandises ou services,

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

Comme il n'y a pas eu contestation des faits constatés par le juge de première instance, il convient de reproduire le résumé qu'elle a fait de ceux-ci [aux pages 165-167 C.I.P.R.; 426-428 C.P.R.; 190-192 F.T.R.]:

La demanderesse sollicite une injonction pour empêcher la défenderesse d'utiliser les marques de commerce «MR. SUBS'N PIZZA» et «MR. 29 MIN. SUBS'N PIZZA». La demanderesse est la titulaire enregistrée de la marque de commerce «MR. SUBMARINE», qui a été enregistrée le 29 décembre 1972, pour être employée en liaison des sandwiches (numéro d'enregistrement 187 539) et le 26 septembre 1975, pour être employée en liaison avec les services liés à l'exploitation de restaurants et à la fourniture de conseils et d'aide à d'autres exploitants de restaurants (numéro d'enregistrement 209 714). Le premier enregistrement était fondé sur un emploi au Canada remontant au moins au 15 mars 1968 et le second, sur un emploi remontant au 1^{er} octobre 1971. La demanderesse est également, depuis le 1^{er} septembre 1978, titulaire de l'enregistrement d'un dessin. Le dessin montre la marque de commerce «MR. SUBMARINE» en caractères «Cooper Block» disposés à l'horizontale d'une façon qui s'apparente à la disposition ci-dessus. Il est enregistré en liaison avec des sandwiches, des viandes cuites et préparées, comme le salami, ainsi qu'en liaison avec l'exploitation de restaurants et la fourniture de conseils et d'aide à d'autres exploitants de restaurants.

La demanderesse se spécialise dans la vente de sous-marins. Un sous-marin est un grand pain allongé qu'on garnit de diverses combinaisons de viandes, de légumes et de sauces. Le terme «sous-marin» et, en anglais, son abréviation «subs», sont les termes génériques qu'on emploie pour désigner ce type particulier de sandwich.

La demanderesse a commencé ses activités avec un établissement à Toronto en 1968. En 1975, elle avait 78 établissements: 48 dans la région de Toronto, 24 en Ontario, mais à l'extérieur de la région de Toronto, cinq dans l'Ouest canadien, un au Québec et aucun dans les provinces de l'Atlantique. La demanderesse était elle-même propriétaire de certains magasins et les exploitait; toutefois, la plupart étaient des concessions commerciales.

In 1975 a Mr. Murphy began operating a "subs and pizza" business in Dartmouth, Nova Scotia, at a Windmill Road location. This was eventually to become what is now the defendant's business. The business was run under the name "subs and pizza". It concentrated on delivering those products to customers in response to telephone orders. Some time after 1975 but before 1977 the name was changed to MR. SUBS 'N PIZZA because the Nova Scotia Companies Branch refused to register, as the name of a business, the words "subs and pizza" by themselves; both those words are generic. At approximately the same time that the defendant started calling its business MR. SUBS 'N PIZZA the plaintiff opened a Mr. Submarine franchise on Main Street, in Dartmouth. The two stores are and were approximately 3 miles apart.

It is unclear as to exactly when the name MR. 29 MINUTE (Sometimes MIN., sometimes MINIT) SUBS'N PIZZA was adopted but it is clear that by at least 1981 both that and the earlier name, MR. SUBS'N PIZZA, were being used in connection with defendant's Windmill Road business. In 1983 the defendant opened a second store, at a Quinpool Road location, in Halifax; a third and fourth were opened in 1985. One of these is located at the Woodlawn Shopping Centre in Dartmouth, three-quarters of a mile distant from the plaintiff's Main Street location.

The plaintiff, at the present time, continues to have only one franchise location in the Halifax-Dartmouth area, that on Main Street, although several other locations (Herring Cove and Quinpool Road) would appear to have been in operation during the years 1980 to 1983. On a country-wide basis the plaintiff now has 234 locations: 73 in the Toronto area; 98 in Ontario but outside the Toronto area; 51 in Western Canada; 6 in Quebec and 6 in the Atlantic provinces (4 of these are in St. John's, Newfoundland, 1 in Saint John, New Brunswick and 1 at the Main Street location in Dartmouth). In general the plaintiff's stores do not deliver the food products they sell to customers. Certainly the Dartmouth operation does not do so. The plaintiff's business is that of selling submarine sandwiches, beverages, etc. to walk-in customers.

As noted above the bulk of the defendant's business comes through telephone orders, not from walk-in trade. The focus of its business is on the speedy delivery of the items ordered. This explains the significance of the "29 min." element of the defendant's trade mark. The defendant promises to deliver an order within 29 minutes from the time at which the telephone order is received. The sale of pizza is a much more significant part of the defendant's business than is the sale of submarine sandwiches. About 70 to 75 per cent of the revenue of the defendant's business comes from the sale of pizza.

It is common ground that the plaintiff's registration gives it the exclusive right, throughout Canada, to the use of its mark

En 1975, un certain M. Murphy a ouvert un commerce de sous-marins et de pizzas à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, dans un établissement situé sur le chemin Windmill. Cet établissement devait devenir par la suite ce qui est maintenant l'entreprise de la défenderesse. L'entreprise était exploitée sous la raison sociale «subs and pizza». Ses activités étaient centrées sur la livraison de ces produits aux clients qui les commandaient par téléphone. Après 1975, mais avant 1977, la raison sociale a été changée pour «MR. SUBS'N PIZZA», étant donné que la Division des compagnies de la Nouvelle-Écosse refusait d'enregistrer seuls les mots «subs and pizza» comme raison sociale; ces deux mots sont des termes génériques. À peu près à la même époque que celle à laquelle la défenderesse a commencé à désigner son entreprise sous la raison sociale «MR. SUBS'N PIZZA», la demanderesse a ouvert une concession «Mr. Submarine» sur la rue Main à Dartmouth. Les deux magasins étaient et sont toujours à environ trois milles l'un de l'autre.

On ne sait pas avec exactitude à quel moment la raison sociale «MR. 29 MINUTE» (parfois MIN. ou MINIT) SUBS'N PIZZA a été adoptée, mais il est certain qu'au moins dès 1981 ce nom était, avec l'ancien nom, «MR. SUBS'N PIZZA» employé en liaison avec l'entreprise qu'exploitait la défenderesse sur le chemin Windmill. En 1983, la défenderesse a ouvert un second établissement, chemin Quinpool, à Halifax; un troisième et un quatrième ont été ouverts en 1985. L'un d'entre eux est situé dans le centre commercial Woodlawn, à Dartmouth, à trois quarts de mille de l'établissement que possède la demanderesse sur la rue Main.

Pour le moment, la demanderesse n'a toujours qu'une seule concession dans la région de Halifax-Dartmouth, celle de la rue Main, bien qu'il semblerait qu'entre 1980 et 1983, plusieurs autres établissements (Herring Cove et Quinpool Road) aient été exploités. À l'échelle du pays, la demanderesse possède maintenant 234 établissements: 73 dans la région de Toronto; 98 en Ontario mais à l'extérieur de la région de Toronto; 51 dans l'Ouest canadien; six au Québec et six dans les provinces de l'Atlantique (dont quatre à St. John's (Terre-Neuve), un à Saint John (Nouveau-Brunswick) et un sur la rue Main à Dartmouth). En règle générale, les restaurants de la demanderesse ne font pas la livraison des produits alimentaires qu'ils vendent à leurs clients. Il est en tout cas certain que l'établissement de Dartmouth ne le fait pas. Le commerce de la demanderesse consiste à vendre des sous-marins, des breuvages, etc. aux clients qui se présentent en personne à ses établissements.

Comme nous l'avons déjà souligné, les activités de la défenderesse sont centrées principalement sur les commandes téléphoniques et non sur les commandes que font les clients qui se présentent en personne. Son entreprise se spécialise dans la livraison rapide des produits qui sont commandés. Voilà la raison d'être de l'expression "29 min." dans la marque de commerce de la défenderesse. La défenderesse promet de livrer toute commande dans les 29 minutes qui suivent le moment où la commande téléphonique est reçue. La vente de pizzas constitue un élément beaucoup plus important de l'entreprise de la défenderesse que la vente de sous-marins. Environ soixante-dix à soixante-quinze pour cent des recettes de la défenderesse proviennent de la vente de pizzas.

Il est constant que l'enregistrement de la demanderesse confère à celle-ci le droit exclusif d'utiliser partout au Canada

in association with the wares and services described in the registration: s. 19 of the Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10. An infringement of that right occurs when a person uses a trade name or a trade mark which causes confusion with the registered mark.

Further facts which appear from the evidence and which were stressed by the appellant were that the trade mark "Mr. Submarine" has been used and advertised extensively and has become very well known particularly in Toronto and the rest of Ontario and in Western Canada, that sales of sandwiches and drinks by the appellant and its licensees using the trade mark amounted in 1985 to some \$58,000,000 and that the Mr. Murphy who began operating the "subs and pizza" business in Dartmouth in 1975 knew of "Mr. Submarine" when in that year he adopted the trade name and trade mark "Mr. Subs'N Pizza".

The appellant's first submission was that, by using "Mr. Subs" as part of its trade mark or trade name, the respondent had taken "an actual or substantial copy of the appellant's trade mark" or "an essential element" of it, that it has thereby infringed the exclusive rights conferred by section 19 and that in such a case it is unnecessary to show a likelihood of confusion. Simply put, the submission is that liability follows from the respondent having done without permission what the appellant had the exclusive right to do.

In support of the submission counsel referred to the following passage from the third edition of *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*² but conceded that there is no Canadian case law to support it.

The taking of an actual or substantial copy of the plaintiff's mark is the easiest method by which infringement may be shown. In such case the plaintiff proves his case by the production of his certificate of registration under s. 53 of the Act. Section 19 gives him the exclusive use of such mark and s. 20 prohibits infringement. It is unnecessary to show that actual deception of customers has taken place or that the use is calculated to deceive. Where the action is based upon appropriation of the plaintiff's mark as registered the plaintiff's action is based on the infringement of his property right and

² Fox, *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, (3rd ed., 1972), at pp. 374-375.

sa marque en liaison avec les marchandises et services qui sont décrits dans l'enregistrement (art. 19 de la Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, chap. T-10). Il y a atteinte à ce droit lorsqu'une personne emploie un nom commercial ou une marque de commerce qui crée de la confusion avec la marque enregistrée.

Il ressort d'autres faits, qui découlent de la preuve et sur lesquels l'appelante a mis l'accent, que la marque de commerce «Mr. Submarine» a été employée et annoncée dans une grande mesure, qu'elle est devenue très bien connue particulièrement à Toronto, dans le reste de l'Ontario et dans l'Ouest du Canada, que les ventes de sandwiches et de boissons effectuées par l'appelante et ses concessionnaires s'élevaient en 1985 à quelque 58 000 000 \$ et que M. Murphy, qui a ouvert un commerce de sous-marins et de pizzas à Dartmouth en 1975, était au courant de la marque «Mr. Submarine» lorsque, dans la même année, il a adopté le nom commercial et la marque de commerce «Mr. Subs'N Pizza».

L'appelante a tout d'abord fait valoir que, en employant l'expression «Mr. Subs» comme élément constitutif de sa marque de commerce ou de son nom commercial, l'intimée avait [TRADUCTION] «réellement ou essentiellement reproduit la marque de commerce de l'appelante» ou un «élément essentiel» de cette marque, qu'elle a donc violé les droits exclusifs conférés par l'article 19 et que, dans ce cas, il n'est pas nécessaire de rapporter la preuve d'une probabilité de confusion. En termes simples, l'appelante soutient que l'intimée encourt une responsabilité pour avoir fait sans permission ce que l'appelante avait le droit exclusif de faire.

À l'appui de cet argument, l'avocat a cité l'extrait suivant de la troisième édition de l'ouvrage *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*², mais il a reconnu qu'il n'existe aucune jurisprudence canadienne à cet égard.

[TRADUCTION] La méthode la plus facile permettant d'établir la contrefaçon réside dans la preuve d'une reproduction réelle ou essentielle de la marque du demandeur. Dans ce cas, le demandeur établit sa cause en produisant son certificat d'enregistrement sous le régime de l'art. 53 de la Loi. L'article 19 lui donne l'emploi exclusif de cette marque et l'art. 20 interdit la violation de celle-ci. Il n'est pas nécessaire de prouver que les clients ont fait l'objet d'une tromperie réelle ni que l'emploi vise à tromper. Lorsque l'action repose sur l'appropriation de la marque enregistrée du demandeur, l'action de ce

² Fox, *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, (3^e éd., 1972), aux p. 374-375.

upon the provisions of s. 19 of the Act, giving to the owner of a registered trade mark "the exclusive right to the use throughout Canada of such trade mark". *There is no necessity for proving probability of deception but only that the trade mark or a similar trade mark has been used without authorization.* Where the trade marks and the wares of this parties are identical it is not necessary to refer to the catalogue of factors in s. 6 of the Act for the purpose of determining the issue of "confusing". It may be noted in passing that the statute law has adopted the criterion of the common law on this particular point. In every case of infringement except that of mere copying, there must be either deception in fact or the reasonable probability of deception. Even copying of parts of a mark will not amount to infringement unless there is such a resemblance as to make the copy a confusing mark although it is a matter to be considered in arriving at a decision. [Emphasis added.]

The authority cited by the learned author for what I have italicized is *Saville Perfumery Ltd. v. June Perfect Ltd. and Woolworth (F.W.) & Co. Ltd.*,³ a case that turned on the effect of amendments to the English statute law made in 1938, the language of which, at least on the point under consideration, differs materially from that of the Canadian statute though perhaps not materially in the end result. It refers to infringement by the use of an identical mark or a mark so nearly resembling it as to be likely to deceive or cause confusion. I have not been able to discern in the reasoning of Sir Wilfrid Greene in that case any support for the italicized portion of the learned author's sentence either in the English or the Canadian law.

It will be observed that the author first refers to the appropriation of the trade mark "as registered" as giving rise to a right of action based on the infringement of the exclusive property right conferred by section 19 but that in the next sentence what is referred to is expanded to include the taking of "the trade mark or a similar trade mark".

This expansion appears to me to be at variance with both what had been said earlier in referring to the taking of the trade mark "as registered" and in what follows in the paragraph, and to have no basis in section 19. The extent of the exclusive

³ (1941), 58 R.P.C. 147 (H.L.), at p. 161.

dernier a pour fondement la violation de son droit de propriété et les dispositions de l'art. 19 de la Loi, qui donne au propriétaire d'une marque de commerce enregistrée «le droit exclusif à l'emploi, dans tout le Canada, de cette marque de commerce». *Il n'est nullement nécessaire de rapporter la preuve d'une probabilité de tromperie, mais seulement la preuve que la marque de commerce ou une marque de commerce semblable a été employée sans autorisation.* Lorsque les marques de commerce et les marchandises des parties sont identiques, il n'y a pas à se référer à la liste de facteurs de l'art. 6 de la Loi pour trancher la question de «confusion». On peut noter en passant que, sur ce point, la Loi a adopté le critère de la *common law*. Dans chaque cas de contrefaçon, sauf celui d'un simple plagiat, il doit y avoir une tromperie dans les faits ou la probabilité raisonnable d'une tromperie. Même l'imitation des parties d'une marque n'équivaut pas à une contrefaçon à moins que la ressemblance soit de nature à faire de l'imitation une marque qui crée de la confusion, bien qu'il s'agisse là d'un point à prendre en considération pour arriver à une décision. [Les italiques sont de moi.]

La jurisprudence citée par le savant auteur pour appuyer le passage que j'ai mis en italique est l'affaire *Saville Perfumery Ltd. v. June Perfect Ltd. and Woolworth (F.W.) & Co. Ltd.*,³ qui portait sur l'effet des modifications apportées à la loi anglaise en 1938, dont le texte, du moins sur le point à l'examen, diffère essentiellement de celui de la loi canadienne, bien que leurs conséquences, en fin de compte, puissent ne pas être si différentes. Il est fait état de la contrefaçon par l'emploi d'une marque identique ou d'une marque presque ressemblante qui risque de donner lieu à une tromperie ou de créer de la confusion. Je n'ai pas réussi à trouver dans le raisonnement de Sir Wilfrid Greene dans cette affaire-là quelque chose qui appuie la partie soulignée de la phrase du savant auteur, ni dans la loi anglaise ni dans la loi canadienne.

Il convient de noter que l'auteur a tout d'abord fait mention de l'appropriation de la marque «enregistrée» qui donne lieu à un droit d'action fondé sur la violation du droit de propriété exclusif conféré par l'article 19 mais que, dans la phrase suivante, ce qui est mentionné s'étend pour inclure la reproduction de la «marque de commerce ou d'une marque de commerce semblable».

J'estime que cette extension ne s'accorde pas avec ce qui avait été dit antérieurement en se reportant à la reproduction de la marque de commerce «enregistrée» ni avec la partie suivante du paragraphe, et qu'elle ne repose nullement sur

³ (1941), 58 R.P.C. 147 (H.L.), à la p. 161.

right given by section 19 is defined by the mark as registered. The ambit of protection for it is expanded by section 20 when what is done by another is likely to cause confusion and by section 22 when what is done is likely to depreciate the value of the goodwill attached to the trade mark. If, indeed, a right of action for infringement arises under section 19 on the taking of the registered mark, without reference to any likelihood of confusion or of such depreciation, it seems to me that it is only the taking of the mark as registered on which such an action could be maintained and that any right of action for infringement that the registered owner may have in the taking of a part of the registered mark or in the use of a similar trade mark must arise, if at all, under section 20 or possibly under section 22. Support for this view may be found in the reasoning of Noël J. (as he then was) in *Schaeren, (Mido G.) and Co. S.A. v. Turcotte et al.*⁴ where, in an action for infringement of the trade mark "Mido", registered for clocks, watches and parts thereof, by the use of the trade mark "Vido", Noël J. said [at pages 455-456]:

It seems clear that there was no infringement of the plaintiff's trade mark in the sense that the defendants did anything which only the plaintiff was entitled to do. Section 19 does not give the plaintiff an exclusive right to use "VIDO" as a trade mark in association with watches.

At the hearing the argument between the parties and the only point at issue in connection with the infringement of plaintiff's rights, as well as the evidence presented, was limited to the single question of whether, as a consequence of s. 20 of the *Trade Marks Act*, the trade mark "VIDO" is deemed to be an infringement of the plaintiff's trade mark "MIDO".

It accordingly appears that the only point to be decided is whether the plaintiff's registered mark should be regarded as having been infringed pursuant to s. 20 when the defendants sold their watches in association with the trade mark "VIDO". The answer to this question will depend on the answer I give to another question, namely whether the trade mark "VIDO" is, in relation to the trade mark "MIDO", a trade mark "creating confusion" within the meaning of the phrase used in s. 20.

⁴ [1965] 2 Ex.C.R. 451.

l'article 19. La marque enregistrée détermine la portée du droit exclusif conféré par l'article 19. L'étendue de la protection de ce droit se trouve accrue par l'article 20 lorsque l'acte d'une autre personne est susceptible de créer de la confusion, et par l'article 22 lorsque ce qui est fait est susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de la clientèle attachée à la marque de commerce. Si, en fait, un droit d'action en contrefaçon découle de l'article 19 à l'occasion de la reproduction de la marque enregistrée, sans tenir compte de la probabilité de confusion ou d'une telle diminution, c'est, à mon avis, seulement la reproduction de la marque enregistrée qui puisse justifier une telle action, et tout droit d'action en contrefaçon que le titulaire enregistré peut avoir pour ce qui est de la reproduction d'une partie de la marque enregistrée ou de l'emploi d'une marque de commerce semblable doit prendre naissance, s'il en est, dans l'article 20 ou probablement dans l'article 22. Cette idée se trouve étayée par le raisonnement adopté par le juge Noël (tel était alors son titre) dans l'affaire *Schaeren, (Mido G.) and Co. S.A. v. Turcotte et al.*⁴ où, dans une action en contrefaçon de la marque de commerce «Mido», enregistrée pour des horloges, montres et des parties de celles-ci, par l'emploi de la marque de commerce «Vido», le juge Noël a tenu les propos suivants [aux pages 455 et 456]:

Il appert clairement qu'il n'y a pas eu violation de la marque de commerce de la demanderesse dans le sens que les défendeurs auraient fait quelque chose que la demanderesse avait seule le droit de faire. En effet l'art. 19 ne donne pas à la demanderesse le droit exclusif d'employer «VIDO» comme marque de commerce en liaison avec des montres.

En effet, à l'enquête, le débat entre les parties et la seule question en litige relativement à l'infraction des droits de la demanderesse, ainsi que la preuve amorcée, se confinèrent à une seule question, soit celle de savoir si, par le truchement de l'art. 20 de la *Loi sur les marques de commerce*, la marque de commerce «VIDO» est censée être une infraction de la marque de commerce «MIDO» de la demanderesse.

Il appert donc que la seule question à être décidée est celle de savoir si la marque enregistrée de la demanderesse doit être tenue pour avoir été enfreinte en vertu de l'art. 20 lorsque les défendeurs ont vendu leurs montres en liaison avec la marque de commerce «VIDO». La réponse à cette question dépendra de la réponse que je devrai donner à une autre question, soit celle de savoir si la marque de commerce «VIDO» est, relativement à la marque de commerce «MIDO», une marque de commerce «créant de la confusion» dans le sens de l'expression utilisée à l'art. 20.

⁴ [1965] 2 R.C.É. 451.

In the result the use of "Vido" was held to be confusing with "Mido" and thus to infringe the plaintiff's rights.

Assuming, without deciding, that an action for infringement may be based on section 19 alone, on the facts of this case it is apparent that the trade mark "Mr. Submarine" has not been taken or used by the respondent. Accordingly I would reject the appellant's submission that on the basis of section 19 alone its exclusive rights have been infringed by the respondent.

This brings me to the second issue, that of whether on the facts the learned Trial Judge erred in failing to find infringement by the respondent by the use of a confusing trade mark or trade name.

On this issue the appellant's submissions were that the learned Trial Judge erred in emphasizing the differences between the trade marks rather than considering their similarities from the point of view of a consumer with imperfect recollection, in emphasizing the lack of evidence of actual confusion having occurred and the differences in the manner of delivery of the goods and services associated with the trade marks instead of considering the likelihood of confusion if the two businesses were carried on in the same area in the same manner.

Save with respect to the absence of evidence of actual confusion I am of the opinion the appellant's criticism of the reasons of the learned Judge is warranted.

In the course of her reasons the learned Trial Judge said [at pages 169 C.I.P.R.; 429-430 C.P.R.; 193 F.T.R.]:

I accept counsel's argument that in this case the distinctiveness of the plaintiff's mark resides in the use of the courtesy title MR. in conjunction with the descriptive term SUBMARINE . . . However, I cannot conclude that, in the context of this case, what the defendant has done is merely appropriate the plaintiff's mark in total and add, as a suffix, additional words thereto. The use of the diminutive "subs" and not the word "submarine" lends force to that conclusion. Also, the use of the diminutive "subs" does not create confusion, when pronounced orally, with the word submarine. Such confusion pertained in the *Conde Nast* case, supra. It seems to me the defendant's mark (either version thereof) is clearly distinguishable from that of the plaintiff.

En fin de compte, il a été jugé que l'emploi de «Vido» créait de la confusion avec «Mido» et violait ainsi les droits exclusifs de la demanderesse.

À supposer, sans trancher la question, qu'une action en contrefaçon puisse reposer uniquement sur l'article 19, il ressort des faits de l'espèce que l'intimée n'a pas reproduit ni employé la marque «Mr. Submarine». En conséquence, je rejetterais l'argument de l'appelante selon lequel l'intimée a violé leurs droits exclusifs uniquement sur la base de l'article 19.

Cela m'amène à la deuxième question de savoir si, compte tenu des faits, le premier juge a commis une erreur en ne concluant pas à une contrefaçon de la part de l'intimée par l'emploi d'une marque de commerce ou d'un nom commercial qui crée de la confusion.

À cet égard, l'appelante a fait valoir que le juge de première instance avait commis une erreur en mettant l'accent sur les différences entre les marques de commerce, au lieu d'examiner leur ressemblance du point de vue d'un consommateur ayant un souvenir imparfait, en insistant sur le défaut de preuve d'une confusion réellement survenue et sur les différences dans la livraison des marchandises et la prestation des services en liaison avec les marques de commerce, au lieu d'examiner la probabilité de confusion si les deux entreprises étaient exploitées dans la même région et de la même manière.

Sauf en ce qui concerne l'absence d'une preuve de confusion réelle, j'estime que la critique par l'appelante des motifs du juge de première instance est justifiée.

Dans ses motifs, le juge s'est prononcé en ces termes [aux pages 169 C.I.P.R.; 429-430 C.P.R.; 193 F.T.R.]:

J'accepte l'argument de l'avocat qu'en l'espèce, le caractère distinctif de la marque de la demanderesse réside dans l'emploi du titre de courtoisie «MR.» concurremment avec le terme descriptif «SUBMARINE» . . . Cependant, je ne peux conclure que, dans le contexte de la présente affaire, la défenderesse s'est simplement approprié en totalité la marque de la demanderesse et y a ajouté des mots comme suffixes. L'emploi de l'abréviation «subs» au lieu du mot «submarine» appuie cette conclusion. En outre, l'emploi de l'abréviation «subs» ne crée pas de confusion avec le mot «submarine» lorsqu'elle est prononcée à haute voix. C'est le genre de confusion qui était créé dans l'affaire *Conde Nast* précitée. Il me semble que la marque de la défenderesse (l'une ou l'autre version de cette marque) se distingue sans peine de celle de la demanderesse.

Here the learned Judge finds the respondent's marks to be clearly distinguishable from those of the appellant. That is without doubt true. But it is not a test of whether the respondent's trade marks or trade names are similar. It says nothing of their similarities or of whether they are likely to be distinguished by an ordinary person having a vague recollection of the appellant's mark or business.

Later the learned Judge said [at pages 169-170 C.I.P.R.; 430 C.P.R.; 193 F.T.R.]:

In considering whether the defendant's mark is confusing with that of the plaintiff, it is not sufficient to merely focus on the courtesy title MR. and the initial word SUBS. One must consider the mark as a whole. In doing so I cannot find any implication arising from the defendant's mark which would lead one to think that the goods sold by the defendant were those of the plaintiff. The defendant's mark gives the appearance of being descriptive of an entirely different business from that of the plaintiff.

This conclusion is reinforced by the fact that while there is some overlap between the two businesses in that they both sell submarine sandwiches, the defendant focuses on telephone orders; the plaintiff focuses on the walk-in trade. Also, the defendant's business is predominantly that of selling pizza. The sale of submarine sandwiches is not its major enterprise.

In this passage the learned Judge first finds that no implication from the respondent's mark would lead one to think that its goods were those of the appellant and then goes on to conclude that the respondent's mark gives the appearance of being descriptive of an entirely different business from that of the appellant. In the next paragraph, however, she concedes some overlap of the businesses (so they are not entirely different) and cites in support the focussing of the respondent on telephone orders in contrast to the appellant's "walk-in" trade and the sale of pizza in the respondent's business. In my opinion, neither the difference in systems employed nor in the focussing by the respondent on the sale of pizza is relevant in this context and neither should have been given weight.

In a further passage the learned Judge wrote [at pages 171 C.I.P.R.; 432 C.P.R.; 194 F.T.R.]:

En l'espèce, le juge conclut que les marques de l'intimée se distinguent sans peine de celles de l'appelante. C'est indubitablement vrai. Mais il ne s'agit pas là d'un critère permettant de savoir si les marques de commerce ou les noms commerciaux de l'intimée sont semblables. Rien n'est dit de leur ressemblance ni de la question de savoir si elles peuvent être distinguées par une personne ordinaire qui se souvient vaguement de la marque ou de l'entreprise de l'appelante.

Plus loin le juge s'est livré à cette analyse [aux pages 169-170 C.I.P.R.; 430 C.P.R.; 193 F.T.R.]:

Pour déterminer si la marque de commerce de la défenderesse crée de la confusion avec celle de la demanderesse, il n'est pas suffisant de se concentrer simplement sur le titre de courtoisie «MR.» et sur le mot initial «SUBS». Il faut considérer la marque dans son ensemble. À cet égard, la marque de la défenderesse ne contient aucun indice qui pourrait faire croire que les produits que la défenderesse vend sont ceux de la demanderesse. La marque de la défenderesse semble désigner des produits entièrement différents de ceux de la demanderesse.

Cette conclusion est renforcée par le fait que bien que les deux entreprises se chevauchent quelque peu, puisqu'elles vendent toutes les deux des sous-marins, la défenderesse s'occupe principalement de commandes téléphoniques, alors que la demanderesse vise principalement les clients qui se présentent en personne chez elle. En outre, l'entreprise de la défenderesse consiste d'abord et avant tout à vendre de la pizza. La vente de sous-marins n'est pas son activité principale.

Dans ce passage, le juge constate tout d'abord que la marque de l'intimée ne contient aucun indice qui pourrait faire croire que ses produits sont ceux de l'appelante, et elle conclut après que la marque de l'intimée donne l'impression de désigner une entreprise entièrement différente de celle de l'appelante. Dans le paragraphe suivant, elle reconnaît toutefois que les entreprises se chevauchent quelque peu (elles ne sont donc pas entièrement différentes) et elle cite à l'appui le fait que l'intimée s'occupe principalement de commandes téléphoniques alors que l'appelante vise principalement les clients qui se présentent en personne chez elle, et que l'entreprise de l'intimée consiste aussi à vendre de la pizza. J'estime que ni la différence dans les méthodes employées, ni le fait que l'intimée s'occupe principalement de la vente de pizza ne sont des facteurs pertinents dans ce contexte, et on n'aurait pas dû en tenir compte.

Dans un autre passage, le juge s'est exprimé en ces termes [aux pages 171 C.I.P.R.; 432 C.P.R.; 194 F.T.R.]:

With respect to the degree of resemblance between the names in appearance or sound or in the ideas suggested by them, I did not understand any argument to be made that there was a similarity of visual appearance. Nor could any convincingly be made. There is no similarity in the style of lettering used: the plaintiff uses "Copper [sic*] Block" lettering; the defendant's signs are in "hot dog" style. More recently a stylized script logo has been adopted by the defendant for many uses such as on boxes and menus. The plaintiff's signs consist of red-orange lettering on a white background; those of the defendant comprise and yellow and white lettering on an orange background. Indeed, to my eyes the most dominant part of the defendant's signs is the word PIZZA, not the other elements. The appearance of the two marks as actually used on signs, boxes etc., is quite different.

At this point the learned Judge considered and appears to have taken into account that there was no similarity in the style of lettering used and the colouring of the signs of the parties and that the appearances of the two marks as actually used on signs, boxes etc., is quite different. These in my opinion would be very relevant considerations if the proceeding were a passing off action at common law. They are irrelevant in a proceeding for infringement of a registered trade mark and should have been given no weight in determining whether the trade marks and trade names in issue are confusing with the appellant's registered mark.

As the facts on which the appeal is to be determined do not depend on the credibility of witnesses and are not in dispute, this Court is in as good a position as was the learned Trial Judge to draw what it considers to be the proper inferences from those facts and to make a finding as to the likelihood of confusion of the trade marks and, in view of the errors to which I have referred, in my opinion the Court should proceed to do so.

The relevant provisions of the Act are:

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.

* Editor's Note: The word "Copper" should read "Cooper".

En ce qui concerne le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son ou dans les idées qu'elles suggèrent, on ne m'a soumis aucun argument tendant à démontrer qu'il y aurait ressemblance dans la présentation visuelle. On ne pouvait d'ailleurs pas le prétendre de façon convaincante. Il n'existe aucune ressemblance dans le style de caractères utilisé; la demanderesse utilise des caractères «Copper [sic*] Block», tandis que les enseignes de la défenderesse sont dessinées dans un style qui rappelle la forme d'un «hot-dog». Plus récemment, la défenderesse a adopté un logo stylisé formé de lettres cursives pour plusieurs usages et notamment pour ses boîtes et ses menus. Les enseignes de la demanderesse sont composées de caractères rouges et oranges sur fond blanc; celles de la défenderesse sont composées de caractères jaunes et blancs sur fond orange. D'ailleurs, à mes yeux, l'élément le plus frappant des enseignes de la défenderesse est le mot «PIZZA» et non les autres éléments. La présentation des deux marques qu'on retrouve sur les affiches, les boîtes, etc. est très différente.

À ce stade, le juge a considéré et semble avoir pris en considération le fait qu'il n'existait aucune ressemblance dans le style des caractères utilisés et la coloration des enseignes des parties, et que la présentation des deux marques qu'on retrouve sur les affiches, les boîtes, etc. est très différente. À mon avis, il s'agirait de facteurs très pertinents si l'action était une action en *passing off* en *common law*. Ces facteurs ne sont pas pertinents dans une action en contrefaçon d'une marque de commerce enregistrée, et on n'aurait pas dû en tenir compte en déterminant si les marques de commerce et les noms commerciaux litigieux créent de la confusion avec la marque enregistrée de l'appelante.

Puisque les faits permettant de statuer sur l'appel ne dépendent pas de la crédibilité de témoins et ne sont pas contestés, cette Cour, tout comme le juge de première instance, est bien placée pour tirer de ces faits ce qu'elle considère comme étant les conclusions appropriées, et pour prendre une décision quant à la probabilité de confusion des marques de commerce et, étant donné les erreurs que j'ai mentionnées, c'est, à mon avis, ce que la Cour devrait faire.

Les parties applicables de la Loi sont ainsi rédigées:

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.

* Note de l'arrêstiste: Lire «Cooper» au lieu de «Copper».

(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.

(4) The use of a trade name causes confusion with a trade mark if the use of both the trade name and the trade mark in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with the business carried on under such trade name and those associated with such trade mark 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

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

Before addressing these considerations it should be noted that the appellant's right to the exclusive use of "Mr. Submarine" is not confined to those parts of Canada in which the appellant and its licensees have carried on business but extends throughout Canada. The appellant is thus entitled to its exclusive use in any additional outlets for its sandwiches that it may see fit to establish. Nor is the appellant's exclusive right confined to the sale of sandwiches by the methods it now employs or has employed in the past. Nothing restricts the appellant from changing the colour of its signs or the style of lettering of "Mr. Submarine" or from engaging in a telephone and delivery system such as that followed by the respondent or any other suitable system for the sale of its sandwiches. Were it to make any of these changes its exclusive right to the use of "Mr. Submarine" would apply just as it applies to its use in the appellant's business as presently carried on. Whether the respondent's trade marks or trade names are con-

(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.

(4) L'emploi d'un nom commercial crée de la confusion avec une marque de commerce lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom commercial et les marchandises liées à une telle marque sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services en liaison avec l'entreprise poursuivie sous ce nom et les services en liaison avec une semblable marque sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou nom 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 des marchandises, services ou entreprises;

d) la nature du commerce; et

e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

Avant de se pencher sur ces considérations, il convient de noter que le droit de l'appelante à l'emploi exclusif de «Mr. Submarine» ne se limite pas aux parties du Canada où l'appelante et ses concessionnaires ont exploité une entreprise, mais s'étend dans tout le Canada. L'appelante a donc droit à son emploi exclusif dans n'importe quel point de vente additionnel pour ses sandwiches qu'elle juge bon d'établir. Le droit exclusif de l'appelante n'est pas non plus limité à la vente de sandwiches par les méthodes qu'elle emploie maintenant ou qu'elle a employées dans le passé. Rien n'empêche l'appelante de changer la couleur de ses enseignes ou le style de lettres de «Mr. Submarine», ou d'adopter un système téléphonique et de livraison tel que celui suivi par l'intimée ou tout autre système convenable pour la vente de ses sandwiches. Si elle devait effectuer un de ces changements, son droit exclusif à l'emploi de «Mr. Submarine» s'appliquerait tout comme il s'applique à son emploi dans l'entreprise qu'elle exploite

fusing with the appellant's registered trade mark must accordingly be considered not only having regard to the appellant's present business in the area of the respondent's operations but having regard as well to whether confusion would be likely if the appellant were to operate in that area in any way open to it using its trade mark in association with the sandwiches or services sold or provided in the operation.

I turn now to the circumstances to be considered as enumerated in subsection 6(5) of the Act.

(a) The appellant's trade mark consists of two words, one of which is descriptive and is disclaimed apart from the trade mark, the other of which is what is referred to as the courtesy title "Mr.". The evidence discloses that the same courtesy title is in common use as the first word of a large number of other trade marks or trade names. Examples from the telephone directories in evidence are Mr. Filter, Mr. Ice, Mr. Ice Cube, Mister Muffler, Mister Muffler Limited, Mr. Plumber, Mister Transmission, Mr. Groom Products Distributor, Mister Donut, Mr. Doner, Mr. Fish, Mister Mac's Pharmacy Ltd., Mr. Seamless, Mr. Vinyl, Mr. European Boutique for Men, Mister Carpet Ltd., Mr. Handy Man Services, Mister Sweeper, Mr. Cobbler Shoe Repair, Mr. I Got It, Mr. M's Warehouse Limited, Mr. Renovator. On the face of it at least two of these, Mr. Fish and Mister Donut, are related to food products and the latter to prepared food. In my view, neither word of the appellant's trade mark should be regarded as its dominant or distinctive feature. The essence of the trade mark, that which alone gives it distinctiveness, is the combination of the two common and by themselves quite undistinctive words.

This trade mark has been extensively advertised and used and a large volume of sandwiches has been sold in association with it. It is I think to be inferred that the trade mark has become very well known in Toronto and the rest of Ontario and in

actuellement. La question de savoir si les marques de commerce ou les noms commerciaux de l'intimée créent de la confusion avec la marque enregistrée de l'appelante doit donc être examinée en tenant compte non seulement de l'entreprise actuelle que l'appelante exploite dans la région des opérations de l'intimée, mais aussi de la possibilité de confusion si l'appelante devait exercer ses activités dans cette région de toute manière qui lui est permise en utilisant sa marque de commerce en liaison avec les sandwiches vendus ou les services exécutés dans l'exercice de son entreprise.

J'aborde maintenant les facteurs dont on doit tenir compte, comme ils sont énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi.

a) La marque de l'appelante se compose de deux mots, dont l'un est descriptif et fait l'objet d'un désistement en dehors de la marque de commerce, et l'autre est ce qu'on mentionne comme étant le titre de courtoisie «Mr.». Il ressort de la preuve que le même titre de courtoisie est couramment utilisé comme le premier mot d'un grand nombre d'autres marques de commerces ou noms commerciaux. La preuve a donné des exemples tirés des annuaires téléphoniques: Mr. Filter, Mr. Ice, Mr. Ice Cube, Mister Muffler, Mister Muffler Limited, Mr. Plumber, Mister Transmission, Mr. Groom Products Distributor, Mister Donut, Mr. Doner, Mr. Fish, Mister Mac's Pharmacy Ltd., Mr. Seamless, Mr. Vinyl, Mr. European Boutique for Men, Mister Carpet Ltd., Mr. Handy Man Services, Mister Sweeper, Mr. Cobbler Shoe Repair, Mr. I Got It, Mr. M's Warehouse Limited, Mr. Renovator. D'après la formulation, au moins deux de ces marques, Mr. Fish et Mister Donut, se rapportent à des produits alimentaires et la dernière à des aliments préparés. À mon avis, ni l'un ni l'autre mot de la marque de commerce de l'appelante ne devrait être considéré comme constituant son trait dominant ou distinctif. L'essence de la marque de commerce, celle qui seule lui confère son caractère distinctif, est la combinaison des deux mots courants et qui sont de par leur nature bien peu distinctifs.

Cette marque de commerce a fait l'objet d'une publicité de grande envergure et d'un emploi considérable, et une grande quantité de sandwiches a été vendue en liaison avec elle. À mon avis, on doit en conclure que la marque de commerce est deve-

Western Canada and it is known to a lesser extent in Eastern Canada and in particular in the Halifax-Dartmouth area where the respondent presently carries on its business.

As "Mr. Subs'N Pizza" is also composed of common words, a common courtesy title together with words descriptive of the respondent's wares, its inherent distinctiveness, as well, in my opinion, arises solely from the combination of its several elements. In my view, because of its elements and its length, it is not as distinctive as "Mr. Submarine". "Mr. 29 Minute Subs'N Pizza" is also composed of common undistinctive words and as in the other cases its distinctiveness in my view arises from the combination but in this case it arises as well from the suggestion of fast service that it includes. Though both trade marks are probably as well or better known in the Halifax-Dartmouth area than "Mr. Submarine" it is unlikely that either is known to any substantial or practical extent elsewhere.

(b) The appellant's trade mark has been in use in Canada since 1968 and in the Dartmouth area since about 1976. The use of the respondent's trade mark or trade name "Mr. Subs'N Pizza" has been in use in the Dartmouth area since about 1976, that of "Mr. 29 Minute Subs'N Pizza" since 1981.

(c) The nature of the wares is the same with respect to sandwiches. It differs only in that the respondent also sells pizzas. The nature of the services being rendered differs in that the appellant does not provide a telephone ordering and delivery service which the respondent does. The nature of the business, that of the sale of prepared food, is the same.

(d) The nature of the trade, as I see it, is the sale at the retail or consumer level of food prepared for eating, in the case of the appellant, in a restaurant setting, in the case of the respondent, at the address to which the purchaser asks that the food be delivered. In both cases the area from which customers are likely to be attracted for any one outlet is comparatively small, though probably

nue bien connue à Toronto, dans le reste de l'Ontario et dans l'Ouest du Canada, et elle est moins connue dans l'Est du Canada et en particulier dans la région Halifax-Dartmouth où l'intimée exploite actuellement son entreprise.

Comme la marque «Mr. Subs'N Pizza» se compose également de mots courants, c'est-à-dire un titre de courtoisie courant combiné avec des mots descriptifs des marchandises de l'intimée, j'estime également que son caractère distinctif inhérent découle uniquement de la combinaison de plusieurs éléments. À mon avis, à cause de ses éléments et de sa longueur, elle n'est pas aussi distinctive que la marque «Mr. Submarine». La marque «Mr. 29 Minute Subs'N Pizza» se compose également de mots courants peu distinctifs et, comme dans les autres cas, elle tire à mon avis son caractère distinctif de la combinaison des mots mais, dans ce cas, également de l'idée de service rapide qu'elle comporte. Bien que les deux marques de commerce soient probablement aussi ou mieux connues dans la région Halifax-Dartmouth que la marque «Mr. Submarine», il est peu probable qu'elles soient considérablement ou pratiquement connues ailleurs.

b) La marque de commerce de l'appelante a été employée au Canada depuis 1968 et dans la région de Dartmouth depuis 1976 environ. L'emploi de la marque de commerce ou du nom commercial de l'intimée «Mr. Subs'N Pizza» dans la région de Dartmouth date de 1976 environ, et celui de la marque «Mr. 29 Minute Subs'N Pizza», de 1981.

c) La nature des produits est la même pour ce qui est des sandwiches. La différence réside seulement dans le fait que l'intimée vend également des pizzas. La différence dans les services fournis consiste dans ce que l'appelante ne s'occupe pas de commandes téléphoniques ni de livraison, ce que l'intimée fait. La nature de l'entreprise, celle de la vente des aliments préparés, est la même.

d) La nature du commerce est, à mon sens, la vente au niveau du point de vente ou du consommateur d'aliments préparés pour la consommation, dans le cas de l'appelante, dans un restaurant, dans le cas de l'intimée, à l'adresse à laquelle l'acheteur demande que les aliments soient livrés. Dans les deux cas, la région dans laquelle il est possible d'amener les clients vers un point de vente est

larger for the respondent's business because of the telephone call and delivery system.

(e) The degree of resemblance is, in my opinion, small when the marks are considered as a whole. But there is resemblance and in my view it cannot be ignored.

Neither the mark of the appellant nor either of those of the respondent consists of the same group of words but one of the words is common to all three trade marks. The marks do not look alike when written or printed but they have the word "Mr." in common. When spoken they do not sound alike, save for the sound of "Mr.". The ideas suggested by them, as well, are not the same in total but what both of the respondent's marks suggest includes the elongated bread roll sandwiches which the appellant's mark suggests.

Having regard to the circumstances disclosed I reach the conclusion, and this notwithstanding the very weighty fact referred to by the learned Trial Judge that in the ten years of operation of both businesses in the Dartmouth area prior to the trial of the action no instance of any actual confusion had come to light, that the use by the respondent of its trade marks or trade names "Mr. Subs'N Pizza" and "Mr. 29 Min. Subs'N Pizza" and of "Mr. Submarine" by the appellant in the same area is likely to lead to the conclusion that the wares and services of the respondent are sold or performed by the same person as those sold by the appellant. While the marks are manifestly different in many respects there are also respects in which they are manifestly similar, in particular in the combination of "Mr." with "Submarine" and "Mr." with "Subs". The marks, in my view, have at least partial similarity in appearance, whether written or printed, in sound, and in ideas suggested by them. All three suggest a business in which submarine sandwiches are sold. Both "Mr. Submarine" and the respondent's marks depend for their distinctiveness in whole or in part on the association of a word meaning a submarine sandwich with the courtesy title "Mr.". In my view it is not

relativement petite, bien qu'elle soit probablement plus grande pour l'entreprise de l'intimée en raison de son système de livraison sur appels téléphoniques.

a

e) Le degré de ressemblance est, à mon avis, de peu d'importance lorsqu'on examine l'ensemble des marques. Mais il existe quand même une ressemblance et j'estime qu'on doit en tenir compte.

b

Ni la marque de l'appelante ni l'une ou l'autre de celles de l'intimée ne consistent dans le même groupe de mots, mais un des mots est commun à toutes les trois marques de commerce. Les marques ne se ressemblent pas lorsqu'elles sont écrites ou imprimées, mais elles ont en commun le mot «Mr.». Lorsqu'on les prononce, le son n'est pas le même, sauf le son de «Mr.». Les idées qu'elles suggèrent ne sont pas les mêmes entièrement, mais ce que les deux marques de l'intimée suggèrent comprend le pain allongé auquel la marque de l'appelante fait penser.

c

Compte tenu des circonstances révélées, j'arrive à la conclusion, et ce malgré le fait important, mentionné par le juge de première instance, que, dans les dix années d'exploitation des deux entreprises dans la région de Dartmouth, antérieurement à l'instruction de l'action, aucun cas de confusion réelle ne s'était révélé, que l'emploi par l'intimée de ses marques de commerce ou noms commerciaux «Mr. Subs'N Pizza» et «Mr. 29 Min. Subs'N Pizza» et l'emploi de la marque «Mr. Submarine» par l'appelante dans la même région sont susceptibles de faire conclure que les marchandises et services de l'intimée sont vendus ou exécutés par la même personne que ceux vendus par l'appelante. Certes, les marques sont manifestement différentes à bien des égards, mais elles se ressemblent à plusieurs autres aspects, en particulier dans la combinaison de «Mr.» avec «Submarine» et de «Mr.» avec «Subs». J'estime que les marques se ressemblent partiellement, du moins dans la présentation, qu'elles soient écrites ou imprimées, dans le son et dans les idées qu'elles suggèrent. Toutes les trois font penser à un commerce qui consiste dans la vente de sous-marins. Tant la marque «Mr. Submarine» que les marques de l'intimée tirent, en tout ou en partie, leur

d

e

f

g

h

i

j

unlikely that someone, whether vaguely or even precisely, familiar with "Mr. Submarine" on looking for it in a telephone directory where it is not listed (examples are to be found at pages 81, 83 and 89 of the case) and finding "Mr. Subs'N Pizza" could mistakenly conclude that the name, if not indeed that of the appellant, was in some way associated with "Mr. Submarine" as licensee or otherwise. The same applies where they appear close together in ordinary telephone listings. It is also not unlikely that such a person would draw a similar conclusion from seeing "Mr. Subs'N Pizza" on a sign whether in the original or the 29-minute version and in either case conclude as well that the business was that of "Mr. Submarine" or one of its licensees with a variation to indicate that at the particular outlet it had pizza for sale as well as submarine sandwiches. It follows in my view that the appellant's trade mark is infringed by the respondent's use of its trade marks and trade names.

I would accordingly allow the appeal and enjoin the respondent from using the word "Mr." in association with the word "submarine" or "subs" or any other word suggestive of submarine sandwiches. The appellant is also entitled to an order for destruction or delivery up, under oath, of the respondent's signs, packages, napkins and other articles on which the words "Mr. Subs" appear. In the particular situation, having regard to the fact that no instance of actual confusion has been established, in my opinion, the discretion of the Court to order an account of profits should be exercised by refusing it. The appellant is entitled to a reference to assess damages but at its option it may have judgment for \$300 as damages without a reference. If the appellant requires that a reference be held and recovers \$300 or less the respondent's costs on the reference as between solicitor and client should be paid by the appellant.

caractère distinctif de la combinaison d'un mot qui désigne un sandwich sous-marin avec le titre de courtoisie «Mr.». À mon avis, il est probable que quelqu'un qui connaît vaguement ou même précisément la marque «Mr. Submarine», et qui la recherche dans un annuaire téléphonique où elle ne figure pas (on peut trouver des exemples aux pages 81, 83 et 89 de l'affaire) et qui trouve la marque «Mr. Subs'N Pizza» pourrait par erreur conclure que ce nom, même s'il ne s'agit pas en fait de celui de l'appelante, est en quelque sorte en liaison avec «Mr. Submarine» en tant que concessionnaire ou autrement. Il en est de même lorsqu'elles figurent ensemble, tout près l'une de l'autre, dans un annuaire téléphonique. Il est également probable qu'une personne tirerait une conclusion similaire si elle voyait la marque «Mr. Subs'N Pizza» sur une enseigne sous sa forme originale ou sous sa forme dite «29-minute» et que, dans les deux cas, elle conclurait également que le commerce était celui de «Mr. Submarine» ou de l'un de ses concessionnaires avec des changements indiquant qu'au point de vente particulier se vendaient de la pizza et des sandwiches sous-marins. À mon avis, il s'ensuit que l'intimée, en employant ses marques de commerce et noms commerciaux, a contrefait la marque de commerce de l'appelante.

En conséquence, je suis d'avis d'accueillir l'appel et d'interdire à l'intimée de faire usage du mot «Mr.» en liaison avec le mot «submarine» ou «subs» ou avec tout autre mot qui fait penser à des sandwiches sous-marins. L'appelante a également droit à une ordonnance portant destruction ou remise, sous serment, des enseignes, emballages et serviettes de l'intimée et de ses autres articles sur lesquels figurent les mots «Mr. Subs». Compte tenu de la situation particulière, du fait qu'aucun cas de confusion réelle n'avait été établi, j'estime que la Cour, qui a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner une reddition de comptes, doit en l'espèce la refuser. L'appelante a droit à une référence pour l'évaluation des dommages-intérêts mais elle peut, au lieu d'une référence, opter pour un jugement lui accordant 300 \$ à titre de dommages-intérêts. Si l'appelante exige la tenue d'une référence et recouvre 300 \$ ou moins, elle devrait payer les frais sur la base procureur et client engagés par l'intimée à l'occasion de la référence.

The appellant should have its costs in the Trial Division and of this appeal.

L'appelante devrait avoir ses dépens tant devant cette Cour que devant la Division de première instance.

URIE J.: I agree.

a LE JUGE URIE: Je souscris aux motifs ci-dessus.

DESJARDINS J.: I agree.

LE JUGE DESJARDINS: Je souscris aux motifs ci-dessus.