

Bombardier Limited (Appellant)

v.

British Petroleum Co. Ltd. (Respondent)

and

Registrar of Trade Marks

Court of Appeal, Jackett C.J., Thurlow J. and Sweet D.J.—Ottawa, April 25, 1973.

Trade mark—Confusion—“Ski-doo” used on lubricants—Whether a distinguishing use—Whether a trade mark—Application to use “23 Skidoo” on competitor’s lubricants—Trade Marks Act, s. 2.

The BP Co. applied for registration of the trade mark “23 Skidoo” in respect of lubricants. Bombardier Ltd. opposed the application on the ground that it was confusing with the word “Ski-doo” that had previously been used by its predecessor in title, the Castrol Oil Co., on containers of the Castrol Co.’s lubricants. Those labels also indicated that “Ski-doo” was someone else’s trade mark.

Held, affirming Cameron D.J., the opposition must be dismissed. The Castrol Co.’s use of the word “Ski-doo” did not distinguish its lubricants from those of others. As used by the Castrol Co. it indicated that the lubricant was intended for use in the Ski-doo snowmobile. A word so used is not a trade mark within the definition of “trade mark” in section 2 of the *Trade Marks Act*.

APPEAL from Cameron D.J.

COUNSEL:

James Kokonis and Nicholas Fyfe for appellant.

R. G. McClenahan for respondent.

SOLICITORS:

Smart and Biggar, Ottawa, for appellant.

Gowling and Henderson, Ottawa, for respondent.

JACKETT C.J. (orally)—I agree with the reasons given by the learned trial judge for allowing the appeal from the decision of the Registrar of Trade Marks. He has set out the facts and the matters in issue very carefully and I need not repeat them.

Bombardier Limited (Appelante)

c.

British Petroleum Co. Ltd. (Intimée)^a et**Le registraire des marques de commerce**

^b Cour d’appel, le juge en chef Jackett, le juge Thurlow et le juge suppléant Sweet—Ottawa, le 25 avril 1973.

^c *Marques de commerce—Confusion—«Ski-doo» utilisé pour des lubrifiants—Cet emploi est-il distinctif—S’agit-il d’une marque de commerce—Demande d’utilisation de «23 Skidoo» sur les lubrifiants du concurrent—Loi sur les marques de commerce, art. 2.*

^d La Cie BP a déposé une demande d’enregistrement de la marque de commerce «23 Skidoo» pour des produits lubrifiants. La Bombardier Ltd. s’est opposée à cette demande au motif que cela prêtait à confusion avec le mot «Ski-doo» qui avait été utilisé antérieurement par son prédécesseur en titre, la Castrol Oil Co., sur les bidons de lubrifiants de la Cie Castrol. Ces étiquettes indiquaient aussi que «Ski-doo» était la marque de commerce de quelqu’un d’autre.

^e *Arrêt*: la décision du juge suppléant Cameron est confirmée. L’opposition est rejetée. L’emploi par la Cie Castrol du mot «Ski-doo» ne distinguait pas ses lubrifiants de ceux des autres. La Cie Castrol l’employait pour indiquer qu’on pouvait utiliser le lubrifiant en question dans les motos-neige Ski-doo. Un mot utilisé de cette façon n’est pas une marque de commerce au sens de la définition de «marque de commerce» à l’article 2 de la *Loi sur les marques de commerce*.

^f APPEL d’une décision du juge suppléant Cameron.

AVOCATS:

^g *James Kokonis et Nicholas Fyfe* pour l’appelante.

R. G. McClenahan pour l’intimée.

PROCUREURS:

^h *Smart et Biggar*, Ottawa, pour l’appelante.

Gowling et Henderson, Ottawa, pour l’intimée.

ⁱ LE JUGE EN CHEF JACKETT (oralement)—Je souscris aux motifs exposés par le savant juge de première instance dans son jugement accueillant l’appel interjeté d’une décision du registraire des marques de commerce. Il a très soigneusement mis en relief les circonstances de l’affaire et il n’y a pas lieu d’y revenir ici.

I shall content myself with summarizing the matter as I understand it.

The respondent applied for registration of a proposed trade mark "23 SKIDOO" in respect of lubricants. The appellant opposed the application on the ground that the proposed mark was "confusing" with a "trade mark" that had been previously used, namely, the mark "SKI-DOO", and therefore fell within the exception in section 16(3)(a) of the *Trade Marks Act*, R.S.C. 1952, c. 49, as amended.

The only use relied on to support that opposition was the use by Castrol of the word "SKI-DOO" on the labels attached to containers of oil sold by it.¹ Ample indication that the oil in the containers was Castrol's oil appeared on those labels. In addition, the word "SKI-DOO" appeared on the labels but it was there together with words showing that "SKI-DOO" was some one else's trade mark. I agree with the learned trial judge's reasons for concluding that this particular use of some one else's trade mark did not distinguish the user's goods from the goods of others. It seems to me that what it was intended to show, and the message that would be taken from the label read as a whole, was that here was Castrol's motor oil for use in the type of snowmobiles that are known as ski-doods. A word so used is not a trade mark within the definition of "trade mark" to be found in section 2 of the *Trade Marks Act*, the material part of which defines a "trade mark" to be "a mark that is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others".

I am, therefore, of opinion that the learned trial judge's conclusion was correct and that this appeal should be dismissed with costs.

In conclusion, I should like to add a word of caution. It should not be overlooked that the

Je me contenterai de faire un résumé de l'affaire, telle qu'elle m'apparaît.

L'intimée a déposé une demande d'enregistrement de la marque de commerce «23 SKIDOO» pour des produits lubrifiants. L'appelante s'est opposée à cette demande aux motifs que la marque de commerce envisagée [TRADUCTION] «prêtait à confusion» car la marque de commerce «SKI-DOO» avait déjà été utilisée et que ce projet devait, par conséquent, se voir appliquer l'exception prévue à l'article 16(3)a) de la *Loi sur les marques de commerce*, S.R.C. 1952, c. 49, tel qu'amendé.

L'appelante base son opposition sur le seul fait que Castrol fait figurer le mot «SKI-DOO» sur des boîtes d'huile qu'elle vend.¹ Les étiquettes indiquent clairement qu'il s'agit d'huile Castrol. En outre, bien que le mot «SKI-DOO» figure sur les étiquettes, il y est clairement indiqué que «SKI-DOO» est une marque de commerce appartenant à quelqu'un d'autre. Je souscris aux motifs du savant juge de première instance qui conclut que cette utilisation d'une marque de commerce appartenant à quelqu'un d'autre ne distingue pas les marchandises de l'utilisateur d'autres marchandises. Il me semble qu'en utilisant le mot «SKI-DOO», l'intimée entendait signaler, et cela ressort d'une lecture complète des indications figurant sur l'étiquette, que cette huile à moteur Castrol pouvait être utilisée dans le type de moto-neige connu sous le nom de ski-doods. Un mot utilisé de cette manière ne constitue pas une marque de commerce au sens de l'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce*, puisque cet article définit la «marque de commerce» comme «une marque qui est employée par une personne aux fins ou en vue de distinguer des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par elle, de marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres».

Je suis donc d'avis que la décision du savant juge de première instance était juste et que le présent appel doit être rejeté avec dépens.

J'aimerais conclure avec une mise-en-garde. Il faut noter que le seul point soulevé dans l'oppo-

sole question raised by the opposition was the question as to whether the proposed mark was confusing with a trade mark "SKI-DOO" that had been used previously by Castrol and that that question is being decided against the opposition on the ground that Castrol did not use a trade mark "SKI-DOO" at the time in question. No other question is being decided on this appeal.

* * *

THURLOW J. (orally)—I too am in agreement with the reasons and conclusions of the learned trial judge and in particular with the view expressed in the following passage from his reasons:

Since there is no suggestion that Castrol was a registered user of that trade mark or had otherwise any right to use the word as its trade mark, the clear inference is that in asserting that Bombardier Snowmobile Limited was the owner of the trade mark "SKI-DOO", Castrol was in effect stating: "It is not our trade mark; we are not the proprietors thereof and while the word appears on our containers, we are not using it as our trade mark and we have no right to do so as it is the property of others". If the explanation as to ownership means anything, it must indicate that the use of the word "SKI-DOO" by Castrol was not a trade mark use.

I think this conclusion disposes of the matter and I would dismiss the appeal.

* * *

SWEET D.J. concurred.

¹ I have not overlooked the reliance upon the invoices used in connection with the sales of such oil but they do not in my mind put any different complexion on the matter.

sition était la question de savoir si la marque envisagée prêtait à confusion avec la marque de commerce «SKI-DOO» utilisée auparavant par Castrol et cette question doit recevoir une réponse négative aux motifs que Castrol n'utilisait pas la marque de commerce «SKI-DOO» à l'époque en question. Ce jugement ne tranche rien d'autre.

* * *

b LE JUGE THURLOW (oralement)—Je souscris également aux motifs et aux conclusions du savant juge de première instance et tout spécialement avec l'opinion qu'il exprime dans le passage suivant de ses motifs:

Puisqu'on n'a pas mentionné que la Castrol pouvait être un usager enregistré de cette marque de commerce ou avoir autrement quelque droit à l'utilisation de ce terme comme marque de commerce, il est clair qu'en inscrivant sur les bidons que l'auto-neige Bombardier Limitée était propriétaire de la marque de commerce «SKI-DOO», la Castrol déclarait en fait: «Ceci n'est pas notre marque de commerce; nous n'en sommes pas les propriétaires et, bien que le terme figure sur nos bidons, nous ne l'utilisons pas comme une marque de commerce qui nous serait propre et nous n'en avons pas le droit, ladite marque de commerce étant la propriété d'autrui.» Si cette explication de la propriété a quelque signification, c'est d'indiquer que l'usage du mot «SKI-DOO» par la Castrol n'était pas l'usage d'une marque de commerce.

f A mon sens, cette conclusion tranche le litige. Je suis d'avis que l'appel doit être rejeté.

* * *

g LE JUGE SUPPLÉANT SWEET a souscrit à l'avis.

¹ Ce mot figure également sur les factures utilisées dans la vente de ces lubrifiants; je ne néglige pas ce point, mais, à mon sens, ce fait n'influe pas sur notre affaire.