

T-415-76

T-415-76

Ron MacKenzie (Applicant)

v.

Busy Bee Enterprises International Ltd. (Respondent)

Trial Division, Mahoney J.—Vancouver, November 23; Ottawa, December 22, 1976.

Trade marks—Application to strike two entries from register—Whether first mark registrable—Whether second mark can stand on its own—Public policy—Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, s. 57(1).

Applicant seeks an order that two entries be struck from the register of trade marks on the ground that they do not accurately express or define the rights of their owner.

Held, the application is allowed. The first trade mark is in respect of services only and, not being distinctive of the owner's services, was not registrable and should be expunged. The second mark, in so far as it pertains to the services of the owner, cannot stand on its own once the first mark has been expunged since it would constitute a monopoly to traffic in the trade mark itself, which is contrary to public policy.

APPLICATION to strike out trade marks.

COUNSEL:

T. D. Devitt for applicant.
D. A. Race for respondent.

SOLICITORS:

Barbeau, McKercher, Collingwood & Hanna, Vancouver, for applicant.
Goldman, Kemp & Craig, Vancouver, for respondent.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

MAHONEY J.: The applicant seeks an order under section 57(1) of the *Trade Marks Act*, that the entries of numbers 183,692 and 195,822 be struck from the register of trade marks on the ground that they do not accurately express or define the existing rights of their registered owner, the respondent. The date as of which that determination of fact is to be made is the date of the

Ron MacKenzie (Requérant)

c.

^a **Busy Bee Enterprises International Ltd. (Intimée)**

Division de première instance, le juge Mahoney—Vancouver, le 23 novembre; Ottawa, le 22 décembre 1976.

Marques de commerce—Demande aux fins de biffer deux inscriptions du registre—La première marque de commerce était-elle enregistrable?—La deuxième marque de commerce peut-elle exister par elle-même?—Intérêt public—Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, c. T-10, art. 57(1).

Le requérant sollicite une ordonnance portant que deux inscriptions soient biffées du registre des marques de commerce au motif qu'elles n'expriment ou ne définissent pas exactement les droits de leur propriétaire.

^d *Arrêt*: la demande est accueillie. La première marque de commerce couvre les services seulement et, n'étant pas distinctive des services offerts par le propriétaire, n'était pas enregistrable et doit être radiée. La deuxième marque de commerce, en autant qu'elle se rattache aux services offerts par le propriétaire, ne peut exister par elle-même si la première marque est radiée puisque cela constituerait un monopole portant sur le trafic de la marque de commerce elle-même, ce qui est contraire à l'intérêt public.

DEMANDE aux fins de radier des marques de commerce.

^f

AVOCATS:

T. D. Devitt pour le requérant.
D. A. Race pour l'intimée.

^g

PROCUREURS:

Barbeau, McKercher, Collingwood & Hanna, Vancouver, pour le requérant.
Goldman, Kemp & Craig, Vancouver, pour l'intimée.

^h

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

LE JUGE MAHONEY: En vertu de l'article 57(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, le requérant sollicite une ordonnance portant que les inscriptions des numéros 183,692 et 195,822 soient biffées du registre des marques de commerce au motif qu'elles n'expriment ou ne définissent pas exactement les droits existants du propriétaire inscrit, l'intimée. On doit déterminer ce fait à la date

application, January 27, 1976; however, one of the grounds for such a finding is that the trade mark in question was not registrable in the first place.

Trade mark 183,692 was applied for by Garfin & Wener Enterprises Ltd. on June 16, 1971. That company, hereinafter called G & W, sold all of its rights in the trade mark to the respondent March 17, 1972. Registration issued June 9, 1972. No. 183,692 is for the phrase *BUSY BEE ONE HOUR CLEANERS* in respect of services only with right to the exclusive use of the last three words disclaimed apart from the trade mark. The services in respect of which it is registered are: "cleaners, pressers, dryers, launderers and repairers of clothing, fabrics, goods and household furnishings".

Trade mark 195,822, applied for by the respondent September 21, 1972 and registered November 30, 1973 is for the phrase *busy bee 1 Hour Cleaners* together with a logogram representing a bee to distinguish both wares and services. The exclusive use of the numeral and words "1 Hour Cleaners" are disclaimed apart from the trade mark. The services in respect of which it is registered are: "granting of licences, leases, concessions or franchises to others for the operation of cleaners, pressers, dryers, launderers, repairers of clothing, fabrics, goods and household furnishings". It is unnecessary to detail the wares which No. 195,822 distinguishes; no evidence whatever was adduced in support of the application that dealt with the trade mark as it relates to the wares.

The respondent was incorporated June 21, 1966 under the name Busy Bee Enterprises Ltd. and on April 2, 1970, duly adopted its present corporate name. From its inception it has actively engaged in the business of opening dry-cleaning stores in British Columbia. Its avowed *modus operandi* is to sell a store once set up and to enter into a franchise agreement with the purchaser.

The evidence leads to the inference that the respondent and G & W were, in some way, related; there was some community of their corporate officers, however, the precise relationship is not

de la demande, soit le 27 janvier 1976; cependant, un des motifs donnant lieu à une telle conclusion est qu'au départ, la marque de commerce n'était pas enregistrable.

^a L'enregistrement de la marque de commerce n° 183,692 a été demandé par Garfin & Wener Enterprises Ltd. le 16 juin 1971. Cette compagnie, ci-après appelée G & W, a vendu à l'intimée tous ses droits dans la marque de commerce le 17 mars 1972. L'enregistrement n° 183,692 émis le 9 juin 1972 couvre l'expression *BUSY BEE ONE HOUR CLEANERS* en relation avec des services seulement. On a renoncé au droit à l'usage exclusif des trois derniers mots mais non à la marque de commerce. Les services pour lesquels elle a été enregistrée sont: «nettoyer, presser, teindre, blanchir et repriser des vêtements, tissus, articles et ameublements de maisons».

^d La marque de commerce 195,822 demandée par l'intimée le 21 septembre 1972 et enregistrée le 30 novembre 1973 couvre l'expression *busy bee 1 Hour Cleaners* et un sténogramme représentant une abeille pour distinguer les biens et les services. On a renoncé à l'usage exclusif du chiffre et des mots «1 Hour Cleaners» mais non à la marque de commerce. Les services pour lesquels elle a été enregistrée sont: «l'octroi de licences, baux, concessions ou franchises à d'autres pour nettoyer, presser, teindre, blanchir et repriser des vêtements, tissus, articles et ameublements de maisons». Il n'est pas nécessaire d'énumérer en détail les biens que l'enregistrement n° 195,822 distingue; aucune preuve quelconque n'a été produite relativement à ces biens au soutien de la demande qui portait sur la marque de commerce.

^h L'intimée a été constituée en corporation le 21 juin 1966 sous le nom de Busy Bee Enterprises Ltd. et a dûment adopté son nom corporatif actuel le 2 avril 1970. Dès le début, elle s'est activement lancée dans l'ouverture de magasins de nettoyage à sec en Colombie-Britannique. Son mode d'opération avouée est de vendre un établissement une fois qu'il est établi et, par contrat, de consentir une franchise à l'acheteur.

La preuve laisse croire que l'intimée et G & W étaient, en quelque sorte, liées; certains de leurs dirigeants étaient les mêmes; cependant, la relation précise n'est pas dévoilée. L'intimée a vendu ses

disclosed. The respondent sold its first five stores to G & W in 1966. It sold five more to G & W prior to September, 1969. It also sold stores direct to third parties. G & W, in turn, sold stores or interests in stores to third parties. In the case of the G & W stores, actual ownership of each appears to have been vested in a distinct corporate entity, no doubt, initially a wholly owned subsidiary of G & W, with the third parties obtaining their interests by purchasing shares in the subsidiaries from G & W.

Well before G & W's application that led to registration of trade mark 183,692 either or both G & W and the respondent had permitted a number of third parties to use the words "Busy Bee" in a variety of combinations in connection with their operation of dry cleaning establishments. The trade mark was not distinctive of G & W's services when it applied to register it and was not then registrable; it should be expunged.

Strictly speaking, as the respondent argues, there is no satisfactory evidence that anyone, other than the respondent, has used trade mark 195,822 in connection with the services it covers, that is, the licensing, etc. of the operation of dry cleaning establishments. That said, I do not think that, as it pertains to those services, No. 195,822 can stand on its own once No. 183,692 is expunged. A monopoly on the use of "Busy Bee" in connection with the licensing, leasing, franchising and so on of dry cleaning stores, where the same monopoly does not exist in respect of the services offered to the public by those stores, is nothing more than a monopoly to traffic in the trade mark itself and void, being contrary to public policy.

In the result, trade mark 183,692 will be expunged from the register and the entry of trade mark 195,822 will be amended by striking out the services in respect of which it was registered. It is an appropriate, in the circumstances, for the parties to bear their own costs.

cinq premiers établissements à G & W en 1966. Elle lui en a vendu cinq autres avant septembre 1969. Elle en a aussi vendu directement à des tiers. G & W a vendu à son tour des établissements ou des intérêts dans des établissements à des tiers. Dans le cas des établissements de G & W, la propriété réelle de chacun paraît sans aucun doute avoir été confiée à une entité corporative distincte qui, au début, était sans aucun doute une filiale exclusive de G & W et les tiers acquéraient leurs intérêts en achetant des actions des filiales de G & W.

Bien avant la demande de G & W qui a conduit à l'enregistrement de la marque de commerce n° 183,692, soit G & W soit l'intimée ou les deux avaient permis à un certain nombre de tiers d'utiliser les mots «Busy Bee» dans une diversité de combinaisons en rapport avec l'exploitation de leurs établissements de nettoyage à sec. La marque de commerce n'était pas distinctive des services offerts par G & W lorsque cette dernière a fait la demande d'enregistrement et n'était pas alors enregistrable; elle doit être radiée.

A vrai dire, comme le prétend l'intimée, il n'y a aucune preuve satisfaisante que quelqu'un, autre que l'intimée, a utilisé la marque de commerce n° 195,822 en relation avec les services qu'elle couvre, soit l'octroi de licences etc., pour l'exploitation d'établissements de nettoyage à sec. Ceci dit, je ne pense pas que la marque n° 195,822, dans la mesure où elle se rattache à ces services, peut exister par elle-même si la marque n° 183,692 est radiée. Un monopole d'utilisation des mots «Busy Bee» en relation avec l'octroi de licences, baux, franchises et ainsi de suite d'établissements de nettoyage à sec, lorsque le même monopole n'existe pas relativement aux services offerts au public par ces établissements, n'est rien d'autre qu'un monopole portant sur le trafic de la marque de commerce elle-même et est nul puisque contraire à l'intérêt public.

En conséquence, la marque de commerce n° 183,692 sera radiée du registre et l'inscription de la marque de commerce n° 195,822 sera modifiée par la suppression des services pour lesquels elle a été enregistrée. Il est juste, dans les circonstances, que chaque partie supporte ses propres frais.