

T-3125-90

T-3125-90

**The Clorox Company (Appellant)****The Clorox Company (appelante)**

v.

c.

**Sears Canada Inc. (Respondent)**

a

**Sears Canada Inc. (intimée)***INDEXED AS: CLOROX CO. v. SEARS CANADA INC. (T.D.)**RÉPERTORIÉ: CLOROX CO. c. SEARS CANADA INC. (1<sup>re</sup> INST.)*

Trial Division, Joyal J.—Ottawa, February 5 and March 25, 1992.

b

Section de première instance, juge Joyal—Ottawa, 5 février et 25 mars 1992.

*Trade marks — Registration — Appeal from refusal to register mark “K.C. Masterpiece” and design in association with barbecue sauce — Respondent alleging confusing with own mark “Masterpiece” for cakes and chocolates — Registrar followed step-by-step procedure leading to conclusion applicant failed to establish no likelihood of confusion — Procedure creating technical approach to Act, s. 6(5), not giving due regard “to all the surrounding circumstances” — Various areas of enquiry not to be given equal weight — Decision-making process not to be reduced to mathematical calculation — “Masterpiece” common word deserving narrow protection, user may not unfairly monopolize word — Comparatively small differences sufficient to avoid confusion — Same general class test of limited value concerning supermarket products — Likelihood of confusion to be addressed in light of surrounding circumstances.*

c

*Marques de commerce — Enregistrement — Appel contre le refus d’enregistrer la marque de commerce «K.C. Masterpiece» et le dessin y afférent, à utiliser pour une sauce de grillades — L’intimée fait valoir la confusion avec sa propre marque «Masterpiece» utilisée pour des gâteaux et chocolats — La registraire a procédé étape par étape et conclu que la demanderesse n’avait pas démontré l’absence de probabilité de confusion — Application legaliste de l’art. 6(5) de la Loi, ne tenant pas compte de «toutes les circonstances de l’espèce» — Il ne faut pas accorder la même importance aux différents sujets d’enquête — Il ne faut pas réduire le processus de décision à un calcul mathématique — «Masterpiece», mot commun du dictionnaire, ne devrait jouir que d’une protection restreinte et son utilisateur ne doit pas être autorisé à le monopoliser indûment — Des différences comparativement négligeables sont suffisantes pour éviter la confusion — Le critère de la même catégorie générale ne s’applique guère aux produits de supermarché — La probabilité de confusion doit être envisagée à la lumière des circonstances de l’espèce.*

d

e

This was an appeal from the refusal to register the trademark “K.C. Masterpiece” and design in association with a barbecue sauce because the Registrar found, on balance, that the applicant had not established no likelihood of confusion with the respondent’s registered mark “Masterpiece” used in association with cakes and chocolates, particularly fruitcakes, sold only at Sears stores. The Registrar followed a step-by-step process, considering the factors enumerated in *Trade-marks Act*, subsection 6(5), and the surrounding circumstances. She found “Masterpiece” was suggestive of the quality of the wares and that “K.C. Masterpiece” and design possessed a higher degree of distinctiveness because of the design. The Registrar conceded that the nature of the wares and their channels of trade were such that the products would not compete, although they were both food products normally found in the same outlets. In applying the principle of first impression and imperfect recollection, the Registrar concluded that if a determinate conclusion on the confusion issue could not be made, that issue had to be decided against the applicant.

f

g

h

i

*Held*, the appeal should be allowed.

The danger in the Registrar’s approach is that it tends to create a technical approach to the provisions of subsection 6(5)

j

*Jugement*: l’appel devrait être accueilli.

La démarche de la registraire comporte un risque, en ce qu’elle tend à appliquer de façon legaliste les dispositions du

and to supersede the opening words of subsection 6(5), namely that regard must be had "to all the surrounding circumstances". The paragraphs of subsection 6(5) were not meant to circumscribe the limits of the surrounding circumstances, but to focus the mind of the decision-maker on the more specific fields of enquiry to be addressed. Those fields of enquiry are not exhaustive, nor is each individual area of enquiry to be given equal weight. Otherwise the decision-making process would be reduced to a mathematical calculation. The weight to be given to the individual tests under the various paragraphs of subsection 6(5) should be balanced with the more unfettered consideration of all surrounding circumstances. A decision on the issue of confusion under subsection 6(5) cannot be the sum of the individual tests in the paragraphs which follow. The surrounding circumstances are overriding.

The Registrar failed to analyze some of those circumstances. (1) As a common dictionary word, "Masterpiece" deserves a narrow ambit of protection. It is descriptive of the quality of the wares. (2) "Masterpiece" is a house brand used exclusively in Sears stores. (3) The user of a mark deserving of limited protection cannot unfairly monopolize the word. Comparatively small differences are sufficient to avoid confusion. That the appellant's mark had a slightly higher level of distinctiveness may be sufficient to avoid confusion. (4) The narrow protection doctrine applies to the similarity of wares test. There are so many different products available in supermarkets that courts should be wary of giving too much weight in some circumstances to the "same general class" test. Otherwise, the application of such a test alone could result in a weak mark gaining a monopoly over a dictionary word, which the courts are reluctant to accept. (5) Finally, the likelihood of confusion in subsection 6(2) must not be addressed in the abstract, but in the light of surrounding circumstances. It is unlikely that the wares would appear side by side on the same shelf in the same retail store. The test resulting from a literal application of the rule would be more a possibility, rather than a likelihood, of confusion.

#### STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

*Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 6(2), (5), 12(1)(d).

#### CASES JUDICIALLY CONSIDERED

##### APPLIED:

*General Motors Corp. v. Bellows*, [1949] S.C.R. 678; (1949), 10 C.P.R. 101.

##### CONSIDERED:

*Park Avenue Furniture Corp. v. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (F.C.A.); *Office Cleaning*

paragraphe 6(5) et à ignorer le premier alinéa de ce paragraphe, aux termes duquel il faut tenir compte «de toutes les circonstances de l'espèce». Les alinéas subséquents du paragraphe 6(5) ne visent pas à circonscrire les limites de ces circonstances, mais à focaliser l'attention de l'autorité décisionnelle sur les sujets d'enquête plus spécifiques dont elle doit s'occuper. Ces sujets d'enquête ne sont pas exhaustifs, et ils ne présentent pas tous la même importance. Affirmer le contraire reviendrait à réduire le processus de décision à un calcul mathématique. Il faut pondérer l'importance à accorder aux facteurs individuels prévus aux différents alinéas du paragraphe 6(5) par la considération plus générale de toutes les circonstances de l'espèce. Une décision, rendue en application du paragraphe 6(5), sur la question de la confusion ne saurait être la somme des épreuves respectivement prévues aux alinéas subséquents. Les circonstances de l'espèce sont prépondérantes.

La registraire n'a pas analysé certaines de ces circonstances. (1) «Masterpiece», étant un mot commun du dictionnaire, ne devrait jouir que d'une protection restreinte. La marque est descriptive de la qualité des marchandises. (2) «Masterpiece» est une marque maison utilisée exclusivement dans les magasins Sears. (3) L'utilisateur d'une marque ne jouissant que d'une protection restreinte ne doit pas être autorisé à monopoliser indûment le mot qui la constitue. Des différences comparativement négligeables sont suffisantes pour éviter la confusion. Le fait que la marque de l'appelante présente un caractère distinctif légèrement plus marqué peut être suffisant pour éviter la confusion. (4) La doctrine de la protection restreinte s'applique également au critère de la similitude des marchandises. Vu la grande variété de produits en vente dans les supermarchés, mieux vaut ne pas trop se fier au critère de la «même catégorie générale». Autrement, l'application de ce critère abstraction faite de toute autre considération reviendrait à accorder le monopole sur un mot du dictionnaire, ce que les tribunaux n'accepteront pas volontiers. (5) Enfin, la probabilité de confusion visée au paragraphe 6(2) ne doit pas être déterminée dans l'abstrait, mais à la lumière des circonstances de l'espèce. Il est peu probable que les marchandises en question se trouvent l'une à côté de l'autre sur le même rayon dans le même magasin. Une application littérale de la règle signifierait un critère de possibilité, et non pas de probabilité, de confusion.

#### LOIS ET RÈGLEMENTS

*Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 6(2), (5), 12(1)(d).

#### JURISPRUDENCE

##### DÉCISION APPLIQUÉE:

*General Motors Corp. v. Bellows*, [1949] R.C.S. 678; (1949), 10 C.P.R. 101.

##### DÉCISIONS EXAMINÉES:

*Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.); *Office Cleaning*

*Services Ltd. v. Westminster Window & General Cleaners Ltd.* (1946), 63 R.P.C. 39 (H.L.).

## REFERRED TO:

*Canadian Schenley Distilleries Ltd. v. Canada's Manitoba Distillery Ltd.* (1975), 25 C.P.R. (2d) 1 (F.C.T.D.); *Mission Pharmacal Co. v. Ciba-Geigy Canada Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 101; 34 F.T.R. 176 (F.C.T.D.); *Mitac Inc. v. Mita Industrial Co. Ltd.*, T-236-90, Denault J., judgment dated 9/1/92, F.C.T.D., not yet reported; *Maximum Nutrition Ltd. v. Kellogg Salada Can. Inc.* <sup>b</sup> (1987), 11 C.I.P.R. 1; 14 C.P.R. (3d) 133; 9 F.T.R. 136 (F.C.T.D.); *Panavision, Inc. v. Matsushita Electric Industrial Co. Ltd.*, T-2728-89, Joyal J., judgment dated 14/1/92, F.C.T.D., not yet reported; *Freed & Freed Ltd. v. Registrar of Trade Marks et al.*, [1950] Ex.C.R. 431; <sup>c</sup> [1951] 2 D.L.R. 7; (1950), 14 C.P.R. 19; 11 Fox Pat. C. 50.

## AUTHORS CITED

Fox, Harold G. *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3rd ed., Toronto: Carswell Co. Ltd., 1972. <sup>d</sup>

APPEAL from refusal to register trade mark and design (1990), 33 C.P.R. (3d) 489 (Opp. Bd.). Appeal allowed. <sup>e</sup>

## COUNSEL:

David J. McGruder for appellant.  
R. Scott Jolliffe for respondent.

## SOLICITORS:

Barrigar & Oyen, Ottawa, for appellant.  
Gowling, Strathy & Henderson, Toronto, for respondent.

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

JOYAL J.: This is an appeal by the appellant from a decision of the Registrar of Trade-marks refusing to register the trade-mark "K.C. Masterpiece" and design in association with a barbecue sauce. The application, under No. 490,598, is based on use and registration in the United States. The mark and design are as follows: <sup>j</sup>

*Services Ltd. v. Westminster Window & General Cleaners Ltd.* (1946), 63 R.P.C. 39 (H.L.).

## DÉCISIONS CITÉES:

*Canadian Schenley Distilleries Ltd. c. Canada's Manitoba Distillery Ltd.* (1975), 25 C.P.R. (2d) 1 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Mission Pharmacal Co. c. Ciba-Geigy Canada Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 101; 34 F.T.R. 176 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Mitac Inc. c. Mita Industrial Co. Ltd.*, T-236-90, juge Denault, jugement en date du 9-1-92, C.F. 1<sup>re</sup> inst., encore inédit; *Maximum Nutrition Ltd. c. Kellogg Salada Can. Inc.* (1987), 11 C.I.P.R. 1; 14 C.P.R. (3d) 133; 9 F.T.R. 136 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Panavision, Inc. c. Matsushita Electric Industrial Co. Ltd.*, T-2728-89, juge Joyal, jugement en date du 14-1-92, C.F. 1<sup>re</sup> inst., encore inédit; *Freed & Freed Ltd. v. Registrar of Trade Marks et al.*, [1950] R.C.É 431; [1951] 2 D.L.R. 7; (1950), 14 C.P.R. 19; 11 Fox Pat. C. 50.

## DOCTRINE

Fox, Harold G. *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3rd ed., Toronto: Carswell Co. Ltd., 1972.

APPEL du refus d'enregistrer une marque de commerce et le dessin y afférent (1990), 33 C.P.R. (3d) 489 (Comm. oppos.). Appel accueilli.

## AVOCATS:

David J. McGruder pour l'appelante.  
R. Scott Jolliffe pour l'intimée.

## PROCUREURS:

Barrigar & Oyen, Ottawa, pour l'appelante.  
Gowling, Strathy & Henderson, Toronto, pour l'intimée.

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

LE JUGE JOYAL: Il y a en l'espèce appel contre la décision par laquelle la registraire des marques de commerce a refusé d'enregistrer la marque de commerce «K.C. Masterpiece» et le dessin y afférent, à utiliser pour une sauce de grillades. La demande, n° 490,598, est fondée sur l'utilisation et l'enregistrement aux États-Unis. Voici la marque de commerce et le dessin en question:



a



b

The respondent opposes the registration of the trade-mark on the grounds that it was not registrable pursuant to paragraph 12(1)(d) of the *Trade-marks Act* [R.S.C., 1985, c. T-13] as it is confusing with the respondent's own registered mark "Masterpiece", registration number 154,632, for wares covering "cakes and chocolates". The respondent alleges further that the applicant is not entitled to registration in view of the respondent's prior use of the "Masterpiece" trade-mark. Finally, the respondent claims that the applicant's trade-mark is not distinctive.

#### OPPOSITION BOARD DECISION

In her considered reasons for decision, the Opposition Board Member (hereinafter the Registrar), reviewed the application before her as well as the evidence adduced by the parties. She refused the application. The full text of her reasons may be found in (1990), 33 C.P.R. (3d) 489 (Opp. Bd.).

In arriving at this conclusion, the Registrar found as follows:

1. The onus of establishing no reasonable likelihood of confusion between the proposed trade-mark and the registered trade-mark rests on the applicant.
2. In so doing, regard must be had for the indicia found in subsection 6(5) of the *Trade-marks Act* and including an enquiry into all the surrounding circumstances.
3. The registered trade-mark "Masterpiece" possesses some degree of inherent distinctiveness though somewhat suggestive with respect to the

L'intimée s'oppose à l'enregistrement de cette marque de commerce par ce motif qu'elle n'est pas enregistrable par application de l'alinéa 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce* [L.R.C. (1985), ch. T-13], en ce qu'elle crée de la confusion avec la propre marque de l'intimée «Masterpiece», enregistrée sous le numéro 154,632 pour des marchandises comprenant des «gâteaux et chocolats». L'intimée soutient aussi que la demanderesse n'a pas droit à l'enregistrement en raison de l'utilisation antérieure par l'intimée de la marque de commerce «Masterpiece». Enfin, elle fait valoir que la marque de commerce de la demanderesse est dépourvue de caractère distinctif.

#### LA DÉCISION DE LA COMMISSION DES OPPOSITIONS

Dans ses motifs réfléchis de décision, le membre de la Commission des oppositions (ci-après appelé le registraire) a épluché la demande ainsi que les preuves et témoignages produits par les deux parties. Elle a rejeté la demande. Le texte intégral de ses motifs de décision est publié au recueil (1990), 33 C.P.R. (3d) 489 (Comm. opp.).

Voici les conclusions qu'elle a tirées pour arriver à sa décision:

1. C'est à la demanderesse qu'il incombe de prouver l'improbabilité d'une confusion entre la marque de commerce envisagée et celle qui a été enregistrée.
2. Cette preuve doit être administrée au regard des facteurs prévus au paragraphe 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce* ainsi que de toutes les circonstances de l'espèce.
3. La marque de commerce enregistrée «Masterpiece» possède un certain caractère distinctif inhérent, bien qu'elle soit dans une certaine mesure

quality of the wares. On the other hand, the proposed mark "K.C. Masterpiece" and design possesses a higher degree of distinctiveness in view of the design feature.

4. Concerning the nature of the wares and their channels of trade, the Registrar conceded that barbecue sauce on the one hand and cakes and chocolates on the other are not competing products and by their dissimilar nature would not be expected to emanate from the same source; nevertheless, consideration had to be given to the fact they are all food products normally found in the same outlets.

5. Although there was evidence that the registered mark "Masterpiece" covered wares available only through Sears retail outlets and were generally promoted at Christmastime, the Registrar noted that no such restrictions apply to the respondent's statement of wares and the wares involved, being food products, could very well find themselves on the same shelf in the same store.

6. Although the proposed mark has a higher degree of distinctiveness by reason of its design features, the word "Masterpiece" is its more striking element. In applying the principle of first impression and imperfect recollection, the Registrar concluded that if a determinate conclusion on the confusion issue could not be made, that issue had to be decided against the applicant.

7. Finally, the Registrar considered the use on the trade-marks register and in trade names and corporate names of the word "Masterpiece". She found that not much weight could be given to this. The wares and services covered by registered marks were quite dissimilar and the use of the word in corporate name inconclusive. In fact, the wares of the parties belong to the same general class and it is on this basis that the issue should be decided.

suggestive de la qualité des marchandises. Par contre, la marque envisagée «K.C. Masterpiece» et le dessin y afférent possèdent un caractère distinctif plus marqué en raison de ce dessin.

4. En ce qui concerne la nature des marchandises et de leur mode de distribution, la registraire reconnaît que la sauce pour grillades d'une part, et les gâteaux et chocolats de l'autre ne sont pas des produits concurrents et que, vu leur dissemblance, ils ne risquent pas d'être considérés comme émanant de la même source; il faut néanmoins tenir compte du fait qu'il s'agit là de produits alimentaires qu'on trouve normalement dans les mêmes magasins.

5. Bien que selon les preuves administrées, la marque enregistrée «Masterpiece» s'applique aux marchandises vendues exclusivement dans les magasins de détail de Sears et faisant généralement l'objet d'une promotion à l'occasion des fêtes de Noël, la registraire note que l'état déclaratif des marchandises de l'intimé ne prévoyait nullement ces restrictions, et que les marchandises en cause, étant des produits alimentaires, pourraient bien se retrouver sur les mêmes rayons dans un même magasin.

6. Bien que la marque envisagée possède un caractère distinctif plus marqué en raison du dessin y afférent, le mot «Masterpiece» en est l'élément prédominant. En appliquant le principe de la première impression et du vague souvenir, la registraire conclut que si une décision catégorique est impossible pour ce qui est de la question de la confusion, le litige doit être tranché au détriment de la demanderesse.

7. Enfin, la registraire considère l'utilisation du mot «Masterpiece» sur le registre des marques de commerce ainsi que dans les noms commerciaux et les dénominations sociales. Elle constate que cette démarche n'est pas d'un grand secours. Les marchandises et services portant les marques enregistrées sont tout à fait dissemblables et l'utilisation du mot dans les dénominations sociales ne permet de tirer aucune conclusion particulière. En fait, les marchandises respectives des parties en présence relèvent de la même catégorie générale, et c'est sur cette base que le litige doit être tranché.

### THE CASE FOR THE APPELLANT

Appellant's counsel argues that the Registrar came to the wrong conclusion and that it is well within the Court's jurisdiction on an appeal of this nature to form its own opinion as to whether or not the two competing marks are confusing. In more specific terms, counsel submits as follows:

1. An assessment of the confusion issue requires that the totality of the mark must be considered as a matter of first impression by a person of average intelligence acting with ordinary caution, i.e. would the use of both trade-marks in the same area likely lead to the inference that the wares involved have a common source. The appellant urges the Court to follow *Park Avenue Furniture Corp. v. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (F.C.A.); *Canadian Schenley Distilleries Ltd. v. Canada's Manitoba Distillery Ltd.* (1975), 25 C.P.R. (2d) 1 (F.C.T.D.); H. G. Fox, *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3rd ed., 1972, pages 167-169.

2. The registered mark "Masterpiece" is a very weak mark. It is a common dictionary term, a seemingly laudatory or descriptive word and commonly adopted as a trade-mark. Such marks are entitled to only a narrow ambit of protection. There is quoted in that regard the words of Lord Simonds in *Office Cleaning Services Ltd. v. Westminster Window & General Cleaners Ltd.* [(1946), 63 R.P.C. 39 (H.L.)] as repeated by Rand J. in *General Motors Corp. v. Bellows*, [1949] S.C.R. 678, at page 691:

It comes in the end, I think, to no more than this, that where a trader adopts words in common use for his trade name, some risk of confusion is inevitable. But that risk must be run unless the first user is allowed unfairly to monopolize the words. The Court will accept comparatively small differences as sufficient to avert confusion. A greater degree of discrimination may fairly be expected from the public where a trade name consists wholly or in part of words descriptive of the articles to be sold or the services to be rendered.

Appellant's counsel also refers to Harold G. Fox (*op. cit.*), at page 173 as follows:

### L'ARGUMENTATION DE L'APPELANTE

L'avocat de l'appelante soutient que la registraire est parvenue à une conclusion erronée, et qu'il appartient à la Cour, une fois saisie d'un appel de ce genre, de tirer sa propre conclusion pour ce qui est de savoir s'il peut y avoir confusion entre les deux marques concurrentes. Plus spécifiquement, il fait valoir ce qui suit:

1. L'examen de la question de la confusion exige que la marque soit considérée dans son ensemble, à la lumière de la première impression qu'elle suscite chez une personne d'intelligence moyenne et faisant preuve de précaution ordinaire; la question se pose en fait de savoir si l'utilisation des deux marques de commerce dans la même région pourrait porter à croire que les marchandises en cause proviennent de la même source. L'appelante invoque à cet effet *Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.); *Canadian Schenley Distilleries Ltd. c. Canada's Manitoba Distillery Ltd.* (1975), 25 C.P.R. (2d) 1 (C.F. 1<sup>er</sup> inst.); H. G. Fox, *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3<sup>e</sup> éd., 1972, aux pages 167 à 169.

2. La marque enregistrée «Masterpiece» est une marque très faible. Il s'agit d'un mot commun du dictionnaire, d'un terme apparemment laudatif ou descriptif, et communément adopté comme marque de commerce. Des marques de ce genre ne jouissent que d'une protection restreinte. L'appelante cite à cet égard cette conclusion de lord Simonds dans *Office Cleaning Services Ltd. v. Westminster Window and General Cleaners Ltd.* [(1946), 63 R.P.C. 39 (H.L.)], telle qu'elle a été reprise par le juge Rand dans *General Motors Corp. v. Bellows*, [1949] R.C.S. 678, à la page 691:

[TRADUCTION] La conclusion est bien simple en fin de compte: lorsqu'un marchand utilise des mots communs pour en faire son nom commercial, le risque de confusion est inévitable. Mais c'est un risque à courir à moins qu'on ne consente un monopole indu à celui qui s'en sert le premier. La Cour acceptera des différences comparativement négligeables comme étant suffisantes pour éviter la confusion. On peut faire confiance au public pour faire la distinction quand un nom commercial est composé en tout ou en partie de mots qui décrivent les marchandises ou les services en cause.

L'avocat de l'appelante cite également Harold G. Fox (*op. cit.*), à la page 173:

When it is contended that two words are confusing by reason of the fact that they suggest the same idea regard should be had to the nature of the words. If the words are distinctive, in the sense of being invented words, small differences will not be sufficient to distinguish them, whereas if the words are common or descriptive in meaning, they must be taken with their disadvantages. No person is entitled to fence in the common of the English language and words of a general nature cannot be appropriated over a wide area. [Underlining added.]

3. Appellant's counsel argues, on the facts before the Registrar, that although the respondent's mark "Masterpiece" was limited to cakes and chocolates, its use became even more limited when at the material date, the respondent had effectively restricted its use to fruitcake. In terms of the "material date", the Federal Court of Appeal in the case of *Park Avenue Furniture Corp. (op. cit.)* has now made it quite clear that on the issue of confusion, the material date is the date of the disposition of the opposition proceedings. In the interim, of course, more "Masterpiece" registrations have found their way into the register and as a result, the distinctiveness of the mark has become more diluted. Indeed, a trade-mark "Meaty Masterpiece" for cat food has been allowed for registration and there is common evidence that in the food business, cat food is regarded as an ordinary food product.

4. A further result of the foregoing is that although the competing marks both cover food products generally, regard should be had to an inherent, common or well-understood distinction between a condiment, such as barbecue sauce on the one hand and a confectionery, such as fruitcake, on the other.

5. Appellant's counsel suggests that the Registrar did not adequately respond to the evidence of use by the respondent over the years 1981 to 1985. "Masterpiece" is a house brand of the respondent and the product sold exclusively in Sears outlets. Products under that mark are found in candy counters and a mere 0.65% of all the respondent's floor space is devoted to all its food products. This suggests, says counsel, a very limited exposure of the respondent's mark. This implies, he says, that not much distinctiveness attaches to it.

[TRADUCTION] Dans le cas où une partie soutient que deux mots créent de la confusion parce qu'ils évoquent la même idée, il faut prendre en considération la nature de ces mots. S'ils possèdent un caractère distinctif, c'est-à-dire s'ils ont été inventés, de petites différences ne suffisent pas pour les distinguer, mais s'il s'agit de mots communs ou de termes descriptifs, qui les adopte aussi leurs désavantages. Personne n'a le droit de s'attribuer l'usage exclusif du vocabulaire général ni de s'approprier les mots communs pour couvrir un domaine étendu. [Mots non soulignés dans le texte.]

3. L'avocat de l'appelante soutient, sur la base des faits dont la registraire a été saisie, que si la marque «Masterpiece» de l'intimée était limitée à l'origine aux gâteaux et aux chocolats, son utilisation est devenue plus limitée encore puisque à la date à retenir, l'intimée l'a effectivement réservée aux cakes. Pour ce qui est de la «date à retenir», la Cour d'appel fédérale a, dans *Park Avenue Furniture Corp. (op. cit.)*, posé pour règle qu'en matière de confusion, la date à retenir est celle de la décision dans la procédure d'opposition. Depuis cet arrêt, il se trouve que d'autres marques comportant le mot «Masterpiece» ont été enregistrées et, par conséquent, la marque a encore perdu de son caractère distinctif. En effet, la marque «Meaty Masterpiece» a été enregistrée pour des pâtées pour chats et il est notoire que dans l'industrie alimentaire, les pâtées pour chats sont considérées comme des aliments ordinaires.

4. Il s'ensuit encore que si les marques en conflit visent l'une et l'autre des produits alimentaires, il faut tenir compte de la distinction inhérente, commune ou évidente entre un condiment, telle la sauce pour grillades, d'une part, et un produit de confiserie, tels les cakes, de l'autre.

5. L'avocat de l'appelante soutient que la registraire n'a pas accordé suffisamment d'attention aux preuves relatives à la manière dont l'intimée utilisait sa marque au cours des années 1981 à 1985. «Masterpiece» est une marque maison de l'intimée, et le produit auquel elle s'applique n'est en vente que dans les magasins Sears. Les produits portant cette marque se trouvent au rayon des bonbons, et un pourcentage infime de la superficie totale des rayons de l'intimée, 0,65 p. 100, est consacré à l'ensemble de ses produits alimentaires. Il s'ensuit que la marque de l'intimée n'est guère

exposée au public et qu'en conséquence, elle n'a guère de caractère distinctif.

### THE CASE FOR THE RESPONDENT

Respondent's counsel draws the Court's attention to the carefully drafted reasons in the Registrar's decision. Counsel suggests that the Registrar's approach indicates to what extent she considered the various indicia in subsection 6(2) and subsection 6(5) of the *Trade-marks Act* to arrive at her conclusion. An analysis of her decision discloses the following:

1. The Registrar notes the weakness of the "Masterpiece" trade-mark.

2. She recognizes that the onus is on the applicant to prove that as between the two marks "Masterpiece" and "K.C. Masterpiece" and design, there is no likelihood of confusion.

3. She notes the respondent's use of its trade-mark stretching over a number of years, its advertisements in Sears catalogues and its identification with Sears confectionery products.

4. She applies the test of first impression and imperfect recollection to conclude that the word "Masterpiece" predominates.

5. She finds that both marks are in association with the same class of wares, namely food products.

6. She finds that although the wares are dissimilar, they both cover food products which could normally be found in the same outlets.

7. Finding herself unable to make an unqualified determination as to whether or not there is a likelihood of confusion, she rightly relies on the onus provision to allow the opposition and refuse registration.

Respondent's counsel states that the Registrar covered the whole field of statutory enquiry under subsection 6(5) in her decision. No material fact on the issues is overlooked. Every point raised by the applicant is traversed. No error can be found in her reasoning and consequently the Court should be extremely loath to intervene.

### L'ARGUMENTATION DE L'INTIMÉE

L'avocat de l'intimée attire l'attention de la Cour sur les motifs soigneusement formulés de la décision de la registraire, et qui indiquent à quel point elle a pris en considération les divers facteurs prévus aux paragraphes 6(2) et 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce*. Une analyse de cette décision fait ressortir ce qui suit:

1. La registraire note la faiblesse de la marque de commerce «Masterpiece».

2. Elle reconnaît qu'il incombe à la demanderesse de prouver qu'il n'y a aucune probabilité de confusion entre la marque «Masterpiece» et la marque «K.C. Masterpiece» avec le dessin.

3. Elle note que l'intimée a utilisé sa marque de commerce pendant un certain nombre d'années, que cette marque est annoncée dans les catalogues de Sears et qu'elle s'identifie avec des produits de confiserie de Sears.

4. Elle applique le critère de la première impression et du vague souvenir pour conclure que le mot «Masterpiece» constitue l'élément prédominant.

5. Elle constate que les deux marques s'appliquent à la même catégorie de marchandises, savoir des produits alimentaires.

6. Elle conclut que si les marchandises en question ne sont pas semblables, il s'agit dans les deux cas de produits alimentaires qu'on peut normalement trouver dans les mêmes magasins.

7. Se trouvant dans l'impossibilité de trancher catégoriquement la question de savoir s'il y a ou non probabilité de confusion, elle s'est fondée à bon droit sur la disposition relative à la charge de la preuve pour faire droit à l'opposition et refuser l'enregistrement.

L'avocat de l'intimée soutient que dans sa décision, la registraire a instruit le dossier au regard de tous les facteurs prévus au paragraphe 6(5). Aucun fait ayant un rapport avec la question n'a été négligé. Chaque point soulevé par la demanderesse a été examiné. On ne peut trouver aucune erreur dans le raisonnement de la registraire et en conséquence, la Cour devrait vraiment répugner à intervenir.



In support, respondent's counsel refers to comments of this Court in *Mission Pharmacal Co. v. Ciba-Geigy Canada Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 101 at page 107; *Mitac Inc. v. Mita Industrial Co. Ltd.*, T-236-90, judgment dated January 9, 1992, Denault J. (F.C.T.D.), not yet reported; *Maximum Nutrition Ltd. v. Kellogg Salada Can. Inc.* (1987), 11 C.I.P.R. 1 (F.C.T.D.), at pages 3-4; *Panavision, Inc. v. Matsushita Electric Industrial Co. Ltd.*, T-2728-89, Joyal J., judgment dated January 14, 1992 (F.C.T.D.), not yet reported (but against which an appeal has been filed).

All of these cases suggest that this Court should not intervene against a Registrar's decision in opposition proceedings unless it is clearly satisfied that the Registrar came to the wrong conclusion on the facts.

Respondent's counsel also refers to *Freed & Freed Ltd. v. Registrar of Trade Marks et al.*, [1950] Ex. C.R. 431, a 1950 decision of Thorson P. in the Exchequer Court of Canada, where it was said that although a judge hearing an appeal from a Registrar's refusal to register a mark is not relieved from the responsibility of determining the issue with due regard to the circumstances of the case, the onus on an appellant does not shift. Further, on the issue of confusion, it is not the likely effect of the use of two marks on the mind of the judge that is in issue, it is whether there is likelihood of confusion in the minds of dealers in and/or users of the goods on which the marks are used.

## FINDINGS

I should certainly agree with respondent's counsel that the Registrar's decision is well-structured. She faced what both parties will recognize as a difficult situation. To deal with it, she properly followed a step-by-step procedure and found that on balance, the applicant had not quite succeeded in establishing no likelihood of confusion.

Yet, if otherwise correct, there is always a risk in that procedure. It tends to create a technical approach to the provisions of subsection 6(5) of the statute and, in the decision-making process, to supersede the more generic provision of the opening words of sub-

À l'appui, il cite les conclusions de cette Cour dans *Mission Pharmacal Co. c. Ciba-Geigy Canada Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 101, à la page 107; *Mitac Inc. c. Mita Industrial Co. Ltd.*, T-236-90, jugement en date du 9 janvier 1992, le juge Denault (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), encore inédit; *Maximum Nutrition Ltd. c. Kellogg Salada Can. Inc.* (1987), 11 C.I.P.R. 1 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), aux pages 3 et 4; *Panavision, Inc. c. Matsushita Electric Industrial Co. Ltd.*, T-2728-89, le juge Joyal, jugement en date du 14 janvier 1992 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), encore inédit (appel pendant).

Il ressort de tous ces précédents que la Cour ne devrait pas intervenir dans une décision rendue par le registraire à l'issue d'une procédure d'opposition, à moins qu'elle ne conclue que le registraire a tiré la mauvaise conclusion sur les faits.

L'avocat de l'intimée cite aussi *Freed & Freed Ltd. v. Registrar of Trade Marks et al.*, [1950] R.C.É. 431, une décision de 1950 par laquelle le président Thorson de la Cour de l'Échiquier du Canada a jugé que si le juge saisi de l'appel formé contre le refus d'enregistrement de la part du registraire n'était pas libéré de la responsabilité de trancher le litige compte tenu des faits de la cause, la charge de la preuve incombait quand même au demandeur. Par ailleurs, en matière de confusion, ce qui est en cause, ce n'est pas tant l'effet probable de l'utilisation des deux marques sur l'esprit du juge, mais la question de savoir s'il y a probabilité de confusion dans l'esprit des marchands ou des usagers au sujet des marchandises portant ces marques.

## CONCLUSIONS

Je conviens certainement avec l'avocat de l'intimée que la décision de la registraire est bien structurée. Elle était saisie d'une situation que les deux parties reconnaîtront comme difficile. Pour la résoudre, elle a judicieusement procédé étape par étape et a conclu que, tout bien considéré, la demanderesse n'avait pas tout à fait démontré l'absence de probabilité de confusion.

Il se trouve cependant que même si elle est correcte à tous autres égards, cette démarche comporte toujours un risque. Elle tend à appliquer de façon légaliste les dispositions du paragraphe 6(5) de la Loi et, dans le processus de décision, à ignorer la disposi-

section 6(5), namely that regard must be had “to all the surrounding circumstances”. The paragraphs of subsection 6(5), in my respectful view, are not meant to circumscribe the limits of these surrounding circumstances but more to focus the mind of the decision-maker on the more specific fields of enquiry which he or she must necessarily address. Doctrine in trade-mark matters, however, is quite clear that those fields of enquiry are not exhaustive, nor for that matter, is each individual area of enquiry to be given equal weight. To argue otherwise would simply reduce the decision-making process to a mathematical calculation.

I should not suggest by these comments that such is the virus which may be found in the Registrar’s decision. Far from it. I repeat, on a reading of that decision, no particular fault may be found in any of the observations she made under paragraphs 6(5)(a), (b), (c), (d) and (e). Each of them has merit and, in isolation, each of them might otherwise invite endorsement by the Court.

On the other hand, it seems quite clear to me that a decision on the issue of confusion under subsection 6(5) cannot be the sum of the individual tests in the paragraphs which follow. The opening words of subsection 6(5) speak of “all the surrounding circumstances”. The surrounding circumstances are overriding. It is in regard to those circumstances which are not didactically enumerated in the paragraphs that the case before me merits some findings which are not specifically analyzed in the impugned decision.

Firstly, it is admitted that the mark “Masterpiece” is a common dictionary word which should only be given a narrow measure of protection. More than this, as the Registrar stated, the mark is suggestive, I would say descriptive, of the quality of the wares. Indeed, the Sears catalogues represent Masterpiece fruitcake as “the finest”, the top-of-the-line so to speak.

Secondly, the respondent’s mark “Masterpiece” is a house brand used exclusively in Sears stores in Canada and, as the volume of sales of products under that brand indicates, there has been relatively limited

tion plus générale du premier alinéa du même paragraphe, aux termes duquel il faut tenir compte «de toutes les circonstances de l’espèce». Les alinéas subséquents du paragraphe 6(5) ne visent pas, à mon avis, à circonscrire les limites de ces circonstances, mais à focaliser l’attention de l’autorité décisionnelle sur les sujets d’enquête plus spécifiques dont elle doit nécessairement s’occuper. La doctrine en matière de marques de commerce ne laisse cependant aucun doute à ce propos: ces sujets d’enquête ne sont pas exhaustifs et ils ne présentent pas tous la même importance. D’affirmer le contraire reviendrait tout bonnement à réduire le processus de décision à un calcul mathématique.

Les remarques ci-dessus ne signifient pas que tel est le virus qu’on pourrait trouver dans la décision de la registraire. Loin de là. Je répète qu’il ne ressort de la lecture de cette décision aucune faute particulière dans l’une ou l’autre des observations qu’elle fait au regard des alinéas 6(5)a), b), c), d) et e). Chacune d’elles est fondée et, prise isolément, pourrait être facilement approuvée par la Cour.

Par contre, il me semble qu’une décision, rendue en application du paragraphe 6(5), sur la question de la confusion ne saurait être la somme des épreuves respectivement prévues aux alinéas subséquents. Le premier alinéa de ce paragraphe parle de «toutes les circonstances de l’espèce». Les circonstances de l’espèce sont prépondérantes. C’est au regard de ces circonstances qui ne sont pas didactiquement énumérées dans ces alinéas que l’affaire en instance appelle certaines conclusions, lesquelles ne sont pas expressément analysées dans la décision entreprise.

En premier lieu, il est constant que la marque «Masterpiece» consiste en un mot commun du dictionnaire et, de ce fait, ne devrait jouir que d’une protection restreinte. Qui plus est, comme l’a fait observer la registraire, cette marque est suggestive, je dirais descriptive, de la qualité des marchandises. En effet, les catalogues de Sears présentent le cake Masterpiece comme étant «le meilleur», le haut de gamme pour ainsi dire.

En deuxième lieu, la marque «Masterpiece» de l’intimée est une marque maison utilisée exclusivement dans les magasins Sears au Canada et, vu le volume de vente des produits portant cette marque,

exposure. As a house brand, of course, it would not be expected or there is very little likelihood that Sears would peddle its Masterpiece fruitcakes through independent outlets.

Thirdly, if the mark "Masterpiece" itself is deserving of limited protection, the law is clear, on the strength of the *General Motors* case (*op.cit.*) that its user cannot be allowed unfairly to monopolize the word. "[C]omparatively small differences", the Court quoted in that case [at page 691], are deemed "sufficient to avoid confusion." It is noted that the appellant's mark is composed of both the mark "K.C. Masterpiece" and its design features incorporate not only a stylized border on its label but the words "People Crave it!" and "The Barbecue Sauce". The fact as found by the Registrar that the word "Masterpiece" predominates on the mark and design, inviting the first impression and imperfect recollection test, does not detract from the principle or doctrine I have just quoted. The Registrar herself characterized the appellant's mark as having "a slightly higher level of distinctiveness" and so it might be suggested that this minimal level is all that is required to avoid confusion.

Fourthly, I should observe that in my view, the "narrow protection" doctrine applies equally when dealing with the similarity of the wares test. It is quite true that fruitcake and barbecue sauce may be said to belong to the general category of foodstuffs, but the test cannot be applied on a black or white basis. One only needs to look at the thousands of different foods, meats, condiments, confectioneries, cereals and what-not found in some supermarkets to be wary of giving too much weight in some circumstances to the "same general class" test. Otherwise, in the case of a weak mark like "Masterpiece", the effect of the test standing alone would be to grant a monopoly over a particular dictionary word, a status which the courts have historically challenged.

Lastly, I should refer to the likelihood of confusion under subsection 6(2) of the *Trade-marks Act*. Again,

elle n'est guère connue du public. Puisqu'il s'agit d'une marque maison, il est peu probable que Sears vende ses cakes Masterpiece dans des magasins qui ne sont pas les siens propres.

<sup>a</sup> En troisième lieu, si la marque «Masterpiece» elle-même ne doit jouir que d'une protection limitée, il est établi, à la suite du précédent *General Motors* (*op.cit.*), que son utilisateur ne doit pas être autorisé à monopoliser indûment ce mot. «Des différences comparativement négligeables, a conclu la Cour dans cette affaire, sont réputées suffisantes pour éviter la confusion.» Il y a lieu de noter que la marque de l'appelante est composée à la fois du nom commercial «K.C. Masterpiece» et du dessin, lequel comprend non seulement une bordure stylisée mais aussi les mots «People Crave it!» et «The Barbecue Sauce». Le fait, comme l'a constaté la registraire, que le mot «Masterpiece» prédomine sur la marque et sur le dessin et appelle ainsi l'application du critère de la première impression et du vague souvenir, ne diminue en rien le principe ou la doctrine que je viens de rappeler. La registraire a conclu elle-même que la marque de l'appelante présente «un caractère distinctif légèrement plus marqué»; on pourrait dire que ce niveau minimum est tout ce qui est nécessaire pour éviter la confusion.

<sup>f</sup> En quatrième lieu, je dois faire remarquer qu'à mon avis, la doctrine de la «protection restreinte» s'applique également au critère de la similitude des marchandises. Il est bien vrai que les cakes et la sauce pour grillades peuvent être considérés comme appartenant à la catégorie générale des produits alimentaires, mais ce critère ne peut être appliqué sur une base manichéenne. Il suffit de considérer les milliers de variétés d'aliments, de viandes, de confiseries, de céréales, etc. dans un supermarché quelconque, pour comprendre que, dans certains cas, mieux vaut ne pas trop se fier au critère de la «même catégorie générale». Autrement, dans le cas d'une marque faible comme «Masterpiece», l'application de ce critère abstraction faite de toute autre considération reviendrait à accorder le monopole sur un mot du dictionnaire, ce que les tribunaux ont toujours rejeté.

<sup>j</sup> En dernier lieu, il échet d'examiner la question de la probabilité de confusion au sens du paragraphe

the weight to be given to that test by any decision-maker must be related to all the surrounding circumstances. The rule speaks of likelihood of confusion if the wares covered by competing marks, as in the classic scenario adopted in trade-mark cases, were placed side by side on the same shelf in the same retail store. In my view of the case before me, this would be a very unlikely occurrence. The respondent's wares have certainly not been known to have been marketed outside its own premises. Indeed, the Registrar commented on that particular feature of the case but observed that the respondent's statement of wares did not contain any restrictions in that regard and there was therefore no bar to the use of the mark outside Sears outlets.

I should remark, however, that subsection 6(2) speaks of the likelihood of confusion and such a likelihood must not be addressed in the abstract but in the light of surrounding circumstances. Otherwise, an unqualified or literal application of the rule imposes more of a test of possibility of confusion than a test of a likelihood of confusion.

There is of course the possibility of the respondent's mark being assigned to any person to be used in association with fruitcake and chocolates. It is my view, nevertheless, that the distinguishing guise of the appellant's mark would still avoid the likelihood of confusion.

## CONCLUSIONS

I have attempted to traverse the several grounds covered by the Registrar in her decision and I should repeat here that she has covered these grounds carefully. If I should express disagreement with her, it is not with her fact-finding on each of the several grounds but with the ultimate conclusion she has drawn. In that regard, it might be said that her reluctance to make a determination of the confusion issue was that she could not consider at the date of her decision that the Federal Court of Appeal in the *Park Avenue Furniture* case (*supra*), would extend considerably the material date when the facts become fixed, and that the mark "Meaty-Masterpiece" covering cat

6(2) de la *Loi sur les marques de commerce*. À cet égard encore, l'importance que l'autorité décisionnelle accorde à ce critère doit être subordonnée aux circonstances de l'espèce. La règle vise la probabilité de confusion au cas où les marchandises portant les marques en conflit, comme dans le cas de figure classique adopté par la jurisprudence en la matière, se trouveraient l'une à côté de l'autre sur le même rayon dans le même magasin. Voilà une éventualité qui me paraît fort peu probable en l'espèce. Les marchandises de l'intimée n'ont certainement pas été mises en vente en dehors de ses propres établissements. De fait, la registraire a relevé ce fait particulier, mais a fait remarquer que l'état déclaratif des marchandises de l'intimée ne comportait aucune restriction à cet égard et qu'ainsi, rien ne l'empêchait d'utiliser la marque en dehors des magasins Sears.

Je dois cependant faire observer que le paragraphe 6(2) parle de probabilité de confusion, et que cette probabilité doit être déterminée non pas dans l'abstract, mais à la lumière des circonstances de l'espèce. Autrement, une application mécanique ou littérale de la règle signifierait un critère de possibilité de confusion et non pas de probabilité de confusion.

Il y a bien entendu la possibilité que l'intimée cède l'utilisation de sa marque à quelqu'un d'autre pour des cakes et des chocolats. J'estime néanmoins que l'apparence distinctive de la marque de l'appellante éviterait quand même toute probabilité de confusion.

## DÉCISION

J'ai examiné les motifs de la décision de la registraire et je tiens à répéter qu'elle les a invoqués avec soin. Si je dois être en désaccord avec elle, ce n'est pas au sujet de ses conclusions sur les faits au regard de chacun des motifs, mais au sujet de sa conclusion finale. À ce propos, on pourrait dire que son hésitation à se prononcer de façon catégorique sur la question de la confusion tenait à ce qu'elle ne pouvait savoir, à la date de sa décision, que par son arrêt *Park Avenue Furniture* (*supra*), la Cour d'appel fédérale allait prolonger considérablement la date à retenir, c'est-à-dire la date à laquelle les faits sont figés, et que la marque «Meaty-Masterpiece» pour pâtées

food was admitted to registration. Her view of the case might otherwise have been somewhat different.

In any event, I should prefer to balance the weight to be given to the individual tests under the various paragraphs of subsection 6(5) of the statute with the more unfettered consideration of all surrounding circumstances. In the result, it might be said to be the application of the well-known aphorism that on the issue of confusion, the general provision in subsection 6(5) is greater than the sum of its individual parts.

With respect, therefore, I should come to a decision which is more favourable to the appellant and conclude that the burden on it to establish no reasonable likelihood of confusion has been met. The appellant is entitled to the registration of its mark and design.

The appellant is also entitled to its costs.

pour chats allait être déclarée enregistrable. Si elle avait pu savoir, sa conclusion aurait pu être différente.

a Quoi qu'il en soit, je préférerais pondérer l'importance à accorder aux facteurs individuels prévus aux différents alinéas du paragraphe 6(5) de la Loi par la considération plus générale de toutes les circonstances de l'espèce. En conclusion, on pourrait dire, b pour appliquer un aphorisme bien connu, qu'en matière de confusion, la disposition générale du paragraphe 6(5) est plus grande que la somme de ses parties.

c En conséquence, je dois rendre une décision qui est plus favorable à l'appelante et conclure qu'elle s'est acquittée de la charge qui lui incombe de prouver l'absence de toute probabilité raisonnable de confusion. L'appelante a le droit de faire enregistrer sa d marque de commerce et le dessin y afférent.

L'appelante a aussi droit à ses dépens.