

T-567-84

T-567-84

Smith Kline & French Canada Ltd. (Appellant)

v.

Registrar of Trade Marks (Respondent)

INDEXED AS: SMITH KLINE & FRENCH CANADA LTD. v. CANADA (REGISTRAR OF TRADE MARKS)

Trial Division, Strayer J.—Ottawa, March 4 and 12, 1987.

Trade marks — Registration — Colour — Appeal from Registrar's decision refusing registration of colour green applied to surface of "Tagamet" tablet on ground colour, alone, cannot function as trade mark, as mark then description of wares and thus not registrable under Act s. 12(1)(b) — Appeal allowed — Cases cited by Fox in Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition, relied on by Registrar, not supporting proposition "colour will not, by itself, make a trade mark distinctive" — As general principle, manufacturers and traders ought to have greatest freedom possible in choosing trade marks, provided distinctiveness and non-infringement requirements met — Act not excluding colour as trade mark — Trade mark applied for not residing in colour alone; particular colour of green applied to particular size and shape of tablet — Distinctiveness not in issue — Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, ss. 12(1)(b), 36(1) — Trade Marks Regulations, C.R.C., c. 1559, s. 32(3).

CASES JUDICIALLY CONSIDERED**CONSIDERED:**

Parke, Davis & Co. Ltd. v. Empire Laboratories Ltd., [1964] Ex.C.R. 399, confirmed at [1964] S.C.R. 351.

REFERRED TO:

Smith, Kline and French Laboratories Ltd. v. Sterling-Winthrop Group Ltd., [1976] R.P.C. 511 (H.L.).

COUNSEL:

R. G. McClenahan, Q.C. and *Robert A. MacDonald* for appellant.

D. H. Aylen and *R. Kelly* for respondent.

SOLICITORS:

Gowling & Henderson, Ottawa, for appellant.

Smith Kline & French Canada Ltd. (appelante)

c.

a

Registraire des marques de commerce (intimé)

RÉPERTORIÉ: SMITH KLINE & FRENCH CANADA LTD. c. CANADA (REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE)

b

Division de première instance, juge Strayer—Ottawa, 4 et 12 mars 1987.

c

Marques de commerce — Enregistrement — Couleur — Appel formé contre la décision du registraire refusant l'enregistrement de la couleur verte recouvrant les comprimés de «Tagamet» pour le motif que la couleur seule ne peut constituer une marque de commerce, la marque étant alors la représentation des marchandises et n'étant donc pas enregistrable si on applique l'art. 12(1)(b) de la Loi — Appel accueilli — Les décisions citées par Fox dans son ouvrage intitulé Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition, ouvrage invoqué par le registraire, ne corroborent pas l'affirmation suivant laquelle «la couleur à elle seule ne rendra pas une marque de commerce distinctive» — Il faut en principe laisser la plus grande liberté possible aux fabricants et aux commerçants dans le choix des marques de commerce, à condition que celles-ci respectent les exigences relatives au caractère distinctif et à l'absence de contrefaçon — La Loi n'exclut pas la couleur comme marque de commerce — La marque de commerce dont on demande l'enregistrement ne porte pas sur la couleur seulement, mais sur une teinte particulière de vert recouvrant un comprimé d'une forme et d'une grosseur particulières — La question du caractère distinctif ne fait pas

d

l'objet du litige — Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, chap. T-10, art. 12(1)(b), 36(1) — Règlement sur les marques de commerce, C.R.C., chap. 1559, art. 32(3).

JURISPRUDENCE

g

DÉCISION EXAMINÉE:

Parke, Davis & Co. Ltd. v. Empire Laboratories Ltd., [1964] R.C.É. 399, confirmée par [1964] R.C.S. 351.

h

DÉCISION CITÉE:

Smith, Kline and French Laboratories Ltd. v. Sterling-Winthrop Group Ltd., [1976] R.P.C. 511 (H.L.).

AVOCATS:

i

R. G. McClenahan, c.r. et *Robert A. MacDonald* pour l'appelante.

D. H. Aylen et *R. Kelly* pour l'intimé.

j

PROUREURS:

Gowling & Henderson, Ottawa, pour l'appelante.

Deputy Attorney General of Canada for respondent.

Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

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

STRAYER J.: This is an appeal under section 56 of the *Trade Marks Act* [R.S.C. 1970, c. T-10] from a decision of the Registrar of Trade Marks refusing an application for the registration of a trade mark pursuant to subsection 36(1) of that Act. This appeal was heard together with the appeal in T-565-84 [[1987] 2 F.C. 628] concerning a distinguishing guise relating to the same product.

LE JUGE STRAYER: Appel est interjeté, conformément à l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce* [S.R.C. 1970, chap. T-10], d'une décision par laquelle le registraire des marques de commerce a rejeté une demande d'enregistrement d'une marque de commerce en vertu du paragraphe 36(1) de ladite Loi. Le présent appel a été entendu en même temps que l'appel T-565-84 c [[1987] 2 C.F. 628] portant sur un signe distinctif relatif au même produit.

The appellant filed application number 485,519 on April 14, 1982. The trade mark applied for, after several amendments to the application, was described as

L'appelante a déposé la demande numéro 485519 le 14 avril 1982. Après diverses modifications apportées à la demande, la marque de commerce sollicitée a été décrite comme

... the colour green applied to the whole of the visible surface of the tablet, as shown in the specimen tablet affixed to the form of the application, the precise shade of green being shown in the attached colour patch.

[TRADUCTION] ... la couleur verte recouvrant toute la surface visible du comprimé, comme le montre le spécimen joint à la formule de demande, la teinte précise de vert étant illustrée par la pièce de couleur verte annexée.

It was common ground that the tablet in question is "Tagamet", the appellant's brand name for a product used in the treatment of gastric and duodenal ulcers and other gastro-intestinal disorders. It will be noted, however, that the contents of the tablet are not referred to in the description of the trade mark for which application was made.

Il est admis qu'il s'agit en l'espèce d'un comprimé de «Tagamet», la marque nominale employée par l'appelante pour un produit servant au traitement des ulcères gastriques et duodénaux et d'autres troubles gastro-intestinaux. Il faut toutefois souligner que la composition du comprimé n'est pas mentionnée dans la description de la marque de commerce dont l'enregistrement a été demandé.

On January 24, 1984 the Registrar refused the application. The operative part of his decision is as follows:

Le registraire a rejeté la demande le 24 janvier 1984. Voici le dispositif de sa décision:

It is my opinion that colour, alone, cannot function as a trade mark. The quotation from the late Mr. Fox's treatise on trade mark law in Canada hereinbefore indicated is supportive of my position in this matter. I consider the trade mark applied for to be a depiction of the wares in association with which it is used and thus not registrable having regard to Section 12(1)(b) of the *Trade Marks Act*. Consequently, this application is refused under the authority of Section 36(1)(b) of the same Act.

[TRADUCTION] À mon avis, la couleur seule ne peut constituer une marque de commerce. La citation tirée du traité de feu M. Fox sur le droit applicable en matière de marques de commerce au Canada, dont il a été question plus haut, étaye ma position sur ce point. J'estime que la marque de commerce dont l'enregistrement a été demandé constitue une représentation des marchandises en liaison avec lesquelles elle est employée et n'est donc pas enregistrable si on applique l'alinéa 12(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce*. Par conséquent, la présente demande est rejetée sur le fondement de l'alinéa 36(1)b) de ladite loi.

I understand the Registrar's decision to mean that because he concluded that colour alone cannot function as a trade mark he then had to disregard the use of the colour, and on that basis concluded that the trade mark applied for depicted the char-

Selon moi, la décision du registraire signifie qu'étant donné qu'il a décidé que la couleur seule ne peut servir de marque de commerce, il ne devait donc pas tenir compte de l'emploi de la couleur et il a conclu que la marque de commerce demandée

acter or quality of the wares in question, thus making it non-registrable by virtue of paragraph 12(1)(b) of the *Trade Marks Act*. The argument before me proceeded on this basis without much emphasis on the "depiction" question. Counsel for the appellant contended that this application was not for registration of the colour alone as a trade mark, but rather the colour as applied to a tablet of this size and shape. Counsel for the respondent argued that it was an application for a trade mark based on colour alone and that this is impermissible. Counsel for the appellant also argued, on the "depiction" issue, that paragraph 12(1)(b) only precludes the registration of trade marks which would describe the character or quality of this genus of products: it has no application to the trade mark sought here which can only depict this particular pill made by the appellant.

I have examined the authorities cited by both parties. I agree with the appellant that the quotation from Fox, *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition* (3rd ed., 1972), at page 231, relied on by the Registrar, where he says that "colour will not, by itself make a trade mark distinctive", is not necessarily determinative. The two cases cited by the learned author do not squarely support the proposition which he states. The other authorities cited by the appellant, save for one which I will refer to below, are either distinguishable on the facts or come from jurisdictions other than Canada and I can find no clear guidance in them.

It appears to me that as a general principle manufacturers and traders ought to have the greatest freedom possible in choosing trade marks, provided that they are distinctive in identifying the product with the supplier and do not infringe on the trade marks of others. The *Trade Marks Act* nowhere excludes colour as a trade mark and subsection 32(3) of the *Trade Marks Regulations* [C.R.C., c. 1559] contemplates colour being claimed as a "feature" of a trade mark. While distinctiveness, an issue which is not before me

représentait la nature ou la qualité des marchandises en question, ce qui la rendait non enregistrable en vertu de l'alinéa 12(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce*. Les arguments dont j'ai été saisi reposaient sur ce fondement sans que l'on insiste trop sur la question de la «représentation». Les avocats de l'appelante ont prétendu que la demande ne visait pas à obtenir l'enregistrement de la couleur seule comme marque de commerce, mais plutôt de la couleur recouvrant un comprimé de cette grosseur et de cette forme. Les avocats de l'intimé ont allégué qu'il s'agissait d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce fondée sur la couleur uniquement et que cela est inacceptable. Pour ce qui est de la question de la «représentation», les avocats de l'appelante ont également soutenu que l'alinéa 12(1)b) n'interdit que l'enregistrement des marques de commerce qui décriraient la nature ou les qualités de ce genre de produits; il ne s'applique pas à la marque de commerce demandée en l'espèce qui ne peut représenter que le comprimé particulier fabriqué par l'appelante.

J'ai examiné la jurisprudence et la doctrine citées par les deux parties. Comme l'appelante, j'estime que l'extrait tiré par le registraire de l'ouvrage *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition* (3^e éd., 1972) où Fox affirme à la page 231 que [TRADUCTION] «la couleur à elle seule ne rendra pas une marque de commerce distinctive», n'est pas nécessairement déterminant. Les deux décisions citées par l'auteur ne corroborent pas complètement sa prétention. Toutes les autres décisions citées par l'appelante, sauf une que je mentionnerai plus loin, se distinguent de l'espèce par leurs faits ou encore, ont été rendues dans des juridictions étrangères, et je ne peux y trouver de directives claires.

Il me semble qu'il faut en principe laisser la plus grande liberté possible aux fabricants et aux commerçants dans le choix des marques de commerce, à condition que celles-ci soient distinctives de manière à identifier le produit à son fournisseur et qu'elles ne portent pas atteinte à d'autres marques de commerce. Aucune disposition de la *Loi sur les marques de commerce* n'exclut la couleur comme marque de commerce et le paragraphe 32(3) du *Règlement sur les marques de commerce* [C.R.C., chap. 1559] envisage le cas où la couleur est

here, will always be an important hurdle for an applicant to overcome in obtaining registration of a trade mark which relies heavily on colour, I would find it difficult to hold that such a trade mark could never be registrable.

I must, however, have due regard to what was said by Noël J., albeit in *obiter dicta*, in *Parke, Davis & Co. Ltd. v. Empire Laboratories Ltd.*, [1964] Ex.CR. 399, at page 414 (decision confirmed on a different point, [1964] S.C.R. 351):

Should the plaintiff's trade marks reside in colour alone, I believe there is no doubt that they could not be the proper subject of a trade mark.

However I have concluded that the application in question here is not for a trade mark which would "reside in colour alone". As quoted above, the trade mark whose registration is sought is a particular colour of green applied to a particular size and shape of tablet. I would not preclude registration simply on the basis that the colour is applied to the whole of the exterior of the tablet and not to some part of it alone. See *Smith, Kline and French Laboratories Ltd. v. Sterling-Winthrop Group Ltd.*, [1976] R.P.C. 511 (H.L.), at pages 534-535.

I will therefore allow the appeal and set aside the decision of the Registrar of January 24, 1984. As noted, this decision is not directed to the question of distinctiveness, a question which may have to be considered in opposition proceedings.

As is the practice, no costs will be awarded against the Registrar.

réclamée comme «caractéristique» d'une marque de commerce. Même si la question du caractère distinctif, qui n'a pas été soulevée devant moi, constituera toujours un obstacle important que
 a devra surmonter le requérant pour obtenir l'enregistrement d'une marque de commerce reposant en grande partie sur la couleur, il me serait difficile de conclure qu'une telle marque de commerce ne pourrait jamais être enregistrable.

b Je dois toutefois tenir compte des propos du juge Noël dans l'arrêt *Parke, Davis & Co. Ltd. v. Empire Laboratories Ltd.*, [1964] R.C.É. 399, à la page 414 (décision confirmée sur un point différent par [1964] R.C.S. 351), même s'il s'agit d'une
 c opinion incidente:

[TRADUCTION] Si les marques de commerce de la demanderesse devaient porter sur la couleur seulement, je crois qu'il ne fait aucun doute qu'elles ne pourraient être enregistrées.

d J'ai toutefois conclu qu'il ne s'agissait pas en l'espèce d'une demande relative à une marque de commerce qui «porterait sur la couleur seulement». Je le répète, la marque de commerce dont l'enregistrement est demandé est une teinte particulière
 e de vert recouvrant un comprimé d'une forme et d'une grosseur particulières. Je n'empêcherais pas l'enregistrement pour le simple motif que la couleur recouvre tout l'extérieur du comprimé et non pas une partie seulement de celui-ci. Voir *Smith, Kline and French Laboratories Ltd. v. Sterling-Winthrop Group Ltd.*, [1976] R.P.C. 511 (H.L.),
 f aux pages 534 et 535.

Je fais donc droit à l'appel et j'annule la décision du registraire en date du 24 janvier 1984. Je le
 g répète, la présente décision ne concerne pas la question du caractère distinctif, question qu'il faudra peut-être examiner au cours de procédures d'opposition.

h Comme c'est l'usage, le registraire n'a pas à verser de dépens.