

Canadian Motorways Limited, Motorways Limited, Soo Security Motorways Limited, Motorways Van Lines Limited, Motorways (Ontario) Limited, Motorways (Quebec) Limited, Canadian Motorways Limited, Motorways (Central) Limited, Motorways (Maritimes) Limited, and Canadian Motorways Management Corporation Limited *Appellants*;

and

Laidlaw Motorways Limited *Respondent*.

1973: February 28; 1973: June 29.

Present: Judson, Ritchie, Spence, Pigeon and Laskin JJ.

ON APPEAL FROM THE COURT OF APPEAL FOR ONTARIO

Corporations — Corporate name — “Motorways” used as corporate family name — Descriptiveness — Likelihood of deception — Minister’s direction for change of name — Judicial power of review — The Corporations Act, R.S.O. 1960, c. 71, s. 12.

The appellants were a group of associated companies engaged in the motor transport business and the word “Motorways” was prominent in their respective names, in their advertising and on their vehicles. The respondent was a holding company although it had operating objects, but there were associated with it other operating companies in the same business as the appellants, offering similar services to commercial shippers in the area of the appellants’ operations. The respondent was issued supplementary letters patent changing its name to “Laidlaw Motorways Limited” on April 25, 1969. Prior to that time it had not used “Motorways” in its corporate name.

The appellants invoked s. 12(2) of *The Corporations Act*, R.S.O. 1960, c. 71, and objected in writing to the responsible Minister to the inclusion of the word “Motorways” in the respondent’s name. Following a hearing, the Minister notified the respondent of his intention to order its name changed to some other name. The respondent initiated a review of this decision pursuant to s. 12(3) of the Act. The judge before whom the matter came set aside the Minister’s decision on the ground that the word “Motorways” fell within the classification of a generic or descriptive word and hence there could be no “deceptive

Canadian Motorways Limited, Motorways Limited, Soo Security Motorways Limited, Motorways Van Lines Limited, Motorways (Ontario) Limited, Motorways (Quebec) Limited, Canadian Motorways Limited, Motorways (Central) Limited, Motorways (Maritimes) Limited, et Canadian Motorways Management Corporation Limited *Appelantes*;

et

Laidlaw Motorways Limited *Intimée*.

1973: le 28 février; 1973: le 29 juin.

Présents: Les Juges Judson, Ritchie, Spence, Pigeon et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO

Compagnies — Nom corporatif — «Motorways» nom corporatif de groupe — Caractère descriptif — Probabilité d’induire en erreur — Changement de nom ordonné par le ministre — Révision judiciaire — Corporations Act, R.S.O. 1960, c. 71, art. 12.

Les appelantes forment un groupe de compagnies associées dont l’activité consiste dans le transport routier, et le mot «Motorways» figure bien en vue dans leurs noms respectifs, de même que dans leur publicité et sur leurs véhicules. L’intimée constituait un holding, bien qu’elle ait également des objets d’exploitation, mais à elle sont associées d’autres compagnies exploitantes qui exercent la même activité que les appelantes, offrant les mêmes services à des expéditeurs commerciaux dans la zone d’exploitation de l’appelante. L’intimée a obtenu des lettres patentes supplémentaires changeant son nom à «Laidlaw Motorways Limited» le 25 avril 1969. Auparavant le mot «Motorways» ne faisait pas partie de son nom corporatif.

Les appelantes ont invoqué l’art. 12, par. (2), du *Corporations Act*, R.S.O. 1960, c. 71, et se sont opposées par écrit auprès du ministre responsable à l’inclusion du mot «Motorways» dans le nom de l’intimée. A la suite d’une audition, le ministre a avisé l’intimée de son intention d’ordonner que son nom soit changé en un autre nom. L’intimée a demandé la révision de cette décision conformément à l’art. 12, par. (3), de la loi. Le juge qui a été saisi de l’affaire a annulé la décision du ministre pour le motif que le mot «Motorways» tombait dans la catégorie des mots génériques ou descriptifs, et qu’il ne pouvait donc pas

similarity". This decision was affirmed by the Court of Appeal. With leave, the appellants then appealed to this Court.

Held (Judson and Ritchie JJ. dissenting): The appeal should be allowed and the Minister's decision restored.

Per Spence and Laskin JJ.: Section 12 vests an initial discretion in the administrative authority to grant, refuse or direct a change of corporate name. A "review" of the administrative decision is not a hearing *de novo*. The power to review, conferred by s. 12(3), does not authorize a substitution of a judicial for an administrative opinion simply on the basis of disagreement with the administrative decision. Nor does it permit a Court to come to a different conclusion merely on the basis of its conclusion as to the weight of the evidence which was before the administrative authority.

The administration, in exercising judgment on the issue of likelihood of deception (whether in granting a name originally, or in directing a change of name that is in its view objectionable), is entitled to consider the history and operations of an objecting company that asserts the likelihood of deception in a name proposed for or given to another company. Upon such consideration, it may appear that time and mode of use have stamped a corporate name with a particular identity, although it consists of or contains descriptive words, being words which do not simply describe the business of the company. An objecting company should not be able to claim an exclusive right to use as part of its name a descriptive word which merely identifies its business. But other descriptive words which do not do so—and that was the present case—may be found to deserve protection against use by competing companies.

Per Pigeon J.: The principles governing the judicial review, under statutory authority, of the decision of an administrative authority on a change of name application due to likelihood of deception should be exactly the same as on a statutory appeal from the decision of an administrative authority on an objection to a trade mark that its use "would cause confusion". The Court should give great weight to the conclusion reached by the administrative authority but the right of appeal is unrestricted.

y avoir de « ressemblance de nature à induire en erreur ». Ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel. Les appelantes ont interjeté appel, avec autorisation, devant cette Cour.

Arrêt (Les Juges Judson et Ritchie étant dissidents): Le pourvoi doit être accueilli et la décision du ministre rétablie.

Les Juges Spence et Laskin: L'article 12 confère un premier pouvoir discrétionnaire à l'autorité administrative d'accorder, de refuser ou d'ordonner un changement de nom corporatif. Une « révision » d'une décision administrative n'est pas une audition *de novo*. Le pouvoir de révision conféré par l'art. 12, par. (3) n'autorise pas à remplacer un avis administratif par un avis judiciaire pour le seul motif d'un désaccord avec la décision administrative. Il ne permet pas non plus à une cour de conclure différemment simplement à cause de la conclusion à laquelle elle est parvenue quant au poids de la preuve produite devant l'autorité administrative.

L'Administration, en exerçant son jugement sur la question de la probabilité d'induire en erreur, (soit qu'elle accorde un nom une première fois, soit qu'elle ordonne le changement d'un nom qu'elle estime susceptible d'objections), est en droit de procéder à un examen du passé et des activités d'une compagnie opposante qui soutient qu'un certain nom proposé ou donné à une autre compagnie est de nature à induire en erreur. De cet examen, il peut ressortir que le temps et la manière dont un nom corporatif a été utilisé ont imprimé à celui-ci une identité particulière, bien que ce nom corporatif consiste en des mots descriptifs, qui ne décrivent pas simplement l'activité de l'entreprise. Une compagnie opposante ne doit pas être en droit de réclamer un droit exclusif d'utiliser comme partie de son nom un mot descriptif qui identifie simplement son activité. On peut cependant estimer que d'autres mots descriptifs qui ne jouent pas ce rôle—et c'est le cas ici—méritent d'être protégés contre une utilisation par des compagnies concurrentes.

Le Juge Pigeon: Les principes régissant la révision de la décision de l'autorité administrative compétente par les tribunaux, en vertu d'un texte législatif, doivent être exactement les mêmes que dans le cas d'un appel prévu par la loi contre la décision de l'autorité administrative compétente rendue à l'égard d'une objection opposée à une marque de commerce pour le motif que son emploi « créerait de la confusion ». La Cour doit considérer comme étant d'un grand poids la conclusion de l'autorité administrative mais le droit d'appel demeure absolu.

If the word "motorways" was descriptive of the business carried on or the articles dealt in by the appellants the decisions of the Courts below would be correct. However, "motorways" does not describe a mode of transport, but a special kind of highways more often in this country called expressways, throughways or freeways. By stressing the single word "motorways" and de-emphasizing all the other elements of their respective corporate names, the appellants created a situation in which no distinctive feature in a corporate name that included "motorways" could really be considered as effectively preventing the likelihood of confusion or deception. If the word so used was really descriptive of the business, product or service, the appellants should not be allowed to monopolize it in this way. However, as it was merely descriptive of a thing that has no essential relation to the business, this was not objectionable.

Per Judson and Ritchie JJ., dissenting: The Courts below were right in holding that the name of the respondent was not so similar to the names of the appellants that its use "would be likely to deceive" within the meaning of s. 12(1)(a) of *The Corporations Act*. The word "motorways" is intended to be and is a descriptive word since it describes how the user performs its services, namely on highways by motor vehicles. Its descriptive character when used in a company name is not confined to the highway itself.

[*Re C C Chemicals Ltd.*, [1967] 2 O.R. 248; *Re Cole's Sporting Goods Ltd. and C. Cole & Co. Ltd. and Coles Book Stores Ltd.*, [1965] 2 O.R. 243, referred to].

APPEAL from a judgment of the Court of Appeal for Ontario¹, dismissing an appeal from a judgment of Hartt J., whereby a direction of the Minister of Financial and Commercial Affairs requiring the respondent company to change its name was set aside. Appeal allowed, Judson and Ritchie JJ. dissenting.

S. G. M. Grange, Q.C., for the appellants.

J. J. Robinette, Q.C., for the respondent.

The judgment of Judson and Ritchie JJ. was delivered by

¹ [1972] 1 O.R. 266, 22 D.L.R. (3d) 654.

Si le mot «Motorways» était descriptif de l'activité poursuivie par les appelantes ou d'articles dont elles font commerce, les décisions des Cours d'instance inférieure seraient bien fondées. Cependant, «motorways» ne décrit pas un mode de transport, mais un genre particulier de routes que, dans ce pays, on appelle le plus souvent autoroutes, voies rapides ou autostrades. En appuyant comme elles le font sur le mot «motorways» et en minimisant tous les autres éléments du nom corporatif de chacune, les appelantes ont créé une situation dans laquelle aucun trait distinctif dans un nom corporatif qui renferme «motorways» ne peut vraiment être considéré comme prévenant effectivement la probabilité de créer de la confusion ou d'induire en erreur. Si le mot ainsi employé était réellement descriptif de l'activité, du produit ou du service, on ne devrait pas permettre aux appelantes de la monopoliser ainsi. Cependant, vu qu'il est simplement descriptif d'une chose qui n'a pas de rapport essentiel avec leur activité, cela n'est pas une objection.

Les Juges Judson et Ritchie, *dissidents*: les Cours d'instance inférieure ont eu raison de conclure que le nom de l'intimée n'était pas si semblable aux noms des appelantes que son utilisation «serait de nature à induire en erreur» au sens de l'art. 12, par. (1) al. a) du *Corporations Act*. Le mot «motorways» se veut un terme descriptif et l'est puisqu'il décrit comment celui qui en fait usage rend ses services, soit, sur les grandes routes en véhicule automobile. Son caractère descriptif, lorsqu'il fait partie du nom d'une compagnie, n'est pas restreint à la route elle-même.

[Arrêts mentionnés: *Re C C Chemicals Ltd.*, [1967] 2 O.R. 248; *Re Cole's Sporting Goods Ltd. and C. Cole & Co. Ltd. and Coles Book Stores Ltd.*, [1965] 2 O.R. 243.]

POURVOI à l'encontre d'un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario¹ rejetant l'appel d'un jugement du Juge Hartt, qui avait infirmé la décision du ministre des Affaires financières et commerciales obligeant la compagnie intimée à changer son nom. Le pourvoi est accueilli, les Juges Judson et Ritchie étant dissidents.

S. G. M. Grange, c.r., pour les appelantes.

J. J. Robinette, c.r., pour l'intimée.

Le jugement des Juges Judson et Ritchie a été rendu par

¹ [1972] 1 O.R. 266, 22 D.L.R. (3d) 654.

JUDSON J. (*dissenting*)—The issue in this appeal is whether the name “Laidlaw Motorways Limited” is so similar to the names of the appellants that its use “would be likely to deceive” within the meaning of s. 12(1)(a) of *The Corporations Act*, R.S.O. 1960, c. 71.

The judge of first instance and a unanimous Court of Appeal have held that there was no such similarity or probability of deception. In my opinion, they were right in so holding. As both Courts said, the word “motorways” is a combination of two simple and well-known English words. It is intended to be and is a descriptive word since it describes how the user performs its services, namely, on highways by motor vehicles. Its descriptive character when used in a company name is not confined to the highway itself.

I would adopt the reasons delivered in the Ontario Courts and dismiss this appeal with costs.

The judgment of Spence and Laskin JJ. was delivered by

LASKIN J.—This appeal, brought here by leave of this Court, involves questions of law and administration arising under s. 12(1)(a), (2) and (3) of *The Corporations Act*, R.S.O. 1960, c. 71, now s. 13(1) (a), (2) and (3) of R.S.O. 1970, c. 89. The cited provisions read, so far as material, as follows:

12. (1) A corporation shall not be given a name,

(a) that is the same as or similar to the name of a known corporation, association, partnership, individual or business if its use would be likely to deceive, except where the corporation, association, partnership, individual or person signifies its or his consent in writing that its or his name in whole or in part be granted, . . .

(2) If a corporation through inadvertence or otherwise has been or is given a name that is objection-

LE JUGE JUDSON (*dissident*)—La question en litige dans le présent pourvoi est de savoir si le nom «Laidlaw Motorways Limited» est si semblable aux noms des appelantes que son utilisation «serait de nature à induire en erreur» au sens de l'art. 12, par. 1, al. a) de la loi dite *Corporations Act*, R.S.O. 1960, c. 71.

Le juge de première instance et la Cour d'appel à l'unanimité ont conclu qu'il n'y avait pas une telle similitude ou probabilité d'induire en erreur. À mon avis, ils ont eu raison de conclure ainsi. Comme l'ont dit les deux Cours, le mot «motorways» est une combinaison de deux mots anglais simples et bien connus. Il se veut un terme descriptif et il l'est puisqu'il décrit comment celui qui en fait usage rend ses services, soit, sur les grandes routes en véhicule automobile. Son caractère descriptif, lorsqu'il fait partie du nom d'une compagnie, n'est pas restreint à la route elle-même.

J'adopterais les motifs rendus dans les Cours ontariennes et rejetterais le pourvoi avec dépens.

Le jugement des Juges Spence et Laskin a été rendu par

LE JUGE LASKIN—Cet appel, interjeté avec l'autorisation de cette Cour, met en jeu des questions de droit et d'application qui découlent de l'al. a) du par. (1) de l'art. 12 et des par. (2) et (3) du même article dans le *Corporations Act*, R.S.O. 1960, c. 71, dispositions qui sont devenues l'al a) du par. (1) de l'art. 13 et les par. (2) et (3) du même article à R.S.O. 1970, c. 89. Les dispositions citées, autant qu'elles ont trait au litige, sont libellées comme suit:

[TRADUCTION] 12. (1) Une compagnie ne doit pas se voir attribuer un nom,

a) qui est identique ou semblable à celui d'une compagnie, association, société, personne physique ou entreprise connue si l'emploi de ce nom est de nature à induire en erreur, sauf si la compagnie, l'association, la société, la personne physique ou la personne signifie par écrit son consentement à ce que son nom soit accordé en tout ou en partie . . .

(2) Si une compagnie, par inadvertance ou autrement, s'est vu ou se voit attribuer un nom qui est

able, the Lieutenant Governor, after he has given notice to the corporation of his intention so to do, may direct the issue of supplementary letters patent changing the name of the corporation to some other name.

(3) A person who feels aggrieved as a result of the giving of a name under subsection 1 or the changing or refusing to change a name under subsection 2 may, upon at least seven days notice to the Minister and to such other persons as the court directs, apply to the court for a review of the matter, and the court may make an order changing the name of the corporation to such name as it considers proper or may dismiss the application.

The appellants are a group of associated companies engaged in the motor transport business, and the word "Motorways" is prominent in their respective names, in their advertising and on their vehicles. The first incorporation of one of the group was in 1930, under federal legislation, under the name Motorways Limited. This particular company became inactive in 1954 when its business was purchased by Hill Motorways Limited whose name was changed to Canadian Motorways Limited in 1956. The latter, a federally incorporated company, is now the holding company of the active Motorways group which includes Soo Security Motorways Limited, federally incorporated in 1942; Motorways Van Lines Limited, federally incorporated in 1949; Motorways (Ontario) Limited, incorporated in Ontario in 1953 and Motorways (Quebec) Limited, incorporated in Quebec in 1954. There are apparently three other companies in the group but they are inactive. It is beyond dispute that for some forty years now, and until the events giving rise to these proceedings, the word "Motorways" was used only by this associated group in connection with their Canada-wide truck transport business.

susceptible d'objections, le lieutenant-gouverneur, après en avoir dûment averti la compagnie, peut ordonner l'émission de lettres patentes supplémentaires changeant le nom de la compagnie en un autre.

(3) Une personne qui s'estime lésée par suite de l'attribution d'un nom en vertu du paragraphe (1) ou par suite du changement ou du refus de changer un nom en vertu du paragraphe (2), peut, après avoir donné un avis d'au moins sept jours au Ministre et aux autres personnes que la cour peut désigner, s'adresser à la cour pour faire réviser la question, et la cour peut rendre une ordonnance changeant le nom de la compagnie en un nom qu'elle considère approprié ou peut rejeter la demande.

Les appelantes forment un groupe de compagnies associées dont l'activité consiste dans le transport routier, et le mot «Motorways» figure bien en vue dans leurs noms respectifs, de même que dans leur publicité et sur leurs véhicules. C'est en 1930 que la première compagnie du groupe a été constituée en corporation, sous le régime de la législation fédérale, sous le nom de Motorways Limited. Cette première compagnie cessa toute activité en 1954 lorsque l'entreprise fut acquise par Hill Motorways Limited dont le nom a été changé pour celui de Canadian Motorways Limited en 1956. Cette dernière, une compagnie constituée en corporation sous le régime de la loi fédérale, constitue maintenant le holding du groupe Motorways en activité qui comprend les compagnies suivantes: Soo Security Motorways Limited, constituée sous le régime de la loi fédérale en 1942; Motorways Van Lines Limited, constituée sous le régime de la loi fédérale en 1949; Motorways (Ontario) Limited, constituée sous le régime de la Loi de l'Ontario en 1953, et Motorways (Quebec) Limited, constituée sous le régime de la loi du Québec en 1954. Le groupe comprend, semble-t-il, trois autres compagnies, mais celles-ci ne sont plus en activité. C'est un fait incontestable que depuis quarante ans maintenant, et jusqu'au moment où se sont produits les événements qui ont donné lieu au procès le mot «Motorways» est utilisé seulement par ce groupe associé, dans l'entreprise de transport routier que les compagnies exploitent dans tout le Canada.

The respondent Laidlaw Motorways Limited was, prior to the issue of supplementary letters patent on April 25, 1969, known as Laidlaw Motor Leasing Limited, an Ontario corporation, continued on April 27, 1966, by an amalgamation of Hepburn Transport Company Limited and Laidlaw Motor Sales Limited. It is at the present time a holding company although it has operating objects, but there are associated with it other operating companies, *e.g.* Laidlaw Transport Limited, in the same business as the appellants, offering similar services to commercial shippers in the area of the appellants' operations. The change of name to Laidlaw Motorways Limited was in anticipation of a public offering of shares under a prospectus dated May 21, 1969. The shares are listed on the Toronto Stock Exchange.

On May 16, 1969, the appellants invoked s. 12(2) of *The Corporations Act* and objected in writing to the responsible Minister to the inclusion of the word "Motorways" in the respondent's change of name. The Minister set up a hearing before the Director of the Companies Branch of his Department, at which evidence was heard on behalf of the disputing parties who were represented by counsel. Also present was the senior legal officer of the Branch, Mr. C. R. B. Salter, who was also its Deputy Director, and he presided with the Director at the hearing. It was he who summarized the proceedings and evidence in a report to the Minister in which the concluding paragraph was as follows:

The Department's records show that the name of the objector was not taken into consideration at the time the respondent was given its present name. I am of the opinion that the granting of this name was inadvertent and that the department would not have done so if it had been aware of the corporate name of the objector and the manner and history of its use. The issue of Supplementary Letters Patent changing the name of Laidlaw Motorways Limited to some other name is therefore recommended.

La compagnie intimée Laidlaw Motorways Limited était connue, avant la délivrance de lettres patentes supplémentaires le 25 avril 1969, sous le nom de Laidlaw Motor Leasing Limited, une compagnie de l'Ontario qui est le produit de la fusion, intervenue le 27 avril 1966, de Hepburn Transport Company Limited et Laidlaw Motor Sales Limited. Elle constitue, à l'heure actuelle, un holding, bien qu'elle ait également des objets d'exploitation, mais à elle sont associées d'autres compagnies exploitantes, par exemple Laidlaw Transport Limited, qui exerce la même activité que les appelantes, offre les mêmes services à des expéditeurs commerciaux dans la zone d'exploitation des appelantes. Le changement de nom en celui de Laidlaw Motorways Limited a été effectué en prévision d'une offre publique d'actions annoncée dans un prospectus daté du 21 mai 1969. Les actions sont cotées à la bourse de Toronto.

Le 16 mai 1969, les appelantes ont invoqué l'art. 12, par. (2), du *Corporations Act*, et se sont opposées par écrit auprès du ministre responsable à l'inclusion du mot «Motorways» dans le changement de nom de l'intimée. Le Ministre a institué la tenue d'une audition devant le directeur des compagnies de son ministère, au cours de laquelle on a fait entendre des témoignages au nom des parties en cause, lesquelles étaient représentées par leurs avocats. Était également présent le conseiller juridique principal de la direction, M. C. R. B. Salter, qui en était aussi le sous-directeur, et qui, avec le directeur, a présidé à l'audition. C'est lui qui a résumé les débats et la preuve dans un rapport remis au Ministre, dans lequel le paragraphe final était rédigé comme suit:

[TRADUCTION] Les dossiers du ministère révèlent qu'on n'a pas tenu compte du nom de l'opposante à l'époque où l'intimée s'est vu attribuer son nom actuel. Je suis d'avis que ce nom n'a été accordé que par inadvertance et que le ministère n'aurait pas agi de la sorte s'il avait connu le nom corporatif de l'opposante ainsi que la manière et l'historique de son emploi. L'émission de lettres patentes supplémentaires aux fins de changer le nom de Laidlaw Motorways Limited en un autre nom est, par conséquent, recommandée.

The Minister acted upon this recommendation, and by a letter of June 12, 1970, stated his intention to see that the name Laidlaw Motorways Limited was changed to some other name. The respondent initiated a review of this decision pursuant to s. 12(3) of *The Corporations Act*. Hartt J., before whom the matter came, set aside the Minister's decision on the sole ground that the word "Motorways" fell within the classification of a generic or descriptive word and hence there could be no "deceptive similarity". He also concluded that the word had, over the years, "unquestionably acquired an identification with the objector", but was of the opinion that this secondary meaning doctrine, although applicable to passing-off cases, "is not *per se* adaptable to matters arising under section 12"; rather, the criteria enunciated by Kelly J.A. in *Re C C Chemicals Ltd.*² governed.

The judgment of Hartt J. was affirmed on appeal in reasons given for the Court of Appeal by Schroeder J.A. who also held that the governing principles were those enunciated in *Re C C Chemicals, supra*. He said of that case:

It is there laid down that the true test is whether the names of the two companies, put side by side, either visually or orally are the same or similar in the sense that the similarity of the names would probably, not possibly, deceive.

It was further emphasized that the test to be applied was not one which would be applicable in a passing-off action or an action for an infringement of a trade mark. . . . opposing corporations come before the Minister and the Court only as they are permitted by the statute to have the question of confusion of names considered and determined conformably to the public interest.

² [1967] 2 O.R. 248, 63 D.L.R. (2d) 203.

Le Ministre a donné suite à cette recommandation et, par une lettre du 12 juin 1970, il a fait connaître son intention de faire en sorte que le nom de Laidlaw Motorways Limited soit changé en un autre nom. La compagnie intimée a demandé la révision de cette décision conformément à l'art. 12, par. (3), du *Corporations Act*. Le Juge Hartt, qui a été saisi de l'affaire, a annulé la décision du Ministre pour le seul motif que le mot "Motorways" tombait dans la catégorie des mots génériques ou descriptifs, et qu'il ne pouvait donc pas y avoir de « ressemblance de nature à induire en erreur ». Il a également conclu qu'avec les années le mot « en était venu incontestablement à être identifié avec l'opposante », mais il était d'avis que cette doctrine du sens secondaire, bien qu'applicable à des cas de marchandises qui passent pour celles d'un autre, « n'est pas *per se* adaptable à des questions soulevées en vertu de l'art. 12 »; au contraire, les critères énoncés par le Juge d'appel Kelly dans *Re C C Chemicals Ltd.*², régissaient la situation.

Le Juge d'appel Schroeder a confirmé en appel le jugement du Juge Hartt, dans des motifs exposés au nom de la Cour d'appel; il a également conclu que les principes applicables étaient ceux qui avaient été énoncés dans *Re C C Chemicals*, (précité). Il a déclaré à propos de cet arrêt:

[TRADUCTION] On y déclare que le véritable critère consiste à établir si les noms des deux compagnies, placés l'un à côté de l'autre, apparaissent soit de manière visuelle soit de manière orale comme des noms identiques ou semblables au point que la ressemblance des noms induirait probablement, et non de façon simplement possible, en erreur.

On souligne en outre que le critère applicable n'en est pas un que l'on appliquerait dans une affaire de marchandises qui passent pour celles d'un autre ou dans une action pour usurpation d'une marque de commerce. . . . les compagnies en présence ne viennent devant le Ministre et la Cour que parce que la loi les autorise à soumettre et faire décider la question de la confusion de noms en conformité de l'intérêt public.

² [1967] 2 O.R. 248, 63 D.L.R. (2d) 203.

Schroeder J.A. was of the opinion that the word "Motorways" was, if not, strictly speaking, generic, certainly descriptive of the places where and the means by which the business of the appellant companies is carried on. In his view, "there [was] no probability of deception in the public mind, applying the visual and auditory test, when the names 'Canadian Motorways Limited' and 'Laidlaw Motorways Limited' are placed side by side".

The *C C Chemicals* case arose from an objection by Construction Chemicals Ltd., incorporated on November 12, 1958, to the use by a company incorporated on March 23, 1961, and engaged in the same business, of the name C C Chemicals Ltd. The direction of the Provincial Secretary requiring a change of name was affirmed by Stewart J., but this decision was reversed on appeal under the test propounded by Kelly J.A. which was stated and applied by Schroeder J.A. in the present case. I do not think that a test which rests on the probability of the confusion of one company with another exhausts the application of s. 12 and the authority of the Lieutenant-Governor, upon the recommendation of the responsible Minister, to direct a change of name. In my view, the probability of a confusion as to the association of one company with another lies equally within the scope of s. 12 and may be acted upon by the designated authorities under s. 12.

The History of s. 12 of the Ontario *Corporations Act* was reviewed by Kelly J.A. in *Re C C Chemicals*, *supra*. Two matters of substance emerge from that review; first, that the Ontario provision, unlike that of its prototype in the United Kingdom, reposes statutory authority in the Court to "review the matter"; and second, that there are no express limitations upon the scope of the review by the Court. In the exercise of the power of review in the *C C Chemicals* case, Kelly J.A. addressed himself to the meaning of the key phrase in s. 12(1) prohibiting the giving of a name that is "the same as or

Le Juge d'appel Schroeder était d'avis que le mot "Motorways" était, sinon à proprement parler un mot générique, certainement un mot descriptif des lieux et manière de l'exploitation de l'entreprise des compagnies appelantes. À son avis, «il [n'existe] aucune probabilité d'induire en erreur l'esprit du public, selon le critère visuel et auditif, lorsque les noms "Canadian Motorways Limited" et "Laidlaw Motorways Limited" sont placés l'un à côté de l'autre».

L'affaire *C C Chemicals* a eu pour origine une objection que Construction Chemicals Ltd., compagnie constituée le 12 novembre 1958, avait opposée à l'utilisation du nom C C Chemicals Ltd. par une compagnie constituée le 23 mars 1961 qui se livrait à la même activité. La directive du secrétaire provincial qui exigeait un changement de nom fut confirmée par le Juge Stewart, mais cette décision fut infirmée en appel en application du critère exposé par le Juge d'appel Kelly, critère que le Juge d'appel Schroeder a cité et appliqué dans la présente affaire. Je ne pense pas qu'un critère qui repose sur la probabilité de confusion d'une compagnie avec une autre épuise l'application de l'art. 12, de même que le pouvoir du lieutenant-gouverneur, sur la recommandation du Ministre responsable, d'ordonner un changement de nom. À mon avis, la probabilité d'une confusion quant à l'association d'une compagnie avec une autre compagnie tombe également dans le champ d'application de l'art. 12, et les autorités désignées peuvent en tenir compte sous le régime de l'art. 12.

Le Juge d'appel Kelly a fait la revue du passé de l'art. 12 de l'Ontario *Corporations Act* dans *Re C C Chemicals*, (précité). Deux choses essentielles ressortent de cet examen; d'abord, la disposition de la loi de l'Ontario, contrairement à son modèle au Royaume-Uni, attribue à la Cour l'autorité légale de «réviser la question»; et ensuite, le champ de révision que possède la Cour n'est soumis à aucune limitation expresse. En exerçant son pouvoir de révision dans l'affaire *C C Chemicals*, le Juge d'appel Kelly a entrepris d'expliquer la signification de l'expression clé de l'art. 12, par. (1), interdisant

similar to the name of a known corporation . . . if its use would be likely to deceive". He regarded it as a prohibition to prevent the likelihood of deception in the public interest, but that interest was to be measured according to whether "the similarity [was] such as to cause a person who had an interest in dealing, or reason to deal, with 'A' to deal with 'B' in the belief that he was dealing with 'A'." He expanded on this as follows:

If this be the test, as I conceive it to be, the likelihood to deceive must be assessed by reference to the impact of the words in the name on the persons or class of persons with whom the objector seeks to have business dealings, that is his customers or prospective customers.

The Court, in the exercise of the power of review conferred by s. 12(3), is undoubtedly authorized to consider the meaning and application of the statutory standard fixed under s. 12(1). There is, however, the anterior question of the scope of the power of review which has been granted. "Review" is not a hearing *de novo* but is related here to a prior administrative decision. I do not read the power to review as authorizing a substitution of a judicial for an administrative opinion on no other basis than disagreement with the administrative decision. Nor do I regard it as permitting a Court to come to a different conclusion merely on the basis of its conclusion as to the weight of the evidence which was before the administrative authority.

I read s. 12 as vesting an initial discretion in the administrative authority, and I adopt in this connection what was said by Schroeder J.A. in *Re Cole's Sporting Goods Ltd. and C. Cole & Co. Ltd. and Cole's Book Stores Ltd.*³, at pp. 249-250, as follows:

³ [1965] 2 O.R. 243.

l'attribution d'un nom qui est «identique ou semblable à celui d'une compagnie connue . . . si l'emploi de ce nom est de nature à induire en erreur». Il a considéré qu'il s'agissait là d'une prohibition destinée à empêcher, dans l'intérêt public, la probabilité d'induire en erreur, mais qu'il fallait évaluer cet intérêt suivant que [TRADUCTION] «la ressemblance (était) telle qu'elle pouvait amener une personne ayant un intérêt à traiter, ou un motif de traiter, avec «A», à traiter avec «B» avec la conviction qu'elle traitait avec «A».» Il a poursuivi son explication en déclarant:

[TRADUCTION] Si c'est là le critère, comme je le pense, la probabilité d'induire en erreur doit être appréciée en se référant à l'effet que les mots dans le nom auront sur les personnes ou sur la catégorie de personnes avec lesquelles l'opposant cherche à avoir des relations commerciales, c'est-à-dire ses clients ou ses clients éventuels.

La Cour, dans l'exercice du pouvoir de révision que lui confère l'art. 12, par. (3), est incontestablement autorisée à examiner la signification et l'application de la norme légale fixée par le par. (1) de l'art. 12. Il y a, cependant, la question préalable de l'étendue du pouvoir de révision qui a été accordé. La «révision» n'est pas une audition *de novo*, elle se rattache ici à une décision administrative antérieure. Je ne considère pas que le pouvoir de révision autorise à remplacer un avis administratif par un avis judiciaire pour le seul motif d'un désaccord avec la décision administrative. Je ne considère pas non plus qu'il permet à une cour de conclure différemment simplement à cause de la conclusion à laquelle elle est parvenue quant au poids de la preuve produite devant l'autorité administrative.

A mon avis, l'art. 12 confère un premier pouvoir discrétionnaire à l'autorité administrative, et, à cet égard, je me rallie à l'opinion du Juge d'appel Schroeder dans *Re Cole's Sporting Goods Ltd. and C. Cole & Co. Ltd. and Cole's Book Stores Ltd.*³, aux pp. 249-250, qu'il a exprimée en ces termes:

³ [1965] 2 O.R. 243.

An examination of other provisions of the *Corporations Act*, as e.g., those contained in ss. 3, 4, 5, 7, 8 and s. 325, makes it plain that when the Provincial Secretary, exercising the powers of the Lieutenant-Governor, grants letters patent constituting named persons a corporate body under a given name, he is exercising executive or ministerial powers of a discretionary nature, and that he retains at all times the right and power to grant or withhold a name or, having granted a name to a corporation, the power to revoke, alter or modify it, if in his opinion the public interest so requires. He is not bound by fixed standards and his action is based on consideration of policy and public convenience.

Kelly J.A. in *Re C C Chemicals*, *supra*, appeared to take a more stringent view on this question by favouring a wider basis of interference by the Courts. He said this at pp. 255-256 of [1967] 2 O.R.:

I agree with Schatz, J., that the scope of this proceeding is not limited to a consideration of whether the Provincial Secretary has exercised a discretion in accordance with a proper principle of law: the Court has the power to consider all the evidence upon which the Provincial Secretary had the right to act and to determine whether that evidence supported the Provincial Secretary's decision: but I would go further than Schatz, J., appears to have gone and state that in my opinion the evidence upon which the Provincial Secretary had the right to act was the evidence which was in existence, though not necessarily known to the Provincial Secretary, at the time he granted the questioned name on the incorporation of the company to which it was given.

It is the fact that s. 12 does not prescribe any administrative hearing on objections to the giving or the previous granting of a corporate name, but a practice has developed to afford a hearing where a name has been given which is alleged to be objectionable. In such a case, it is entirely proper for the Court in review to consider the record of the hearing to see if a direction for a change of name or a decision refusing to direct a change has been founded or rests on grounds that have a rational relation to the statutory standard. I note here that the recently enacted *Business Corporations Act*, R.S.O.

[TRANSDUCTION] Un examen des autres dispositions du *Corporations Act*, telles par exemple celles des articles 3, 4, 5, 7, 8 et 325, indique clairement que lorsque le secrétaire provincial, exerçant les pouvoirs du lieutenant-gouverneur, accorde des lettres patentes par lesquelles des personnes désignées sont constituées en personne morale sous un nom donné, il exerce des pouvoirs exécutifs ou ministériels d'un caractère discrétionnaire, et qu'il conserve à tous les instants le droit et le pouvoir d'accorder ou de ne pas accorder un nom quelconque ou, s'il a accordé un nom à une compagnie, le pouvoir de l'annuler, de le changer ou de le modifier si, à son avis, l'intérêt public l'exige. Il n'est pas lié par des normes fixes et son action est fondée sur des considérations de ligne de conduite et de commodité publique.

Il semble que le Juge d'appel Kelly, dans l'arrêt *Re C C Chemicals*, (précité), ait adopté une opinion plus stricte sur cette question en favorisant une intervention plus large des tribunaux. Il a déclaré, aux pp. 255-256 de [1967] 2 O.R.:

[TRANSDUCTION] J'admets avec le Juge Schatz que le domaine d'application de cette procédure n'est pas limité à la question de savoir si le secrétaire provincial a exercé un pouvoir discrétionnaire conformément à un principe de droit approprié: la Cour a le pouvoir d'examiner toute la preuve d'après laquelle le secrétaire provincial a le droit d'agir, et de décider si cette preuve justifiait la décision du secrétaire provincial; mais j'irai plus loin que ne semble avoir été le Juge Schatz et j'affirmerai qu'à mon avis la preuve d'après laquelle le secrétaire provincial avait le droit d'agir était celle qui existait, bien que pas nécessairement au su du secrétaire provincial, quand celui-ci a accordé le nom contesté lors de la constitution en corporation de la compagnie à laquelle le nom a été attribué.

C'est un fait que l'art. 12 ne prescrit aucune audition administrative dans les cas d'objections à l'attribution ou à l'octroi antérieur d'un nom corporatif, mais une pratique s'est créée de permettre une audition lorsqu'on allègue qu'un nom attribué est susceptible d'objection. Dans un tel cas, il est parfaitement normal pour la cour qui siège en révision d'examiner le dossier de l'audition afin de voir si une directive ordonnant le changement d'un nom ou une décision refusant d'ordonner un changement de nom a été fondée sur des motifs qui ont une relation raisonnable avec la norme légale ou repose sur de tels

1970, c. 53, provides by s. 8(2) that a corporation covered thereby is entitled to an opportunity to be heard before an order can be made that its name be changed; and under s. 268(1) an appeal lies directly to the Court of Appeal.

In other jurisdictions where the granting or holding of a corporate name is governed by a standard of likelihood of deception or deceptive similarity, and there is statutory or other authority vested in the Courts to review administrative decisions as to corporate names, the Courts have been slow to interfere with reasonable exercises of administrative discretion: see *Berdelle v. Carpentier*⁴; *Cranford v. Jordan*⁵. Cases such as these are to be distinguished from those where a private remedy in respect of a challenged corporate name is sought under the common law or in equity. The latter kind have only a peripheral relevance in respect of the issues raised by s. 12.

It was the contention of the appellants that the Courts below did not address themselves to the proper issue raised under s. 12 by the facts of this case. Their counsel contended that when companies are in the same business in the same area and one changes its name to include in it a word used in the name of the other the public would likely consider them to be associated with each other as members of a group although no such association exists. Moreover, he contended that if the "generic or descriptive word" test was to be applied as in the passing-off cases, the full test should be used, and hence an acquired secondary meaning of a descriptive word should be protected. He did not, however, urge this test as applicable under s. 12. In any event, it was his position that "motorways" was not a generic or descriptive word in respect of the appellants' business; it was widely understood in the United Kingdom as referring to

motifs. Je remarque ici que le *Business Corporations Act*, R.S.O. 1970, c. 53, récemment adopté, prévoit à l'art. 8, par. (2), qu'une compagnie régie par cette loi-là a droit à une chance d'être entendue avant qu'une ordonnance aux fins de changer son nom puisse être rendue; et en vertu de l'art. 268, par. (1), un appel peut être directement interjeté devant la Cour d'appel.

Dans d'autres ressorts où l'octroi ou la possession d'un nom corporatif est régi par une norme de probabilité d'induire en erreur ou de ressemblance trompeuse, et où les tribunaux possèdent une autorité légale ou autre de reviser les décisions administratives relatives aux noms corporatifs, les tribunaux ont été réticents à s'ingérer dans l'exercice raisonnable du pouvoir discrétionnaire de l'Administration: voir *Berdelle v. Carpentier*⁴; *Cranford v. Jordan*⁵. Des affaires telles que celles-là doivent être considérées comme distinctes de celles où un recours privé relativement à un nom corporatif contesté est introduit en vertu de la Common Law ou de l'*equity*. Celles-ci n'ont qu'un rapport très marginal avec les questions soulevées par l'art. 12.

Les appelantes ont soutenu que les tribunaux d'instance inférieure n'avaient pas considéré la véritable question que soulèvent les faits de la présente affaire en regard de l'art. 12. Leur avocat a soutenu que lorsque des compagnies exercent la même activité dans la même région et que l'une d'elles change son nom pour y inclure un mot utilisé dans le nom de l'autre, le public sera vraisemblablement porté à les considérer comme des compagnies associées entre elles, en tant que membres d'un groupe, alors qu'en fait une telle association n'existe pas. Il a en outre soutenu que si l'on devait appliquer le critère du «mot générique ou descriptif» comme dans les affaires de marchandises passant pour celles d'un autre, on devrait employer le critère entier, et donc, le sens secondaire acquis par un mot descriptif devrait être protégé. Il n'a cependant pas prétendu que ce critère est applicable en vertu de l'art. 12. Quoi qu'il en soit, son point

⁴ (1957), 143 N.E. 2d 53 (Ill.).

⁵ (1936), 61 P 2d 45 (Calif.).

⁴ (1957), 143 N.E. 2d 53 (Ill.).

⁵ (1936), 61 P 2d 45 (Calif.).

motor expressways and was not a word in common use on this continent.

Additionally, counsel for the appellants contended that the Minister had acted upon a reasoned recommendation in the exercise of a statutory power and the Courts should not readily interfere with what was essentially a matter of judgment or opinion and not a question of fact.

Counsel for the respondents submitted that it was the whole name that must be considered in determining the probability of deception and that in this respect the test was no different from that applied in the passing-off cases. He emphasized that a single word was involved here which, he contended, was a descriptive word combining two simple English words, each likewise descriptive; and, moreover, the combination of the proper name "Laidlaw" with "Motorways" made it improbable that this name would be likely to deceive.

In my opinion, the proper starting point upon a review under s. 12 is an acknowledgment of the discretionary power residing in the administrative authority which grants or refuses or directs a change of corporate name. In the exercise of that power the test propounded in the *C C Chemicals* case might be invoked according to the circumstances. I do not think, however, that the test can be an invariable one, even assuming that its application raises no difficulties. An administrative decision in a particular case may be rested on other considerations which are reasonably related to the prescriptions of s. 12.

Although it is a relevant factor to consider the impact of a challenged name on members of the public with whom the companies deal or might be expected to deal, there will not, generally, be

de vue était que le mot «Motorways» ne constitue pas un mot générique ou descriptif relativement à l'entreprise des appelantes; qu'il est largement compris au Royaume-Uni comme désignant des autoroutes et n'est pas un mot d'usage courant sur ce continent.

En outre, l'avocat des appelantes a soutenu que le Ministre avait décidé suivant une recommandation motivée, dans l'exercice d'un pouvoir conféré par un texte législatif, et que les tribunaux n'ont pas à intervenir trop rapidement dans ce qui constitue essentiellement une question de jugement ou d'opinion, et non une question de fait.

L'avocat de l'intimée a prétendu qu'il fallait tenir compte du nom en entier pour décider s'il y avait probabilité d'induire en erreur et qu'à cet égard le critère n'est pas différent de celui qui est appliqué dans des affaires de marchandises passant pour celles d'un autre. Il a souligné que dans la présente affaire un seul mot est en cause, lequel, a-t-il soutenu, est un mot descriptif combinant deux mots anglais simples qui sont, eux aussi, descriptifs; il a ajouté que la réunion du nom propre «Laidlaw» au mot «Motorways» rendait improbable que ce nom soit de nature à induire en erreur.

A mon avis, le point de départ normal dans le cas d'une révision prévue par l'art. 12 est la reconnaissance du pouvoir discrétionnaire appartenant à l'autorité administrative qui accorde, refuse ou ordonne un changement de nom corporatif. Dans l'exercice de ce pouvoir, le critère proposé dans l'affaire *C C Chemicals* pourrait être invoqué selon les circonstances. Je ne pense pas, cependant, que le critère puisse être le même dans tous les cas, même en supposant que son application ne soulève aucun problème. Une décision administrative dans un cas particulier peut reposer sur d'autres considérations qui se rattachent raisonnablement aux prescriptions de l'art. 12.

Bien qu'il soit utile de considérer l'effet d'un nom contesté sur le public avec lequel les compagnies traitent ou seraient susceptibles de traiter, ce n'est pas, d'une manière générale, en se

any evidentiary basis for assessing such impact since the issue of likelihood of deception will ordinarily arise at the commencement of corporate life under the challenged name. Judgment must then be exercised by the administration on that issue, and it is entitled, in exercising that judgment (whether in granting a name originally, or in directing a change of name that is in its view objectionable), to consider the history and operations of an objecting company that asserts the likelihood of deception in a name proposed for or given to another company. Upon such consideration, it may appear that time and mode of use have stamped a corporate name with a particular identity, although it consists of or contains descriptive words, being words which do not simply describe the business of the company.

I readily subscribe to the proposition that an objecting company should not be able to claim an exclusive right to use as part of its name a descriptive word which merely identifies its business. But other descriptive words which do not do so—and that is the present case—may be found to deserve protection against use by competing companies.

There has been no suggestion in the present case that any material fact was overlooked by those in charge of the hearing or that they failed to direct themselves to the statutory standard. No error of principle relating to that standard was shown otherwise than by reference to the test laid down in the *C C Chemicals* case. For the reasons already given, I do not agree that the test controls the disposition of this case.

It was urged in this Court that there could be hardship in requiring a change of name at this time, particularly when shares and debentures have been issued in the existing name. This does not loom any larger here than it did when the matter was before the officials who conducted

fondant sur des preuves et des témoignages que cet effet sera évalué, étant donné qu'habituellement, la question de la probabilité d'induire en erreur se pose au début de l'existence que connaît la compagnie sous le nom contesté. L'Administration doit donc faire preuve de jugement relativement à cette question, et elle est en droit, dans l'exercice de ce jugement (soit qu'elle accorde un nom une première fois, soit qu'elle ordonne le changement d'un nom qu'elle estime susceptible d'objections), de procéder à un examen du passé et des activités d'une compagnie opposante qui soutient qu'un certain nom proposé ou donné à une autre compagnie est de nature à induire en erreur. De cet examen, il peut ressortir que le temps et la manière dont un nom corporatif a été utilisé ont imprimé à celui-ci une identité particulière, bien que ce nom corporatif consiste en des mots descriptifs, qui ne décrivent pas simplement l'activité de l'entreprise, ou en contienne.

Je souscris volontiers à l'argument suivant lequel une compagnie opposante ne doit pas être en droit de réclamer un droit exclusif d'utiliser comme partie de son nom un mot descriptif qui identifie simplement son activité. On peut cependant estimer que d'autres mots descriptifs qui ne jouent pas ce rôle—et c'est le cas ici—méritent d'être protégés contre une utilisation par des compagnies concurrentes.

On n'a pas exprimé l'avis, dans la présente affaire, que les fonctionnaires chargés de l'audition auraient négligé un quelconque fait important ou omis de se conformer à la norme légale. On n'a démontré aucune erreur de principe relativement à cette norme si ce n'est par renvoi au critère posé dans l'affaire *C C Chemicals*. Pour les motifs déjà indiqués, je ne suis pas d'accord que ce critère-là régit le règlement de la présente affaire.

On a affirmé devant cette Cour qu'exiger un changement de nom aujourd'hui pourrait être un coup dur, du fait surtout que des actions et obligations ont été émises sous le nom existant. Cela n'occupe pas une plus grande place maintenant qu'au moment où la question a été soumise

the hearing on the appellants' objection and when it was before the Minister.

I would, accordingly, allow the appeal, set aside the order of the Court of Appeal and of Hartt J. and restore the Minister's decision. In the circumstances, I would award the appellants their costs in this Court but would make no other order as to costs.

Before parting with this case, I must refer to an application made to the Court by counsel for the Minister of Consumer and Commercial Relations of Ontario to intervene in the appeal and to make submissions not limited to jurisdiction but going to the merits. The application to intervene in this Court was refused. The Minister is the authority responsible for the administration of s. 12, and it was the decision of the Minister that was directly in issue in this case.

PIGEON J.—I have had the advantage of reading the reasons for judgment of my brother Laskin. I am in full agreement with his conclusion but I wish to make the following observations.

In my opinion, the principles governing the judicial review, under statutory authority, of the decision of an administrative authority on a change of name application due to likelihood of deception should be exactly the same as on a statutory appeal from the decision of an administrative authority on an objection to a trade mark that its use "would cause confusion". Those principles were recently stated in the decision of this Court in *Benson & Hedges (Canada) Ltd. v. St. Regis Tobacco Corp.*⁶ It was there said (at p. 200):

... the Registrar's decision on the question of whether or not a trade mark is confusing should be given great weight and the conclusion of an official whose

aux fonctionnaires chargés de l'audition relative à l'objection des appelantes, ou qu'au moment où le Ministre en était saisi.

Je suis par conséquent d'avis d'accueillir l'appel, d'infirmier l'ordonnance de la Cour d'appel et du Juge Hartt, et de rétablir la décision du Ministre. Vu les circonstances, je suis d'avis d'attribuer aux appelantes leurs dépens en cette Cour mais je ne rendrais aucune autre ordonnance quant aux dépens.

Avant que de terminer sur cette affaire, je dois mentionner une demande présentée à cette Cour par l'avocat du ministre de la consommation et des relations commerciales de l'Ontario aux fins d'intervenir dans l'appel et faire des observations ne se limitant pas à la compétence mais portant sur le fond du litige. La demande d'autorisation d'intervenir devant cette Cour a été refusée. Le Ministre est l'autorité responsable de l'application de l'art. 12, et c'est la décision du Ministre qui était directement en litige en l'espèce présente.

LE JUGE PIGEON—J'ai eu l'avantage de lire les motifs de jugement de mon collègue le Juge Laskin. Je suis pleinement d'accord avec ses conclusions mais désire faire les observations suivantes.

A mon avis, sur une demande de changement de nom invoquant la probabilité d'induire en erreur, les principes régissant la révision de la décision de l'autorité administrative compétente par les tribunaux, en vertu d'un texte législatif, doivent être exactement les mêmes que dans le cas d'un appel prévu par la loi contre la décision de l'autorité administrative compétente rendue à l'égard d'une objection opposée à une marque de commerce pour le motif que son emploi «créerait de la confusion». Ces principes ont été énoncés récemment par cette Cour dans l'affaire *Benson & Hedges (Canada) Ltd. c. St. Regis Tobacco Corp.*⁶. On y a dit (à la p. 200):

[TRADUCTION] ... la décision du registraire sur la question de savoir si une marque de commerce crée de la confusion doit être considérée comme étant

⁶ [1969] S.C.R. 192.

⁶ [1969] R.C.S. 192.

daily task involves the reaching of conclusions on this and kindred matters under the Act should not be set aside lightly but, as was said by Mr. Justice Thorson, then President of the Exchequer Court, in *Freed and Freed Limited v. The Registrar of Trade Marks et al* ([1950] Ex. C.R. 431 at 437):

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

I can see no substantial difference between an unrestricted right of appeal to a court and a similarly unrestricted right to apply to a court "for a review of the matter". There is complete similarity between a provision against a trade mark, the use of which "would cause confusion" and a prohibition against a corporate name, the use of which "would be likely to deceive". The nature of the task to be performed by the Registrar of Trade Marks in deciding whether a trade mark is objectionable for this reason is also essentially the same as that of the duty to be performed by the Minister under *The Corporations Act*, in deciding whether a corporation's name is objectionable because its use would be "likely to deceive". It therefore appears to me that the present case is not to be decided on the basis of the weight to be given to the decision brought up for review, but on a consideration of the merits of the decision in the same way as on an appeal from a decision by a judge, always remembering that this being a specialized judge with particular experience in the matter at hand, due weight is to be given to his conclusions.

In his "Reasons for Recommendation", the Deputy Director, Companies Branch, said:

The word "motorways" appears in the unabridged edition of the Random House and Webster's Dictionaries referred to by counsel as follows:

d'un grand poids et la conclusion d'un fonctionnaire qui au cours de son travail quotidien doit rendre des décisions sur ce point et sur d'autres questions connexes en vertu de la Loi ne doit pas être rejetée à la légère, mais, comme l'a dit M. le Juge Thorson, alors président de la Cour de l'Échiquier, dans l'affaire *Freed and Freed Limited c. Le Registraire des marques de commerce et un autre* ([1950] R.C.E. 431, à la p. 437):

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

Je ne puis voir de différence importante entre le droit absolu d'appeler à une cour et le droit tout aussi absolu de s'adresser à une cour «pour un nouvel examen de la question». Il y a complète similitude entre l'interdiction d'une marque de commerce dont l'emploi «créerait de la confusion» et la prohibition d'un nom corporatif dont l'emploi «serait de nature à induire en erreur». De même, la nature de la tâche du registraire des marques de commerce en décidant si une marque est susceptible d'objections pour ce motif est essentiellement identique à celle du Ministre appelé à décider, en vertu de *The Corporations Act*, si le nom d'une compagnie est susceptible d'objection parce que son emploi «serait de nature à induire en erreur». Il me paraît donc qu'il n'y a pas lieu de juger le présent litige d'après le poids de la décision soumise à un nouvel examen, mais par l'étude de son bien-fondé comme dans le cas d'un appel de la décision d'un juge, en se rappelant toujours que puisqu'il s'agit d'un juge spécialiste possédant une expérience particulière de la question en jeu, il faut attribuer à ses conclusions une valeur spéciale.

Dans ses «motifs de recommandation», le directeur-adjoint de la direction des compagnies dit:

[TRADUCTION] Le mot «motorways» figure comme suit à l'édition intégrale des dictionnaires Random House et Webster auxquels s'est reporté l'avocat:

“Motorway—n. *Brit.*—a motor highway; esp: super-highway”.

This entry appears in the unabridged editions of these dictionaries published in the mid-1960s and I have been unable to find the word “motorway” in any edition published earlier. As well, a search through a number of abridged editions of dictionaries currently in use in Canada does not disclose any entry whatsoever for the word “motorway”; nor so far as I am aware is the word in use as a generic or descriptive term in this country. The synonyms in popular usage would seem rather to be “expressway”, “thruway” or “freeway”. It would follow then that “motorway” is not a generic or descriptive word in use in Canada.

In any event it may be noted that a House of Lords decision in *Reddaway v. Banham* [1896] A.C. 199 holds that a descriptive word may indeed acquire through use a secondary meaning which distinguishes the source of the product and which is entitled to protection; this principle was approved in the *Cellular Clothing* case mentioned above.

In my view the word “motorways” as used by the objector in the corporate names of its group of companies is not a generic or descriptive word but is rather in the class of a coined word.

In my view, the Courts below rightly disagreed with those observations. An English word cannot properly be put in the category of coined words because it is not presently in use as a generic or descriptive term in this country. As was recently said in *Home Juice Co. et al. v. Orange Maison Ltée*⁷, English and French are international languages, they are to be considered in their entirety and not as including only the vocabulary in current use in this country.

I have grave doubts as to the propriety of ever accepting that a descriptive word may acquire a secondary meaning, so as to affect the application of the provisions of *The Corporations Act* concerning names the use of which “would be likely to deceive”. On that point, there is a significant difference between *The Corporations Act* and the *Trade Marks Act* in

[TRANSLATION] «Motorway—n. *Angl.*—une route pour véhicules automobiles; sp: autoroute».

Cet article figure aux éditions intégrales de ces dictionnaires publiées au milieu des années '60 et j'ai été incapable de trouver le mot «motorway» dans aucune édition antérieure. De même, une recherche faite dans un certain nombre d'éditions abrégées de dictionnaires d'usage courant au Canada ne révèle aucun article pour le mot «motorway»; autant que je sache, ce mot n'est pas, non plus, employé comme terme générique ou descriptif dans notre pays. Les synonymes dans l'usage populaire semblent plutôt être «expressway», «thruway» ou «freeway» (autoroute, autostrade). Il s'ensuit alors que «motorway» n'est pas un terme générique ou descriptif en usage au Canada.

Quoi qu'il en soit, il est bon de signaler qu'une décision de la Chambre des Lords dans l'affaire *Reddaway v. Banham* [1896] A.C. 199 a statué qu'un terme descriptif peut très bien acquérir par l'usage un sens secondaire qui distingue la source du produit et qui a le droit d'être protégé; ce principe fut approuvé dans l'affaire *Cellular Clothing* précitée.

A mon avis le mot «motorways» qu'a employé l'opposante dans les noms corporatifs de son groupe de compagnies n'est pas un terme générique ou descriptif mais il est plutôt de la catégorie d'un terme forgé.

A mon avis, c'est à bon droit que les cours d'instance inférieure ont été en désaccord avec ces observations. On ne peut pas à juste titre placer un mot anglais dans la catégorie des mots forgés pour le motif qu'il n'est pas usité comme terme générique ou descriptif en notre pays. Nous l'avons dit récemment dans *Home Juice Co. et al. c. Orange Maison Ltée*⁷, le français et l'anglais sont des langues internationales, il faut les considérer dans leur totalité et non pas sous l'aspect particulier du seul vocabulaire ayant cours au pays.

Je doute sérieusement qu'il convienne jamais d'accepter qu'un mot descriptif puisse acquérir un sens secondaire, de manière à influencer sur l'application des dispositions de *The Corporations Act* concernant les noms dont l'emploi «serait de nature à induire en erreur». Sur ce point, il y a une différence sensible entre *The Corporations Act* et la *Loi sur les marques de*

⁷ [1970] S.C.R. 942.

⁷ [1970] R.C.S. 942.

which specific provisions are to be found concerning distinctiveness acquired by long use. In this respect, I would like to quote the following passages from the judgment of the U.K. Court of Appeal in *Office Cleaning Services, Ltd. v. Westminster Office Cleaning Association*⁸, at pp. 270-1:

... the principles which govern what we may call the ordinary cases of passing off, where the question is whether a trade name or a trade description or a description of a particular class of goods or get up of a particular class of goods is or is not likely to deceive, are, at any rate, extremely analogous to those to be considered under the Companies Act, 1929, s. 17, when the question to be determined is whether a trade name is likely to deceive having regard to the existence of a similar name on the register of companies. The foundation of the right to restrain the user of a similar name is the principle that no one is entitled to represent his business or goods as being the business or goods of another by whatever means that result may be achieved, and it makes no difference whether the representation be intentional or otherwise; but a distinction has been and must always be drawn between cases in which the trade name or the part of it in question consists of a word or words of ordinary use descriptive of the business carried on or the article dealt in and cases in which the word or words complained of is or are of the character of a fancy word or words and primarily have no relation to such business or article but only to the person carrying on the business or dealing in the article; see *per PARKER, J.*, in *British Vacuum Cleaner Co., Ltd. v. New Vacuum Cleaner Co., Ltd.* [1907] 2 Ch. 312, at p. 321. Of course, if it can be established that the descriptive word or words has or have acquired among the public, or that a class of the public likely to deal with the business or goods in question, a subsidiary or secondary meaning denoting or connoting the business or the origin of the article, the person claiming to restrain the user of that word or those words can obtain the relief he seeks. This, we think, is plainly established by the decisions in such cases as *Reddaway v. Banham* [1896] A.C. 199, and *Cellular Clothing Co. v. Maxton* [1899] A.C. 326, but the burden of establishing such fact is exceedingly difficult to discharge, as was pointed out by LORD SHAND in the last mentioned case where he said, at p. 340, in referring to *Reddaway v. Banham*:

commerce dans laquelle se trouvent des dispositions précises concernant le caractère distinctif acquis par un long usage. A cet égard, je cite les passages suivants du jugement de la Cour d'appel du Royaume-Uni dans l'affaire *Office Cleaning Services, Ltd. v. Westminster Office Cleaning Association*⁸, aux pp. 270, 271:

[TRADUCTION] ... les principes qui régissent ce que nous pouvons appeler les cas ordinaires de marchandises qui passent pour celles d'un autre, où la question est de déterminer si un nom commercial ou une désignation commerciale ou une désignation d'une catégorie particulière de marchandises ou la présentation d'une catégorie particulière de marchandises est de nature à induire en erreur ou ne l'est pas, sont, à tout prendre, extrêmement analogues à ceux qu'il faut considérer sous le régime de l'art. 17 de *The Companies Act*, 1929, pour décider si un nom commercial est de nature à induire en erreur compte tenu de l'existence d'un nom similaire dans le registre des compagnies. Le fondement du droit d'injonction contre l'utilisation d'un nom similaire est le principe que personne n'a droit de présenter son entreprise ou sa marchandise comme étant l'entreprise ou la marchandise d'un autre, quels que soient les moyens employés pour atteindre ce résultat, peu importe que cela soit intentionnel ou non; mais une distinction a toujours été et doit toujours être faite entre les cas où le nom commercial ou la partie de ce nom qui est en cause consiste en un mot ou des mots d'usage courant qui sont descriptifs de l'activité poursuivie ou de l'article qui fait l'objet du commerce, et les cas où le ou les mots incriminés ont le caractère de mots de fantaisie et n'ont primordialement aucun rapport avec semblable activité ou article mais seulement avec la personne qui poursuit l'activité ou fait le commerce de l'article; voir les motifs du Juge Parker dans *British Vacuum Cleaner Co., Ltd. v. New Vacuum Cleaner Co., Ltd.* [1907] 2 Ch. 312, à la p. 321. Bien entendu, si l'on peut établir que le ou les mots descriptifs ont acquis dans le public ou dans une classe du public appelée à traiter avec l'entreprise ou la marchandise en cause, un sens subsidiaire ou secondaire dénotant ou connotant l'entreprise ou l'origine de l'article, la personne qui demande une injonction contre l'utilisation du mot ou des mots peut obtenir le redressement qu'elle recherche. Cela, je pense, est clairement établi par les décisions rendues dans des affaires comme *Reddaway v. Banham* [1896] A.C. 199, et *Cellular Clothing Co. v. Maxton* [1899] A.C. 326, mais c'est

⁸ [1944] 2 All E.R. 269.

⁸ [1944] 2 All E.R. 269.

Of that case I shall only say, that it no doubt shows it is possible where a descriptive name has been used to prove that so general, I should rather say so universal, has been the use of it as to give it a secondary meaning and so to confer on the person who has so used it a right to its exclusive use or, at all events, to such a use that others employing it must qualify their use by some distinguishing characteristic. But I confess I have always thought, and I still think, that it should be made almost impossible to anyone to obtain the exclusive right to the use of a word or term which is in ordinary use in our language and which is descriptive only—and, indeed, were it not for the decision in *Reddaway's* case, *I should say this should be made altogether impossible.*

(Emphasis added.)

If the word "motorways" was descriptive of the business carried on or the articles dealt in by the appellants, such as was the case in *Re C C Chemicals*⁹, I would agree with the Courts below. However, with respect to those who take a contrary view, it appears to me that "motorways" does not describe a mode of transport, but a special kind of highways more often in this country called expressways, throughways or freeways. These, of course, are by no means exclusively used by the appellants any more than by any other long distance trucker.

It therefore seems to me that the situation here is essentially different from that which obtained in the *Chemicals* case. In that case, the objecting company, like the Office Cleaning Services Ltd. had chosen to incorporate under a name that was purely descriptive of its business, namely Construction Chemicals Limited. The Court rightly concluded (at p. 262) "that the utmost difficulty should be put in the way of anyone who seeks to adopt or use exclusively as his own a merely descriptive term". However, I

⁹ [1967] 2 O.R. 248.

un fait extrêmement difficile à prouver, comme l'a signalé LORD SHAND dans l'arrêt *Cellular* précité, où il a dit, à la p. 340, en se reportant à l'arrêt *Reddaway v. Banham*:

[TRADUCTION] De cet arrêt je dirai seulement qu'il fait indubitablement voir que, lorsqu'un nom descriptif a été employé, il est possible de prouver que son utilisation est devenue si générale, je dirais même si universelle, qu'un sens secondaire lui a été donné, conférant par là à la personne qui l'a ainsi employé un droit à son usage exclusif ou, en tout cas, à un usage tel que les autres sont tenus d'y ajouter un trait distinctif. Mais je reconnais avoir toujours pensé, et je pense encore, qu'il devrait être rendu presque impossible d'obtenir le droit exclusif à l'emploi d'un mot ou terme d'usage courant dans notre langue et qui n'est que descriptif—et, vraiment, si ce n'était de la décision rendue dans l'affaire *Reddaway*, je dirais que cela devrait être rendu tout à fait impossible.

(J'ai mis des mots en italique).

Si le mot «motorways» était descriptif de l'activité poursuivie par les appelantes ou d'articles dont elles font commerce, comme c'était le cas dans *Re C C Chemicals*⁹, je serais d'accord avec les cours d'instance inférieure. Cependant, avec respect pour ceux qui sont d'avis contraire, il me paraît que «motorways» ne décrit pas un mode de transport, mais un genre particulier de routes que, dans ce pays, on appelle le plus souvent autoroutes, voies rapides ou autostrades (*expressways, throughways ou freeways*). Les appelantes, bien entendu, n'utilisent pas exclusivement ces routes-là, pas plus que toute autre entreprise de camionage sur grandes distances.

Il me semble donc que la situation ici est essentiellement différente de celle qui se présentait dans la cause *Chemicals*. Dans cette affaire-là, la compagnie opposante, à l'instar d'Office Cleaning Services Ltd., avait choisi de se constituer en société sous un nom purement descriptif de son activité, soit Construction Chemicals Limited. C'est à bon droit que la Cour a conclu (à la p. 262) (traduction) «qu'il faut susciter le plus de difficultés possibles à celui qui cherche à adopter ou à employer

⁹ [1967] 2 O.R. 248.

do not think that this can be applied beyond the point where the word is really descriptive of the business carried on or the product dealt in. Here, the word is merely descriptive of very desirable highways, which are used as often as possible but by no means exclusively and, therefore, have no necessary connection with appellants' business. It identifies them because they have adopted it, not because it has become more descriptive of their operations than of those of their competitors. Under those circumstances, it does not appear to me that it is improper to give them a practical monopoly of its use as part of a business name in long distance trucking.

In my view, it was quite proper for the Minister, in dealing with the objection respecting respondent's name, to take into account the fact that the appellants had established a substantial group of companies under the same control identified as such by the word "motorways" in the corporate name of each member of the group. By stressing as they do the single word "motorways" and de-emphasizing all the other elements of the respective corporate names, they have created a situation in which no distinctive feature in a corporate name that includes "motorways" can really be considered as effectively preventing the likelihood of confusion or deception. If the word so used was really descriptive of the business, product or service, I would be extremely reluctant to allow the plaintiffs to monopolize it in this way. However, as it is merely descriptive of a thing that has no essential relation to the business, this does not appear to me really objectionable.

I would also note, in considering the equities of the situation, that if the Minister's decision was reversed, the consequence might well be that the appellants would, in fact, be deprived of the possibility of continuing the promotion of their collective business by the use of the single word "motorways" as a convenient description of their group. Such a consequence would be

exclusivement comme lui appartenant en propre, un terme simplement descriptif». Toutefois, je ne crois pas que cela puisse s'appliquer au delà du point où le mot est réellement descriptif de l'activité poursuivie ou du produit qui fait l'objet du commerce. Ici, le mot est simplement descriptif de routes très désirables, qui sont utilisées le plus possible mais non exclusivement et, par conséquent, n'ont pas d'association directe avec l'activité des appelantes. Ce mot les identifie parce qu'elles l'ont adopté, non pas parce qu'il est devenu plus descriptif de leurs opérations que de celles de leurs concurrents. Dans ces conditions, il ne me paraît pas abusif de leur donner virtuellement le monopole de son emploi dans le nom commercial d'une entreprise de camionnage sur grandes distances.

A mon avis, le Ministre pouvait à bon droit, en décidant l'objection relative au nom de l'intimée, tenir compte du fait que les appelantes ont établi un groupe considérable de compagnies sous une même direction, identifié comme tel par le mot «motorways» dans le nom corporatif de chaque membre du groupe. En appuyant comme elles le font sur le mot «motorways» et en minimisant tous les autres éléments du nom corporatif de chacune, elles ont créé une situation dans laquelle aucun trait distinctif dans un nom corporatif qui renferme «motorways» ne peut vraiment être considéré comme prévenant effectivement la probabilité de créer de la confusion ou d'induire en erreur. Si le mot ainsi employé était réellement descriptif de l'activité, du produit ou du service, j'éprouverais une répugnance extrême à permettre aux demandresses de le monopoliser ainsi. Cependant, vu qu'il est simplement descriptif d'une chose qui n'a pas de rapport essentiel avec leur activité, cela ne me paraît pas réellement une objection.

Je signale aussi, en considérant l'affaire sous l'angle de l'équité, que si la décision du Ministre était infirmée, il pourrait bien s'ensuivre que les appelantes se verraient effectivement privées de la possibilité de continuer à promouvoir leur entreprise collective par l'emploi du seul mot «motorways» comme description commode de leur groupe. Une telle conséquence serait

incomparably more serious than the inconvenience which the respondent will have to bear by reason of an enforced change of name. On respondent's side, this is a risk that it took in applying for its present name under those circumstances. On the other hand, the appellants have over a long period of time established their group or corporate family name relying on a practice which had some official sanction and, in my view, they would suffer a real hardship if prevented from continuing to so use it.

Appeal allowed with costs in this Court, JUDSON and RITCHIE JJ. dissenting.

Solicitors for the appellants: McMillan, Binch, Toronto.

Solicitors for the respondent: McCarthy & McCarthy, Toronto.

incomparablement plus grave que les inconvénients que l'intimée aura à subir du fait d'un changement forcé de nom. Du côté de l'intimée, c'est un risque qu'elle a pris en demandant l'enregistrement de son nom actuel dans ces circonstances-là. De l'autre côté, les appelantes ont depuis longtemps établi leur nom corporatif de groupe ou de famille en se fondant sur une pratique qui avait reçu une certaine sanction officielle et, à mon avis, elles subiraient un vrai coup dur si on les empêchait de continuer à l'employer ainsi.

Appel accueilli avec dépens en cette Cour, les Juges JUDSON et RITCHIE étant dissidents.

Procureurs des appelantes: McMillan, Binch, Toronto.

Procureurs de l'intimée: McCarthy & McCarthy, Toronto.