

A-1268-84 A-1268-84

**Lubrication Engineers, Inc.** (*Appellant*) **Lubrication Engineers, Inc.** (*appelante*) (*intimée*)  
(*Respondent*)

v.

a c.

**The Canadian Council of Professional Engineers** (*Respondent*) (*Appellant*) **Conseil canadien des ingénieurs** (*intimé*) (*appelant*)

b

*INDEXED AS: CANADIAN COUNCIL OF PROFESSIONAL ENGINEERS v. LUBRICATION ENGINEERS, INC. (C.A.)*

*RÉPERTORIÉ: CONSEIL CANADIEN DES INGÉNIEURS c. LUBRICATION ENGINEERS, INC. (C.A.)*

Court of Appeal, Hugessen, Desjardins and Décarý JJ.A.—Ottawa, February 11 and 12, 1992.

c Cour d'appel, juges Hugessen, Desjardins et Décarý, J.C.A.—Ottawa, 11 et 12 février 1992.

*Trade marks — Registration — Trade mark "Lubrication Engineers" for use in association with greases, oils and lubricants prima facie not registrable under s. 12 as describing recognized occupation or profession — Earlier registration of trade mark in U.S.A. not making trade mark registrable under s. 14 — Burden on appellant to show trade mark "not without distinctive character" in Canada requiring some evidence mark has become known so as to distinguish appellant's wares — Where mark having no inherent distinctiveness, mere evidence of use of mark in association with wares and in advertising them insufficient to establish acquired any distinctive character — Trial Judge mistaken in opinion Trade Marks Act, s. 9(1)(d) importing into federal law prohibitions against use of professional designations in provincial statutes regulating professions.*

d *Marques de commerce — Enregistrement — La marque de commerce «Lubrication Engineers» devant être employée en liaison avec des graisses, des huiles et des lubrifiants n'est pas à première vue enregistrable en vertu de l'art. 12 comme elle décrit une occupation ou une profession reconnue. — L'enregistrement antérieur de la marque de commerce aux États-Unis ne la rend pas enregistrable en vertu de l'art. 14 — L'appelante a l'obligation de démontrer que la marque de commerce n'est «pas dépourvue de caractère distinctif» au Canada — Cette obligation exige quelque preuve que la marque s'est fait connaître de façon à être distinctive des marchandises de l'appelante — Lorsque la marque n'a aucun caractère distinctif inhérent, la simple preuve de l'emploi de la marque en liaison avec les marchandises et dans leur publicité ne suffit pas à établir qu'elle a acquis un caractère distinctif — Le juge de première instance a cru à tort que l'art. 9(1)d) de la Loi sur les marques de commerce transpose dans le droit fédéral les diverses prohibitions à l'égard de l'usage de certaines appellations professionnelles contenues dans les lois provinciales réglementant les professions concernées.*

g

#### STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

#### LOIS ET RÈGLEMENTS

*Trade Marks Act*, R.S.C. 1970, c. T-10, ss. 9(1)(d), 12(1)(b), 14.

*Loi sur les marques de commerce*, S.R.C. 1970, chap. T-10, art. 9(1)d), 12(1)b), 14.

h

#### CASES JUDICIALLY CONSIDERED

#### JURISPRUDENCE

##### APPLIED:

##### DÉCISION APPLIQUÉE:

*Association of Professional Engineers of the Province of Ontario v. Registrar of Trade Marks*, [1959] Ex.C.R. 354; (1959), 31 C.P.R. 79. i

*Association of Professional Engineers of the Province of Ontario v. Registrar of Trade Marks*, [1959] R.C.É. 354; (1959), 31 C.P.R. 79.

##### REFERRED TO:

##### DÉCISIONS EXAMINÉES:

*Park Avenue Furniture Corp. v. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (F.C.A.); *Union Carbide Corp. v. W.R. Grace & Co.* (1987), 14 C.I.P.R. 59; 14 C.P.R. (3d) 337; 78 N.R. 124 (F.C.A.). j

*Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.); *Union Carbide Corp. c. W.R. Grace & Co.* (1987), 14 C.I.P.R. 59; 14 C.P.R. (3d) 337; 78 N.R. 124 (C.A.F.).

## AUTHORS CITED

Canada. *Canadian Classification and Dictionary of Occupations*. Ottawa: Department of Employment and Immigration, 1971-1977.

## COUNSEL:

*Nicholas H. Fyfe, Q.C.* for appellant (respondent).

*Elizabeth G. Elliott and John S. Macera* for respondent (appellant).

## SOLICITORS:

*Smart & Biggar*, Ottawa, for appellant (respondent).

*Macera & Jarzyna*, Ottawa, for respondent (appellant).

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

HUGESSEN J.A.: We are all of the view that much of what the learned Trial Judge said in his lengthy reasons for judgment [[1985] 1 F.C. 530] cannot be supported. In particular we disagree with his view of the reach of paragraph 9(1)(d) of the *Trade Marks Act* [R.S.C. 1970, c. T-10]; that text simply does not have the effect, as the Judge seemed to think, of importing into federal law the various prohibitions against the use of certain professional designations which are contained in the provincial statutes regulating those professions. That said, however, we think that the result arrived at by the Judge must be supported on other grounds.

First, we are of the view that the appellant's trade mark "Lubrication Engineers" for use in association with greases, oils and lubricants, was not registrable under section 12 of the Act. The words "Lubrication Engineers" describe a recognized occupation or profession.<sup>1</sup> Their use as a trade mark in association with wares which are themselves intimately associated with the practice of that occupation or profession fails to distinguish those wares in any way. In the words of paragraph 12(1)(b), the trade mark is "either clearly descriptive or deceptively misdescriptive . . .

<sup>1</sup> See *Canadian Classification and Dictionary of Occupations*; see also American Society of Lubrication Engineers, Constitution.

## DOCTRINE

Canada. *Classification canadienne descriptive des professions*. Ottawa: ministère de l'Emploi et de l'Immigration, 1971-1977.

## AVOCATS:

*Nicholas H. Fyfe, c.r.* pour l'appelante (intimée).

*Elizabeth G. Elliott et John S. Macera* pour l'intimé (appellant).

## PROCUREURS:

*Smart & Biggar*, Ottawa, pour l'appelante (intimée).

*Macera & Jarzyna*, Ottawa, pour l'intimé (appellant).

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

LE JUGE HUGESSEN, J.C.A.: Nous sommes tous d'avis qu'une grande partie de ce qu'a dit le juge de première instance dans ses longs motifs de jugement [[1985] 1 C.F. 530] ne peut être confirmé. Plus particulièrement, nous ne sommes pas d'accord avec son opinion sur la portée de l'alinéa 9(1)d de la *Loi sur les marques de commerce* [S.R.C. 1970, chap. T-10]; ce texte n'a tout simplement pas pour effet, comme semble le croire le juge, de transposer dans le droit fédéral les diverses prohibitions à l'égard de l'usage de certaines appellations professionnelles contenues dans les lois provinciales réglementant les professions concernées. Ceci étant dit, nous estimons toutefois que la conclusion à laquelle en est arrivé le juge doit être confirmée pour d'autres motifs.

Tout d'abord, nous sommes d'avis que la marque de commerce «Lubrication Engineers» de l'appelante devant être employée en liaison avec des graisses, des huiles et des lubrifiants, n'était pas enregistable en vertu de l'article 12 de la Loi. L'expression «Lubrication Engineers» décrit une occupation ou une profession reconnue<sup>1</sup>. Son emploi en guise de marque de commerce en liaison avec des marchandises elles-mêmes intimement liées à la pratique de l'occupation ou de la profession concernée ne distingue ces marchandises en aucune façon. Selon le libellé de l'alinéa

<sup>1</sup> Voir la *Classification canadienne descriptive des professions*; voir aussi American Society of Lubrication Engineers, Constitution.

of the character or quality of the wares . . . or the persons employed in their production.” In the same way as such marks as “Pipefitters” wrenches, “Doctors” thermometers, or “Surveyors” theodolites, the trade mark “Lubrication Engineers” grease is *prima facie* unregistrable.<sup>2</sup> This is the basis of the decision of the Exchequer Court in the “Finishing Engineers” case.<sup>3</sup> The Registrar in the present matter wrongly distinguished that case primarily because of his mistaken view as to the relevant date as of which he could consider evidence of the meaning of the words “Lubrication Engineers”.<sup>4</sup> In any event, the additional evidence on this question, introduced on the appeal to the Trial Division, now puts the matter beyond doubt.

Second, the appellant’s earlier registration of its trade mark in the United States, its country of origin, does not serve to make that trade mark registrable under section 14 of the Act. Under that section the appellant has the burden of showing that the trade mark is “not without distinctive character” in Canada. Whatever that burden may be,<sup>5</sup> it requires at least some evidence that the mark has become known so as to distinguish the appellant’s wares. In a case such as this one, where the mark itself has no inherent distinctiveness, mere evidence of the use of the mark in association with the wares and in advertising them (such use not even being asserted to have been exclusive), without anything more, is not enough to establish that it has acquired any distinctive character.

<sup>2</sup> The matter being one of first impression it matters little that the possessive apostrophe may be omitted, as it is in the case at bar.

<sup>3</sup> See *Association of Professional Engineers of the Province of Ontario v. Registrar of Trade Marks*, [1959] Ex. C.R. 354.

<sup>4</sup> See *Park Avenue Furniture Corp. v. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (F.C.A.), at p. 424.

<sup>5</sup> See *Union Carbide Corp. v. W.R. Grace & Co.* (1987), 14 C.I.P.R. 59 (F.C.A.), at p. 73.

12(1)*b*), la marque de commerce donne «une description claire ou donne une description fautive et trompeuse . . . de la nature ou de la qualité des marchandises . . . ou des personnes qui . . . sont employées [à leur production]»\*. De la même façon que les marques telles que clefs de serrage «des Monteurs de tuyauterie», thermomètres «des Médecins», ou théodolites «des Géomètres», la marque de commerce graisse «des “Lubrication Engineers”» est à prime abord non enregistrable<sup>2</sup>. C’est là le fondement de la décision de la Cour de l’Échiquier dans l’affaire «Finishing Engineers»<sup>3</sup>. C’est à tort que le registraire en l’espèce a fait une distinction avec cette affaire principalement en raison de son opinion erronée sur la date pertinente à partir de laquelle il pouvait examiner la preuve relative au sens des mots «Lubrication Engineers»<sup>4</sup>. En tout état de cause, la preuve supplémentaire relative à la question, produite lors de l’appel devant la Section de première instance, enlève maintenant tout doute sur la question.

Deuxièmement, l’enregistrement antérieur par l’appelante de sa marque de commerce aux États-Unis, son pays d’origine, ne sert pas à rendre cette marque de commerce enregistrable en vertu de l’article 14 de la Loi. Selon cette disposition, l’appelante a l’obligation de démontrer que la marque de commerce n’est «pas dépourvue de caractère distinctif» au Canada. Quelle que soit cette obligation<sup>5</sup>, elle exige à tout le moins quelque preuve que la marque s’est fait connaître de façon à être distinctive des marchandises de l’appelante. Dans une affaire comme celle-ci, où la marque elle-même n’a aucun caractère distinctif inhérent, la simple preuve de l’emploi de la marque en liaison avec les marchandises et dans leur publicité (emploi dont on n’affirme même pas qu’il a été exclusif), sans rien de plus, ne

\* *Note de la traductrice*: la divergence entre les versions anglaise et française de cette disposition sera corrigée au moment du dépôt d’une loi correctrice l’automne prochain.

<sup>2</sup> Comme ce qui compte est l’impression initiale, il importe peu que l’apostrophe indiquant le possessif de l’anglais soit omise, comme c’est le cas en l’espèce.

<sup>3</sup> Voir *Association of Professional Engineers of the Province of Ontario v. Registrar of Trade Marks*, [1959] R.C.É. 354.

<sup>4</sup> Voir *Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.), à la p. 424.

<sup>5</sup> Voir *Union Carbide Corp. c. W.R. Grace & Co.* (1987), 14 C.I.P.R. 59 (C.A.F.), à la p. 73.

suffit pas à établir qu'elle a acquis un caractère distinctif.

These being the only grounds upon which the appellant sought to support its trade mark, it follows that the appeal must be dismissed with costs.

Comme ce sont là les seuls motifs que l'appelante a invoqués à l'appui de sa marque de commerce, il s'ensuit que l'appel doit être rejeté avec dépens.