

A-465-77

A-465-77

Registrar of Trade Marks (*Appellant*)

v.

Ugine Aciers (*Respondent*)

Court of Appeal, Pratte and Le Dain JJ. and Hyde D.J.—Montreal, June 8 and 9, 1978.

Trade marks — Registration — Registrar's decision refusing to register mark because of confusion with registered mark owned by another firm in association with identical wares, reversed by Trial Division — Respondent and owner of the registered trade mark owned by same conglomerate — Whether or not Trial Division erred in reversing Registrar's decision — Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, ss. 15, 36(1).

This is an appeal from a judgment of the Trial Division quashing the decision of the Registrar of Trade Marks refusing respondent's application for the registration of the trade mark UGIPLUS. The Registrar considered the mark unregistrable because it was confusing with the trade mark UGINOX, owned by another firm and used in association with identical wares. Respondent and the owner of the mark UGINOX were owned by the same financial interests.

Held, the appeal is allowed. None of the reasons the Trial Judge gave in support of his decision stands up to scrutiny. If the judgment is interpreted as stating that the trade mark UGIPLUS is registrable under section 15, the judgment is based on a manifest error, since UGIPLUS and UGINOX do not belong to the same owner. The testimony of one witness heard by the Judge does not place him in a better position than the Registrar to decide the issue since this testimony does not contain anything relevant that was not communicated to the Registrar. Further, that testimony cannot lead to the conclusion that the use of trade marks beginning with the prefix UGI had never been confusing. That other trade marks comprising the prefix UGI were registered in circumstances and in association with products not specified, is a consideration without relevance. The Registrar's decision is based on a correct interpretation of the Act: the trade mark was not registrable because it was confusing with the trade mark UGINOX, which had been registered by another company, controlled by the same financial interests as respondent, in association with identical wares.

APPEAL.

COUNSEL:

J. M. Aubry for appellant.
H. Richard for respondent.

Le registraire des marques de commerce (*Appellant*)

c.

Ugine Aciers (*Intimée*)

Cour d'appel, les juges Pratte et Le Dain et le juge suppléant Hyde—Montréal, les 8 et 9 juin 1978.

Marques de commerce — Enregistrement — Annulation par la Division de première instance de la décision du registraire refusant d'enregistrer une marque au motif qu'elle crée de la confusion avec une marque de commerce déposée appartenant à une autre société en liaison avec des marchandises identiques — Intimée et titulaire de la marque de commerce déposée appartenant au même consortium — La Division de première instance a-t-elle commis une erreur en annulant la décision du registraire? — Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, c. T-10, art. 15, 36(1).

Cet appel est dirigé contre un jugement de la Division de première instance qui a cassé la décision qu'avait prise le registraire des marques de commerce de rejeter la demande de l'intimée visant l'enregistrement de la marque UGIPLUS. Le registraire estimait que la marque n'était pas enregistrable parce qu'elle créait de la confusion avec la marque de commerce UGINOX, appartenant à une autre société qui l'utilisait en liaison avec des marchandises identiques. L'intimée et le titulaire de la marque UGINOX étaient contrôlés par les mêmes intérêts financiers.

Arrêt: l'appel est accueilli. Aucun des motifs exprimés par le premier juge à l'appui de sa décision ne semble résister à l'examen. Si le jugement est interprété comme affirmant que la marque de commerce UGIPLUS est enregistrable en vertu de l'article 15, il est fondé sur une erreur manifeste puisque les marques UGIPLUS et UGINOX n'appartiennent pas au même propriétaire. Le témoignage que le juge a entendu ne le place pas dans une meilleure position que le registraire pour trancher le litige, puisque ce témoignage ne contient rien de pertinent qui n'ait été communiqué au registraire. En outre, on ne peut conclure de ce témoignage que l'usage de marques de commerce commençant par le préfixe UGI n'avait jamais été source de confusion. Ces autres marques de commerce comportant le préfixe UGI ont été enregistrées dans des circonstances en liaison avec des produits non précisés, et cela constitue une considération qui n'est pas pertinente. La décision du registraire est fondée sur une interprétation correcte de la Loi: la marque n'était pas enregistrable parce qu'elle créait de la confusion avec la marque de commerce UGINOX qui avait été enregistrée par une autre société, contrôlée par les mêmes intérêts financiers que l'intimée, en liaison avec des produits identiques.

APPEL.

AVOCATS:

J. M. Aubry pour l'appellant.
H. Richard pour l'intimée.

SOLICITORS:

Deputy Attorney General of Canada for appellant.

Léger, Robic, Rouleau & Richard, Montreal, for respondent.

The following is the English version of the reasons for judgment delivered orally by

PRATTE J.: This is an appeal from a judgment of the Trial Division [[1978] 1 F.C. 626] quashing the decision made by the Registrar of Trade Marks, under section 36(1) of the *Trade Marks Act*, R.S.C. 1970, c. T-10, refusing the application for the registration of the trade mark UGIPLUS that had been submitted to him by respondent.

Respondent had applied to register this trade mark in association with the following products:

Unrefined and semi-refined common metals and their alloys, anchors, anvils, bells, laminated and cast building materials, rails and other metal materials for railways, non-electric metal cables and wires, locks, metal pipes, safes and safe-deposit boxes, steel ingots, horseshoes, nails and screws and other non-precious metal products not included in other classes.

The Registrar refused this application on the ground that the trade mark was not registrable because it was "confusing with a registered trade mark", the trade mark UGINOX, which had been registered by another company, controlled by the same financial interests as respondent, in association with products described as follows:

Unrefined and semi-refined common metals and their alloys; stainless steels.

In the opinion of the Registrar, since each of the two trade marks contained the prefix UGI and was used in association with identical wares, it followed, under the terms of section 6(2), that the use of these two trade marks "in the same area would be likely to lead to the inference that the wares . . . associated with such trade marks are manufactured, sold . . . by the same person". The Registrar was supported in his opinion by the fact that respondent belonged to a large group of companies (controlled directly or indirectly by Pechiney-Ugine-Kuhlmann) which were all using trade marks containing the prefix UGI, with the result that, as counsel for the respondent had written to

PROCUREURS:

Le sous-procureur général du Canada pour l'appelant.

Léger, Robic, Rouleau & Richard, Montréal, pour l'intimée.

Voici les motifs du jugement prononcés à l'audience en français par

LE JUGE PRATTE: Cet appel est dirigé contre un jugement de la Division de première instance [[1978] 1 C.F. 626] qui a cassé la décision qu'avait prise le registraire des marques de commerce, en vertu de l'article 36(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, S.R.C. 1970, c. T-10, de rejeter la demande d'enregistrement de la marque UGIPLUS que lui avait présentée l'intimée.

L'intimée avait sollicité l'enregistrement de cette marque en liaison avec les produits suivants:

Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages, ancrés, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et fondus, rails et autres matériaux métalliques pour les voies ferrées, cables et fils métalliques non électriques, serrurerie, tuyaux métalliques, coffres-forts et cassettes, billes d'acier, fer à cheval, clous et vis, autres produits en métal non précieux non compris dans d'autres classes.

Le registraire rejeta cette demande au motif que la marque n'était pas enregistrable parce qu'il s'agissait d'une «expression créant de la confusion avec une marque de commerce déposée», la marque UGINOX, qui avait été enregistrée par une autre société, contrôlée par les mêmes intérêts financiers que l'intimée, en liaison avec des produits décrits comme suit:

Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages; aciers inoxydables.

Suivant le registraire, chacune des deux marques contenant le préfixe UGI et étant utilisées en liaison avec des marchandises identiques, il fallait dire, suivant les termes de l'article 6(2), que l'emploi de ces deux marques «dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises en liaison avec ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, . . . par la même personne». Le registraire était renforcé dans son opinion par le fait que l'intimée appartenait à un groupe important de sociétés (contrôlées directement ou indirectement par la société Pechiney-Ugine-Kuhlmann) qui utilisaient toutes des marques de commerce contenant le préfixe UGI de

the Registrar, "The public associates all these trade marks with the French firm Pechiney Ugine Kuhlmann . . .".

This decision by the Registrar was quashed by the judgment that is the subject of this appeal.

In making the decision on appeal, the Trial Division relied solely on the Registrar's record and on the testimony of one Mr. Messud, a representative of the Pechiney-Ugine-Kuhlmann group in Canada.

I have already summarized the essential facts disclosed by the Registrar's record. The Canadian representative of the Pechiney-Ugine-Kuhlmann group, who was heard as a witness by the Trial Judge, added little to this: he provided a more detailed description of the activities of the companies belonging to the group he represented, and stated, as the Trial Judge emphasized, that he had never heard that the use of trade marks having the same prefix UGI by the various companies in this group had been confusing.

The Trial Judge's reasons for quashing the Registrar's decision are difficult to follow. In his reasons for judgment he first set out the applicable legislative provisions in full. He then described the organization of the Pechiney-Ugine-Kuhlmann group as follows [at pages 628-629]:

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

The Judge then mentioned that section 15 (which allows confusing trade marks to be registered where they are owned by the same person) could not be applied in the case at bar unless the group of companies to which respondent belonged was considered to be one and the same person. The Judge then left this subject and concluded his judgment as follows [at pages 629-630]:

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

sorte que, comme les avocats de l'intimée l'avaient écrit au registraire, «Le public associe toutes ces marques à la maison française, Pechiney Ugine Kuhlmann, . . .».

^a C'est cette décision du registraire qu'a cassée le jugement qui fait l'objet de ce pourvoi.

Pour prononcer la décision attaquée, la Division de première instance s'est fondée uniquement sur le dossier du registraire et sur le témoignage d'un M. Messud, représentant du groupe Pechiney-Ugine-Kuhlmann au Canada.

J'ai déjà résumé l'essentiel des faits révélés par le dossier du registraire. A cela, le représentant Canadien du groupe Pechiney-Ugine-Kuhlmann, entendu comme témoin par le premier juge, a ajouté peu de chose: il a fourni une description plus détaillée des activités des sociétés appartenant au groupe qu'il représentait et a affirmé, comme l'a souligné le premier juge, qu'il n'avait jamais entendu dire que l'usage par les diverses compagnies de ce groupe de marques de commerce comportant le même préfixe UGI ait été source de confusion.

Les raisons pour lesquelles le premier juge a cassé la décision du registraire sont obscures. Dans les motifs de son jugement, il rapporte d'abord fidèlement les dispositions législatives applicables. Il décrit ensuite la structure du groupe Pechiney-Ugine-Kuhlmann et conclut cette description en disant [aux pages 628 et 629]:

C'est un empire de plus de cent cinquante compagnies avec, en fait et en substance, un seul propriétaire bénéficiaire, cette 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.

Le juge mentionne ensuite que, en l'espèce, on ne saurait appliquer l'article 15 (qui permet l'enregistrement de marques de commerce créant de la confusion lorsque ces marques appartiennent à la même personne) à moins de considérer le groupe de sociétés dont l'intimée fait partie comme constituant une seule et même personne. Puis, le juge abandonne ce sujet et termine son jugement de la façon suivante [aux pages 629 et 630]:

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 de fonction-

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 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 accepted for registration.

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

This decision seems to me to be without foundation.

A judge hearing an appeal from a decision by the Registrar of Trade Marks has, of course, the authority to revise the decision and, in particular, he may substitute his own findings of fact for those of the Registrar. However, the judge must have reasons to justify his doing so.

nement 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 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.

Cette décision ne m'apparaît pas fondée.

Le juge saisi d'un appel d'une décision du registraire des marques de commerce a, bien sûr, le pouvoir de la réviser et, en particulier, il peut substituer ses propres constatations des faits à celles du registraire. Mais, il faut que le juge ait des raisons qui le justifient d'agir ainsi.

In the case at bar, none of the reasons the Trial Judge gave in support of his decision seems to me to stand up to scrutiny.

If, as appellant maintained, the judgment must be interpreted as stating that the trade mark UGIPLUS is registrable under section 15, it must be said that this judgment is based on a manifest error, since it is clear that the trade marks UGIPLUS and UGINOX do not belong to the same owner.

Regarding the Trial Judge's statement that having heard Mr. Messud's testimony, he was in a better position than the Registrar to decide the issue, I cannot believe this since this testimony did not contain anything relevant that had not already been communicated to the Registrar.

Moreover, the Trial Judge could not in my opinion conclude anything from Mr. Messud's statement that, to his knowledge, the use of trade marks beginning with the prefix UGI had never been confusing. Certain answers given by the witness in cross-examination indicate that these trade marks were used by the different companies precisely in order to create confusion:

Q. I gather, from the testimony you gave earlier, that "Pechiney-Ugine-Kuhlmann" decided at some point to identify all its subsidiaries' products by a common word "ugi" or "ugine"?

A. Yes.

Q. The intention here was, if I understood correctly, to persuade the public purchasing the products of one or more of these subsidiaries that they had a common origin, that they came from the "Pechiney-Ugine-Kuhlmann" group?

A. Yes.

Q. That they had a common origin, and that they were produced by the same person?

A. Yes. In the case of the two companies we are concerned with at present, I recall that the unrefined metal used by "Ugine Guegnon", which is the subsidiary . . . (interrupted).

Finally, the Judge noted that several other trade marks comprising the prefix UGI have already been registered in circumstances and in association with products which he does not specify. This, I must say, is a consideration the relevance of which escapes me.

These reasons, which are the only ones given by the Trial Judge in support of his judgment, thus

En l'espèce, aucun des motifs exprimés par le premier juge à l'appui de sa décision ne me semble résister à l'examen.

Si, comme l'a soutenu l'appellant, le jugement doit être interprété comme affirmant que la marque UGIPLUS est enregistrable en vertu de l'article 15, il faut dire que ce jugement est fondé sur une erreur manifeste puisqu'il est clair que les marques UGIPLUS et UGINOX n'appartiennent pas au même propriétaire.

Quant à l'affirmation du premier juge qu'il était, après avoir entendu le témoignage de M. Messud, dans une meilleure position que le registraire pour trancher le litige, je ne peux y croire puisque ce témoignage ne contenait rien de pertinent qui n'ait été déjà communiqué au registraire.

Le premier juge ne pouvait pas non plus, à mon avis, rien conclure de l'affirmation de M. Messud que, à sa connaissance, l'usage de marques de commerce commençant par le préfixe UGI n'avait jamais été source de confusion. Certaines réponses données par le témoin en contre-interrogatoire indiquent précisément que ces marques de commerce étaient utilisées par les diverses sociétés dans le but de créer de la confusion:

Q. J'ai cru comprendre, suite au témoignage que vous donniez tout à l'heure, que «Pechiney-Ugine-Kuhlmann» a décidé à un certain point d'identifier tous les produits de ses filiales en utilisant un mot commun «ugi» ou «ugine»?

R. Oui.

Q. L'intention ici c'était, si je comprends bien, de convaincre le public qui achetait les produits d'une ou de plusieurs de ces filiales-là qu'ils avaient une origine commune, qu'ils venaient du groupe «Pechiney-Ugine-Kuhlmann»?

R. Oui.

Q. Qu'ils avaient une origine commune, et que c'était produits par la même personne?

R. Oui, dans le cas des deux sociétés que nous intéressent actuellement, je rappelle que le métal brut utilisé par «Ugine Guegnon» qui est la filiale, . . . (interrompu).

Le juge, enfin, fait état de ce que plusieurs autres marques comportant le préfixe UGI ont déjà été enregistrées dans des circonstances en liaison avec des produits qu'il ne précise pas. C'est là, je dois le dire, une considération dont la pertinence m'échappe.

Ces motifs, qui sont les seuls que donne le premier juge à l'appui de son jugement, m'appa-

seem very weak to me. The decision of the Registrar, on the other hand, seems to me to make good sense and to be based on a correct interpretation of the Act.

For these reasons, the decision *a quo* seems to me to be without foundation and should be reversed.

* * *

LE DAIN J. concurred.

* * *

HYDE D.J. concurred.

raissent donc bien fragiles. En revanche, la décision du registraire me semble empreinte de bon sens et fondée sur une interprétation correcte de la Loi.

^a Pour ces motifs, la décision attaquée me paraît mal fondée et devoir être cassée.

* * *

^b LE JUGE LE DAIN y a souscrit.

* * *

LE JUGE SUPPLÉANT HYDE y a souscrit.