

T-2815-83

T-2815-83

**Canadian Council of Professional Engineers
(Appellant)**

v.

Lubrication Engineers, Inc. (Respondent)

Trial Division, Muldoon J.—Ottawa, September 12 and October 12, 1984.

Trade marks — Appeal from decision rejecting opposition to register trade mark "Lubrication Engineers" — Respondent disclaiming right to exclusive use of word "Lubrication" — Mark registered in U.S.A. — Whether word "Engineers" registrable — Decision in Association of Professional Engineers of the Province of Ontario v. Registrar of TradeMarks, [1959] Ex.C.R. 354 applied with respect to s. 12(1)(b) of Act: proposed mark clearly descriptive or deceptively misdescriptive of character or quality of respondent's wares — Further ground of opposition based on provincial and territorial enactments — Registration prohibited if mark contrary to public order (s. 14(1)(c)) or likely to lead to belief wares had governmental approval (s. 9(1)(d)) — Provincial statutes governing professions laws of public order — Governance of professions matter of provincial legislative jurisdiction — Provincial and territorial legislatures prohibiting use of word "engineer" when latter arrogated by unlicensed or unregistered person in manner likely to lead to belief person authorized to bear title — "Engineer" falling under provincial and territorial prohibition, thereby falling under s. 9(1)(d) prohibition — "Lead to belief" including official and colloquial designations — No conflict between federal and provincial provisions upon which to invoke paramourty doctrine — Proposed mark not registrable — Appeal allowed — Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, ss. 9(1)(d), 12(1)(b), 14, 37(9) (as enacted by S.C. 1976-77, c. 28, s. 44) — The Engineering Profession Act, C.C.S.M., c. E-120, ss. 28, 29 — Engineers Act, R.S.Q. 1964, c. 262, s. 27 (as am. by S.Q. 1973, c. 60, s. 22) — Constitution Act, 1867, 30 & 31 Vict., c. 3 (U.K.) [R.S.C. 1970, Appendix II, No. 5] (as am. by Canada Act 1982, 1982, c. 11 (U.K.), Schedule to the Constitution Act, 1982, Item 1), s. 92(15).

This is an appeal from the decision of a hearing officer (hereinafter referred to as the registrar) appointed pursuant to subsection 37(9) of the *Trade Marks Act*. By that decision, the registrar rejected the appellant's opposition to the respondent's application to register the trade mark "Lubrication Engineers". The mark, registered in the United States, would be used in association with greases, graphites and oils. The respondent has disclaimed the right to the exclusive use of the word "Lubrication" on the basis that it is not registrable. The issue is whether the word "Engineers" is registrable. The appellant relies on the

Conseil canadien des ingénieurs (appellant)

a c.

Lubrication Engineers, Inc. (intimée)

Division de première instance, juge Muldoon—Ottawa, 12 septembre et 12 octobre 1984.

b

Marques de commerce — Appel formé contre le rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque de commerce «Lubrication Engineers» — L'intimée a renoncé au droit à l'usage exclusif du mot «Lubrication» — Marque enregistrée aux É.-U. — Le mot «Engineers» est-il enregistrable? — Application de la décision rendue dans la cause Association of Professional Engineers of the Province of Ontario v. Registrar of TradeMarks, [1959] R.C.É. 354 en rapport avec l'art. 12(1)(b) de la Loi: la marque proposée constituait une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises de l'intimée — Autre motif d'opposition fondé sur les dispositions législatives adoptées par les provinces et les territoires — Il est interdit d'enregistrer une marque si elle est contraire à l'ordre public (art. 14(1)(c)) ou si elle est susceptible de porter à croire que les marchandises ont reçu l'approbation gouvernementale (art. 9(1)(d)) — Les dispositions législatives provinciales réglementant les professions sont des lois d'ordre public — La réglementation des professions relève de la compétence législative des provinces — Les assemblées législatives des provinces et des territoires interdisent l'emploi du mot «engineer» lorsqu'une personne qui n'est ni titulaire d'un permis ni inscrite auprès d'une association l'emploie d'une manière qui laisse croire qu'elle a droit de porter ce titre — L'emploi du mot «engineer» est prohibé par les lois adoptées par les provinces et par les territoires, et il est donc visé par l'interdiction contenue à l'art. 9(1)(d) — L'expression «porter à croire» vise à la fois les titres officiels et les désignations familières — Il n'existe aucune contradiction permettant d'invoquer la doctrine de la primauté — La marque projetée n'est pas enregistrable — Appel accueilli — Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, chap. T-10, art. 9(1)(d), 12(1)(b), 14, 37(9) (édictees par S.C. 1976-77, chap. 28, art. 44) — The Engineering Profession Act, C.C.S.M., chap. E-120, art. 28, 29 — Loi des ingénieurs, S.R.Q. 1964, chap. 262, art. 27 (mod. par L.Q. 1973, chap. 60, art. 22) — Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., chap. 3 (R.-U.) [S.R.C. 1970, Appendice II, n° 5] (mod. par la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.), annexe de la Loi constitutionnelle de 1982, n° 1), art. 92(15).

Appel est interjeté d'une décision d'un fonctionnaire chargé de l'audition (ci-après appelé le registraire) nommé conformément au paragraphe 37(9) de la *Loi sur les marques de commerce*. Le registraire a rejeté l'opposition de l'appellant à la demande d'enregistrement de la marque de commerce «Lubrication Engineers». Enregistrée aux États-Unis, la marque serait employée en liaison avec des graisses, des lubrifiants graphites et des huiles. L'intimée a renoncé au droit à l'usage exclusif du mot «Lubrication» parce qu'il n'est pas enregistrable. Il s'agit de déterminer si le mot «Engineers» est enregistrable. L'appe-

Exchequer Court decision in *Association of Professional Engineers of the Province of Ontario v. Registrar of TradeMarks*, where the Court upheld the Association's opposition to the registration of the mark "Finishing Engineer" for use as the title of a periodical published in the United States. The Court found that the words "Finishing Engineer" were not distinctive of the applicant's publication but constituted a clear description of its contents and were therefore not registrable. The registrar in the instant case rejected the appellant's opposition based on paragraph 12(1)(b) of the Act because he found that this case was distinguishable from the "Finishing Engineer" case. In view of that finding, he considered it unnecessary to examine the respondent's claim based on section 14. The ground of opposition based on paragraph 9(1)(d) was also rejected.

Held, the appeal should be allowed.

The appellant has adduced ample evidence upon which the Court can form the same conclusion as did the Exchequer Court in the "Finishing Engineer" case. The proposed trade mark is clearly descriptive or deceptively misdescriptive of the character or the quality of the wares of the respondent and thereby violates paragraph 12(1)(b) of the Act.

There exists a more important ground for the refusal of registration. This further ground, formulated in both paragraphs 14(1)(c) and 9(1)(d) of the Act, relates to the various provincial and territorial enactments governing the engineering profession. Under paragraph 14(1)(c), a foreign trade mark cannot be registered if it is contrary to public order or of such a nature as to deceive the public. Section 14 refers consonantly to the matters of public order listed in section 9, a provision of general application. Under paragraph 9(1)(d), a trade mark cannot be registered if it is likely to lead to the belief that the wares have received, *inter alia*, governmental approval or authority.

Provincial statutes governing professions are clearly laws of public order. The governance of professions is a matter of provincial legislative jurisdiction in Canada. Both territorial legislatures and all ten provincial legislatures have enacted within their sovereign sphere of constitutional competence that no person (which includes a corporation) shall arrogate to himself any word, abbreviation, name or designation which will lead to the belief that he is a registered professional engineer, or purport so to be, in any way or by any means, including advertising, unless he be duly licensed or registered by the professional association and not suspended or struck from membership therein. Thus, the word "engineer" falling under the prohibition of provincial and territorial laws of public order, when arrogated in the manner described above, equally falls under the prohibition of paragraph 9(1)(d) of the Act because it is a "word . . . likely to lead to the belief that the wares or services in association with which it is used have received or are produced, sold or performed under . . . governmental . . . approval or authority". The Canadian public is entitled to infer such authority from employment of the word "engineers" in a provincial professional sense as much as in a federal trade mark sense when it is officially approved for use in either circumstance.

lant se fonde sur la décision de la Cour de l'Échiquier *Association of Professional Engineers of the Province of Ontario v. Registrar of TradeMarks*, où la Cour a maintenu l'opposition de l'Association à l'enregistrement de la marque «Finishing Engineer» pour qu'elle soit employée comme titre d'un périodique publié aux États-Unis. La Cour a conclu que les mots «Finishing Engineer» ne distinguaient pas la publication de la requérante mais constituaient une description claire de son contenu et n'étaient donc pas enregistrables. En l'espèce, le registraire a rejeté l'opposition de l'appellant fondée sur l'alinéa 12(1)(b) de la Loi parce qu'il a jugé que le présent litige était différent de l'affaire portant sur la marque de commerce «Finishing Engineer». Ayant tiré cette conclusion, il a jugé inutile d'examiner la demande de l'intimée fondée sur l'article 14. Il a également rejeté le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 9(1)(d).

Jugement: l'appel doit être accueilli.

L'appellant a fourni suffisamment de preuves pour amener la Cour à conclure de la même façon que la Cour de l'Échiquier dans l'arrêt concernant la marque «Finishing Engineer». La marque de commerce projetée constitue une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises de l'intimée et contrevient donc à l'alinéa 12(1)(b) de la Loi.

Il existe un motif plus important de refuser l'enregistrement. Énoncé aux alinéas 14(1)(c) et 9(1)(d) de la Loi, cet autre motif concerne les diverses dispositions législatives adoptées par les provinces et les territoires, qui réglementent la profession d'ingénieur. Aux termes de l'alinéa 14(1)(c), une marque de commerce étrangère ne peut pas être enregistrée si elle est contraire à l'ordre public ou si elle est de nature à tromper le public. L'article 14 renvoie aux questions d'ordre public énumérées à l'article 9, qui est un article d'application générale. L'alinéa 9(1)(d) dispose qu'une marque de commerce ne peut être enregistrée si elle est susceptible de porter à croire que les marchandises ont reçu, notamment, l'approbation ou l'autorité gouvernementale.

Les dispositions législatives provinciales qui réglementent les professions sont incontestablement des lois d'ordre public. Au Canada, la réglementation des professions relève de la compétence législative des provinces. Les assemblées législatives des territoires et des dix provinces ont décrété, dans les limites des compétences exclusives qui leur sont conférées par la Constitution, que personne (cette expression désigne également une société) ne doit s'approprier un mot, une abréviation, un nom ou une désignation qui porterait à croire qu'elle est un ingénieur, ou faire croire, en utilisant un moyen ou un autre, y compris la publicité, qu'elle en est un à moins que cette personne ne soit titulaire d'un permis ou ne se soit dûment inscrite auprès de l'association professionnelle et qu'elle ne fasse l'objet ni d'une suspension ni d'une radiation. Ainsi, le mot «engineer», qui est prohibé par les lois d'ordre public adoptées par les provinces et les territoires lorsqu'une personne s'en approprie de la manière décrite plus haut, est également visé par l'interdiction contenue à l'alinéa 9(1)(d) de la Loi parce qu'il s'agit d'un «mot . . . susceptible de porter à croire que les marchandises ou services en liaison avec lesquels il est employé ont reçu l'approbation . . . gouvernementale, ou sont produits, vendus ou exécutés . . . sur l'autorité . . . gouvernementale». Les Canadiens ont droit de déduire l'existence de cette autorité de

The expression "lead to the belief" must be taken to mean both the official and the colloquial designations accorded to professionals, with the result that the registrar should not allow the registration of expressions such as "bone surgeons", "divorce lawyers", and, *a fortiori*, "lubrication engineers".

A further ground for declining to register professional designations as trade marks is the fact that the registrar cannot practicably know, from day to day, who is entitled to bear a professional title or who is forbidden to do so by reason of expulsion from a professional association or relinquishment of professional status. The matter of discipline rests with the provincial and territorial governing bodies.

The Court did not consider it necessary to examine the paramountcy doctrine of constitutional construction, there being no conflict between the federal and provincial statutory provisions upon which to invoke the doctrine. In the instant case, conflict is avoided by interpreting the *Trade Marks Act* so as simply to require the registrar to abstain from registering words which include names of professions whose members are exclusively entitled to the use of such names in conformity with provincial and territorial laws. The proposed trade mark "Lubrication Engineers" is therefore not registrable.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

Association of Professional Engineers of the Province of Ontario v. Registrar of TradeMarks, [1959] Ex.C.R. 354; 31 C.P.R. 79; *Pauze v. Gauvin*, [1954] S.C.R. 15; *Laporte v. College of Pharmacists (Québec)*, [1976] 1 S.C.R. 101; *Association of Professional Engineers v. Martin and Bucklaschuk* (1983), 23 Man.R. (2d) 244 (Co. Ct.); *Attorney General of Canada et al. v. Law Society of British Columbia et al.*, [1982] 2 S.C.R. 307; *Hodge v. Reg.* (1883-84), 9 App. Cas. 117 (P.C.); *Cherry v. The King ex rel. Wood* (1937), 69 C.C.C. 219 (Sask. C.A.); *Molson Companies Ltd. v. John Labatt Ltd. et al.* (1981), 58 C.P.R. (2d) 157 (F.C.T.D.).

REFERRED TO:

Scowby v. Chmn. of B. of Inquiry, [1983] 4 W.W.R. 97 (Sask. C.A.); *Multiple Access Ltd. v. McCutcheon et al.*, [1982] 2 S.C.R. 161.

COUNSEL:

John Macera for appellant.
Nicholas Fyfe for respondent.

SOLICITORS:

Macera & Jarzyna, Ottawa, for appellant.
Smart & Biggar, Ottawa, for respondent.

l'emploi du mot «engineers» comme titre de profession, au sens des lois provinciales, ou dans une marque de commerce, au sens de la loi fédérale, lorsque son emploi dans chaque cas a reçu une approbation officielle.

Il faut conclure que l'expression «porter à croire» vise à la fois les titres officiels des professionnels et les expressions familières utilisées pour les désigner et que le registraire ne doit pas permettre l'enregistrement d'expressions comme «bone surgeons», «divorce lawyers» et *a fortiori*, «lubrication engineers».

Un autre motif pour justifier le refus d'enregistrer des titres professionnels comme marques de commerce est qu'il est pratiquement impossible pour le registraire de savoir, de jour en jour, qui est habilité à porter un titre professionnel ou à qui il est interdit de le faire en raison de son expulsion d'une association professionnelle ou de l'abandon de son statut professionnel. L'application de la discipline relève des organes de direction créés par les provinces et les territoires.

La Cour n'a pas jugé nécessaire d'examiner la doctrine de la primauté de l'interprétation constitutionnelle parce qu'il n'y a aucune contradiction entre les dispositions législatives fédérales et provinciales permettant d'invoquer cette doctrine. Dans le cas présent, on évite le conflit en concluant que la *Loi sur les marques de commerce* exige simplement que le registraire s'abstienne d'enregistrer des mots composés de noms de professions dont les membres sont les seules personnes habilitées à employer ces noms conformément aux lois adoptées par les provinces et les territoires. La marque de commerce «Lubrication Engineers» ne peut donc pas être enregistrée.

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

Association of Professional Engineers of the Province of Ontario v. Registrar of TradeMarks, [1959] R.C.É. 354; 31 C.P.R. 79; *Pauze v. Gauvin*, [1954] R.C.S. 15; *Laporte c. Collège des pharmaciens (Québec)*, [1976] 1 R.C.S. 101; *Association of Professional Engineers v. Martin and Bucklaschuk* (1983), 23 Man.R. (2d) 244 (C. cté.); *Procureur général du Canada et autres c. Law Society of British Columbia et autre*, [1982] 2 R.C.S. 307; *Hodge v. Reg.* (1883-84), 9 App. Cas. 117 (P.C.); *Cherry v. The King ex rel. Wood* (1937), 69 C.C.C. 219 (C.A. Sask.); *Molson Companies Ltd. c. John Labatt Ltd. et autre* (1981), 58 C.P.R. (2d) 157 (C.F. 1^{re} inst.).

DÉCISIONS CITÉES:

Scowby v. Chmn. of B. of Inquiry, [1983] 4 W.W.R. 97 (C.A. Sask.); *Multiple Access Ltd. c. McCutcheon et autres*, [1982] 2 R.C.S. 161.

AVOCATS:

John Macera pour l'appellant.
Nicholas Fyfe pour l'intimée.

PROCUREURS:

Macera & Jarzyna, Ottawa, pour l'appellant.
Smart & Biggar, Ottawa, pour l'intimée.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

MULDOON J.: This appeal came on for oral argument on September 12, 1984, at Ottawa. It is an appeal from the decision of a hearing officer duly appointed by the Registrar of Trade Marks pursuant to subsection 37(9) of the *Trade Marks Act*, R.S.C. 1970, c. T-10, as amended [by S.C. 1976-77, c. 28, s. 44]. For convenience, the hearing officer is hereinafter referred to as: the registrar. The registrar's written decision, dated September 29, 1983, rejected the appellant's opposition to the respondent's application to register the trade mark "Lubrication Engineers".

The appellant's notice of appeal recites a statement of material facts, of which the following portions are effectively admitted by the respondent in its reply to the notice of appeal, thus:

1. Lubrication Engineers, Inc. did, on the 10th day of January, 1977, make application to the Registrar of Trade Marks for registration of a trade mark comprising the words LUBRICATION ENGINEERS for use in association with wares described as "thickened greases, graphited roller lubricants, gear lubricants, wheel bearing lubricants, fibrous-type lubricants, motor oil, diesel oil, winterized oil, cotton picker oil, and steam cylinder oil", the basis for filing being use in Canada since November 8, 1985, and use and registration in the United States of America. Subsequently, the application was amended to include a disclaimer to the word "LUBRICATION". Subsequent to this, a revised application was filed by the applicant wherein a claim to the benefit of Section 14 of the Trade Marks Act was included.

2. The said application was advertised in the issue of the Trade Marks Journal dated the 31st day of May, 1978.

3. The Appellant filed a Statement of Opposition dated the 24th day of August, 1978 against the Applicant's application. Subsequently, an amended Statement of Opposition was filed February 7, 1979, and served upon the Respondent on March 6, 1979. A revised Counterstatement was filed by the Respondent on April 5, 1979.

4. The revised Statement of Opposition filed by the Appellant gave notice of Opposition to the proposed registration of the respondent's trade mark, the grounds of opposition being as follows:

(a) The opponent bases its opposition on the ground set out in Section 37(2)(b), namely, that the trade mark claimed in the application is not registrable in view of the provisions of Section 12(1)(b) and should have been refused by the Registrar by virtue of the provisions of Section 36(1)(b).

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

LE JUGE MULDOON: Le présent appel a été débattu devant la Cour le 12 septembre 1984, à Ottawa. Il s'agit d'un appel de la décision du fonctionnaire chargé de l'audition dûment nommé par le registraire des marques de commerce conformément au paragraphe 37(9) de la *Loi sur les marques de commerce*, S.R.C. 1970, chap. T-10, et ses modifications [S.C. 1976-77, chap. 28, art. 44]. Pour des raisons de commodité, le fonctionnaire chargé de l'audition est appelé, ci-après, le registraire. Dans une décision écrite datée du 29 septembre 1983, le registraire a rejeté l'opposition de l'appelant à la demande d'enregistrement de la marque de commerce «Lubrication Engineers» présentée par l'intimée.

L'avis d'appel contient un exposé des faits essentiels dont l'intimée, dans sa réponse audit avis d'appel, admet effectivement les extraits suivants:

[TRADUCTION] 1. Le 10 janvier 1977, Lubrication Engineers, Inc. a présenté au registraire des marques de commerce une demande d'enregistrement d'une marque de commerce comportant les termes LUBRICATION ENGINEERS, pour l'employer en liaison avec des marchandises décrites comme «des graisses épaissies, des lubrifiants graphités pour rouleaux, des lubrifiants pour engrenages, des lubrifiants pour coussinets de roue, des graisses fibreuses, de l'huile pour moteur, du lubrifiant diesel, de l'huile frigérisée, de l'huile pour cueilleuse à coton, de l'huile à cylindre de machines à vapeur», cette demande se fondant sur l'emploi de cette marque au Canada depuis le 8 novembre 1965, et sur son emploi et son enregistrement aux États-Unis. Il y a eu par la suite une modification incluant un acte de renonciation à l'emploi du mot «LUBRICATION». Après cette modification, la requérante a déposé une demande révisée dans laquelle elle a réclamé le bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce.

2. Ladite demande a été annoncée le 31 mai 1978 dans le Journal des marques de commerce.

3. En date du 24 août 1978, l'appelant a déposé une déclaration d'opposition à la demande de la requérante. Par la suite, il a déposé le 7 février 1979 une déclaration d'opposition modifiée qui a été signifiée à l'intimée le 6 mars 1979. Celle-ci a déposé une contre-déclaration révisée le 5 avril 1979.

4. La déclaration d'opposition modifiée déposée par l'appelant contenait un avis d'opposition à l'enregistrement de la marque de commerce projetée de l'intimée pour les motifs suivants:

a) L'opposant se fonde sur le motif énoncé à l'alinéa 37(2)(b), c'est-à-dire que la marque de commerce revendiquée dans la demande n'est pas enregistrable en raison des dispositions de l'alinéa 12(1)(b), et c'est pourquoi le registraire aurait dû la rejeter conformément aux dispositions de l'alinéa 36(1)(b).

(b) The opponent bases its opposition on the ground set out in Section 37(2)(d), namely, that the trade mark claimed in the application is not distinctive since it is not capable of distinguishing the wares in association with which it is used by the applicant from the wares of others nor is it adapted so to distinguish them. It is submitted that the application be refused accordingly.

(c) The opponent bases its opposition on the ground set out in Section 37(2)(b), namely, that the trade mark is not registrable in view of the provisions of Section 12(1)(b) and Section 14(1)(d) in that the mark is prohibited by Section 9(1)(d) since the applicant has not satisfied any of the necessary requirements pursuant to legislation in any of the provinces or territories of Canada to enable it to use the word "ENGINEERS", and hence should have been refused by the Registrar by virtue of the provisions of Section 36(1)(b).

(d) The opponent bases its opposition on the ground set out in Section 37(2)(b), namely, that the trade mark is not registrable in view of the provisions of Section 12(1)(e) and Section 14(1)(d) in that the mark is prohibited by Section 10 since the words "LUBRICATION ENGINEERS" have, by ordinary and bona fide commercial usage become recognized in Canada as designating the kind, quality, and place of origin of the wares or services as being those provided by a particular class of person registered and operating pursuant to relevant provincial statutes as engineers, and the use of the mark by the applicant would be likely to mislead, and hence should have been refused by the Registrar by virtue of Section 36(1)(b).

(e) The opponent bases its opposition on the ground set out in Section 37(2)(b), namely, that the trade mark is not registrable in view of the provisions of Section 12(1)(b) and Section 14(1)(c) in that the mark is deceptively misdescriptive of the character or quality of the wares or services in association with which it is used or of the conditions of or the persons employed in their production or of their place of origin, and that the mark is of such a nature as to deceive the public, and hence should have been refused by the Registrar by virtue of Section 36(1)(b).

(f) The opponent bases its opposition on the ground set out in Section 37(2)(a), namely, that the application does not comply with the requirements of Section 29(i) since, as a matter of law, only those persons who have fully complied with the relevant legislation, and who remain in good standing in accordance with such legislation, are entitled to use the mark, and hence the applicant cannot comply with Section 29(i) and accordingly the application should have been refused by the Registrar by virtue of Section 36(1)(a).

6. The Respondent's revised Counterstatement stated as follows:

(a) The applicant asserts that the advertised trade mark is registrable in association with the wares recited in the advertised application and denies that the advertised trade mark is either clearly descriptive or deceptively misdescriptive when used in association with such wares, within the meaning of Section 12(1)(b) of the Trade Marks Act (hereinafter all references to Sections will be to Sections of the Trade Marks Act).

b) L'opposant se fonde sur le motif énoncé à l'alinéa 37(2)d), c'est-à-dire que la marque de commerce revendiquée dans la demande n'est pas distinctive parce qu'elle ne peut distinguer les marchandises en liaison avec lesquelles elle est employée par la requérante des marchandises d'autres propriétaires, et n'est pas adaptée à les distinguer ainsi. En conséquence, il est allégué que la demande devrait être rejetée.

c) L'opposant se fonde sur le motif énoncé à l'alinéa 37(2)b), c'est-à-dire que la marque de commerce n'est pas enregistrable en raison des dispositions des alinéas 12(1)b) et 14(1)d) étant donné qu'elle est interdite par l'alinéa 9(1)d) parce que la requérante n'a pas satisfait aux exigences prévues dans les lois des provinces ou des territoires du Canada lui permettant d'employer le mot «ENGINEERS»; par conséquent, le registraire aurait dû rejeter la demande d'enregistrement en vertu de l'alinéa 36(1)b).

d) L'opposant se fonde sur le motif énoncé à l'alinéa 37(2)b), c'est-à-dire que la marque de commerce n'est pas enregistrable en raison des dispositions des alinéas 12(1)e) et 14(1)d) étant donné qu'elle est interdite par l'article 10 parce que les mots «LUBRICATION ENGINEERS», en raison d'une pratique commerciale ordinaire et authentique, sont devenus reconnus au Canada comme désignant le genre, la qualité et le lieu d'origine de marchandises ou services fournis par une catégorie particulière de personnes inscrites et faisant affaire à titre d'ingénieurs en vertu de lois provinciales pertinentes et que l'emploi de la marque par la requérante serait susceptible d'induire en erreur; par conséquent, le registraire aurait dû rejeter la demande d'enregistrement en vertu de l'alinéa 36(1)b).

e) L'opposant se fonde sur le motif énoncé à l'alinéa 37(2)b), c'est-à-dire que la marque de commerce n'est pas enregistrable en raison des dispositions des alinéas 12(1)b) et 14(1)c) étant donné qu'elle constitue une description fautive et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui y sont employées, ou du lieu d'origine de ces marchandises ou services, et qu'elle est de nature à tromper le public; par conséquent, le registraire aurait dû rejeter la demande d'enregistrement en vertu de l'alinéa 36(1)b).

f) L'opposant se fonde sur le motif énoncé à l'alinéa 37(2)a), c'est-à-dire que la demande ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 29i) étant donné que, en droit, seules les personnes qui ont satisfait aux dispositions législatives pertinentes et qui continuent à s'y conformer sont habilitées à employer la marque; la requérante ne peut donc satisfaire à l'alinéa 29i) et, par conséquent, le registraire aurait dû rejeter la demande d'enregistrement en vertu de l'alinéa 36(1)a).

6. La contre-déclaration modifiée de l'intimée portait:

a) La requérante soutient que la marque de commerce annoncée est enregistrable en liaison avec les marchandises énumérées dans la demande annoncée et elle nie que la marque de commerce annoncée constitue soit une description claire soit une description fautive et trompeuse lorsqu'elle est employée avec ces marchandises, au sens de l'alinéa 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce (par la suite, tous les renvois seront des renvois à des articles de la Loi sur les marques de commerce).

(b) The applicant is the owner of United States trademark registration 1,075,343, dated October 18, 1977, covering the trade mark LUBRICATION ENGINEERS, as applied to thickened greases, graphited roller lubricants, gear lubricants, wheel bearing lubricants, fibrous-type lubricants, motor oil, diesel oil, winterized oil, cotton picker oil and steam cylinder oil, and applicant has used the trade mark LUBRICATION ENGINEERS in the United States in association with such wares. A certified copy of United States registration 1,075,343 was filed in the Canadian Trade Marks Office during the course of prosecution of the advertised application, on February 7, 1978. Applicant is entitled to the benefit accorded by the provisions of Section 14 and applicant does hereby claim the benefit of Section 14.

(c) Applicant denies that the advertised trade mark is not distinctive and that it is not capable of distinguishing the wares in association with which it is used by the applicant from the wares of others. The advertised trade mark has been used in Canada by the applicant for a period of some thirteen years for the purpose of distinguishing its wares from those of others, and the advertised trade mark is distinctive.

(d) Applicant denies that the advertised trade mark is unregistrable in view of the provisions of Section 12(1)(b) (see subparagraphs (a) and (b) of this counterstatement) and further denies that adoption and/or registration of the advertised trade mark is prohibited by Section 9(1)(d). The advertised trade mark does not lead to belief that the wares in association with which it is used have received or are produced or sold under Royal, Vice-Regal or Governmental patronage, approval or authority, and the advertised trade mark is not intended to lead to such belief.

(e) Applicant denies that the advertised trade mark is unregistrable in view of Section 12(1)(e) or that adoption or registration of the trade mark is prohibited by Section 10. The advertised trade mark has, to applicant's knowledge, been used in Canada in association with the wares covered by the advertised application, only by the applicant, and such trade mark has not become recognized in Canada as designating the kind, quality, quantity, destination, value, place of origin or date of production of the wares in association with which the trade mark is used by the applicant.

(f) Applicant denies that the advertised trade mark is unregistrable in view of Section 12(1)(b) (see subparagraphs (a) and (b) of this counterstatement) and denies that the trade mark is deceptively misdescriptive of any character or quality of the wares in association with which it is used or that it deceptively misdescribes the conditions of or the persons employed in the production of such wares or of their place of origin.

(g) Applicant denies that the advertised application fails to comply with the requirements of Section 29(i). The advertised application does, in fact, include a statement required by Section 29(i) and, as applicant believes itself to be the sole user of the trade mark in Canada, and as applicant has not

b) La requérante est propriétaire de la marque déposée aux États-Unis sous le numéro 1,075,343 en date du 18 octobre 1977, concernant la marque de commerce LUBRICATION ENGINEERS applicable aux graisses épaissies, aux lubrifiants graphités pour rouleaux, aux lubrifiants pour engrenages, aux lubrifiants pour coussinets de roue, aux graisses fibreuses, à l'huile pour moteur, au lubrifiant diesel, à l'huile frigérisée, à l'huile pour cueilleuse à coton, et à l'huile à cylindre de machines à vapeur, et elle emploie la marque de commerce LUBRICATION ENGINEERS aux États-Unis en liaison avec ces marchandises. Le 7 février 1978, une copie certifiée conforme de l'enregistrement aux États-Unis portant le numéro 1,075,343 a été déposée au Canada au Bureau des marques de commerce pendant l'instruction de la demande annoncée. La requérante a le droit de bénéficier des dispositions de l'article 14 et en réclame par conséquent l'application.

c) La requérante nie que la marque de commerce annoncée n'est pas distinctive et qu'elle ne peut distinguer les marchandises en liaison avec lesquelles elle l'emploie des marchandises d'autres propriétaires. La requérante a employé au Canada la marque de commerce annoncée pendant une période d'environ treize ans afin de distinguer ses marchandises de celles d'autres propriétaires et cette marque de commerce est distinctive.

d) La requérante nie que la marque de commerce annoncée ne peut être enregistrée en raison des dispositions de l'alinéa 12(1)(b) (voir les alinéas a) et b) de la présente contre-déclaration), et elle nie en outre que l'adoption et l'enregistrement de la marque de commerce annoncée sont interdits par l'alinéa 9(1)(d). La marque de commerce annoncée ne porte pas à croire que les marchandises en liaison avec lesquelles elle est employée ont reçu l'approbation royale, vice-royale ou gouvernementale, ou sont produites ou vendues sous le patronage ou sur l'autorité royale, vice-royale ou gouvernementale, et elle n'est pas destinée à laisser croire pareille chose.

e) La requérante nie que la marque de commerce annoncée ne peut être enregistrée en raison de l'alinéa 12(1)(e), ou que l'article 10 interdit son adoption ou son enregistrement. À sa connaissance, elle est la seule à avoir employé au Canada la marque de commerce annoncée en liaison avec les marchandises visées dans la demande qui a été annoncée, et cette marque de commerce n'est pas devenue reconnue au Canada comme désignant le genre, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine ou la date de production des marchandises en liaison avec lesquelles elle est employée par la requérante.

f) La requérante nie que la marque de commerce annoncée ne peut être enregistrée en raison de l'alinéa 12(1)(b) (voir les alinéas a) et b) de la présente contre-déclaration), et que la marque de commerce constitue une description fautive et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises en liaison avec lesquelles elle est employée, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui y sont employées, ou du lieu d'origine de ces marchandises.

g) La requérante nie que la demande annoncée ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 29(i). En fait, cette demande comporte la déclaration exigée par l'alinéa 29(i); étant donné qu'elle croit être le seul usager de la marque de commerce au Canada et vu qu'aucune personne ou société ou aucun orga-

previously encountered objection to its use of the trade mark from any person, corporation or Governmental authority, including the opponent herein, notwithstanding some thirteen years of Canadian use, applicant had, at the date of filing of the application, and has presently, no reason to believe that it is not entitled to use the trade mark in Canada in association with the wares covered by the advertised application.

7. The Appellant filed and served the affidavit of Caroline Botterell on July 5, 1979, and the affidavit of Claude Lajeunesse on September 12, 1979 as evidence on which it would be relying in the Opposition proceeding.

8. The Respondent filed two affidavits of Robert F. Wimmer on January 9, 1980 as its evidence in the Opposition proceeding.

[Paragraphs 9, 10, 11 and 12 refer to procedural manoeuvres in the opposition proceedings before the registrar.]

13. ... the Registrar granted an order to cross-examine Mr. Wimmer by way of written interrogatories. Such written interrogatories were sent to Mr. Wimmer, and answers to the written interrogatories were filed at the Trade Marks Office.

15. A Hearing was scheduled by the Registrar on Thursday, June 23, 1983 at 9:30 a.m. at which representatives for each of the parties attended.

16. By way of a written decision dated September 29, 1983, the Registrar of Trade Marks rejected the Appellant's Opposition pursuant to Section 37(8) of the Trade Marks Act.

The appellant does not rely upon paragraphs 12 and 17 of the notice of appeal.

The respondent's reply responds to the allegations of error asserted in the notice of appeal, supports the registrar's reasons and prays that the appeal be dismissed.

It is important to note that the respondent has disclaimed the right to the exclusive use, apart from the sought-after trade mark, of the word "Lubrication", because it is not registrable. If the only remaining word "Engineers" be equally not registrable, then the combination or totality in its composite form, "Lubrication Engineers", cannot be registered. This is the nub of the real dispute between the parties, as it was before the registrar.

The appellant cited here just as, in the role of opponent, it cited to the registrar the judgment of the Exchequer Court of Canada in *Association of Professional Engineers of the Province of Ontario v. Registrar of TradeMarks*, [1959] Ex.C.R. 354; 31 C.P.R. 79. That case involved an appeal from a

nisme gouvernemental ni même l'opposant en l'espèce, ne s'est opposé à l'emploi de cette marque de commerce même si celle-ci a été employée au Canada pendant une période de treize ans, la requérante n'avait, au moment du dépôt de la demande, et n'a encore actuellement aucun motif de croire qu'elle n'a pas le droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises comprises dans la demande annoncée.

7. L'appellant a déposé et signifié l'affidavit de Caroline Botterell le 5 juillet 1979, et celui de Claude Lajeunesse le 12 septembre 1979 à titre de preuves dans les procédures d'opposition.

8. L'intimée a déposé deux affidavits de Robert F. Wimmer le 9 janvier 1980 à titre de preuves dans les procédures d'opposition.

[Les paragraphes 9, 10, 11 et 12 sont relatifs aux moyens utilisés dans les procédures d'opposition déposées devant le registraire.]

13. ... le registraire a rendu une ordonnance permettant le contre-interrogatoire de M. Wimmer à l'aide de questions écrites. Ces questions ont été envoyées à M. Wimmer dont les réponses ont été déposées au Bureau des marques de commerce.

15. Le registraire a fixé la tenue d'une audience à 9 h 30 le jeudi 23 juin 1983; les représentants de chacune des parties y ont assisté.

16. Dans une décision écrite datée du 29 septembre 1983, le registraire des marques de commerce a rejeté l'opposition de l'appellant conformément au paragraphe 37(8) de la Loi sur les marques de commerce.

L'appellant n'invoque pas les paragraphes 12 et 17 de l'avis d'appel.

Dans sa réplique, l'intimée répond aux allégations d'erreur contenues dans l'avis d'appel, souscrit aux motifs du registraire et demande le rejet de l'appel.

Il est important de souligner que l'intimée a renoncé au droit à l'usage exclusif, sauf en ce qui concerne la marque de commerce demandée subsequmment, du mot «Lubrication» parce qu'il n'est pas enregistrable. Si le seul mot qui reste, «Engineers», n'est pas non plus enregistrable, il n'est alors pas possible d'enregistrer l'expression «Lubrication Engineers» obtenue par la combinaison de ces mots. C'est ce qui constitue l'essentiel du litige entre les parties tel qu'il a été soumis au registraire.

Tout comme il l'a fait lorsqu'il était opposant devant le registraire, l'appellant a cité en l'espèce la décision de la Cour de l'Échiquier du Canada *Association of Professional Engineers of the Province of Ontario v. Registrar of TradeMarks*, [1959] R.C.É. 354; 31 C.P.R. 79. Il s'agissait de

decision of the Registrar of Trade Marks rejecting the opposition of The Association of Professional Engineers of Ontario to the registration of the trade mark "Finishing Engineer" for use as the title of a periodical published by Metalwash Machinery Co. of New Jersey, one of the United States of America. The opponent based its appeal on two recited grounds: (a) that the registrar erred in holding that the trade mark was not clearly descriptive or deceptively misdescriptive of the wares; and (b) that the adoption and use by the applicant of the trade mark would constitute a breach of *The Professional Engineers Act*, R.S.O. 1950, c. 292, and all similar provincial and territorial statutes.

In his reasons for judgment in the above-mentioned case, Mr. Justice Fournier wrote the following passages:

As to the issues of the periodical filed with the Registrar and which I have perused, they deal with the applicant's products and the products of other firms to which they have made contributions. They contain technical information, articles and engineering data of interest to those who are engaged in finishing materials and in the finishing business. It is stated in the affidavits that the title correctly indicates the nature of the publication and its contents and is directed to the heads of departments of companies responsible for the finishing of fabricated parts. [Page 359 Ex.C.R.; pages 84-85 C.P.R.]

There is no doubt that the title "Finishing Engineer" is clearly descriptive of the character or quality of the wares in connection with which it is proposed to be used. [Page 360 Ex. C.R.; page 86 C.P.R.]

In the present instance the trade mark "Finishing Engineer", at the date of the application for registration, comprised two English words used to describe persons who were trained and engaged in the engineering field and specialized in the finishing arts. The use of these two words as the title of a publication is sufficient to impart the knowledge that it will contain ideas, data, information to executives and engineers to whom new methods and new materials for finishing are of interest. In other words, "Finishing Engineer" describes clearly one who deals with the science of engineering and the finishing arts. That is exactly what the publication does. It is not distinctive of the applicant's publication but a clear description of its contents. Grammatically and in ordinary language, the use of these two words as the title of a periodical call immediately to my mind (and, I believe, to the mind of those who read them) the quality or character of the publication. I do not see any other purpose for which the words could be used or any other significance which could be attached to them. [Page 362 Ex.C.R.; page 88 C.P.R.]

l'appel d'une décision par laquelle le registraire des marques de commerce avait rejeté l'opposition présentée par The Association of Professional Engineers of Ontario à l'enregistrement de la marque de commerce «Finishing Engineer» pour qu'elle soit employée comme titre d'un périodique publié par la société Metalwash Machinery Co. du New Jersey (États-Unis). Dans son appel, l'opposante a invoqué les deux moyens suivants: (a) le registraire a commis une erreur en décidant que la marque de commerce ne constituait ni une description claire ni une description fausse et trompeuse des marchandises; et (b) l'adoption et l'emploi de la marque de commerce par la requérante violaient la *Professional Engineers Act*, R.S.O. 1950, chap. 292, et toutes les dispositions législatives semblables adoptées par les provinces et les territoires.

Dans cette affaire, le juge Fournier a écrit ce qui suit dans ses motifs de jugement:

[TRADUCTION] En ce qui concerne les exemplaires du périodique déposés devant le registraire et que j'ai lus attentivement, ils traitent des produits de la requérante et des produits d'autres sociétés au sujet desquels ils contenaient des articles. Ils renferment des renseignements techniques, des articles et des données d'ingénierie intéressant ceux qui s'adonnent à la production de matériaux de finition et à la finition. Les affidavits portent que le titre indique correctement la nature et le contenu de la publication et qu'il s'adresse aux chefs des services des sociétés chargés de la finition des pièces manufacturées. [Page 359 R.C.É.; pages 84 et 85 C.P.R.]

Il ne fait aucun doute que le titre «Finishing Engineer» constitue une description claire de la nature ou de la qualité des marchandises à l'égard desquelles on projette de l'employer. [Page 360 R.C.É.; page 86 C.P.R.]

En l'espèce, la marque de commerce «Finishing Engineer» comprenait, à la date de la demande d'enregistrement, deux mots anglais employés pour décrire les personnes formées en ingénierie travaillant dans ce domaine et spécialisées dans les techniques de finition. L'emploi de ces deux mots comme titre d'une publication suffit pour faire savoir qu'elle contiendra des idées, des données et des renseignements s'adressant aux cadres et aux ingénieurs pour qui les nouvelles méthodes et les nouveaux matériaux de finition présentent un intérêt. En d'autres termes, l'expression «Finishing Engineer» décrit clairement une personne qui exerce l'ingénierie et utilise les techniques de finition. C'est exactement ce que fait la publication. L'expression ne distingue pas la publication de la requérante, mais elle constitue une description claire de son contenu. Tant au point de vue grammatical que dans le langage courant, ces deux mots employés comme titre d'un périodique évoquent immédiatement pour moi (et, je crois, pour toutes les personnes qui les lisent) la qualité ou la nature de cette publication. Je ne vois aucun autre but dans lequel ces mots pourraient être employés

In my view, the registration of the trade mark "Finishing Engineer" would give the applicant a monopoly on these words to be used as the title of its periodical. This would certainly embarrass and harass any one who would endeavour to publish writings, books or publications under a title, the first word of which would be "Finishing", followed by another word related to engineering, such as "Finishing Engineering", "Finishing Engineers' Handbook" or "Finishing Engineers' Information". All these publications would deal with the finishing arts and would indicate the nature of their contents. The word "nature" being defined in English dictionaries as "character", the above publications would be characterized by their titles.

For the reasons given *supra*, I find that the words "Finishing Engineer" used as the title of the applicant's periodical are clearly descriptive of the character and quality of the applicant's wares in association with which they are used or proposed to be used and therefore not registrable under the provisions of the *Trade Marks Act*. Having arrived at that decision, I shall not deal nor express an opinion on the second ground invoked in the notice of appeal. [Page 363 Ex.C.R.; pages 88-89 C.P.R.]

Mr. Justice Fournier's reasoning is cited for illustrative purposes in the 3rd edition of Fox, *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition* (Carswell, 1972) in which, at pages 91 and 92 it is stated:

The principle that descriptive, misdescriptive and geographical words are normally refused protection in an action, and are considered as being *prima facie* unregistrable as trade marks under the statute, is the same in each case. If a word or other mark is not distinctive of one person's wares or services its use cannot be monopolized. Ordinary words of the language and other *indicia* that do nothing more than describe the character¹²⁶ quality or place of origin of the wares or services in association with which they are used or of the persons responsible for their presence on the market ought to be open to equal use by all traders. [The footnote 126 refers to the above-cited case.]

The evidence, including that which was introduced for this appeal hearing, is voluminous. At the hearing counsel directed the Court's attention to portions of the evidence which each counsel thought to be worth emphasizing. Moreover, the reservation of judgment has accorded more time and occasion, both exploited, for the perusal of the evidence. Only one deponent, Robert F. Wimmer, of Forth Worth, Texas, the respondent's senior

ni aucun autre sens qui pourrait leur être attribué. [Page 362 R.C.É.; page 88 C.P.R.]

À mon avis, l'enregistrement de la marque de commerce «Finishing Engineer» conférerait à la requérante l'emploi exclusif de ces mots comme titre de son périodique. Cela générerait certainement les personnes qui essaieraient de publier des œuvres, des livres ou des publications sous un titre dont le premier mot serait «Finishing» suivi d'un autre mot relatif à l'ingénierie comme, par exemple, «Finishing Engineering», «Finishing Engineers' Handbook» ou «Finishing Engineers' Information». Toutes ces publications traiteraient de techniques de finition et indiqueraient la nature de leur contenu. Le mot «nature» étant défini dans les dictionnaires de langue anglaise comme «*character*», le titre des publications susmentionnées définirait leur caractère.

Pour les motifs donnés ci-dessus, je conclus que l'expression «Finishing Engineer» employée comme titre du périodique de la requérante constitue une description claire de la nature et de la qualité des marchandises de la requérante en liaison avec lesquelles elle est employée, ou à l'égard desquelles on projette de l'employer et que, par conséquent, elle n'est pas enregistrable sous le régime de la *Loi sur les marques de commerce*. Étant donné cette conclusion, je ne me prononcerai pas sur le second moyen invoqué dans l'avis d'appel. [Page 363 R.C.É.; pages 88 et 89 C.P.R.]

Les motifs du juge Fournier sont cités à titre d'exemple dans la troisième édition de l'ouvrage de Fox, *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition* (Carswell, 1972); l'auteur déclare aux pages 91 et 92:

[TRADUCTION] Le principe suivant lequel on refuse habituellement de protéger dans une action l'emploi de mots constituant une description exacte ou une description fautive, ou se rapportant à la géographie, et suivant lequel on considère que ces mots ne peuvent à prime abord être enregistrés comme marques de commerce en vertu de la loi, est le même dans chaque cas. Si un mot ou une autre marque ne distingue pas véritablement les marchandises ou services d'une personne, il ne peut être employé exclusivement. Les mots courants de la langue et les autres éléments qui ne constituent rien de plus qu'une description de la nature¹²⁶, de la qualité ou du lieu d'origine des marchandises ou services en liaison avec lesquels ils sont employés, ou des personnes responsables de la présence de ces marchandises sur le marché, doivent pouvoir être employés de la même façon par tous les commerçants. [La note numéro 126 en bas de page renvoie à l'affaire citée plus haut.]

Les éléments de preuve, et notamment ceux qui ont été déposés aux fins de l'audition du présent appel, sont abondants. À l'audience, les avocats ont attiré l'attention du tribunal sur les parties de la preuve qu'il valait la peine, selon eux, de mettre en évidence. En outre, le délibéré a donné le temps et l'occasion de procéder à un examen attentif desdits éléments de preuve. Un seul déposant, Robert F. Wimmer de Forth Worth (Texas), pre-

vice-president, was cross-examined, and that was performed by means of written interrogatories and answers. The appellant's evidence is expressed in the affidavits of: Claude Lajeunesse who, at the time of deposing on September 7, 1979, was the appellant's general manager; Caroline Botterell, an employee of the appellant's agents, who researched various provincial and territorial statutes governing the engineering profession; Patricia Heidi Sprung, a student-at-law, who performed an extensive search of libraries with the help of the personnel and computer of the Bibliographic Search Unit, Inter-library Loans, at the Canadian Institute for Scientific and Technical Information (CISTI) of the National Research Council of Canada; and John Kevin Carton, barrister and solicitor. The latter two deponents Sprung and Carton made their respective affidavits in contemplation of the appeal proceedings in this Court. So did the respondent's deponent, Charles L. Brandt, of Forth Worth, Texas, who is the respondent's executive vice-president.

It may be noted, in passing, that Mr. Brandt in his affidavit dated January 13, 1984 swore as follows:

15. The trade mark LUBRICATION ENGINEERS was originally selected and employed because the nature of the product for which the trade mark would be used required specialized knowledge and expertise in lubrication problems and solutions. It was deemed unique and exclusive to Lubrication Engineers, Inc. and their products, which outperformed their counterparts on the market.

See, also, paragraph 12 of Robert F. Wimmer's affidavit sworn on June 25, 1981.

Now, recalling the respondent's disclaimer of the word "Lubrication" in its desired registered trade mark, which word although a noun is therein employed in an adjectival sense, the assertion of the excellence or the enhancement of a quality of the product which is conveyed by the proposed trade mark is very clear. The word "Engineers" clearly conveys a connotation of the specialized knowledge and expertise of a trade or profession; and in the plural form it further connotes the special or extraordinary excellence associated with second, subsequent or multiple professional opinions and their collective fund of expertise. One is

mier vice-président de l'intimée, a été contre-interrogé; ce contre-interrogatoire a été effectué par écrit. L'appelant a déposé en preuve l'affidavit de Claude Lajeunesse qui, au moment de sa déposition le 7 septembre 1979, était directeur général de l'appelant; celui de Caroline Botterell, qui était employée par les représentants de l'appelant et qui a effectué des recherches sur les divers textes législatifs des provinces et des territoires régissant la profession d'ingénieur; et de Patricia Heidi Sprung, étudiante en droit qui a effectué une recherche approfondie dans les bibliothèques avec l'aide du personnel et de l'ordinateur du Groupe de recherche bibliographique, Prêts interbibliothèques, à l'Institut canadien de l'information scientifique et technique (ICIST) du Conseil national de recherches du Canada; et finalement, celui de M^e John Kevin Carton. Les deux derniers déposants, Sprung et Carton, ont fait leur déclaration assermentée en vue des procédures d'appel devant cette Cour. Il en est de même pour le témoin de l'intimée, Charles L. Brandt, de Forth Worth (Texas) qui est vice-président exécutif de cette dernière.

On peut souligner en passant que dans son affidavit daté du 13 janvier 1984, M. Brandt a déclaré sous serment:

[TRADUCTION] 15. La marque de commerce LUBRICATION ENGINEERS a été choisie et employée à l'origine parce que la nature du produit pour lequel elle devait être employée exigeait des connaissances techniques des problèmes de lubrification et de leurs solutions. Elle était considérée comme unique et propre à Lubrication Engineers, Inc. et à ses produits, qui surpassaient les produits analogues sur le marché.

Voir aussi le paragraphe 12 de la déclaration sous serment de Robert F. Wimmer en date du 25 juin 1981.

Si on se rappelle maintenant que l'intimée a renoncé à employer dans la marque de commerce désirée le mot «Lubrication» qui, tout en étant un nom, y est utilisé comme adjectif, l'idée de qualité supérieure ou d'une meilleure qualité du produit qu'évoque la marque ressort clairement. Le mot «Engineers» fait immédiatement penser aux connaissances spécialisées d'un métier ou d'une profession; employé au pluriel, il évoque en outre la qualité spéciale ou particulière des opinions d'un ou de plusieurs professionnels et de la mise en commun de leurs connaissances techniques. Cela rappelle ce qu'a déclaré le juge Cattanach dans

recalled to the words of Mr. Justice Cattanach in the case of *Molson Companies Ltd. v. John Labatt Ltd. et al.* (1981), 58 C.P.R. (2d) 157, reported at page 160, thus:

The registration of the word "extra" as a trade mark was opposed upon the ground that its use in association with brewed alcoholic beverages is "clearly descriptive . . . of the character or quality of the wares . . . in association with which it is . . . proposed to be used", so that its registration is precluded by para. 12(1)(b).

The Registrar rejected the opposition but on appeal from that decision the appeal was allowed without written reasons.

By coincidence that appeal had been heard by myself (Court file No. T-3011-80). During the course of the presentations by counsel it was made abundantly clear that, in my opinion, the Registrar had really gone so wrong as to make it necessary to interfere with his decision.

The word "extra" used in association with wares has the laudatory connotation that the wares are something beyond the usual or put another way, extraordinary, special and the like. Its use standing alone is elliptical, and to repeat and adopt the reasoning of Pigeon J. in *S. C. Johnson & Son, Ltd. et al. v. Marketing Int'l Ltd.* (1979), 44 C.P.R. (2d) 16 at p. 25, 105 D.L.R. (3d) 423 at p. 430, [1980] 1 S.C.R. 99 at p. 110, that use is therefore "descriptive of the wares" which precludes there being merely suggestive attributes. It follows from this that the word "extra" signifies an enhancement of a character or quality of the wares in a material aspect. It was for these reasons, verbally expressed to counsel during argument, that the appeal was allowed.

This being so the word "extra" is not registrable by virtue of para. 12(1)(b).

Cattanach J. went on to hold [at page 160] that the proposed trade mark in question consisting of the respondent's name and the word "extra" was not registrable "since both components of the proposed trade mark . . . are separately not registrable". Thus "the combination is also not registrable".

The evidence of the appellant clearly indicates that certain registered professional engineers in Canada and in the U.S.A. have cultivated a professional interest and expertise in a field of science which can be designated only as lubrication engineering. Indeed the existence of the American Society of Lubricating Engineers (ASLE) and the respondent's awareness of it are both amply proved. Exhibit H to Patricia H. Sprung's affidavit shows that as early as August 1964, one C. H. Elsley, of Hamilton, Ontario, was the Canadian regional vice-president of the ASLE. Exhibit X to that affidavit discloses that for the year 1974-75, one William H. Mann had "the

l'arrêt *Molson Companies Ltd. c. John Labatt Ltd. et autre* (1981), 58 C.P.R. (2d) 157, à la page 160:

^a L'opposition à l'enregistrement du mot «extra» à titre de marque de commerce était fondée sur le fait que son emploi pour des boissons alcooliques brassées constituait «une description claire . . . de la nature ou de la qualité des marchandises ou services . . . à l'égard desquels on projette de l'employer» et que cette marque n'est pas enregistrable en vertu de l'al. 12(1)(b).

^b Le registraire a rejeté l'opposition, mais cette décision a été infirmée en appel sans qu'il y ait eu de motifs écrits.

^c Pure coincidence, c'est moi-même qui ai entendu cet appel (n° du greffe T-3011-80). Après avoir entendu les plaidoiries des avocats, il m'a paru tout à fait évident que le registraire avait commis une telle erreur que sa décision ne pouvait être maintenue.

^d L'emploi du mot «extra» pour des marchandises a une connotation louangeuse et laisse entendre que les marchandises sortent de l'ordinaire ou encore qu'elles sont extraordinaires ou spéciales. L'emploi de ce mot pris en lui-même est elliptique et comme l'a déclaré le juge Pigeon dans l'arrêt *S. C. Johnson & Son, Ltd. et autre c. Marketing Int'l Ltd.* (1979), 44 C.P.R. (2d) 16, à la p. 25, 105 D.L.R. (3d) 423, à la page 430, [1980] 1 R.C.S. 99, à la p. 110, ce mot «décrivait la marchandise» et ne constitue donc pas une simple suggestion des particularités de celle-ci. Il en découle que le mot «extra» indique une amélioration notable de la nature ou de la qualité des marchandises. Ces motifs, qui ont été exprimés oralement à l'audience, sont à l'origine de la décision d'accueillir l'appel.

^e Cela étant, le mot «extra» n'est donc pas enregistrable, en vertu de l'al. 12(1)(b).

^f Le juge Cattanach a ajouté [à la page 160] que la marque de commerce projetée composée du nom de l'intimée et du mot «extra» n'était pas enregistrable car «aucun des éléments de la marque de commerce projetée . . . n'étant enregistrable séparément», par conséquent, «leur combinaison n'est pas enregistrable non plus».

^h Il ressort clairement de la preuve présentée par l'appellant que certains ingénieurs inscrits au Canada et aux États-Unis se sont intéressés sur le plan professionnel à un domaine de la science que l'on peut désigner sous le nom de génie de la lubrification et en sont devenus des experts. En fait, l'existence de l'American Society of Lubricating Engineers (ASLE) et la connaissance de ce fait par l'intimée sont amplement démontrées. La pièce H jointe à l'affidavit de Patricia H. Sprung montre que, dès août 1964, un dénommé C. H. Elsley de Hamilton (Ontario), était vice-président de l'ASLE pour la région du Canada. La pièce X jointe audit affidavit révèle qu'un dénommé Wil-

distinction of being the first Canadian to serve as national president of ASLE". Exhibits AA and AB to Ms. Sprung's affidavit show that ASLE's 32nd annual meeting was organized by "dedicated members of the Montréal section planning committee" and was held in Montreal, Quebec, during May of 1977. Ms. Sprung's affidavit, sworn December 9, 1983, was not before the registrar, and that fact no doubt accounts for his finding that "the earliest publications of the ASLE appended to the Lajeunesse affidavit are dated in 1978 which is well after the filing date of the present application".

Here, the appellant has adduced ample evidence upon which the Court can form the same conclusion as did Fournier J. in the "Finishing Engineer" decision (*supra*). On that basis the decision of the registrar ought to be set aside in the case at bar. The proposed trade mark is clearly descriptive or deceptively misdescriptive of the character or quality of the wares of the respondent. It offends paragraph 12(1)(b) of the Act.

There are some distinctions between the judgment in *Association of Professional Engineers of the Province of Ontario v. Registrar of Trade-Marks* and the case at bar which may loom larger in another forum, although they appear not to be determinative of the issue here. For example, the report of Mr. Justice Fournier's judgment does not indicate any disclaimer of the word "Finishing". Also, the provisions of section 14 were not relevant in that case. Further, the applicant's wares there consisted of a series of periodical publications, rather than the greases, graphites and oils which figure here in the respondent's wares. Indeed, the registrar here expressed this latter distinction as a basis for not applying the judgment of Fournier J. to the circumstances of this case.

Having rejected the appellant's opposition based on paragraph 12(1)(b) of the *Trade Marks Act*, because he found that the present case is distinguishable from the "Finishing Engineer" case, the registrar considered that he did not need to exam-

liam H. Mann, en 1974-1975, a eu [TRADUCTION] «l'honneur d'être le premier Canadien à devenir président national de l'ASLE». Les pièces AA et AB jointes à l'affidavit de M^{me} Sprung indiquent que la 32^e assemblée annuelle de l'ASLE a été organisée par des [TRADUCTION] «membres dévoués du comité de planification de la section de Montréal» et a été tenue à Montréal (Québec), en mai 1977. La déclaration sous serment de M^{me} Sprung, en date du 9 décembre 1983, n'a pas été soumise au registraire et c'est sans doute ce qui explique qu'il a conclu que [TRADUCTION] «les premières publications de l'ASLE jointes à l'affidavit de Lajeunesse sont datées de 1978, c'est-à-dire bien après la date du dépôt de la présente demande».

En l'espèce, l'appellant a fourni suffisamment de preuves pour amener la Cour à arriver à la même conclusion que le juge Fournier dans l'arrêt concernant la marque «Finishing Engineer» (précité). C'est pourquoi la Cour doit dans la présente instance annuler la décision du registraire. La marque de commerce projetée constitue une description claire ou une description fautive et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises de l'intimée. Elle contrevient à l'alinéa 12(1)(b) de la Loi.

Il existe entre le jugement rendu dans l'affaire *Association of Professional Engineers of the Province of Ontario v. Registrar of TradeMarks* et l'affaire en instance certaines différences qui pourraient paraître plus importantes devant un autre tribunal bien qu'elles ne semblent pas déterminantes pour l'issue du présent litige. Ainsi, le compte rendu de la décision du juge Fournier n'indique aucune renonciation à l'emploi du mot «Finishing». Les dispositions de l'article 14 ne s'appliquaient pas dans cette affaire. En outre, les marchandises de la requérante consistaient en une série de périodiques plutôt qu'en des graisses, graphites et huiles qui font partie en l'espèce des marchandises de l'intimée. En réalité, le registraire s'est fondé sur cette dernière différence pour ne pas appliquer la décision du juge Fournier aux faits de l'espèce.

Après avoir rejeté l'opposition de l'appellant fondée sur l'alinéa 12(1)(b) de la *Loi sur les marques de commerce* parce qu'il jugeait que le présent litige était différent de l'affaire portant sur la marque «Finishing Engineer», le registraire a jugé

ine the respondent's claim pursuant to section 14 of the Act. He wrote:

Throughout this opposition, and during the course of the oral hearing, many submissions were made respecting the applicant's claim to the benefit of Section 14 of the Act. My finding with respect to the grounds of opposition based on Section 12(1)(b) of the Act render an examination of the applicant's Section 14 claim unnecessary. In passing, however, I wish to note that the Wimmer affidavits (and, in particular, the third Wimmer affidavit) would have been insufficient, in any event, to support a claim to the benefit of Section 14 of the Act in view of the minimal sales effected by the applicant [the respondent, here] in Canada.

If the registrar had pursued and analysed the respondent's claim under section 14 further, he might well have concluded that it is also not sustainable for other and even better reasons than merely "the minimal sales effected by the ... [... respondent ...] in Canada".

Paragraph 14(1)(c) and section 9, when understood from the perspective of public policy, assume that part of paragraph 12(1)(b) which negates registration of a trade mark if it be "either clearly descriptive or deceptively misdescriptive ... of ... the persons employed in their [the wares' or services'] production". Thus, there is a more important ground than that which is cryptically expressed in 12(1)(b) for refusal of registration of a proposed trade mark, and it is formulated both in paragraph 14(1)(c) and in paragraph 9(1)(d). Even if this Court be in error in allowing this appeal by overruling the registrar's finding in regard to registrability pursuant merely to paragraph 12(1)(b), there is the further ground of opposition which relies upon and resides within the various provincial and territorial enactments governing the engineering profession. This ground was articulated by the appellant both in the opposition proceedings before the registrar, and upon appeal before the Court in the case at bar. The same or a similar basis of appeal was advanced before Fournier J. in the "Finishing Engineer" case, but as he noted in the passages quoted above, having arrived at his decision in regard to paragraph 12(1)(b), he declined to deal with or express an opinion on the second ground invoked in the notice of appeal. Here, however, that additional ground of opposition (and of appeal) was considered by the registrar in relation to paragraph 9(1)(d) of the Act.

qu'il n'avait pas besoin d'examiner la demande de l'intimée fondée sur l'article 14 de la Loi. Il a écrit:

[TRADUCTION] Tout au long des procédures d'opposition et pendant l'audition, plusieurs arguments ont été avancés relativement à la revendication par la requérante du bénéfice de l'article 14 de la Loi. Étant donné ma conclusion en ce qui concerne les motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 12(1)b) de la Loi, il devient inutile d'examiner la revendication de la requérante concernant l'article 14. Cependant, j'aimerais souligner en passant que, de toute façon, les affidavits de M. Wimmer (et en particulier, le troisième) n'auraient pas suffi pour justifier la revendication de l'application de l'article 14 de la Loi compte tenu du nombre minime de ventes effectuées au Canada par la requérante [l'intimée en l'espèce].

Si le registraire avait examiné et analysé de manière plus approfondie la revendication de l'intimée fondée sur l'article 14, il aurait très bien pu conclure qu'elle était sans fondement pour de bien meilleurs motifs que celui du «nombre minime de ventes effectuées au Canada par... [l'intimée...]».

Lorsqu'on les interprète du point de vue de l'intérêt public, l'alinéa 14(1)c) et l'article 9 englobent la partie de l'alinéa 12(1)b) qui ne permet pas l'enregistrement d'une marque de commerce si elle constitue «soit une description claire, soit une description fausse et trompeuse ... des personnes qui ... sont employées [à la production des marchandises ou services]». Il existe donc un motif plus important que celui qui est exprimé en termes voilés à l'alinéa 12(1)b) pour justifier le refus de l'enregistrement d'une marque de commerce projetée, et il est formulé aux alinéas 14(1)c) et 9(1)d). Même si la Cour commettait une erreur en accueillant le présent appel et en infirmant, sur le fondement de l'alinéa 12(1)b) seulement, la conclusion du registraire en ce qui concerne le caractère enregistrable de la marque, il existe un autre moyen d'opposition fondé sur les diverses dispositions législatives adoptées par les provinces et les territoires relativement à la profession d'ingénieur. L'appelant a invoqué ce moyen au cours des procédures d'opposition devant le registraire et en appel devant cette Cour. Le même moyen d'appel, ou un moyen similaire, a été avancé devant le juge Fournier dans l'affaire relative à la marque «Finishing Engineer», mais comme ce dernier l'a fait remarquer dans les extraits cités plus haut, il a refusé de se prononcer sur le second moyen d'appel invoqué dans l'avis d'appel, une fois sa décision rendue concernant l'alinéa 12(1)b). Toutefois, en l'espèce,

The registrar, in his reasons for his decision wrote:

As for the opponent's ground of opposition based on Section 9(1)(d) of the Act, that subsection reads as follows:

9. (1) No person shall adopt in connection with a business, as a trade mark or otherwise, any mark consisting of, or so nearly resembling as to be likely to be mistaken for . . .

(d) any word or symbol likely to lead to the belief that the wares or services in association with which it is used have received or are produced, sold or performed under royal, vice-royal or governmental patronage, approval or authority . . .

The only possibly relevant portion of Section 9(1)(d) of the Act is the reference to "governmental patronage, approval or authority" and the opponent has taken the position that the use of the applicant's trade mark would lead to the belief that the applicant had complied with the provisions of the various provincial and territorial statutes relating to the regulation of the engineering profession in Canada. Even if the opponent's conclusion were accepted, I fail to see how it would lead to the further conclusion that the applicant's wares have somehow received or are produced or sold under governmental patronage, approval or authority. Simply because a particular government allows a particular profession to regulate itself does not thereby lead to the conclusion that all activities of that profession are performed under the authority of the government or with the approval of the government nor would it lead to the further conclusion that the public would believe such a relationship to exist. Thus, the opponent's ground of opposition based on Section 9(1)(d) of the Act is unsuccessful.

Although the registrar evidently misconstrued the import of that provision, he did seem to appreciate the meaning of "governmental . . . authority". The expression is not narrowly restricted to the idea of the government or ministry of the day in the partisan sense of identification with the first minister and his or her political party. The expression, rather, comprehends the larger notion of state authority emanating from the sovereign and the people and it includes the legislative, executive and judicial branches of government and perhaps even municipal authorities.

Section 9 of the Act evinces a civil, administrative purpose which is confided to the registrar and to the courts, as well as a criminal law aspect or purpose which is of no direct concern here, except to note that both aspects commodiously express

le registraire a examiné cet autre moyen d'opposition (et d'appel) en rapport avec l'alinéa 9(1)d) de la Loi.

Le registraire a écrit dans les motifs de sa décision:

[TRADUCTION] En ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 9(1)d) de la Loi, cet alinéa est libellé comme suit:

9. (1) Nul ne doit adopter à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit: . . .

d) un mot ou symbole susceptible de porter à croire que les marchandises ou services en liaison avec lesquels il est employé ont reçu l'approbation royale, vice-royale ou gouvernementale, ou sont produits, vendus ou exécutés sous le patronage ou sur l'autorité royale, vice-royale ou gouvernementale;

La seule partie de l'alinéa 9(1)d) de la Loi qui pourrait s'appliquer est la mention de «l'approbation . . . gouvernementale . . . ou . . . le patronage ou . . . l'autorité . . . gouvernementale», l'opposant étant d'avis que l'emploi de la marque de commerce par la requérante porterait à croire que cette dernière a satisfait aux dispositions des divers textes de lois adoptés par les provinces et les territoires relativement à la réglementation de la profession d'ingénieur au Canada. Même si on acceptait cette conclusion de l'opposant, je ne vois pas comment elle pourrait m'amener à conclure que les marchandises de la requérante ont d'une manière ou d'une autre reçu l'approbation gouvernementale ou sont produites ou vendues sous le patronage ou sur l'autorité gouvernementale. Ce n'est pas parce qu'un gouvernement permet à une profession d'adopter ses propres règles qu'il faut conclure que toutes les activités de ladite profession sont exercées sur l'autorité du gouvernement ou avec l'approbation de celui-ci, ou encore, que le public croira qu'il existe un tel rapport. Je rejette donc le motif d'opposition de l'opposant fondé sur l'alinéa 9(1)d) de la Loi.

Il est évident que le registraire a mal interprété le sens de cette disposition; il semble toutefois avoir compris la signification de l'expression «autorité . . . gouvernementale». Cette expression ne se limite pas à l'idée de gouvernement en place qui correspond, au sens partisan, au corps politique formé par le premier ministre et son parti politique. Au contraire, elle englobe la notion plus générale de pouvoir officiel découlant du souverain et du peuple, et elle inclut les branches législative, exécutive et judiciaire du gouvernement et peut-être même, les autorités municipales.

L'article 9 de la Loi a une portée civile et administrative qui relève de la décision du registraire et des tribunaux, et comporte également un aspect pénal qui n'est pas pertinent en l'espèce si ce n'est pour indiquer que ces deux aspects déno-

public policy in support of public order. Such is also the thrust of paragraph (c) in section 14, with which the registrar thought it unnecessary to deal, in regard to the respondent's claims for registration of its proposed trade mark. In light of the role of paragraph 12(1)(b) in the primary determination of this appeal, and that paragraph's parallel similarity with an element of paragraph 14(1)(c), it will be convenient to recite the pertinent provisions of section 14 here:

14. (1) Notwithstanding section 12, a trade mark that the applicant or his predecessor in title has caused to be duly registered in his country of origin is registrable if, in Canada,

(c) it is not contrary to . . . public order or of such a nature as to deceive the public; or

(d) it is not a trade mark of which the adoption is prohibited by section 9 or 10. [Emphasis added.]

So, irrespective of section 12, a foreign trade mark may not be registered if it be contrary to public order or of such a nature as to deceive the public, according to section 14, which in turn refers consonantly to the matters of public order listed in section 9. Section 9 is of general application and is not restricted to the matter of foreign trade marks.

Provincial statutes governing professions are laws of public order. In the case of *Pauze v. Gauvin*, [1954] S.C.R. 15, Mr. Justice Taschereau writing as well for Mr. Justice Fauteux, asserted, at page 19:

[TRANSLATION] It is not the first time that the courts have had to consider such a case, and to decide that this Architects Act was a law of public order. I wholeheartedly concur with these decisions and with the views expressed by the dissenting judges in the case at bar. [Emphasis added.]

Cartwright J. in separate reasons concurred with the opinion of Taschereau J., but on this point in particular the Supreme Court was quite unanimous, for even the dissenting judgment of Rand and Kellock JJ., delivered by Mr. Justice Kellock, opined, at page 23, thus:

It cannot be contended, in my opinion, in the face of this preamble that the statute is other than one of public order . . .

I would in any event be of opinion that a statute of the character here in question is one of public order importing nullity into all contracts made in breach of it; . . . [Emphasis added.]

tent d'emblée une politique générale qui assure l'ordre public. C'est également l'objet de l'alinéa c) de l'article 14 sur lequel le registraire n'a pas cru bon de se prononcer en ce qui concerne les revendications de l'intimée visant l'enregistrement de sa marque de commerce projetée. Étant donné le rôle de l'alinéa 12(1)b) dans la décision concernant le présent appel et la ressemblance de cet alinéa avec une partie de l'alinéa 14(1)c), il convient d'exposer les dispositions applicables de l'article 14:

14. (1) Nonobstant l'article 12, une marque de commerce que le requérant ou son prédécesseur en titre a fait dûment déposer dans son pays d'origine est enregistrable si, au Canada,

c) elle n'est pas contraire à . . . l'ordre public, ni de nature à tromper le public; ou

d) son adoption comme marque de commerce n'est pas interdite par l'article 9 ou 10. [C'est moi qui souligne.]

Ainsi, indépendamment de l'article 12, une marque de commerce étrangère ne peut être enregistrée si elle est contraire à l'ordre public ou si elle est de nature à tromper le public selon les termes de l'article 14, qui renvoie aux questions d'ordre public énumérées à l'article 9. Ledit article 9 est un article d'application générale et ne se limite pas à la question des marques de commerce étrangères.

Les dispositions législatives provinciales réglementant les professions sont des lois d'ordre public. Dans l'arrêt *Pauze v. Gauvin*, [1954] R.C.S. 15, le juge Taschereau a écrit, en son nom et en celui du juge Fauteux, à la page 19:

Ce n'est pas la première fois que les tribunaux sont saisis d'un semblable litige et qu'on ait eu à décider que cette loi des Architectes était une loi d'ordre public. Je suis entièrement d'accord avec cette jurisprudence, de même qu'avec les opinions émises par les juges dissidents dans la présente cause. [C'est moi qui souligne.]

Le juge Cartwright a souscrit dans des motifs distincts à l'opinion du juge Taschereau; toutefois, sur ce point particulier, la Cour suprême était unanime, car même les juges Rand et Kellock ont dit à la page 23 de leur jugement dissident prononcé par le juge Kellock:

[TRADUCTION] À mon avis, compte tenu du préambule, on ne peut prétendre que cette loi n'est pas d'ordre public . . .

De toute façon, je suis d'avis qu'une loi comme celle dont il est question en l'espèce est une loi d'ordre public entraînant la nullité de tous les contrats conclus en violation de celle-ci; . . . [C'est moi qui souligne.]

More recently, the Supreme Court of Canada again speaking unanimously on this point said, through de Grandpré J., in *Laporte v. College of Pharmacists (Québec)*, [1976] 1 S.C.R. 101, at pages 102-103:

This question must be considered in the light of the principle laid down by this Court in *Pauze v. Gauvin*. In particular I adopt the following passage from the reasons of Taschereau J., as he then was (at p. 18):

[TRANSLATION] The statutes creating these professional monopolies, sanctioned by law, access to which is controlled and which protect their members in good standing who meet the required conditions against any competition, must however be strictly applied. Anything which is not clearly prohibited may be done with impunity by anyone not a member of these closed associations.

In the Manitoban case of *Association of Professional Engineers v. Martin and Bucklaschuk* (1983), 23 Man.R. (2d) 244, Ferg C.C.J. (as he then was) described the issue there to be resolved, thus, at pages 244 and 245:

The applicant, considering itself "a person aggrieved" brings this application pursuant to the provisions of the *Business Names Registration Act*, C.C.S.M., c. B110, s. 15(1), seeking an order that the respondent, the Minister of Consumer and Corporate Affairs, cancel the registration of the business name of the other respondent, "I.S.-Concrete Engineering", on grounds, *inter alia*, that since the respondent Peter Martin is not a registered professional engineer, it is on public grounds objectionable that his company be perceived to be or is held out to be, capable of providing professional engineering services. The application is opposed by the respondent Minister, and of course, by the other respondent, Peter Martin.

It can be seen that the issue before Judge Ferg was not the same as the issue in this present appeal. Although the issue appears to be similar in legal principle, the facts there were that the respondent Martin, not a registered professional engineer, through his sole proprietorship firm supplied and installed sealing compounds for concrete structures and effected repairs to such structures, including sealing nuclear reactors, repairing spillways for hydro projects, and repairing concrete dams, other water control structures, bridges, highways and auto parkades. He claimed that he did not hold himself out to be a professional engineer, and that mostly his dealings were with professional and consulting engineers themselves engaged by provincial governments, cities, hydro utilities and other works departments.

Plus récemment, la Cour suprême du Canada s'est encore une fois prononcée de manière unanime sur ce point par l'intermédiaire du juge de Grandpré dans l'arrêt *Laporte c. Collège des pharmaciens (Québec)*, [1976] 1 R.C.S. 101, aux pages 102 et 103:

L'étude de la question doit être entreprise à la lumière du principe posé par cette Cour dans l'arrêt *Pauze c. Gauvin*. En particulier, je fais mien le passage suivant tiré des notes de M. le juge Taschereau, devenu plus tard juge en chef: (à la p. 18):

Les statuts créant ces monopoles professionnels sanctionnés par la loi, dont l'accès est contrôlé, et qui protègent leurs membres agréés qui remplissent des conditions déterminées, contre toute concurrence, doivent cependant être strictement appliqués. Tout ce qui n'est pas clairement défendu peut être fait impunément par tous ceux qui ne font pas partie de ces associations fermées.

Dans une décision rendue au Manitoba, *Association of Professional Engineers v. Martin and Bucklaschuk* (1983), 23 Man.R. (2d) 244, le juge Ferg de la Cour de comté (tel était alors son titre) a décrit la question en litige comme suit aux pages 244 et 245:

[TRADUCTION] La requérante se considérant «une personne lésée» présente, conformément aux dispositions de la *Business Names Registration Act*, C.C.S.M., c. B110, art. 15(1), une demande visant une ordonnance enjoignant à l'intimé, le ministre de la Consommation et des Corporations, d'annuler l'enregistrement de la raison sociale de l'autre intimée, «I.S.-Concrete Engineering», notamment pour le motif que l'intimé Peter Martin n'est pas un ingénieur inscrit à l'ordre, et qu'on peut s'opposer, pour des raisons d'ordre public, à ce que sa société soit considérée ou jugée capable de fournir des services professionnels d'ingénierie. Le Ministre intimé ainsi, évidemment, que l'intimé Peter Martin s'oppose à la demande.

On peut constater que le litige dont le juge Ferg a été saisi est différent de celui dont il est question dans le présent appel. Bien que cette affaire semble soulever le même principe juridique, l'intimé Peter Martin, qui n'était pas un ingénieur inscrit à l'ordre, fournissait et installait par l'intermédiaire de sa société, dont il était seul propriétaire, des produits de remplissage pour structures en béton, et il effectuait les réparations desdites structures, notamment en rendant étanches des réacteurs nucléaires, et en réparant des ouvrages d'évacuation des crues pour des projets hydro-électriques, des barrages en béton, d'autres installations de régulation des eaux, des ponts, des routes et des parcs-autos. Il a affirmé qu'il ne se prétendait pas ingénieur et qu'il faisait affaire la plupart du temps avec des ingénieurs et des ingénieurs-conseils qui étaient eux-mêmes employés par les

After noting the pertinent provisions of *The Business Names Registration Act* of Manitoba [R.S.M. 1970, c. B-110], Judge Ferg made reference to the following sections of *The Engineering Profession Act*, C.C.S.M., c. E-120, thus:

28 Save as in this Act otherwise provided, no person shall

- (a) engage in the practice of professional engineering; or
- (b) assume verbally or otherwise the title "professional engineer", or any abbreviation thereof, or any name, title, designation, or descriptive term, that may lead any other person to believe that he is a professional engineer or entitled to engage in the practice of professional engineering; or
- (c) act in such a manner as to lead to the belief that he is authorized to fulfil the office of, or to act as, a professional engineer; or
- (d) advertise, list, display, or use, at any time or in any manner, in connection with his name, any name, title, designation, or descriptive term, implying, or calculated to lead any other person to infer, that he is registered under this Act or entitled to engage in the practice of professional engineering;

unless he is registered under this Act and is a member of the association or is the holder of a subsisting licence granted under this Act. [Emphasis added.]

29 Any person who violates any provision of this Act is guilty of an offence and is liable, on summary conviction, for each first offence, to a fine of not less than twenty-five dollars and not more than one hundred dollars, and for each offence committed subsequent to the first conviction, to a fine of not less than one hundred dollars and not more than two hundred dollars.

The above-quoted section 29 derives its legislative and constitutional authority from section 92, head 15 of the *Constitution Act, 1867* [30 & 31 Vict., c. 3 (U.K.) [R.S.C. 1970, Appendix II, No. 5] (as am. by *Canada Act 1982, 1982, c. 11 (U.K.), Schedule to the Constitution Act, 1982, Item 1*)], which provides that provincial legislatures may exclusively make laws in relation to:

92. ...

15. The Imposition of Punishment by Fine, Penalty or Imprisonment for enforcing any Law of the Province made in relation to any Matter coming within any of the Classes of Subjects enumerated in this Section.

Judge Ferg, referring to *The Engineering Profession Act* (*supra*), went on to hold, at pages 246 and 247:

gouvernements provinciaux, les villes, les services d'électricité et d'autres services publics.

Après avoir souligné les dispositions applicables de la *Business Names Registration Act* du Manitoba [R.S.M. 1970, chap. B-110], le juge Ferg a mentionné les articles suivants de la *Engineering Profession Act*, C.C.S.M., chap. E-120:

[TRADUCTION] 28 Sauf disposition contraire de la présente loi, nul ne doit

- a) se livrer à l'exercice de la profession d'ingénieur;
- b) s'attribuer verbalement ou autrement le titre d'ingénieur ou une abréviation de ce titre, ou un nom, un titre, une désignation ou un terme descriptif qui peut amener une autre personne à croire qu'il est un ingénieur ou qu'il a le droit de se livrer à l'exercice de la profession d'ingénieur;
- c) agir d'une manière qui porte à croire qu'il est autorisé à exercer les fonctions d'ingénieur ou à agir à ce titre; ou
- d) en aucun temps ni d'aucune manière annoncer, inscrire, mettre en évidence ou utiliser, en rapport avec son nom, un titre, un nom, une désignation ou un terme descriptif laissant supposer qu'il est inscrit sous le régime de la présente loi ou qu'il a le droit de se livrer à l'exercice de la profession d'ingénieur ou visant à amener une autre personne à tirer cette conclusion

e à moins qu'il ne soit inscrit sous le régime de la présente loi et qu'il ne soit membre de l'association ou détenteur d'un permis accordé en vertu de ladite loi. [C'est moi qui souligne.]

29 Toute personne qui contrevient aux dispositions de la présente loi est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins vingt-cinq dollars et d'au plus cent dollars dans le cas d'une première infraction, et d'une amende d'au moins cent dollars et d'au plus deux cents dollars dans le cas d'une récidive.

L'article 29 précité tire sa source législative et constitutionnelle de la rubrique 15 de l'article 92 de la *Loi constitutionnelle de 1867* [30 & 31 Vict., chap. 3 (R.-U.) [S.R.C. 1970, Appendice II, n° 5] (mod. par la *Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.), annexe de la Loi constitutionnelle de 1982, n° 1*)] qui prévoit que les assemblées législatives des provinces peuvent exclusivement légiférer relativement à:

92. ...

15. L'imposition de sanctions, par voie d'amende, de pénalité ou d'emprisonnement, en vue de faire exécuter toute loi de la province sur des matières rentrant dans l'une quelconque des catégories de sujets énumérés au présent article;

Après avoir fait mention de la *Engineering Profession Act*, (précitée), le juge Ferg a ajouté aux pages 246 et 247:

This *Act*, a public statute, carries with it the full sanction of the legislative authority, and provides that, in the event of a breach, an offender may be prosecuted. (See s. 29 supra) But one must not lose sight of the fact that these statutes do exist, for the primary purpose of protecting the public whether it be from quack doctors, bunkhouse lawyers or unqualified engineers the court must act only for the benefit of the public who are likely to be deceived or misled or confused; the grievance of a party being entirely a secondary result.

The statute setting up the profession is entitled "The *Engineering Profession*" (emphasis is mine), and the word appears throughout the statute. Certainly, the profession cannot monopolize the use of the word, it can have many other uses, but when a non-professional uses the word in a business title or name and advertises to the public using that name, it seems to me clear that person fully intends to convey to the public that engineering services are available or provided to that public. If it is not intended to convey a special meaning to public, then why use the word in a business title, and especially here, for the kind of business the respondent Peter Martin carries on. What other connotations or meaning could it possibly have?

The answer to that question, in the case at bar, was provided by the respondent's executive vice-president Charles L. Brandt, quoted above, as well as by Robert F. Wimmer.

The governance of professions is a matter of provincial legislative jurisdiction in Canada. Specific instances are illustrated in the above-cited jurisprudence regarding laws of public order. Another recent authoritative instance is seen in the case of *Attorney General of Canada et al. v. Law Society of British Columbia et al.*, [1982] 2 S.C.R. 307. There, the unanimous judgment of the Supreme Court of Canada was expressed by Mr. Justice Estey, who wrote, at pages 334 and 335:

It is the establishment of this protection that is the primary purpose of the *Legal Professions Act*. Different views may be held as to the effectiveness of the mode selected by the Legislature, but none of the parties here challenged the right of the province to enact the legislation.

It is for the Legislature to weigh and determine all these matters and I see no constitutional consequences necessarily flowing from the regulatory mode adopted by the province in legislation validly enacted within its sovereign sphere as is the case here.

The words of Estey J. in the Supreme Court of Canada recall the speech of Sir Barnes Peacock giving the judgment of the Judicial Committee of the Privy Council in *Hodge v. Reg.* (1883-84), 9

[TRADUCTION] Cette *Loi*, qui est une loi d'ordre public et a été sanctionnée par l'autorité législative, prévoit qu'en cas de violation, le contrevenant peut être poursuivi. (Voir art. 29 précité.) . . . Il ne faut toutefois pas oublier que ces dispositions législatives existent principalement dans le but de protéger le public contre les charlatans, les soi-disant avocats ou les ingénieurs non qualifiés . . . le tribunal doit agir uniquement dans l'intérêt des membres du public qui pourraient être induits en erreur, trompés ou victimes de confusion, le dommage causé à une partie étant une conséquence tout à fait secondaire.

b Le texte législatif créant cette profession s'intitule «The *Engineering Profession*» (l'italique est de moi) et ce mot revient tout au long de la loi. Celui-ci ne peut certes pas faire l'objet d'un usage exclusif par la profession; il peut avoir d'autres emplois, mais lorsqu'un non-professionnel l'utilise dans sa raison sociale et le fait connaître publiquement en l'employant comme raison sociale, il me semble évident que cette personne a pleinement l'intention de donner à penser au public qu'elle lui offre ou lui fournit des services d'ingénierie. Si ce mot n'est pas destiné à évoquer quelque chose de bien particulier pour le public, alors pourquoi l'employer dans une raison sociale, et surtout en l'espèce, pour le genre d'entreprise exploitée par l'intimé Peter Martin. Quelle autre signification ou quelles autres connotations pourrait-il avoir?

Dans l'affaire en instance, la réponse à cette question a été fournie par le vice-président exécutif de l'intimée, Charles L. Brandt, cité plus haut, ainsi que par Robert F. Wimmer.

Au Canada, la réglementation des professions relève de la compétence législative des provinces. La jurisprudence citée plus haut donne des exemples de cas précis concernant des lois d'ordre public. *Procureur général du Canada et autres c. Law Society of British Columbia et autre*, [1982] 2 R.C.S. 307 est un autre arrêt récent faisant autorité. Dans cette affaire, le jugement unanime de la Cour suprême du Canada a été rendu par le juge Estey qui a écrit aux pages 334 et 335:

Assurer cette protection, voilà l'objet premier de la *Legal Professions Act*. On peut ne pas être d'accord sur l'efficacité du mode choisi à cette fin par la législature, mais aucune partie en l'espèce ne conteste le droit de la province d'adopter la loi.

Il appartient à la législature d'étudier et de régler toutes ces questions et je ne vois aucune conséquence constitutionnelle qui découle nécessairement du mode de réglementation établi par la province au moyen d'une loi validement adoptée dans l'exercice de sa compétence exclusive, comme c'est le cas en l'espèce.

Les propos du juge Estey de la Cour suprême du Canada rappellent l'exposé de Sir Barnes Peacock qui a rendu le jugement du Comité judiciaire du Conseil privé dans l'arrêt *Hodge v. Reg.*

App. Cas. 117, at page 132, Olmsted, Vol. 1, page 184, at pages 198 and 199:

It appears to their Lordships, however, that the objection thus raised by the appellants is founded on an entire misconception of the true character and position of the provincial legislatures. They are in no sense delegates of or acting under any mandate from the Imperial Parliament. When the British North America Act enacted that there should be a legislature for Ontario, and that its legislative assembly should have exclusive authority to make laws for the Province and for provincial purposes in relation to the matters enumerated in sect. 92, it conferred powers not in any sense to be exercised by delegation from or as agents of the Imperial Parliament, but authority as plenary and as ample within the limits prescribed by sect. 92 as the Imperial Parliament in the plenitude of its power possessed and could bestow. Within these limits of subjects and area the local legislature is supreme, and has the same authority as the Imperial Parliament, or the Parliament of the Dominion, would have had under like circumstances to confide to a municipal institution or body of its own creation authority to make by-laws or resolutions as to subjects specified in the enactment, and with the object of carrying the enactment into operation and effect.

The governmental authority of provincial legislatures is just as ample and plenary today, within their sovereign spheres, as it was held to be a century ago.

The affidavit of Caroline Botterell, sworn July 14, 1979, was before the registrar in the opposition proceedings, just as it is before this Court in the appeal at bar. To that affidavit are annexed as exhibits copies of the Ordinances of both territorial legislatures, as well as copies of the statutes of all ten provincial legislatures in relation to the matter of the engineering profession. In each and every one of those enactments of public order there are provisions extremely similar to or the same as sections 28 and 29 of *The Engineering Profession Act* of Manitoba already cited above. That is to say, those legislatures have all solemnly enacted within their sovereign sphere of constitutional competence that no person (which expression also designates a corporation) shall arrogate to himself or herself any word, abbreviation, name or designation which will lead to the belief that he or she is a registered professional engineer, or purport so to be, in any way or by any means, including advertising, unless he or she be duly licensed or registered by the professional association and not suspended or struck from membership therein.

(1883-84), 9 App. Cas. 117, à la page 132, Olmsted, vol. 1, page 184, aux pages 198 et 199:

[TRADUCTION] Toutefois, il semble évident à leurs Seigneuries que l'objection ainsi soulevée par les appelants repose sur une conception tout à fait erronée du caractère et de la situation réels des législatures provinciales. Celles-ci ne sont en aucune façon les délégués du Parlement impérial; elles n'agissent pas non plus en vertu d'aucun mandat reçu de ce dernier. En décrétant que l'Ontario avait droit à une législature et qu'il appartenait en exclusivité à son Assemblée législative d'adopter des lois pour la province et pour des fins provinciales relativement aux catégories de sujets énumérés à l'art. 92, l'Acte de l'Amérique du Nord britannique lui conféra, non pas des pouvoirs qu'elle était censée exercer par délégation ou en qualité de représentant du Parlement impérial, mais une autorité aussi complète et aussi vaste, dans les limites prescrites par l'art. 92, que le Parlement impérial, dans la plénitude de ses attributions, possédait et pouvait conférer. Dans les limites des sujets précités et à l'intérieur de ce cadre, la législature locale est souveraine et possède le même pouvoir que le Parlement impérial ou le Parlement du Dominion aurait, dans des circonstances analogues, de déléguer à une institution municipale ou à un organisme de sa création le pouvoir d'adopter des règlements ou résolutions quant aux sujets mentionnés dans la loi, en vue de la mise en vigueur et de l'application de ladite loi.

Ce pouvoir gouvernemental des assemblées législatives provinciales, dans leurs domaines de compétence, est aussi étendu et absolu aujourd'hui qu'il l'était un siècle plus tôt.

La déclaration sous serment de Caroline Botterell, en date du 14 juillet 1979, a été déposée devant le registraire au cours des procédures d'opposition et devant cette Cour dans le présent appel. Sont jointes à cet affidavit des copies des ordonnances des deux territoires ainsi que des copies des lois adoptées par les assemblées législatives des dix provinces relativement à la profession d'ingénieur. Chacun de ces textes de loi d'ordre public contient des dispositions identiques ou semblables aux articles 28 et 29 de la *Engineering Profession Act* du Manitoba susmentionnés. Cela veut dire que toutes ces assemblées législatives ont solennellement décrété, dans les limites des compétences exclusives qui leur sont conférées par la Constitution, que personne (cette expression désigne également une société) ne doit s'approprier un mot, une abréviation, un nom ou une désignation qui porterait à croire qu'elle est un ingénieur, ou faire croire en utilisant un moyen ou un autre, y compris la publicité, qu'elle en est un à moins que cette personne ne soit titulaire d'un permis ou ne soit dûment inscrite auprès de l'association professionnelle et qu'elle ne fasse l'objet ni d'une suspension ni d'une radiation.

One example, expressed in both official languages, is to be found in the *Engineers Act*, c. 262 of the statutes of Quebec [R.S.Q. 1964 (as am. by S.Q. 1973, c. 60, s.22)]. It provides:

27. Any person not a member in good standing of the Order who:

(1) performs any of the acts contemplated in section 3 of this act;

(2) assumes the title of engineer alone or qualified, or makes use of any abbreviation of such title, or of any name, title or designation which might lead to the belief that he is an engineer or a member of the Order;

(3) advertises himself as such;

(4) acts in such a manner as to lead to the belief that he is authorized to fulfil the office of or to act as an engineer;

(5) authenticates by means of a seal, signature or initials a document relating to the practice of the engineering profession; or

(6) knowingly advertises or designates as an engineer a person who is not a member of the Order,

is guilty of an offence and is liable to the penalties provided in section 182 of the Professional Code.

Each of the other statutes and Ordinances provides that anyone who breaches its provision in this regard is liable, upon summary conviction, to pay a fine and, in many instances, to imprisonment, too.

Here, it ought to be noted that, in response to the third interrogatory on his affidavit, as to whether the respondent is qualified to do business in any province or territory of Canada, Mr. Wimmer answered "No". The respondent, moreover, has never pretended that it or its officers or employees is a member in good standing of any provincial or territorial professional engineering association. The respondent did tender evidence of the professional status of some of its personnel under pertinent state law in the U.S.A., but that evidence in the circumstances is quite irrelevant.

Thus, the word "engineer", falling under the prohibition of provincial and territorial laws of public order, when arrogated by an unlicensed or unregistered person in such a manner as to lead to the belief that he or she is legally authorized to bear that title, equally falls under the prohibition of paragraph 9(1)(d) of the *Trade Marks Act* because it is a "word . . . likely to lead to the belief that the wares or services in association with which

On trouve un exemple (rédigé dans les deux langues officielles) de ce genre de disposition dans la *Loi des ingénieurs*, chapitre 262 des lois du Québec [S.R.Q. 1964 (mod. par L.Q. 1973, chap. 60, art. 22)] qui porte:

27. Quiconque, sans être membre en règle de l'Ordre:

1° exécute l'un des actes visés à l'article 3 ci-dessus;

2° prend le titre d'ingénieur seul ou avec qualificatifs, ou sert d'une abréviation de ce titre, ou d'un nom, titre ou désignation pouvant faire comprendre qu'il est ingénieur ou membre de l'Ordre;

3° s'annonce comme tel;

4° agit de manière à donner lieu de croire qu'il est autorisé à exercer les fonctions d'ingénieur ou à agir comme tel;

5° authentique par sceau, signature ou initiales un document relatif à l'exercice de la profession d'ingénieur; ou

6° sciemment, annonce ou désigne comme ingénieur une personne qui n'est pas membre de l'Ordre,

est coupable d'une infraction et passible des peines prévues à l'article 182 du Code des professions.

Toutes les autres lois et ordonnances prévoient que quiconque viole leurs dispositions à cet égard est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende et également, dans plusieurs cas, d'une peine d'emprisonnement.

Il faut souligner en l'espèce que, étant interrogé pour la troisième fois au sujet de son affidavit, M. Wimmer a répondu par la négative à la question de savoir si l'intimée a les qualifications requises pour exploiter son entreprise dans une province ou un territoire du Canada. En outre, l'intimée n'a jamais prétendu qu'elle-même, ses cadres ou ses employés étaient membres en règle d'une association professionnelle d'ingénieurs d'une province ou d'un territoire. Elle a bien présenté des éléments de preuve démontrant le statut professionnel de certains de ses membres en vertu de lois de divers États américains, mais dans les circonstances ces éléments de preuve ne sont pas du tout pertinents.

Ainsi, le mot «*engineer*», qui est prohibé par les lois d'ordre public adoptées par les provinces et les territoires lorsqu'une personne qui n'est ni titulaire d'un permis ni inscrite auprès d'une association l'emploi de manière à laisser croire qu'elle est légalement autorisée à porter ce titre, est également visé par l'interdiction contenue à l'alinéa 9(1)(d) de la *Loi sur les marques de commerce* parce qu'il s'agit d'un «mot . . . susceptible de

it is used have received or are produced, sold or performed under . . . governmental . . . approval or authority". Canadians in large measure do rely, and are justly entitled to rely, upon and to believe in official acts or designations effected pursuant to governmental approval or authority. They are entitled to infer such authority from employment of the word "engineers" in a provincial professional sense as much as in a federal trade mark sense when it is officially approved for use in either circumstance.

In utilizing the expression "lead to the belief", or words to the like effect, Parliament and the other legislatures must be taken to be meaning both the official and the popular or colloquial designations accorded to professionals. Physicians and surgeons, for example, are almost universally referred to as doctors. Barristers and solicitors are, in the English language at least, referred to as lawyers. So when it comes to the determination of registrability of proposed trade marks, the registrar ought to allow no "baby doctors", "bone surgeons", "divorce lawyers" or "litigation barristers" and, *a fortiori*, no "lubrication engineers".

There is another reason for declining to register professional designations as trade marks. It is a practical reason which is completely consonant with the statutory prohibitions. It is that the registrar cannot practicably know, from day to day, who is entitled to bear a professional title or who is forbidden to do so by reason of expulsion from a provincial or territorial professional association or relinquishment of professional status. Records of such matters are kept by provincial and territorial governing bodies established by their appropriate statutes. They have the authorized task of effecting professional discipline and of enforcing their respective laws prohibiting unauthorized practice and unauthorized use of professional designations which "lead to the belief" among the public that an unlicensed or unregistered person is a qualified member of the particular professional association.

porter à croire que les marchandises ou services en liaison avec lesquels il est employé ont reçu l'approbation . . . gouvernementale, ou sont produits, vendus ou exécutés . . . sur l'autorité . . . gouvernementale». Dans une large mesure, les Canadiens font confiance à juste titre aux actes officiels effectués et aux désignations faites avec l'approbation ou sur l'autorité gouvernementale. Ils sont en droit de déduire l'existence de cette autorité de l'emploi du mot «engineers» comme titre de profession, au sens des lois provinciales, ou dans une marque de commerce, au sens de la loi fédérale, lorsque son emploi dans chaque cas a reçu une approbation officielle.

Il faut conclure qu'en employant l'expression «porter à croire», ou d'autres mots ayant le même effet, le parlement fédéral et les autres législatures visaient à la fois les titres officiels des professionnels et les expressions populaires ou familières utilisées pour les désigner. Ainsi, on utilise de manière quasi générale le mot docteurs (*doctors*) pour désigner les médecins et les chirurgiens (*physicians and surgeons*). En anglais, les «barristers» et les «solicitors» sont désignés par le terme «lawyers». C'est pourquoi lorsqu'il lui faut décider si des marques de commerce projetées peuvent être enregistrées, le registraire ne doit pas permettre l'enregistrement d'expressions comme «baby doctors», «bone surgeons», «divorce lawyers» ou «litigation barristers», et *a fortiori*, «lubrication engineers».

Il existe un autre motif pour justifier le refus d'enregistrer des titres professionnels comme marques de commerce. Il s'agit d'un motif d'ordre pratique tout à fait conséquent avec les interdictions contenues dans les textes de loi. C'est qu'il est pratiquement impossible pour le registraire de savoir, de jour en jour, qui est habilité à porter un titre professionnel ou à qui il est interdit de le faire en raison de son expulsion d'une association professionnelle d'une province ou d'un territoire, ou encore de l'abandon de son statut professionnel. Les organes de direction créés par les lois applicables des divers territoires et provinces tiennent des dossiers relatifs à ces questions. Ils sont chargés d'appliquer la discipline et de faire respecter leurs règles respectives interdisant l'exercice non autorisé d'une profession et l'emploi non autorisé de titres professionnels qui «portent à croire» dans le

Among the several jurisdictions of a federal state, such as Canada is, there is as much, if not more, need for comity of law as there is between nations. Such need is no doubt the reason for which Parliament enacted paragraph 9(1)(d) of the *Trade Marks Act*.

In view of the conclusions above expressed, there seems to be no need to consider the paramountcy doctrine of constitutional construction. There appears to be no conflict between the respective federal and provincial statutory provisions upon which to invoke that doctrine. If, however, some need to invoke the paramountcy doctrine can be perceived in these circumstances, then this Court resorts to recent jurisprudence of appellate courts in Canada. One can sense the pulse of the living law on that doctrine in: *Scowby v. Chmn. of B. of Inquiry*, [1983] 4 W.W.R. 97, a unanimous judgment of the Saskatchewan Court of Appeal, now to be considered by the Supreme Court of Canada [judgment not yet rendered, file no. 17313]; *Multiple Access Ltd. v. McCutcheon et al.*, [1982] 2 S.C.R. 161; and *Attorney General of Canada et al. v. Law Society of British Columbia et al.* (*supra*).

Some passages from the reasons of Mr. Justice Estey, speaking for the unanimous Supreme Court of Canada, in the *Jabour* case, above cited, will demonstrate by analogy that in this case at bar, the acknowledged paramountcy of Parliament's law on trade marks does not override the provincial prohibitions against unauthorized use of statutory professional designations. He wrote as follows, at page 347:

The relationship between provincial regulatory statutes and the federal law has been discussed repeatedly in the courts. These cases are generally referred to as the 'regulated industries cases'. The appellants rely on these authorities to demonstrate the paramount position of the federal authority, at least where:

(a) the provincial statute does not expressly authorize the conduct of the public authority before the court, and

public qu'une personne qui n'est pas titulaire d'un permis ou qui n'est pas inscrite auprès d'une association professionnelle particulière en est un membre qualifié.

^a Dans un État fédéral qui, comme le Canada, comporte plusieurs juridictions, il est tout autant nécessaire, sinon plus, qu'il existe un accord entre les divers textes de loi comme c'est le cas entre les nations. C'est sans aucun doute pour cette raison que le législateur fédéral a adopté l'alinéa 9(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce*.

^c Compte tenu des conclusions exposées ci-dessus, il semble qu'il ne soit pas nécessaire d'examiner la doctrine de la primauté de l'interprétation constitutionnelle. Il apparaît qu'il n'existe entre les dispositions législatives fédérales et provinciales aucune contradiction permettant d'invoquer cette doctrine. Si, toutefois, on peut ressentir le besoin d'invoquer cette doctrine de la primauté dans les circonstances, la Cour n'a qu'à recourir aux arrêts récents des juridictions d'appel au Canada. Il est possible de constater comment cette doctrine est appliquée dans les arrêts *Scowby v. Chmn. of B. of Inquiry*, [1983] 4 W.W.R. 97, décision unanime de la Cour d'appel de la Saskatchewan sur laquelle devra maintenant se pencher la Cour suprême du Canada [jugement non encore rendu, dossier n° 17313]; *Multiple Access Ltd. c. McCutcheon et autres*, [1982] 2 R.C.S. 161, et *Procureur général du Canada et autres c. Law Society of British Columbia et autre* (précité).

^g Certains passages des motifs de jugement du juge Estey qui a rendu le jugement unanime de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Jabour*, cité plus haut, montreront par analogie que, dans l'affaire en instance, la primauté reconnue de la loi fédérale dans le domaine des marques de commerce n'annule pas les interdictions adoptées par les provinces relativement à l'emploi non autorisé de titres professionnels prévus par la loi. Le juge a écrit à la page 347:

ⁱ Le rapport entre les lois de réglementation provinciales et la loi fédérale est une question souvent débattue devant les cours. Les arrêts dans ce domaine sont généralement appelés «arrêts relatifs aux industries réglementées». Les appelants se fondent sur ces arrêts pour démontrer la prépondérance du pouvoir fédéral, du moins lorsque:

^j a) la loi provinciale n'autorise pas expressément la conduite de l'autorité publique impliquée dans le litige, et

(b) the federal statute expressly renders such conduct criminal.

The respondents on the other hand draw from these cases the conclusion that unless the federal statute clearly conflicts with the provincial regulatory statute, the proper interpretation is that which avoids any conflict.

Again, at pages 348 and 349, the following passage appears:

Under a Quebec statute a Commission appointed by the province established minimum prices for the sale of milk in the Province of Quebec. The Court in *R. v. Simoneau* (1935), 65 C.C.C. 19, followed the same line of reasoning as in *Chung Chuck* and found no conflict between the provincial and federal statutes, and further that compliance with a valid provincial statute could not result in an action contrary to the public interest.

Mr. Justice Estey then, on the same page, quoted Martin, J.A. then of the Saskatchewan Court of Appeal in *Cherry v. The King ex rel. Wood* (1937), 69 C.C.C. 219, at page 226, thus:

Moreover, it surely cannot be successfully argued that a board, in exercising the powers conferred upon it by the Legislature and which are designed to regulate and control the production, processing and distribution of a commodity in the Province "having regard primarily to the interests of the public and to the continuity and quality of supply" renders itself liable to a prosecution under s. 498; if this were so the Province could not exercise the powers conferred upon it with respect to property and civil rights over which it has exclusive power.

Examples of this sort abound in the reasons for judgment in the *Jabour* case, but one final citation from it will suffice here. At pages 355 and 356, Estey J. is quoted thus:

This duty is found in the context of a wide range of powers granted to the Law Society to govern the profession in the interest of the public and the members of the Society. The words adopted by Parliament in s. 32 and restated above are not ordinarily found in language directed to the actions of persons holding office under a provincially authorized regulatory body and discharging their responsibilities to the community pursuant to their constitutive statute. This is particularly so where the group said to be acting "conspiratorially" was in fact proceeding at the time in question as a deliberative body whose existence was mandated by a provincial statute. When a federal statute can be properly interpreted so as not to interfere with a provincial statute, such an interpretation is to be applied in preference to another applicable construction which would bring about a conflict between the two statutes.

Thus, in this instance, conflict is avoided by interpreting the *Trade Marks Act* so as simply to require the registrar to abstain from registering words, or expressions which include words, desig-

b) la loi fédérale prévoit expressément que pareille conduite constitue une infraction criminelle.

Les intimées, par contre, tirent de ces arrêts la conclusion que, à moins que la loi fédérale ne soit clairement incompatible avec la loi de réglementation provinciale, la bonne interprétation est celle qui évite tout conflit.

On trouve aussi le passage suivant aux pages 348 et 349:

Dans l'affaire *R. v. Simoneau* (1935), 65 C.C.C. 19, une commission nommée par la province, agissant en vertu d'une loi québécoise, avait fixé des prix minimums pour la vente de lait dans la province de Québec. Suivant le même raisonnement que celui adopté dans l'arrêt *Chung Chuck*, la cour a conclu qu'il n'y avait pas conflit entre les lois provinciale et fédérale et qu'en outre, l'observation d'une loi provinciale valide ne pouvait résulter en un acte contraire à l'intérêt public.

Le juge Estey a ensuite cité à la même page le juge Martin de la Cour d'appel de la Saskatchewan dans l'arrêt *Cherry v. The King ex rel. Wood* (1937), 69 C.C.C. 219, à la page 226:

[TRADUCTION] De plus, on ne saurait sûrement pas prétendre avec succès que, lorsqu'une commission exerce les pouvoirs que lui confère la législature et qui visent la réglementation et le contrôle de la production, du traitement et de la distribution d'une denrée dans la province «compte tenu surtout des intérêts du public ainsi que de la continuité et de la qualité de l'approvisionnement», elle se rend passible de poursuites fondées sur l'art. 498; s'il en était ainsi la province se trouverait dans l'impossibilité d'exercer ses pouvoirs en matière de propriété et de droits civils, domaines qui relèvent de sa compétence exclusive.

Des exemples de cette sorte abondent dans les motifs de jugement de l'arrêt *Jabour*, mais une dernière citation tirée de cette affaire suffira en l'espèce. Le juge Estey a dit aux pages 355 et 356:

Cette obligation s'inscrit dans le cadre d'un vaste ensemble de pouvoirs accordés à l'Association pour qu'elle puisse régir la profession dans l'intérêt à la fois du public et des membres de l'Association. Les mots que le Parlement a utilisés à l'art. 32 et que je viens de reproduire ne s'emploient pas d'ordinaire pour désigner les actes de personnes qui occupent une charge au sein d'un organisme de réglementation dont la création est autorisée par une province et qui s'acquittent de leurs obligations envers la collectivité en application de la loi constitutive de l'organisme. Cela tient particulièrement lorsque le groupe dont on dit qu'il a comploté agissait en réalité, à l'époque en question, à titre de corps délibérant dont l'existence tenait à une loi provinciale. Chaque fois qu'on peut légitimement interpréter une loi fédérale de manière qu'elle n'entre pas en conflit avec une loi provinciale, il faut appliquer cette interprétation de préférence à toute autre qui entraînerait un conflit.

Ainsi, en l'espèce, on évite un conflit en concluant que la *Loi sur les marques de commerce* exige simplement que le registraire s'abstienne d'enregistrer des mots ou des expressions compo-

nating the popular or official name of professions whose members are exclusively entitled to the commercial or professional use of such names, designations or titles in conformity with provincial and territorial laws.

Finally, since the word "Lubrication" is disclaimed, and the word "Engineers" is not to be registered, for all of the above expressed reasons, the proposed trade mark "Lubrication Engineers" falls. It is not to be registered. The appeal is allowed with taxable costs in the appellant's favour.

sées de mots désignant le nom officiel ou familier de professions dont les membres sont les seules personnes habilitées à employer ces noms, désignations ou titres à des fins commerciales ou professionnelles, conformément aux lois adoptées par les provinces et les territoires.

Enfin, étant donné que l'intimée a renoncé au mot «Lubrication» et que le mot «Engineers» ne peut être enregistré pour tous les motifs exposés plus haut, la marque de commerce projetée intitulée «Lubrication Engineers» est rejetée. Elle ne doit pas être enregistrée. L'appel est accueilli avec dépens taxables en faveur de l'appelant.