

T-4595-76

T-4595-76

Ugine Aciers (*Appellant*)

v.

Registrar of Trade Marks (*Mis-en-cause*)

Trial Division, Decary J.—Montreal, March 31;
Ottawa, June 24, 1977.

Trade marks — Registration — Refusal to register mark because of confusion with registered trade marks — Prefix used for all products of companies held by conglomerate — Other marks with same prefix registered without giving rise to complaints — Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, ss. 2, 6, 12(1), 15(1), 36(1).

Appellant appeals from the Registrar of Trade Marks' refusal to register the word "UGIPLUS" as it was confusing with registered trade marks. The prefix "UGI" was used by the companies of a conglomerate beneficially-owned by one holding company.

Held, the appeal is allowed. Section 15 of the Act permits registration of confusing marks if the applicant is the owner of all such trade marks. The testimony of the holding company's top executive in Canada provided more detailed information about the operation of the group of companies than was available to the Registrar and pointed out that the use of the prefix "UGI", common to all products produced by this group, had never created confusion.

APPEAL.

COUNSEL:

H. Richard for appellant.*J. M. Aubry* for mis-en-cause.

SOLICITORS:

Léger, Robic, Rouleau & Richard, Montreal, for appellant.*Deputy Attorney General of Canada* for mis-en-cause.

The following is the English version of the reasons for judgment rendered by

DECARY J.: The question is whether the Registrar of Trade Marks was correct in refusing to register the word "UGIPLUS" by virtue of his discretionary power under section 36 of the *Trade*

Ugine Aciers (*Appelante*)

c.

Le registraire des marques de commerce (*mis-en-cause*)

Division de première instance, le juge Decary—
Montréal, le 31 mars; Ottawa, le 24 juin 1977.

Marques de commerce — Enregistrement — Refus d'enregistrer une marque à cause de la confusion avec des marques de commerce déjà enregistrées — Préfixe utilisé pour tous les produits des compagnies possédés par le conglomerat — D'autres marques de commerce portant le même préfixe ont été enregistrées sans jamais donner lieu à des plaintes — Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, c. T-10, art. 2, 6, 12(1), 15(1), 36(1).

L'appelante a fait appel contre le refus du registraire des marques de commerce d'enregistrer le mot «UGIPLUS» sous le prétexte qu'il créerait de la confusion avec des marques de commerce déjà enregistrées. Le préfixe «UGI» était utilisé par les compagnies faisant partie d'un conglomerat possédé à titre bénéficiaire par une compagnie de gestion.

Arrêt: l'appel est accueilli. L'article 15 de la Loi permet l'enregistrement de marques de commerce créant de la confusion si le requérant est le propriétaire de toutes semblables marques. La déposition du plus haut cadre de la compagnie au Canada a fourni des renseignements plus détaillés sur le fonctionnement de groupe de compagnies que n'en possédait le registraire, et a fait ressortir que l'emploi du préfixe «UGI» pour tous les produits du groupe n'a jamais créé de confusion.

APPEL.

AVOCATS:

H. Richard pour l'appelante.*J. M. Aubry* pour le mis-en-cause.

PROCUREURS:

Léger, Robic, Rouleau & Richard, Montréal, pour l'appelante.*Le sous-procureur général du Canada* pour le mis-en-cause.

Voici les motifs du jugement rendus en français par

LE JUGE DECARY: Il s'agit de déterminer si le registraire des marques de commerce avait raison, en vertu du pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par les dispositions de l'article 36 de la *Loi*

*Marks Act*¹.

Section 36 reads in part as follows:

36. (1) The Registrar shall refuse an application for the registration of a trade mark if he is satisfied that

(b) the trade mark is not registrable; or

The Registrar must take the provisions of section 12(1)(d) into consideration:

12. (1) Subject to section 13, a trade mark is registrable if it is not

(d) confusing with a registered trade mark; or

The expression "confusing" is defined in section 2:

2. In this Act

"confusing" when applied as an adjective to a trade mark or trade name, means a trade mark or trade name the use of which would cause confusion in the manner and circumstances described in section 6;

The Act therefore provides that even the possibility of confusion is sufficient to consider a trade mark confusing for purposes of section 6.

Subsections 6(1) to (4) describe cases where confusion may arise, and subsection 6(5) lists the circumstances which must be taken into account when deciding whether confusion is possible or not:

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.

(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.

(3) The use of a trade mark causes confusion with a trade name if the use of both the trade mark and trade name in the same area would be likely to lead to the inference that the

sur les marques de commerce¹, de refuser d'enregistrer le mot «UGIPLUS».

L'article 36 se lit, en partie:

36. Le registraire doit rejeter une demande d'enregistrement d'une marque de commerce s'il est convaincu que

la marque de commerce n'est pas enregistrable; ou

Le registraire doit considérer le texte de l'article 12(1)d):

12. (1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable si elle ne constitue pas

d) une expression créant de la confusion avec une marque de commerce déposée; ou

L'expression «créant de la confusion» est décrite à l'article 2:

2. Dans la présente loi

«créant de la confusion», lorsqu'elle est employée comme qualificatif d'une marque de commerce ou d'un nom commercial, désigne une marque de commerce ou un nom commercial dont l'emploi créerait de la confusion en la manière et les circonstances décrites à l'article 6;

Il est donc prévu qu'une simple possibilité de confusion est suffisante pour décider qu'une marque de commerce créée de la confusion aux fins de l'article 6 de la Loi.

Les paragraphes (1) à (4) de l'article 6 décrivent des cas de confusion et le paragraphe (5) indique les circonstances dont il faut tenir compte pour juger s'il peut y avoir confusion ou non:

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.

(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.

(3) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec un nom commercial, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les mar-

¹ R.S.C. 1970, c. T-10.

¹ S.R.C. 1970, c. T-10.

wares or services associated with the trade mark and those associated with the business carried on under such trade name 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.

The provisions of section 6(1) to (4) are designed to avoid situations where it is suggested that only one person is involved, when there are actually different persons involved. Subsection 6(5) provides that, *inter alia*, the nature of the wares and the degree of resemblance between the trade marks or trade names, or in the ideas suggested by them, must be taken into account.

With respect to section 6(1) to (4), it should be noted that it has been shown that the owner of the UGIPLUS trade mark is part of a group of companies whose shares are owned, directly or indirectly, by Pechiney-Ugine-Kuhlmann. In this group, in each sector of activity there is one subsidiary which also acts as a holding company for all the shares of each of the subsidiaries operating within that sector. In addition, there are sub-subsidiaries with their own subsidiaries. There may therefore be several "generations" in the Pechiney-Ugine-Kuhlmann group. The group is an empire of over one hundred and fifty companies with, in fact and in substance, a single beneficial owner—the company which holds, directly or indirectly, all the

chandises liées à cette marque et les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom commercial sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services en liaison avec une telle marque et les services en liaison avec l'entreprise poursuivie sous un tel nom sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou 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 non 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 de 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.

Les dispositions de l'article 6(1) à (4) veulent éviter que l'on puisse croire qu'il s'agit d'une même personne alors qu'il s'agit de différentes personnes; celles du paragraphe (5) indiquent qu'il faut tenir compte, entre autres, du genre de marchandises et le degré de ressemblance entre les marques ou noms commerciaux ou dans les idées qu'ils suggèrent.

Il faut noter, quant aux articles 6(1) à 6(4) qu'il est en preuve que la propriétaire de la marque UGIPLUS fait partie du groupe de compagnies dont les actions sont possédées, directement ou indirectement, par Pechiney-Ugine-Kuhlmann; dans ce groupe, il y a une compagnie filiale qui est en même temps une compagnie holding pour chacun des secteurs d'activités qui détient toutes les actions de chacune des filiales opérant dans ce secteur d'activités; de plus, il y a des compagnies sous-filiales ou sous-sous-filiales. Il peut donc y avoir plusieurs générations dans le groupe Pechiney-Ugine-Kuhlmann. C'est un empire de plus de cent cinquante compagnies avec, en fait et en substance, un seul propriétaire bénéficiaire, cette

shares in the subsidiaries, sub-subsidiaries and their subsidiaries. There is, in fact, only one owner and only one ultimate beneficiary, directly or indirectly.

It would seem clear that one conclusion, which was not mentioned at the hearing, can be drawn from this situation: if the legislator's specific intent in section 50 of the Act was to exempt related pharmaceutical companies from the registration exclusion, it follows that other companies not dealing in pharmaceuticals may not benefit from the same privilege.

Regardless of the legislator's reason for including this exception in the Act, there is no similar provision applying to the case at bar, unless the group is considered a person, excepted under section 15 of the Act, which reads as follows:

15. (1) Notwithstanding section 12 or 14, confusing trade marks are registrable if the applicant is the owner of all such trade marks, which shall be known as associated trade marks.

At the hearing, I had the opportunity of hearing from Mr. Messud, Pechiney-Ugine-Kuhlmann's top executive in Canada. The Registrar did not have this opportunity. I believe that by his testimony Mr. Messud threw some light on the matter, by outlining the operation of this group of companies and explaining the reason for the use of UGI. This prefix is used because the group's first steel mill was constructed and operated in the village of Ugine, Savoie, France. UGI in itself is not a geographical name, any more than the MONT in Montreal.

Learned counsel stated that the Registrar was aware of the fact that he was dealing with a group of companies, but I doubt that a letter could have the same impact or provide as clear an account as Mr. Messud's testimony concerning the group, the use of UGINOX and UGIPLUS, the various products represented by these words, and the various groups of people to whom they are directed.

The Registrar was not able to weigh these facts in the same manner as the Court, since he did not have the opportunity to hear Mr. Messud, whose

dite compagnie qui détient, directement ou indirectement, toutes les actions des filiales, sous-filiales et sous-sous-filiales; il s'agit, au fait, d'un seul propriétaire, direct ou indirect, d'un seul bénéficiaire ultime.

Il me semble évident qu'un argument, qui n'a pas été soulevé à l'audition, peut être tiré de la situation présente: si le législateur a voulu spécifiquement, à l'article 50 de la Loi, exempter de l'exclusion d'enregistrement les compagnies pharmaceutiques faisant partie d'un même groupe, il s'en suit, je crois, que d'autres compagnies dont les affaires ne sont pas du domaine pharmaceutique, ne peuvent pas, elles, jouir du même privilège.

Quelle que soit la raison qui a incité le législateur à inclure dans la Loi cette exception, il faut admettre qu'il n'y a rien de semblable s'appliquant à la présente affaire, à moins de considérer le groupe comme une personne et se référer à l'article 15 de la Loi qui se lit:

15. (1) Nonobstant l'article 12 ou 14, les marques de commerce créant de la confusion sont enregistrables si le requérant est le propriétaire de toutes semblables marques, lesquelles sont connues sous la désignation de marques de commerce liées.

A l'audition, j'ai eu l'avantage d'entendre le plus haut cadre au Canada du groupe Pechiney-Ugine-Kuhlmann. Le registraire n'a pas eu cet avantage. Je crois que le témoignage de M. Messud a éclairé l'affaire, en faisant une synthèse du fonctionnement du groupe de compagnies, et en expliquant le pourquoi de l'usage du préfixe UGI. Ce préfixe UGI est employé parce que la première aciérie dans le groupe fut construite et opérée au village d'Ugine, en Savoie, France. UGI en soi n'est pas un nom géographique, pas plus que MONT est un nom géographique comparé à Montréal.

Le savant procureur a dit que le registraire savait qu'il s'agissait d'un groupe de compagnies mais je doute qu'une lettre ait la même force d'impact et puisse donner la même clarté que l'exposé que M. Messud a fait du groupe, de l'usage d'UGINOX, de celui d'UGIPLUS, et des différents produits auxquels ces mots se rattachent et des différents groupes de personnes auxquels ils s'adressent.

Le registraire n'a pas pu évaluer ces faits de la même façon que la Cour, vu qu'il n'a pas eu l'avantage du témoignage de M. Messud, lequel

testimony (which was allowed by the Court) provided greater detail and threw new light on the matter, making it clear that the use of the prefix UGI has never created any confusion.

The following question and Mr. Messud's answer are recorded at page 48 of the transcript of the evidence:

Q. Mr. Messud, has anyone ever told you that the consuming public tends to confuse the various products marketed by your vast enterprise and its various subsidiaries, because the products have trade marks bearing the same prefix "Ugi"? Have you ever been asked to look into complaints from anyone claiming that the same prefix on all your products was confusing?

A. I have never heard of any confusion. I believe that the idea is to separate the various categories of products by giving them different trade marks, while still maintaining unity by using the "Ugi" prefix. It is the second part of the name which usually differentiates the products, and is applied to certain categories of products as opposed to others. I have never heard of any confusion in this respect.

A series of trade marks, all bearing the UGI prefix, were listed for the Court. These included "Ugicarb", "Ugigramme", "Ugicryl", "Ugidien", "Ugigrip" and "Ugigum", as well as the following trade marks registered in Canada: "Ugi", "Ugigum", "Ugicryl", "Ugibor", "Ugipren" and "Ugitex". If names such as these have been registered, I cannot see why UGIPLUS would not also be

After considering all the factors involved, and seeing no possible confusion, the Court allows the appeal.

témoignage, qui a été permis par la Cour, est plus élaboré et apporte une lumière nouvelle en faisant bien sentir que l'usage du mot UGI n'a jamais créé de confusion.

A la page 48 de la transcription de la preuve, on peut lire la question suivante posée à M. Messud, et sa réponse:

Q. Fut-il déjà porté à votre attention, monsieur Messud, que le public consommateur créait de la confusion entre les différents produits sur le marché par votre énorme entreprise, par ses différentes filiales, produits identifiés par des marques de commerce portant toutes les préfixes «Ugi»; vous a-t-il été donné de prendre connaissance de témoignages de quelqu'un qui disait que ceci portait à confusion?

R. J'ai jamais entendu parler de confusion; je crois que le but recherché est de séparer les différentes catégories de produits par des marques différentes, tout en maintenant l'unité de l'image, et c'est le rôle que joue le préfixe «Ugi», et c'est la deuxième partie de la marque en général qui différencie les produits, et s'applique à une certaine catégorie de produits par rapport à d'autres et je n'ai pas connaissance de confusion à ce sujet.

L'on a mentionné à la Cour des marques de commerce avec les préfixes UGI, soit «Ugicarb», «Ugigramme», «Ugicryl», «Ugidien», «Ugigrip», «Ugigum» et également les noms suivants enregistrés au Canada: «Ugi», «Ugigum», «Ugicryl», «Ugibor», «Ugipren» et «Ugitex». Si de tels noms ont été enregistrés, je ne vois pas pourquoi UGIPLUS ne le serait pas également.

Prenant tous les facteurs en considération et ne croyant pas qu'il puisse y avoir confusion, l'appel sera alloué.