

S.C. Johnson and Son, Limited and S.C. Johnson & Son, Inc. (Plaintiffs) Appellants;

and

Marketing International Ltd. (Defendant) Respondent.

1979: March 25, 27, 28; 1979: November 20.

Present: Martland, Pigeon, Dickson, Estey and McIntyre JJ.

ON APPEAL FROM THE FEDERAL COURT OF APPEAL

Trade marks — Registered user — Mark "OFF" — Mark not distinctive — Elliptical description — Confusion with "BUGG OFF" — Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, ss. 2, 12, 18, 49.

In 1957, appellant S.C. Johnson and Son, Inc. ("Johnson U.S.") was registered as the owner of the trade mark "OFF!"—which it was already using in the United States—for a personal insect repellent. At the same time, the other appellant S.C. Johnson and Son, Limited ("Johnson Canada"), a wholly owned subsidiary of the former, was registered as the "registered user" of this trade mark. In 1975 respondent Marketing International Ltd. began marketing a repellent in Canada under the trademark "BUGG OFF", and this led the two appellants to bring an infringement action in the Federal Court. By a counterclaim, respondent asked that the trade mark "OFF!" be expunged, alleging that it was not validly registered. The Trial Division allowed the principal action in part and dismissed the counterclaim. The Federal Court of Appeal, on the other hand, concluded that the trade mark "OFF!" was invalid, as it considered this mark was not distinct within the meaning of s. 18(1)(b) of the *Trade Marks Act*, solely on the ground that it is not used to identify goods of the owner of the mark, but rather the user. It accordingly reversed the trial decision and ordered the trade mark "OFF!" to be expunged from the Register of Trade Marks. Hence the appeal to this Court.

Held: The appeal should be dismissed.

Section 49(3) of the *Trade Marks Act* enacts that the "permitted use" has the same effect for all purposes of this Act as a use by the registered owner, and by virtue of subs. 2, "permitted use" means "the use . . . by a person approved as a registered user". It follows that, in

S.C. Johnson and Son, Limited et S.C. Johnson & Son, Inc. (Demandereses) Appelantes;

et

Marketing International Ltd. (Défenderesse) Intimée.

1979: 25, 27, 28 mars; 1979: 20 novembre.

Présents: Les juges Martland, Pigeon, Dickson, Estey et McIntyre.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE

Marques de commerce — Usager inscrit — Marque «OFF» — Marque non distinctive — Description elliptique — Confusion avec «BUGG OFF» — Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, chap. T-10, art. 2, 12, 18, 49.

En 1957, l'appelante S.C. Johnson and Son, Inc. («Johnson É.-U.») est inscrite comme propriétaire de la marque de commerce «OFF!»—qu'elle utilisait déjà aux États-Unis—pour un insectifuge à usage personnel. En même temps, l'autre appelante S.C. Johnson and Son, Limited («Johnson Canada») filiale en propriété exclusive de la première, est inscrite comme «usager inscrit» de cette marque de commerce. En 1975 l'intimée Marketing International Ltd. commence la commercialisation d'un insectifuge au Canada, sous la marque de commerce «BUGG OFF», ce qui amène les deux appelantes à intenter devant la Cour fédérale une action pour contrefaçon. L'intimée requiert par demande reconventionnelle la radiation de la marque de commerce «OFF!» alléguant que son enregistrement n'est pas valable. La Division de première instance accueille en partie l'action principale et rejette la demande reconventionnelle. Par contre, la Cour d'appel fédérale conclut à l'invalidité de la marque de commerce «OFF!» qu'elle ne considère pas distinctive au sens de l'al. 18(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce* pour le seul motif qu'elle ne sert pas à identifier les marchandises du propriétaire de la marque mais celles de l'usager. Elle infirme, par conséquent, la décision de première instance et ordonne la radiation de la marque de commerce «OFF!» du registre des marques de commerce. D'où le pourvoi à cette Cour.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Selon le par. 49(3) de la *Loi sur les marques de commerce* «l'emploi permis» a le même effet, à toutes fins de la loi, qu'un emploi par le propriétaire inscrit et aux termes du par. 2 «l'emploi permis» signifie «l'emploi . . . par une personne agréée comme usager inscrit». Il

the application of all the provisions of the Act, "use" by a registered user is to be taken as a use by the registered owner. There is no reason for not giving full effect to this provision in relation to the definition of "distinctive" in s. 2, so that, when a trade mark is used by a registered user, "distinctive" means a mark that actually distinguishes or is adapted to distinguish the wares in association with which it is used by the registered user. This interpretation negates the only reason for which the Federal Court of Appeal found the registration of the trade mark "OFF!" invalid.

However, this Court allows the argument by respondent alleging that the trade mark "OFF!" is invalid on the ground that it is a description in English of the wares with which it is used. Although the word "off" is used elliptically with regard to a repellent, it describes the wares or their effect. Here what Johnson's are claiming is what it has been held that no one can have, an exclusive proprietary right in relation to the word "off" as applied to an insect repellent.

Secondly, the trade mark "BUGZOFF" was registered before "OFF!" was registered. Appellants are in a dilemma. In order to succeed in their claim for infringement they must, under s. 20, establish that respondent's use of "Bugg Off" is confusing. However, by virtue of s. 12(1)(d) "OFF!" was not validly registered if confusing with "BUGZOFF". There is no appreciable difference between "BUGZOFF" and "BUGG OFF", and insecticides and insect repellents are not in different categories of wares.

Breck's Sporting Goods v. Magder, [1976] 1 S.C.R. 527; *Cheerio Toys and Games Ltd. v. Dubiner*, [1966] S.C.R. 206, aff'g [1965] 1 Ex.C.R. 524; *Coca-Cola Co. v. Pepsi-Cola Co.*, [1942] 1 C.P.R. 293, aff'g [1940] S.C.R. 17; *General Motors Corp. v. Bellows*, [1949] S.C.R. 678; *Keystone Knitting Mills Ltd App.* (1928), 45 R.P.C. 421 (C.A.); *National Machinery Coy's App.* (1941), 58 R.P.C. 128 (C.A.); *Minnesota Mining & Manufacturing Co. App.* (1948), 65 R.P.C. 229; *Cabin Crafts Inc's App.* (1955), 72 R.P.C. 333; *Colgate-Palmolive Coy's App.*, [1957] R.P.C. 25; *T.A.D. Avanti v. Phone-Mate, Inc.* (1978), 199 USPQ 648; *Registrar of Trade Marks v. Hardie*, [1949] S.C.R. 483, referred to.

s'ensuit qu'aux fins de l'application de toutes les dispositions de la Loi, «l'emploi» par un usager inscrit équivaut à un emploi par le propriétaire inscrit. Il n'y a aucune raison de ne pas donner plein effet à cette disposition en appliquant la définition que l'art. 2 donne du mot «distinctive» de façon que, dans le cas d'une marque de commerce utilisée par un usager inscrit, «distinctive» désigne une marque de commerce qui distingue véritablement ou qui est adaptée à distinguer les marchandises en liaison avec lesquelles elle est employée par l'usager inscrit. Cette interprétation écarte l'unique motif pour lequel la Cour d'appel fédérale a conclu à l'invalidité de l'enregistrement de la marque de commerce «OFF!».

Par contre cette Cour admet la prétention de l'intimée qui allègue comme autre motif d'invalidité que la marque de commerce «OFF!» est une description en langue anglaise des marchandises à l'égard desquelles on l'emploie. Même si le mot «off» est employé elliptiquement à l'égard d'un insectifuge, il décrit la marchandise ou son effet. En l'espèce, les sociétés Johnson réclament ce qu'on a jugé que personne ne peut avoir: un droit de propriété exclusif sur le mot «off» employé pour désigner un insectifuge.

En second lieu, la marque de commerce «BUGZOFF» avait été enregistrée antérieurement à l'enregistrement de «OFF!».—Les appelantes sont dans un dilemme. Pour avoir gain de cause dans leur action en contrefaçon elles doivent en vertu de l'art. 20 établir que l'emploi de «Bugg Off» par l'intimée crée de la confusion. Mais en vertu de l'al. 12(1)d), l'enregistrement de la marque «OFF!» est invalide si elle crée une confusion avec la marque «BUGZOFF». Il n'y a pas de différence appréciable entre «BUGZOFF» et «BUGG OFF» et les insecticides et les insectifuges ne sont pas dans des catégories différentes de marchandises.

Jurisprudence: *Breck's Sporting Goods c. Magder*, [1976] 1 R.C.S. 527; *Cheerio Toys and Games Ltd. c. Dubiner*, [1966] R.C.S. 206, confirmant [1965] 1 R.C.É. 524; *Coca-Cola Co. c. Pepsi-Cola Co.*, [1942] 1 C.P.R., confirmant [1940] R.C.S. 17; *General Motors Corp. c. Bellows*, [1949] R.C.S. 678; *Keystone Knitting Mills Ltd App.* (1928), 45 R.P.C. 421 (C.A.); *National Machinery Coy's App.* (1941), 58 R.P.C. 128 (C.A.); *Minnesota Mining & Manufacturing Co. App.* (1948), 65 R.P.C. 229; *Cabin Crafts Inc's App.* (1955), 72 R.P.C. 333; *Colgate-Palmolive Coy's App.*, [1957] R.P.C. 25; *T.A.D. Avanti v. Phone-Mate, Inc.* (1978), 199 USPQ 648; *Registrar of Trade Marks c. Hardie*, [1949] R.C.S. 483.

APPEAL from a decision of the Federal Court

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel

of Appeal¹, reversing a judgment of the Trial Division² which had allowed an infringement action in part and dismissed the counterclaim to expunge. Appeal dismissed.

James D. Kokonis, Q.C., and A. B. R. Lawrence, Q.C., for the appellants.

G. F. Henderson, Q.C., and Kent H. E. Plumley, for the respondent.

The judgment of the Court was delivered by

PIGEON J.—The appellants were plaintiffs in a trade mark infringement action in the Federal Court. The judgment of Cattanach J. maintaining the action in part² was reversed by the Federal Court of Appeal which allowed respondent's counterclaim and ordered appellant's trade mark "OFF!" to be expunged from the Register of Trade Marks¹.

The first appellant, S.C. Johnson and Son, Limited ("Johnson Canada"), is the registered user of the trade mark "OFF!" registered on September 27, 1957, for wares described as "a personal insect repellent", by the other appellant, S.C. Johnson & Son, Inc. ("Johnson U.S."), pursuant to an application dated January 17, 1957. This application states that the applicant intends to use the trade mark in Canada and is accompanied by an application for the registration of its wholly owned subsidiary, Johnson Canada, as "registered user". This was approved at the same time as the other application was allowed.

Johnson U.S. had been using the same trade mark in the United States since November 1, 1956. It never used it in Canada and is not explicitly referred to in the labels used by Johnson Canada which refer only to the latter, although the word "Johnson's" is also used which is said to refer to Johnson U.S. In this respect, Jackett C.J. with whom Urie and Ryan JJ. agreed, said in a footnote (at p. 72):

fédérale¹ infirmant un jugement de la Division de première instance² qui avait accueilli en partie une action en contrefaçon et rejeté la demande reconventionnelle en radiation. Pourvoi rejeté.

James D. Kokonis, c.r., et A. B. R. Lawrence, c.r., pour les appelantes.

G. F. Henderson, c.r., et Kent H. E. Plumley, pour l'intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE PIGEON—Les appelantes étaient demandereses dans une action pour contrefaçon d'une marque de commerce intentée devant la Cour fédérale. La décision du juge Cattanach accueillant l'action en partie² a été infirmée par la Cour d'appel fédérale qui a accueilli la demande reconventionnelle de l'intimée et ordonné que la marque de commerce «OFF!» inscrite par les appelantes soit radiée du registre des marques de commerce¹.

L'appelante S.C. Johnson and Son, Limited («Johnson Canada»), est usager inscrit de la marque de commerce «OFF!» enregistrée le 27 septembre 1957 pour des marchandises décrites comme «un insectifuge à usage personnel», par l'autre appelante, S.C. Johnson & Son, Inc. («Johnson É.-U.»), conformément à une demande datée du 17 janvier 1957. Cette demande précise que la requérante a l'intention d'utiliser la marque de commerce au Canada et elle s'accompagne d'une demande visant l'enregistrement de sa filiale en propriété exclusive, Johnson Canada, comme «usager inscrit». Ces deux demandes ont été accueillies en même temps.

Johnson É.-U. utilisait cette marque de commerce aux États-Unis depuis le 1^{er} novembre 1956. Elle ne l'a jamais utilisée au Canada et son nom ne figure pas sur les étiquettes utilisées par Johnson Canada, celles-ci ne mentionnant que cette dernière. On y voit cependant aussi le mot «Johnson» qui se rapporte, dit-on, à Johnson É.-U. A cet égard, le juge en chef Jackett, dont l'avis est partagé par les juges Urie et Ryan, déclare dans une note au bas de la p. 72:

¹ [1979] 1 F.C. 65.

² (1977), 32 C.P.R. (2d) 15.

¹ [1979] 1 C.F. 65.

² (1977), 32 C.P.R. (2d) 15.

"In my view, the use on the wares of the word "Johnson's", which is said to refer to the U.S. respondent, does not affect the matter inasmuch as the person clearly referred to by name on all the wares and advertisements in Canada is the Canadian respondent. However, if account is taken of the use of that word and its alleged reference to the U.S. respondent, the matter is not improved from the respondent's point of view. The result would then be that the public has been educated to associate the trade mark "OFF!" with both respondents and has not been educated to regard it as indicating the wares of the owner of the trade mark who is the U.S. respondent.

On those facts Jackett C.J. held that the trade mark was invalid. He said (at pp. 71-72):

..., the relevant portions of the *Trade Mark Act* would appear to be the following:

2. In this Act

"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;

"trade mark" means

(a) 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,

(b) a certification mark,

(c) a distinguishing guise, or

(d) a proposed trade mark;

12. (1) Subject to section 13, a trade mark is registrable ...

"...

18. (1) The registration of a trade mark is invalid if

(b) the trade mark is not distinctive at the time proceedings bringing the validity of the registration into question are commenced;

..."

"A mon avis, l'emploi sur les marchandises, du mot «Johnson's» en référence, dit-on, à l'intimée américaine, ne change rien à la matière dans la mesure où l'on se réfère clairement à l'intimée canadienne par l'emploi de son nom sur toutes les marchandises et dans toutes les publicités au Canada. Cependant, compte tenu de l'emploi de ce mot et de son renvoi allégué à l'intimée américaine, la matière n'est pas améliorée du point de vue de l'intimée. La conséquence serait alors que le public a été habitué à associer la marque de commerce «OFF!» avec les deux intimées et non avec le propriétaire de la marque de commerce, qui est l'intimée américaine.

Se fondant sur ces faits, le juge en chef Jackett a conclu que la marque de commerce était invalide. Il dit (aux pp. 71 et 72):

..., voici les dispositions pertinentes de la *Loi sur les marques de commerce*:

2. Dans la présente loi

«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;

«marque de commerce» signifie

a) une marque qui est employée par une personne aux fins 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 des services loués ou exécutés, par d'autres,

b) une marque de certification,

c) un signe distinctif, ou

d) une marque de commerce projetée;

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

"...

18. (1) L'enregistrement d'une marque de commerce est invalide si

b) la marque de commerce n'est pas distinctive à l'époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement;

..."

These provisions must be read with section 19 which confers an exclusive right on the registered owner to the use of the registered trade mark (as such) and with section 20, which deems such right to be infringed by a "confusing trade mark".

In my view, looking only at these provisions, it is quite clear that the trade mark "OFF!" is not "distinctive" because, having regard to the way in which the Canadian mark has been developed by the Canadian respondent, that trade mark does not "actually distinguish" the wares in association with which it is used by its owner (the U.S. respondent) from the wares of others (which would include the Canadian respondent) nor is it "adopted so to distinguish them". All the evidence would appear to show that the message communicated to the Canadian public by "OFF!" is that the goods with which it is associated originate with the Canadian respondent and not the U.S. respondent. (Footnote 4, previously quoted).

Further on Jackett C.J. said (at pp. 73-74):

The question that arises here is whether a new system of licensing of trade marks that was introduced in 1953 by section 49 of the *Trade Marks Act* has created a system whereby a trade mark registration can be valid, notwithstanding section 18(1), even though at the time that the validity is attacked (as well as at all previous times) it "actually distinguishes" the wares in association with which it is used by the licensee from the wares of others (and is adapted so to do) and does *not* "actually distinguish" the wares in association with which it is used by the owner of the trade mark from the wares of others and is *not* adapted so to do.

As appears from a reading of section 49, it nowhere expresses, for the case where there is a registered user, such a fundamental change in the nature of trade mark as defined by the rest of the Act. The question is, therefore, whether such a consequence must be *inferred* from the provisions of that section.

The relevant portions of section 49 read:

49. (1) A person other than the owner of a registered trade mark may be registered as a registered user thereof for all or any of the wares or services for which it is registered.

Les dispositions ci-dessus doivent être interprétées à la lumière de l'article 19 qui confère à l'usager inscrit un droit exclusif à l'emploi de la marque de commerce enregistrée (comme telle), et à la lumière de l'article 20 selon lequel ce droit est censé violé par «une marque de commerce... créant de la confusion».

A mon avis, ces dispositions seules montrent clairement que la marque de commerce «OFF!» n'est pas «distinctive» parce que, compte tenu de la manière dont la marque canadienne a été développée par l'intimée canadienne, la marque de commerce en question «ne distingue pas véritablement» les marchandises en liaison avec lesquelles elle est employée par son propriétaire (l'intimée américaine) des marchandises d'autres propriétaires (dont l'intimée canadienne); et ladite marque «n'est pas adaptée à les distinguer». Toutes les preuves produites établissent avec évidence que la marque «OFF!» laisse entendre au public canadien que les marchandises commercialisées sous cette marque proviennent de l'intimée canadienne et non de l'intimée américaine. (Note 4, précitée)

Plus loin, le juge en chef Jackett poursuit (aux pp. 73 et 74):

Ici se pose la question de savoir si le nouveau système permettant l'usage des marques de commerce introduit en 1953 par l'article 49 de la *Loi sur les marques de commerce*, permet à l'enregistrement d'une marque de commerce de rester valide nonobstant l'article 18(1), même si au moment où la validité est attaquée (aussi bien qu'antérieurement) ladite marque «distingue véritablement» les marchandises, en liaison avec lesquelles elle est employée par son propriétaire, des marchandises d'autres personnes (et est adaptée à les distinguer), et si elle «[ne] distingue [pas] véritablement» les marchandises, en liaison avec lesquelles elle est employée par son propriétaire, des marchandises d'autres personnes et n'est pas adaptée pour ce faire.

La lecture de l'article 49 montre que celui-ci n'exprime nulle part un changement aussi fondamental dans la nature des marques de commerce, telles que celles-ci sont définies dans la Loi, au cas où il y a un usager inscrit. Il faut donc se demander si cette conséquence doit être *dérivée* des dispositions dudit article.

Voici les parties pertinentes de l'article 49:

49. (1) Une personne autre que le propriétaire d'une marque de commerce déposée peut être inscrite comme usager inscrit de ladite marque pour la totalité ou quelque partie des marchandises ou services à l'égard desquels elle est inscrite.

(2) The use of a registered trade mark by a registered user thereof in accordance with the terms of his registration as such in association with wares or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him, or the use of a proposed trade mark as provided in subsection 39(2) by a person approved as a registered user thereof, is in this section referred to as the "permitted use" of the trade mark.

(3) The permitted use of a trade mark has the same effect for all purposes of this Act as a use thereof by the registered owner.

(5) Concurrently with or at any time after the filing of an application for the registration of a trade mark, an application for the registration of a person as a registered user of the trade mark may be made to the Registrar in writing by such person and by the owner of the trade mark, and the applicants shall furnish the Registrar in writing with

- (a) particulars of the relationship, existing or proposed, between them, including particulars of the degree of control by the owner over the permitted use which their relationship will confer;
- (b) a statement of the wares or services for which registration is proposed;
- (c) particulars of any conditions or restrictions proposed with respect to the characteristics of the wares or services, to the mode or place of permitted use, or to any other matter;
- (d) information as to the proposed duration of the permitted use; and
- (e) such further documents, information or evidence as may be required by the Registrar.

(7) The Registrar may approve a person as a registered user of the trade mark for any of the proposed wares or services, subject to any conditions or restrictions that he considers proper, if he is satisfied that in all the circumstances the use of the trade mark in association with such wares or services by the proposed registered user would not be contrary to the public interest.

Jackett C.J. further went on to say (at pp. 75-76 and in a footnote):

This aspect of the matter requires some reference to another innovation in the 1953 statute. Prior to 1953, as

(2) L'emploi d'une marque de commerce déposée, par un usager inscrit de cette marque, selon les termes de son enregistrement à ce titre, en liaison avec les marchandises par lui fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou avec les services qu'il a loués ou exécutés, ou l'usage d'une marque de commerce projetée, ainsi que le prévoit le paragraphe 39(2), par une personne agréée comme usager inscrit de la marque, est dans le présent article appelé «l'emploi permis».

(3) L'emploi permis d'une marque de commerce a le même effet, à toutes fins de la présente loi, qu'un emploi de cette marque par le propriétaire inscrit.

(5) Concurrément avec la production d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce ou à toute époque postérieure à sa production, une demande en vue de l'inscription d'une personne comme usager inscrit de la marque de commerce peut être faite par écrit au registraire par cette personne et par le propriétaire de la marque, et les auteurs de cette demande doivent fournir au registraire, par écrit,

- a) les détails des relations, existantes ou projetées, entre eux, y compris les indications du degré de contrôle que leurs relations conféreront au propriétaire sur l'emploi permis;
- b) un état déclaratif des marchandises ou services pour lesquels l'enregistrement est projeté;
- c) les détails de toute condition ou restriction projetée concernant les caractéristiques des marchandises ou services, le mode ou le lieu de l'emploi permis, ou toute autre matière;
- d) des renseignements sur la durée prévue de l'emploi permis; et
- e) tels autres documents, renseignements ou preuve que le registraire peut exiger.

(7) Le registraire peut agréer une personne à titre d'usage inscrit de la marque de commerce pour l'une quelconque des marchandises ou l'un quelconque des services projetés, avec les conditions ou restrictions qu'il juge à propos, s'il est convaincu que, dans toutes les circonstances, l'emploi de la marque de commerce en liaison avec ces marchandises ou services, par l'usager inscrit projeté, ne serait pas contraire à l'intérêt public.

Le juge en chef Jackett déclare ensuite (aux pp. 75 et 76 et dans une note):

Cet aspect de la matière exige quelque renvoi à une autre innovation de la loi de 1953. Pour autant que je

I understood counsel, registration systems were for trade marks that had, by user or otherwise, already acquired the capacity to distinguish the owner's wares from the wares of others. The 1953 Act introduced the idea of applying for a "proposed trade mark" which, by definition, is "a mark that is proposed to be used by a person for the purpose of distinguishing . . . wares . . . manufactured . . . by him from those manufactured . . . by others". However, when an application for such a trade mark is allowed, the trade mark is not registered until the Registrar is supplied with a declaration of commencement of user. The relevance of this to the problem in hand is that commencement of user can, according to sections 39(2) and 49(2) be by a registered user ⁷.

⁷Section 39(2) of the *Trade Marks Act* reads as follows:

(2) When an application for registration of a proposed trade mark is allowed, the Registrar shall give notice to the applicant accordingly and shall register the trade mark and issue a certificate of its registration upon receipt of a declaration that the applicant, his successor in title or a person approved as a registered user under subsection 49(7) has commenced the use of the trade mark in Canada in association with the wares or services specified in the application.

I find the problem so presented very difficult. A trade mark, by definition, distinguishes the owner's wares from the wares of others. On the other hand, the original use for trade mark purposes may, by virtue of section 39(2) and 49(2), be by a licensee. Does it follow that Parliament, without saying so expressly, is providing, by necessary implication, that a message to the public that in fact indicates that wares associated with the trade mark originate with the licensee of the trade mark is to be deemed, as a matter of law, to be a message to the public, which it is not in fact, that wares associated with the trade mark originate with the owner of the trade mark?

I do not find any such necessary implication in the statute.

In conclusion Jackett C.J. said (at p. 77):

Whatever be the correct view as to the character of the "permitted use" under section 49, in my view, section 49 does not have the effect of deeming the activities of the Canadian respondent (which in fact had the result of making the trade mark "OFF") a mark that

comprene les arguments de l'avocat, le système d'enregistrement antérieur à 1953 concernait des marques de commerce ayant déjà acquis, par l'usager ou autrement, la capacité de distinguer entre les marchandises du propriétaire et celles d'autres personnes. La Loi de 1953 introduit l'idée «[d'] une marque qu'une personne projette d'employer aux fins ou en vue de distinguer des marchandises fabriquées, . . . par elle, de marchandises fabriquées, . . . par d'autres». Cependant, lorsqu'une demande de marque de commerce semblable est admise, le registraire ne l'enregistre que sur réception d'une déclaration de commencement d'emploi. Cette exigence est pertinente au présent litige car le commencement d'emploi peut provenir d'un usager inscrit, conformément aux articles 39(2) et 49(2) ⁷.

⁷Voici le libellé de l'article 39(2) de la *Loi sur les marques de commerce*:

(2) Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce projetée est admise, le registraire doit en donner avis au requérant, et il doit enregistrer la marque de commerce et émettre un certificat de son enregistrement après avoir reçu une déclaration portant que le requérant, son successeur en titre ou une personne agréée comme usager inscrit en vertu du paragraphe 49(7), a commencé l'emploi de la marque de commerce au Canada, en liaison avec les marchandises ou services spécifiés dans la demande.

Je constate que le problème ainsi présenté est très difficile. Par définition, une marque de commerce permet de distinguer entre les marchandises du propriétaire de la marque et celles d'autres personnes. D'un autre côté, conformément aux articles 39(2) et 49(2), l'intention initiale a été de permettre l'emploi des marques par des personnes agréées comme usagers inscrits. S'ensuit-il que le législateur, sans le dire expressément, a implicitement prévu, comme un message au public, que des marchandises associées avec des marques de commerce et provenant d'une personne agréée comme usager desdites marques sont censées en droit être les mêmes que des marchandises provenant du propriétaire desdites marques?

Je ne trouve dans la loi aucune implication de ce genre.

En conclusion, le juge en chef Jackett dit (à la p. 77):

Quelle que soit l'interprétation du terme «emploi permis» en vertu de l'article 49, celui-ci n'a pas pour effet, à mon avis, de considérer les activités de l'intimée canadienne (lesquelles ont pour conséquence de faire de la marque de commerce «OFF») une marque permettant

“actually distinguishes” the wares of the Canadian respondent from the wares of others) to have had the result of making that trade mark a mark that “actually distinguishes” the wares of the U.S. respondent from the wares of others. That being so, on the facts of this case, it is clear, in my view, that the registration of the trade mark “OFF!” is invalid by virtue of section 18(1)(b) of the *Trade Marks Act*.

With great respect, I cannot agree with this view of the relevant sections of the *Trade Marks Act*. Subsection 49(3) enacts that the “permitted use” has “the same effect for all purposes of this Act” as a use by the registered owner. By virtue of subs. 2, “permitted use” means: “the use . . . by a person approved as a registered user”. From this it clearly follows that, in the application of all the provisions of the Act, “use” by a registered user is to be taken as use by the registered owner. I can see no reason for not giving full effect to this provision in relation to the definition of “distinctive” in s. 2 so that, when a trade mark is used by a registered user, “distinctive” means a mark that actually distinguishes or is adapted to distinguish the wares in association with which it is used by the registered user.

Counsel for the respondent argued forcefully that “distinctiveness” was a special requirement apart from “use”. Granting that it is so, it remains that “distinctiveness” is defined by reference to “use”. I cannot agree that when it is provided that “use” by the registered user has the same effect for all purposes of the Act, this does not apply to “use” for the purpose of the definition of “distinctiveness”.

In his reasons, Jackett C.J. referred to *Breck's Sporting Goods v. Magder*³. In that case, Laskin C.J. said, speaking for the Court (at p. 537):

... I do not read s. 47 as permitting untrammelled assignment in gross without regard to the associative character of the assigned trade mark in identifying the

de «distinguer véritablement» les marchandises de l'intimée canadienne de celles d'autres personnes) comme ayant pour résultat de faire de cette marque de commerce une marque permettant de «distinguer véritablement» entre les marchandises de l'intimée américaine et celles d'autres personnes. Ceci étant, il appert évidemment en l'espèce que l'enregistrement de la marque de commerce «OFF!» n'est pas valable en vertu de l'article 18(1)(b) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Avec égards, je ne puis être d'accord avec cette interprétation des dispositions pertinentes de la *Loi sur les marques de commerce*. Selon le par. 49(3), «l'emploi permis» a «le même effet, à toutes fins de la présente loi» qu'un emploi par le propriétaire inscrit. Aux termes du par. 2, «l'emploi permis» signifie: «l'emploi . . . par une personne agréée comme usager inscrit». Il s'ensuit donc clairement qu'aux fins de l'application de toutes les dispositions de la Loi, l'«emploi» par un usager inscrit équivaut à un emploi par le propriétaire inscrit. Il n'y a aucune raison de ne pas donner plein effet à cette disposition en appliquant la définition que l'art. 2 donne du mot «distinctive» de façon que, dans le cas d'une marque de commerce utilisée par un usager inscrit, «distinctive» désigne une marque de commerce qui distingue véritablement ou qui est adaptée à distinguer les marchandises en liaison avec lesquelles elle est employée par l'usager inscrit.

L'avocat de l'intimée soutient avec vigueur que la nature «distinctive» constitue une exigence particulière distincte de l'«emploi». Admettons; il n'en demeure pas moins que cette nature «distinctive» est définie par rapport à l'«emploi». Vu la disposition selon laquelle l'«emploi» par un usager inscrit a le même effet à toutes fins de la Loi, je ne puis admettre que cela ne s'applique pas à l'«emploi» aux fins de la définition de la nature «distinctive».

Dans ses motifs, le juge en chef Jackett s'est référé à l'arrêt *Breck's Sporting Goods c. Magder*³. Dans cette affaire, le juge en chef Laskin a déclaré, parlant au nom de la Cour (à la p. 537):

... Selon moi, le texte de l'art. 47 ne permet pas une cession libre et complète sans égard au caractère d'association de la marque de commerce cédée qui identifie

³ [1976] 1 S.C.R. 527.

³ [1976] 1 R.C.S. 527.

goods as those of the assignee owner. Section 47 is distinguishable from the comparable English provision, s. 22(1) of the *Trade Marks Act*, 1938, which was considered in the *Reuter* case. The proprietary aspect of a trade mark as assignable in gross is fortified under the English Act by providing for the intervention of the Registrar to approve the assignment as not contrary to the public interest, and by providing further that an assignment not made in connection with the goodwill of the business shall not take effect unless the assignee within a prescribed time has applied to the Registrar for directions respecting the advertisement of the assignment and advertises it accordingly. The protection given by these provisions against public deception is not found in the Canadian legislation, and the burden of such protection still resides in the definition of distinctiveness in s. 2(f) and in the application of s. 18.

The situation in the present case does not turn on the application of s. 47, but of s. 49 and what was there said of the effect of the definition of distinctiveness did not have reference to a situation where subs. 49(3) comes into operation.

Counsel for the respondent referred to the judgment of this Court in *Cheerio Toys and Games Ltd. v. Dubiner*⁴. In that case it was held that the agreement between the parties and the joint application to register the appellant as a registered user were indivisible. What was said for the majority by Hall J. concerning s. 49(3) is as follows (at pp. 218-19):

The appellant argued that since at the time the action was commenced it was a "registered user" on the registry of Trade Marks, it could not be an infringer while it remained on the register as a "registered user", and relied on s. 49(3) of the Act, which reads:

(3) The permitted use of a trade mark has the same effect for all purposes of this Act as a use thereof by the registered owner.

but this overlooks that the permitted use under this section is *use in accordance with the terms of the registration*.

It argued further that until it had actually been struck from the register as a "registered user" in accordance with s. 49(10), it continued to be a "registered user" and as such could not be an infringer.

les marchandises comme étant celles du propriétaire cessionnaire. L'article 47 se distingue de sa contrepartie anglaise, soit le par. (1) de l'art. 22 du *Trade Marks Act* de 1938, que l'on avait appliqué dans l'affaire *Reuter*. Le droit de propriété sur une marque de commerce qui permet d'en faire une cession complète est renforcé dans la loi anglaise qui prévoit l'intervention du registraire pour certifier que la cession n'est pas contraire à l'ordre public et qui prévoit également qu'une cession qui ne comprend pas l'achalandage ne prendra pas effet à moins que le cessionnaire ait demandé au registraire, dans les délais prescrits, des directives concernant la publicité de la cession et qu'il se soit conformé à ces directives. La loi canadienne ne comprend aucune disposition semblable pour protéger le public contre la tromperie, et c'est toujours à la définition du caractère distinctif de l'art. 2f) et à l'application de l'art. 18 que revient le rôle de protecteur.

La présente affaire ne porte pas sur l'application de l'art. 47 mais de l'art. 49 et les déclarations contenues dans cet arrêt relativement à la définition du «caractère distinctif» ne s'appliquent pas à une situation relevant du par. 49(3).

L'avocat de l'intimée a cité l'arrêt de cette Cour dans *Cheerio Toys and Games Ltd. c. Dubiner*⁴. On y a jugé que la convention entre les parties et la demande conjointe visant l'enregistrement de l'appelante comme usager inscrit ne pouvaient être dissociées. Voici ce que le juge Hall a dit pour la majorité au sujet du par. 49(3) (aux pp. 218 et 219):

[TRADUCTION] L'appelante soutient qu'au moment de l'institution de l'action elle était un «usager inscrit» au registre des marques de commerce et qu'elle ne pouvait donc pas être considérée comme un contrefacteur tant qu'elle figurait comme «usager inscrit» au registre; elle se fonde sur le par. 49(3) de la Loi:

(3) L'emploi permis d'une marque de commerce a le même effet, à toutes fins de la présente loi, qu'un emploi de cette marque par le propriétaire inscrit,

mais elle semble oublier que l'emploi permis en vertu de l'article est un *emploi selon les termes de son enregistrement*.

Elle soutient en outre que jusqu'au moment où le registraire a radié son nom comme «usager inscrit» en conformité du par. 49(10), elle a continué d'être un «usager inscrit» et ne pouvait donc pas être coupable de contrefaçon.

⁴ [1966] S.C.R. 206, aff'g [1965] 1 Ex. C.R. 524.

⁴ [1966] R.C.S. 206, conf. [1965] 1 R.C.É. 524.

Whatever validity that argument might have as between a "registered user" and a third party, and I express no opinion on the point, I am of opinion that as between the appellant and the respondent the right to use the trade marks Yo-Yo and Bo-Lo was governed by the condition of the licence quoted above, and when, as found by the learned trial judge, that the appellant breached the "registered user" agreement by refusing the respondent "free access to the premises of the registered user to inspect the finished wares ..." it forfeited whatever rights it had to use the said trade marks and after receipt of the solicitor's letter of January 14, 1963, had no right to persist in using these trade marks and it was in consequence an infringer, if in fact the trade marks were valid.

In the present case there is no question as to the validity of the registered user agreement.

Since I have to disagree with the only reason for which the Federal Court of Appeal found the trade mark registration invalid, it is necessary to consider the other grounds of invalidity urged by the respondent. These are that:

- a) "OFF!" is descriptive;
- b) it was not registrable over "BUGZOFF".

In this connection the following provisions of the *Trade Marks Act* are specially relevant:

18. (1) The registration of a trade mark is invalid if

- (a) the trade mark was not registrable at the date of registration;
- (b) the trade mark is not distinctive at the time proceedings bringing the validity of the registration into question are commenced; or ...

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;

Sans égard à la validité de cet argument entre un «usager inscrit» et un tiers, sur quoi je n'exprime pas d'opinion, j'estime, en ce qui concerne l'appelante et l'intimé, que le droit d'utiliser les marques de commerce Yo-Yo et Bo-Lo était assujéti à la condition précitée de la licence et que, comme a conclu le juge de première instance, lorsque l'appelante a violé la convention relative à l'«usager inscrit» en refusant à l'intimé l'accès aux locaux de l'usager inscrit pour vérifier l'état du produit fini ... elle a perdu tout droit d'utiliser lesdites marques de commerce et qu'après avoir reçu la lettre de l'avocat datée du 14 janvier 1963, elle n'avait pas le droit de continuer d'utiliser ces marques de commerce et s'est rendue coupable de contrefaçon si les marques de commerce étaient effectivement valides.

En l'espèce, la validité de la convention relative à l'usager inscrit n'est pas contestée.

Comme je ne puis endosser l'unique motif pour lequel la Cour d'appel fédérale a conclu à l'invalidité de l'enregistrement de la marque de commerce, il me faut étudier les autres motifs d'invalidité avancés par l'intimée. Les voici:

- a) la marque «OFF!» est une description;
- b) elle n'était pas enregistrable vu l'enregistrement antérieur de «BUGZOFF».

A cet égard, les dispositions suivantes de la *Loi sur les marques de commerce* sont particulièrement pertinentes:

18. (1) L'enregistrement d'une marque de commerce est invalide si

- a) la marque de commerce n'était pas enregistrable à la date de l'enregistrement;
- b) la marque de commerce n'est pas distinctive à l'époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement; ou ...

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;

(c) the name in any language of any of the wares or services in connection with which it is used or proposed to be used;

(d) confusing with a registered trade mark; or ...

In considering the descriptiveness of any trade mark it is important to bear in mind that, by virtue of the already quoted definition of trade mark, it must when used, "actually distinguish" or be "adapted to distinguish" the wares. Thus the result of the registration must be to confer a monopoly for the use of the trade mark. By virtue of para. 12(1)(c) no one may get such monopoly for the name in any language of the wares with which the trade mark is to be used, and by virtue of para. 12(1)(b), no one may obtain such monopoly for any expression that is "clearly descriptive" of those wares in English or in French.

In the *Oxford Dictionary* the first meaning of "off" is:

1. Expressing motion or direction from a place: To a distance, away, quite away; as in *go, run, drive off*. Also expressing resistance to motion towards: as in *beat, hang, keep, ward off*.

In *Webster's Third New International Dictionary*, I read under "off":

1b: so as to prevent close approach (drove the dogs off).

It is obvious that an insect repellent is a substance that will "ward off" or "drive off" those pests colloquially called "bugs". When Johnson U.S. applied for the registration there was on the register of Trade Marks since January 25, 1946 the word "BUGZOFF" for insecticides besides "GREESOFF", "MIST-OFF", "OZOFF", "EASITOFF", "EASY-OFF" and "SPRAYIT-OFF" for various cleaning compounds. All those expressions reveal the use of the word "off" as meaning a substance intended for getting rid of something, in other words a repellent or removing agent.

In his reasons for judgment, the trial judge said (at p. 24):

c) le nom, dans quelque langue, de l'une des marchandises ou de l'un des services à l'égard desquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer;

d) une expression créant de la confusion avec une marque de commerce déposée, ou ...

En recherchant si une marque de commerce est distinctive, il importe de retenir qu'en vertu de la définition précitée, il faut qu'elle «distingue véritablement» ou soit «adaptée à distinguer» les marchandises. En conséquence, l'enregistrement donne l'exclusivité de l'emploi de la marque de commerce. Mais, aux termes de l'al. 12(1)c), personne ne peut obtenir l'exclusivité du nom, dans quelque langue, des marchandises à l'égard desquelles on projette d'employer la marque de commerce et, aux termes de l'al. 12(1)b), personne ne peut obtenir cette exclusivité pour une expression qui constitue une «description claire», en langue anglaise ou française, de ces marchandises.

Dans le *Oxford Dictionary*, la première signification du mot «off» est:

[TRADUCTION] 1. Marque l'éloignement, la séparation d'un lieu: aller loin, très loin; comme dans *go, run, drive off*. Aussi la résistance opposée à l'approche; comme dans *beat, hang, keep, ward off*.

Le *Webster's Third New International Dictionary* donne notamment la définition suivante du mot «off»:

[TRADUCTION] 1b: empêcher d'approcher (éloigner les chiens):

Il est clair qu'un insectifuge est une substance propre à «chasser» ou à «éloigner» les insectes. Lorsque Johnson É.-U. a demandé l'enregistrement de la marque de commerce, le registre des marques de commerce contenait déjà le mot «BUGZOFF» pour un insecticide depuis le 25 janvier 1946, en outre des mots «GREESOFF», «MIST-OFF», «OZOFF», «EASITOFF», «EASY-OFF» et «SPRAYITOFF» pour divers produits de nettoyage. Dans toutes ces expressions, le mot «off» désigne une substance destinée à débarrasser de quelque chose, en d'autres mots, un agent répulsif, un détachant.

Le juge de première instance a déclaré à la p. 24 de ses motifs:

... it seems that the word "off" is most usually used in connection with other words and derives its meaning from the context in which it is used. If the use is elliptical then because of its many uses the ellipses are many.

That being so the word "off" standing alone bereft of context has no meaning readily ascribed to it and accordingly that word cannot be "clearly descriptive of the nature and quality of the wares in association with which it is used" without the explanation accomplished by additional words which are not expressed and what those words might be is left to conjecture.

Therefore, I conclude that the registration of the word "OFF!", followed by an exclamation mark as it is, was validly registered by the Wisconsin plaintiff, that it was "adapted" to distinguish that owner's wares and has a degree of distinctiveness capable of doing so.

With respect, I have to say that the learned trial judge was in error in the view he took of the plaintiffs' use of the word "off". He failed to consider the essential factor that this was an elliptical use of the word in association with an insect repellent and therefore, in that context, it was descriptive of the wares or of their effect. He also failed to consider that in applying to register this trade mark, Johnson U.S. was in effect claiming a monopoly for the use of a common word of the language, a word commonly used in connection with a variety of wares in related categories all exhibiting the common purpose of avoiding or getting rid of something. The variety and number of trade marks ending with "off" presently on the register, show its widespread use in that sense.

In *Coca-Cola Co. v. Pepsi-Cola Co.*⁵ Lord Russell said, affirming the judgment of this Court (at p. 299):

The Defendant put in evidence a series of twenty-two trade marks registered in Canada from time to time during a period of twenty-nine years, namely, from 1902 to 1930, in connection with beverages. They include the mark of the Plaintiff and the registered mark of the Defendant. The other twenty marks consist of two or more words or a compound word, but also containing the word "Cola" or "Kola". The following are a few samples of the bulk: "Kola Tonic Wine", "La-Kola", "Cola-Claret", "Rose-Cola", "Orange-Kola", "O'Keefe's Cola", "Royal Cola". Their Lordships agree with the Supreme Court in attributing weight to these

... Il semble donc que le mot «off», associé le plus souvent avec d'autres mots, prenne un sens variable selon le contexte. Si on l'emploie elliptiquement, plusieurs sens sont possibles.

Cela étant, le mot «off» pris en lui-même, en l'absence de contexte, n'a pas de sens précis et en conséquence il ne peut-être «une description claire de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels (il) est employé», à moins qu'une explication ne soit fournie par d'autres mots, qui sont ici sous-entendus, donc laissés à l'imagination du lecteur.

Je conclus donc que le dépôt du mot «OFF!» a été régulièrement fait par la demanderesse du Wisconsin, que ce mot, suivi d'un point d'exclamation, a été «adapté» pour distinguer les produits du déposant et a atteint ce but.

Avec égards, j'estime que le savant juge de première instance a mal interprété l'emploi du mot «off» par la demanderesse. Il n'a pas tenu compte de l'élément essentiel suivant: le mot est employé elliptiquement à l'égard d'un insectifuge et, dans ce contexte, il décrit la marchandise ou son effet. Il a également omis de prendre en considération qu'en demandant l'enregistrement de la marque de commerce, Johnson É.-U. réclamait en fait le droit exclusif d'utiliser un mot commun, couramment employé à l'égard de diverses marchandises ayant toutes la propriété de repousser quelque chose ou d'en débarrasser. La diversité et le nombre des marques de commerce qui se terminent par «off» et figurent actuellement au registre montre à quel point cet emploi est répandu.

Dans l'arrêt *Coca-Cola Co. c. Pepsi-Cola Co.*⁵ lord Russell, confirmant le jugement de cette Cour, a dit, (à la p. 299):

[TRADUCTION] La défenderesse a mis en preuve une liste de vingt-deux marques de commerce relatives à des boissons enregistrées au Canada sur une période de vingt-neuf ans, soit de 1902 à 1930. On y retrouve la marque de commerce de la demanderesse et la marque inscrite de la défenderesse. Les vingt autres marques contiennent deux mots ou plus ou un mot composé en plus du mot «Cola» ou «Kola». En voici quelques exemples: «Kola Tonic Wine», «La-Kola», «Cola-Claret», «Rose-Cola», «Orange-Kola», «O'Keefe's Cola», «Royal Cola». Leurs Seigneuries partagent l'opinion de la Cour suprême selon laquelle ces enregistrements révèlent

⁵ [1942] 1 C.P.R. 293, affg [1940] S.C.R. 17.

⁵ [1942] 1 C.P.R. 293, confirmant [1940] R.C.S. 17.

registrations as showing that the word "Cola" (appropriate for the purpose as appears above) had been adopted in Canada as an item in the naming of different beverages.

In this Court, Davis J. had said (at p. 32):

... The only similarity between the two compound words here in question lies in the inclusion of the word "cola" in both marks. The plaintiff does not, and of course could not, claim any proprietary right in the word "cola" standing alone. None the less it is plain that the objection of the plaintiff really goes to the registration by any other person of the word "cola" in any combination, for a soft drink. If such objection is allowed, then the plaintiff virtually becomes the possessor of an exclusive proprietary right in relation to the word "cola".

Here what Johnson's are claiming is precisely what it was there held no one could have: an exclusive proprietary right in relation to the word "off" as applied to an insect repellent.

In the case of *General Motors Corp. v. Bellows*⁶, where this Court upheld the finding that the initial registration of the trade mark "Frigidaire" was invalid because it was descriptive, Rand J. said (at pp. 688-689):

... Mr. Robinson argued that "Frigidaire" in this sense is not descriptive of the "character" of the article, but I must say I can imagine no term more so. In our mastery of environment we have devoted a great deal of attention to foods, a most important treatment of which has been their preservation against high temperatures. What is the essence of the idea of a refrigerator? Unquestionably, that of cold air for preservation; not the precise mode of operation by which the conserving effect is achieved but the effect itself, which is the functional property of the article itself; all the rest is implied. The air must obviously be held within a container, but the result, however brought about, is what is looked at. If evidence of that were needed, it is furnished by the material filed in the case. Forty-five names are shown to have appeared in the trade of which the following are examples: "Iced-Aire", "Frigice", "North-Eaire", "Frostair", "Airgard", "Sanidaire", "Coolair" and "Friguator". These indicate that both words of the combination have some degree of effectiveness, and that would seem to follow from their commonness. The claim goes apparently to the monopoly of the word "aire". The

qu'au Canada le mot «Cola» (dans le contexte précisé ci-dessus) est employé pour désigner différentes boissons.

Le juge Davis de cette Cour avait dit (à la p. 32):

[TRADUCTION] ... La seule ressemblance entre les deux mots composés est la présence du mot «cola» dans les deux marques. La demanderesse ne revendique pas et ne pourrait pas revendiquer un droit de propriété dans le mot «cola» employé seul. Il est néanmoins clair que la demanderesse s'oppose à l'enregistrement par toute autre personne du mot «cola» en tant qu'élément d'un mot composé servant à désigner une boisson gazeuse. Si son opposition était accueillie, la demanderesse deviendrait effectivement titulaire d'un droit de propriété exclusif sur le mot «cola».

En l'espèce, les sociétés Johnson réclament ce qu'on a ainsi jugé que personne ne peut avoir: un droit de propriété exclusif sur le mot «off» employé pour désigner un insectifuge.

Dans l'arrêt *General Motors Corp. c. Bellows*⁶, où cette Cour a confirmé un jugement concluant à l'invalidité de l'enregistrement de la marque de commerce «Frigidaire» parce qu'elle est une description, le juge Rand a dit (aux pp. 688 et 689):

[TRADUCTION] ... M^r Robinson prétend que le mot «Frigidaire» employé dans ce sens ne décrit pas la «nature» de l'article, mais je dois dire que je n'en conçois aucun autre qui y parviendrait mieux. Dans notre maîtrise de l'environnement, nous avons accordé beaucoup d'importance à la nourriture et à sa conservation, la façon la plus importante d'y parvenir consistant à la préserver contre les températures élevées. Quel est l'essentiel du concept de réfrigérateur? Sans aucun doute c'est l'air froid pour la conservation des denrées; pas le mode particulier de fonctionnement mais l'effet lui-même qui est la caractéristique fonctionnelle de l'appareil; tout le reste est implicite. Il est évident que l'air froid doit être maintenu dans un contenant mais c'est le résultat qui compte, peu importe comment on y parvient. S'il faut en faire la preuve, les documents produits en l'espèce suffisent. Ils révèlent que quarante-cinq noms ont été utilisés par cette industrie parmi lesquels on retrouve: «Iced-Aire», «Frigice», «North-Eaire», «Frostair», «Airgard», «Sanidaire», «Coolair» et «Friguator». Ainsi les deux éléments du mot composé semblent avoir une certaine popularité et cela doit être imputable à leur

⁶ [1949] S.C.R. 678.

⁶ [1949] R.C.S. 678.

affidavit of Shannon asserts that the company has taken successful proceedings against the use of "Ideal-Aire", "Filtaire", "Gouvernaire"; and with a similar exclusiveness of adjectives signifying coldness in combinations, the company would have successfully withdrawn from use virtually the entire group of the most apt and descriptive words for this class of goods.

These observations apply with even greater force to Johnson's attempt to monopolize the word "off" with reference to insect repellents. They did not start with "BUGZOFF" to which someone else had already laid claim. They sought to appropriate the most meaningful part of that combination. Now that it has been abandoned by the firm which had registered it in 1946, they are trying to prevent the use of that same combination by a competitor selling the same product in different form, that is an impregnated cloth instead of a liquid, foam or aerosol. There is clearly no substantial difference between "BUGZOFF" and respondent's "Bugg Off", and insecticides cannot be considered as being in a different category of wares.

Out of the many trade mark cases denying valid registration by reason of the descriptive character of an elliptical expression, the following appear worthy of special mention.

In *Keystone Knitting Mills Ltd App.*⁷, "Charm" disallowed for hosiery. "... one has to look at the word ..., not in its strict grammatical significance, but as it would represent itself to the public at large ..." (Per Lord Hanworth M.R. at p. 426).

In *National Machinery Coy's App.*⁸, "Dex" rejected for bolts as meaning "deck bolts".

In *Minnesota Mining & Manufacturing Co. App.*⁹, (Jenkins J.) "Scotchlite" disapproved for light-reflecting materials.

⁷ (1928), 45 R.P.C. 421 (C.A.).

⁸ (1941), 58 R.P.C. 128 (C.A.).

⁹ (1948), 65 R.P.C. 229.

emploi courant. On semble revendiquer le droit exclusif d'utiliser le mot «aire». D'après l'affidavit de Shannon, la compagnie a eu gain de cause dans les procédures où elle se plaignait de l'emploi des noms: «Ideal-Aire», «Filtaire», «Gouvernaire». Avec un tel droit exclusif d'utiliser les adjectifs qui, employés dans un mot composé, ont une connotation de froid, la compagnie réussirait à empêcher effectivement l'emploi de toute une série de mots appropriés et descriptifs pour ce genre de marchandises.

Ces observations s'appliquent encore mieux à la tentative des sociétés Johnson de monopoliser le mot «off» pour les insectifuges. Au départ, elles ont laissé de côté «BUGZOFF» qu'un autre avait déjà réclamé, mais pour tenter de s'en approprier l'élément le plus significatif. Maintenant que la société qui en avait demandé l'enregistrement en 1946 a abandonné cette marque, elles tentent d'empêcher l'utilisation de la même combinaison de mots par un concurrent qui vend un produit identique au leur mais présenté de façon différente (c.-à-d. sous forme d'un chiffon imprégné, au lieu d'un liquide, d'une mousse ou d'un aérosol). Il n'existe évidemment pas de différence appréciable entre la marque «BUGZOFF» et la marque «Bugg Off» utilisée par l'intimée et on ne peut pas dire que les insecticides et les insectifuges sont dans des catégories différentes de marchandises.

Parmi l'abondante jurisprudence sur le refus d'enregistrement de marques de commerce au motif qu'elles constituent une description elliptique, les décisions suivantes méritent d'être citées:

Dans *Keystone Knitting Mills Ltd App.*⁷, on a refusé le mot «Charm» pour désigner de la bonneterie. [TRA-DUCTION] «... il faut considérer le mot ..., non pas dans son simple sens grammatical, mais d'après ce qu'il signifie pour le public en général ...» (lord Hanworth M.R., à la p. 426).

Dans *National Machinery Coy's App.*⁸, on a refusé le mot «Dex» pour des boulons parce qu'il signifie des boulons de pont («deck bolts»).

Dans *Minnesota Mining & Manufacturing Co. App.*⁹, (J. Jenkins), on a refusé le mot «Scotchlite» pour des réflecteurs.

⁷ (1928), 45 R.P.C. 421 (C.A.).

⁸ (1941), 58 R.P.C. 128 (C.A.).

⁹ (1948), 65 R.P.C. 229.

In *Cabin Crafts Inc.'s App.*¹⁰, (Lloyd-Jacob J.) "Needletuft" refused for knitted fabrics and carpets.

In *Colgate-Palmolive Coy.'s App.*¹¹, (Lloyd-Jacob J.) "Brisk" denied for dentifrices.

In *T.A.D. Avanti, Inc. v. Phone-Mate, Inc.*¹², "Vox" held descriptive in respect of telephone answering units as meaning "voice actuated".

Counsel for the respondent referred to *Registrar of Trade Marks v. Hardie*¹³ where this Court held that "Super-Weave" was a laudatory epithet of such common use that it could never become "adapted to distinguish" the wares of a particular trader. This is a question that does not arise in the view I am taking of this case.

I must however deal briefly with the objection founded on the prior registration of "BUGZOFF". The basis on which the Registrar nevertheless allowed the registration of "OFF!" appears from a letter written to him on July 8, 1957 by Johnson's agent in which the latter says:

I refer to my recent discussion with you with respect to the Examiner's citation of the mark BUGZOFF against the application herein and as arranged I am writing to confirm my verbal comments to you.

The mark BUGZOFF is completely dominated by its first syllable which not only has a very definite meaning but whether seen or spoken is so prominent that one barely realizes that the suffix exists.

I submit that the registrant of BUGZOFF in no way has a registration to give such broad protection as to include an exclusive use of the word OFF. In this regard I refer you to consistent practice where you have allowed marks containing the suffix GLO notwithstanding the registered trade mark consisting of the word GLO.

In our discussions you advised that upon the filing of this written summary of my verbal comments the application would be allowed for advertisement. Accordingly, I enclose my firm's cheque payable to the Receiver General of Canada for \$15 in payment of the advertising fee and request that the application be advertised.

Dans *Cabin Crafts Inc.'s App.*¹⁰ (J. Lloyd-Jacob), on a refusé le mot «Needletuft» pour des tricotés et tapis.

Dans *Colgate-Palmolive Coy.'s App.*¹¹ (J. Lloyd-Jacob), on a refusé le mot «Brisk» pour un dentifrice.

Dans *T.A.D. Avanti v. Phone-Mate, Inc.*¹², on a jugé, relativement à un secrétariat téléphonique, que le mot «Vox» est descriptif en ce qu'il signifie «mis en marche par la voix».

L'avocat de l'intimée a cité l'arrêt *Registrar of Trade Marks c. Hardie*¹³ où cette Cour a jugé que le mot «Super-Weave» est un adjectif qualificatif employé si couramment qu'il ne pourra jamais être «adapté à distinguer» les marchandises d'un commerçant en particulier. Ce n'est pas un point à considérer en l'espèce comme je vois l'affaire.

Je dois cependant m'arrêter à l'objection qui découle de l'enregistrement antérieur de «BUGZOFF». L'extrait suivant d'une lettre écrite au registraire par l'agent de Johnson le 8 juillet 1957 fait connaître la raison pour laquelle le registraire a permis l'enregistrement du mot «OFF!»:

[TRADUCTION] Comme suite à notre récente discussion sur la mention par l'examineur de la marque BUGZOFF à l'encontre de la présente demande, je formule par écrit les observations que je vous ai faites.

La marque BUGZOFF est entièrement dominée par la première syllabe qui, en plus d'avoir un sens bien précis, est tellement proéminente, à la lecture comme à la prononciation, qu'elle fait oublier le suffixe.

Je vous prie de considérer que l'enregistrement de la marque BUGZOFF n'accorde pas le monopole du mot OFF. A cet égard, je vous rappelle votre pratique constante de permettre l'enregistrement de marques où l'on trouve le suffixe GLO malgré l'enregistrement de la marque de commerce GLO.

Au cours de nos discussions, vous m'avez indiqué que dès que vous recevrez un résumé écrit de mes observations verbales, vous permettrez la publication de l'annonce de la demande. En conséquence, vous trouverez ci-joint un chèque de \$15 fait à l'ordre du Receveur général du Canada pour payer les frais d'annonce et je vous prie de faire la publication.

¹⁰ (1955), 72 R.P.C. 333.

¹¹ [1957] R.P.C. 25.

¹² (1978), 199 USPQ 648 (Cal. District Court).

¹³ [1949] S.C.R. 483.

¹⁰ (1955), 72 R.P.C. 333.

¹¹ [1957] R.P.C. 25.

¹² (1978), 199 USPQ 648 (Cour de district de la Californie).

¹³ [1949] R.C.S. 483.

It appears to me that the Johnsons are now in a dilemma. In order to succeed on their claim for infringement they must under s. 20 establish that respondent's use of "Bugg Off" is confusing. On the other hand, by virtue of para. 12(1)(d) "OFF!" was not validly registered if confusing with "BUGZOFF". As I have already said, there is no substantial difference between "BUGZOFF" and "Bugg Off", and insecticides cannot be considered as in a different category of wares from insect repellents. The fact that "BUGZOFF" has been abandoned cannot alter that situation. If it was not confusing with "OFF!" because it was completely dominated by "BUG" this must be equally true of "Bugg Off". As I have already noted we are in this case dealing with registrability at the date of registration, not with distinctiveness acquired by use.

Both courts below found against any claim for passing-off or infringement of common law rights and there is no reason to reconsider those concurrent findings.

I would therefore dismiss the appeal with costs.

Appeal dismissed with costs.

Solicitors for the appellants: Honeywell, Wotherspoon. Ottawa.

Solicitors for the respondent: Gowling & Henderson, Ottawa.

A mon avis, les appelantes sont maintenant dans un dilemme. Pour avoir gain de cause dans leur action pour contrefaçon de leur marque de commerce, elles doivent, en vertu de l'art. 20, établir que l'emploi de «Bugg Off» par l'intimée crée de la confusion. Mais, en vertu de l'al. 12(1)d), l'enregistrement de la marque «OFF!» est invalide si elle crée une confusion avec la marque «BUGZOFF». Comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas de différence appréciable entre «BUGZOFF» et «Bugg Off» et on ne peut pas considérer que les insecticides et les insectifuges sont dans des catégories différentes de marchandises. L'abandon de la marque «BUGZOFF» n'y change rien. Si elle ne créait pas de confusion avec «OFF», parce qu'elle mettait l'accent sur la syllabe «BUG», il doit en être de même pour «Bugg Off». Comme je l'ai déjà souligné, il s'agit en l'instance uniquement du caractère enregistrable de la marque au moment de l'enregistrement et non d'un caractère distinctif acquis par l'usage.

Les deux tribunaux d'instance inférieure ont rejeté l'action pour *passing-off* ou violation de droits de *common law* et il n'y a pas lieu de reconsidérer ces conclusions concordantes.

Je suis donc d'avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs des appelantes: Honeywell, Wotherspoon, Ottawa.

Procureurs de l'intimée: Gowling & Henderson, Ottawa.