

T-639-97

T-639-97

**Petro-Canada (Appellant)****Petro-Canada (appelante)**

v.

c.

**2946661 Canada Inc. and The Registrar of Trade-marks (Respondents)****2946661 Canada Inc. et Le registraire des marques de commerce (intimés)****INDEXED AS: PETRO-CANADA v. 2946661 CANADA INC. (T.D.)****RÉPERTORIÉ: PETRO-CANADA c. 2946661 CANADA INC. (1<sup>re</sup> INST.)**

Trial Division, Teitelbaum J.—Ottawa, September 2 and November 6, 1998.

Section de première instance, juge Teitelbaum—Ottawa, 2 septembre et 6 novembre 1998.

*Trade marks — Registration — Appeal from Registrar's rejection of opposition to proposed trade-mark "Petro-Quebec" for use in Canada in association with "stations-service pour automobilistes" — Appellant owner of trade-mark "Petro-Canada" for use in association with "motor fuel/distributing and marketing petroleum products" — Registrar held marks not confusing — Erred in appreciation of facts — Appellant's trade-marks well known in Canada, respondent's trade-mark not known — Evidence of third party adoption of trade-names for use in Quebec that substitute "Quebec" for "Canada" — Newspaper article profiling Petro-Quebec service station business identifying station as Petro-Canada service station — Evidence showing reasonable likelihood of confusion — Because Petro-Canada mark so well known in Canada in association with service stations, public would assume Petro-Quebec service station belonged to, affiliated with, appellant — Appellant, respondent in same or similar business — Respondent not meeting onus of showing no likelihood of confusion — Opposition cases to be decided on own facts — Registrar erred in law in stating bound by stare decisis to follow previous Exchequer Court, F.C.T.D. decisions.*

*Marques de commerce — Enregistrement — Appel de la décision du registraire rejetant l'opposition à la demande d'enregistrement de la marque de commerce «Petro-Québec» en vue d'un emploi au Canada en liaison avec des «stations-service pour automobilistes» — L'appelante est propriétaire de la marque de commerce «Petro-Canada» associée au «carburant et [à] la distribution/mise en marché de produits pétroliers» — Le registraire a conclu à l'absence de confusion entre les marques — Il a commis une erreur en évaluant les faits — Les marques de commerce de l'appelante sont très bien connues au Canada et la marque de commerce de l'intimée n'est pas connue — Preuve selon laquelle des tiers ont adopté, en vue d'un usage au Québec, des noms commerciaux où le mot «Canada» est remplacé par «Québec» — Article de journal portant sur le commerce de stations-service Petro-Québec mais décrivant l'établissement comme une station-service Petro-Canada — Preuve montrant qu'il existe un risque raisonnable de confusion — La marque Petro-Canada étant si bien connue au Canada en liaison avec des stations-service, on tiendrait pour acquis qu'une station-service Petro-Québec appartient ou est affiliée à l'appelante — L'appelante et l'intimée appartiennent au même secteur d'activité ou à des secteurs d'activité semblables — L'intimée ne s'est pas acquittée de la charge de prouver l'absence de risque de confusion — Il y a lieu de trancher les affaires d'opposition en fonction des faits qui sont propres à chaque affaire — Le registraire a commis une erreur de droit en disant devoir se conformer au principe du stare decisis, et suivre des décisions de la Cour de l'Échiquier et de la Section de première instance de la Cour fédérale.*

This was an appeal from a decision of the Registrar of Trade-marks rejecting the appellant's opposition to the respondent's proposed trade-mark "Petro-Quebec" for use in Canada in association with "stations-service pour automobilistes". The appellant owns the trade-mark "Petro-Canada", among others, for use in association with "motor fuel/distributing and marketing petroleum products". The Registrar relied on *Imperial Oil Ltd. v. Superamerica Stations Inc.* and concluded that, although each case is decided on its own facts, there was no evidence suggesting

L'appelante a interjeté appel de la décision du registraire des marques de commerce la déboutant de son opposition à la demande d'enregistrement de la marque de commerce «Petro-Québec» présentée par l'intimée en vue d'un emploi au Canada en liaison avec des «stations-service pour automobilistes». L'appelante est propriétaire entre autres de la marque de commerce «Petro-Canada» associée au «carburant et [à] la distribution/mise en marché de produits pétroliers». Le registraire a fondé sa décision sur le jugement rendu dans l'affaire *Imperial Oil Limited c.*

that the “unique circumstances” of the service station trade were any different today than when *Superamerica* was decided. He held that he was bound by the principle of *stare decisis*, and found that “Petro-Quebec” was not confusing with “Petro-Canada”.

The issue was whether the Registrar erred when he concluded that there was no reasonable likelihood of confusion between the trade-marks “Petro-Quebec” and “Petro-Canada”.

*Held*, the appeal should be allowed.

The Registrar erred in law in stating that he was bound by the principle of *stare decisis*. He is not bound by *stare decisis*, as stated in his decision, if each case must be decided on its own facts, and especially so in opposition cases.

The Court must be careful not to substitute its judgment for that of the Registrar, and the Registrar’s decision should be given great weight as his “daily task” involves the reaching of conclusions such as that in the case at bar. Nevertheless, if the Registrar erred in law, as he did herein, the Court does have jurisdiction to examine the evidence and determine whether the Registrar erred in his conclusion, based on the facts that were before him.

The Registrar erred in his appreciation of the facts. The appellant’s trade-marks were very well known in Canada, and the respondent’s trade-mark was not known. There was evidence before the Registrar of third party adoption of trade-names for use in Quebec that substitute the word “Quebec” for “Canada” and evidence of pairs of Canadian trade-mark applications for which the word “Quebec” is substituted for the word “Canada”. The Registrar also had before him a copy of a newspaper article that profiled respondent’s Petro-Quebec service station business, but identified it as a Petro-Canada service station. Because the Petro-Canada mark is so well known in Canada in association with service stations, it would be assumed that the Petro-Quebec service station belonged to or was affiliated with the appellant. This was confirmed in the newspaper article. Furthermore, as other companies such as Bell Canada is an example of a company which uses Bell Quebec for its affiliate in that province. Accordingly, one would believe Petro-Quebec was affiliated with or owned by, or controlled by Petro-Canada. From the factual evidence, there was a reasonable likelihood of confusion.

Furthermore, both the appellant and the respondent are in the same or very similar businesses in dealing with the sale of petroleum products which can only lead to confusion.

*Superamerica Stations Inc.* et a conclu que même s’il y avait lieu de trancher en fonction des faits qui sont propres à chaque affaire, il ne ressortait pas de la preuve que les «circonstances particulières» de l’exploitation d’une station-service différent aujourd’hui de ce qu’elles étaient lorsque la décision *Superamerica* a été rendue. Il a dit qu’il devait se conformer au principe du «*stare decisis*» et est arrivé à la conclusion que «Petro-Québec» ne créait pas de confusion avec «Petro-Canada».

Il s’agissait de décider si le registraire a commis une erreur en concluant qu’il n’y avait pas de risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce «Petro-Québec» et «Petro-Canada».

*Jugement*: l’appel doit être accueilli.

Le registraire a commis une erreur de droit en disant qu’il devait se conformer au principe du *stare decisis*. Il n’est pas tenu d’appliquer ce principe si, comme il le dit dans sa décision, chaque cause doit être décidée au mérite, surtout les causes d’opposition.

La Cour doit éviter de substituer mon propre jugement à celui du registraire et un poids important doit être accordé à la décision de ce fonctionnaire appelé, «au cours de son travail quotidien», à rendre des décisions comme celle rendue en l’espèce. Cependant, si comme c’est le cas en l’occurrence, le registraire a commis une erreur de droit, la Cour a la compétence voulue pour examiner la preuve et déterminer si la conclusion tirée à partir des faits mis en preuve est fondée ou non.

Le registraire a commis une erreur en évaluant les faits. Les marques de commerce de l’appelante étaient très bien connues au Canada et la marque de commerce de l’intimée n’était pas connue. Le registraire était par ailleurs saisi d’une preuve selon laquelle des tiers ont adopté, en vue d’un usage au Québec, de noms commerciaux où le mot «Canada» est remplacé par «Québec» et d’une preuve relative à des demandes d’enregistrement au Canada de paires de marques de commerce où les mots «Québec» et «Canada» se substituent l’un à l’autre. Le registraire disposait en outre d’un article de journal portant sur le commerce de stations-service Petro-Québec de l’intimée mais décrivant l’établissement comme une station-service Petro-Canada. La marque Petro-Canada étant si bien connue au Canada en liaison avec des stations-service, on tiendrait pour acquis qu’une station-service Petro-Québec appartient ou est affiliée à l’appelante. C’est ce qui ressort de l’article de journal. Bell Canada est un exemple d’entreprise qui emploie le nom commercial Bell Québec pour sa filiale au Québec. On peut donc conclure que Petro-Québec serait considérée comme une entreprise affiliée ou appartenant à Petro-Canada, ou contrôlée par celle-ci. Vu la preuve factuelle, il existait un risque raisonnable de confusion.

De plus, l’appelante et l’intimée appartiennent au même secteur d’activité ou à des secteurs d’activité très semblables pour ce qui est de la vente de produits pétroliers, ce qui ne

The respondent failed to meet the onus on it to show that there was no likelihood that the registration of the trade-mark "Petro-Quebec" will cause confusion in the mind of an ordinary consumer with the mark "Petro-Canada".

peut qu'entraîner une confusion. L'intimée ne s'est pas acquittée de la charge qui lui incombait d'établir l'absence de risque que l'enregistrement de la marque de commerce «Petro-Québec» ne crée dans l'esprit du consommateur moyen une confusion avec la marque «Petro-Canada».

#### STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

*Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 7, 30 (as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 64; 1994, c. 47, s. 198), 50 (as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 69).

#### LOIS ET RÈGLEMENTS

*Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 7, 30 (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 64; 1994, ch. 47, art. 198), 50 (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 69).

#### CASES JUDICIALLY CONSIDERED

##### APPLIED:

*Lander Co. Canada Ltd. v. Alex E. Macrae & Co.* (1993), 46 C.P.R. (3d) 417; 62 F.T.R. 71 (F.C.T.D.); *101482 Canada Inc. v. Registrar of Trade Marks*, [1985] 2 F.C. 501; (1985), 6 C.I.P.R. 222; 7 C.P.R. (3d) 289 (T.D.); *Benson & Hedges (Canada) Limited v. St. Regis Tobacco Corporation*, [1969] S.C.R. 192; (1968), 1 D.L.R. (3d) 462; 57 C.P.R. 1; 39 Fox Pat. C. 207.

#### JURISPRUDENCE

##### DÉCISIONS APPLIQUÉES:

*Lander Co. Canada Ltd. c. Alex E. Macrae & Co.* (1993), 46 C.P.R. (3d) 417; 62 F.T.R. 71 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *101482 Canada Inc. c. Registraire des marques de commerce*, [1985] 2 C.F. 501; (1985), 6 C.I.P.R. 222; 7 C.P.R. (3d) 289 (1<sup>re</sup> inst.); *Benson & Hedges (Canada) Limited c. St. Regis Tobacco Corporation*, [1969] R.C.S. 192; (1968), 1 D.L.R. (3d) 462; 57 C.P.R. 1; 39 Fox Pat. C. 207.

##### CONSIDERED:

*Imperial Oil Ltd. v. Superamerica Stations Inc.*, [1967] 1 Ex.C.R. 489; *The Wool Bureau of Canada, Ltd. v. Queenswear (Canada) Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 11 (F.C.T.D.).

##### DÉCISIONS EXAMINÉES:

*Imperial Oil Ltd. v. Superamerica Stations Inc.*, [1967] 1 R.C.É. 489; *The Wool Bureau of Canada, Ltd. c. Queenswear (Canada) Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 11 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

APPEAL from the Registrar of Trade-marks' decision that the respondent's proposed trade-mark "Petro-Quebec" for use in Canada in association with "stations-service pour automobilistes" was not likely to cause confusion with the appellant's trade-mark "Petro-Canada" for use in association with "motor fuel/distributing and marketing petroleum products". Appeal allowed.

APPEL de la décision du registraire des marques de commerce selon laquelle la marque de commerce «Petro-Québec» proposée par l'intimée en vue d'un emploi au Canada en liaison avec des «stations-service pour automobilistes» ne risquait pas de créer de la confusion avec la marque de commerce «Petro-Canada» de l'appelante associée au «carburant et [à] la distribution/mise en marché de produits pétroliers». Appel accueilli.

#### APPEARANCES:

*Michael E. Charles* for appellant.  
*Georges T. Robic* for respondent 2946661 Canada Inc.  
No one appearing for the Registrar of Trade-marks

#### ONT COMPARU:

*Michael E. Charles* pour l'appelante.  
*Georges T. Robic* pour l'intimée 2946661 Canada Inc.  
Personne n'a comparu pour l'intimé le registraire des marques de commerce.

#### SOLICITORS OF RECORD:

*Bereskin & Parr*, Toronto, for appellant.  
*Léger Robic Richard*, Montréal, for respondent 2946661 Canada Inc.

#### AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

*Bereskin & Parr*, Toronto, pour l'appelante.  
*Léger Robic Richard*, Montréal, pour l'intimée 2946661 Canada Inc.

*The following are the reasons for order rendered in English by*

TEITELBAUM J.:

## INTRODUCTION

[1] This is an appeal by the appellant, Petro-Canada, from a decision of the Registrar of Trade-marks dated February 7, 1997, rejecting the appellant's opposition to application No. 689,257.

## FACTS

[2] A predecessor of the respondent named Garage Bourbonnière Ltée filed an application on September 16, 1991 for the trade-mark "Petro-Quebec" based on proposed use in Canada in association with "stations-service pour automobilistes". The application was advertised in the *Trade-Marks Journal* dated January 27, 1993 and opposed by the appellant on March 23, 1993.

[3] The appellant owns the following registered trade-marks:

Trade-mark	Reg. #	Wares/Services
PETRO-CANADA	354,921	motor fuel/distributing and marketing petroleum products
PETRO-CANADA & Design	352,720	motor fuel/distributing and marketing petroleum products
PETRO-CANADA & Design	352,719	motor fuel/distributing and marketing petroleum products
PETRO-CANADA & Design	324,646	aviation fuel
PETRO-CANADA & Design	324,645	aviation fuel
PETRO-CANADA & Design	393,165	heating oil/fuel oil delivery
PETRO-CANADA PRECISION	391,117	greases
PETRO-CANADA SUPREME	335,438	lubricants
PETRO-CANADA & Design	372,378	engine maintenance services
PETROCAN	210,802	gasoline, motor oil, automobile parts and accessories
PETROCAN	355,170	motor vehicle fuels, fluids, tires
PETROCAN	395,110	burners for furnaces
PETROCAN PLUS	393,166	furnaces and humidifiers for attachment to heating systems

[4] The appellant's grounds of opposition were: (1) that the trade-mark was not registrable because at the

*Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par*

LE JUGE TEITELBAUM:

## INTRODUCTION

[1] L'appelante, Petro-Canada, a interjeté appel de la décision du registraire des marques de commerce datée du 7 février 1997 la déboutant de son opposition à la demande n° 689,257.

## FAITS

[2] Le 16 septembre 1991, un prédécesseur de l'intimée, Garage Bourbonnière Ltée, a présenté une demande d'enregistrement de la marque de commerce «Petro-Québec» en vue d'un emploi au Canada en liaison avec des «stations-service pour automobilistes». La demande a fait l'objet d'une annonce dans le *Journal des marques de commerce* le 27 janvier 1993, et l'appelante s'y est opposée le 23 mars suivant.

[3] L'appelante est propriétaire des marques de commerce déposées suivantes:

Marque de commerce	N° enr.	Marchandises/services
PETRO-CANADA	354,921	carburant/distribution et mise en marché de produits pétroliers
PETRO-CANADA & Dessin	352,720	carburant/distribution et mise en marché de produits pétroliers
PETRO-CANADA & Dessin	352,719	carburant/distribution et mise en marché de produits pétroliers
PETRO-CANADA & Dessin	324,646	carburant aviation
PETRO-CANADA & Dessin	324,645	carburant aviation
PETRO-CANADA & Dessin	393,165	huile de chauffage/distribution de carburant
PETRO-CANADA PRECISION	391,117	graisses
PETRO-CANADA SUPREME	335,438	lubrifiants
PETRO-CANADA & Dessin	372,378	services de mise au point
PETROCAN	210,802	essence, huile à moteur, pièces et accessoires d'automobile
PETROCAN	355,170	carburants, fluides, pneus
PETROCAN	395,110	brûleurs de fournaise
PETROCAN PLUS	393,166	fournaises et humidificateurs de systèmes de chauffage

[4] À l'appui de son opposition, l'appelante a soutenu que 1) la marque de commerce n'est pas

date the application was filed, or at the present date, or both, the trade-mark was confusing with registered trade-marks of the appellant; (2) the respondent was not entitled to register the trade-mark because at the date the application was filed, it was confusing with the appellant's trade-marks and trade-name; (3) the respondent's trade-mark is not distinctive because it is confusing with the appellant's trade-marks and trade-name; (4) the respondent's application does not conform with section 30 of the *Trade-marks Act* [R.S.C., 1985, c. T-13 (as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 64; 1994, c. 47, s. 198)] because the services are not described in ordinary commercial terms, the respondent's trade-mark violates the appellant's rights under its registered trade-marks and its rights under section 7 of the *Trade-marks Act* and at common law.

[5] The appellant also requested leave to amend the statement of opposition to argue that the respondent's trade-mark was not distinctive because it had been used by a third party, Garage Bourbonnière Ltée. This request was refused by the Registrar.

[6] The Trade-marks Registrar rejected the appellant's opposition action. First, the Registrar found that the respondent's application was described in ordinary commercial terms (i.e. "*stations-service pour automobilistes*"). Second, the Registrar held that it could not consider the issue of distinctiveness on the basis of non-compliance with section 50 [as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 69] of the *Trade-marks Act* because section 50 was not pleaded in the statement of opposition and the appellant was refused leave to amend its pleadings. Third, the Registrar held that the applicant [respondent] did intend to use its mark. The appellant had argued that the mark actually used is a composite mark comprised of the words "Petro-Quebec", a fleur-de-lis, and horizontal lines all in the colour white against a blue background. The appellant claimed that it is the composite mark and not the word component which defines the respondent's mark. The Registrar

enregistrable, car à la date du dépôt de la demande ou à la date de l'opposition, ou aux deux dates, elle créait de la confusion avec les marques de commerce déposées de l'appelante; 2) l'intimée n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce, parce que, à la date de dépôt de la demande, sa marque de commerce créait de la confusion avec les marques de commerce et le nom commercial de l'appelante; 3) la marque de commerce de l'intimée n'est pas distinctive puisqu'elle prête à confusion avec les marques de commerce et le nom commercial de l'appelante; et 4) la demande de l'intimée ne satisfait pas aux exigences de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce* [L.R.C. (1985), ch. T-13 (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 64; 1994, ch. 47, art. 198)], parce que les services ne sont pas décrits dans les termes ordinaires du commerce et la marque de commerce de l'intimée porte atteinte aux droits que confèrent à l'appelante ses marques de commerce déposées, ainsi que l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce* et la common law.

[5] L'appelante a par ailleurs demandé l'autorisation de modifier sa déclaration d'opposition pour alléguer que la marque de commerce de l'intimée n'est pas distinctive du fait qu'elle a été employée par un tiers, Garage Bourbonnière Ltée. Le registraire a refusé de la lui accorder.

[6] Le registraire des marques de commerce a rejeté l'opposition de l'appelante. Premièrement, le registraire conclut que la demande de l'intimée décrit les services dans les termes ordinaires du commerce (c.-à-d. «stations-service pour automobilistes»). Deuxièmement, il dit ne pas pouvoir se prononcer sur le caractère distinctif en fonction du non-respect de l'article 50 [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 69] de la *Loi sur les marques de commerce*, car cette disposition n'est pas invoquée dans la déclaration d'opposition et l'autorisation de modifier celle-ci a été refusée à l'appelante. Troisièmement, le registraire conclut que la requérante [intimée] avait l'intention d'employer sa marque. L'appelante avait fait valoir que la marque véritablement employée est composée des mots «Petro-Québec», d'une fleur de lis et de lignes horizontales blanches sur fond bleu. Elle soutient que c'est cette marque composée, et non les mots qui en font

held that the word “Petro-Quebec” stands out as the only word component of the mark as used, so therefore the use of the composite mark can be relied on as use of the word component.

[7] The remaining grounds of opposition concerned whether “Petro-Quebec” is confusing with the appellant’s mark. The Registrar noted that the material dates for considering the issue of confusion were the date of the Registrar’s decision with respect to non-registrability of the mark; the date of filing the statement of opposition with respect to the ground alleging non-distinctiveness; and the date of filing the application with respect to non-entitlement. The Registrar held that, in this case, nothing turned on which material date was chosen. The Registrar noted that the onus was on the respondent to show that there was no reasonable likelihood of confusion between the two marks.

[8] The Registrar held that both the appellant’s mark and the respondent’s mark have little inherent distinctiveness because they were used in association with the manufacturing and sale of petroleum products and the suffix is suggestive of the geographical area in which the services are offered. However, the Registrar found that the appellant’s mark is better known than the respondent’s mark and that the appellant has been using its mark longer than the respondent. The Registrar also held that the appellant is in the same business as the respondent.

[9] The Registrar noted that the resemblance arises from the prefix “Petro”, but since the prefix is suggestive of the parties’ services, the Registrar held that the importance of the prefix is lessened. The appellant argued that some companies have adopted trade-names and trade-marks for use in Quebec that substitute the word “Quebec” for “Canada”. Thus, the appellant argued that the respondent’s gas stations would be incorrectly perceived as a subsidiary or division of the appellant, or operating under license from or with the appellant. The Registrar found that, for 10 of the trade-mark pairs drawn from the register, there were no illustrations so it was impossible to determine whether the word components are prominent or

partie, qui définit la marque de l’intimée. Le registraire conclut que «Petro-Québec» est le seul mot compris dans la marque employée, de sorte que l’emploi de la marque composée peut être considéré comme l’emploi du mot lui-même.

[7] Les autres motifs d’opposition sont liés à la question de savoir si «Petro-Québec» crée de la confusion avec la marque de l’appelante. Le registraire indique que les dates pertinentes à cet égard sont celle de sa décision concernant l’absence d’enregistrabilité de la marque, celle du dépôt de la déclaration d’opposition quant au motif fondé sur l’absence de caractère distinctif et celle du dépôt de la demande pour ce qui est de l’inadmissibilité à l’enregistrement. Il conclut que l’issue de l’affaire ne dépend aucunement de la détermination des dates pertinentes. Il ajoute qu’il incombe à l’intimée d’établir qu’il n’y aucun risque raisonnable de confusion entre les deux marques.

[8] Le registraire arrive à la conclusion que le caractère distinctif inhérent à la marque de l’appelante et à celle de l’intimée est peu prononcé, ces marques étant employées en liaison avec la fabrication et la vente de produits pétroliers et le suffixe indiquant le lieu géographique où les services sont offerts. Cependant, il conclut que la marque de l’appelante est davantage connue que celle de l’intimée et que l’appelante utilise sa marque depuis plus longtemps que l’intimée n’utilise la sienne. En outre, l’appelante appartient au même secteur d’activité que l’intimée.

[9] Le registraire signale que le préfixe «Petro» est à l’origine de la ressemblance entre les marques, mais que son importance est diminuée du fait qu’il se rapporte aux services offerts par les parties. L’appelante fait valoir que certaines entreprises ont adopté en vue de leur emploi au Québec des noms commerciaux et des marques de commerce dans lesquels «Canada» est remplacé par «Québec». Elle soutient donc que les stations-service de l’intimée seraient considérées à tort comme appartenant à une filiale ou à une division de l’appelante ou comme étant exploitées aux termes d’une licence octroyée par celle-ci ou avec son autorisation. Le registraire conclut, à partir de dix des paires de marques de commerce tirées du registre, qu’il est

insignificant parts of the marks. As for the remaining four trade-mark pairs, the Registrar held that only two pairs illustrate the alleged substitution and, in any event, there was no indication that this was common in the oil industry.

[10] Finally, the Registrar considered the jurisprudence and relied on the decision in *Imperial Oil Ltd. v. Superamerica Stations Inc.*, [1967] 1 Ex.C.R. 489 and more specifically, on the passage by Cattanach J. in *The Wool Bureau of Canada, Ltd. v. Queenswear (Canada) Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 11 (F.C.T.D.) where the learned justice discussed *Superamerica, supra*, at pages 19-20:

He pointed out that what is heard is the sound of the letters "S" and "O" but that the appearance of the word "Esso" is more familiar and it is seen at the same time it is sounded. Furthermore the trade mark is directed to a particular customer, the Canadian motorist, and it was pointed out that the important outlets for the sale of this product are service stations which exclusively sell the products of only one oil company and that there are but few of these major oil companies. There are about seven which dominate the market. The Chief Justice mentioned the trade marks SHELL, B.P., ESSO, B.A. (now GULF)—to which I would add TEXACO, FINA and SUNOCO. Through numerous advertising devices the marks have become very well known. The ordinary motorist, as a matter of habit, has chosen the company whose product he buys and when he is in need of a fill-up he drives to a filling station of that particular company.

It was the facts peculiar to this particular trade, that led the Chief Justice to conclude, having regard to all surrounding circumstances, that the proposed trade mark, S.A. sought to be registered and the registered trade mark ESSO with respect to identical wares would not be confusing. That the mark ESSO was extremely well known to a particular class of consumer with a very limited number of vendors who all conduct their businesses in the same manner were circumstances to which the Chief Justice had regard in reaching his decision.

[11] The Registrar concluded that, although each case is decided on its own facts, there was no evidence suggesting that the "unique circumstances" of the service station trade are any different today than when *Superamerica, supra* was decided. Therefore, the

impossible, à cause de l'absence d'illustration, de déterminer si les mots employés constituent un élément important ou insignifiant de la marque. Quant aux quatre autres paires de marques de commerce, il conclut que seulement deux d'entre elles illustrent la substitution alléguée et que, en tout état de cause, rien n'indique que cette pratique est courante dans le secteur pétrolier.

[10] Enfin, le registraire examine la jurisprudence et fonde sa décision sur le jugement rendu dans l'affaire *Imperial Oil Ltd. v. Superamerica Stations Inc.*, [1967] 1 R.C.É. 489 et, plus précisément, sur les propos tenus par le juge Cattanach dans *The Wool Bureau of Canada, Ltd. c. Queenswear (Canada) Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 11 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) relativement à l'affaire *Superamerica*, précitée (aux pages 19 et 20):

Il signale que ce qu'on entend est le son des lettres «S» et «O» mais le mot écrit «Esso» est plus familier et il est vu en même temps qu'il est prononcé. En outre la marque de commerce s'adresse à une catégorie précise de consommateurs, l'automobiliste canadien, et on a signalé que les points de vente importants de ce produit sont les stations-service qui vendent en exclusivité les produits d'une seule société pétrolière et qu'il n'existe que très peu de ces grandes sociétés pétrolières. Il y en a environ sept qui dominent le marché. Le juge en chef a mentionné les marques Shell, B.P., Esso, B.A. (maintenant GULF)—et j'ajouterais Texaco, Fina et Sunoco. À l'aide de nombreux moyens de publicité, ces marques sont maintenant notoirement connues. L'automobiliste ordinaire, par habitude, a choisi la société dont il achète les produits et lorsqu'il a besoin de faire le plein il arrête à une station-service de cette société.

Ce sont les particularités de ce commerce qui ont amené le juge en chef à conclure, compte tenu de toutes les circonstances, que la marque de commerce projetée, «S.A.» dont on demandait l'enregistrement, même employée en liaison avec des marchandises identiques, ne créerait pas une confusion avec la marque de commerce déposée «ESSO». Le fait que la marque «ESSO» était notoirement connue d'une catégorie particulière de consommateurs et qu'il y avait un nombre limité de distributeurs qui exploitaient leur commerce de la même façon sont tous des éléments dont le juge en chef a tenu compte pour arriver à sa conclusion.

[11] Le registraire conclut que même s'il y a lieu de trancher en fonction des faits qui sont propres à chaque affaire, il ne ressort pas de la preuve que les circonstances particulières de l'exploitation d'une station-service différent aujourd'hui de ce qu'elles

Registrar held that “Petro-Quebec” is not confusing with the appellant’s mark “Petro-Canada”.

[12] The Registrar, in his decision, states, in his conclusion:

Of course, each case must be decided on its own facts and especially so in opposition cases where a myriad of circumstances, each with its own weight, contributes to determining the likelihood of confusion between marks. However, there is no evidence in the instant case suggesting that the unique circumstances of the service station trade, as discussed above, are any different today than thirty years ago when *Superamerica* was decided.

Considering all of the above, and keeping in mind that I am bound by the principle of *stare decisis*, I find that the applied for mark PETRO-QUEBEC is not confusing with the opponent’s mark PETRO-CANADA.

In view of the above, the opposition is rejected. [Emphasis added.]

[13] I have emphasized the words “and keeping in mind that I am bound by the principle of *stare decisis*” (*et parce que je dois m’en tenir aux choses décidées*) (see official translation of decision at Tab 5, Volume 1, page 00039 of appellant’s factum).

[14] I would state that the Registrar erred in law by making the above statement. If, as the Registrar states in his decision that each case must be decided on its own facts “and especially so in opposition cases” (see above), how is he bound by *stare decisis*? He is, I am satisfied, not so bound.

## ISSUES

[15] The appellant, in his written submission, states the issues in the following terms.

The primary issue in this appeal is whether the Registrar erred in both fact and law in finding that there was no likelihood of confusion between the Respondent’s PETRO-QUEBEC trade mark for “stations service pour automobilistes” and the Appellant’s family of PETRO-CANADA and PETROCAN trade marks for motor fuel and distributing and marketing petroleum products”.

étaient lorsque la décision *Superamerica*, précitée, a été rendue. Il arrive donc à la conclusion que «Petro-Québec» ne crée pas de confusion avec la marque «Petro-Canada» de l’appelante.

[12] En guise de conclusion, le registraire formule les observations suivantes:

Bien sûr, chaque cause doit être décidée au mérite, surtout les causes d’opposition où une myriade de circonstances, chacune ayant une importance relative, contribue à déterminer les risques de confusion entre les marques. Toutefois, rien n’indique en l’espèce que les circonstances particulières du commerce des stations-service, discutées plus haut, sont aujourd’hui différentes de ce qu’elles étaient il y a trente ans lorsque l’affaire *Superamerica* a été décidée.

Compte tenu de ce qui précède, et parce que je dois m’en tenir aux choses décidées, je conclus que la marque PETRO-QUEBEC pour laquelle un enregistrement est demandé ne crée pas de confusion avec la marque PETRO-CANADA de l’opposante.

Par conséquent, l’opposition est rejetée. [Non souligné dans l’original.]

[13] Je souligne les mots «et parce que je dois m’en tenir aux choses décidées» (*and keeping in mind that I am bound by the principle of stare decisis*) (voir version anglaise de la décision, onglet 5, volume 1, page 00039 du mémoire de l’appellante).

[14] Je suis d’avis que le registraire a commis une erreur de droit en faisant l’observation qui précède. Si, comme il le dit dans sa décision, «chaque cause doit être décidée au mérite, surtout les causes d’opposition», comment le principe du *stare decisis* peut-il s’appliquer? Je suis convaincu que le registraire n’est pas tenu d’appliquer ce principe.

## QUESTIONS EN LITIGE

[15] Dans ses observations écrites, l’appelante énonce comme suit les questions en litige.

[TRADUCTION] La principale question en litige aux fins du présent appel est de savoir si le registraire a commis une erreur de fait et de droit en concluant qu’il n’y avait pas de risque de confusion entre la marque de commerce PETRO-QUEBEC de l’intimée employée en liaison avec des «stations-service pour automobilistes» et la famille de marques de commerce PETRO-CANADA et PETROCAN



Related issues are:

(a) Whether the Registrar erred in law in holding that *stare decisis* requires the finding that certain unique factual circumstances in the gasoline trade found to exist over 30 years ago by the Exchequer Court in *Imperial Oil Limited v. Super America Stations Inc.*, *supra*, continue to exist today.

(b) Whether, as a result, the Registrar erred in failing to properly consider the evidence.

(c) Whether the Registrar erred in failing to give proper consideration to the evidence regarding the practice in business of adopting pairs of trade names and marks that differ by a substitution of the word "Quebec" for "Canada" (or vice-versa).

(d) Whether the Registrar erred in failing to give proper consideration to evidence showing an instance of actual confusion between the names PETRO-CANADA and PETRO-QUEBEC.

The second main issue in this appeal is whether the Respondent's application for its PETRO-QUEBEC trade mark should be rejected for lack of distinctiveness in view of the use by a licensee which does not comply with the requirements of Section 50 of the *Trade-marks Act*. This ground of opposition was not ruled on by the Registrar although it was raised by the Appellant. The Registrar had refused leave to amend the statement of opposition to include this ground as set out in paragraph 6 of the grounds of appeal and paragraph 3 of the statement of material facts).

The third issue in this appeal is whether the respondent's application should be rejected because the wares and services in the application ("stations service pour automobilistes") are not specified in ordinary commercial terms contrary to Section 30(a).

## DISCUSSION

[16] What is the jurisdiction of the Federal Court—Trial Division when sitting in appeal of a decision of the Registrar of Trade-marks?

[17] I believe it is trite law to say that the Federal Court—Trial Division should not substitute its judgment for that of the Registrar unless the Registrar erred in his interpretation of the law or the jurispru-

de l'appelante associée au carburant et à la distribution/mise en marché de produits pétroliers.

Les questions en litige connexes sont les suivantes:

a) Le registraire a-t-il commis une erreur de droit en concluant que, suivant le principe du *stare decisis*, il faut établir que certaines circonstances factuelles reconnues comme étant propres au commerce des stations-service il y a plus de 30 ans par la Cour de l'Échiquier dans l'affaire *Imperial Oil Limited c. Super America Stations Inc.*, précitée, existent encore de nos jours.

b) En conséquence, le registraire a-t-il commis une erreur en n'examinant pas convenablement la preuve.

c) Le registraire a-t-il commis une erreur en ne tenant pas dûment compte de la preuve relative à la pratique commerciale consistant à adopter une paire de noms commerciaux et de marques de commerce où les mots «Québec» et «Canada» se substituent l'un à l'autre.

d) Le registraire a-t-il commis une erreur en ne tenant pas dûment compte de la preuve relative à un cas de confusion réelle entre les marques PETRO-CANADA et PETRO-QUÉBEC.

La deuxième principale question en litige est de savoir si la demande d'enregistrement de la marque de commerce PETRO-QUÉBEC de l'intimée devrait être rejetée pour absence de caractère distinctif étant donné que l'emploi par un licencié ne satisfait pas aux exigences de l'article 50 de la *Loi sur les marques de commerce*. Le registraire ne s'est pas prononcé sur ce motif bien qu'il ait été invoqué par l'appelante. Il a refusé d'autoriser la modification de la déclaration d'opposition pour y ajouter ce motif, comme l'indiquent le paragraphe 6 des motifs d'appel et le paragraphe 3 de l'exposé des faits importants.

La troisième question en litige est de savoir si la demande de l'intimée devrait être rejetée parce que les marchandises et les services visés (stations-service pour automobilistes) ne sont pas décrits dans les termes ordinaires du commerce comme l'exige l'alinéa 30a).

## ANALYSE

[16] Quelle est la compétence de la Section de première instance de la Cour fédérale lorsqu'elle est appelée à se prononcer en appel sur une décision du registraire des marques de commerce?

[17] Je crois qu'il est bien établi en droit que la Section de première instance de la Cour fédérale ne doit pas substituer son jugement à celui du registraire, à moins que ce dernier n'ait commis une erreur

dence or there was produced, in the appeal, significant new evidence upon which the Registrar did not base his decision. Normally, the Court should give *prima facie* weight to the decision of the Registrar.

[18] In the present case, there was no new evidence presented to me. Neither party submitted any new evidence and, thus, it can be said that significant weight should be given to the Registrar's decision.

[19] In the case of *Lander Co. Canada Ltd. v. Alex E. Macrae & Co.* (1993), 46 C.P.R. (3d) 417 (F.C.T.D.), Mr. Justice Rouleau, at page 419 states:

At the outset, may I say that this court must be circumspect when interfering with the Registrar's decision. It has been well established by the jurisprudence that this court may intervene only when unequivocally convinced that the Registrar has erroneously concluded on the facts. As Mr. Justice Strayer pointed out in *Kellogg Salada Canada Inc. v. Maximum Nutrition Ltd.* (1987), 14 C.P.R. (3d) 133 at p. 135, 11 C.I.P.R. 1, 9 F.T.R. 136 (F.C.T.D.):

. . . in my view the court should be reluctant to reverse the finding of the registrar or chairman *unless it is clearly satisfied that he came to the wrong conclusion on the facts or unless there is significant new evidence placed before the court that was not before the registrar.* (Emphasis added.)

[20] In *101482 Canada Inc. v. Registrar of Trade Marks*, [1985] 2 F.C. 501 (T.D.), at page 504, Mr. Justice Joyal states:

In such circumstances, a court should hesitate to substitute its own judgment for that of the Registrar of Trade Marks, unless it finds evidentiary material in the record which was not considered by the Registrar, or that the Registrar misinterpreted the Act or the decided cases, or that it is right and proper in general for the court to intervene. Needless to say, a court should *prima facie* accord a certain respect to a decision by the Registrar.

[21] In the case of *Benson & Hedges (Canada) Limited v. St. Regis Tobacco Corporation*, [1969] S.C.R. 192, Mr. Justice Ritchie, with whom Mr.

d'interprétation du droit ou de la jurisprudence applicable ou que ne soient produits en appel des éléments de preuve nouveaux et importants dont le registraire n'a pas tenu compte pour rendre sa décision. En règle générale, la Cour doit à prime abord accorder du poids à la décision du registraire.

[18] Dans la présente affaire, aucune preuve nouvelle n'a été présentée. Aucune des parties n'a produit quelque élément de preuve nouveau; un poids important devrait donc être accordé à la décision du registraire.

[19] Dans la décision *Lander Co. Canada Ltd. c. Alex E. Macrae & Co.* (1993), 46 C.P.R. (3d) 417 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), le juge Rouleau dit ce qui suit à la page 419:

Qu'il me soit permis de préciser au départ que la circonspection incombe à cette Cour quand elle touche à la décision du registraire. En effet, il est bien établi par la jurisprudence que la Cour ne peut intervenir que si, compte tenu des faits, elle est convaincue sans l'ombre d'un doute du caractère erroné de la conclusion du registraire. Comme l'a fait remarquer le juge Strayer dans la décision *Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd.* (1987), 14 C.P.R. (3d) 133, à la p. 135, 11 C.I.P.R. 1, 9 F.T.R. 136 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.):

[. . .] j'estime [. . .] que la Cour devrait hésiter à infirmer la décision du registraire ou du président à moins qu'elle ne soit clairement convaincue qu'il a tiré une conclusion erronée sur les faits ou à moins qu'on ne produise devant la Cour des éléments de preuve nouveaux et importants dont le registraire n'a pas été saisi. (Soulignement ajouté.)

[20] Dans la décision *101482 Canada Inc. c. Registrar des marques de commerce*, [1985] 2 C.F. 501 (1<sup>re</sup> inst.), à la page 504, le juge Joyal dit:

Dans de telles circonstances, un tribunal doit hésiter à substituer son propre jugement à celui du registraire des marques de commerce à moins qu'il se trouve au dossier des éléments de preuve sur lesquels le registraire ne se serait pas penché, ou que le registraire aurait mal interprété la Loi ou la jurisprudence ou que, dans son ensemble, il est juste et bon que le tribunal intervienne. Inutile de dire qu'un tribunal doit, *prima facie*, porter un certain respect à une décision du registraire.

[21] Dans l'arrêt *Benson & Hedges (Canada) Limited v. St. Regis Tobacco Corporation*, [1969] R.C.S. 192, le juge Ritchie, aux motifs duquel les

Justice Martland [and Mr. Justice Hall] concurred, at pages 199-200:

In my view, the decision as to whether or not a trade mark is confusing within the meaning of s. 6 of the Act involves a judicial determination of a practical question of fact and does not involve the exercise of the Registrar's discretion.

. . .

In my view the Registrar's decision on the question of whether or not a trade mark is confusing should be given great weight and the conclusion of an official whose daily task involves the reaching of conclusions on this and kindred matters under the Act should not be set aside lightly but, as was said by Mr. Justice Thorson, then President of the Exchequer Court, in *Freed & Freed Limited v. The Registrar of Trade Marks et al.*, ([1950] Ex.C.R. 431 at 437, 11 Fox Pat. C. 50, 14 C.P.R. 19, [1951] 2 D.L.R. 7):

. . . reliance on the Registrar's decision that two marks are confusingly similar must not go to the extent of relieving the judge hearing an appeal from the Registrar's decision of the responsibility of determining the issue with due regard to the circumstances of the case.

[22] I take from all of the above cases that I must be careful not to substitute my own judgment for that of the Registrar of Trade-marks and that his decision should be given great weight as the Registrar's "daily task" involves the reaching of conclusions as in the case at bar.

[23] Nevertheless, if I find, as I do, that the Registrar erred in law, I do have the jurisdiction to look at all the evidence and see if the Registrar erred in his conclusion based on the facts that were before him.

[24] I have stated in this decision those facts that I believe are relevant. The issue is for me to determine if the Registrar of Trade-marks erred when he concluded there could be no confusion between the trade-mark "Petro-Quebec" and "Petro-Canada".

[25] In the Registrar's decision, found, in English, at Tab 5 of Volume 1 of the appellant's factum, the

juges Martland [et Hall ont] souscrit, dit ce qui suit aux pages 199 et 200:

[TRADUCTION] J'estime que pour déterminer si une marque de commerce crée de la confusion au sens de l'art. 6 de la Loi il y a lieu de trancher judiciairement une question de fait pratique, à l'exclusion de tout exercice du pouvoir discrétionnaire par le registraire.

[. . .]

À mon avis, la décision du registraire sur la question de savoir si une marque de commerce crée de la confusion doit être considérée comme étant d'un grand poids et la conclusion d'un fonctionnaire qui, au cours de son travail quotidien doit rendre des décisions sur ce point et sur d'autres questions connexes en vertu de la Loi ne doit pas être rejetée à la légère, mais, comme l'a dit M. le juge Thorson, alors président de la Cour de l'Échiquier, dans l'affaire *Freed and Freed Limited. c. Le Registraire des marques de commerce et autre* ([1950] R.C.É. 431, à la p. 437, 11 Fox Pat. C. 50, 14 C.P.R. 19, [1951] 2 D.L.R. 7):

[. . .] la confiance dans la décision du registraire à l'effet que deux marques sont semblables au point de créer de la confusion ne peut aller jusqu'à affranchir le juge qui entend un appel de cette décision de l'obligation de décider la question en tenant dûment compte des circonstances de l'affaire.

[22] Il ressort de ces décisions que je dois éviter de substituer mon propre jugement à celui du registraire des marques de commerce et qu'un poids important doit être accordé à la décision de ce fonctionnaire appelé, «au cours de son travail quotidien», à rendre des décisions comme celle rendue en l'espèce.

[23] Cependant, si j'arrive à la conclusion, comme c'est le cas en l'occurrence, que le registraire a commis une erreur de droit, j'ai la compétence voulue pour examiner l'ensemble de la preuve et déterminer si la conclusion tirée à partir des faits mis en preuve est fondée ou non.

[24] J'ai énoncé les faits que j'estime pertinents en l'espèce. Il m'incombe dès lors de déterminer si le registraire des marques de commerce a commis une erreur lorsqu'il a conclu qu'il ne pouvait y avoir de confusion entre les marques de commerce «Petro-Québec» et «Petro-Canada».

[25] Dans sa décision, le registraire énumère les motifs d'opposition de l'appelante à l'enregistrement

Registrar lists the grounds of the appellant's opposition to the registration of the respondent's Petro-Quebec trade-mark.

The first ground of opposition is that the applied for mark is not registrable because it is confusing with one, or more, of the opponent's registered marks. The opponent alleges in the statement of opposition that "distributing and marketing petroleum products" includes the operation of motor vehicle service stations. Registration No. 352,720 is merely the words PETRO-CANADA in bold font. The opponent refers to regn. No. 352,719, illustrated below, as PETRO-CANADA and half maple leaf Design, and I will do likewise.

(Design)  
Regn. No. 352,719

Although none of the opponent's registrations claim colour as a feature, regn. No 352,719 as actually used invariably has a white half maple leaf against a red background and the word component PETRO-CANADA in black. Further, the principal colours in the get-up of the opponent's service stations are white and red. As the word component PETRO-CANADA is a dominant feature of registration No. 352,719, I consider that the use of the composite mark constitutes use of the word component PETRO-CANADA per se: see *Nightingale Interloc v. Prodesign Ltd.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 535 at 538 (TMOB). Thus, for convenience, I will refer to registration Nos. 354,921; 352,720; and 352,719 collectively as the opponent's PETRO-CANADA mark.

The second and third grounds of opposition allege that the applicant is not the person entitled to register the applied for mark Petro-Quebec because, at the date of filing the application, the applied for mark was confusing with the opponent's marks mentioned above and confusing with the opponent's trade-name and corporate name, that is, PETRO-CANADA INC. The fourth ground of opposition is that the applied for mark PETRO-QUEBEC is not distinctive of the applicant's services because it is confusing with the opponent's mark and corporate and trade-names referred to above. The fifth ground is that the application does not comply with Section 30 of the Trade-Marks Act because the French phrase "stations service pour automobilistes" does not describe the applicant's services in ordinary commercial terms. Next, the opponent alleges that the application does not comply with Section 30 because "use of the trade mark PETRO-QUEBEC would violate the opponent's rights under its registered marks", and would "violate the opponent's rights under Section 7 of the Trade-marks Act and at common law . . ." The final ground is that the application does not comply with Section 30 because the applicant "did not intend to use the exact mark applied for and has in fact

de la marque de commerce Petro-Québec de l'intimée.

Le premier moyen d'opposition allègue que la marque dont l'enregistrement est demandé n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec l'une ou l'autre des marques déposées de l'opposante. L'opposante allègue dans sa déclaration d'opposition que la «distribution et mise en marché de produits pétroliers» inclut l'exploitation de stations-service pour véhicules automobiles. L'enregistrement n° 352,720 est simplement constitué des mots PETRO-CANADA en caractère gras. L'opposante décrit l'enregistrement n° 352,719, illustré plus bas, comme étant constitué des mots PETRO-CANADA et du dessin d'une demie feuille d'érable, et je ferai de même.

(dessin)  
Enr. n° 352,719

Même si aucun des enregistrements de l'opposante ne porte sur la couleur comme telle, l'enregistrement n° 352,719 tel qu'il est employé comporte toujours une demie feuille d'érable blanche sur fond rouge, les mots PETRO-CANADA étant en noir. De plus, les principales couleurs utilisées dans la présentation des postes d'essence de l'opposante sont le blanc et le rouge. Comme les mots PETRO-CANADA constituent l'élément dominant de l'enregistrement n° 352,719, je considère que l'emploi de la marque composée constitue un emploi des mots PETRO-CANADA en soi: voir la décision *Nightingale Interloc v. Prodesign Ltd.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 535, à la p. 538 (COMC). Par souci de commodité, je désignerai donc les enregistrements n°s 354,921, 352,720 et 352,719 collectivement sous le nom de marque PETRO-CANADA de l'opposante.

Les deuxième et troisième moyens d'opposition portent que la requérante n'est pas la personne admise à l'enregistrement de la marque PETRO-QUEBEC parce que, à la date à laquelle la demande a été déposée, la marque en question créait de la confusion avec les marques de l'opposante mentionnées plus haut, ainsi qu'avec son nom commercial et sa dénomination sociale, à savoir PETRO-CANADA, ainsi qu'avec son ancien nom commercial et dénomination sociale, à savoir PETRO-CANADA INC. Un quatrième moyen d'opposition porte que la marque PETRO-QUEBEC dont l'enregistrement est demandé n'est pas distinctive des services de la requérante parce qu'elle crée de la confusion avec les marques et les noms commerciaux et dénominations sociales de l'opposante mentionnés plus haut. Le cinquième moyen d'opposition porte que la demande ne respecte pas l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, parce que l'expression française «stations-service pour automobilistes» ne décrit pas les services de la requérante dans les termes ordinaires du commerce. En outre, l'opposante allègue que la demande ne respecte pas l'article 30 parce que [TRADUCTION] «l'emploi de la marque de commerce PETRO-QUEBEC violerait les droits conférés à l'opposante

not used the exact mark applied for.”

[26] After receiving the evidence filed by the parties, the Registrar dismissed the appellant’s opposition. In so doing, the Registrar refused to decide “whether use of the applied for mark Petro-Quebec by the predecessor in title Garage Bourbonniere Ltée” was licensed use as required by section 50 of the *Trade-marks Act*. The Registrar states, on page 4 of his decision:

However, compliance with Section 50 was not pleaded in the statement of opposition and in fact the opponent was refused leave to amend the statement to include such pleadings: see the board ruling dated January 24, 1996. Therefore, I do not have jurisdiction to decide the issue of the distinctiveness of the applied mark (the fourth ground of opposition) on the basis of non-compliance with Section 50: see *Imperial Developments Ltd. v. Imperial Oil Limited* (1984), 79 C.P.R. (2d) 12 (TMOB).

[27] When counsel for the appellant raised this issue before me, counsel for the respondent objected. I am satisfied that counsel for the appellant can raise the issue before me, in that, I am hearing this matter as a “trial *de novo*” where “new” or further evidence is permitted to be filed. If new or further evidence can be made, I see no reason why the appellant cannot raise this argument before me.

[28] Section 50 of the *Trade-marks Act* states:

50. (1) For the purposes of this Act, if an entity is licensed by or with the authority of the owner of a trade-mark to use the trade-mark in a country and the owner has, under the licence, direct or indirect control of the character or quality of the wares or services, then the use, advertisement or display of the trade-mark in that country as or in a trade-mark, trade-name or otherwise by that entity has, and is deemed always to have had, the same effect as such a use, advertisement or display of the trade-mark in that country by the owner.

par ses marques déposées», et «violerait les droits de l’opposant garantis par l’article 7 de la *Loi sur les marques de commerce* et par la *common law*. . .» Enfin, le dernier moyen d’opposition porte que la demande ne respecte pas l’article 30 parce que la requérante [TRADUCTION] «n’avait pas l’intention d’employer la marque exacte dont l’enregistrement était demandé, et de fait ne l’a pas employée».

[26] Après examen des éléments de preuve produits par les parties, le registraire rejette l’opposition de l’appelante. Ce faisant, il refuse de se prononcer quant à savoir si l’emploi de la marque Petro-Québec par le prédécesseur en titre Garage Bourbonniere Ltée constituait un emploi faisant l’objet d’une licence aux fins de l’article 50 de la *Loi sur les marques de commerce*. Voici ce que dit le registraire à la page 4 de sa décision:

Toutefois, la question du respect de l’article 50 n’a pas été plaidée par l’opposante dans sa déclaration d’opposition, et celle-ci s’est vu effectivement refuser la permission de modifier sa déclaration pour ajouter cet argument: voir la décision de la Commission en date du 24 janvier 1996. Je ne suis donc pas compétent pour statuer sur la question du caractère distinctif de la marque dont l’enregistrement est demandé (le quatrième moyen d’opposition) pour le motif que l’article 50 n’aurait pas été respecté: voir la décision *Imperial Developments Ltd. v. Imperial Oil Limited* (1984), 79 C.P.R. (2d) 12 (COMC).

[27] Lorsque l’avocat de l’appelante a soulevé cette question devant moi, l’avocat de l’intimé s’y est opposé. J’estime que la question peut être soulevée, car s’agissant d’un «procès *de novo*» des éléments de preuve «nouveaux» ou supplémentaires peuvent être présentés. Or, si de tels éléments de preuve peuvent être produits, je ne vois pas pourquoi l’appelante ne pourrait faire valoir cet argument.

[28] Voici le libellé de l’article 50 de la *Loi sur les marques de commerce*:

50. (1) Pour l’application de la présente loi, si une licence d’emploi d’une marque de commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par le propriétaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui-ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques et la qualité des marchandises et services, l’emploi, la publicité ou l’exposition de la marque, dans ce pays, par cette entité comme marque de commerce, nom commercial—ou partie de ceux-ci—ou autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s’il s’agissait de ceux du propriétaire.

(2) For the purposes of this Act, to the extent that public notice is given of the fact that the use of a trade-mark is a licensed use and of the identity of the owner, it shall be presumed, unless the contrary is proven, that the use is licensed by the owner of the trade-mark and the character or quality of the wares or services is under the control of the owner.

(3) Subject to any agreement subsisting between an owner of a trade-mark and a licensee of the trade-mark, the licensee may call on the owner to take proceedings for infringement thereof, and, if the owner refuses or neglects to do so within two months after being so called on, the licensee may institute proceedings for infringement in the licensee's own name as if the licensee were the owner, making the owner a defendant.

[29] Counsel for the appellant makes the following submission regarding the section 50 issue:

The fact that the president of the corporate owner of a mark is also the president of the corporate licensee which uses the mark, is insufficient to enable the owner to benefit from Section 50 of the Trade-marks Act. Such uncontrolled use does not satisfy the requirement that the licensed use be under the control of the trade mark owner.

[30] At the hearing, I informed counsel for the appellant that I was not satisfied with his submission. It is apparent that Mr. Roger Thibodeau, as the person in charge and in control of both the corporate owner of the mark and of the corporate licensee of the mark, satisfies the need of control pursuant to section 50. The affidavit of Mr. Thibodeau before the Registrar satisfies me that Mr. Thibodeau exercised the necessary control required.

[31] As I have stated, it is with a great deal of reluctance that I would try to "second guess" the decision of the Registrar in a case as the one presently before me because it is based, other than the issue of *stare decisis* on the facts presented to the Registrar.

[32] I am satisfied, that based on the evidence before him, the Registrar erred in his appreciation of the facts.

[33] As the Registrar states in his decision, it is clear that the appellant's trade-marks are very well known

(2) Pour l'application de la présente loi, dans la mesure où un avis public a été donné quant à l'identité du propriétaire et au fait que l'emploi d'une marque de commerce fait l'objet d'une licence, cet emploi est réputé, sauf preuve contraire, avoir fait l'objet d'une licence du propriétaire, et le contrôle des caractéristiques et de la qualité des marchandises et services est réputé, sauf preuve contraire, être celui du propriétaire.

(3) Sous réserve de tout accord encore valide entre lui et le propriétaire d'une marque de commerce, le licencié peut requérir le propriétaire d'intenter des procédures pour usurpation de la marque et, si celui-ci refuse ou néglige de le faire dans les deux mois suivant cette réquisition, il peut intenter ces procédures en son propre nom comme s'il était propriétaire, faisant du propriétaire un défendeur.

[29] L'avocat de l'appelante fait valoir ce qui suit au sujet de l'argument fondé sur l'article 50:

[TRADUCTION] Le fait que le président de la société propriétaire d'une marque soit également président de la société licenciée qui emploie la marque ne permet pas au propriétaire de bénéficiaire de l'application de l'article 50 de la *Loi sur les marques de commerce*. Un tel emploi ne satisfait pas à l'exigence voulant que le propriétaire de la marque exerce un contrôle sur l'emploi faisant l'objet d'une licence.

[30] À l'audience, j'ai informé l'avocat de l'appelante que cet argument n'était pas convaincant. Comme M. Roger Thibodeau dirige et contrôle à la fois la société propriétaire de la marque et la société titulaire d'une licence d'emploi de la marque, l'exigence prévue à l'article 50 en matière de contrôle est respectée. L'affidavit de M. Thibodeau présenté au registraire me convainc de l'existence du contrôle exigé.

[31] Comme je l'ai dit, c'est avec beaucoup de réticences que je tenterais de me prononcer après coup sur la décision du registraire dans une affaire comme celle dont je suis saisi en l'occurrence, parce que la décision se fonde, abstraction faite de la question du «*stare decisis*», sur les faits présentés au registraire.

[32] Vu la preuve qui lui a été offerte, je suis convaincu que le registraire a commis une erreur en évaluant les faits.

[33] Comme le dit le registraire dans sa décision, il est clair que les marques de commerce de l'appelante

in Canada and that the respondent's trade-mark is not known.

[34] It can be an accepted fact that the appellant, among other operations, operates service stations throughout Canada (see affidavit of Brent Tremblay). Mr. Tremblay also attests that Petro-Canada has operated service stations under different trade-marks.

[35] The Registrar also had before him evidence of third party adoption of trade-names for use in Quebec that substitute the word "Quebec" for "Canada" (affidavit of Andrew T. McIntosh) and evidence of pairs of Canadian trade-mark applications for which the word "Quebec" is substituted for the word "Canada" (affidavit of Jane Sheppard).

[36] The Registrar also had before him a copy of a newspaper article that profiles Robert Thibodeau's (the president of the respondent and of Garage Bourbonnière) Petro-Quebec service station business but identifies the service station as being a Petro-Canada service station (affidavit of Jacques Viau).

[37] I cannot help but disagree with the finding of the Registrar, which I do most reluctantly. I cannot help but conclude, from the factual evidence, that there exists a reasonable likelihood of confusion between "Petro-Quebec" and "Petro-Canada marks".

[38] I am satisfied that because the Petro-Canada mark is so well known in Canada in association with service stations, it would be assumed that the Petro-Quebec service station belonged to or was affiliated with the appellant. This was shown to be so in the newspaper article (see Viau affidavit).

[39] Furthermore, as other companies such as Bell Canada uses Bell Quebec and one believes, as is the case, that Bell Quebec is affiliated with Bell Canada (see Jane Sargeant affidavit), then it can be assumed one would believe Petro-Quebec as being affiliated with or owned by, or controlled by Petro-Canada.

sont très bien connues au Canada et que la marque de commerce de l'intimée n'est pas connue.

[34] On peut reconnaître le fait que l'appelante, au nombre de ses activités, exploite des stations-service à la grandeur du Canada (se reporter à l'affidavit de M. Brent Tremblay). M. Tremblay déclare en outre que Petro-Canada a exploité des stations-service sous des marques de commerce différentes.

[35] Le registraire était par ailleurs saisi d'une preuve selon laquelle des tiers ont adopté, en vue d'un usage au Québec, de noms commerciaux où le mot «Canada» est remplacé par «Québec» (affidavit de M. Andrew T. McIntosh) et d'une preuve relative à des demandes d'enregistrement au Canada de paires de marques de commerce où les mots «Québec» et «Canada» se substituent l'un à l'autre (affidavit de M<sup>me</sup> Jane Sheppard).

[36] Le registraire disposait en outre d'un article de journal portant sur le commerce de stations-service Petro-Québec de M. Robert Thibodeau (le président de l'intimée et du Garage Bourbonnière), mais décrivant l'établissement comme une station-service Petro-Canada (affidavit de M. Jacques Viau).

[37] Bien que ce soit avec beaucoup de réticences, je ne peux qu'être en désaccord avec la conclusion du registraire. Il me faut conclure, vu la preuve factuelle, qu'il existe un risque raisonnable de confusion entre les marques «Petro-Québec» et «Petro-Canada».

[38] La marque Petro-Canada étant si bien connue au Canada en liaison avec des stations-service, je suis convaincu que l'on tiendrait pour acquis qu'une station-service Petro-Québec appartient ou est affiliée à l'appelante. C'est d'ailleurs ce qui ressort de l'article de journal produit (affidavit de M. Viau).

[39] Aussi, étant donné que Bell Canada, par exemple, emploie le nom commercial Bell Québec et que l'on croit à juste titre que Bell Québec est affiliée à Bell Canada (voir l'affidavit de M<sup>me</sup> Jane Sargeant), on peut conclure que Petro-Québec serait considérée comme une entreprise affiliée ou appartenant à Petro-Canada, ou contrôlée par celle-ci.

[40] All the above would, in my opinion, cause confusion.

[41] Furthermore, I believe the Registrar erred in finding that there was no likelihood of confusion between the respondent's Petro-Quebec trade-mark for "*stations-service pour automobilistes*" and the appellant's family of Petro-Canada and Petrocan trade-marks for motor fuel and distributing and marketing petroleum products.

[42] The appellant, in distributing petroleum products does so, and has been doing so, by means, amongst others, of service stations or as "*stations de service pour automobilistes*".

[43] I am satisfied, as I have said, that both the appellant and the respondent, are in the same or at the least, very similar businesses in dealing with the sale of petroleum products such as gasoline for motor vehicles or oil for these vehicles which can only lead to confusion.

[44] In that the onus is on the respondent to show that there is no likelihood that the registration of the trade-mark "Petro-Quebec" will cause confusion in the mind of an ordinary consumer with the mark "Petro-Canada" and I am satisfied from the facts of this case that the respondent has failed to do so, the present appeal is allowed.

[45] The decision of the Registrar dated February 7, 1997 is set aside with costs in favour of the appellant.

[40] Tout cela crée selon moi de la confusion.

[41] Je crois en outre que le registraire a conclu à tort qu'il n'y avait pas de risque de confusion entre la marque de commerce Petro-Québec de l'intimée employée en liaison avec des «stations-service pour automobilistes» et la famille de marques de commerce Petro-Canada et Petrocan de l'appelante associée au carburant et à la distribution/mise en marché de produits pétroliers.

[42] L'appelante assure et a assuré la distribution de produits pétroliers au moyen notamment de stations-service ou de «stations de service pour automobilistes».

[43] Comme je l'ai dit, je crois que l'appelante et l'intimée appartiennent au même secteur d'activité ou à tout le moins à des secteurs d'activité très semblables pour ce qui est de la vente de produits pétroliers, comme l'essence ou l'huile pour véhicules automobiles, ce qui ne peut qu'entraîner une confusion.

[44] Il incombe donc à l'intimée de prouver l'absence de risque que l'enregistrement de la marque de commerce «Péto-Québec» ne crée dans l'esprit du consommateur moyen une confusion avec la marque «Petro-Canada». Vu les faits de l'espèce, j'estime que l'intimée n'a pas établi l'absence d'un tel risque. L'appel est accueilli.

[45] La décision du registraire datée du 7 février 1997 est annulée avec dépens au bénéfice de l'appelante.