

T-5250-80

T-5250-80

British American Bank Note Company Limited
(Appellant)

v.

Bank of America National Trust and Saving Association, B A Cheque Corporation and B.A. Financial Services Limited¹ (Respondents)

Trial Division, Cattanach J.—Ottawa, May 19, June 2, 3, 4, 1982; March 2, 1983.

Trade marks — Appeal from Registrar's decision refusing registration of trade mark used in connection with highly specialized printing services — Registrar deciding mark undistinctive and confusing, given previous use by respondents of similar marks and names — First respondent's Canadian business mostly marketing travellers cheques — Whether appellant's mark confusing with mark or name previously used or made known in Canada by respondents — Applicant having unshifting onus of establishing right to registration and that confusion unlikely — Opponent alleging prior use must show trade reputation linked to potentially confusing mark — Opponent's responsibility may shift and therefore burden of proof — Trader cannot appropriate general words describing business for trade name — General words indicate objects but made distinctive by adding distinguishing feature — Appellant disclaiming all words in mark, leaving only letters — Nonetheless must consider trade mark as whole re possibility of confusion — Opposition of second and third respondents negated because appellant's date of first use preceding commencement of second's Canadian operations and incorporation of third — S. 29 requiring only simple statement regarding date of first use — Whether appellant's mark likely to produce inference appellant's services provided by same person supplying travellers cheques bearing first respondent's mark — "Weak mark" if consists only of letters — Should be given less protection — Small variations will prevent confusion — First respondent's allegedly confusing mark attenuated by subordination to other mark used concurrently — Cheques marketed among travelling public while appellant's highly specialized services supplied to certain groups who know appellant — Appeal allowed — Trade mark must be used for services of owner alone, even if another closely related — "Single organization" concept referred to by Angers J. in Good Humor case rejected, unless partnership — Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, ss. 2, 6, 16, 29, 37(2)(b),(c),(d),(9) (as am. by S.C. 1976-77, c. 28, s. 44), 49 — Trade Marks Regulations, C.R.C., c. 1559, Schedule II, Form 1.

¹The foregoing spelling of the corporate names of the respondents has been adopted as being the most consistent usage but there are variations throughout the material.

British American Bank Note Company Limited
(appelante)

a c.

Bank of America National Trust and Saving Association, B A Cheque Corporation et B.A. Financial Services Limited¹ (intimées)

^b Division de première instance, juge Cattanach—Ottawa, 19 mai, 2, 3, 4 juin 1982; 2 mars 1983.

Marques de commerce — Appel d'une décision du registraire refusant l'enregistrement d'une marque de commerce utilisée en rapport avec des services d'imprimerie très spécialisés — Le registraire a décidé que la marque n'était pas distinctive et créait de la confusion étant donné que les intimées avaient employé antérieurement des marques de commerce ou des noms commerciaux semblables — Les activités au Canada de la première intimée consistent principalement à commercialiser des chèques de voyage — La marque de l'appelante crée-t-elle de la confusion avec une marque ou un nom employés ou révélés antérieurement au Canada par les intimées? — C'est au requérant de l'enregistrement de la marque qu'il incombe en tout temps de prouver qu'il y a droit et qu'il est peu probable que la marque crée de la confusion — L'opposant alléguant l'emploi antérieur doit prouver que sa réputation est établie dans le commerce sous une appellation avec laquelle la marque pourrait créer de la confusion — Le fardeau de la preuve qui incombe à l'opposant peut être déplacé — Un commerçant ne peut s'approprier comme nom commercial des mots généraux décrivant l'activité poursuivie par son entreprise — Les mots généraux indiquent les objets de l'entreprise mais sont rendus distinctifs par l'emploi d'un signe caractéristique — L'appelante a renoncé à tous les mots apparaissant dans la marque ce qui laisse seulement les lettres — Il n'en demeure pas moins que c'est comme un tout qu'il faut examiner la marque de commerce quant à la possibilité de confusion — L'opposition présentée par la deuxième et la troisième intimées est rejetée parce que la date du premier emploi de la marque par l'appelante est antérieure au début des opérations au Canada de la deuxième intimée et de la constitution de la troisième — L'art. 29 ne requiert qu'une simple déclaration au sujet de la date du premier emploi — La marque de commerce de l'appelante pourrait-elle mener à la conclusion que les services offerts par celle-ci sont fournis par la même personne que celle qui produit les chèques de voyage sur lesquels la marque de la première intimée paraît? — Une marque ne comportant que des lettres est une «marque faible» — L'étendue de sa protection devrait être plus limitée — Une différence assez minime suffira à éviter la confusion — Les risques de confusion probable avec la marque de la première intimée diminuent du fait qu'elle est utilisée avec une autre marque — Les chèques de voyage s'adressent aux gens qui voyagent tandis que l'appelante fournit ses services d'imprimerie très spécialisés à des groupes qui la connaissent —

¹L'orthographe adoptée ci-dessus dans le nom commercial des intimées est celle qui revient le plus souvent; toutefois, il faut noter qu'elle varie dans les pièces produites.

Judicial review — Statutory appeals — Appeal from Registrar's decision refusing registration of trade mark because undistinctive and confusing, given previous use by respondents of similar marks and names — Notwithstanding Act, Supreme Court in Rowntree establishing Federal Court may overturn Registrar's discretionary decision only if proceeded on wrong principle or unjudicially — Registrar's assessment of likelihood of confusion adjudication on facts, not exercise of discretion — Court therefore having authority to overrule — Appeal allowed — Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, ss. 2, 6, 16, 37(2)(b),(c),(d).

This was an appeal from the decision of the Registrar of Trade Marks, who rejected the appellant's application for registration of the trade mark THE B A BANK NOTE GROUP. The appellant was engaged in the business of printing highly specialized documents by a steel-engraving method. It was one of seven companies that constituted The B A Bank Note Group (the Group). Over the years, the appellant had marked the material which it had printed with several variants of its corporate name. There had been no real consistency in its use of these inscriptions; nonetheless, since January 1, 1973, it had used the mark in question as a trade mark, in connection with its printing services. The three respondents opposed the application for registration. The first of them, Bank of America National Trust and Saving Association (BANTSA), had been incorporated in the United States. It was the registered owner of a U.S. trade mark composed of the letters "BA" and of those letters in a stylized form, which trade mark appeared, together with other marks, on "Bankamerica" travellers cheques. The marketing of those cheques comprised the bulk, and perhaps the whole, of BANTSA's business in Canada, even though it described its objects as being those of a "full service national bank". The second respondent, B A Cheque Corporation (BACC), also incorporated in the United States, concerned itself with the "marketing, distributing and servicing" of the travellers cheques issued by BANTSA, but it did not engage in these activities in Canada until well into 1973. B.A. Financial Services Limited (BAFSL) was in the business of loaning money. It was incorporated in Quebec in 1974, and like BANTSA, it was a subsidiary of Bank American Corporation. The Registrar upheld the opposition on both of the grounds advanced by the respondents: namely, that the trade mark in question was not distinctive of the appellant's wares or services, given the respondents' previous use in Canada of similar, though unregistered, trade marks and trade names; and that the appellant was not the person entitled to registration, because the mark in question was confusing with the marks and names previously used by the respondents.

Appel accueilli — Une marque de commerce ne doit être employée que pour distinguer les services du propriétaire de cette marque même s'il existe une compagnie connexe — Rejet du concept de l'«organisation unique» mentionné par le juge Angers dans l'arrêt Good Humor à moins qu'il n'existe une société — Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, chap. T-10, art. 2, 6, 16, 29, 37(2)(b),(c),(d),(9) (mod. par S.C. 1976-77, chap. 28, art. 44), 49 — Règlement sur les marques de commerce, C.R.C., chap. 1559, annexe II, formule 1.

Contrôle judiciaire — Appels prévus par la loi — Appel d'une décision du registraire refusant l'enregistrement d'une marque de commerce parce qu'elle n'est pas distinctive et qu'elle crée de la confusion étant donné l'emploi antérieur par les intimées de marques et de noms commerciaux semblables — Nonobstant la Loi, la Cour suprême a établi dans l'arrêt Rowntree que la Cour fédérale ne peut renverser la décision rendue par le registraire dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que si celui-ci a agi en se fondant sur un principe erroné ou qu'il n'a pas exercé son pouvoir de façon judiciaire — En se prononçant sur la probabilité de confusion, le registraire tranche une question de fait, il n'exerce pas son pouvoir discrétionnaire — La Cour peut donc infirmer sa décision — Appel accueilli — Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, chap. T-10, art. 2, 6, 16, 37(2)(b),(c),(d).

Appel a été interjeté de la décision du registraire des marques de commerce par laquelle il a rejeté la demande d'enregistrement de la marque de commerce THE B A BANK NOTE GROUP présentée par l'appelante. L'appelante imprime des documents très spécialisés selon un procédé de gravure sur métal. Elle était l'une des sept compagnies constituant The B A Bank Note Group (le groupe). Pendant de nombreuses années, l'appelante a inscrit sur ses imprimés différentes variantes de son nom corporatif, mais sans emploi constant ni uniforme de ces inscriptions; toutefois, depuis le 1^{er} janvier 1973, elle emploie la marque en question comme marque de commerce en liaison avec ses services d'imprimerie. Les trois intimées se sont opposées à la demande d'enregistrement. La première intimée, Bank of America National Trust and Saving Association (BANTSA) a été constituée aux États-Unis. Elle est le propriétaire inscrit aux États-Unis d'une marque de commerce comportant les lettres «BA» sous une forme stylisée; cette marque de commerce paraissait avec d'autres marques sur les chèques de voyage «Bankamerica». La commercialisation de ces chèques de voyage représentait l'essentiel et, peut-être même la totalité, des affaires de BANTSA au Canada même si elle a décrit ses objets comme étant ceux d'une «banque nationale offrant une gamme de services complets». La deuxième intimée, B A Cheque Corporation (BACC), également constituée aux États-Unis, s'occupait de la «commercialisation, de la distribution et du traitement» des chèques de voyages émis par BANTSA, mais elle ne s'est lancée dans ces activités au Canada que bien après le début de l'année 1973. B.A. Financial Services Limited (BAFSL) s'occupait de prêts d'argent. Elle a été constituée au Québec en 1974, et comme BANTSA, elle est une filiale de Bank American Corporation. Le registraire a maintenu l'opposition pour les deux motifs avancés par les intimées savoir, la marque de commerce en cause ne distingue pas véritablement les marchandises ou les services de l'appelante parce que les intimées ont employé antérieurement, au Canada, des marques de commerce et des noms commerciaux semblables mais non enregistrés, et l'appelante n'est pas la personne ayant droit à

Held, the appeal should be allowed.

The key issue is whether the trade mark in question is confusing with a trade mark or trade name previously used or made known in Canada by the respondents. The appellant has asserted that when the opposition to an application for registration is based upon the previous use of a mark or name with which the applicant's mark is allegedly confusing, the opponent bears the onus of establishing a reputation in the trade in association with a mark that is of the same character as the applicant's mark. This view, however, is too simple. The applicant incurs the responsibility of establishing his right to registration, and thus of showing that confusion is unlikely. This responsibility never shifts from the applicant; therefore, it is an onus. In contrast, the opponent who objects on the ground of prior use has only a burden of proof: he does have to establish a reputation linked to a potentially confusing mark, but this obligation may shift. The applicant may rebut the proof submitted by the opponent.

In choosing a corporate or trade name, no trader may appropriate for its exclusive use general words descriptive of the business in which it is involved. Words of that kind do serve to indicate the trader's purposes and objects; nevertheless, distinctiveness should be imparted to the name by supplementing the general words with some distinguishing feature.

At the direction of the Registrar, the appellant disclaimed the words THE, BANK, NOTE and GROUP, because such words are in the public domain and are available to all traders. This leaves only the letters "B" and "A"; however, it is still the trade mark as a whole which must be considered in determining whether confusion with other trade marks might result.

In light of the date on which the appellant began to use its trade mark, the opposition of BACC and BAFSL cannot be maintained. BACC commenced its Canadian operations, and BAFSL was incorporated, only after that date. Consequently, their use in Canada of the trade names "B.A. Financial Services Limited" and "B A Cheque Corporation" could not have occurred prior to the appellant's date of first use. The same would be true in regard to BACC's or BAFSL's use or making known of any trade mark incorporating the letters "B A". The officer who heard the application did raise a question as to the appellant's compliance with the section 29 requirements concerning date of first use; nonetheless, section 29 obliges an applicant to make only a simple statement in this regard, no verifying affidavit being necessary, and the appellant has provided the requisite statement.

With respect to the opposition of BANTSA, the issue in this case reduces to whether the appellant's trade mark, used in connection with its highly specialized printing services, is likely to produce the inference that those services are provided by the same person who supplies travellers cheques bearing the letters "BA".

l'enregistrement de la marque parce que celle-ci crée de la confusion avec les marques et noms employés antérieurement par les intimées.

Arrêt: l'appel devrait être accueilli.

a La principale question consiste à déterminer si la marque de commerce en cause créée de la confusion avec une marque de commerce ou un nom commercial antérieurement employés ou révélés au Canada par les intimées. L'appelante a prétendu que lorsque l'opposition à une demande d'enregistrement est fondée sur l'emploi antérieur d'une marque de commerce ou d'un nom commercial qui pourraient être confondus avec la marque du requérant, il incombe à l'opposant de prouver qu'il a acquis une certaine notoriété liée à une dénomination dans le même domaine d'activité que celui de la marque du requérant. Toutefois, cette façon de voir simplifie trop les choses. Le requérant a la responsabilité de prouver qu'il a droit à l'enregistrement et, par conséquent, qu'il est peu probable que la marque créée de la confusion. Cette responsabilité ne passe jamais du requérant à une autre personne; il s'agit donc d'une obligation. Par contre, l'opposant qui fonde son objection sur l'emploi antérieur n'a que le fardeau de la preuve: il doit prouver que sa réputation est établie sous une appellation qui pourrait éventuellement être confondue, mais ce fardeau peut être renversé. Le requérant peut réfuter la preuve présentée par l'opposant.

Lorsqu'il choisit un nom commercial, le commerçant ne peut s'approprier pour son usage personnel des mots généraux décrivant l'activité de son entreprise. Les mots généraux servent à indiquer les buts et objets du commerçant; il faut cependant donner un caractère distinctif au nom commercial en ajoutant un signe caractéristique aux mots généraux.

Le registraire a fait rejeter par l'appelante les mots THE, BANK, NOTE, et GROUP comme faisant partie du domaine public des mots accessibles à tous les commerçants, ce qui laissent seulement les lettres «B» et «A». Il n'en demeure pas moins que c'est comme un tout qu'il faut examiner la marque de commerce pour déterminer si elle peut créer de la confusion avec d'autres marques de commerce.

Étant donné la date à laquelle l'appelante a commencé à employer sa marque de commerce, l'opposition de BACC et de BAFSL ne peut être retenue. BACC n'a commencé ses activités au Canada et BAFSL n'a été constituée qu'après cette date. Par conséquent, elles n'ont pu employer au Canada leurs noms commerciaux «B.A. Financial Services Limited» et «B A Cheque Corporation» avant que l'appelante emploie sa marque pour la première fois. On pourrait également affirmer que BACC et BAFSL n'ont ni employé ni fait connaître de marque de commerce comportant les lettres «B A» avant cette date. Le membre du comité d'opposition qui a procédé à l'audition a soulevé la question de savoir si l'appelante avait satisfait aux exigences de l'article 29 en ce qui concerne la date du premier emploi; néanmoins, l'article 29 oblige seulement le requérant à produire une simple déclaration à ce sujet et aucun affidavit prouvant l'exactitude des renseignements fournis n'est nécessaire; l'appelante en l'espèce a fourni la déclaration requise.

En ce qui concerne l'opposition de BANTSA, le litige se ramène dans ce cas à déterminer si la marque de commerce de l'appelante, employée à l'égard de services d'imprimerie très spécialisés, peut mener à la conclusion que ces services sont fournis par la même personne que celle qui produit les chèques de voyage portant les lettres «BA».

A trade mark which consists only of letters of the alphabet, without the accompaniment of any distinguishing indicia, lacks inherent distinctiveness. It is a "weak mark", and should not be given protection as broad as that accorded a unique mark. Comparatively small variations from this weak mark will suffice to prevent confusion, and the public may be expected to exercise a greater degree of discrimination with regard to such a mark.

On BANTSA's travellers cheques, the letters "BA", printed in pale yellow against a darker yellow, form part of a subdued background. They also appear in the borders and corners of the cheques, but in very small type. Other words dominate: "Bank-america Travelers Cheque" on some cheques; "Bank of America" on earlier issues. While the additional inscription "B of A Travelers Cheque" appears on one issue, this too is in type much smaller than that of the dominant words. The "BA" imprint is thus subordinated to the trade mark "Bankamerica", and such subordination to another mark which appears concurrently serves to attenuate the "BA" mark.

Furthermore, subsection 6(5) of the Act requires the Court to consider the nature of the services associated with the allegedly confusing trade marks. Thus, on the one hand, BANTSA's travellers cheques are marketed among a large group: that part of the general public which travels. On the other hand, the services provided by the appellant consist of highly specialized printing, and are supplied to certain groups of technicians and professionals, who know precisely with whom they are dealing.

Accordingly, the confusion objected to by BAFSL does not exist.

If the Court's decision turned upon a point which was a matter for the Registrar's discretion, its authority to overturn the ruling of the Registrar might be open to question. Although the Act says that the Court may exercise any discretion vested in the Registrar, the decision of the Supreme Court of Canada in *Rowntree* establishes that this Court may replace the Registrar's view with its own only if, in exercising his discretion, the Registrar proceeded upon some wrong principle or failed to exercise his discretion judicially. However, the Registrar's assessment of the likelihood of confusion is an adjudication upon facts, not the exercise of a discretion. Hence the Court does have authority to overrule his judgment on that point.

The appellant must take great care to prevent its trade mark from losing its distinctive characteristics. A trade mark must be used to distinguish the services of its owner alone. The other six companies involved in the Group might become registered users of the trade mark, or they might have a contractual relationship with the appellant whereby they solicit and perform printing work on the appellant's behalf, but aside from such possibilities, the use of a trade mark with respect to the services of a company other than its owner constitutes infringement, even if the user is a subsidiary of, or otherwise closely related to, the owner. There is no place for the concept of a "single organization", referred to by Angers J. in the *Good Humor* case, unless the seven companies in the Group have formed a partnership; however, if that were so, the partnership, not simply the appellant, would have applied for the registration.

Une marque de commerce comportant seulement des lettres de l'alphabet non accompagnées de signes particuliers est dépourvue de caractère distinctif propre. C'est une «marque faible» et la protection à lui donner ne devrait pas être aussi étendue que celle d'une marque exclusive. Une différence assez minime dans cette marque faible suffira pour éviter la confusion et on peut s'attendre à plus de discernement de la part du public face à une telle marque.

Les lettres «BA» sont imprimées en jaune plus foncé dans le papier jaune pâle des chèques de voyage de BANTSA et forment un fond discret. Elles paraissent également mais en très petits caractères sur les bords et dans les coins des chèques. D'autres mots sont en évidence: «Bankamerica Travelers Cheque» sur certains chèques et «Bank of America» sur des chèques émis antérieurement. Bien que l'inscription additionnelle «B of A Travelers Cheque» paraisse sur certains chèques, elle est écrite en caractères beaucoup plus petits que ceux des mots en évidence. L'emploi des caractères «BA» est donc subordonné à celui de la marque de commerce «Bankamerica», et une telle subordination d'une marque à une autre qui apparaît simultanément fait perdre de l'importance à la marque «BA».

En outre, le paragraphe 6(5) de la Loi oblige la Cour à tenir compte du genre de services auxquels s'appliquent les marques de commerce pouvant créer de la confusion. Ainsi, les chèques de voyage commercialisés par BANTSA s'adressent au large groupe des gens qui voyagent. Par ailleurs, l'appelante fournit des services d'imprimerie très spécialisés à certains groupes de techniciens et de professionnels qui savent précisément avec qui ils font affaire.

Par conséquent, la confusion à laquelle BAFSL s'oppose n'existe pas.

Le pouvoir que la Cour possède d'infirmier une décision du registraire pourrait être mis en doute si la décision de la Cour portait sur un point relevant du pouvoir discrétionnaire du registraire. Bien que la Loi dispose que la Cour peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi, la Cour suprême du Canada a établi dans l'arrêt *Rowntree* que la Cour ne peut substituer son opinion à celle du registraire que lorsque celui-ci a exercé son pouvoir discrétionnaire en se fondant sur un principe erroné ou qu'il ne l'a pas exercé de façon judiciaire. Toutefois, lorsque le registraire se prononce sur la possibilité de confusion, il tranche une question de fait mais n'exerce pas un pouvoir discrétionnaire. La Cour est donc habilitée à renverser sa décision sur ce point.

L'appelante doit prendre des précautions pour empêcher que sa marque de commerce perde ses caractéristiques distinctives. Une marque de commerce ne doit être employée que pour distinguer les services de son propriétaire. Il est possible que les six autres compagnies faisant partie du groupe deviennent des usagers inscrits de la marque de commerce de l'appelante ou qu'elles soient liées par contrat avec l'appelante pour solliciter en son nom des contrats d'impression et les effectuer; toutefois, en dehors de telles possibilités, l'emploi d'une marque de commerce pour les services d'une compagnie autre que celle de son propriétaire constitue une infraction, même si l'utilisateur est une filiale du propriétaire de la marque ou une compagnie connexe. Il n'y a pas lieu d'appliquer le concept de l'«organisation unique», mentionné par le juge Angers dans l'arrêt *Good Humor* à moins que les sept compagnies du groupe fassent

partie d'une société; cependant, dans un tel cas, c'est la société qui aurait présenté la demande d'enregistrement et non pas simplement l'appelante.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

Silhouette Products Limited v. Prodon Industries Ltd., [1965] 2 Ex.C.R. 500.

NOT FOLLOWED:

Good Humor Corporation of America v. Good Humor Food Products Limited et al., [1937] Ex.C.R. 61.

DISTINGUISHED:

Rowntree Company Limited v. Paulin Chambers Company Limited, [1968] S.C.R. 134.

CONSIDERED:

Re W & G du Cros Ltd.'s Application (1913), 30 R.P.C. 660 (H.L.); *Benson & Hedges (Canada) Limited v. St. Regis Tobacco Corporation*, [1969] S.C.R. 192.

REFERRED TO:

Office Cleaning Services, Ld. v. Westminster Window and General Cleaners, Ld. (1946), 63 R.P.C. 39 (H.L.), affirming (1944), 61 R.P.C. 133 (C.A.); *Eno v. Dunn* (1890), 15 App. Cas. 252 (H.L.).

COUNSEL:

P. D. Blanchard for appellant.
R. D. Gould for respondents.

SOLICITORS:

Gowling & Henderson, Ottawa, for appellant.
Smart & Biggar, Ottawa, for respondents.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

CATTANACH J.: This is an appeal from a decision of the Registrar of Trade Marks, dated September 18, 1980, the Registrar having acted through a member of an opposition board as he is authorized to do by subsection 37(9) of the *Trade Marks Act*, [R.S.C. 1970, c. T-10, as am. by S.C. 1976-77, c. 28, s. 44.] whereby the appellant's application for the registration of the trade mark THE B A BANK NOTE GROUP was refused.

In doing so the Registrar maintained the opposition thereto by the three respondents on the two-fold grounds that:

(1) the trade mark applied for was not distinctive of the applicant's services, and

JURISPRUDENCE

DÉCISION APPLIQUÉE:

Silhouette Products Limited v. Prodon Industries Ltd., [1965] 2 R.C.É. 500.

DÉCISION ÉCARTÉE:

Good Humor Corporation of America v. Good Humor Food Products Limited et al., [1937] R.C.É. 61.

DISTINCTION FAITE AVEC:

Rowntree Company Limited v. Paulin Chambers Company Limited, [1968] R.C.S. 134.

DÉCISIONS EXAMINÉES:

Re W & G du Cros Ltd.'s Application (1913), 30 R.P.C. 660 (H.L.); *Benson & Hedges (Canada) Limited v. St. Regis Tobacco Corporation*, [1969] R.C.S. 192.

DÉCISIONS CITÉES:

Office Cleaning Services, Ld. v. Westminster Window and General Cleaners, Ld. (1946), 63 R.P.C. 39 (H.L.) confirmant (1944), 61 R.P.C. 133 (C.A.); *Eno v. Dunn* (1890), 15 App. Cas. 252 (H.L.).

AVOCATS:

P. D. Blanchard pour l'appelante.
R. D. Gould pour les intimées.

PROCUREURS:

Gowling & Henderson, Ottawa, pour l'appelante.
Smart & Biggar, Ottawa, pour les intimées.

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

LE JUGE CATTANACH: La Cour est saisie d'un appel d'une décision du registraire des marques de commerce, datée du 18 septembre 1980. Celui-ci agissant par l'intermédiaire d'un membre d'un comité d'opposition, comme le paragraphe 37(9) de la *Loi sur les marques de commerce* [S.R.C. 1970, chap. T-10, mod. par S.C. 1976-77, chap. 28, art. 44] l'autorise à le faire, a rejeté la demande d'enregistrement de la marque de commerce THE B A BANK NOTE GROUP présentée par l'appelante.

En rendant cette décision, le registraire a maintenu l'opposition des trois intimées pour le double motif suivant:

(1) la marque de commerce pour laquelle une demande était présentée ne distinguait pas véritablement les services de l'appelante;

(2) the applicant (the appellant herein) was not the person entitled to registration of the trade mark.

That is an invocation by the Registrar of the grounds for opposition set out in paragraphs 37(2)(c) and (d) of the *Trade Marks Act* with overtones from paragraph 37(2)(b).

The opposition to the application for the registration before the Registrar was and still is on appeal: (1) that the trade mark is not distinctive of the appellant's wares or services because of the use of unregistered trade marks in Canada by one or more of the respondents and of trade names featuring the letters of the alphabet "B" and "A" in that sequence as both unregistered trade marks and trade names; and (2) that the appellant is not the person entitled to registration because of such prior use by one or other of the respondents.

The basis of the ground of opposition in the second contention is that contained in section 16 of the Act.

By paragraphs 16(1)(a) and (c) an applicant for the registration of a trade mark that has been used or made known in Canada by the applicant or his predecessor in title in association with wares or services is entitled to registration of the trade mark in respect of such wares or services unless on the date of first use or making known of the trade mark it was confusing with:

(1) a trade mark that had been previously used in Canada or made known in Canada by any other person, or

(2) a trade name that had been previously used in Canada by any other person.

This second contention must also be read with the definition of "confusing" in section 2 of the *Trade Marks Act* which reads:

2. ...

"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;

(2) la requérante (l'appelante en l'espèce) n'était pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce.

Le registraire a, en fait, invoqué les motifs d'opposition exposés aux alinéas 37(2)c) et d) de la *Loi sur les marques de commerce* tout en laissant entendre que l'alinéa 37(2)b) pourrait également s'appliquer.

Les motifs de l'opposition à la demande d'enregistrement, devant le registraire et dans le présent appel, sont les suivants: (1) la marque de commerce ne distingue pas véritablement les marchandises ou les services de l'appelante parce qu'une ou plusieurs intimées emploient au Canada des marques de commerce non enregistrées et des noms commerciaux faisant figurer les lettres «B» et «A», dans cet ordre, et (2) l'appelante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement en raison de cet emploi antérieur par l'une ou l'autre des intimées.

Le fondement du second motif d'opposition invoqué se trouve à l'article 16 de la Loi.

e

En vertu des alinéas 16(1)a) et c), le requérant qui a produit une demande en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce que le requérant lui-même ou son prédécesseur en titre a employée ou fait connaître au Canada en liaison avec des marchandises ou des services, a droit d'en obtenir l'enregistrement à l'égard de ces marchandises ou services, à moins que, à la date où il l'a en premier lieu employée ou révélée, elle ne créât de la confusion avec

g

(1) une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne, ou

h

(2) un nom commercial qui avait été antérieurement employé au Canada par une autre personne.

Il faut examiner ce second motif en tenant compte de la définition de l'expression «créant de la confusion» à l'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce*:

i

2. ...

«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;

j

Because of the inclusion in the definition of "confusing" of section 6 by reference, section 6 is reproduced in its entirety:

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 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.

Subsections 6(2) and 6(3) are pertinent in that confusion is caused between one trade mark and another and between a trade mark and a trade

La définition de l'expression «créant de la confusion» renvoie à l'article 6, que je cite intégralement:

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 créée 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 créée de la confusion avec un nom commercial, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises 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 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.

Les paragraphes 6(2) et 6(3) sont applicables en ce sens que selon ces deux paragraphes, la confusion est créée entre une marque de commerce et

name in both subsections if the use of both trade marks and a trade name and a trade name

in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated [with such trade marks in the case of trade marks and in the case of a trade name the wares or services associated with the business carried on under the 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.

I revert to the first contention that the trade mark sought to be registered by the appellant was not "distinctive" because of the use and making known of unregistered trade marks and trade names in Canada by the respondents as an objection to the appellant's application in the light of paragraph 37(2)(d), to which prior reference was made and which reads:

37. ...

(2) Such opposition may be based on any of the following grounds:

(d) that the trade mark is not distinctive.

Paragraph 37(2)(d) must be read in conjunction with the definition in section 2 of the Act which is as follows:

2. ...

"distinctive" in relation to a trade mark means a trade mark that actually distinguishes the wares or services in association with which it is used by its owner from the wares or services of others or is adapted so to distinguish them;

The appellant is a joint stock company incorporated by statute in 1866, a year prior to Confederation in 1867, under the name of British American Bank Note Company with head office at Montreal, Quebec and has been engaged in the printing of steel-engraved documents since that date.

The explanation of the selection of the name was that the engravers employed were citizens of the United States of America, popularly called

une autre, et entre une marque de commerce et un nom commercial si, dans le cas de deux marques de commerce et dans celui d'une marque de commerce et d'un nom commercial, leur emploi

a dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises [liées à ces marques dans le cas de marques de commerce, et dans le cas d'un nom commercial, 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 ces marques de commerce dans le cas de marques de commerce, et dans le cas d'un nom commercial, les services en liaison avec l'entreprise poursuivie sous ce nom commercial] sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.

c Je reviens maintenant au premier moyen invoqué par les intimées pour s'opposer à la demande de l'appelante, selon lequel la marque de commerce que l'appelante cherche à faire enregistrer n'est pas «distinctive», parce que les intimées ont employé et fait connaître au Canada des marques de commerce non enregistrées et des noms commerciaux. Il y a lieu d'examiner ce moyen en tenant compte de l'alinéa 37(2)d), mentionné plus haut, qui dit ceci:

e 37. ...

(2) Cette opposition peut être fondée sur l'un quelconque des motifs suivants:

f d) la marque de commerce n'est pas distinctive.

L'alinéa 37(2)d) doit s'interpréter en fonction de la définition donnée à l'article 2 de la Loi:

g 2. ...

«distinctive», par rapport à une marque de commerce, désigne une marque de commerce qui distingue véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des marchandises ou services d'autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi;

L'appelante est une société par actions constituée par une loi de 1866, un an avant la Confédération en 1867, sous le nom de British American Bank Note Company. Son siège social est situé à Montréal (Québec), et elle s'occupe depuis le début de l'impression de documents à partir de gravure sur métal.

j Ce nom a été choisi parce que les graveurs étaient citoyens des États-Unis d'Amérique, communément appelés Américains même à cette

Americans even at that time, and the printers employed were of British Anglo-Saxon stock.

In 1909 the appellant company elected to become subject to the predecessor statute to the *Canada Corporations Act*, [R.S.C. 1970, c. C-32,] as if incorporated thereunder, and accordingly the corporate name became British American Bank Note Company Limited. The change was the addition of the concluding word "Limited" in full as part of the corporate name, the use of that word or alternatively its abbreviation "Ltd." being mandatory under the statute then in effect.

In corporate names the use of general words descriptive of the business in which the company is engaged cannot be monopolized by one trader just as is the case with trade marks. If such is done the protection offered to such a corporate or trade name is negligible. The general words descriptive of the business should be made distinctive by the use of a distinguishing feature (see *Office Cleaning Services, Ltd. v. Westminster Window and General Cleaners, Ltd.* (1946), 63 R.P.C. 39 [H.L.]).

But the use of general words descriptive of a business in conjunction with a distinguishing prefix serves as an indication of the purposes and objects for which a company so named has been incorporated to carry on.

Also indicative of the business in which the appellant is engaged are the wares and services with which the trade mark, THE B A BANK NOTE GROUP, is associated as set forth on the application for registration dated February 10, 1977, amended on December 7, 1977, and further amended on February 14, 1978. The services are therein described as follows:

Printing services, namely, the printing of currency, stock certificates, bonds, stamps, lottery tickets, debentures, annual reports, prospectuses, trust deeds, proxies and banking forms.

The corporate name and the services which the appellant provides are a clear indication of the business in which the appellant is engaged, that is to say the printing of highly specialized documents by a steel-engraving method to provide the utmost security in the resultant documents with every precaution taken to prevent counterfeiting and

époque, tandis que les imprimeurs étaient d'origine britannique.

En 1909, la compagnie appelante a choisi d'être régie par la loi antérieure à la *Loi sur les corporations canadiennes* [S.R.C. 1970, chap. C-32] comme si elle avait été constituée sous son régime, et en conséquence, son nom commercial est devenu British American Bank Note Company Limited. Le seul changement était l'addition du mot final «Limited» en toutes lettres, l'emploi de ce mot ou de son abréviation «Ltd.» étant obligatoire en vertu de la loi alors en vigueur.

Lorsqu'il s'agit de noms commerciaux, comme pour les marques de commerce, le commerçant ne peut avoir le monopole de l'usage de mots généraux décrivant l'activité poursuivie par sa compagnie. Lorsque cela se produit, la protection offerte pour ce nom commercial est minime. Les mots généraux décrivant l'activité doivent être rendus distinctifs par l'emploi d'un signe caractéristique (voir *Office Cleaning Services, Ltd. v. Westminster Window and General Cleaners, Ltd.* (1946), 63 R.P.C. 39 [H.L.]).

Toutefois, l'emploi de mots généraux décrivant une activité en corrélation avec un préfixe distinctif sert à indiquer les buts et objets pour lesquels la compagnie ainsi désignée a été constituée.

De même, les marchandises et services liés à la marque de commerce THE B A BANK NOTE GROUP, qui sont décrits dans la demande d'enregistrement datée du 10 février 1977, modifiée le 7 décembre 1977 et modifiée à nouveau le 14 février 1978, servent à indiquer le genre d'activité poursuivie par l'appelante. Les services y sont décrits comme suit:

[TRADUCTION] Services d'imprimerie, c'est-à-dire, l'impression de monnaie, de certificats d'actions, d'obligations, de timbres, de billets de loterie, de débentures, de rapports annuels, de prospectus, de contrats de fiducie, de formules de procuration et de formules bancaires.

Le nom commercial et les services fournis par l'appelante renseignent clairement sur l'activité qu'elle poursuit, c'est-à-dire, l'impression de documents très spécialisés par une méthode de gravure sur métal permettant d'assurer à la fois la durabilité et la protection des documents ainsi imprimés, toutes les précautions étant prises pour en empê-

ensure durability by the use of high-quality paper, as well as intricate design and the like.

On application for registration of the trade mark, THE B A BANK NOTE GROUP, the words THE, BANK, NOTE and GROUP were disclaimed at the direction of the Registrar because such words are in the public demesne to be available to all traders, leaving only the letters of the alphabet B and A as not being in that category.

While all words in the trade mark applied for have been disclaimed, nevertheless it is the trade mark, THE B A BANK NOTE GROUP, as a whole and in its entirety that must be considered in determining the possibility of confusion with other trade marks.

In the application dated February 10, 1977 for registration of this trade mark, the appellant stated that the mark "had been used in association with the services described therein," that is printing services particularly the printing of currency, stock certificates, bonds, stamps, debentures and the like since January 1, 1973.

This date of first use is not made an issue in the pleadings but it was raised by the hearing officer of the opposition board in his reasons when he said "[the] applicant's [the appellant herein] own evidence opens the question as to whether the applicant has indeed satisfied the provisions of section 29 in respect of its date of first use".

By virtue of section 29 an applicant for registration of a trade mark shall file an application the content of which is specified in the section and in the form of application (Form 1) in the *Trade Marks Regulations*, [C.R.C., c. 1559, Schedule II]. All that is required is a statement that the trade mark "has been used" in association with the services provided since a date to be specified. That information is not required to be verified by affidavit.

cher la contrefaçon, grâce en particulier à l'usage de papier de très grande qualité et de dessins compliqués, etc.

Lorsque la demande d'enregistrement de la marque de commerce THE B A BANK NOTE GROUP a été présentée, le registraire a fait rejeter les mots THE, BANK, NOTE et GROUP comme faisant partie du domaine public des mots accessibles à tous les commerçants, seules les lettres B et A de la marque n'entrant pas dans cette catégorie.

Même si tous les mots de la marque de commerce dont l'enregistrement a été demandé ont été rejetés, il n'en demeure pas moins que c'est comme un tout qu'il faut examiner la marque de commerce THE B A BANK NOTE GROUP afin de déterminer si elle peut créer de la confusion avec d'autres marques de commerce.

Dans sa demande d'enregistrement du 10 février 1977, l'appelante a déclaré que la marque [TRADUCTION] «avait été employée en liaison avec les services énumérés à la présente», c'est-à-dire des services d'imprimerie, tout particulièrement l'impression de monnaie, de certificats d'actions, d'obligations, de timbres, de débentures, etc., depuis le 1^{er} janvier 1973.

La question de la date du premier emploi de la marque ne fait pas partie des points en litige dans les plaidoiries; toutefois, le membre du comité d'opposition, qui procédait à l'audition, a soulevé cette question dans ses motifs et a déclaré: [TRADUCTION] «le témoignage de la requérante [l'appelante en l'espèce] soulève la question de savoir si elle a en fait respecté les dispositions de l'article 29 en ce qui concerne la date du premier emploi».

En vertu de l'article 29, le requérant qui sollicite l'enregistrement d'une marque de commerce doit produire une demande, dont le contenu est précisé dans cet article, selon la formule (Formule 1) prévue dans le *Règlement sur les marques de commerce* [C.R.C., chap 1559, annexe II]. La seule chose requise est une déclaration portant que la marque de commerce [TRADUCTION] «a été employée» en liaison avec les services fournis depuis une date qui doit être précisée. Il n'est pas nécessaire de prouver l'exactitude de ces renseignements à l'aide d'un affidavit.

That being so the applicant for registration would be entitled to registration of the trade mark applied for if registration were not precluded otherwise.

In the present instance registration as a matter of course is impeded by the opposition under sections 16 and 37 quoted above.

The issues so raised and in my view the crux of the present appeal is whether the trade mark, THE B A BANK NOTE GROUP, sought to be registered is confusing with a trade mark previously used or made known in Canada by the respondents or a trade name used by the respondents in Canada.

The appellant filed affidavit evidence which establishes a variety of devices used over its business history to identify the source of its highly specialized printed material.

The letters "B A" were used on excise stamps printed in 1934 for use by the Federal government and die proofs on which the letters "B A B N" are displayed.

The words and letters "B A Bank Note Co." and "B A Bank Note" are printed on interest coupons attached to Government bonds on the face of which is printed the corporate name of the appellant, "British American Bank Note Company Limited" and the legend, "Printed in Canada B A Bank Note Ottawa".

Also used are such expressions as "Engraved B A Bank Note Co.", "BABN Co. Ltd." and "B A Bank Note Group".

This, at the most, demonstrates that over the years a plethora of variations of the appellant's corporate name designed in some way to identify the source of its printed material in an abbreviated form without real consistency other than the use of the letters "B A", "BABN" and the words "Bank Note" in conjunction with the letters "B A".

The respondent Bank of America National Trust and Savings Association was incorporated under the laws of the United States of America pertaining to national banking on November 30, 1930, with head office in San Francisco, Cali-

Il en résulte que le requérant, s'il le demande, a droit à l'enregistrement de la marque de commerce dès lors que rien n'y fait obstacle.

^a En l'espèce, c'est l'opposition présentée en vertu des articles 16 et 37 précités qui, évidemment, empêche l'enregistrement de la marque de commerce.

^b Dans le présent litige, la question capitale est, selon moi, de savoir si la marque de commerce, THE B A BANK NOTE GROUP, dont on demande l'enregistrement crée de la confusion avec une marque de commerce antérieurement employée ou ^c révélée au Canada par les intimées, ou avec un nom commercial employé au Canada par celles-ci.

L'appelante a déposé un affidavit qui fait preuve de la diversité des moyens employés, depuis ses ^d débuts, pour rendre identifiable la provenance des documents très spécialisés qu'elle imprime.

Les lettres «B A» ont été utilisées sur des timbres d'accise imprimés en 1934 pour le gouvernement ^e fédéral et des épreuves terminales portent les lettres «B A B N».

Les mots et lettres «B A Bank Note Co.» et «B A Bank Note» sont imprimés sur les coupons d'intérêts attachés aux obligations émises par le gouvernement sur lesquelles sont imprimés le nom commercial de l'appelante, «British American Bank Note Company Limited», et la légende, «Printed in Canada B A Bank Note Ottawa».

^g Sont également employés des expressions comme «Engraved B A Bank Note Co.», «BABN Co. Ltd.» et «B A Bank Note Group».

Tout cela montre tout au plus qu'au cours des ^h années, le nom commercial de l'appelante a connu de nombreuses variantes destinées d'une certaine manière à rendre identifiable la provenance de ses imprimés, sous une forme abrégée, sans qu'il existe toutefois d'usage constant d'une forme ou d'une ⁱ autre sauf pour l'emploi des lettres «B A», «BABN» et des mots «Bank Note» joints aux lettres «B A».

La première intimée, Bank of America National Trust and Savings Association, a été constituée le ^j 30 novembre 1930 en vertu des lois des États-Unis d'Amérique se rapportant aux banques nationales; son siège social est situé à San Francisco, Califor-

fornia, U.S.A. and is a wholly-owned subsidiary of Bank American Corporation.

The purposes and objects of this particular respondent are described as those of a "full service national bank" (whatever that means) in the State of California and other "specialized services" referred to, and with particular reference to Canada are the marketing of travellers cheques;² otherwise its activities are the provision of banking services which must, of necessity, be very specialized and limited in Canada.

The respondent B.A. Financial Services Limited is a joint stock company incorporated pursuant to the laws of the Province of Quebec by letters patent dated October 30, 1974. Having been so incorporated its head office must be situate in that province. It may have a place of business in other provinces. To swear that it has "a principal place of business" at 11 King Street West, Toronto, Ontario is a misapprehension of terminology by the affiant who applies foreign concepts to Canadian corporations.

Whatever purposes and objects this company has been authorized to carry on are those implicit in its corporate name, that is the business of supplying "financial services" to prospective customers.

It provides credit and loans to enterprises in need thereof in exchange for payment of interest on such loans.

This company is also a wholly-owned subsidiary of the Bank American Corporation which is the source of its funds to be laid out either on long or short terms.

The third respondent is B A Cheque Corporation, incorporated under the laws of the State of Delaware, one of the United States of America, on October 27, 1972. This respondent engaged in the business of "marketing, distributing and servicing of travellers cheques"—that is, those issued by the first respondent.

²Note the word "travellers" as it precedes the word "cheques" is so spelled to conform with the preferred spelling in this jurisdiction although in the specimen forms and other material filed by the respondents the version prevalent in the United States ("travelers cheques") is consistently used, except that in *The Living Webster* the words are spelled "traveler's cheques".

nie, et elle est une filiale en propriété exclusive de Bank American Corporation.

Les buts et objets de cette intimée sont décrits comme étant ceux d'une [TRADUCTION] «banque nationale offrant une gamme de services complets» (quoi que cela puisse bien vouloir dire) dans l'État de la Californie, et des [TRADUCTION] «services spécialisés» dont, particulièrement au Canada, la commercialisation de chèques de voyage. À part cela, ses activités se résument à offrir au Canada des services bancaires qui sont, par la force des choses, très spécialisés et limités.

La deuxième intimée, B.A. Financial Services Limited, est une société par actions constituée en vertu des lois de la province de Québec par des lettres patentes datées du 30 octobre 1974. Ayant été constituée au Québec, elle doit y avoir son siège social mais peut avoir aussi des établissements d'affaires dans les autres provinces. Lorsque l'intimée déclare sous serment dans son affidavit que son «principal établissement d'affaires» est situé au 11 rue King ouest à Toronto (Ontario), elle interprète mal ces termes et applique des concepts étrangers à des compagnies canadiennes.

Quels que soient les buts et objets que cette compagnie a été autorisée à poursuivre, il y a ce que contient implicitement son nom commercial, c'est-à-dire la fourniture de «services financiers».

Elle consent des crédits et des prêts aux entreprises qui en ont besoin contre paiement d'un intérêt.

Cette compagnie est également une filiale en propriété exclusive de Bank American Corporation qui lui fournit tous les fonds prêtés à court ou à long terme.

La troisième intimée, B A Cheque Corporation, a été incorporée le 27 octobre 1972 en vertu des lois du Delaware, un des états des États-Unis d'Amérique. Celle-ci s'occupait de [TRADUCTION] «commercialisation, distribution et traitement de chèques de voyage», c'est-à-dire de chèques émis par la première intimée.

This respondent did not begin to “market, distribute and service” BANKAMERICA travellers cheques in Canada until well into 1973.

There is no question that the business engaged in by B.A. Financial Services Limited differs widely from that of the appellant, as too does the business engaged in by B A Cheque Corporation.

Despite this, accepting as I do the premise that the appellant first used the trade mark THE B A BANK NOTE GROUP on January 1, 1973 it follows that any use of the trade names “B.A. Financial Services Limited” and “B A Cheque Corporation”, or use by these entities of the letters “B A” in a context other than in their trade names, was well subsequent to the use of the trade mark registration of which was applied for by the appellant.

Thus the trade names of those two respondents or any trade-mark use by them of the letters “B A” was not previous to the use by the appellant nor could any trade mark have been previously made known by them.

Therefore such use, being subsequent to that by the appellant, cannot constitute an obstacle to registration of the appellant’s trade mark as contrary to section 16 of the *Trade Marks Act*.

There thus remains the opponent to the appellant’s application for registration of THE B A BANK NOTE GROUP as a trade mark, Bank of America National Trust and Savings Association, which conducts a “full service” banking business in the United States. Perhaps it conducts some international banking business in Canada but the evidence is overwhelming that its business in Canada is in travellers cheques which it markets through the branches of chartered banks across Canada in denominations of \$10, \$20, \$50, \$100, \$500 and \$1,000.

This respondent is the registered owner of the Canadian trade marks of BANK OF AMERICA and BANKAMERICARD.

The Registrar of Trade Marks in the reasons for his decision now under appeal said with respect to

Cette compagnie n’a commencé à [TRANSLATION] «commercialiser, distribuer et traiter» les chèques de voyage BANKAMERICA au Canada que bien après le début de l’année 1973.

^a Il n’y a pas de doute que les activités poursuivies par B.A. Financial Services Limited et par B A Cheque Corporation sont très différentes de celles poursuivies par l’appelante.

^b Malgré cela, si on accepte, comme je le fais, que l’appelante a employé pour la première fois la marque de commerce THE B A BANK NOTE GROUP le 1^{er} janvier 1973, il en résulte que les intimées ont employé les noms commerciaux «B.A. Financial Services Limited» et «B A Cheque Corporation» ou les lettres «B A» dans un contexte autre que leurs noms commerciaux bien après que l’appelante eût employé la marque de commerce dont elle a demandé l’enregistrement.

^d Ces deux intimées n’ont donc pas employé ces noms commerciaux ou les lettres «B A» dans une marque de commerce ni fait connaître de marque de commerce avant que l’appelante emploie sa ^e marque de commerce.

^f Par conséquent, cet emploi étant postérieur à celui de l’appelante, il ne peut être invoqué pour empêcher l’enregistrement de la marque de commerce de l’appelante pour la raison qu’elle contreviendrait à l’article 16 de la *Loi sur les marques de commerce*.

^g Il ne reste plus que la dernière opposante à la demande d’enregistrement de la marque de commerce THE B A BANK NOTE GROUP, la Bank of America National Trust and Savings Association, qui dirige aux États-Unis des banques «offrant une gamme de services complets». Peut-être fait-elle au ^h Canada quelques opérations bancaires internationales mais il ressort nettement de la preuve que ses activités au Canada consistent à distribuer des chèques de voyage, sous forme de coupures de 10 \$, 20 \$, 50 \$, 100 \$, 500 \$ et 1 000 \$, par l’intermédiaire de succursales de banques à charte ⁱ partout au Canada.

^j Cette intimée est le propriétaire inscrit des marques de commerce canadiennes BANK OF AMERICA et BANKAMERICARD.

Dans les motifs de sa décision qui est maintenant en appel, le registraire des marques de com-

these trade marks that he rejected the opposition based thereon:

... because there is nothing in the evidence to suggest any likelihood of confusion between the trade mark applied for and the registrations held by the opponents.

I am in complete agreement with the Registrar's conclusion in this respect and that finding by him has not been the subject of appeal.

The Bank of America National Trust and Savings Association is also the registered owner of a trade mark in the United States consisting of the letters "B A" and of those letters in a stylized form. It does not appear to be the registered owner of a trade mark of "B of A" but that device has been utilized by it upon its travellers cheques.

There have been introduced in evidence facsimiles of BANKAMERICA travellers cheques marketed in Canada by this respondent.

On the face of the instrument the words "BANKAMERICA TRAVELERS CHEQUE" predominate.

On prior issues, some of which are still in circulation, the words BANK OF AMERICA predominate. This particular issue also displayed the words in much smaller type "B of A TRAVELERS CHEQUE".

Worked into the paper upon which the travellers cheques are printed, which is pale yellow in colour, are the letters "BA" in a design form printed in a darker yellow. This forms the subdued background and appears to me to be in the nature of water-marks.

In the borders and in the corners the design formed by the letters "BA" appears in very small type.

Of course this same device is also worked into the paper upon which the banking instruments essential to carrying on a full service bank, such as letters of credit and the like, are printed.

Counsel for the appellant has contended that when an opponent to the registration of a trade mark applied for relies on prior use of a trade

merce a déclaré, en ce qui concerne ces dernières marques de commerce, qu'il rejetait l'opposition:

[TRADUCTION] ... parce que rien n'indique dans la preuve qu'il existe une possibilité de confusion entre la marque de commerce dont l'enregistrement a été demandé et les enregistrements que possèdent les opposantes.

Je suis parfaitement d'accord avec cette conclusion du registraire dont il n'est d'ailleurs pas interjeté appel.

La Bank of America National Trust and Savings Association est également le propriétaire inscrit d'une marque de commerce aux États-Unis comportant les lettres «B A» sous une forme stylisée. Elle ne semble pas être le propriétaire inscrit de la marque de commerce «B of A» mais elle utilise toutefois ce symbole sur ses chèques de voyage.

Des copies des chèques de voyage BANKAMERICA distribués sur le marché canadien par l'intimée ont été déposées en preuve.

Au recto de ces documents, les mots «BANKAMERICA TRAVELERS CHEQUES» sont bien en évidence.

Ce sont les mots BANK OF AMERICA qui sont en évidence sur des chèques émis antérieurement, dont certains sont encore en circulation. On trouve également sur ces chèques les mots «B of A TRAVELERS CHEQUE» écrits en caractères beaucoup plus petits.

Les lettres «BA» sont imprimées en jaune plus foncé dans le papier jaune pâle des chèques de voyage, formant un fond discret qui me semble être de la nature des filigranes.

Le dessin formé par les lettres «BA» paraît en très petits caractères sur les bords et dans les coins.

Évidemment, le même symbole est imprimé dans le papier qui sert à l'impression des documents bancaires essentiels à l'exploitation d'une banque offrant des services complets, comme par exemple les lettres de crédit.

L'avocat de l'appelante soutient que lorsque l'opposant à la demande d'enregistrement d'une marque de commerce fonde son opposition sur

mark or trade name with which the mark applied for is confusing, the onus lies upon the opponent to establish a reputation in the trade in connection with a mark of the same character.

In my view that stark statement is much too simplified.

The onus is upon an applicant for the registration of a trade mark to establish his right thereto and that onus is constant upon him (see *Eno v. Dunn* (1890), 15 App. Cas. 252 [H.L.]) and that includes the onus of showing that confusion is unlikely.

But before an opponent can base an objection on prior use under section 16, the opponent must establish a reputation in the trade under a style with which confusion may result. That to me is not an onus but a burden of proof. An onus never shifts but a burden of proof does. The applicant may rebut the proof proffered by the opponent.

Shorn of all subtleties this appeal, in my view, falls to be determined upon the crucial issue whether the trade mark THE B A BANK NOTE GROUP applied for by the appellant for use in association with highly specialized printing services would likely lead to the inference that those services are provided by the same person who supplies travellers cheques upon which the letters "BA" appear.

From Lord Shaw's decision, in *Re W & G du Cros Ltd.'s Application* (1913), 30 R.P.C. 660 [H.L.], a trade mark consisting only of letters of the alphabet, without any accompanying distinctive indicia, is a trade mark that lacks inherent distinctiveness. Accordingly such a trade mark is characterized as a "weak mark".

In short, where a trader has appropriated letters of the alphabet and seeks to prevent others from doing the same thing, the range of protection to be

l'emploi antérieur d'une marque de commerce ou d'un nom commercial qui pourraient être confondus avec la marque dont l'enregistrement est demandé, il incombe à l'opposant de prouver qu'il a acquis une certaine notoriété liée à cette dénomination dans le domaine d'activité en cause.

À mon avis, cette déclaration simplifie trop les choses.

C'est au requérant de l'enregistrement d'une marque de commerce qu'il appartient de prouver qu'il y a droit et cette obligation qui incombe en tout temps à ce dernier (voir *Eno v. Dunn* (1890), 15 App. Cas. 252 [H.L.]) comprend également celle de prouver qu'il est peu probable que la marque crée de la confusion.

Cependant, avant de pouvoir fonder une objection en vertu de l'article 16 sur l'emploi antérieur, l'opposant doit prouver que sa réputation est établie dans le commerce sous une appellation avec laquelle il pourrait y avoir de la confusion. À mon avis, on ne peut parler, dans ce cas, d'obligation mais de fardeau de la preuve. Une obligation ne passe jamais d'une personne à une autre mais le fardeau de la preuve peut être renversé. Le requérant peut réfuter la preuve présentée par l'opposant.

À mon avis, en dehors de toutes ces subtilités, le point le plus important de cet appel est de déterminer si la marque de commerce, THE B A BANK NOTE GROUP, dont l'appelante demande l'enregistrement pour l'employer à l'égard de services d'imprimerie très spécialisés, pourrait mener à la conclusion que ces services sont fournis par la même personne que celle qui produit les chèques de voyage sur lesquels paraissent les lettres «BA».

Il ressort de la décision de Lord Shaw dans *Re W & G du Cros Ltd.'s Application* (1913), 30 R.P.C. 660 [H.L.], qu'une marque de commerce consistant seulement en des lettres de l'alphabet non accompagnées de signes particuliers est une marque de commerce dépourvue de caractère distinctif propre. En conséquence, une marque de commerce de ce genre est qualifiée de «marque faible».

En résumé, lorsqu'un commerçant s'approprie des lettres de l'alphabet et essaie d'empêcher les autres d'en faire autant, l'étendue de la protection

given that trader should be more limited than in the case of a unique trade mark and comparatively small differences are sufficient to avert confusion and a greater degree of discrimination may fairly be expected from the public in such instances (see remarks concerning trade names in *Office Cleaning Services, Ld. v. Westminster Window and General Cleaners, Ld.* (1944), 61 R.P.C. 133 [C.A.] at page 135).

The appellant's trade mark is THE B A BANK NOTE GROUP as contrasted with the use of the first-named respondent in the style of cause of the letters "BA", a design formed by these letters and "B of A" in rarer instances. All words in the appellant's trade mark have been disclaimed except the letters B A but that does not detract from the fact that the trade mark must be looked at in its entirety.

Added to this the use by the first-named respondent of the letters "BA" and in its stylized form upon travellers cheques, which constitute the bulk of its business in Canada, is issued in conjunction with its trade mark BANKAMERICA in a very prominent position. The letters "BA" are used as background and as such fade into relative insignificance.

Noël J. has said in *Silhouette Products Limited v. Prodon Industries Ltd.*, [1965] 2 Ex.C.R. 500, a trade mark is somewhat diluted and attenuated by simultaneous use, one of which is subservient to a more dominant trade mark. The use of "BA" is certainly subjected to the trade mark, BANK-AMERICA.

I have reproduced at the outset subsection 6(5) of the *Trade Marks Act* in which factors to which regard shall be had in determining if one trade mark is confusing with another are set out, paramount amongst which is the nature of the services and the business or trade.

Regard must be had to the class of services to which the trade mark is applied.

Bearing those considerations in mind the travellers cheques marketed by the first respondent

à lui donner devrait être plus limitée que lorsqu'il s'agit d'une marque de commerce exclusive; une différence assez minime suffit pour éviter la confusion et, dans des cas de ce genre, on peut s'attendre à plus de discernement de la part du public (voir les remarques au sujet des noms commerciaux dans *Office Cleaning Services, Ld. v. Westminster Window and General Cleaners, Ld.* (1944), 61 R.P.C. 133 [C.A.] à la page 135).

La marque de commerce de l'appelante est THE B A BANK NOTE GROUP alors que la première intimée nommée dans l'intitulé de la cause emploie les lettres «BA», le symbole formé par ces lettres, et plus rarement la mention «B of A». Tous les mots utilisés dans la marque de commerce de l'appelante ont été rejetés sauf les lettres B A ; toutefois, cela ne diminue en rien le fait qu'il faut examiner cette marque de commerce comme un tout.

De plus, les lettres «BA» que la première intimée nommée emploie sous une forme stylisée sur des chèques de voyage, qui représentent l'essentiel de ses affaires au Canada, paraissent avec la marque de commerce BANKAMERICA mise bien en évidence. Ces lettres «BA» sont utilisées comme arrière-plan et revêtent par conséquent une importance négligeable.

Le juge Noël a fait observer dans *Silhouette Products Limited v. Prodon Industries Ltd.*, [1965] 2 R.C.É. 500, qu'une marque de commerce perd de son importance lorsqu'elle est utilisée simultanément avec une autre marque, l'une étant subordonnée à l'autre. L'emploi de «BA» est sûrement subordonné à celui de la marque de commerce BANKAMERICA.

J'ai reproduit au début des présents motifs le paragraphe 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce* qui contient les éléments dont il faut tenir compte pour déterminer si une marque de commerce crée de la confusion avec une autre. Les plus importants parmi ceux-ci sont le genre de services et la nature des entreprises ou du commerce en cause.

Il faut tenir compte de la catégorie de services à laquelle la marque de commerce s'applique.

Dans cette optique, on constate que les chèques de voyage commercialisés par la première intimée

are directed to the travelling public at large and are widely available. The purchaser is one who is taking a trip and wishes to conserve his funds in a manner affording security to him.

On the other hand the appellant provides highly specialized printing services, currency for foreign governments, bonds, debentures, share certificates and like investment securities. Its services are supplied to technical and professional people such as those floating issues of stocks and bonds. That being so those people know precisely with whom they are dealing and any risk of confusion is most remote.

It is for the foregoing reasons that I disagree with the conclusion reached by the member of the opposition board that the trade mark applied for by the appellant is confusing with the initials, "BA", as used by the first respondent.

In so concluding I do so on the authority of the decision of the Supreme Court of Canada in *Benson & Hedges (Canada) Limited v. St. Regis Tobacco Corporation*, [1969] S.C.R. 192, which is based upon the function the Registrar was performing in the matter under review.

While the *Trade Marks Act* provides that on appeal the Court may exercise any discretion vested in the Registrar, Ritchie J. said in *Rowntree Company Limited v. Paulin Chambers Company Limited*, [[1968] S.C.R. 134,] that this is not to be taken as meaning that the Court is entitled to substitute its view for that of the Registrar unless it could be shown that he proceeded upon some wrong principle or that he failed to exercise his discretion judicially.

But when the Registrar arrives at a decision on the question of the likelihood of confusion he is deciding a question of fact and is exercising a function of adjudication and not of discretion.

In differing with the decision of the Registrar in this case I am differing from him on a point which is a matter of adjudication upon the facts and not a matter of the exercise of a discretion.

s'adressent aux gens qui voyagent et qu'ils sont très faciles à obtenir. Ils sont destinés aux personnes qui souhaitent transporter leur argent d'une manière qui leur assure toute sécurité.

^a Par ailleurs, l'appelante fournit des services d'imprimerie très spécialisés: monnaie pour les gouvernements étrangers, obligations, débentures, certificats d'actions et valeurs de placement. Ses services sont fournis à des experts et des professionnels comme ceux qui émettent des actions et des obligations. Il en résulte que ces gens savent précisément avec qui ils font affaire et que le risque de confusion est très peu probable.

^b ^c C'est pour ces motifs que je ne puis partager l'opinion du membre du comité d'opposition qui a conclu que la marque de commerce dont l'appelante a demandé l'enregistrement crée de la confusion avec les initiales BA telles que les emploie la première intimée.

^d J'arrive à cette conclusion en me fondant sur l'arrêt *Benson & Hedges (Canada) Limited v. St. Regis Tobacco Corporation*, [1969] R.C.S. 192, de la Cour suprême du Canada, décision qui s'appuie sur la fonction exécutée par le registraire dans l'affaire sous examen.

^e ^f Même si la *Loi sur les marques de commerce* dispose qu'en appel, la Cour peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi, le juge Ritchie a déclaré dans *Rowntree Company Limited v. Paulin Chambers Company Limited*, [[1968] R.C.S. 134], que cela ne signifie pas que la Cour a le droit de substituer son opinion à celle du registraire, à moins de prouver qu'il a agi en se fondant sur un principe erroné ou qu'il n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire.

^g ^h Cependant, lorsque le registraire rend une décision sur la probabilité de confusion, il tranche une question de fait; il se prononce alors sur une question mais n'exerce pas un pouvoir discrétionnaire.

ⁱ ^j Mon désaccord avec la décision du registraire naît de la décision rendue sur les faits et non de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire.

This being so the Supreme Court was unanimous in its decision that the appellate Court can substitute its judgment for that of the Registrar.

There was one matter which arose incidentally in the course of the hearing and upon which I did not have a full factual explanation nor argument thereon.

In a brochure appended to an affidavit THE B A BANK NOTE GROUP was described as consisting of seven corporate entities listed as follows:

1. British American Bank Note Company Limited (the appellant herein and the applicant for the registration of that trade mark),
2. Atlantic Banknote Limited,
3. Yvon Boulanger Limited,
4. The Franklin Press Limited,
5. Winnipeg Banknote Company Limited,
6. Alberta Security Printing, and
7. Security Printing Corporation Ltd.

In my view a trade mark must be used only to distinguish the services of the owner of the trade mark and it is infringement to use it for the services of a closely related company, even the subsidiary of the registered owner of the trade mark.

It is possible that should the appellant become the registered owner of the trade mark the other six companies might become registered users thereof under section 49 of the *Trade Marks Act* provided always that they qualify to do so.

It may also be that the six other companies have entered into a contractual relationship with the appellant to solicit printing business on its behalf and perhaps to accept on a farm-out basis that printing obtained by the appellant which it cannot fulfil itself.

I do not accept the concept of a "single organization" such as conceived by Angers J. in the *Good Humor* case [*Good Humor Corporation of America v. Good Humor Food Products Limited*

Dans ces circonstances, les juges de la Cour suprême ont déclaré de façon unanime que la cour d'appel peut substituer sa décision à celle du registraire.

^a Au cours de l'appel, une question a été soulevée incidemment sans avoir été pleinement expliquée, ni débattue.

^b Il est écrit dans une brochure annexée à un affidavit que THE B A BANK NOTE GROUP consiste en sept entités constituées dont voici la liste:

1. British American Bank Note Company Limited (l'appelante en l'espèce et la requérante de l'enregistrement de la marque de commerce),
2. Atlantic Banknote Limited,
3. Yvon Boulanger Limited,
4. The Franklin Press Limited,
5. Winnipeg Banknote Company Limited,
6. Alberta Security Printing, et
7. Security Printing Corporation Ltd.

^c À mon avis, une marque de commerce ne doit être employée que pour distinguer les services du propriétaire de cette marque de commerce et c'est une infraction que de l'employer pour les services d'une compagnie connexe, même lorsqu'il s'agit de la filiale du propriétaire inscrit de la marque de commerce.

^d Si l'appelante devient le propriétaire de la marque de commerce, il est possible que les six autres compagnies puissent en devenir les usagers inscrits en vertu de l'article 49 de la *Loi sur les marques de commerce* si elles remplissent les conditions requises.

^e Il se peut également que les six autres compagnies soient liées par contrat avec l'appelante pour solliciter en son nom des contrats d'impression et peut-être même pour fournir en sous-traitance les services d'imprimerie dont elle ne peut elle-même s'occuper.

^f Je n'accepte pas le concept d'une [TRADUCTION] «organisation unique» tel que l'a conçu le juge Angers dans l'arrêt *Good Humor* [*Good Humor Corporation of America v. Good Humor*

et al.] [1937] Ex.C.R. 61 (at page 74) unless there is a partnership of all seven companies in the Group in which instance the partnership would be the applicant for registration and not the appellant.

I mention this matter in passing to alert the appellant to the extreme care to be exercised to prevent the trade mark from losing its distinctive characteristics essential to a valid trade mark, a matter I am not called upon to decide nor do I decide.

For the foregoing reasons the appeal is allowed and the appellant shall be entitled to its taxable costs.

Food Products Limited et al.] [1937] R.C.É. 61, à la page 74, à moins que les sept compagnies du groupe fassent partie d'une société, auquel cas la société serait la requérante dans la demande d'enregistrement et non pas l'appelante.

Je mentionne ce point en passant afin d'attirer l'attention de l'appelante sur les précautions qui doivent être prises pour empêcher que la marque de commerce ne perde les caractéristiques distinctives qui sont essentielles à sa validité, question sur laquelle je ne suis pas appelé à me prononcer.

Par ces motifs, l'appel est accueilli et l'appelante a droit aux dépens.