

Standard Coil Products (Canada) Limited
(Appellant)

v.

Standard Radio Corporation (Respondent)

and

The Registrar of Trade Marks

Trial Division, Cattanach J.—Ottawa, June 28, 29, 1971.

Trade Marks—Application to register word “Standard” with design for television sets, etc.—Opposition—Disclaimer by applicant of word apart from mark—Whether word capable of being distinctive—Whether confusion between two marks—Appeal from Registrar of Trade Marks—Additional evidence before Court—Trade Marks Act, secs. 6(2), 12(2), 16(1).

Standard Radio Corp. applied to register a trade mark of the word “Standard” together with a small design for use in association with television sets, radios, etc, but expressly disclaimed the right to the exclusive use of the word “Standard” apart from the mark. Standard Coil Products (Canada) Ltd opposed the application on the ground that at the date of first use alleged in the application, viz March 1960, the trade mark was not registrable by virtue of s. 16(1) of the *Trade Marks Act* because it was confusing with the trade mark “Standard” which had been used by the opponent continuously in Canada since July 1955 in association with television tuners. The Registrar of Trade Marks rejected the opposition on the ground that the evidence before him did not establish that the word “Standard” had become distinctive of the opponent’s wares. The opponent appealed. The opponent sold its television tuners to manufacturers of television receivers and also to television repairmen and had approximately 50% of the Canadian market for television tuners, its sales averaging approximately \$2,000,000 a year. No evidence of actual confusion was adduced by the opponent.

Held, the appeal should be allowed.

1. Under s. 12(2) of the *Trade Marks Act* the word “Standard” although not inherently distinctive can become distinctive if used so as actually to distinguish the user’s wares. A trade mark can be distinctive of a person’s wares even if he has a monopoly of such wares. On the material before the court, not all of which was before the Registrar, the opponent had discharged the onus of establishing that the trade mark “Standard” did actually distinguish its wares.

2. Evidence of actual confusion was not essential to a finding that the two marks were confusing within the mean-

Standard Coil Products (Canada) Limited
(Appelante)

c.

Standard Radio Corporation (Intimée)

et

The Registrar of Trade Marks

Division de première instance, le juge Cattanach—Ottawa, le 28, 29 juin 1971

Marques de commerce—Demande d’enregistrement du mot «Standard» et d’un symbole en liaison avec des appareils de télévision, etc.—Opposition—La requérante s’est désistée pour ce mot mais non pour la marque—Ce mot peut-il être distinctif?—Y a-t-il confusion entre les deux marques?—Appel d’une décision du registraire des marques de commerce—Preuve additionnelle présentée à la Cour—Loi sur les marques de commerce, art. 6(2), 12(2), 16(1).

La Standard Radio Corp. a demandé l’enregistrement à titre de marque de commerce du mot «Standard» ainsi que d’un petit symbole destinés à être employés en liaison avec des appareils de télévision, de radio, etc. et s’est expressément désistée du droit à l’emploi exclusif du mot «Standard» mais non de la marque. La Standard Coil Products (Canada) Ltd s’est opposée à la demande au motif qu’à la date de la première utilisation mentionnée dans la demande, savoir mars 1960, la marque de commerce n’était pas enregistrable en vertu de l’art. 16(1) de la *Loi sur les marques de commerce* parce qu’elle créait de la confusion avec la marque de commerce «Standard» que l’opposante avait employée au Canada de façon continue depuis juillet 1955 en liaison avec des blocs d’accord de téléviseurs. Le registraire des marques de commerce a rejeté l’opposition au motif que la preuve qui lui était apportée n’établissait pas que le mot «Standard» avait permis de distinguer les marchandises de l’opposante. L’opposante a interjeté appel. L’opposante vendait ses blocs d’accord de téléviseurs aux fabricants de postes récepteurs de télévision ainsi qu’aux réparateurs d’appareils de télévision et bénéficiait d’environ 50% du marché canadien des blocs d’accord de téléviseurs; ses ventes se chiffraient en moyenne à environ \$2,000,000 par an. L’opposante n’a apporté aucune preuve de confusion véritable.

Arrêt: L’appel est accueilli.

1. En vertu de l’art. 12(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, le mot «Standard», même s’il n’est pas distinctif en lui-même, peut le devenir s’il est employé de façon à distinguer véritablement les marchandises de l’usager. Une marque de commerce peut distinguer les marchandises d’une personne même si elle en a le monopole. D’après les preuves présentées à la Cour, dont une certaine partie n’a pas été soumise au registraire, l’opposante s’est libérée de la charge de la preuve en établissant que la marque de commerce «Standard» distinguait véritablement ses marchandises.

2. La preuve de la confusion véritable n’était pas essentielle pour permettre de conclure que les deux marques

ing of s. 6(2) of the Act. As a matter of first impression it must be found on the evidence that use of the two marks was pregnant with possible confusion.

APPEAL from Registrar of Trade Marks.

John C. Osborne, Q.C., and Miss R. Perry, for appellant.

Malcolm S. Johnston and J. T. Wilbur, for respondent.

CATTANACH J. —This is an appeal by the appellant herein from a decision of the Registrar of Trade Marks dated May 22, 1970 rejecting the opposition of the appellant to an application by the respondent to register a trade mark of the word "Standard" together with a design, generally in the form of an inverted equilateral triangle with rounded corners in which the uppermost line of the triangle is broken to accommodate the letters SR in block print with the tail of the letter "R" extending into the triangle as the representation of a lightning bolt or electric current for use in association with radios, tape recorders, receivers, phonographs, television sets and parts thereof.

The respondent, in its application for registration, disclaimed the right to the exclusive use of the word "Standard" apart from the mark.

In my opinion, this disclaimer has no effect upon the issues to be resolved. Under the *Unfair Competition Act, 1932*, all trade marks were divided into two classes, (1) those consisting of words, and (2) those consisting of designs. This division of trade marks into two mutually exclusive classes was abolished in the *Trade Marks Act*. What the respondent applied for is a composite mark and it is the trade mark in its entirety which is to be used in comparing one mark with another to determine whether there is a likelihood of confusion between them.

In the trade mark applied for by the respondent the word "Standard" remains an integral part and the dominant feature thereof, despite the respondent's disclaimer to the right to the

créaient de la confusion au sens de l'art. 6(2) de la Loi. On doit découvrir d'après la preuve, pour une question qui relève d'une impression première, que l'emploi des deux marques regorgeait de possibilités de confusion.

APPEL d'une décision du registraire des marques de commerce.

John C. Osborne, c.r. et M^{lle} R. Perry, pour l'appelante.

Malcolm S. Johnston et J. T. Wilbur, pour l'intimée.

LE JUGE CATTANACH—Il s'agit de l'appel d'une décision du registraire des marques de commerce datée du 22 mai 1970 rejetant l'opposition de l'appelante à une demande de l'intimée visant à faire enregistrer une marque de commerce composée du mot «standard» ainsi que d'un symbole dont la forme se rapproche de celle d'un triangle équilatéral renversé; ses coins sont arrondis et son côté supérieur est formé d'une ligne brisée représentant les lettres SR en caractères moulés; l'extrémité libre de la lettre «R» se prolonge à l'intérieur du triangle pour représenter un éclair ou une décharge électrique; le tout est destiné à être utilisé en liaison avec des appareils radio, des magnétophones, des appareils récepteurs, des tourne-disques, des appareils de télévision et leurs pièces.

Dans sa demande d'enregistrement, l'intimée s'est désistée du droit à l'usage exclusif du mot «Standard» indépendamment de la marque de commerce.

A mon avis, ce désistement est sans effet sur les questions à trancher. La *Loi sur la concurrence déloyale* de 1932 répartissait les marques de commerce en deux catégories, (1) celle composée de mots et (2) celle composée de symboles. Cette répartition des marques de commerce en deux catégories s'excluant l'une l'autre a été abolie dans la *Loi sur les marques de commerce*. L'intimée a demandé une marque de commerce mixte et c'est la marque de commerce dans son entier qui doit servir de comparaison avec une autre pour établir s'il y a ressemblance ou confusion entre elles.

Le mot «Standard» demeure partie intégrante et constitue toujours la caractéristique principale de la marque de commerce demandée par l'intimée malgré son désistement au droit à l'u-

exclusive use of that word. The design portion, which is small in size in comparison with the size of the word "Standard" is dwarfed into insignificance thereby. Visually the word "Standard" overwhelms all else.

The respondent claims use of the mark in Canada since March 1960.

The appellant opposed the application for registration by the respondent before the Registrar on the ground set out in s. 37(2)(a) of the Act that,

(1) the application did not comply with the requirements of s. 29 and should have been refused by the Registrar under s. 36(1)(a)¹.

(2) on the ground set out in s. 37(2)(c) that the applicant (i.e. the respondent herein) is not the person entitled to registration of the trade mark claimed in the application having regard to s. 16(1)². The basis of this ground of objection was that as at the date of first use alleged in the application (March 1960) the trade mark claimed was confusing with the trade mark "Standard" which had been previously used by the appellant continuously in Canada since July 1955, and by its predecessor in title since 1946, in association with television tuners and components therefor and as a result of this use the trade mark actually distinguished the wares of the appellant.

Section 37(2) is reproduced hereunder as a footnote.³

In his reasons for rejecting the opposition the Registrar said in part, as follows:

The applicant denied these allegations and contended in support of its application that its trade mark differs visually from the opponent's mark in that it comprises the letters "SR" and device in combination with the word "STANDARD" whereas the opponent's mark consists solely of the word "STANDARD" which is a non-distinctive common English word, and that the wares of the parties are distinctively different.

Both parties filed affidavit evidence and written arguments which I have carefully considered and a hearing was held. It is clear from the evidence adduced that the opponent has used the trade mark STANDARD prior to the use of the applicant of its trade mark reproduced above and that

sage exclusif de ce mot. La partie symbole, dont le format est nettement inférieur à celui du mot «Standard», perd ainsi toute signification. La représentation du mot «Standard» l'emporte sur tout le reste.

L'intimée affirme employer au Canada la marque depuis mars 1960.

L'appelante s'est opposée à la demande d'enregistrement de l'intimée devant le registraire, en invoquant

(1) l'article 37(2)a) au motif que la demande ne satisfait pas aux exigences de l'art. 29 et aurait dû être refusée par le registraire en vertu de l'art. 36(1)a)¹.

(2) l'article 37(2)c) au motif que la requérante (i.e. l'intimée aux présentes) n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce revendiquée dans la demande vu l'art. 16(1)². Cette opposition se fondait sur le fait qu'à la date où, d'après la demande, la marque de commerce demandée a été en premier lieu employée (mars 1960), elle créait de la confusion avec la marque de commerce «Standard» qui avait été antérieurement employée au Canada par l'appelante, sans interruption depuis juillet 1955 et par son prédécesseur en titre depuis 1946, en liaison avec des blocs d'accord de téléviseurs et leurs pièces et, en raison de cet emploi, la marque de commerce caractérisait réellement les marchandises de l'appelante.

Voir l'art. 37(2) en note.³

En rejetant l'opposition, le registraire déclarait entre autres dans ses motifs:

[TRADUCTION] La requérante a rejeté ces arguments et a soutenu à l'appui de sa demande que sa marque de commerce diffère en apparence de celle de l'opposante du fait qu'elle comprend les lettres «SR» et un symbole en association avec le mot «STANDARD» tandis que la marque de commerce de l'opposante n'est composée que du mot «STANDARD» qui est un mot anglais courant ne comportant aucun caractère distinctif, et que les marchandises des parties comportent des différences claires.

Les deux parties ont apporté des preuves par voie d'affidavits et ont déposé des plaidoiries écrites que j'ai étudiées avec attention; une audition a été tenue. La preuve montre clairement que l'opposante a employé la marque de commerce STANDARD avant que la requérante n'emploie la

the wares of the parties are very closely related. Thus the only issue for determination is whether the marks are confusing within the meaning of Section 6 of the Trade Marks Act.

The word "STANDARD" possesses no inherent distinctiveness and is highly descriptive of the quality of the wares in association with which it is used by the parties. Notwithstanding the fact that the opponent has used "STANDARD" as a trade mark continuously and extensively in Canada since at least the month of July 1955, the evidence is insufficient to establish that "STANDARD" has become distinctive of the opponent's wares. In the circumstances of the case, I conclude that the grounds of opposition are not well founded.

The opposition is accordingly rejected pursuant to Section 37(8) of the Trade Marks Act.

From the foregoing reasons it is clear that the Registrar found upon the evidence adduced before him that the appellant had used the word "Standard" continuously and extensively in Canada as a trade mark well prior to the use by the respondent of its trade mark. He also concluded that the wares of the parties with which the respective trade marks are associated are very closely related.

He then poses the question to be answered by himself in the following language:

Thus the only issue for determination is whether the marks are confusing within the meaning of Section 6 of the Trade Marks Act.

He does not answer that question in specific terms but he does state that the evidence before him was insufficient to establish that the word "Standard" had become distinctive of the appellant's wares and accordingly rejected the appellant's opposition to the respondent's application for the registration of its mark.

I therefore assume that the Registrar must have had in mind that, despite the fact he said that the word "Standard" possesses no inherent distinctiveness and is highly descriptive of the quality of the wares of both parties, the long and continued use of the word "Standard" was capable of actually distinguishing the appellant's wares from the wares of others but that the evidence before him did not establish that the mark had become distinctive of the appellant's wares in fact.

marque de commerce reproduite ci-dessus et que les marchandises des parties sont étroitement liées. Ainsi, le seul point en litige est de savoir si les marques de commerce créent de la confusion au sens de l'article 6 de la *Loi sur les marques de commerce*.

En lui-même, le mot «STANDARD» n'a aucun caractère distinctif et n'est qu'une description de la qualité des marchandises en liaison avec lesquelles les parties l'emploient. Nonobstant le fait que l'opposante ait employé au Canada, de façon continue et sur une grande échelle, le mot «STANDARD» comme marque de commerce depuis au moins le mois de juillet 1955, la preuve est insuffisante pour établir que le mot «STANDARD» a permis de distinguer ses marchandises. Dans ces circonstances, je conclus que les motifs d'opposition ne sont pas bien fondés.

L'opposition est donc rejetée conformément à l'art. 37(8) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Il ressort clairement de ces motifs que le registraire a conclu d'après la preuve qui lui a été présentée que l'appelante avait employé au Canada le mot «Standard» comme marque de commerce de façon continue et sur une grande échelle bien avant que l'intimée n'emploie la sienne. Il a conclu également que les marchandises des parties, en liaison avec lesquelles sont utilisées leurs marques de commerce respectives, sont très étroitement liées.

Il pose alors, de la façon suivante, le problème qu'il doit trancher:

[TRADUCTION] Ainsi, le seul point en litige est de savoir si les marques de commerce créent de la confusion au sens de l'article 6 de la *Loi sur les marques de commerce*.

Il ne tranche pas ce problème de façon précise; il déclare toutefois que la preuve qui lui a été présentée ne suffisait pas pour établir que le mot «Standard» avait permis de distinguer les marchandises de l'appelante; il a donc rejeté l'opposition que l'appelante avait formulée contre la demande d'enregistrement de l'intimée.

Je présume donc que le registraire a dû penser, bien qu'il ait déclaré qu'en soi le mot «Standard» ne possède aucun caractère distinctif et qu'il n'est qu'une description de la qualité des marchandises des deux parties, que l'emploi prolongé et continu du mot «Standard» pouvait permettre de distinguer véritablement les marchandises de l'appelante et celles des autres mais que la preuve qui lui avait été présentée n'a pas établi que la marque caractérisait effectivement les marchandises de l'appelante.

Having so found I assume that the Registrar must then have answered the question he posed for himself as to whether the marks were confusing in the negative for the reason that if the appellant's mark was not distinctive in fact there could be no confusion with it.

The substance of the argument on behalf of the appellant before me, as I understood it, is summarized as follows:—

(1) that the key to the appellant's case is s. 16(1)(a) of the *Trade Marks Act* in that the respondent is not entitled to registration of the mark for which it applied since at the date on which the respondent first used its mark, i.e. March 1960, that mark was confusing with the trade mark that had been previously used in Canada by the appellant;

(2) that the appellant has successfully established its case in that it has shown by affidavit evidence,

(a) that the appellant has used the word "Standard" as "use" is contemplated by s. 4(1)⁴ as a trade mark prior to the use of a similar mark for the same and similar wares by the respondent;

(b) that the word "Standard" has been used by the appellant as a trade mark within the meaning of s. 2(t)(i)⁵ and by that use the trade mark actually distinguishes the wares in association with which it is so used by the appellant from the wares of others so that the mark has become "distinctive" within the meaning of s. 2(f);⁶ and

(c) that on the issue of confusion between the two marks it is self-evident in that the appellant's mark is the word "Standard" and the respondent's mark is dominated by the word "Standard".

The principal thrust of the position taken by the respondent before me was that

(1) the appellant did not use the word "Standard" as a trade mark;

(2) that the word "Standard" as used by the appellant is not distinctive of the appellant's wares at the critical time of the first use by the

En concluant ainsi je présume que le registraire a alors dû répondre par la négative à la question qu'il se posait, à savoir si les marques de commerce créaient de la confusion, car si la marque de l'appelante n'était pas effectivement distinctive il ne pouvait y avoir de confusion.

Si j'ai bien compris, les arguments que m'a présentés l'appelante se résument en substance ainsi:

(1) la clé de l'argumentation de l'appelante repose sur l'art. 16(1)a) de la *Loi sur les marques de commerce* en ce sens que l'intimée n'a pas droit à l'enregistrement demandé de la marque de commerce puisque, à la date où l'intimée l'a en premier lieu employée, i.e. mars 1960, cette marque créait de la confusion avec la marque de commerce antérieurement employée au Canada par l'appelante;

(2) l'appelante a réussi à démontrer sa thèse en établissant par voie d'affidavits

a) que l'appelante a employé le mot «Standard», dans le sens du mot «employée» que donne l'art. 4(1)⁴, c'est-à-dire comme marque de commerce antérieurement à l'emploi d'une marque similaire par l'intimée en liaison avec des marchandises identiques et similaires;

b) que l'appelante a employé le mot «Standard» comme marque de commerce selon la définition de l'art. 2(t)(i)⁵ et que par cet emploi la marque de commerce distingue véritablement les marchandises en liaison avec lesquelles l'appelante l'emploie de celles des autres et que cette marque est devenue «distinctive» au sens de l'art. 2(f);⁶ et

c) que, sur la question de confusion entre les deux marques, il est évident en soi que la marque de commerce de l'appelante est le mot «Standard» et que celle de l'intimée a pour nom «Standard».

Le point principal de la position que l'intimée a prise devant moi était le suivant

(1) l'appelante n'a pas employé le mot «Standard» comme marque de commerce;

(2) le mot «Standard», comme l'a employé l'appelante, ne distinguait pas ses marchandises

respondent of its mark (i.e. March 1960) because

(a) the word "Standard" is a laudatory epithet and as such is incapable of being distinctive;

(b) the word "Standard" was used in association with wares produced by a person other than appellant, i.e. its parent company in the United States and accordingly there was not an exclusive use by the appellant;

(c) the appellant enjoyed a monopoly in Canada in the production and sale of television tuners prior to 1964 and accordingly the use of the word "Standard" by the appellant could not be distinctive of its wares since there were no wares of others from which to distinguish the appellant's wares;

(3) that the evidence adduced by the appellant falls short of establishing that the word "Standard" as used by the appellant does in fact actually distinguish the wares of the appellant; and

(4) that there is no possibility of confusion between the conflicting marks in any event because the wares are directed to a sophisticated market and no evidence whatsoever was adduced by the appellant directed to the likelihood of confusion.

The first contention of the respondent is that the appellant has not used the word "Standard" as a trade mark.

The Registrar in his reasons for rejecting the appellant's opposition to the respondent's application for registration said,

It is clear from the evidence adduced that the opponent has used the trade mark STANDARD . . .

and he also said,

Notwithstanding the fact that the opponent has used "STANDARD" as a trade mark continuously and extensively in Canada since at least the month of July 1955, the evidence is insufficient to establish that "STANDARD" has become distinctive of the opponent's wares . . .

I interpret the above language of the Registrar as a finding that the appellant has used the word "Standard" as a trade mark. The respondent contends that he erred in doing so.

au moment précis du premier emploi qu'en fait l'intimée (i.e. en mars 1960) parce que

a) le mot «Standard» est un qualificatif élogieux et, comme tel, il ne peut être distinctif;

b) le mot «Standard» était employé en liaison avec des marchandises produites par une personne autre que l'appelante, i.e. sa compagnie mère aux États-Unis; l'appelante n'était donc pas un usager exclusif;

c) avant 1964, l'appelante bénéficiait au Canada, d'un monopole de production et de vente de blocs d'accord de téléviseurs; l'emploi du mot «Standard» ne pouvait par conséquent distinguer ses marchandises puisque personne d'autre ne fabriquait de marchandises dont il fallait distinguer les premières;

(3) la preuve qu'a présentée l'appelante n'a pas réussi à établir que le mot «Standard» de la façon dont elle l'a employé, distingue en fait véritablement les marchandises de l'appelante; et

(4) du reste, il n'existe aucune possibilité de confusion entre les marques concurrentes parce que les marchandises sont destinées à une clientèle spéciale; l'appelante n'a produit aucune preuve quelconque démontrant la possibilité de confusion.

Selon la première prétention de l'intimée, l'appelante n'aurait pas employé le mot «Standard» comme marque de commerce.

En rejetant l'opposition formulée par l'appelante contre la demande d'enregistrement de l'intimée, le registraire déclarait:

[TRADUCTION] La preuve montre clairement que l'opposante a employé la marque de commerce STANDARD . . .

il déclarait également,

[TRADUCTION] Nonobstant le fait que l'opposante ait employé au Canada, de façon continue et sur une grande échelle, le mot «STANDARD» comme marque de commerce depuis au moins le mois de juillet 1955, la preuve est insuffisante pour établir que le mot «STANDARD» a permis de distinguer ses marchandises . . .

J'interprète ces termes du registraire comme une conclusion selon laquelle l'appelante a employé le mot «Standard» comme marque de commerce. L'intimée soutient que, ce faisant, le registraire a fait erreur.

The wares of the appellant, (i.e. television tuners) are not susceptible of having the word marked upon them.

However the packages in which they were distributed bore the words "In TV it's Standard Tuners". The words "In TV its" appear on one line in block capital letters throughout. In the middle, or second line, the word "Standard" appears alone in script printing and is underlined by a line extending fully across the carton. In the third line the word "tuners" appears in the same type as the initial words. It is true that the five words when read together constitute a legend, but the word "Standard" stands out because it is isolated on a line devoted to the word "Standard" alone, it is printed in a different and more striking type of print which emphasizes the word and the word is underlined.

The appellant inserted advertisements in trade magazines directed to the Canadian electronic trade. One such advertisement was directed to TV technicians extolling the qualities of Standard Replacement Tuners. The words "Standard Replacement Tuners" appear seven times in various parts of the text of the advertisement. In each instance the words are in larger print than the surrounding print and in each instance the word "Standard" is printed in a different style of type from the words "replacement tuner" so that the word "Standard" stands out.

On the invoices of the appellant the divisions of its business are described as, Standard tuners, Casco products, Grigby switches and Anchorlok.

The respondent contends that this is not a trade mark use of the word "Standard" because in no instance was the word "Standard" used alone but is followed invariably by the word "tuner" and that in this context the word "Standard" is used as an adjective modifying the word "tuner".

In my opinion the Registrar was right in finding that the appellant has used the word "Standard" as a trade mark. I fail to follow how the use of a generic word qualified by a distinctive word (assuming that the word "Standard" is

On ne peut inscrire ce mot sur les marchandises de l'appelante, (i.e. des blocs d'accord de téléviseurs).

Cependant, les emballages de distribution portent les mots «In TV its Standard Tuners». Les mots «In TV its» apparaissent en majuscules et lettres moulées sur une ligne. Le mot «Standard» en caractères manuscrits apparaît au centre ou deuxième ligne et il est souligné d'une ligne sur toute la largeur de l'emballage. A la troisième ligne, le mot «tuners» apparaît sous la même forme que les premiers mots. Il est exact que les cinq mots, lus ensemble, forment une inscription, mais le mot «Standard» ressort parce qu'il est isolé sur une ligne qui lui est entièrement consacrée, qu'il est imprimé en caractères différents et plus frappants qui attirent l'attention sur le mot et que celui-ci est souligné.

L'appelante fait des insertions publicitaires dans des revues commerciales destinées au secteur électronique canadien. Une de ces annonces s'adressait aux techniciens de la télévision et vantait les qualités des blocs d'accord de rechange Standard. L'expression «Blocs d'accord de rechange Standard» revient à sept reprises à divers endroits du texte de l'annonce. A chaque occasion, l'expression est imprimée en caractères plus gros que les autres et chaque fois le mot «Standard» est en caractères différents des mots «replacement tuner», de sorte que l'attention est attirée sur le mot «Standard».

Sur les factures de l'appelante, on intitule les divisions de son entreprise comme suit: [TRANSLATION] Blocs d'accord Standard, produits Casco, interrupteurs Grigby et Anchorlok.

L'intimée soutient que ceci ne constitue pas un emploi à titre de marque de commerce du mot «Standard» parce que le mot n'est jamais employé seul; il est, au contraire, suivi sans exception des mots «bloc d'accord» et dans ce contexte le mot «Standard» est employé comme adjectif qualifiant l'expression «bloc d'accord».

A mon avis, le registraire avait raison de conclure que l'appelante a employé le mot «Standard» comme marque de commerce. Je ne puis voir comment l'emploi d'un mot générique que qualifie un mot spécifique (en supposant que le mot «Standard» soit spécifique) peut

distinctive) can destroy the efficacy of the use of the distinctive word as a trade mark.

The dominant word is "Standard" both in its visual and phonetic sense and no person would be led to believe that it is merely an adjectival use of the word to modify the word "tuner".

The facts of the present appeal differ substantially from those before Cameron J. in *Standard Stoker Co. v. Registrar of Trade Marks* [1947] Ex.C.R. 437.

In my opinion the objection of the respondent on this ground must fail.

The respondent next contended that the word "Standard" is incapable of becoming distinctive.

The word "Standard" when used as a noun is defined in the Shorter Oxford English Dictionary, 3rd ed. as meaning "an authoritative recognized exemplar of correctness, perfection or some definite degree of quality" and as an adjective as meaning "having the prescribed or normal size, amount, power or degree of quality".

The meaning of the word was considered and commented upon in *Standard Ideal Co. v. Standard Sanitary Mfg. Co.* [1911] A.C. 78, where Lord Macnaghten said at page 84:

Now the word "standard" is a common English word. It seems to be used not unfrequently by manufacturers and merchants in connection with the goods they put upon the market. So used it has no very precise or definite meaning. But obviously it is intended to convey the notion that the goods in connection with which it is used are of high class or superior quality or acknowledged merit.

The foregoing definitions and comment lead to the inevitable conclusion that the word "Standard" is clearly descriptive of the character or quality of the wares in association with which it is used as well as being a laudatory epithet in that it is in praise of the quality.

Under s. 2(m) the *Unfair Competition Act* 1932 defining a trade mark (which was in effect immediately prior to the enactment of the *Trade*

annihiler l'efficacité de l'emploi du mot spécifique comme marque de commerce.

«Standard» est le mot prépondérant, tant du point de vue visuel que phonétique et personne ne serait porté à croire qu'il s'agit simplement d'un emploi qualificatif de ce mot pour modifier les mots «bloc d'accord».

Les faits du présent appel diffèrent considérablement de ceux présentés au juge Cameron dans l'affaire *Standard Stoker Co. c. Le registraire des marques de commerce* [1947] R.C.É. 437.

A mon avis, l'objection de l'intimée formulée contre ce motif doit être rejetée.

L'intimée a ensuite soutenu que le mot «Standard» ne peut servir de distinction.

Le Shorter Oxford English Dictionary (3^e éd.) donne au mot «Standard», lorsqu'il est employé comme substantif, le sens suivant: [TRADUCTION] «un modèle reconnu et faisant autorité d'exactitude, de perfection ou d'un degré précis de qualité» et, comme adjectif, il lui donne le sens de: [TRADUCTION] «ayant la taille, la quantité, la puissance ou le degré de qualité requis ou normal».

Le sens de ce mot a été étudié et commenté dans l'arrêt *Standard Ideal Co. v. Standard Sanitary Mfg.* [1911] A.C. 78, par Lord Macnaghten qui déclarait à la page 84:

[TRADUCTION] Le mot «standard» est devenu un mot du langage courant en anglais. Il semble fréquemment employé par les fabricants et marchands en liaison avec les marchandises qu'ils mettent sur le marché. Employé de cette façon, il n'a aucun sens précis ou défini. Mais il est sans aucun doute destiné à donner l'idée que les marchandises auxquelles on l'attribue sont de première catégorie ou de qualité supérieure ou de valeur reconnue.

Les définitions et commentaires précédents nous amènent inévitablement à conclure que le mot «Standard» donne une définition claire de la nature ou de la qualité des marchandises auxquelles on l'attribue tout en étant un qualificatif élogieux en ce sens qu'il en célèbre la qualité.

L'article 2m) de la *Loi sur la concurrence déloyale* de 1932 (en vigueur juste avant la promulgation de la *Loi sur les marques de com-*

Marks Act) it was clear that a symbol must be distinctive in order to constitute a trade mark. However provision was made for the case where a mark which was originally without distinctive capacity, but had by long and extensive use come to actually distinguish the wares of a particular trader, could be registered. There was a difference between a mark that was distinctive in fact and one that was "adapted to distinguish particular wares falling within a general category from other wares falling within the same category" (the words of s. 2(m)).

In *Joseph Crosfield & Sons Ltd's. Application*, the *Perfection* case, (1909) 26 R.P.C. 561, 854, the Court of Appeal held that "there are some words which are incapable of becoming 'so adapted' such as 'good', 'best' and 'superfine'".

The doctrine in the *Perfection* case received the approval of the Supreme Court of Canada in *Registrar of Trade Marks v. G. A. Hardy & Co.*, the *Super-Weave* case [1949] S.C.R. 483. The effect of this decision was that a word that is not adapted to distinguish in the sense of being both distinctive in fact and inherently adapted to distinguish is not registrable and cannot be regarded as a trade mark for any purpose.

By s. 2 (t)(i) of the *Trade Marks Act* "trade mark" is defined as:

(i) a mark that is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others, . . .

It will be observed that in the foregoing definition a mark is a trade mark if it is used for the purpose of distinguishing and that the words "adapted to distinguish" which appeared in s. 2 (m) of the *Unfair Competition Act* do not now appear.

By virtue of s. 12(1)(b)⁷ a trade mark is not registrable if it is clearly descriptive or decep-

merce) qui définissait une marque commerce, établissait clairement que, pour constituer une marque de commerce, un symbole devait être distinctif. On prévoyait cependant le cas où une marque qui, à l'origine, ne comportait pas d'élément distinctif, mais qui par suite d'un emploi prolongé et sur une grande échelle est arrivée à distinguer réellement les marchandises d'un commerçant, pouvait être enregistrée. Il faisait une distinction entre une marque qui était distinctive en fait et une autre qui était «adaptée pour établir une distinction entre des produits particuliers qui entrent dans une catégorie générale et d'autres produits qui entrent dans la même catégorie» (extrait de l'art. 2m)).

Dans la *Demande de Joseph Crosfield & Sons Ltd* l'arrêt *Perfection*, (1909) 26 R.P.C. 561, 854, la Cour d'appel a déclaré que [TRADUCTION] «il y a certains mots qui ne peuvent «s'adapter à cette fin», comme «bon», «mieux» et «surfin»».

La Cour suprême du Canada a confirmé le principe de l'arrêt *Perfection* dans l'affaire *Le registraire des marques de commerce c. G. A. Hardy & Co.*, l'arrêt *Super-Weave* [1949] R.C.S. 483. D'après cette décision, un mot qui n'est pas adapté pour établir une distinction, en ce sens qu'il n'est à la fois ni distinctif en fait ni adapté en soi pour établir une distinction, n'est pas enregistrable et ne peut en aucune façon être considéré comme une marque de commerce.

L'article 2t)(i) de la *Loi sur les marques de commerce* définit ainsi la «marque de commerce»:

(i) une marque qui est employée par une personne aux fins ou en vue de distinguer des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par elle, de marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou de services loués ou exécutés par d'autres . . .

On remarquera que dans la définition précédente une marque constitue une marque de commerce si elle est employée dans le but de distinguer et que les mots «adaptée pour établir une distinction» de l'art. 2m) de la *Loi sur la concurrence déloyale* ont été supprimés.

En vertu de l'art. 12(1)b)⁷ une marque de commerce n'est pas enregistrable si elle consti-

tively misdescriptive of the character or quality of the wares subject to subsec. (2) of s. 12^s which provides that a trade mark which is not registrable by reason of s. 12(1)(b) is registrable if it was used by the owner so as to have become "distinctive".

"Distinctive" in relation to a trade mark is defined in s. 2 (f) as meaning:

... a trade mark that actually distinguishes the wares or services in association with which it is used by its owner from the wares or services of others or is adapted so to distinguish them; ...

If a trade mark is a coined or invented word it is obviously adapted to distinguish but if a trade mark is *prima facie* not distinctive, as for example a laudatory epithet or descriptive of the character of quality of the wares, then it becomes a question of fact if the trade mark actually distinguishes the wares.

The concluding words in s. 2(f) "or is adapted so to distinguish them" are obviously introduced to cover the circumstances of a proposed trade mark or one that has not enjoyed a long and extensive use. The word "or", as used in this context, is disjunctive. Therefore a word which is a proposed trade mark or one that has enjoyed limited use must be inherently distinctive to be registered, whereas a trade mark that is not inherently distinctive may be registered if it is established, as a fact, that it actually distinguishes the wares of its owner. In this latter circumstance no words are precluded from registration as a trade mark and, in my opinion, the *Trade Marks Act* has changed the law as it existed under the previous statute and as enunciated in the *Perfection* case (*supra*) and in the *Super-Weave* case (*supra*).

Accordingly I do not accept the contention of the respondent that the word "Standard" is incapable of being distinctive. It is open to the appellant to establish that the word "Standard"

tue une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité de la marchandise sous réserve du par. (2) de l'art. 12^s qui prévoit qu'une marque de commerce qui n'est pas enregistrable en raison de l'art. 12(1)(b) le devient si elle a été employée par son propriétaire de façon à être devenue «distinctive».

L'article 2f) définit «distinctive», par rapport à une marque de commerce comme étant:

... une marque de commerce qui distingue véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des marchandises ou services d'autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi; ...

Si la marque de commerce est un mot forgé ou inventé, elle est évidemment adaptée pour établir une distinction, mais si une marque de commerce n'est pas distinctive à première vue, comme un qualificatif élogieux ou ne décrit pas la nature ou la qualité des marchandises, savoir si la marque de commerce distingue véritablement les marchandises devient alors une question de fait.

Les derniers mots de l'art. 2f) «ou qui est adaptée à les distinguer ainsi» ont évidemment été ajoutés pour couvrir le cas d'une marque de commerce projetée ou d'une marque qui n'a été employée ni de façon prolongée ni sur une grande échelle. Le mot «ou», dans ce contexte, est disjonctif. Donc, un mot qui constitue une marque de commerce projetée ou une marque qui a été peu employée doit être, en lui-même, distinctif pour être enregistré, tandis qu'une marque de commerce qui, en elle-même, n'est pas distinctive peut être enregistrée s'il est établi qu'en fait elle distingue véritablement les marchandises de son propriétaire. Dans ce dernier cas, aucun mot n'est exclu de l'enregistrement à titre de marque de commerce et, à mon avis, la *Loi sur les marques de commerce* a modifié le droit existant en vertu de la loi antérieure et établi dans les arrêts *Perfection* et *Super-Weave* (*précités*).

Je rejette donc la prétention de l'intimée selon laquelle le mot «Standard» ne peut être distinctif. Il est loisible à l'appelante d'établir qu'elle a employé le mot «Standard» de façon à distinguer véritablement ses marchandises.

has been used by it so as to actually distinguish its wares.

The respondent also contends that the appellant does not possess a distinctive mark for the reason that the appellant did not have the exclusive use thereof to distinguish its wares but that it also identified wares of the appellant's parent company.

This contention is not borne out by the evidence. Originally the television tuners were manufactured by the appellant's parent company, Standard Kollsman Industries Inc. and sold by that company in Canada and elsewhere.

On July 19, 1954, the appellant was incorporated pursuant to the laws of the Province of Ontario with head office in Mimico, Ontario. It is a wholly owned subsidiary of Standard Kollsman Industries Inc. The parent company discontinued the sale in Canada of the television tuners manufactured by it immediately upon the incorporation of the appellant.

The manufacture and sale of the television tuners in question was undertaken by the appellant in 1954. Some of the television tuners, marketed as Standard tuners, were not manufactured by the appellant but were imported from the parent company and sold in Canada exclusively by the appellant. From 1954 forward the parent company did not sell any tuners manufactured by it directly to Canadian consumers. All such sales were made by the appellant.

Accordingly such tuners were either manufactured and sold in Canada or sold (if imported) exclusively by the appellant.

Therefore the respondent's objection in this respect must also fail.

The respondent next contended that since the appellant enjoyed a monopoly in Canada in the production and sale of television tuners before 1964 the mark "Standard" could not become distinctive in that there were no wares of others from which to distinguish those of the appellant.

L'intimée prétend également que l'appelante ne possède pas de marque distinctive parce qu'elle ne l'employait pas de manière exclusive pour distinguer ses marchandises et que la marque servait aussi à identifier les marchandises de sa compagnie mère.

La preuve n'était pas cette prétention. A l'origine, les blocs d'accord de téléviseurs étaient fabriqués et vendus au Canada et à l'étranger par la compagnie mère de l'appelante, la Standard Kollsman Industries Inc.

Le 19 juillet 1954, l'appelante était constituée en corporation conformément aux lois de la province d'Ontario, son siège social se trouvant à Mimico (Ontario). C'est une filiale appartenant entièrement à la Standard Kollsman Industries Inc. Immédiatement après la constitution en corporation de l'appelante, la compagnie mère a cessé de vendre au Canada les blocs d'accord de téléviseurs qu'elle fabriquait.

L'appelante a repris la fabrication et la vente des blocs d'accord en cause en 1954. Certains de ceux-ci, connus sur le marché sous le nom de blocs d'accord Standard, n'étaient pas fabriqués par l'appelante mais importés de la compagnie mère et vendus au Canada exclusivement par l'appelante. Depuis 1954, la compagnie mère n'a vendu aucun des blocs d'accord qu'elle fabriquait directement aux clients canadiens. C'est l'appelante qui faisaient toutes ces ventes.

Par conséquent, ces blocs d'accord étaient soit fabriqués et vendus au Canada soit (s'ils étaient importés) vendus exclusivement par l'appelante.

L'objection de l'intimée sur ce point doit donc être également rejetée.

L'intimée a ensuite prétendu que puisque l'appelante bénéficiait au Canada d'un monopole de production et de vente de blocs d'accord de téléviseurs avant 1964, la marque «Standard» ne pouvait devenir distinctive en ce sens que les marchandises de l'appelante ne pouvaient se distinguer de celles d'autres fabricants.

I do not think that such argument is tenable.

The function of a trade mark has been defined in numerous cases as being "to give an indication to the purchaser or possible purchaser as to the manufacture or quality of the goods, to give an indication to his eye of the trade source from which the goods come, or the trade hands through which they pass on their way to the market". (See Bowen L.J. in *Powell's Trade Mark*, (1893) 10 R.P.C. 195 at 200).

To the same effect Gwynne J. said in *Partlo v. Todd* (1888-90) 17 S.C.R. 196, at p. 212, "The right which a manufacturer has in his trade mark is the exclusive right to use it for the purpose of indicating where and by whom or at what manufactory the article to which it is attached was manufactured".

The object of a trade mark is to identify the wares of a particular trader and if a trade mark does that then I think it is immaterial whether the same article of commerce is not being put on the market by other traders. If the mark identifies the wares of a particular trader then it will automatically distinguish the wares of that trader from all others when such traders are non-existent but subsequently become existent.

In the present instance it was by a quirk of circumstance that the market in Canada for television tuners, an ordinary article of commerce, was not extensively invaded by rival traders. There was no impediment to their doing so if they thought it expedient.

Counsel for the respondent relied upon the language of Fry J. in *Linoleum Mfg Co. v. Nairn* (1877-78) 7 Ch. D. 834.

In that case the plaintiff used the word "linoleum" as part of a trade mark applicable to a floor covering manufactured by the plaintiffs under patents that had expired. Fry J. said at page 837:

In my opinion, it would be extremely difficult for a person who has been by right of some monopoly the sole manufacturer of a new article, and has given a new name to the new

Je ne crois pas qu'un tel argument soit soutenable.

La fonction d'une marque de commerce a été précisée dans de nombreux arrêts comme étant de [TRADUCTION] «donner à l'acheteur ou l'acheteur éventuel une indication sur la fabrication ou la qualité des marchandises, lui faire connaître visuellement la provenance commerciale des marchandises ou les intermédiaires par lesquels elles sont passées pour arriver sur le marché». (Voir l'exposé du juge Bowen, L.J., dans l'arrêt *Powell's Trade Mark*, (1893) 10 R.P.C. 195, à la page 200).

Dans le même sens, le juge Gwynne déclarait dans l'arrêt *Partlo v. Todd* (1888-90) 17 R.C.S. 196, à la p. 212, [TRADUCTION] «Le droit que détient un fabricant sur sa marque de commerce est le droit exclusif de l'employer dans le but d'indiquer où et par qui ou à quelle usine l'article auquel elle est associée a été fabriqué».

Une marque de commerce a pour objet d'identifier les marchandises d'un commerçant et si une marque de commerce remplit ce rôle, je crois alors qu'il importe peu que le même article ne soit pas mis sur le marché par d'autres commerçants. Si la marque identifie les marchandises d'un commerçant elle les distinguera automatiquement de celles des autres commerçants qui ne se sont pas encore lancés sur le marché mais qui le feront plus tard.

En l'espèce, c'est une ironie du sort que le marché canadien des blocs d'accord de téléviseurs, article commercial courant, n'ait pas été envahi de concurrents. Rien ne les empêchait de le faire s'ils l'avaient cru opportun.

L'avocat de l'intimée a invoqué les termes du juge Fry dans l'arrêt *Linoleum Mfg. Co. v. Nairn* (1877-78) 7 Ch. D. 834.

Dans cette affaire, la demanderesse employait le mot «linoleum» comme partie d'une marque de commerce s'appliquant à un revêtement de plancher qu'elle fabriquait en vertu de brevets expirés. Le juge Fry déclarait à la page 837:

[TRADUCTION] A mon avis, il serait extrêmement difficile à une personne qui, ayant bénéficié d'un monopole, a été le fabricant exclusif d'un article nouveau et lui a donné un

article, meaning that new article and nothing more, to claim that the name is to be attributed to his manufacture alone after his competitors are at liberty to make the same article. It is admitted that no such case has occurred, and I believe it could not occur; because until some other person is making the same article, and is at liberty to call it by the same name, there can be no right acquired by the exclusive use of a name as shewing that the manufacture of one person is indicated by it and not the manufacture of another.

The same principle applies when the article is not protected by a patent. In *Cellular Clothing Co. v. Maxton & Murray* [1899] A.C. 326, at p. 344, Lord Davey said

But the same thing in principle must apply where a man has not taken out a patent, as in the present case, but has a virtual monopoly because other manufacturers, although they are entitled to do so, have not in fact commenced to make the article. He brings the article before the world, he gives it a name descriptive of the article: all the world may make the article, and all the world may tell the public what article it is they make, and for that purpose they may *prima facie* use the name by which the article is known in the market.

I do not read the *Linoleum* case as authority for the proposition for which the respondent cites it. The *ratio decidendi* of the *Linoleum* case was that the invented name designated the patented product as distinct from a word used to designate a product made by a particular person.

On the contrary if the word was not generic or descriptive of the product there is no reason why the trader could not adopt such a word as his trade mark even when a monopoly subsisted. Authority for the foregoing proposition is to be found in the language of Lord Russell of Killowen in the leading case on this subject *Canadian Shredded Wheat Co. v. Kellogg Co. of Canada* (1938) 55 R.P.C. 125. By virtue of patents the plaintiff had a monopoly for shredded wheat biscuits. The plaintiff obtained registration of the words "Shredded Wheat" as a trade mark. The defendant manufactured a product which it called shredded whole-wheat biscuits. In an action for infringement of trade mark the defendant contended that the words "Shredded Wheat" were descriptive. Lord Russell in delivering the recommendation of the Privy Council said at page 141:

nom nouveau désignant cet article et rien d'autre, de soutenir que ce nom doit être attribué exclusivement à l'objet qu'elle fabrique elle-même lorsqu'il est devenu loisible à ses concurrents de fabriquer le même article. Il est établi qu'une situation de ce genre ne s'est jamais présentée; je pense qu'elle ne pourrait pas se présenter car, tant que quelqu'un d'autre ne fabrique pas le même article et ne l'appelle pas par le même nom, l'usage exclusif de ce nom ne peut créer de droit indiquant que le nom désigne le produit fabriqué par une personne et non le produit fabriqué par une autre.

Le même principe s'applique lorsque l'article n'est pas protégé par un brevet. Dans l'arrêt *Cellular Clothing v. Maxton & Murray* [1899] A.C. 326, à la p. 344, Lord Davey déclarait:

[TRADUCTION] Mais le même principe doit s'appliquer lorsqu'un individu n'a pas, comme c'est le cas en l'espèce, obtenu de brevet mais détient un monopole de fait parce qu'aucun autre fabricant, bien qu'il en ait le droit, n'a entrepris de fabriquer cet article. Il lance un article sur le marché, lui donne un nom descriptif: tout le monde peut le fabriquer et dire au public de quel article il s'agit; et pour ce faire, peut *prima facie* utiliser le nom sous lequel cet article est connu sur le marché.

Je ne considère pas que l'arrêt *Linoleum* puisse servir de jurisprudence à la thèse pour laquelle l'intimée l'a cité car la *ratio decidendi* de cet arrêt établissait que le nom créé désignait le produit breveté par opposition à un mot utilisé pour désigner un produit fabriqué par un individu particulier.

Si au contraire le mot ne donnait pas au produit un caractère générique ou descriptif, il n'y a pas de raison pour que le commerçant ne pût l'adopter comme marque de commerce même lorsqu'il y avait monopole. Cette affirmation s'appuie sur les termes de Lord Russell of Killowen dans l'arrêt *Canadian Shredded Wheat Co. c. Kellogg Co. of Canada* (1938) 55 R.P.C. 125 qui fait jurisprudence en la matière. En vertu de brevets, la demanderesse détenait un monopole sur des biscuits de blé en filaments. Elle a obtenu l'enregistrement des mots «Shredded Wheat» comme marque de commerce. La défenderesse fabriquait un produit qu'elle appelait biscuits de blé entier en filaments. Dans une action en contrefaçon de marque de commerce, la défenderesse a soutenu que les mots «Shredded Wheat» étaient descriptifs. Lord Russell, en prononçant la recommandation du Conseil privé, déclarait à la page 141:

Had the Plaintiff during the currency of the Patent applied to the product manufactured by it, a distinctive trade mark duly registered, it could have effectively secured for itself a means by which, when the patent expired, the shredded wheat which it manufactured would be distinguished from the shredded wheat manufactured by others, if and when anyone chose to avail himself of the right then open to the public of manufacturing shredded wheat.

For the foregoing reasons this objection by the respondent also fails.

I turn now to the concluding contention on behalf of the respondent that there was no possibility of confusion between its mark and that of the appellant.

At the outset I indicated that in my opinion the disclaimer by the respondent of the rights to exclusive use of the word "Standard" would have no effect upon this issue, because that word forms the dominant feature and is an integral part of the respondent's composite mark.

In *Andres Wines Ltd. v. Richelieu, et cie (Exporters Ltd.)* (1971) 64 R.P.C. 258, an applicant sought to register a design, being a representation of Cardinal Richelieu, in association with brandy. The word Richelieu and all other reading matter was disclaimed by the applicant. The opponent based its opposition on its established prior use in Canada of an heraldic design featuring the word Richelieu in association with wines. The Trade Marks office had held that the word Richelieu was not registrable since it was primarily a surname.

The Registrar said that while the designs of the parties are dissimilar, in each case the trade marks prominently feature the word Richelieu and the wares would be identified by the word Richelieu in the normal course of trade. He therefore concluded that the concurrent use of the marks would be confusing and rejected the application for registration.

In my view the reasoning of the Registrar was sound and that reasoning is equally applicable to the respondent's trade mark herein. The word "Standard" remains as part of the mark even though the exclusive right to that word has been disclaimed and accordingly the inclusion of the word "Standard" in the respondent's

[TRADUCTION] Si, pendant la durée du brevet, la demanderesse avait apposé sur le produit qu'elle fabriquait une marque de commerce distinctive dûment enregistrée, elle se serait effectivement réservée un moyen permettant à l'expiration du brevet, de distinguer le blé en filaments qu'elle fabriquait du blé en filaments fabriqué par d'autres si quel-qu'un s'était prévalu du droit, alors ouvert au public, de fabriquer du blé en filaments.

Pour les motifs précédents, cette objection de l'intimée est également rejetée.

Passons maintenant à la dernière prétention de l'intimée selon laquelle il n'y avait pas possibilité de confusion entre sa marque et celle de l'appelante.

J'ai indiqué au début de mes motifs qu'à mon avis, le fait que l'intimée se soit désistée des droits à l'usage exclusif du mot «Standard» n'aurait pas d'effet sur ce point parce que ce mot constitue la caractéristique principale de la marque de commerce mixte de l'intimée et en fait partie intégrante.

Dans l'affaire *Andres Wines Ltd. c. Richelieu, et cie (Exporters Ltd.)* (1971) 64 R.P.C. 258, un requérant demandait l'enregistrement d'un symbole, soit une représentation du Cardinal Richelieu, en liaison avec du brandy. Le requérant s'est désisté pour tous les mots et expressions y compris le mot Richelieu. L'opposante a fondé son opposition sur son usage antérieur bien établi, en liaison avec des vins, d'un écusson où se détachait le mot Richelieu. Le bureau des marques de commerce avait jugé que le mot Richelieu n'était pas enregistrable parce que c'était principalement un nom de famille.

Le registraire a déclaré que, bien que les symboles des parties soient différents, les marques de commerce mettent toutes deux l'accent sur le mot Richelieu et que dans le cadre normal des affaires ce mot identifierait les marchandises. Il a donc conclu que l'usage simultané des marques créerait de la confusion et il a rejeté la demande d'enregistrement.

A mon avis, le raisonnement du registraire était juste et il s'applique également à la marque de commerce de l'intimée en l'espèce. Le mot «Standard» continue de faire partie de la marque même si on s'est désisté du droit exclusif à ce mot et ainsi, l'inclusion du mot «Standard» dans la marque de commerce de l'intimée

trade mark is a most material factor in considering the possibility of confusion within the meaning of s. 6(2)⁹ of the *Trade Marks Act*.

In the present instance the appellant uses its mark in association with television tuners. The wares in association with which the respondent uses its trade mark are, as outlined in the application for registration, radios, tape recorders, receivers, phonographs, television sets and parts thereof. Parts of television sets include television tuners so that in this respect the wares are identical and the remaining wares in association with which the respondent uses its mark, which would include television parts other than tuners, are in the same general class.

The market which the appellant enjoys for its product in Canada is two-fold. The first is the manufacturers of television receiving sets. The appellant sells its television tuners to those manufacturers who then install it in the sets manufactured by them. My recollection of the evidence is that there is only one television receiving set manufacturer in Canada who manufactured television tuners for installation in its receiving sets. All others purchased and installed tuners manufactured or sold by the appellant. The second branch of the appellant's market is television technicians or repairmen who purchase television tuners for replacement in their customers' sets.

However, even among such a sophisticated and knowledgeable purchasing public it seems self-evident to me that the use of a trade mark in which the word "Standard" is the dominant feature concurrently in the same area with the trade mark "Standard" as applied to the identical product would inevitably be likely to lead to the inference that the products associated with such trade marks are manufactured or sold by the same person.

Whether a particular mark is likely to cause confusion if used in particular circumstances is

est un facteur des plus importants si l'on tient compte de la possibilité de confusion prise au sens de l'art. 6(2)⁹ de la *Loi sur les marques de commerce*.

L'appelante en l'espèce utilise sa marque en liaison avec des blocs d'accord de téléviseurs. Les marchandises en liaison avec lesquelles l'intimée utilise sa marque de commerce, comme l'indique la demande d'enregistrement, sont des radios, des magnétophones, des postes récepteurs, des tourne-disques, des appareils de télévision et leurs pièces. Les pièces d'appareils de télévision comprennent des blocs d'accord de téléviseurs de sorte que, sur ce point, les marchandises sont identiques et que les autres marchandises en liaison avec lesquelles l'intimée utilise sa marque, comprenant des pièces de téléviseurs autres que des blocs d'accord, relèvent de la même catégorie générale.

Au Canada, l'appelante bénéficie d'un débouché double pour écouler son produit. Il y a d'abord les fabricants de postes récepteurs de télévision. L'appelante vend ses blocs d'accord de téléviseurs à ces fabricants qui les montent alors dans les appareils qu'ils fabriquent. Si ma mémoire est fidèle, on m'a apporté la preuve qu'il n'y a qu'un seul fabricant de postes récepteurs de télévision au Canada qui fabrique des blocs d'accord de téléviseurs pour les monter dans ses propres appareils. Tous les autres achètent et installent des blocs d'accord fabriqués ou vendus par l'appelante. Le second débouché de l'appelante est constitué des techniciens ou réparateurs d'appareils de télévision qui achètent des blocs d'accord de téléviseurs pour remplacer ceux des appareils de leurs clients.

Cependant, il me semble évident en soi que l'usage d'une marque, où le mot «Standard» est la caractéristique principale, dans la même région et simultanément avec la marque de commerce «Standard» telle qu'elle est apposée au produit identique, pourrait, même chez une clientèle aussi choisie et bien informée, fort bien amener à conclure que les produits reliés à ces marques sont fabriqués ou vendus par la même personne.

Savoir si une marque de commerce particulière, utilisée dans des circonstances particulières,

a question the answer to which is a matter of first impression.

Counsel for the respondent pointed out that the appellant did not adduce any direct evidence of actual deception or confusion, whereas the respondent had adduced the affidavit of one person that he would not be confused. I attach little weight to the probative value of that affidavit. All that he expressed was his own personal opinion and the evidence on which he was qualified to express that opinion was negligible.

While direct evidence of actual deception or confusion would be helpful in resolving the matter, the omission of such evidence is not fatal to the appellant's case. The inquiry is to be directed to the likelihood of a concurrent use of the trade marks leading to the inference that the wares are those of the same person. To insist upon evidence of actual confusion as a condition to finding that two marks are confusing within s. 6(2) would be tantamount to saying that there is no likelihood of confusion until confusion actually occurs and that is not what is contemplated by s. 6(2). That, in my opinion, is not the specific test.

Looking at the matter from a broad common sense point of view, I cannot escape the conclusion that in the circumstances of this particular case and as a matter of first impression that the concurrent use of the two competing marks here in question is pregnant with possible confusion.

There, therefore, remains the contention of the respondent, in contradiction to that of the appellant, that the appellant has not adduced evidence sufficient to establish that the trade mark "Standard" actually distinguishes the wares of the appellant.

This, in my view, is the crucial issue before me upon which the matter turns and I believe the issue upon which the matter turned before the Registrar.

The question before the Registrar was, therefore, whether there was sufficient evidence adduced to establish a fact, that is, did the trade mark of the appellant actually distinguish its

res est de nature à créer de la confusion c'est une question qui relève d'une impression première.

L'avocat de l'intimée a fait remarquer que l'appelante n'a apporté aucune preuve directe d'erreur ou de confusion réelle tandis que l'intimée a produit l'affidavit d'une personne déclarant qu'il n'y avait pas de confusion possible à ses yeux. J'attache peu d'importance à la force probante de cet affidavit. Le déclarant n'y exprime que son opinion personnelle et la preuve selon laquelle il était qualifié pour exprimer cette opinion était négligeable.

Bien qu'une preuve directe d'erreur ou de confusion réelle eût été utile pour résoudre la question, son absence ne porte pas préjudice à l'appelante. L'enquête doit porter sur la possibilité qu'un usage simultané des marques de commerce porte à conclure que les marchandises sont celles de la même personne. Exiger la preuve de la confusion réelle comme condition pour conclure que les deux marques créent de la confusion au sens de l'art. 6(2) reviendrait à dire qu'il n'y a pas possibilité de confusion tant qu'il n'y a pas de confusion réelle, or ce n'est pas ce qu'envisage l'art. 6(2). A mon avis, ce n'est pas là le vrai critère.

En étudiant la question en faisant preuve de bon sens, je ne puis m'empêcher de conclure que, dans les circonstances de l'espèce et vu que c'est une question qui relève d'une impression première, l'usage simultané des deux marques concurrentes en cause regorge de possibilités de confusion.

Il ne reste donc que la prétention de l'intimée opposée à celle de l'appelante, selon laquelle cette dernière n'a pas apporté de preuve suffisante pour établir que la marque de commerce «Standard» distingue véritablement ses marchandises.

C'est là, à mon avis, la question décisive sur laquelle repose devant moi, et reposait devant le registraire, toute l'affaire.

La question posée au registraire était donc de savoir si on avait apporté une preuve suffisante pour établir le fait suivant: la marque de l'appelante distinguait-elle véritablement ses marchan-

wares. There was before me new material which was not before the Registrar.

Before the Registrar the appellant established that its sales of television tuners in Canada between the years 1955 to 1966 totalled approximately \$22,366,000 which represents about 2,000,000 units and that approximately \$30,000 was expended in advertising in trade magazines.

Before me a supplementary affidavit was filed establishing the appellant's sales of television tuners during the years 1967 to 1970. These sales average approximately \$2,000,000 in each year and by my very rough calculation would represent a further 80,000 product units in that period. During these years a further amount of approximately \$20,000 was expended in advertising in trade magazines.

The appellant deals in other television parts and electronic equipment sold under trade marks other than "Standard" but 90% of its business is the manufacture and sale of television tuners under the trade mark "Standard" and it was further established before me that the appellant enjoyed approximately 50% of the market for television tuners in Canada.

As I have intimated before, the appellant's business in television tuners is divided into two branches, the first of which is sales to manufacturers of television receiving sets which is the major portion of its business in television tuners, and the second is the sale to television repairmen for replacement purposes through distributors of electronic equipment.

It is obvious that the manufacturers of television receiving sets would insist upon the tuners which are to be installed in their product meeting specifications for that purpose and would be well aware of every attribute of the product of their supplier. There is no doubt that this particular class of purchaser would also be aware of the trade mark by which the supplier designates its product. This logical inference is confirmed by an affidavit of the general manager of electronic engineering and manufacturing of the

dises. On m'a présenté des preuves dont n'a pu bénéficier le registraire.

L'appelante a établi devant le registraire que ses ventes de blocs d'accord de téléviseurs au Canada, de 1955 à 1966, se chiffraient à environ \$22,366,000, ce qui représente environ 2,000,000 unités, et qu'elle a consacré environ \$30,000 à la publicité dans des revues commerciales.

L'appelante a produit devant moi un affidavit supplémentaire apportant la preuve de ses ventes de blocs d'accord de téléviseurs, des années 1967 à 1970. Ces ventes se chiffrent en moyenne à \$2,000,000 par an ce qui, d'après mes calculs très sommaires, représenterait 80,000 autres unités au cours de cette période. Un montant additionnel d'environ \$20,000 a été consacré, au cours de ces années, à la publicité dans des revues commerciales.

L'appelante fait le commerce d'autres pièces de téléviseurs et d'équipement électronique vendus sous d'autres marques de commerce que «Standard» mais 90% de ses affaires consistent à fabriquer et vendre des blocs d'accord de téléviseurs sous la marque de commerce «Standard»; on a également établi devant moi que l'appelante bénéficiait d'environ 50% du marché des blocs d'accord de téléviseurs au Canada.

Comme je l'ai déjà mentionné, les affaires de l'appelante dans le domaine des blocs d'accord de téléviseurs se répartissent en deux catégories; en premier lieu les ventes aux fabricants de postes récepteurs de télévision, en second lieu, les ventes, par l'intermédiaire des distributeurs d'équipement électronique, aux réparateurs d'appareils de télévision dans le but de remplacer des pièces.

Il est évident que les fabricants de postes récepteurs de télévision exigeraient que les blocs d'accord qu'on doit monter dans leur produit respectent les spécifications et qu'ils connaîtraient bien chaque propriété du produit de leur fournisseur. Il n'y a pas de doute que cette catégorie particulière de clients n'ignorerait pas la marque de commerce désignant le produit du fournisseur. Cette conclusion logique est confirmée par l'affidavit du directeur général des études et de la fabrication électronique de la

electronics product division of a manufacturer of television receiving sets who swore that since 1955 his employer has purchased large quantities of television tuners manufactured or sold by the appellant for installation in television sets manufactured by his employer, that the word "Standard" has no significance as applied to television tuners from an engineering standpoint and that the only significance the word has when associated with television tuners is that it identifies the product of the appellant.

The advertising in trade magazines on which the appellant expended approximately \$50,000 over the period between 1955 and 1970 was directed to television repairmen which constitutes the second class of the appellant's customers. The appellant's product reaches these purchasers through wholesale distributors. Except for the occasional individual who, because of his hobby, training or peculiar ability, might repair or construct his own television receiving set, these persons are the second class of persons likely to deal in the appellant's product and, as I have said before, for this purpose the public is this narrow class rather than the general public.

The appellant produced affidavits from ten persons who are managers, assistant managers and salesmen of companies dealing in electronic equipment in every province or region of Canada.

All such affidavits are to the same effect, that is that the word "Standard" is used as a trade mark which actually distinguishes the appellant's television tuner.

This evidence was not before the Registrar.

It remains for me to assess the probative value of such evidence. In so doing I am conscious that the onus on a person contending that a trade mark which is descriptive or laudatory of his wares has come to actually distinguish those wares is a heavy one and that onus is increased by the adoption of a word which lacks inherent distinctiveness.

division des produits électroniques d'un fabricant de postes récepteurs de télévision qui a déclaré sous serment que depuis 1955 son employeur a acheté de grandes quantités de blocs d'accord de téléviseurs fabriqués ou vendus par l'appelante pour les monter dans les appareils de télévisions qu'ils fabriquent, que le mot «Standard», apposé sur les blocs d'accord de téléviseurs, n'a aucune signification du point de vue technique et que la seule propriété qu'il a alors est d'identifier le produit de l'appelante.

La publicité dans les revues commerciales pour laquelle l'appelante a dépensé environ \$50,000 de 1955 à 1970 s'adressait aux réparateurs de téléviseurs qui constituent la deuxième partie de sa clientèle. Le produit de l'appelante parvient à ces acheteurs par l'intermédiaire de distributeurs grossistes. A l'exception de l'individu qui à l'occasion, dans ses moments de loisirs ou par suite de sa formation ou de son habilité particulière, peut réparer ou monter son propre poste récepteur de télévision, ces personnes constituent la seconde catégorie de personnes susceptibles de se procurer le produit de l'appelante et, comme je l'ai déjà dit, en ce sens, c'est cette catégorie restreinte, et non pas le public en général, qui constitue le public de l'appelante.

L'appelante a produit les affidavits respectifs de dix personnes qui sont soit directeurs, directeurs adjoints ou vendeurs de compagnies faisant le commerce d'équipement électronique dans chaque province ou région du Canada.

Ces affidavits vont tous dans le même sens: le mot «Standard» est utilisé comme une marque de commerce qui distingue véritablement le bloc d'accord de téléviseur de l'appelante.

Ces affidavits n'ont pas été présentés au registraire.

Il me reste à apprécier la force probante de ces affidavits. Ce faisant, je suis conscient que la charge de la preuve incombant à une personne qui prétend qu'une marque de commerce décrivant ou faisant l'éloge de ses marchandises est parvenue à distinguer véritablement ces marchandises est difficile et qu'elle l'est d'avantage du fait de l'adoption d'un mot qui, en soi, ne comporte aucun caractère distinctif.

The affidavit evidence must be prepared in a fair manner so that the real facts and the real views of the affiants are disclosed.

I have no knowledge of how these affidavits were prepared or the steps leading to their preparation but I have carefully read each affidavit and while they are all to the same effect and tenor, nevertheless, each one contains a sufficient variation in language and subject matter to lead me to the conclusion that the affiants did not blindly swear to an already prepared affidavit, but rather that these affidavits represent the honest and real views of the affiants.

Under the circumstances of the case I have come to the conclusion that the appellant has been successful in discharging the onus of establishing that the trade mark "Standard" actually distinguishes its product.

Accordingly the appeal is allowed with costs and the matter is referred back to the Registrar for appropriate action.

¹ 36. (1) The Registrar shall refuse an application for the registration of a trade mark if he is satisfied that

(a) the application does not comply with the requirements of section 29;

...

² 16. (1) Any applicant who has filed an application in accordance with section 29 for registration of a trade mark that is registrable and that he or his predecessor in title has used in Canada or made known in Canada in association with wares or services is entitled, subject to section 37, to secure its registration in respect of such wares or services, unless at the date on which he or his predecessor in title first so used it or made it known it was confusing with

(a) a trade mark that had been previously used in Canada or made known in Canada by any other person;

(b) a trade mark in respect of which an application for registration had been previously filed in Canada by any other person; or

(c) a trade name that had been previously used in Canada by any other person.

...

³ 37. (2) Such opposition may be based on any of the following grounds:

(a) that the application does not comply with the requirements of section 29;

(b) that the trade mark is not registrable;

(c) that the applicant is not the person entitled to registration; or

La preuve par voie d'affidavits doit être bien élaborée, de façon à faire ressortir les faits réels et les opinions exactes des déclarants.

J'ignore comment ces affidavits ont été élaborés et quelles sont les étapes de leur rédaction, mais je les ai tous lus attentivement et, bien qu'ils aient tous la même teneur et la même portée, chacun comporte une diversité de termes et de sujets suffisante pour m'amener à conclure que les déclarants n'ont pas signé aveuglément un affidavit rédigé à l'avance mais que ces affidavits représentent au contraire les opinions sincères et exactes des déclarants.

Dans les circonstances de l'espèce, je conclus que l'appelante a réussi à établir que la marque de commerce «Standard» distingue véritablement son produit.

L'appel est donc accueilli avec dépens et l'affaire, renvoyée au registraire qui y donnera suite.

¹ 36. (1) Le registraire doit rejeter une demande d'enregistrement d'une marque de commerce s'il est convaincu que

a) la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 29;

...

² 16. (1) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 29 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce qui est enregistrable et que le requérant ou son prédécesseur en titre a employée ou fait connaître au Canada en liaison avec des marchandises ou services, a droit, sous réserve de l'article 37, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard de ces marchandises ou services, à moins que, à la date où le requérant ou son prédécesseur en titre l'a en premier lieu ainsi employée ou révélée, elle ne crée de la confusion avec

a) une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;

b) une marque de commerce à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement avait été antérieurement produite au Canada par quelque autre personne; ou

c) un nom commercial qui avait été antérieurement employé au Canada par une autre personne.

...

³ 37. (2) Cette opposition peut être fondée sur l'un quelconque des motifs suivants:

a) la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 29;

b) la marque de commerce n'est pas enregistrable;

c) le requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement; ou

(d) that the trade mark is not distinctive.

4. (1) A trade mark is deemed to be used in association with wares if, at the time of the transfer of the property in or possession of such wares, in the normal course of trade, it is marked on the wares themselves or on the packages in which they are distributed or it is in any other manner so associated with the wares that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred.

2. In this Act,

(t) "trade mark" means

(i) a mark that is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others,

2. In this Act,

(f) "distinctive" in relation to a trade mark means a trade mark that actually distinguishes the wares or services in association with which it is used by its owner from the wares or services of others or is adapted so to distinguish them;

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

(b) whether depicted, written or sounded, either clearly descriptive or deceptively misdescriptive in the English or French languages of the character or quality of the wares or services in association with which it is used or proposed to be used or of the conditions of or the persons employed in their production or of their place of origin;

(2) A trade mark that is not registrable by reason of paragraph (a) or (b) of subsection (1) is registrable if it has been so used in Canada by the applicant or his predecessor in title as to have become distinctive at the date of filing an application for its registration.

6. (2) The use of a trade mark causes confusion with another trade mark if the use of both trade marks in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with such trade marks are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not such wares or services are of the same general class.

d) la marque de commerce n'est pas distinctive.

4. (1) Une marque de commerce est censée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées ou si elle est, de quelque autre manière, liée aux marchandises au point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

2. Dans la présente loi,

t) «une marque de commerce» signifie

(i) une marque qui est employée par une personne aux fins ou en vue de distinguer des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par elle, de marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou de services loués ou exécutés, par d'autres,

2. Dans la présente loi,

f) «distinctive», par rapport à une marque de commerce, désigne une marque de commerce qui distingue véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des marchandises ou services d'autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi;

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

b) peinte, écrite ou prononcée, soit une description claire, soit une description fausse et trompeuse, en langue anglaise ou française, de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui y sont employées, ou du lieu d'origine de ces marchandises ou services;

(2) Une marque de commerce qui n'est pas enregistrable en raison de l'alinéa (1)a) ou b) peut être enregistrée si elle a été employée au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon à être devenue distinctive à la date de la production d'une demande d'enregistrement la concernant.

6. (2) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises en liaison avec ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services en liaison avec lesdites marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.