

Globetrotter Management Limited (*Appellant*)

v.

General Mills Inc. (*Respondent*)

and

The Registrar of Trade Marks

Trial Division, Heald J.—Toronto, September 21; Ottawa, September 29, 1972.

Trade marks—Application for registration of “Choklit Buttons” used with candy—Opposition by user of registered mark “Buttons” used with corn snacks—No confusion—Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, s. 6(5).

Appellant's application for registration of a proposed trade mark “Choklit Buttons” for use in association with candy whilst disclaiming the right to the exclusive use of the word “Choklit”, was refused by the Registrar on the ground that it might lead to confusion with respondent's registered trade mark “Buttons” used in association with corn snacks.

Held, applying the tests set forth in section 6(5) of the *Trade Marks Act* for determining whether trade marks are confusing, the two marks were not confusing and the Registrar should not have refused registration.

APPEAL from Registrar of Trade Marks.

George A. Rolston for appellant.

R. H. Barrigar for respondent.

HEALD J.—This is an appeal from a decision of the Registrar of Trade Marks refusing the appellant's application for registration of its proposed trade mark “Choklit Buttons” in association with “candy bars, candy cigarettes, ice cream, suckers, gum, candy cigars, frozen liquid confectionary and candy pieces.” The appellant disclaimed the right to the exclusive use of the word “Choklit” apart from the trade mark. Respondent opposed said application on the ground that said proposed mark was confusing with its trade mark “Buttons” registered as No. 157,144 in association with “cereal derived ready-to-eat corn snacks”. Respondent submitted further that the appellant's mark is not and cannot be distinctive of the appellant's wares.

Globetrotter Management Limited (*Appelante*)

c.

General Mills Inc. (*Intimée*)

et

Le registraire des marques de commerce

Division de première instance, le juge Heald—Toronto, le 21 septembre; Ottawa, le 29 septembre 1972.

Marques de commerce—Demande d'enregistrement de la marque «Choklit Buttons» utilisée en liaison avec de la confiserie—Opposition de l'utilisateur de la marque enregistrée «Buttons» utilisée en liaison avec des bouchées au maïs—Aucune confusion—Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, c. T-10, art. 6(5).

L'appelante a demandé l'enregistrement de la marque de commerce «Choklit Buttons» qu'elle projetait d'utiliser en liaison avec de la confiserie, tout en renonçant à l'exclusivité de l'emploi du mot «Choklit». Le registraire a refusé au motif que cette marque pouvait créer de la confusion avec la marque de commerce enregistrée de l'intimée «Buttons» utilisée en liaison avec des bouchées au maïs.

Arrêt: La Cour, appliquant les critères qu'expose l'article 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, a décidé que les marques ne pouvaient être confondues et que le registraire n'aurait pas dû refuser la demande d'enregistrement.

APPEL d'une décision du registraire des marques de commerce.

George A. Rolston pour l'appelante.

R. H. Barrigar pour l'intimée.

LE JUGE HEALD—Il s'agit de l'appel d'une décision du registraire des marques de commerce; celui-ci a refusé à l'appelante l'enregistrement de la marque du commerce «Choklit Buttons», qu'elle projetait d'utiliser en liaison avec [TRADUCTION] «des tablettes de chocolat, des cigarettes en chocolat, de la crème glacée, des sucettes, de la gomme à mâcher, des cigares en chocolat, des sucettes givrées et des bonbons.» L'appelante a renoncé à l'exclusivité d'emploi du mot «Choklit», sauf pour sa marque de commerce. L'intimée s'est opposée à la demande au motif que la marque projetée créait de la confusion avec sa propre marque de commerce «Buttons» enregistrée sous le numéro 157,144 en liaison avec [TRADUCTION] «des bouchées au maïs à base de céréales». L'intimée a par ailleurs soutenu que la marque de l'appelante ne distingue pas les produits de

The Registrar concluded that the two marks were confusing within the meaning of section 6 of the *Trade Marks Act* and accordingly refused appellants' application for registration.

The relevant portions of said section 6 read as follows:

6. (2) The use of a trade mark causes confusion with another trade mark if the use of both trade marks in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with such trade marks are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not such wares or services are of the same general class.

(5) In determining whether trade marks or trade names are confusing, the court or the Registrar, as the case may be, shall have regard to all the surrounding circumstances including

- (a) the inherent distinctiveness of the trade marks or trade names and the extent to which they have become known;
- (b) the length of time the trade marks or trade names have been in use;
- (c) the nature of the wares, services or business;
- (d) the nature of the trade; and
- (e) the degree of resemblance between the trade marks or trade names in appearance or sound or in the ideas suggested by them.

I am required to follow the directions contained in section 6(5) of the *Trade Marks Act* (*supra*) and accordingly, I propose to consider the evidence in this case as it relates to each paragraph of said section 6(5).

6(5)(a)—The inherent distinctiveness of the trade marks and the extent to which they have become known.

Neither of the marks here has any great degree of distinctiveness. The respondent's corn snack is sold in the form of a simulated button. The corn snack displayed on the advertising filed in evidence is arranged in the form of buttons running down the front of a shirt. The appellants' mark "Choklit Buttons" is also descriptive to the extent that the word "Choklit" being the phonetic equivalent of the word chocolate is, to that extent, descriptive of the composition of the product. However, the

l'appelante et n'est pas susceptible de les distinguer.

Le registraire a conclu que les deux marques pouvaient être confondues au sens de l'article 6 de la *Loi sur les marques de commerce* et a donc rejeté la demande d'enregistrement de l'appelante.

Les passages pertinents de l'article 6 se lisent ainsi:

6. (2) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises en liaison avec ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services en liaison avec lesdites marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, la Cour ou le registraire, selon le cas, doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris

- a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
- b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;
- c) le genre des marchandises, services ou entreprises;
- d) la nature du commerce; et
- e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

Je suis lié par les prescriptions de l'article 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce* (précité) et, par conséquent, je me propose d'examiner les faits de l'espèce à la lumière de chacun des alinéas de l'article 6(5).

6(5)a)—Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues.

Aucune de ces marques n'a un caractère très distinctif. Les bouchées au maïs de l'intimée ont la forme de boutons. Les bouchées au maïs représentées sur les annonces publicitaires versées au dossier sont disposées comme des boutons sur une chemise. La marque de l'appelante, «Choklit Buttons» a également un caractère descriptif, dans la mesure où le mot «Choklit» est l'équivalent phonétique du mot «chocolate» et indique ainsi la composition du produit. Toutefois, la confiserie de l'appelante ne présente

appellant's candy is not in itself in the form of a button as such and therefore has, in my opinion, a somewhat greater degree of distinctiveness, considered as a whole, than the respondent's mark.

Respondent's mark is simply a description of its wares, namely a simulated button and must therefore be considered a weak mark. Dr. Fox in his *Canadian Law of Trade Marks*, 2nd ed., vol. 1, page 234, said:

... where the mark already registered is of the inherently distinctive type, or what may be called the strong type, small differences will not be significant, whereas, in the case of weak marks or those possessing little inherent distinctiveness small differences will serve to distinguish.

In the case of *Office Cleaning Services Ltd. v. Westminster Window and General Cleaners Ltd.* (1946) 63 R.P.C. 39 at p. 43, Lord Simonds said:

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

In the case of *General Motors Corp. v. Bellows* (1949) 10 C.P.R. 101 at p. 116 (S.C.C.), Mr. Justice Rand accepted the proposition that where a party has reached inside the common trade vocabulary for a word mark and seeks to prevent competitors from doing the same thing, the range of protection to be given him should be more limited than in the case of an invented or unique or non-descriptive word. Rand J. said at page 116:

No doubt there is a public interest against confusion of these marks, but on the other hand there is a like interest in the freedom of the individual trader in ordinary trade practices and in particular in using the main stock of the language.

The above cited authorities apply, in my opinion, to the facts in this case. Here, the respondent

pas matériellement l'aspect de boutons; j'estime donc que, dans l'ensemble, son caractère distinctif est un peu plus prononcé que celui de la marque de l'intimée.

La marque de l'intimée n'est qu'une simple description de ses marchandises, c'est-à-dire d'un objet en forme de bouton; elle doit donc être considérée comme une marque faible. Le Dr. Fox, dans son ouvrage *Canadian Law of Trade Marks*, 2^e éd., vol. 1, page 234, a écrit:

[TRADUCTION] ... lorsque la marque déjà déposée revêt un caractère distinctif inhérent et représente ce que l'on peut appeler une marque forte, de légères différences seront de peu d'importance, tandis que dans le cas de marques faibles ou possédant peu de caractère distinctif inhérent, de légères différences pourront servir de distinction entre les marques.

Dans l'arrêt *Office Cleaning Services Ltd. c. Westminster Window and General Cleaners Ltd.* (1946) 63 R.P.C. 39, à la p. 43, Lord Simonds observait:

[TRADUCTION] A mon avis, la question se ramène à ceci: lorsqu'un commerçant choisit des mots d'usage courant pour former son nom commercial, cela crée nécessairement un risque de confusion. Mais il faut bien courir ce risque, à moins de consentir au premier utilisateur un monopole abusif sur l'emploi de ces mots. Le tribunal verra dans une différence assez minime un moyen suffisant d'éviter la confusion. On peut légitimement s'attendre à plus de discernement de la part du public lorsqu'un nom commercial consiste, en totalité ou en partie, de mots décrivant les produits ou les services offerts.

Dans l'arrêt *General Motors Corp. c. Bellows* (1949) 10 C.P.R. 101, à la p. 116 (S.C.C.), le juge Rand a donné sa caution à l'affirmation suivant laquelle, lorsqu'un commerçant choisit comme marque un terme tiré du vocabulaire général du commerce et cherche à empêcher ses concurrents de faire la même chose, la protection qu'on peut lui accorder ne saurait être aussi étendue que dans le cas d'un mot inventé, unique ou non descriptif. Le juge Rand s'est exprimé ainsi à la page 116:

[TRADUCTION] Il est sans aucun doute dans l'intérêt du public d'éviter la confusion entre ces marques, mais d'autre part ce même intérêt public suppose la liberté du commerçant dans ses opérations ordinaires, et en particulier dans l'emploi de mots tirés du fonds commun de la langue.

A mon avis, les arrêts que je viens de citer s'appliquent aux faits de l'espèce. Dans le cas

ent has "reached inside the common trade vocabulary" for its word mark "Buttons" and therefore the range of protection to which it is entitled must be very limited indeed.

On the question as to the extent to which the respective marks have become known, there was no evidence before me on this point with respect to either mark.

6(5)(b)—The length of time the trade marks have been in use.

The respondent has used its trade mark "Buttons" in Canada since about April, 1968. There is no evidence that appellant has used its proposed mark at all.

6(5)(c)—The nature of the wares, services or business.

The respondent's mark is used in association with "cereal derived ready-to-eat corn snacks". The main ingredients seem to be corn meal, rice flour, aged cheddar cheese, wheat starch and dry skim milk. The product is marketed in a cardboard box and contains 5.5 oz. of product. The box containing the product contains *inter alia* the following advertising "Tastes like Cheddar—Only Better!" The other statements on the container makes it clear that the product is a "cheese snack" and that it is "great with beverages".

The appellant's mark is proposed to be used in association with a small sugar-coated bean-like candy with a chocolate filling. This candy is to be sold in a small clear plastic container and is proposed to be retailed at 25¢ per bag.

The one product is a cereal snack, the other is candy. I have no hesitation in concluding that the nature of the wares is so dissimilar that no confusion could possibly arise.

6(5)(d)—The nature of the trade.

Generally speaking and certainly in supermarkets, a candy product like this would be sold at a separate counter from snack foods such as respondent's product. It may be that in "corner groceries" or similar establishments, the two

présent, l'intimée a tiré sa marque «Buttons» du «vocabulaire général du commerce» et la protection qu'on peut lui accorder est donc effectivement très limitée.

Quant à savoir dans quelle mesure ces marques sont devenues connues, on ne m'a rapporté aucun fait à ce sujet, ni pour l'une ni pour l'autre de ces marques.

6(5)(b)—La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage.

L'intimée utilise sa marque de commerce «Buttons» au Canada depuis avril 1968 environ. On ne m'a rapporté aucune preuve que l'appelante ait employé sa marque projetée.

6(5)(c)—Le genre des marchandises, services ou entreprises.

La marque de l'intimée est employée en liaison avec [TRADUCTION] «des bouchées au maïs à base de céréale». Les principaux ingrédients semblent en être de la farine de maïs, de la farine de riz, du cheddar vieilli, de l'amidon de blé et du lait écrémé en poudre. Le produit se présente dans une boîte en carton qui en contient 5 onces et demie. Sur la boîte renfermant le produit, apparaît entre autres cette réclame: [TRADUCTION] «Goût de Cheddar—mais encore meilleur!» Les autres indications sur la boîte précisent que le produit est une «bouchée au fromage» et qu'elle est «excellente avec des boissons».

L'appelante se propose d'utiliser sa marque en liaison avec des sucreries en forme de fêve, glacées et fourrées au chocolat. Cette friandise sera vendue dans un petit contenant en plastique transparent, à un prix de détail d'environ 25¢ le sachet.

L'un des produits est une bouchée aux céréales, l'autre une friandise. Je n'hésite pas à conclure qu'il s'agit de marchandises tellement dissimilaires qu'il serait impossible de les confondre.

6(5)(d)—La nature du commerce.

D'une manière générale, et du moins dans les supermarchés, on peut penser qu'une friandise comme celle-ci sera sans doute vendue dans un endroit différent de celui où l'on vend des amuse-gueule tels que le produit de l'intimée. Il

products might be stocked in proximity to each other. However, even if this were the case, I cannot believe that any person could possibly confuse one product with the other or believe that there was any connection between one product and the other. The packaging is entirely different—a cardboard box on the one hand, a clear plastic bag on the other.

6(5)(e)—The degree of resemblance between the trade marks in appearance or sound or in the ideas suggested by them.

The only resemblance between the two trade marks is the common use of the word "Buttons". However, other firms have registered marks in which the word "Buttons" is used with other words. The firm of Libby, McNeill & Libby have registered the mark "Buttons and Bows" for use in association with spaghetti and meat food products. The firm of Teenie-Weenie Novel Products Limited have registered the word mark "Belly-Button" for use in association with "candy" along with other products. The firm of Christie, Brown and Company Limited have registered the word mark "Peanut Buttons" for use in association with "biscuits".

All of these marks are registered for use in association with food products. All of them use the word "Buttons".

It seems to me that such widespread use of the word "Buttons" with different words would serve to alert members of the food buying public and thus minimize the likelihood of confusion.

Having regard to all of the circumstances of this case, and for the reasons stated herein, I have concluded that the subject marks are not confusing within the meaning of section 6 of the *Trade Marks Act* and that the Registrar should not have refused to register the appellant's mark "Choklit Buttons". I also have the opinion that appellant's proposed mark is distinctive of appellant's wares within the meaning of the Act.

It seems to me that the Registrar, in his reasons for judgment, misdirected himself as to

se peut bien qu'à l'«épicerie du coin» ou dans des établissements de ce genre, les deux produits soient mis à l'étalage à proximité l'un de l'autre. Même dans ce cas, il m'apparaît impossible pour quiconque de confondre un produit avec l'autre ou de voir un rapport quelconque entre eux. L'emballage est tout à fait différent—dans un cas une boîte de carton et dans l'autre un sachet en plastique transparent.

6(5)(e)—Le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

La seule ressemblance qu'il y ait entre les deux marques de commerce est l'utilisation commune du mot «Buttons». Par ailleurs, d'autres entreprises ont déposé des marques dans lesquelles le mot «Buttons» est utilisé avec d'autres mots. La maison Libby, McNeill & Libby a déposé la marque «Buttons and Bows» pour utilisation en liaison avec des spaghettis et des aliments carnés. La maison Teenie-Weenie Novel Products Limited a déposé la marque «Belly-Button» pour utilisation en liaison avec des «confiseries» et d'autres produits. La maison Christie, Brown and Company Limited a déposé la marque «Peanut Buttons» pour utilisation en liaison avec des «biscuits».

Toutes ces marques ont été déposées pour utilisation en liaison avec des produits alimentaires. Dans toutes ces marques on trouve le mot «Buttons».

Il me semble qu'un usage si généralisé du mot «Buttons» accouplé à des mots si variés ne peut manquer d'alerter les acheteurs et de diminuer ainsi les risques de confusion.

Compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce et pour les motifs que je viens d'indiquer, je conclus que les marques en question ne créent pas de confusion au sens de l'article 6 de la *Loi sur les marques de commerce* et que le registraire n'était pas fondé à refuser à l'appellante l'enregistrement de sa marque «Choklit Buttons». J'estime aussi que la marque que l'appellante se propose d'utiliser distingue ses marchandises, au sens de la loi.

Le registraire me paraît avoir mal jugé, dans sa décision, de la portée de la renonciation de

the effect of the disclaimer by the appellant of the word "Choklit". Notwithstanding this disclaimer, the marks must be considered in their totalities. The trade mark in its entirety must be used in comparing one mark with another to determine whether there is a likelihood of confusion between them (see *Standard Coil Products (Canada) Limited v. Standard Radio Corporation*, [1971] F.C. p. 106).

The appeal is therefore allowed with costs and the matter is referred back to the Registrar for appropriate action in accordance with these reasons. The respondent did not appear, nor was it represented by counsel at the trial before me. However, respondent did file a reply to the notice of appeal and filed a submission to the effect that it in no way abandoned its position on the appeal. Said submission stated that the respondent was content to rely on the state of the documentary record before the Registrar including its written argument and to rely upon the conclusions reached by the Registrar and the reasons advanced by the Registrar for his conclusions.

Counsel for the appellant moved to fix a lump sum in lieu of taxed costs pursuant to Rule 344, I accordingly fix the sum of \$500 in lieu of taxed costs.

l'appelante au mot «Choklit». En dépit de cette renonciation, les marques doivent être examinées dans leur totalité. Pour comparer deux marques de commerce afin de déterminer s'il existe une possibilité de confusion entre elles, il faut examiner ces marques dans leur totalité (voir *Standard Coil Products (Canada) Limited c. Standard Radio Corporation*, [1971] C.F. p. 106).

L'appel est donc accueilli avec dépens et le dossier renvoyé devant le registraire pour qu'il en dispose conformément à ces motifs. L'intimée n'a pas comparu et n'a pas été représentée lors de l'audition. Toutefois elle a déposé une réponse à l'avis d'appel et a indiqué dans sa plaidoirie écrite qu'elle contestait l'appel et restait sur ses positions. L'intimée y déclarait aussi qu'elle n'avait rien à ajouter au dossier déposé devant le registraire et notamment à sa plaidoirie écrite et qu'elle souscrivait aux conclusions prononcées par le registraire et aux motifs qui les avaient déterminées.

L'avocat de l'appelante a demandé à la Cour, en vertu de la Règle 344, d'adjuger une somme globale au lieu de frais taxés. Je fixe donc cette somme à \$500, au lieu de frais taxés.