

T-4922-78

T-4922-78

Elder's Beverages (1975) Ltd. (Appellant)

v.

Registrar of Trade Marks (Respondent)

Trial Division, Cattanach J.—Ottawa, April 18 and 23, 1979.

Trade marks — Appellant proposed "ELDER'S" as trade mark in association with non-alcoholic drink — Registration of proposed mark refused by Registrar on ground that "ELDER'S" is primarily merely the surname of an individual — "ELDER" both a surname and a word with dictionary meanings — Appeal from Registrar's decision on ground of error in fact and law — Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, ss. 12(1)(a), 36(1)(b).

Appellant appeals from the decision of the Registrar of Trade Marks refusing, under section 36(1)(b) of the *Trade Marks Act*, appellant's application for the registration of the word "ELDER'S" as a trade mark in association with non-alcoholic beverages. The word had been used by appellant and its predecessor in title since 1921. The Registrar refused registration on the ground that the word is primarily the surname of an individual and not registrable by reason of section 12(1)(a) of the *Trade Marks Act*. The ground of the appeal is that the Registrar erred in fact and law in concluding that the word "ELDER'S" is primarily merely the surname of an individual within the meaning of section 12(1)(a).

Held, the appeal is allowed. "ELDER" is both a surname and a word with several dictionary meanings; it is not "merely" a word that is the surname of an individual. The two characters of the word "ELDER" are each of substantial significance and therefore it cannot be said that the word is "primarily" a surname. A person of ordinary intelligence and ordinary education in the English language would not assign to the word "ELDER" a more dominant characteristic as a surname or as a dictionary word.

Registrar of Trade Marks v. Coles Book Stores Ltd. [1974] S.C.R. 438, considered. *Standard Oil Co. v. Registrar of Trade Marks* [1968] 2 Ex.C.R. 523, considered.

APPEAL.

COUNSEL:

John S. Macera and Andrew K. Jarzyna for appellant.
David T. Sgayias for respondent.

SOLICITORS:

Macera & Jarzyna, Ottawa, for appellant.
Deputy Attorney General of Canada for respondent.

Elder's Beverages (1975) Ltd. (Appelante)

c.

a Le registraire des marques de commerce (Intimé)

Division de première instance, le juge Cattanach—Ottawa, les 18 et 23 avril 1979.

Marques de commerce — L'appelante avait demandé l'enregistrement du nom «ELDER'S» comme marque de commerce d'une boisson non alcoolisée — Le registraire a refusé l'enregistrement au motif que «ELDER'S» n'était principalement que le nom de famille d'un particulier — «ELDER» est à la fois un nom de famille et un nom commun — Appel contre la décision du registraire pour erreur sur le fait et erreur de droit — Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, c. T-10, art. 12(1)a, 36(1)b.

L'appelante attaque la décision du registraire des marques de commerce qui a rejeté, en application de l'article 36(1)b de la *Loi sur les marques de commerce*, la demande de l'appelante visant à faire enregistrer le mot «ELDER'S» comme marque de commerce de boissons non alcoolisées. Ce nom avait été utilisé par l'appelante et par ses prédécesseurs depuis 1921. Le registraire n'a pas accédé à la demande d'enregistrement au motif que ce mot n'était principalement que le nom de famille d'un particulier et n'était pas enregistrable en raison de l'article 12(1)a de la *Loi sur les marques de commerce*. Le motif d'appel est que le registraire a commis une erreur sur le fait et une erreur de droit en concluant que le mot «ELDER'S» n'était principalement que le nom de famille d'un particulier au sens de l'article 12(1)a.

Arrêt: l'appel est accueilli. «ELDER» est à la fois un nom de famille et un nom commun ayant plusieurs significations d'après les dictionnaires; il n'est pas «que» le nom de famille d'un particulier. Les deux caractéristiques du mot «ELDER» revêtent la même importance et, en conséquence, on ne peut dire qu'il s'agit «principalement» d'un nom de famille. Une personne d'intelligence moyenne et ayant fait des études normales en anglais ne verrait pas dans le mot «ELDER» un nom de famille davantage qu'un nom commun, ou vice versa.

Arrêts examinés: *Le Registraire des Marques de Commerce c. Coles Book Stores Ltd.* [1974] R.C.S. 438; *Standard Oil Co. c. Le Registraire des Marques de Commerce* [1968] 2 R.C.É. 523.

APPEL.

AVOCATS:

John S. Macera et Andrew K. Jarzyna pour l'appelante.
David T. Sgayias pour l'intimé.

PROCUREURS:

Macera & Jarzyna, Ottawa, pour l'appelante.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

CATTANACH J.: The appellant applied to the Registrar of Trade Marks for registration of the word "ELDER'S" as a trade mark in association with non-alcoholic beverages the word having been so used by the appellant and its predecessor in title since 1921.

The Registrar refused registration of the trade mark applied for on the ground that the word is primarily merely the surname of an individual and as such is not registrable by reason of section 12(1)(a) of the *Trade Marks Act*, R.S.C. 1970, c. T-10 which reads:

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

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

Having so concluded it became obligatory upon the Registrar to refuse the application under section 36(1)(b).

It is from that decision by the Registrar that the present appeal is made.

The ground of appeal is that the Registrar erred in fact and law in concluding that the word "ELDER'S" is primarily merely the surname of an individual within the meaning of section 12(1)(a). It was not contended that the word "ELDER'S" had not lost its primary significance by virtue of long use and so acquired a distinctive or secondary meaning so as to denote the wares of the appellant.

As I appreciate the basis of the prohibition of the mere surname of an individual as a trade mark it is that, though a surname may serve to distinguish the wares of all persons taken collectively bearing that surname from the wares of others bearing different surnames, it does not distinguish the wares of an applicant from the wares of other persons bearing the same surname.

Mr. Justice Judson pointed out in *Registrar of Trade Marks v. Coles Book Stores Ltd.* [1974] S.C.R. 438 that prior to the enactment of section

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

LE JUGE CATTANACH: L'appelante avait demandé au registraire des marques de commerce d'enregistrer comme marque de commerce de boissons non alcoolisées le nom «ELDER'S» tel qu'il avait été utilisé par l'appelante et par ses prédécesseurs depuis 1921.

Le registraire n'a pas accédé à la demande d'enregistrement au motif que ce mot n'était principalement qu'un nom de famille appartenant à un particulier et, de ce fait, ne pouvait être enregistré en raison de l'article 12(1)a) de la *Loi sur les marques de commerce*, S.R.C. 1970, c. T-10, qui porte:

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

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

Par suite de cette conclusion, le registraire était tenu par l'article 36(1)b) de rejeter la demande d'enregistrement, ce qui a donné lieu au présent appel.

Selon l'appelante, le registraire a commis une erreur de droit et une erreur sur le fait en concluant que le mot «ELDER'S» n'était principalement que le nom de famille d'un particulier au sens de l'article 12(1)a). Le motif invoqué n'était pas que le mot «ELDER'S» n'avait pas perdu sa signification d'origine par suite d'un long usage qui lui eût donné un sens différent ou secondaire, propre à distinguer les marchandises de l'appelante.

A mon avis, l'interdiction frappant l'enregistrement d'un simple nom de famille comme marque de commerce s'explique par le fait que si un nom de famille peut servir à distinguer les marchandises de l'ensemble des personnes ayant le même nom des marchandises d'autres personnes ayant des noms différents, il ne distingue pas les marchandises d'un requérant des marchandises d'autres personnes portant le même nom de famille.

Dans *Le Registraire des Marques de Commerce c. Coles Book Stores Ltd.* [1974] R.C.S. 438, le juge Judson a souligné qu'avant l'adoption en 1953

12(1)(a) of the *Trade Marks Act* in 1953 the words "primarily merely" were not in the section and were deliberately introduced to qualify the words "the name or the surname" to avoid the rigid rules which had restricted registration under previous legislation and that the words "primarily merely" were copied from the United States *Trade-Marks Act* of 1946.

This was done to avoid the existence of a dictionary word resulting in words such as "wall", "castle", "butcher", "moon", "green", "birch", "swan", "drake", "porter", "gosling" and "sparrow" (see *Swallow Raincoats Ld.'s Application* (1947) 64 R.P.C. 92) which are all common surnames, as well as hundreds of others which come to mind, being registered as trade marks without evidence of their having acquired distinctiveness whereas persons with surnames which are extremely rare and do not appear in dictionaries would be denied registration.

Judson J. said that inquiry into the registrability of words must begin with the new words, "primarily merely". He added that they are common English words and he posed the question to be answered "Is the primary (chief) (principal) (first in importance) meaning of the word merely (only) (nothing more than) a surname?"

In *Standard Oil Co. v. Registrar of Trade Marks* [1968] 2 Ex.C.R. 523 Jackett P. (as he then was) considered the significance of the words "primarily merely" as they qualified the words "the name or the surname of an individual who is living" as they appear in section 12(1)(a) of the *Trade Marks Act*.

The trade mark applied for was "FIOR", an acronym formed from the initial letters of the other words "fluid iron ore reduction". It has no dictionary meaning and the word appeared in two city directories in Canada as a surname.

Accordingly Jackett P. was satisfied on the evidence before him that "'FIOR' is 'a word that is

de l'article 12(1)a) de la *Loi sur les marques de commerce*, l'expression «*primarily merely*» (rendue en français par «n'étant principalement que») ne figurait pas dans le texte de loi en vigueur et qu'elle a été introduite exprès pour préciser la portée des mots «le nom ou le nom de famille» et pour remédier à la rigidité de la loi antérieure en matière d'enregistrement. Il a rappelé également que l'expression «*primarily merely*» qui apparaissait dans la version anglaise (et rendue par l'expression «n'étant principalement que» dans la version française) avait été tirée de la *Trade-Marks Act* des États-Unis de 1946.

Cette mesure vise à prévenir la possibilité que des noms communs, tels que «*wall*», «*castle*», «*butcher*», «*moon*», «*green*», «*birch*», «*swan*», «*drake*», «*porter*», «*gosling*» et «*sparrow*» (voir *Swallow Raincoats Ld.'s Application* (1947) 64 R.P.C. 92), et j'en passe, qui sont tous des noms de famille courants, puissent être enregistrés comme marques de commerce sans qu'il soit établi s'ils ont acquis un caractère distinctif, alors que d'autres personnes portant un nom de famille qui est très rare et qui n'est pas un nom commun se verraient refuser l'enregistrement.

Selon le juge Judson, il est essentiel que l'examen de l'enregistrabilité d'un mot soit fondé sur les mots nouvellement introduits: «*primarily merely*» (n'étant principalement que). Il a ajouté qu'il s'agissait là de termes d'usage courant, et a posé la question à trancher: «Le mot n'a-t-il comme sens principal (premier) (primordial) (premier en importance) que (simplement) (rien de plus) la désignation d'un nom de famille?»

Dans *Standard Oil Co. c. Le Registraire des Marques de Commerce* [1968] 2 R.C.É. 523 le président Jackett (aujourd'hui juge en chef) a analysé la signification de l'expression «n'étant principalement que» telle qu'elle qualifiait les mots «le nom ou le nom de famille d'un particulier vivant» à l'article 12(1)a) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Il s'agissait de l'enregistrement du mot «FIOR», sigle formé des initiales des mots anglais suivants: «*fluid iron ore reduction*». Ce mot n'est pas un nom commun mais il figure comme nom de famille dans deux annuaires municipaux au Canada.

Par conséquent, le président Jackett a conclu de la preuve administrée que le sigle [TRADUCTION]

... the surname of an individual who is living' and accordingly the further question to be decided was whether "FIOR" is "primarily merely" such a word.

So far as the appellant was concerned "FIOR" was a word invented by it for use as its trade mark from which it followed that "FIOR" was not "merely" (or "only" or "nothing more than" as put by Judson J. in the *Coles* case (*supra*)) the surname of a living person because it also had existence as a word invented by the appellant.

The next question considered by Jackett P. was whether "FIOR" is "primarily" the surname of a living person. He phrased the question thus:

is the chief, main or principal character of "FIOR" that of a surname or is it principally or equally a word invented to be used as a trade mark?

He proposed the test to be:

what, in the opinion of the respondent or the Court, as the case may be, would be the response of the general public of Canada to the word.

Applying that test he said:

My conclusion is that a person in Canada of ordinary intelligence and of ordinary education in English or French would be just as likely, if not more likely, to respond to the word by thinking of it as a brand or mark of some business as to respond to it by thinking of some family of people (that is, by thinking of it as being the surname of one or more individuals).

He crystallized the principle he applied in a footnote reading:

If the two characters (surname and invented word) are of equal importance, it cannot be said that it is "primarily merely" a surname.

If this approach were not adopted, and this was the approach adopted by Kekewich J. in *In re The Magnolia Metal Company's Trade Marks* (1897) 14 R.P.C. 265, where he dealt with a similar problem concerning geographic names at pages 269-270, then all that need be done to effectively bar the registration of a trade mark would be to assiduously and successfully search the world for a person bearing the surname the same as the mark applied for.

«FIOR» était «un mot qui constitue... le nom de famille d'un particulier vivant» et que la question à trancher était de savoir si le sigle «FIOR» «n'était principalement que» ce nom de famille.

Pour l'appelante, «FIOR» était un mot qu'elle avait inventé pour servir de marque de commerce, d'où il s'ensuit que «FIOR» n'était pas («simple-ment» ou «rien de plus» pour reprendre les termes employés par le juge Judson dans l'affaire *Coles* (*supra*)) qu'un nom de famille d'une personne vivante, car il avait une existence propre, ayant été inventé par l'appelante.

Le président Jackett s'est ensuite penché sur la question de savoir si «FIOR» était «principalement» le nom de famille d'une personne vivante. C'est en ces termes qu'il a formulé la question:

[TRADUCTION] «FIOR» est-il au premier chef un nom de famille, ou est-il principalement ou également un nom inventé pour servir de marque de commerce?

Il s'est proposé d'appliquer la norme d'appréciation suivante:

[TRADUCTION] quelle serait, de l'avis de l'intimé ou de la Cour, selon le cas, la réaction du grand public canadien à ce mot?

Ayant appliqué cette formule, voici ce qu'il conclut:

[TRADUCTION] Ma conclusion est qu'au Canada, il y a autant, sinon davantage, de chances que pour une personne d'intelligence moyenne ayant fait des études normales en anglais ou en français, ce mot fasse penser à une marque de fabrique ou de commerce qu'il fasse penser à un nom de famille (c'est-à-dire un nom de famille d'un ou de plusieurs particuliers).

Il a résumé le principe appliqué dans cette note en bas de page:

[TRADUCTION] Si les deux caractéristiques (nom de famille et mot inventé) sont d'égale importance, on ne peut dire que le mot «n'est principalement qu'» un nom de famille.

Si l'on rejetait cette méthode d'approche, comme l'a fait le juge Kekewich dans *In re The Magnolia Metal Company's Trade Marks* (1897) 14 R.P.C. 265, aux pages 269 et 270, à propos d'un problème semblable et ayant trait à des noms de lieux, tout ce qu'il resterait à faire pour interdire définitivement l'enregistrement d'une marque de commerce serait de chercher sans arrêt et de trouver sur terre une personne dont le nom de famille serait identique à la marque en cause.

Jackett P. also pointed out that for trade mark purposes there are three classes of words, viz., dictionary words, names and invented words.

In the case before him the conflict was between a surname and an invented word.

In *Registrar of Trade Marks v. Coles Book Stores Ltd.*, the conflict was between a surname and a dictionary word. The evidence clearly established that "COLES" is a surname. However a resort to standard dictionaries disclosed that the word "cole", the plural of which is "coles" appears and means a species of cabbage.

Similarly an assiduous search of standard dictionaries might well disclose that a surname is also a dictionary word, as most surnames are, and so stultify the prohibition against surnames were it not for the adoption of the approach in the *Magnolia* case and the significance to be given to the words "primarily merely" in section 12(1)(a).

Mr. Justice Judson, speaking for the Supreme Court of Canada, pointed out that the dictionary meanings of the word "cole" were rare and largely obsolete.

He did not agree with the conclusion of the Trial Judge that the principal character of the word "COLES" is "equally that of a surname and of a dictionary word in the English language".

He applied the test propounded by Jackett P., in the *Standard Oil* case by saying [at p. 440]:

My only possible conclusion in this case is that a person in Canada of ordinary intelligence and of ordinary education in English or French would immediately respond to the trade mark "Coles" by thinking of it as a surname and would not be likely to know that "Coles" has a dictionary meaning.

The facts of the case before me fall between the two divergent poles which the facts in the *Standard Oil* case and the *Coles* case presented.

Here it was established by the respondent, as he is entitled to so establish, that a search through the telephone directories of 21 major cities in Canada listed 354 persons bearing the surname "ELDER".

Le président Jackett a également souligné qu'en matière de marques de commerce, il y avait trois genres de mots: noms communs, noms propres et mots inventés.

L'affaire dont il était saisi portait sur un nom de famille et un mot inventé.

Dans *Le Registraire des Marques de Commerce c. Coles Book Stores Ltd.*, il y avait conflit entre un nom de famille et un nom commun. Il ressortait des preuves administrées que «COLES» était un nom de famille. Cependant, on pouvait voir dans les dictionnaires courants que le mot «cole», dont le pluriel est «coles», désignait une espèce de chou.

De même une consultation persévérante des dictionnaires courants pourrait fort bien révéler qu'un nom de famille peut tout aussi bien être un nom commun comme c'est le cas de la plupart des noms de famille, ce qui rendrait superflue l'interdiction frappant l'enregistrement des noms de famille, n'eût été l'adoption de la méthode appliquée dans l'arrêt *Magnolia* et n'eût été l'importance qu'il convient d'accorder à l'expression «n'étant principalement que» de l'article 12(1)a).

Le juge Judson, rendant l'arrêt de la Cour suprême du Canada, a souligné que les sens attribués par les dictionnaires au mot «cole» étaient rares et en grande partie surannés.

Il n'était pas d'accord avec le juge de première instance qui avait conclu que la principale caractéristique du mot «COLES» est d'être «à la fois un nom de personne et un mot du dictionnaire».

Cependant, il a appliqué la formule proposée par le président Jackett dans *Standard Oil* pour conclure [à la page 440]:

En l'espèce, je puis uniquement conclure qu'au Canada une personne d'intelligence moyenne ayant fait des études normales en anglais ou en français réagirait immédiatement à la marque de commerce «Coles» en pensant à un nom de famille et ne saurait probablement pas que ce terme figure dans les dictionnaires.

En l'espèce, les faits de la cause sont à mi-chemin entre les deux antipodes que sont les affaires *Standard Oil* et *Coles*.

L'intimé a établi en l'espèce, ainsi qu'il y était habilité, que la consultation des annuaires téléphoniques de 21 villes importantes du Canada avait révélé l'existence de 354 personnes portant le nom de famille «ELDER».

The word "ELDER" is therefore a surname.

The appellant established that the word "ELDER" has dictionary meanings, three of which predominate:

- (1) a low tree or shrub;
- (2)a) a parent, a forefather, a predecessor, one who is older, a senior (usually in the plural);
 - b) a member of a senate, governing body or class consisting of men of venerable age (now chiefly historical), and
- (3) in the Presbyterian churches, one of a class of lay officers who, with the minister, compose the Session, and manage the church affairs.

I do not think that the term "elder" is restricted to the Presbyterian church but is popularly adopted by churches of other denominations to describe lay officers.

This being so the word "ELDER" is not "merely" a word that is a surname of an individual.

The question therefore narrows to whether it is "primarily" such a word.

In my opinion the two characters of the word "ELDER", one as a surname and the other as a dictionary word, are each of substantial significance and therefore it cannot be said that the word is "primarily" a surname.

Accordingly my only possible conclusion in this case is that a person of ordinary intelligence and ordinary education in the English language would not assign to the word "ELDER" a more dominant characteristic either as a surname or as a dictionary word.

For the foregoing reasons the appeal is allowed and the matter is referred back to the Registrar for appropriate action in accordance with these reasons.

The appellant properly does not ask for costs against the Registrar. Bearing in mind the nature of the Registrar's office and duties I do not think that an award of costs against him to be appropriate nor in accordance with the practice as I conceive it to be. Therefore each party shall bear its own costs.

Counsel for the appellant also contended that the word "ELDER'S" expressed as it is in the possessive case is not a surname.

Donc, le mot «ELDER» est un nom de famille.

L'appelante a établi que le mot «ELDER» revêtait dans les dictionnaires, plusieurs significations dont voici les trois principales:

- (1) un arbuste;
- (2)a) un aîné (habituellement au pluriel);
 - b) un membre d'un conseil des sages (employé aujourd'hui surtout dans un contexte historique) et
- (3) dans l'église presbytérienne, un ancien faisant partie du conseil de fabrique.

Je ne crois pas que le mot «elder» soit réservé à l'église presbytérienne, mais que les autres sectes s'en servent couramment pour désigner les marguilliers.

Il s'ensuit que le mot «ELDER» n'est pas «que» le nom de famille d'un particulier.

Il reste donc à déterminer s'il est «principalement» un tel nom de famille.

A mon avis, les deux caractéristiques du mot «ELDER», nom de famille et nom commun, revêtent la même importance et en conséquence, on ne peut dire qu'il s'agit «principalement» d'un nom de famille.

Par conséquent, la seule conclusion que je puisse formuler en l'espèce, c'est qu'une personne d'intelligence moyenne et ayant fait des études normales en anglais ne verrait pas dans le mot «ELDER» un nom de famille davantage qu'un nom commun, ou vice versa.

Par ces motifs, l'appel est accueilli et l'affaire renvoyée au registraire afin qu'il prenne les mesures qui s'imposent en conséquence.

L'appelante n'a pas conclu aux dépens contre le registraire, en quoi elle a bien fait. Eu égard à la nature de la charge et des fonctions du registraire, je ne pense pas qu'il soit approprié ou conforme à la pratique, telle que je la conçois, de le condamner aux dépens. En conséquence, chaque partie supportera ses propres frais.

L'avocat de l'appelante a également fait valoir que le génitif «ELDER'S» n'était pas un nom de famille.

In modern English "possessive case" is a name for the genitive which is a grammatical form to denote that the person or thing signified by the word is related to another as the source, possessor or the like.

The word "ELDER" in each of its characters, as a surname or a dictionary word, can be expressed in the genitive merely by adding at the end of either, used as a noun, an apostrophe and the letter "s".

In *In re the Application of R. J. Lea Ltd. to Register a Trade Mark* (1913) 30 R.P.C. 216 Buckley L.J. categorically stated that a word susceptible of being a surname expressed in the genitive is not a surname.

He said at page 223:

A second reason is that the word which the Applicants seek to register is not a surname. The word is "Boardman's." That is a word which obviously is used elliptically to express some statement of a fact relating to *Boardman*. It may, for instance, be equivalent to "manufactured by *Boardman*" or "sold by *Boardman*," or "smoked by *Boardman*," or to "*Boardman's* Tobacco," or "*Boardman's* Mixture." It is some form of elliptical sentence in which a surname occurs.

Counsel for the respondent invited me to conclude that Buckley L.J. was wrong in so stating, the case not being distinguishable from the present case.

Because of the conclusion I have reached for the reasons expressed, it is not necessary for me to decide this issue and I do not do so, but it does seem incongruous to me that the prohibition against the registration of a word that is primarily merely a surname as a trade mark can be circumvented simply by adding an apostrophe "s" at its end.

Furthermore the use of the possessive case of a surname emphasizes and is consistent with the purpose of a trade mark which is to identify the source of the wares associated with the trade mark as being a particular trader provided always that the prohibition of a surname as a trade mark based on lack of distinctiveness is overcome.

En anglais moderne, le génitif (*possessive case*) est une forme grammaticale indiquant le lien entre la personne ou la chose désignée et la source ou le possesseur, etc.

Le génitif du mot «ELDER», qu'il soit employé comme nom de famille ou comme nom commun, se forme par l'adjonction d'une apostrophe et de la lettre «s».

Dans *In re the Application of R. J. Lea Ltd. to Register a Trade Mark* (1913) 30 R.P.C. 216, le lord juge Buckley a affirmé catégoriquement que le génitif d'un mot susceptible de servir de nom de famille, n'était pas un nom de famille.

Voici ce qu'il a déclaré à la page 223:

[TRADUCTION] Une deuxième raison tient à ce que le mot dont les requérants demandent l'enregistrement n'est pas un nom de famille. Ce mot est «*Boardman's*». C'est un mot qui de toute évidence, est employé sous forme elliptique pour exprimer un bien avec *Boardman*. Il se peut, par exemple, qu'il signifie «fabriqué par *Boardman*» ou «vendu par *Boardman*» ou «fumé par *Boardman*», ou «tabac de *Boardman*» ou enfin «mélange de *Boardman*». Il s'agit d'une phrase elliptique où apparaît un nom de famille.

L'avocat de l'intimé m'a proposé de conclure que cette conclusion du lord juge Buckley était erronée, dans cette cause qui était identique à l'affaire en instance.

Étant donné la conclusion à laquelle je suis parvenu par les motifs exposés ci-dessus, il n'est pas nécessaire que je me prononce sur cette question; je ne le ferai donc pas. J'estime cependant qu'il serait absurde de pouvoir contourner l'interdiction d'enregistrer comme marque de commerce un mot qui est principalement un nom de famille en ajoutant une apostrophe et la lettre «s».

En outre, l'emploi d'un nom de famille au génitif est conforme à l'objectif d'une marque de commerce qui est d'identifier les marchandises en cause avec un commerçant donné pourvu qu'il n'y ait pas interdiction d'enregistrement pour défaut de caractéristique distinctive.

