

T-4311-81

T-4311-81

**Gerhard Horn Investments Ltd. (Appellant)**

v.

**Registrar of Trade Marks (Respondent)**

Trial Division, Cattanach J.—Ottawa, June 8 and 24, 1983.

*Trade marks — Fictitious name "Marco Pecci" found not registrable as trade mark by Registrar — Whether fact average Canadian might consider it name of individual precluding registration — Interpretation of s. 12(1)(a) of Trade Marks Act — Test of registrability being (1) whether word name or surname of living individual or one who died recently (2) if yes, whether word "primarily merely" such name — Appeal allowed — Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, ss. 12(1)(a), 60 — Trade Marks Act, S.C. 1952-53, c. 49, s. 12(1)(a) — Unfair Competition Act, R.S.C. 1952, c. 274, s. 26(1)(b) — Patents, Designs and Trade Marks Act, 1888, 51 & 52 Vict., c. 50, s. 10 — Department of Consumer and Corporate Affairs Act, R.S.C. 1970, c. C-27, s. 3 — Interpretation Act, R.S.C. 1970, c. I-23, s. 26(7).*

The Registrar of Trade Marks held that the fictitious name "Marco Pecci" was not registrable as a trade mark for use in association with ladies' wear on the grounds that consumers would consider it to be primarily merely the name of an individual.

*Held*, the appeal from the Registrar's decision should be allowed. There is no impediment to the adoption of the name of a fictitious person as a trade mark, provided it does not coincide with the name of a living person or one who has died recently. The first test of registrability under paragraph 12(1)(a) of the *Trade Marks Act* is whether the word or words sought to be registered is the name of a living individual or one who has recently died. Only if that condition precedent is satisfied need consideration be given to the second test: whether the trade mark applied for is "primarily merely" a name or surname.

**CASES JUDICIALLY CONSIDERED****APPLIED:**

*In the Matter of Holt and Co.'s Trade Mark* (1896), 13 R.P.C. 118 (Eng. C.A.); *Standard Oil Company v. The Registrar of Trade Marks*, [1968] 2 Ex.C.R. 523; *In re Mangel Stores Corporation*, 165 USPQ 22 (1970).

**CONSIDERED:**

*McDonald's Corporation v. Deputy Attorney General of Canada*, [1977] 2 F.C. 177; 31 C.P.R. (2d) 272 (T.D.).

**REFERRED TO:**

*The Registrar of Trade Marks v. Coles Book Stores Limited*, [1974] S.C.R. 438; *Calona Wines Limited v.*

**Gerhard Horn Investments Ltd. (appelante)**

c.

**a Registraire des marques de commerce (intimé)**

Division de première instance, juge Cattanach—Ottawa, 8 et 24 juin 1983.

*Marques de commerce — Le registraire a jugé que le nom fictif «Marco Pecci» ne pouvait être enregistré comme marque de commerce — Le fait que le Canadien moyen puisse le considérer comme le nom d'un particulier empêche-t-il l'enregistrement? — Interprétation de l'art. 12(1)a de la Loi sur les marques de commerce — Le critère déterminant est 1) de savoir si le mot est le nom ou nom de famille d'un particulier vivant ou récemment décédé 2) dans l'affirmative, de savoir si le mot n'est «principalement que» ce nom — Appel accueilli — Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, chap. T-10, art. 12(1)a, 60 — Loi sur les marques de commerce, S.C. 1952-53, chap. 49, art. 12(1)a — Loi sur la concurrence déloyale, S.R.C. 1952, chap. 274, art. 26(1)b — Patents, Designs and Trade Marks Act, 1888, 51 & 52 Vict., chap. 50, art. 10 — Loi sur le ministère de la Consommation et des Corporations, S.R.C. 1970, chap. C-27, art. 3 — Loi d'interprétation, S.R.C. 1970, chap. I-23, art. 26(7).*

Le registraire des marques de commerce a jugé que le nom fictif «Marco Pecci» ne pouvait être enregistré comme marque de commerce destinée à être employée en liaison avec des vêtements pour dames pour le motif qu'aux yeux des consommateurs, il serait considéré comme étant principalement le nom d'un particulier.

*Jugement*: l'appel de la décision du registraire est accueilli. Rien n'empêche d'adopter comme marque de commerce le nom d'une personne fictive à la condition qu'il ne corresponde pas au nom d'une personne vivante ou récemment décédée. Le premier critère permettant de déterminer si une marque de commerce peut être enregistrée en vertu de l'alinéa 12(1)a de la *Loi sur les marques de commerce* est de savoir si le ou les mots devant former le nom dont on demande l'enregistrement correspondent au nom d'un particulier vivant ou récemment décédé. Ce n'est que lorsque cette condition préalable est remplie qu'il faut examiner le deuxième critère, c'est-à-dire se demander si la marque de commerce proposée n'est «principalement que» un nom ou nom de famille.

h

**JURISPRUDENCE****DÉCISIONS APPLIQUÉES:**

*In the Matter of Holt and Co.'s Trade Mark* (1896), 13 R.P.C. 118 (C.A. Angl.); *Standard Oil Company v. The Registrar of Trade Marks*, [1968] 2 R.C.E. 523; *In re Mangel Stores Corporation*, 165 USPQ 22 (1970).

**DÉCISION EXAMINÉE:**

*McDonald's Corporation c. Le sous-procureur général du Canada*, [1977] 2 C.F. 177; 31 C.P.R. (2d) 272 (1<sup>re</sup> inst.).

**DÉCISIONS CITÉES:**

*Le Registraire des Marques de Commerce c. Coles Book Stores Limited*, [1974] R.C.S. 438; *Calona Wines Limi-*

*Registrar of Trade Marks*, [1978] 1 F.C. 591; 36 C.P.R. (2d) 193 (T.D.); *Elder's Beverages (1975) Ltd. v. Registrar of Trade Marks*, [1979] 2 F.C. 735; 44 C.P.R. (2d) 59 (T.D.); *Galanos v. Registrar of Trade Marks* (1982), 69 C.P.R. (2d) 144 (F.C.T.D.).

## COUNSEL:

*James G. Fogo* for appellant.  
*Arnold S. Fradkin* for respondent.

## SOLICITORS:

*Herridge, Tolmie*, Ottawa, for appellant.  
*Deputy Attorney General of Canada* for respondent.

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

CATTANACH J.: This is an appeal from the decision of the Registrar of Trade Marks culminating and expressed in a letter dated July 7, 1981 signed by the Registrar after the application for the registration of the words "Marco Pecci" as a trade mark in association with ladies wearing apparel had been the subject of lengthy consideration.

The application for registration was made on November 16, 1977 based upon use of the mark applied for on a date at least as early as July 1, 1976.

The initial office action dated October 4, 1978 by an examiner to which a response was invited was expressed in part in the following terms:

The mark which is the subject of this application is considered to be primarily merely the name of an individual.

In view of the provisions of Section 12(1)(a) of the Trade Marks Act, this mark does not appear registrable.

The Registrar is of the opinion that consumers are unable to discriminate between fictitious names and actual names. To the consumer, MARCO PECCI, would, therefore, be considered the name of an individual.

Any comments you may wish to submit will receive consideration.

A response dated April 4, 1979 was forthcoming from the agents for the applicant requesting reconsideration of the rejection by the examiner under paragraph 12(1)(a) [of the *Trade Marks Act*, R.S.C. 1970, c. T-10] which reads:

*ted c. Le registraire des marques de commerce*, [1978] 1 C.F. 591; 36 C.P.R. (2d) 193 (1<sup>re</sup> inst.); *Elder's Beverages (1975) Ltd. c. Le registraire des marques de commerce*, [1979] 2 C.F. 735; 44 C.P.R. (2d) 59 (1<sup>re</sup> inst.); *Galanos c. Registraire des marques de commerce* (1982), 69 C.P.R. (2d) 144 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

## AVOCATS:

*James G. Fogo* pour l'appelante.  
*Arnold S. Fradkin* pour l'intimé.

## PROCUREURS:

*Herridge, Tolmie*, Ottawa, pour l'appelante.  
*Le sous-procureur général du Canada* pour l'intimé.

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

LE JUGE CATTANACH: Appel est interjeté d'une décision rendue par le registraire des marques de commerce dans une lettre datée du 7 juillet 1981 dans laquelle ce dernier rejetait, après un long examen, la demande d'enregistrement des mots «Marco Pecci» comme marque de commerce destinée à être employée en liaison avec des vêtements pour dames.

La demande d'enregistrement produite le 16 novembre 1977 était fondée sur l'emploi, depuis le 1<sup>er</sup> juillet 1976 au plus tard, de la marque de commerce demandée.

La première réponse du bureau, par l'intermédiaire d'une examinatrice, est datée du 4 octobre 1978 et dit notamment:

[TRADUCTION] La marque faisant l'objet de la présente demande est considérée comme étant principalement le nom d'un particulier.

Au regard des dispositions de l'article 12(1)a) de la Loi sur les marques de commerce, ladite marque ne semble pas enregistrable.

Le registraire est d'avis que les consommateurs sont incapables de distinguer entre les noms fictifs et les noms véritables. Aux yeux du consommateur, MARCO PECCI serait donc le nom d'un particulier.

Si vous avez des commentaires à formuler n'hésitez pas à nous les faire parvenir, nous les examinerons avec soin.

Dans leur réponse du 4 avril 1979, les agents de la requérante demandèrent à l'examinatrice de reconsidérer sa décision de refuser l'enregistrement, compte tenu de la disposition suivante de l'alinéa 12(1)a) [de la *Loi sur les marques de commerce*, S.R.C. 1970, chap. T-10]:

12. (1) Subject to section 13, a trade mark is registrable if it is not

(a) a word that is primarily merely the name or the surname of an individual who is living or has died within the preceding thirty years;

It was pointed out that by reason of the inclusion of the words "who is living or has died within the preceding thirty years" after the word "individual", a name or surname of an individual may be registered if it is not the name or surname of a living person or if the person bearing that name or surname that died within the preceding generation, which has been for convenience fixed at 30 years, there is no impediment to the registration of such a name or surname as a trade mark.

That is patent from the inclusion of the concluding words, which are quoted above, in paragraph 12(1)(a) otherwise the paragraph should have ended at the word "individual".

In the response by the applicant's agents it was reiterated, as had been pointed out in paragraph 3 of the application, that the trade mark sought to be registered was coined by the applicant no doubt to share in the acclaim accorded to foreign designers in recognized foreign feminine fashion centres which was accomplished by the selection of the word "Pecci" as a surname which has such a connotation and prefaced that word by the word "Marco" as a forename which has a like ethnic connotation.

Thus the trade mark is a "coined" one formed by the combination of the two words. The resultant name is a fictitious one having been created by a fiction, that is to say the action of creating an imaginary being.

There has been no impediment to the adoption of the name of a fictitious person as a trade mark and the names of fictitious persons have not been precluded from registration as trade marks in any antecedent legislation.

In my opinion this is perpetuated by the language of paragraph 12(1)(a) enacted in the 1953 *Trade Marks Act* [S.C. 1952-53, c. 49] (presently in force) which wrought substantial changes in other respects to its predecessor section in the *Unfair Competition Act* [R.S.C. 1952, c. 274], i.e.,

12. (1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistable si elle ne constitue pas

a) un mot n'étant principalement que le nom ou le nom de famille d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes;

a On a souligné qu'étant donné la présence des mots «vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes» à la suite du mot «particulier», il est possible d'enregistrer le nom ou le nom de famille d'un particulier à moins qu'il ne s'agisse du nom ou nom de famille d'une personne vivante ou décédée au cours de la génération précédente qui, pour des raisons pratiques, a été fixée à trente ans. Il n'existe donc aucun obstacle à l'enregistrement d'un tel nom ou nom de famille comme marque de commerce.

d Cela ressort indubitablement de l'addition des mots précités de l'alinéa 12(1)a qui se serait terminé sinon par le mot «particulier».

e Les agents de la requérante ont rappelé dans leur réponse que, comme ils l'avaient souligné au paragraphe 3 de la demande, la marque de commerce dont on demandait l'enregistrement avait été inventée par la requérante dans le but évident de tirer profit du prestige dont jouissent les couturiers étrangers dans les milieux mondiaux de la mode féminine et qu'à cette fin, la requérante avait choisi le mot «Pecci» comme nom de famille pour sa connotation étrangère et l'avait fait précéder du prénom «Marco» qui comporte la même connotation.

g La marque de commerce a donc été «créée» par la combinaison de ces deux mots. Le nom qui en résulte est fictif. Il a été créé par une fiction, en l'occurrence la création d'un être imaginaire.

h Rien n'empêche d'adopter comme marque de commerce le nom d'une personne fictive et aucune loi antérieure n'a jamais interdit l'enregistrement comme marques de commerce des noms de telles personnes fictives.

i À mon avis, cette situation est perpétuée par le libellé de l'alinéa 12(1)a de la *Loi sur les marques de commerce* de 1953 [S.C. 1952-53, chap. 49] (actuellement en vigueur) qui, à d'autres égards, est venu modifier substantiellement l'article qui était en vigueur auparavant, soit l'alinéa

paragraph 26(1)(b) by which a word mark was registrable if it was not the name of a person, firm or corporation.

The crucial word in the language of paragraph 12(1)(a) "the name or the surname of an individual" is the word "individual".

As to the interpretation of that word as included in the language "a name of an individual" in paragraph 10(a) [amending section 64 of principal Act] of the *Patents, Designs and Trade Marks Act, 1888* [51 & 52 Vict., c. 50], Lindley L.J. had this to say *In the Matter of Holt and Co.'s Trade Mark* ((1896), 13 R.P.C. 118 [Eng. C.A.] at page 122:

In metaphorical language, an imaginary person may perhaps be called an individual, but such a use of the word is unusual, and, to my mind, rather fanciful. It is hardly to be supposed that the Legislature meant "individual" to be taken in a fanciful or metaphorical sense; or meant it to denote an imaginary person who has not and never had any real existence.

What is precluded by paragraph 12(1)(a) from registration as a trade mark is the "name or the surname of an individual who is living or has died within the preceding thirty years" and the name of a fictitious person is not precluded thereby from registration except when by chance the fictitious name coined by the applicant for registration thereof coincides with the name of a living person or a person who bore such name and has been dead for less than thirty years.

Despite the representations made by the applicant's agents the examiner of some fictitious entity described as "Consumer and Corporate Affairs Canada" rather than a department of the Government of Canada called the Department of Consumer and Corporate Affairs (see R.S.C. 1970, c. C-27, s. 3, which name has not been changed by an Act of Parliament) persisted in her opinion and stated in a letter dated April 25, 1979 that the trade mark "Marco Pecci" offends the provisions and referred the applicant's agent to the well-known test propounded by Jackett P. (as he then was) in *Standard Oil Company v. The Registrar of Trade Marks* ([1968] 2 Ex.C.R. 523, at page 532) to be applied to determine whether a word sought to be used as a trade mark is "primarily

26(1)(b) de la *Loi sur la concurrence déloyale* [S.R.C. 1952, chap. 274] en vertu duquel un mot servant de marque était enregistable s'il n'était pas le nom d'une personne, d'une firme ou d'une corporation.

«Particulier» est le mot clé de l'expression «le nom ou le nom de famille d'un particulier» à l'alinéa 12(1)a).

Pour ce qui est de l'interprétation de ce mot dans l'expression «le nom d'un particulier», à l'alinéa 10a) [modifiant l'article 64 de la Loi] du *Patents, Designs and Trade Marks Act 1888* [51 & 52 Vict., chap. 50], le lord juge Lindley disait ce qui suit dans *In the Matter of Holt and Co.'s Trade Mark* ((1896), 13 R.P.C. 118 [C.A. Angl.]) à la page 122:

[TRADUCTION] On pourrait peut-être, dans une métaphore, se servir du mot particulier pour désigner un personnage imaginaire, mais un tel emploi serait inhabituel et, à mon avis, assez fantaisiste. Il est peu probable que le législateur ait voulu que le mot «particulier» soit pris dans un sens métaphorique ou fantaisiste; ou encore qu'il désigne un personnage imaginaire n'ayant pas et n'ayant jamais eu d'existence véritable.

Ce qu'interdit l'alinéa 12(1)a), c'est d'enregistrer comme marque de commerce le «nom ou le nom de famille d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes». Il n'est donc pas interdit d'enregistrer le nom d'une personne fictive sauf si, par quelque coup du hasard, le nom fictif inventé par celui qui en demande l'enregistrement correspond au nom d'une personne vivante ou d'une personne décédée depuis moins de trente ans.

Malgré les arguments présentés par les agents de la requérante, l'examinatrice qui paraît relever d'un organisme fictif «Consumation et Corporations Canada» plutôt que d'un ministère fédéral appelé ministère de la Consommation et des Corporations (voir S.R.C. 1970, chap. C-27, art. 3, dont le nom, soit dit en passant, n'a pas été modifié par une loi du Parlement) persista dans son opinion et réaffirma dans une lettre datée du 25 avril 1979 que la marque de commerce «Marco Pecci» contrevenait aux dispositions de la Loi; elle cita à l'agent de la requérante le critère bien connu formulé par le président Jackett (tel était alors son titre) dans l'affaire *Standard Oil Company v. The Registrar of Trade Marks* ([1968] 2 R.C.É. 523, à la page 532) qui doit être appliqué pour détermi-

merely” the name or surname of an individual (which means a real person as contrasted to an imaginary one) or something else such as a dictionary word, an invented or coined word or the brand or mark of some business.

That test was approved and adopted by the Supreme Court of Canada in a judgment delivered by Judson J. in *The Registrar of Trade Marks v. Coles Book Stores Limited* ([1974] S.C.R. 438).

Jackett P. in the *Standard Oil* or *Fior* case (*supra*) said [at page 532]: “The test must be what, in the opinion of the respondent [i.e., the Registrar of Trade Marks] or the Court, as the case may be, would be the response of the general public of Canada to the word.”

Applying that test he said [at pages 532-533]:

My conclusion is that a person in Canada of ordinary intelligence and of ordinary education in English or French would be just as likely, if not more likely, to respond to the word by thinking of it as a brand or mark of some business as to respond to it by thinking of some family of people (that is, by thinking of it as being the surname of one or more individuals). Indeed, I doubt very much whether such a person would respond to the word by thinking of there being an individual having it as a surname at all.

The word “Fior” was an acronym created by the applicant by combining the first letters of each of the words “fluid iron ore reduction”.

It is a rare surname. The Registrar himself swore and filed an affidavit in evidence that a search of the city directory of Montreal, P.Q. disclosed one person bearing that surname, the city directory of Toronto, Ontario disclosed nine persons of that name and the telephone directories of the State of Illinois and the cities of Los Angeles and San Francisco disclosed a total of six such persons.

The test propounded by Jackett P. and approved by Judson J. with respect to surnames has been followed and applied in *Calona Wines Limited v. Registrar of Trade Marks* ([1978] 1 F.C. 591); 36 C.P.R. (2d) 193 [T.D.] in which it was shown that 41 individuals in all of Canada had the sur-

ner si le mot dont on veut se servir comme marque de commerce n’est «principalement que» le nom ou le nom de famille d’un particulier (c’est-à-dire une personne vivante par opposition à un personnage imaginaire) ou autre chose, comme par exemple un mot du dictionnaire, un mot inventé ou fabriqué ou encore la marque de quelque entreprise commerciale.

Ce critère a été approuvé et adopté par la Cour suprême du Canada dans un jugement prononcé par le juge Judson, *Le Registraire des Marques de Commerce c. Coles Book Stores Limited* ([1974] R.C.S. 438).

Dans l’affaire *Standard Oil*, appelée aussi affaire *Fior* (précitée), le président Jackett affirme que [à la page 532] [TRADUCTION] «C’est plutôt la réaction de la population du Canada devant ce nom qui devrait servir de critère à l’intimé [c’est-à-dire le registraire des marques de commerce] ou, le cas échéant, au tribunal.»

Appliquant ce critère, il déclare alors [aux pages 532 et 533]:

[TRADUCTION] J’en conclus qu’une personne vivant au Canada, pourvue d’une intelligence moyenne et ayant reçu une éducation normale, en anglais ou en français, pourrait aussi bien considérer ce mot comme quelque marque de commerce que le prendre pour un nom de famille (c’est-à-dire en le prenant comme le nom d’un ou de plusieurs particuliers). En fait, je doute très sérieusement qu’une telle personne, face à ce mot, songe même qu’il puisse s’agir du nom de famille d’un particulier.

Le mot «Fior» était un sigle formé par le requérant en réunissant les premières lettres de chacun des mots suivants: «*fluid iron ore reduction*».

C’est un nom de famille rare. Dans sa déposition sous serment et dans l’affidavit qu’il a produit en preuve, le registraire lui-même a affirmé n’avoir trouvé qu’une seule personne de ce nom dans le bottin téléphonique de Montréal (Québec), neuf dans celui de Toronto (Ontario) et six dans les bottins téléphoniques de l’État de l’Illinois et des villes de Los Angeles et de San Francisco.

Le critère relatif au nom de famille formulé par le président Jackett et approuvé par le juge Judson a été suivi et appliqué dans les trois arrêts suivants: dans *Calona Wines Limited c. Le registraire des marques de commerce* ([1978] 1 C.F. 591); 36 C.P.R. (2d) 193 [1<sup>re</sup> inst.], il fut établi que 41

name "Fontana", in *Elder's Beverages (1975) Ltd. v. Registrar of Trade Marks* ([[1979] 2 F.C. 735]; 44 C.P.R. (2d) 59 [T.D.]) in which the Registrar established that a search through the telephone directories of 21 major cities in Canada listed 354 persons bearing the surname "Elder", and in *Galanos v. Registrar of Trade Marks* [(1982), 69 C.P.R. (2d) 144 (F.C.T.D.)] in which a search of the telephone directories of the cities of Montreal and Toronto showed the listings of two persons in Montreal and three persons in Toronto bearing the surname of "Galanos" and the surname of the applicant was also "Galanos".

The only prior instance in which the name of a person consisting of both a surname and a fore-name occurred in *McDonald's Corporation v. Deputy Attorney General of Canada* ([[1977] 2 F.C. 177]; 31 C.P.R. (2d) 272 [T.D.]) in which the Registrar rejected an application for the registration of "Ronald McDonald" as a trade mark as a proposed mark for use in association with food services on two grounds only, the first of which is material here and was that the applicant had failed to establish that the name "Ronald McDonald" was not "primarily merely the name . . . of an individual who is living or has died within the preceding thirty years".

There was evidence before my brother Addy who heard the matter that the name was used to identify a fictitious clown.

While it is not apparent from the reasons of Addy J. there was evidence in the material before him consisting in part of all documents on file in the office of the Registrar relating to the proceedings under appeal which were transmitted to the Court pursuant to section 60 of the *Trade Marks Act* that there were living individuals in Canada bearing the name of Ronald McDonald.

Mr. Justice Addy concluded that the evidence before him failed to establish that paragraph 12(1)(a) had been complied with to satisfy the test propounded by Jackett P. in the *Standard Oil or Fior* case (*supra*) in that, and this is my interpola-

personnes dans tout le Canada portaient le nom de famille «Fontana»; dans *Elder's Beverages (1975) Ltd. c. Le registraire des marques de commerce* ([[1979] 2 C.F. 735]; 44 C.P.R. (2d) 59 [1<sup>re</sup> inst.]), le registraire a démontré que l'examen des bottins téléphoniques de 21 grandes villes du Canada avait révélé l'existence de 354 personnes du nom de famille «Elder»; et finalement, dans l'affaire *Galanos c. Registraire des marques de commerce* [(1982), 69 C.P.R. (2d) 144 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)], l'examen des bottins téléphoniques de Montréal et de Toronto a révélé la présence à Montréal et à Toronto de 2 et 3 personnes respectivement portant le nom de famille «Galanos»; le nom de famille du requérant était également «Galanos».

Le seul précédent concernant le nom d'une personne composé d'un nom de famille et d'un prénom s'est présenté dans l'arrêt *McDonald's Corporation c. Le sous-procureur général du Canada* ([[1977] 2 C.F. 177]; 31 C.P.R. (2d) 272 [1<sup>re</sup> inst.]). Dans cette affaire, le registraire a refusé d'enregistrer comme marque de commerce les mots «Ronald McDonald» que la requérante projetait d'utiliser dans le domaine de l'alimentation. Il s'appuyait sur deux motifs dont le premier est pertinent en l'espèce car il consistait à dire que la requérante n'avait pas réussi à établir que le nom «Ronald McDonald» n'était pas «principalement que le nom . . . d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes».

Preuve a été faite devant mon collègue Addy qui a instruit la cause que le nom servait à identifier un clown fictif.

Bien que cela ne soit pas manifeste à la lecture des motifs du juge Addy, il y avait dans les pièces déposées devant lui, dont notamment tous les documents versés au dossier du bureau du registraire se rapportant aux procédures sous appel et transmis à la Cour conformément à l'article 60 de la *Loi sur les marques de commerce*, des éléments de preuve tendant à établir qu'il existait au Canada des particuliers vivants portant le nom de Ronald McDonald.

Le juge Addy a conclu que la preuve devant lui n'établissait pas que les exigences de l'alinéa 12(1)a) avaient été respectées en regard du critère formulé par le président Jackett dans l'affaire *Standard Oil* ou *Fior* (précitée). En effet, et c'est

tion, the response of the general public in Canada to the words would be to think it is the name of a living individual rather than by thinking of the words as the brand or mark of some business and it is in fact, the name of living individuals in Canada.

In response to this office action, if that is what it was, dated April 25, 1979 the applicant's agents responded by a memorandum dated October 25, 1979 in which issue was taken with the examiner's rejection of the application for registration of the trade mark "Marco Pecci" on two points:

(1) that the examiner has not established a proper statutory basis for rejection of the application, in that having accepted the premise that MARCO PECCI is a fictitious and invented designation created for use as a trade mark and the examiner has offered no evidence that persons living or dead within the last thirty years, of that name have been found in any directory, and

(2) even if the words could be shown to be a rare name possessed by a living person or one who had died within thirty years prior, the principal character of the words can be equally that of a coined word and as such comply with the test enunciated in the *Standard Oil* case by Jackett P.

This evoked a response dated February 21, 1981 in which the examiner continues in and expresses her opinion that "Marco Pecci" offends the provisions of paragraph 12(1)(a) of the *Trade Marks Act* but at long last condescends to state to the applicant's agents that :

The surname PECCI appears in the following telephone directories:

Toronto	— 1 listing
Manhattan	— 1 listing
Paris	— 1 listing

The Italian Embassy advised the examiner that PECCI is a surname and on checking only the Rome and Florence telephone directories, they discovered approximately 10 listings of this surname.

In the light of that information the examiner repeated the opinion still held by her:

that a person in Canada of ordinary intelligence and of ordinary education in English or French would be to think of the words MARCO PECCI as being primarily merely the name of an individual.

which is, in substance what was said in the office action dated April 25, 1979 and in more varied terms in the action dated October 4, 1978, already quoted.

là mon interprétation, la réaction du grand public au Canada devant ces mots serait de les considérer comme le nom d'un particulier vivant plutôt que comme la marque de fabrique ou de commerce d'une entreprise. Par ailleurs, il s'agit en fait du nom de particuliers vivants au Canada.

En réponse à cette décision du bureau datée du 25 avril 1979, s'il s'agissait bien d'une décision, les agents de la requérante répliquèrent, dans une note datée du 25 octobre 1979, qu'ils contestaient pour deux motifs la décision de l'examinatrice de rejeter la demande d'enregistrement de la marque de commerce «Marco Pecci»:

[TRADUCTION] 1) l'examinatrice ne s'est pas appuyée sur un fondement légal suffisant pour rejeter la demande, car après avoir accepté l'hypothèse que MARCO PECCI est une désignation fictive et inventée, créée pour servir de marque de commerce, l'examinatrice n'a pas prouvé qu'il se trouvait dans des bottins téléphoniques des personnes de ce nom vivantes ou décédées au cours des trente dernières années, et

2) que même si on pouvait établir que ces mots formaient un nom rare désignant une personne vivante ou décédée au cours des trente années précédentes, ces mots pouvaient néanmoins avoir comme caractéristique principale de former un mot inventé et donc d'être conformes au critère formulé dans l'arrêt *Standard Oil* par le président Jackett.

Dans sa réponse à cette note, datée du 21 février 1981, l'examinatrice continue à exprimer l'opinion que le nom «Marco Pecci» contrevient aux dispositions de l'alinéa 12(1)a) de la *Loi sur les marques de commerce* mais condescend finalement à expliquer aux agents de la requérante que:

[TRADUCTION] Le nom de famille PECCI apparaît dans les bottins téléphoniques suivants:

Toronto	— 1 inscription
Manhattan	— 1 inscription
Paris	— 1 inscription

L'ambassade d'Italie a informé l'examinatrice que le mot PECCI est effectivement un nom de famille et qu'une vérification des bottins téléphoniques de Rome et de Florence a permis d'y relever environ 10 inscriptions sous ce nom de famille.

Sur le fondement de ces renseignements, l'examinatrice a réaffirmé qu'à son avis:

[TRADUCTION] au Canada, une personne d'intelligence moyenne, ayant fait des études normales en anglais ou en français, considérerait les mots MARCO PECCI comme n'étant principalement que le nom d'un particulier.

ce qui correspond pour l'essentiel à la décision du 25 avril 1979 et, en des termes différents, à celle du 4 octobre 1978, déjà citée.

The applicant's agents responded again once more reiterating what appears to be the material facts

(1) the name "MARCO PECCI" has not been shown to be the name of any person living or dead within the last thirty years, and

(2) the name PECCI as a surname is not shown to be more than unique in Canada to one person or family, one person or family in all Manhattan and that listing has now disappeared and extremely rare in the two most populous cities in Italy, Rome and Florence.

It seems odd that the listings in the telephone directories of those cities could not be counted with accuracy and should be described as "approximately 10" in number.

This response elicited a decision contained in a letter dated July 7, 1981 signed by the Registrar which bears reproduction particularly the express language utilized in the second, fourth, fifth and sixth paragraphs:

Reference is made to the application for registration of the above described trade mark.

The examiner objected to the mark under the provision of Section 12(1)(a) of the Trade Marks Act on the grounds that MARCO PECCI is primarily merely the name of an individual.

The applicant responded stating that the name MARCO PECCI "is not the name of any real person . . . but is fictitious, an invented designation created for use as a trade mark."

The examiner had earlier point (sic) out that consumers are unable to discriminate between fictitious names and actual names. To the consumer, MARCO PECCI would be considered to be the name of an individual.

Notwithstanding the fact that PECCI is not a common surname, as noted in the office letter dated February 21, 1980, but prefaced with the masculine given name MARCO, it is my opinion that the reaction of the great majority of Canadians to the words MARCO PECCI would be that of the name of an individual.

Accordingly, I consider "Marco Pecci" to be primarily merely the name of an individual and not registrable having regard to the provisions of Section 12(1)(a) of the Trade Marks Act. The application is therefore refused pursuant to Section 36(1)(b) of the same Act.

Under Section 36 of the Trade Marks Act, an appeal from this decision lies to the Federal Court of Canada within two months from the date of this notice or within such further time as the Court may allow either before or after the expiry of two months.

That is the decision which is appealed.

In order for the Registrar to be satisfied that a trade mark is not registrable, as the Registrar in

Une fois de plus, les agents de la requérante ont répondu:

[TRADUCTION] 1) qu'il n'a pas été établi que le nom «MARCO PECCI» est le nom d'une personne vivante ou décédée au cours des trente années précédentes, et

2) qu'il n'a pas été démontré que le nom de famille PECCI appartient à plus d'une personne ou famille au Canada ou à Manhattan (cette dernière inscription a disparu), et qu'il est autre chose qu'un nom extrêmement rare dans les deux villes les plus peuplées d'Italie, Rome et Florence.

Il est étrange que les inscriptions sous ce nom dans le bottin téléphonique des villes précitées n'aient pu être comptées avec précision et qu'on dise avoir relevé «environ 10» personnes de ce nom.

Cette réponse des agents de la requérante fut suivie d'une décision rendue dans une lettre datée du 7 juillet 1981 et signée par le registraire. Il importe de la reproduire, en raison particulièrement du libellé des alinéas 2, 4, 5 et 6:

[TRADUCTION] La présente fait suite à la demande d'enregistrement de la marque de commerce décrite plus haut.

L'examinatrice s'est opposée à la marque de commerce sur le fondement de l'article 12(1)a de la Loi sur les marques de commerce parce que MARCO PECCI n'était principalement que le nom d'un particulier.

La requérante a répondu que le nom MARCO PECCI «n'est pas le nom d'une personne qui existe . . . mais est un nom fictif et inventé, créé pour servir de marque de commerce.»

L'examinatrice avait souligné précédemment que les consommateurs étaient incapables d'établir la distinction entre les noms fictifs et les noms véritables. Aux yeux des consommateurs, MARCO PECCI serait le nom d'un particulier.

PECCI n'est pas un nom de famille courant, comme nous l'avons souligné dans notre lettre du 21 février 1980, mais si on le fait précéder du prénom masculin MARCO, je pense que la grande majorité des Canadiens prendront les mots MARCO PECCI pour le nom d'un particulier.

En conséquence, je considère que «Marco Pecci» n'est principalement que le nom d'un particulier et ne peut être enregistré compte tenu des dispositions de l'article 12(1)a de la Loi sur les marques de commerce. La demande est donc rejetée conformément à l'article 36(1)b de ladite Loi.

En vertu de l'article 36 de la Loi sur les marques de commerce, appel de la présente décision peut être interjeté devant la Cour fédérale du Canada dans les deux mois qui suivent la date du présent avis ou dans tout délai supplémentaire que la Cour peut accorder, soit avant, soit après l'expiration des deux mois.

C'est cette décision qui fait l'objet du présent appel.

Pour conclure qu'une marque de commerce n'est pas enregistrable, comme l'a fait le registraire en

this instance found the trade mark "Marco Pecci" not to be having stated in his letter dated July 7, 1981 that the application was refused, it follows that the registration of the mark sought to be registered must be precluded by a provision of the *Trade Marks Act*.

The provision relied upon by the examiner and ultimately by the Registrar is paragraph 12(1)(a) which is again reproduced for convenient proximity:

12. (1) Subject to section 13, a trade mark is registrable if it is not

(a) a word that is primarily merely the name or the surname of an individual who is living or has died within the preceding thirty years;

By subsection 26(7) of the *Interpretation Act*, R.S.C. 1970, c. I-23, the word "word" expressed in the singular may be read in the plural as well and must be so read in this instance because the name of an individual normally in present times consists of more than one word.

Paragraph 12(1)(a) does not preclude the registration of fictitious names, as "Marco Pecci" is established to be, for the reasons previously expressed.

Lindley L.J. in the extract from *Holt and Co.'s Trade Mark* previously quoted expressed the view that an individual is not meant to denote an imaginary person who has had no real existence but rather denotes real persons.

Thus the impediment to the registration of a fictitious name as a trade mark is that the choice of such a name happens to coincide with a name borne by someone now living or was borne by someone who has died within the last thirty years.

That is what is clearly provided by the language of paragraph 12(1)(a).

If that were not so the paragraph should have ended at the word "individual" but it does not and it is elementary that no language in a statute or the section of a statute can be ignored.

The first and foremost consideration is whether the word or words sought to be registered is the name or surname of a living individual or an individual who has recently died.

l'espèce relativement à la marque de commerce «Marco Pecci», selon les termes de sa lettre du 7 juillet 1981 par laquelle il rejette la demande, il faut établir qu'une disposition de la *Loi sur les marques de commerce* fait obstacle à l'enregistrement de la marque de commerce proposée.

La disposition invoquée par l'examinatrice et finalement par le registraire est l'alinéa 12(1)a) que je reproduis de nouveau ci-après pour plus de commodité:

12. (1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable si elle ne constitue pas

a) un mot n'étant principalement que le nom ou le nom de famille d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes;

Conformément au paragraphe 26(7) de la *Loi d'interprétation*, S.R.C. 1970, chap. I-23, le terme «mot» employé au singulier peut également inclure le pluriel et c'est le cas en l'espèce puisque de nos jours le nom d'un particulier comprend normalement plus d'un mot.

Pour les raisons exprimées plus haut, l'alinéa 12(1)a) ne fait pas obstacle à l'enregistrement de noms fictifs et il a été établi que le nom «Marco Pecci» appartient à cette catégorie.

Le lord juge Lindley, dans le passage précité de l'arrêt *Holt and Co.'s Trade Mark*, déclare qu'à son avis, le mot particulier n'est généralement pas utilisé pour désigner un personnage imaginaire qui n'a jamais existé, mais désigne plutôt des personnes véritables.

Ce qui peut donc empêcher l'enregistrement d'un nom fictif comme marque de commerce c'est le choix d'un nom fictif qui correspond à celui d'une personne vivante ou décédée au cours des trente années précédentes.

C'est ce que prévoit expressément l'alinéa 12(1)a).

Dans le cas contraire, l'alinéa aurait pris fin après le mot «particulier»; ce n'est pas le cas ici et il va de soi qu'on ne peut faire abstraction d'une partie d'une loi ou d'un article de loi.

Il est donc essentiel de déterminer en premier lieu si le ou les mots devant former le nom dont on demande l'enregistrement correspondent au nom ou nom de famille d'un particulier vivant ou récemment décédé.

It is when that condition precedent is satisfied, and only then, that consideration need be given to the question whether the trade mark applied for is "primarily merely" a name or surname rather than something else.

Jackett P. made that abundantly clear in the *Standard Oil case (supra)* when he said at page 531:

That brings me to the position that I am satisfied that, on the evidence before the respondent and the evidence before me, "FIOR" is "a word that is . . . the surname of an individual who is living". The further question to be decided is, whether "FIOR" is "primarily merely" such a word.

First he was satisfied that the word was the surname of a living individual and on being so satisfied he then proceeded to the application of the test he propounded.

From first to the end of the office action on the application for the registration of "Marco Pecci" the examiner and ultimately the Registrar deliberately refrained from commenting upon the necessity that the words "Marco Pecci" formed the name of a living, or recently dead, individual despite the fact that repeated representations to that requirement had been made to them.

At the outset the examiner on October 4, 1978 uttered the *non sequitur*:

The Registrar is of the opinion that consumers are unable to discriminate between fictitious names and actual names. To the consumer, MARCO PECCI, would, therefore, be considered the name of an individual.

It is quite true that the consuming public might experience difficulty in discriminating between names bestowed upon imaginary persons and real persons. Scarlett O'Hara might well be considered by a person who had not read the novel, "Gone with the Wind", or seen the film made from the book as the name of a real person. But it remains the name of an imaginary person and as such is subject to registration unless shown to be a name of a living individual.

It is not enough that the fictitious name may resemble the name that could be borne by an actual person or might be thought by the public to be names or surnames. That thought only becomes material when it is established by evidence that

Ce n'est que lorsque cette condition préalable est remplie, et pas avant, que l'on doit se demander si la marque de commerce proposée n'est «principalement que» un nom ou nom de famille, ou autre chose.

Le président Jackett l'a affirmé avec la plus grande clarté à la page 531 de l'arrêt *Standard Oil* (précité):

[TRADUCTION] Je suis donc convaincu à la lumière de la preuve produite devant l'intimé et devant moi que «FIOR» est «un mot qui constitue . . . le nom de famille d'un particulier vivant». La question qui se pose ensuite consiste à déterminer si le mot «FIOR» n'est «principalement que» ce nom de famille.

Le juge s'est d'abord dit convaincu que le mot était le nom de famille d'un particulier vivant et a ensuite appliqué le critère qu'il avait proposé.

Du début à la fin, dans leur traitement de la demande d'enregistrement des mots «Marco Pecci», l'examinatrice et le registraire se sont délibérément abstenus de mentionner le fait qu'il fallait que les mots «Marco Pecci» correspondent au nom d'un particulier vivant ou récemment décédé, et ce, malgré les rappels fréquents de cette exigence.

Dès le départ, le 4 octobre 1978, l'examinatrice a expliqué pourquoi elle ne suivait pas la règle:

[TRADUCTION] Le registraire est d'avis que les consommateurs sont incapables de distinguer entre les noms fictifs et les noms véritables. Aux yeux du consommateur, MARCO PECCI serait donc le nom d'un particulier.

Il est vrai que les consommateurs peuvent éprouver de la difficulté à distinguer entre les noms donnés à des personnages imaginaires et ceux donnés à des personnes réelles. Une personne qui n'aurait pas lu le roman «Autant en emporte le vent» ni vu le film qu'on en a tiré, pourrait fort bien croire que Scarlett O'Hara est le nom d'une personne véritable. Toutefois, ce nom n'en demeure pas moins celui d'un personnage imaginaire et, à ce titre, peut être enregistré à moins qu'on établisse qu'il s'agit du nom d'un particulier vivant.

Il ne suffit pas que le nom fictif ressemble à un nom que pourrait porter une personne réelle ou que le public puisse croire qu'il s'agit d'un nom ou d'un nom de famille. Cette opinion du public ne devient pertinente qu'une fois établie l'existence

there is a living person of the name or surname in question.

Representations to that effect by the applicant's agent fell upon deaf ears.

The examiner responded by quoting the test enunciated as to what is "primarily merely" a name or surname of an individual who is living completely overlooking that the condition precedent to embarking on that consideration is that there must be evidence that an individual bearing that name is living or recently died.

Without any indication whatsoever that such evidence was in her possession the examiner applied the "primarily merely" test and said:

The Examiner feels the reaction of a person in Canada of ordinary intelligence and of ordinary education in English or French would be to think of MARCO PECCI as the name of an individual.

Again there is a studious avoidance of any reference to a "living" individual.

Jackett P. has said in the *Standard Oil* case (*supra*) that the Registrar was entitled to conclude from city directories that "Fior" was the name of ten living persons in Canada. Before him the evidence was to like effect in an affidavit sworn by the Registrar.

In this instance if any such evidence was in the possession of the Registrar or the examiner no reference whatsoever was made to its existence.

The fallacy of the approach adopted by the examiner is to reverse the approach approved and followed in the *Standard Oil* case. What the test contemplates is that the general public of Canada would think the words to be the name of a living individual if there be a living individual of that name and not because the general public so thinks that makes it the name of a living individual.

Paragraph 12(1)(a) prohibits the registration of a word that is the name of a living individual not one that "resembles" or one that the public thinks

d'une personne vivante portant le nom ou le nom de famille en question.

Les observations en ce sens qu'a faites l'agent de la requérante se sont heurtées à un mur d'indifférence.

En réponse à ces observations, l'examinatrice a cité le critère relatif à ce qui constitue «principalement que» le nom ou le nom de famille d'un particulier vivant faisant ainsi complètement abstraction de la condition préalable à l'entrée en jeu de ce critère, soit la preuve qu'un particulier portant ce nom existe ou est récemment décédé.

Sans indiquer d'aucune façon qu'elle avait une telle preuve en sa possession, l'examinatrice a appliqué le critère fondé sur l'expression «principalement que» et a déclaré:

[TRADUCTION] L'examinatrice estime qu'au Canada, une personne d'intelligence moyenne, ayant fait des études normales en anglais ou en français, considérerait les mots MARCO PECCI comme étant le nom d'un particulier.

Voilà un autre exemple du soin avec lequel on évite délibérément de faire quelque allusion à un particulier «vivant».

Le président Jackett a déclaré dans l'arrêt *Standard Oil* (précité) que le registraire était fondé de conclure à partir d'un examen des bottins téléphoniques de certaines villes que le mot «Fior» était le nom de dix personnes vivantes au Canada. Le juge avait devant lui une preuve à cet effet sous la forme d'un affidavit du registraire.

En l'espèce, même si le registraire ou l'examinatrice avaient en leur possession une telle preuve, ils ne l'ont jamais mentionnée.

Le raisonnement adopté par l'examinatrice est erroné parce qu'il inverse l'ordre des étapes du raisonnement approuvé et suivi dans l'arrêt *Standard Oil*. Le critère établi dans cet arrêt dit que le grand public prendrait les mots en cause pour le nom d'un particulier vivant s'il existait réellement une personne portant ce nom mais il ne dit pas que le fait que le grand public pense qu'il s'agit du nom d'une personne fasse nécessairement de ces mots le nom d'un particulier vivant.

L'alinéa 12(1)a interdit l'enregistrement d'un mot qui est, dans la réalité, le nom d'un particulier vivant, mais non l'enregistrement d'un mot qui y

is the name of an individual but rather that it is, in fact, the name of a living individual.

It was not until February 21, 1980 that the examiner indicated that she was in possession of information that there was one listing of the name "Pecci" in Canada.

That is susceptible of being evidence that there is at least one living person in Canada who bears the surname "Pecci".

In fact the appellant, not the Registrar, found and produced an affidavit on appeal establishing that there were two such listings in Canada, one in Toronto, Ontario of Mario Pecci and one in St. Catherines for a G. Pecci.

That evidence would be sufficient to launch consideration of the question whether the rarity of the surname would warrant the conclusion that it is principally if not exclusively a surname rather than the brand or mark of a business.

On the basis of the *Fior* case, the result with regard to "Pecci" as a surname might be the same but that is not the question here in issue.

The trade mark sought to be registered is not "Pecci" but "Marco Pecci".

"Marco Pecci" is susceptible of being considered the name of a living individual but before it can be accepted as such to warrant the application of the test to determine whether "Marco Pecci" is the name of a living individual there must be evidence to that effect. The name "Marco Pecci" cannot be the name of an individual if there be no such person.

Despite the repeated representations that paragraph 12(1)(a) requires the words to be the name of a living individual or one who had died within the preceding thirty years the examiner persisted in her opinion that the great majority of Canadians would react to the words "Marco Pecci" as being the name of an individual and completely disregards the necessity of that individual being a living individual or one recently dead. This too was

«ressemble» ou que le public croit être le nom d'un particulier.

Ce n'est pas avant le 21 février 1980 que l'examinatrice a révélé qu'elle avait en sa possession des renseignements indiquant qu'il y avait une inscription sous le nom de «Pecci» au Canada.

Ce renseignement pourrait constituer la preuve qu'il existe au moins une personne vivante au Canada qui porte le nom de famille «Pecci».

En fait, c'est l'appelante et non le registraire qui a trouvé deux inscriptions sous ce nom au Canada, une à Toronto (Ontario) au nom de Mario Pecci et une autre à St. Catherines au nom d'un certain G. Pecci. Elle a produit en appel un affidavit concernant ces renseignements.

Cette preuve suffirait à elle seule à justifier l'examen de la question de savoir si la rareté de ce nom de famille permettrait de conclure qu'il s'agit principalement sinon exclusivement d'un nom de famille plutôt que d'une marque ou d'un nom commercial.

À la lumière de l'arrêt *Fior*, le résultat en ce qui concerne le mot «Pecci» comme nom de famille pourrait être le même, mais ce n'est pas la question en litige ici.

En effet, la marque de commerce dont on demande l'enregistrement n'est pas «Pecci» mais «Marco Pecci».

Les mots «Marco Pecci» pourraient être pris pour le nom d'un particulier vivant, mais avant de les considérer comme tels pour justifier l'application du critère permettant de déterminer si «Marco Pecci» est le nom d'un particulier vivant, il faut apporter des éléments de preuve en ce sens. Le nom «Marco Pecci» ne peut être le nom d'un particulier s'il n'existe personne de ce nom.

Bien qu'on lui ait fait observer à plusieurs reprises que l'alinéa 12(1)a exige que les mots proposés soient le nom d'un particulier vivant ou décédé au cours des trente années précédentes, l'examinatrice a continué d'affirmer que la vaste majorité des Canadiens prendraient les mots «Marco Pecci» pour le nom d'un particulier et n'a aucunement tenu compte du fait qu'il fallait qu'il s'agisse d'une personne vivante ou récemment décédée. Le regis-

adopted by the Registrar as the basis of his decision.

That being so the Registrar has failed to bring the matter within the provisions of paragraph 12(1)(a) so as to render the trade mark not registrable and accordingly erred in so deciding.

The necessity of there being a living individual bearing the name sought to be registered was never mentioned in any one of the many rejections or in the ultimate decision by the Registrar.

Persons are presumed to mean what they write and especially so when those persons are in positions which demand care and precision.

Accepting the proposition advanced and alleged in paragraph 3 of the statement of defence, which is not supported by nor consistent with the facts, that both the Registrar and the examiner were well aware that the relevant provision of the *Trade Marks Act* requires the name to be that of a living individual and that the failure to refer to a "living" individual but only to an "individual" despite the language of paragraph 12(1)(a) was careless or shoddy workmanship, which ought not be countenanced, nevertheless there was no evidence before the Registrar to warrant the conclusion that there was a living individual bearing the name "Marco Pecci".

There was evidence before him of at least two living persons in Canada bearing the surname "Pecci".

But the trade mark sought to be registered is not "Pecci". It is "Marco Pecci". That is a forename and a surname and as such is much more readily susceptible as being looked upon as the name of an individual.

Apparently the examiner had referred to a book entitled, "A Dictionary of Modern British and American Given or Christian Names" which listed "Marco" as a masculine forename.

There was no evidence, however, that any of the few male persons bearing the surname "Pecci" also bear the given name "Marco".

traire a lui aussi fondé sa décision sur ces motifs.

En conséquence, le registraire n'a pas établi que les dispositions de l'alinéa 12(1)a s'appliquaient à l'espèce et donc que la marque de commerce n'était pas enregistrable. Sa décision est donc erronée.

Aucun des divers avis de rejet ni même la décision finale du registraire n'indiquent qu'il faut qu'il existe un particulier vivant portant le nom dont on demande l'enregistrement.

On présume que les écrits expriment une pensée et que c'est d'autant plus vrai pour les personnes qui occupent des postes exigeant un travail soigné et précis.

Selon l'argument invoqué au paragraphe 3 de la défense, argument qui n'est ni appuyé par les faits ni conforme à ces derniers, le registraire et l'examinatrice savaient que la disposition pertinente de la *Loi sur les marques de commerce* exigeait que le nom en cause soit celui d'un particulier vivant. Le fait de ne pas faire allusion à un particulier «vivant» mais seulement à un «particulier» et ce, malgré le libellé de l'alinéa 12(1)a, constitue un exemple de travail bâclé et de faible qualité qu'il faut décourager. Il n'y avait en tout cas devant le registraire aucune preuve lui permettant de conclure qu'il existe un particulier vivant portant le nom de «Marco Pecci».

Il disposait de preuves attestant l'existence au Canada d'au moins deux personnes vivantes portant le nom de famille «Pecci».

Cependant, la marque de commerce dont on demande l'enregistrement n'est pas «Pecci», mais «Marco Pecci». Il s'agit de la juxtaposition d'un prénom et d'un nom de famille qui peuvent donc être plus facilement considérés comme le nom d'un particulier.

Apparemment, l'examinatrice a cité un volume intitulé *A Dictionary of Modern British and American Given or Christian Names* dont la liste des prénoms masculins comprenait le nom «Marco».

Il n'y avait aucune preuve établissant que les quelques personnes de sexe masculin portant le nom de famille «Pecci» étaient également prénommées «Marco».

Certainly not in Canada because an affidavit Celia Laframboise submitted on behalf of the appellant rebuts that possibility. A "Mario" did not respond to "Marco".

It is, however, within the remote possibility that one of the very few individuals bearing the surname "Pecci" elsewhere in the world who may well be married and has sired a male child upon whom the forename "Marco" has been conferred. That being the case the matter is subject to the *de minimis* rule from which it follows that the Registrar did not have before him any suitable evidence of the existence of a person bearing the name of "Marco Pecci".

Judson J. in the *Coles Book Stores* case (*supra*) pointed out that the wording of paragraph 12(1)(a) was introduced into Canadian legislation for the first time in 1953 and was a direct copy of the United States legislation of 1946. The law in the United States and in Canada as to the interpretation and applicable tests is identical as is to be seen in comparable decided cases.

For that reason I pay deference to decisions in the United States.

In *re Mangel Stores Corporation* (165 USPQ 22 (1970)), which was an appeal from an examiner of Trade Marks to the Patent Office Trademarks Trial and Appeal Board comprised of a panel of three members, the examiner had refused registration of the word "Presscott" as a trade mark on the ground that it is primarily merely a surname.

In this respect the examiner said [at page 22]:

"PRESCOTT" is a common surname and adding an additional "s" thereto does not change the sound or the significance of the name, nor does it change the appearance thereof to any substantial degree. It has the impact of a surname, and it is believed it would be recognized primarily and merely as a surname by the purchasing public.

To this the Appeal Board replied [at same page]:

The question of whether or not applicant's mark "PRESSCOTT" is a surname is one of fact, and it is not enough for an affirmative finding in this regard that it looks and sounds like a recognized surname. It is interesting to note, moreover, that the examiner at the oral hearing held in this case admitted that

Certainement pas au Canada en tout état de cause car l'affidavit présenté par Célia Laframboise au nom de l'appelante écarte cette possibilité. «Mario» et «Marco» sont des prénoms différents.

<sup>a</sup> Il existe néanmoins une mince possibilité que l'une ou l'autre des quelques personnes du nom de «Pecci», ailleurs dans le monde, soit mariée et ait un fils portant le prénom de «Marco». Cela étant, la règle *de minimis* s'applique à l'espèce et le registraire n'avait donc devant lui aucun élément de preuve suffisant pour établir l'existence d'une personne portant le nom de «Marco Pecci».

<sup>c</sup> Le juge Judson, dans l'arrêt *Coles Book Stores* (précité), souligne que le libellé de l'alinéa 12(1)a) est apparu en 1953 dans la loi canadienne et qu'il reproduisait exactement une disposition législative américaine de 1946. Comme nous le verrons ci-après dans une affaire analogue, le droit américain et canadien sont identiques au plan de l'interprétation et des critères applicables.

<sup>e</sup> Pour ces motifs, j'applique les décisions rendues aux États-Unis.

<sup>f</sup> Dans l'arrêt *In re Mangel Stores Corporation* (165 USPQ 22 (1970)), appel était interjeté devant le *Patent Office Trademarks Trial and Appeal Board* composé de trois membres, d'une décision dans laquelle une examinatrice des marques de commerce refusait l'enregistrement du mot «Presscott» comme marque de commerce parce qu'il ne s'agissait principalement que d'un nom de famille.

Voici ce que disait l'examinatrice à cet égard [à la page 22]:

<sup>h</sup> [TRADUCTION] «PRESCOTT» est un nom de famille usuel et le fait d'ajouter un «s» supplémentaire à ce nom n'en modifie ni la prononciation, ni le sens, ni même la présentation de façon substantielle. Ce mot donne l'impression d'être un nom de famille et on peut croire que les consommateurs le percevaient comme tel.

<sup>i</sup> À cela, la Commission d'appel répliqua [à la même page]:

<sup>j</sup> [TRADUCTION] La question de savoir si la marque de commerce «PRESSCOTT» de la requérante est un nom de famille ou non est une question de fait et il ne suffit pas pour répondre affirmativement à cette question que le mot ressemble tant au plan de la présentation que de la prononciation à un nom de

after making an extensive search she was unable to find a single usage of "PRESSCOTT" as a surname.

The decision of the examiner was accordingly reversed [on that ground].

This result is in accord with the conclusion I have recorded.

For the foregoing reasons the appeal is allowed and the matter is referred back to the Registrar for the appropriate administrative action.

The appellant in its notice of appeal did not ask for costs nor did the Registrar in his reply. The solicitors for the parties did not do so in deference to the practice of which both were well aware of not awarding costs for or against the Registrar of Trade Marks in the Court of first instance on appeal. The practice may differ in the Appeal Division.

Since the successful party, which is the appellant, did not ask for its costs there will be no award of costs against the Registrar.

famille connu. Il est en outre intéressant de noter que l'examinatrice a admis à l'audience tenue sur cette affaire qu'elle avait été incapable après de longues recherches de trouver ne fut-ce qu'un seul emploi du mot «PRESSCOTT» comme nom de famille.

<sup>a</sup> La décision de l'examinatrice fut en conséquence infirmée [sur ce point].

Cette décision est en accord avec la conclusion à laquelle je suis parvenu.

<sup>b</sup> Pour les motifs susmentionnés, l'appel est accueilli et l'affaire est renvoyée devant le registraire afin qu'il prenne les mesures administratives qui s'imposent.

<sup>c</sup> Ni l'appelante dans son avis d'appel ni le registraire dans sa réponse n'ont réclamé de dépens. Les avocats des parties ne l'ont pas fait pour se conformer à la pratique qu'ils connaissent bien qui consiste à ne pas accorder de dépens en faveur ou à l'encontre du registraire des marques de commerce dans un appel devant la Division de première instance. Cette pratique peut ne pas s'appliquer toutefois en Division d'appel.

<sup>e</sup> Comme la partie qui a eu gain de cause, en l'occurrence l'appelante, n'a pas demandé de dépens, le registraire ne sera pas condamné à les lui verser.