

T-2967-78

T-2967-78

Thomas J. Lipton, Limited (Appellant)

v.

Salada Foods Ltd. (Respondent)

Trial Division, Addy J.—Ottawa, April 10 and September 20, 1979.

Trade marks — Clearly descriptive or deceptively mis-descriptive — Registrar found proposed mark, "LIPTON CUP.A.TEA", to be used in association with tea, had a "clear descriptive or misdescriptive connotation of the wares . . ." — Appeal from Registrar's refusal to register the proposed mark — Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, ss. 12(1)(b), 34, 37(2)(b),(d).

The appellant appeals against the Registrar of Trade Marks' refusal to register the mark "LIPTON CUP.A.TEA" for proposed use in association with tea. As applicant, it disclaimed the exclusive use of the word "tea" but was not requested to disclaim the use of the word "cup". The Registrar decided that the proposed mark had a clear descriptive or misdescriptive connotation of the wares in connection with which the applicant intended to use the trade mark and held it to be unregistrable in the light of the provisions of section 12(1)(b). The second ground of opposition relied on by the opponent in the proceedings in the Trade Marks Office, that the proposed mark was not distinctive, was not dealt with by the Registrar.

Held, the appeal is allowed. Whether or not a mark is clearly descriptive or deceptively misdescriptive of the wares intended to be covered is a practical question of fact to be determined judicially. A "specific descriptive suggestion or implication" or a "clear implication or suggestion" that a mark is descriptive or misdescriptive is not enough to qualify it under section 12(1)(b). The concept of clearness where the word is descriptive and of deception where it is misdescriptive are essential elements. The Registrar's finding that "The proposed trade mark . . . has a specific descriptive connotation . . ." is based on a manifest error of principle as it made no finding that the word was clearly descriptive or deceptively misdescriptive. In considering whether a word is clearly descriptive or deceptively misdescriptive of the wares, the word must not be considered by itself but in the context of the whole mark and in relation to the actual wares in association with which it is intended that the mark be used. It is a question of what impression the word in that context would make on the mind of a normal person. The word "cup" in the proposed mark "LIPTON CUP.A.TEA" to be used in association with tea would not reasonably or normally be considered as directly related to the ware itself, and therefore cannot be considered as either describing or misdescribing it. Further, that mark, when considered as a whole, is distinctive.

Benson & Hedges (Canada) Ltd. v. St. Regis Tobacco Corp. [1968] Ex.C.R. 22, applied. *Kellogg Company of Canada Ltd. v. The Registrar of Trade Marks* [1940] Ex.C.R. 163, referred to. *Globetrotter Management Ltd. v.*

Thomas J. Lipton, Limited (Appelante)

c.

Salada Foods Ltd. (Intimée)

Division de première instance, le juge Addy—Ottawa, le 10 avril et le 20 septembre 1979.

Marques de commerce — Description claire ou description fautive et trompeuse — Le registraire a conclu que la marque «LIPTON CUP.A.TEA» devant servir à la commercialisation du thé comportait «la connotation soit d'une description claire soit d'une description fautive et trompeuse des marchandises . . .» — Appel contre le refus du registraire d'enregistrer la marque projetée — Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, c. T-10, art. 12(1)b, 34, 37(2)b,d.

L'appelante fait appel du refus du registraire des marques de commerce d'enregistrer la marque «LIPTON CUP.A.TEA» aux fins d'utilisation avec le thé. En tant que requérante, elle a renoncé à l'exclusivité du terme «*tea*», mais n'a pas été requise de renoncer à l'usage du terme «*cup*». Le registraire a conclu que la marque projetée comportait la connotation soit d'une description claire soit d'une description fautive et trompeuse des marchandises pour lesquelles la requérante projetait de l'utiliser, et il a statué que la marque n'était pas enregistrable compte tenu des dispositions de l'article 12(1)b de la Loi. Le registraire ne s'est pas prononcé sur le deuxième motif d'opposition, savoir que la marque projetée n'était pas distinctive.

Arrêt: l'appel est accueilli. Qu'une marque constitue une description claire ou une description fautive et trompeuse des marchandises qui en font l'objet, voilà une question de fait à déterminer judiciairement. Une «suggestion ou implication spécifique» ou une «implication ou suggestion claire» qu'une marque soit une description claire ou une description fautive et trompeuse ne suffit pas à la rendre non enregistrable par application de l'article 12(1)b. S'agissant de description, les mots *claire* et *fautive et trompeuse* sont des éléments essentiels. La conclusion faite par le registraire que «La marque de commerce projetée . . . comporte une connotation descriptive spécifique . . .» est manifestement entachée d'un vice de fond, car il n'a aucunement constaté que le terme constituait soit une description claire soit une description fautive et trompeuse. Pour déterminer si un terme constitue une description claire ou une description fautive et trompeuse de certaines marchandises, il ne faut pas l'envisager à part mais par rapport à l'ensemble de la marque de commerce et aux marchandises que vise la marque. Il s'agit de l'impression que le mot, dans ce contexte, ferait sur l'esprit d'une personne normale. Dans la marque «LIPTON CUP.A.TEA» destinée à la commercialisation du thé, le mot «*cup*» ne peut être considéré comme se rapportant directement à la marchandise elle-même et, de ce fait, ne peut être considéré comme constituant une description claire ou une description fautive et trompeuse de cette marchandise. Par ailleurs, la marque, considérée dans son ensemble, est distinctive.

Arrêt appliqué: *Benson & Hedges (Canada) Ltd. c. St. Regis Tobacco Corp.* [1968] R.C.É. 22. Arrêts mentionnés: *Kellogg Company of Canada Ltd. c. Le registraire des marques de commerce* [1940] R.C.É. 163; *Globetrotter*

General Mills Inc. [1972] F.C. 1187, referred to. *Deputy Attorney General of Canada v. Jantzen of Canada Ltd.* [1965] 1 Ex.C.R. 227, referred to. *In the Matter of an Application by Evans Sons Lescher and Webb Limited for the registration of a Trade Mark* (1934) 51 R.P.C. 423, referred to.

a

APPEAL.

COUNSEL:

R. G. McClenahan, Q.C. and *R. S. Jolliffe* b
for appellant.
S. Anissimoff for respondent.

SOLICITORS:

Gowling & Henderson, Ottawa, for appellant. c
MacBeth & Johnson, Toronto, for respondent.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

ADDY J.: The appellant appeals against the Registrar of Trade Marks' refusal to register the mark "LIPTON CUP.A.TEA" for proposed use in association with tea. As applicant, it was required to disclaim and did in fact disclaim the exclusive use of the word "tea" pursuant to section 34 of the Act. It was not requested to disclaim the use of the word "cup".

The appellant filed no evidence before the Registrar. The opponent on the other hand filed an affidavit and the decision, with the consent of the parties, was reached without oral hearing after considering written argument filed by their counsel.

The respondent, in the proceedings in the Trade Marks Office, opposed the registration as provided for in section 37(2)(b) by alleging that the mark was not registrable on the grounds that the word "cup" as stated in section 12(1)(b) is either clearly descriptive or deceptively misdescriptive of the character of the wares. It also maintained that the mark was not registrable without the appropriate disclaimer of the word "cup" pursuant to section 34. It also objected to the mark pursuant to section 37(2)(d), on the grounds that the proposed mark was not distinctive of the wares.

Management Ltd. c. General Mills Inc. [1972] C.F. 1187; *Sous-procureur général du Canada c. Jantzen of Canada Ltd.* [1965] 1 R.C.É. 227; *In the Matter of an Application by Evans Sons Lescher and Webb Limited for the registration of a Trade Mark* (1934) 51 R.P.C. 423.

APPEL.

AVOCATS:

R. G. McClenahan, c.r. et *R. S. Jolliffe* pour l'appelante.
S. Anissimoff pour l'intimée.

PROCUREURS:

Gowling & Henderson, Ottawa, pour l'appelante.
MacBeth & Johnson, Toronto, pour l'intimée.

Voici les motifs du jugement rendus en français par

LE JUGE ADDY: L'appelante fait appel du refus du registraire des marques de commerce d'enregistrer la marque «LIPTON CUP.A.TEA» aux fins d'utilisation en rapport avec le thé. En tant que requérante, elle a renoncé, sur la réquisition qui lui en avait été faite en application de l'article 34 de la Loi, à toute prétention à l'exclusivité quant à l'usage du terme «tea». On n'a cependant pas exigé d'elle une telle renonciation quant à l'usage du terme «cup».

L'appelante n'a déposé aucune preuve devant le registraire. La partie adverse a quant à elle déposé un affidavit, et la décision a été prise, avec le consentement des parties, sur la base des seuls mémoires déposés par leurs avocats.

Lors des procédures au Bureau des marques de commerce, l'intimée s'est opposée à l'enregistrement conformément à l'article 37(2)(b), en soutenant que la marque n'était pas enregistrable du fait que le mot «cup» est, comme il est dit à l'article 12(1)(b), soit une description claire, soit une description fautive et trompeuse de la nature des marchandises. Elle a également soutenu que la marque n'était pas enregistrable s'il n'y avait désistement du droit à l'usage du mot «cup», conformément à l'article 34. Elle s'est également opposée à la marque, en vertu de l'article 37(2)(d),

As to the objection to registration on the basis of non-disclaimer of the word "cup", the question of whether a disclaimer to a proposed name has or has not been made cannot form a ground for opposition to the mark under section 37(2). This was decided by Heald J. in the case of *Canadian Schenley Distillers Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1974) 15 C.P.R. (2d) 1 quoted in the case of *Imperial Tobacco Co. v. Philip Morris*¹. I fully agree with his view of the law. Furthermore, although the issue of non-disclaimer of the word "cup" was stressed by counsel for the respondent in his written argument before the Registrar, he readily conceded on the appeal before me that it was not a proper ground for an opposition instituted under section 37 to the registration of a mark and he abandoned that ground of appeal.

Considerable weight must generally be attached to any decision of the Registrar of Trade Marks in granting or refusing to grant the registration of a mark, as the subject-matter is one in which he must be deemed to possess considerable expertise. It has also been stated in the past that in appeals of this nature, this Court should refrain from interfering with and from substituting its judgment for that of the Registrar, where there is evidence on which the finding complained of could have been made and where there is no error in principle or failure to act judicially, or some other manifest error or omission of material facts or misdirection. (See *The Rowntree Company Limited v. Paulin Chambers Company Limited*²; *Benson & Hedges (Canada) Limited v. St. Regis Tobacco Corporation*³; and *Record Chemical Co. Inc. v. American Cyanamid Co.*⁴) This last principle, however, was not accepted by the Supreme Court of Canada when the *Benson & Hedges* case went there on appeal in 1968. (Refer [1969] S.C.R. 192 at pages 200-201.) It was there held that the question of whether a trade mark was confusing

au motif que celle-ci n'était pas distinctive des marchandises.

Quant à l'opposition à l'enregistrement fondée sur le non-désistement du droit à l'usage du mot «cup», la question de savoir s'il y a eu ou non désistement du droit à l'usage d'un nom projeté n'ouvre pas droit à opposition en vertu de l'article 37(2). Il en a été ainsi jugé par le juge Heald, dans l'affaire *Canadian Schenley Distillers Ltd. c. Le registraire des marques de commerce* (1974) 15 C.P.R. (2^e) 1 citée dans l'affaire *Imperial Tobacco Co. c. Philip Morris*¹. Je souscris entièrement à cette interprétation de la loi. Par ailleurs, même si la question du non-désistement du droit à l'usage du mot «cup» a été soulevée par l'avocat de l'intimée dans son mémoire au registraire, il a reconnu spontanément lors de l'appel dont j'ai été saisi que ce n'était pas là un motif valable d'opposition à l'enregistrement d'une marque de commerce en vertu de l'article 37, et il a abandonné ce motif d'appel.

Il faut en général accorder un poids considérable à toute décision du registraire des marques de commerce d'accorder ou de rejeter l'enregistrement d'une marque, car il s'agit d'un domaine qu'il est censé connaître mieux que personne. Il a été statué également dans le passé que lors d'appels de ce genre, la Cour devrait s'en remettre entièrement au jugement du registraire lorsque la décision attaquée semble avoir des fondements, et lorsqu'il n'y a pas de vice de fond, de défaut de respecter la procédure judiciaire, d'erreurs ou omissions manifestes sur des faits importants ou de fausse interprétation. (Voir *The Rowntree Company Limited c. Paulin Chambers Company Limited*²; *Benson & Hedges (Canada) Limited c. St. Regis Tobacco Corporation*³; et *Record Chemical Co. Inc. c. American Cyanamid Co.*⁴) Ce dernier principe toutefois n'a pas été accepté par la Cour suprême du Canada lorsque l'affaire *Benson & Hedges* est venue devant elle, en appel, en 1968. (Voir [1969] R.C.S. 192, aux pages 200 et 201.) Cette dernière a statué alors que le point de savoir si une marque de commerce prêtait à confusion nécessitait la

¹ (1977) 27 C.P.R. (2d) 205 at 209.

² [1968] S.C.R. 134 at 138.

³ [1968] Ex.C.R. 22 at 31.

⁴ (1974) 14 C.P.R. (2d) 127 (F.C.A.).

¹ (1977) 27 C.P.R. (2^e) 205, à la page 209.

² [1968] R.C.S. 134, à la page 138.

³ [1968] R.C.É. 22, à la page 31.

⁴ (1974) 14 C.P.R. (2^e) 127 (C.A.F.).

involved a judicial determination of a practical question of fact and did not involve the Registrar's discretion and that the question remained fully open to this Court to consider on the facts.

In my view, the same applies to the question as to whether a mark is clearly descriptive or deceptively misdescriptive of the wares intended to be covered: it is a practical question of fact to be determined judicially.

The written reasons for decision filed in the Trade Marks Office reveal that the hearing officer properly defined the issues as submitted to him at that time in the following terms, namely:

The issues in the present proceedings are narrow, namely, whether the trade mark LIPTON CUP.A.TEA is clearly descriptive or deceptively misdescriptive of the character or quality of the wares in association with which it is proposed to be used. If so, the mark is not entitled to registration because of the provisions of section 12(1)(b) of the Act.

The second ground of opposition relied on by the opponent is that the trade mark is not distinctive. However, it seems to me that if the mark is not entitled to registration by reason of Section 12(1)(b) it is incapable of distinguishing the wares of the applicant for the same reason.

In his finding, however, on the last page of the reasons, he asserts merely that "The proposed trade mark . . . has a specific descriptive connotation . . ." and then concludes as follows:

In the present instance, I am of the opinion that LIPTON CUP.A.TEA has a clear descriptive or misdescriptive connotation of the wares in connection with which the applicant intends to use the trade mark. In view of the conclusion which I have reached, I hold that the proposed trade mark is unregistrable in the light of the provisions of Section 12(1)(b) of the Act.

In my view, the Registrar has misdirected himself. "Connotation" means an implication or a suggestion. Even a "specific descriptive suggestion or implication" or "a clear implication or suggestion" that a mark is descriptive or misdescriptive is not sufficient to disqualify it for registration under section 12(1)(b). That enactment admits of no mere implication or suggestion. Parliament used the word "clearly" before the word "descriptive" and "deceptively" before the word "misdescriptive" and the Registrar has made no finding that the word was either clearly descriptive or deceptively misdescriptive. As to whether a mere sugges-

détermination judiciaire d'une question de fait ne faisant pas appel à la discrétion du registraire, et que la question se situait entièrement dans la sphère de compétence de la Cour.

^a A mon avis, il en est de même de la question de savoir si une marque constitue soit une description claire, soit une description fausse et trompeuse de marchandises données: c'est là une question de fait à déterminer judiciairement.

^b Les motifs écrits de la décision conservés au Bureau des marques de commerce révèlent que le responsable de l'audition a bien défini les questions qu'il avait à trancher. Il s'est exprimé en ces termes:

^c [TRADUCTION] Dans les présentes procédures, les questions sont simples. Il s'agit d'abord de savoir si la marque de commerce LIPTON CUP.A.TEA constitue soit une description claire, soit une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises en rapport avec lesquelles il est projeté de l'utiliser. Dans l'affirmative, les dispositions de l'article 12(1)b) de la Loi en interdisent l'enregistrement.

^d Le deuxième moyen d'opposition invoqué est que la marque de commerce n'est pas distinctive. Il me semble toutefois que si la marque de commerce ne peut être enregistrée en raison de l'article 12(1)b), elle est incapable de distinguer les marchandises du requérant pour le même motif.

^e Dans sa conclusion toutefois, à la dernière page des motifs, il affirme simplement que [TRADUCTION] «La marque de commerce projetée . . . comporte une connotation descriptive spécifique . . .», pour conclure ensuite comme suit:

[TRADUCTION] Dans la présente affaire, j'estime que la marque LIPTON CUP.A.TEA comporte la connotation soit d'une description claire soit d'une description fausse et trompeuse des marchandises pour lesquelles le requérant projette de l'utiliser. Cette conclusion m'amène à statuer que la marque de commerce projetée n'est pas enregistrable, compte tenu des dispositions de l'article 12(1)b) de la Loi.

^f A mon avis, le registraire s'est fourvoyé. «Connotation» s'entend d'une implication ou d'une suggestion. Même une «suggestion ou implication spécifique» ou une «implication ou suggestion claire» qu'une marque de commerce donne soit une description claire soit une description fausse et trompeuse ne suffit pas pour la rendre non enregistrable en vertu de l'article 12(1)b). Ces dispositions n'admettent pas une simple implication ou suggestion. Le Parlement a utilisé les termes «claire» et «fausse et trompeuse» après le terme «description», et le registraire n'a aucunement constaté que le terme qui nous intéresse constituait soit une des-

tive description suffices, one might refer to a decision of the former Exchequer Court of Canada in the case of *Kellogg Company of Canada Limited v. The Registrar of Trade Marks*⁵.

The concept of clearness where the word is descriptive and of deception where it is misdescriptive are essential elements. The finding, therefore, is based on a manifest error in principle. Therefore, even if the question were one regarding the exercise of the Registrar's discretion, which it is not, it would still be my duty to determine whether or not the finding should stand, based on the facts as I now find them, always bearing in mind that a finding of the Registrar because of his expertise in the subject-matter should not be lightly interfered with.

Although the appellant elected to adduce no evidence before the Registrar, two affidavits, tendered by its counsel, were admitted at the hearing before me. The first one contained definitions of the word "cup" from fourteen dictionaries and the second one, evidence as to the state of the Register regarding the use of the word "Lipton" in some fifteen Lipton Marks and Designs registered since 1916.

The respondent produced no additional evidence and relied on the affidavit originally produced before the Registrar.

It is interesting to note that, in all of the dictionary definitions submitted by the appellant, as well as in the one extract from Webster's dictionary submitted on behalf of the respondent, the primary definition of the word "cup" relates to the vessel itself and that it is only in a secondary or a derivative sense that the word is used to describe "the beverage or food contained in a cup" such as in the case of a "fruit cup" or a "loving cup." Yet, the latter is the only definition which the Registrar considered. He stated in his reasons at page 5:

Exhibit C to the MacKeen Affidavit is a copy of a page of Webster's Seventh New Collegiate Dictionary in which the word "cup" is defined as,

"cup—a food served in a cup-shaped vessel."

⁵ [1940] Ex.C.R. 163 at 170 and 171.

cription claire soit une description fausse et trompeuse. Quant à savoir si une simple description suggestive suffit, on peut se référer au jugement rendu par l'ancienne Cour de l'Échiquier du Canada dans l'affaire *Kellogg Company of Canada Limited c. Le registraire des marques de commerce*⁵.

S'agissant de description, les mots claire et fausse et trompeuse sont des éléments essentiels. La décision est donc manifestement entachée d'un vice de fond. C'est pourquoi, même si la question concernait l'exercice par le registraire d'un pouvoir discrétionnaire, ce qui n'est pas le cas, j'aurais toujours le devoir de déterminer, à partir des faits devant moi, si la décision était fondée, sans perdre de vue qu'une décision du registraire, en raison des qualifications de ce dernier en la matière, ne devrait pas être abordée à la légère.

d

Bien que l'appelante ait choisi de ne faire aucune preuve devant le registraire, deux affidavits remis par son avocat ont été reçus à l'audition devant moi. Le premier contenait les définitions que donnent du terme «cup» quatorze dictionnaires. Le deuxième donnait le contenu du registre concernant le terme «Lipton» dans quelques quinze marques de commerce de Lipton enregistrées depuis 1916.

f

L'intimée n'a produit aucune preuve supplémentaire et s'en est remise à l'affidavit présenté à l'origine au registraire.

g

Il est intéressant de noter que dans toutes les définitions citées par l'appelante, ainsi que dans l'extrait du dictionnaire Webster rapporté pour le compte de l'intimée, le premier sens du terme «cup» est celui de récipient, et que ce n'est que subsidiairement que le terme désigne «la boisson ou l'aliment contenus dans une tasse» comme dans les expressions «fruit cup» ou «loving cup». Toutefois, la dernière définition est la seule qu'a retenue le registraire. Il dit dans ses motifs, à la page 5:

i

[TRADUCTION] La pièce C relative à l'affidavit de MacKeen est une copie d'une page du Webster's Seventh New Collegiate Dictionary où le terme «cup» est ainsi défini:

j

«cup— un aliment servi dans un récipient en forme de tasse.»

⁵ [1940] R.C.É. 163, aux pages 170 et 171.

He failed to state, or apparently consider, that the first definition of "cup" in that very exhibit was "an open bowl-shaped drinking vessel."

However, regardless of whether a definition relates to a primary or to a secondary meaning of a word, whenever one is considering whether a word is clearly descriptive or deceptively misdescriptive of the wares, the word must not be considered by itself but in the context of the whole mark and in relation to the actual wares in association with which it is intended that the mark be used. (See *Globetrotter Management Limited v. General Mills Inc.*⁶) It is a question of what impression the word in that context would make on the mind of a normal person. (Refer *Deputy Attorney General of Canada v. Jantzen of Canada Limited*⁷.)

When considering the word "cup" in the proposed mark "LIPTON CUP.A.TEA" to be used in association with tea, I cannot see how any reasonable person could feel that the word "cup" is describing the ware intended to be sold. In other words, no reasonable person would feel that Lipton intends to sell actual cups filled either with loose tea, tea bags or liquid tea as a beverage. The word "cup" in that context could only be taken to indicate the receptacle or vessel in which it is intended that the ware will ultimately be consumed by the purchaser and not the ware itself. Since the word would not reasonably or normally be considered as directly related to the ware itself, it follows that it cannot be considered as either describing or misdescribing it. As stated previously, in another context, the word "cup" might well relate to the ware itself, that is, to the object or some part of the object constituting the ware, or it might relate to a substance sold together with and contained in a cup.

I therefore conclude that, in the present case, the word "cup" is neither clearly descriptive nor deceptively misdescriptive of "tea" which is the ware to be covered in the proposed mark "LIPTON CUP.A.TEA".

⁶ [1972] F.C. 1187 at pages 1191-1192.

⁷ [1965] 1 Ex.C.R. 227.

Il a omis de mentionner, ou peut-être même de remarquer, que le premier sens du terme «cup» dans cette même pièce est celui de [TRADUCTION] «récipient ouvert en forme de bol et servant à boire.»

Toutefois, indépendamment du fait qu'une définition se rapporte au premier ou au second sens d'un terme, chaque fois que l'on examine si un terme constitue soit une description claire, soit une description fautive et trompeuse des marchandises, celui-ci ne doit pas être envisagé en lui-même mais par rapport à l'ensemble de la marque de commerce et des marchandises à l'égard desquelles il est projeté d'utiliser cette dernière. (Voir *Globetrotter Management Limited c. General Mills Inc.*⁶) Il s'agit de l'impression que le mot, dans ce contexte, ferait sur l'esprit d'une personne normale. (Voir *Sous-procureur général du Canada c. Jantzen of Canada Limited*⁷.)

Dans la marque «LIPTON CUP.A.TEA», destinée à être utilisée en association avec le thé, je ne puis concevoir qu'une personne sensée perçoive le mot «cup» comme désignant la marchandise qu'il est projeté de vendre. En d'autres termes, aucun être raisonnable n'aurait l'impression que Lipton se propose de vendre des tasses («cups») remplies de thé en feuilles, en sachets, ou d'une boisson préparée avec du thé. Dans ce contexte, le mot «cup» peut s'entendre seulement du récipient dans lequel la marchandise devrait être consommée par l'acheteur, et non de la marchandise elle-même. Le mot ne pouvant normalement être directement associé à la marchandise, il s'ensuit qu'on ne peut le tenir comme décrivant soit de façon claire, soit de façon fautive ou trompeuse la marchandise. Comme on l'a déjà dit, le mot «cup» pourrait très bien, dans un autre contexte, se rapporter à la marchandise elle-même, c'est-à-dire à l'objet, ou à toute partie de l'objet constituant la marchandise, ou bien encore se rapporter à une substance vendue avec la tasse qui la contient.

J'en conclus donc que, dans la présente affaire, le terme «cup» ne constitue ni une description claire ni une description fautive et trompeuse du «thé», c'est-à-dire de la marchandise visée par la marque de commerce «LIPTON CUP.A.TEA».

⁶ [1972] C.F. 1187, aux pages 1191 et 1192.

⁷ [1965] 1 R.C.É. 227.

The Registrar disposed of the question of whether the mark was distinctive on the basis that a mark which was either descriptive or misdescriptive of the ware could not be distinctive. As a result he did not, at any place in his reasons, consider the mark as a whole to determine whether in the event of it not being clearly descriptive or deceptively misdescriptive, it might nevertheless be unacceptable for registration on the basis that it was not distinctive. It is clear that, when assessing a trade mark to determine whether it is distinctive, the mark must be looked at as a whole. It is not proper to dissect it. (See Fox, *Canadian Patent Law and Practice*, Third Edition, at pages 101 and 167 and *In the Matter of an Application by Evans Sons Lescher and Webb Limited for the registration of a Trade Mark*⁸.)

It is true that, generally speaking, the state of the Register is irrelevant and unacceptable as evidence in certain cases, for instance to establish that, because a similar mark was granted previously, the one under consideration should be granted. Each case must be judged on its merits and in accordance with the evidence tendered. The state of the Register, however, is perfectly admissible to establish other relevant facts such as in the present case, where it is tendered for the purpose of showing that for over sixty years the Registrar must have consistently found that the word "Lipton" was distinctive since it was granted in trade marks. As to the Register being admissible for certain purposes reference is made to the decision of the Judicial Committee of the Privy Council in 1942 in the case of *Coca-Cola Co. of Canada Ltd. v. Pepsi-Cola Co. of Canada Ltd.*⁹

I do not hesitate in finding that the mark "LIPTON CUP.A.TEA", when considered as a whole, is distinctive. This is even apparent from a mere examination of the mark.

Altogether apart from the above, one might almost be tempted, if it were proper to do so, to take judicial notice of the distinctiveness that the word "Lipton" has acquired in the tea industry.

⁸ (1934) 51 R.P.C. 423 at page 425.

⁹ 1 C.P.R. 293 and more specifically at page 299.

Le registraire a tranché la question de savoir si la marque de commerce était distinctive en décidant qu'une marque de commerce qui constituait soit une description claire, soit une description fausse et trompeuse de la marchandise ne pouvait pas être distinctive. En conséquence, nulle part dans ses motifs il n'a examiné la marque de commerce dans son ensemble pour déterminer si, au cas où elle ne constituerait pas soit une description claire, soit une description fausse et trompeuse, elle pourrait néanmoins n'être pas susceptible d'enregistrement pour la raison qu'elle n'est pas distinctive. Il est clair que pour déterminer si une marque de commerce est distinctive, il faut considérer celle-ci dans son ensemble. Il ne convient pas de la disséquer. (Voir Fox, *Canadian Patent Law and Practice*, troisième édition, aux pages 101 et 167, et *In the Matter of an Application by Evans Sons Lescher and Webb Limited for the registration of a Trade Mark*⁸.)

Il est exact qu'en général, le contenu du registre est un élément sans intérêt et irrecevable dans certaines causes, par exemple pour démontrer qu'une marque de commerce similaire ayant été accordée antérieurement, celle dont il s'agit devrait être accordée. Chaque cas doit être jugé en toute objectivité et d'après la preuve fournie. Le contenu du registre est toutefois parfaitement recevable pour démontrer d'autres faits pertinents, comme dans la présente cause, où il sert à établir que depuis plus de 60 ans le registraire semble estimer que le mot «Lipton» est distinctif, puisqu'il permet son utilisation dans des marques de commerce. Quant à la possibilité d'utiliser le registre à certaines fins, il est fait référence à la décision rendue en 1942 par le comité judiciaire du Conseil privé dans l'affaire *Coca-Cola Co. of Canada Ltd. v. Pepsi-Cola Co. of Canada Ltd.*⁹

Je n'hésite pas à conclure que la marque de commerce «LIPTON CUP.A.TEA», considérée dans son ensemble, est distinctive. Cela ressort même d'un simple examen de cette marque.

Ceci dit, l'on pourrait presque, le cas échéant, être tenté de tenir pour établi le caractère distinctif acquis par le terme «Lipton» dans l'industrie du thé.

⁸ (1934) 51 R.P.C. 423, à la page 425.

⁹ 1 C.P.R. 293, et plus spécialement à la page 299.

Since I have found that the mark complies with section 12(1)(b) and the opposition under section 37(2)(d) fails, the findings of the Registrar of Trade Marks on these issues are set aside, the order refusing registration is quashed and the application is referred back to the Registrar for appropriate action.

The appellant shall be entitled to its costs against the respondent.

Comme j'ai constaté que la marque de commerce remplissait les conditions de l'article 12(1)b) et que l'opposition fondée sur l'article 37(2)d) ne pouvait être transmise, les conclusions du registraire des marques de commerce sur ces points sont annulées, sa décision de refuser l'enregistrement est infirmée et la demande d'enregistrement lui est renvoyée pour qu'il prenne les mesures appropriées.

L'appelante aura droit aux frais contre l'intimée.