

T-899-76
T-900-76T-899-76
T-900-76**The Oshawa Group Limited (*Appellant*)**

v.

Registrar of Trade Marks (*Respondent*)

Trial Division, Cattanach J.—Toronto, January 17; Ottawa, February 1, 1980.

Trade marks — Appeals from decisions of Registrar of Trade Marks refusing to register proposed marks HYPER-FORMIDABLE and HYPER-VALUE as trade marks for use in association with services connected with operation of supermarkets — Whether terms are clearly descriptive or deceptively misdescriptive of character or quality of services offered by appellant — Appeals dismissed — Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, s. 12(1)(b).

Appeals from decisions of Registrar of Trade Marks refusing to register as trade marks the words HYPER-FORMIDABLE and HYPER-VALUE for use in association with services connected with the operation of supermarkets. The Registrar held that both terms were clearly descriptive or deceptively misdescriptive of the character or quality of the services offered by the appellant contrary to paragraph 12(1)(b) of the *Trade Marks Act*. Appellant operates a large supermarket, making available to the public goods, wares and merchandise, including food. The issue is whether the Registrar erred in finding that the marks were not registrable by reason of paragraph 12(1)(b) of the Act.

Held, the appeals are dismissed. The decision that a trade mark is clearly descriptive is one of immediate impression and must not be based upon research into the meaning of words; it is not the strict etymological meaning of the component words that make the combined word but the resultant meaning of that combination. In a combination of two common English or French words, and particularly in this instance where one is an acknowledged prefix, both such words contribute to what the composite word means. In ascertaining the impression that the trade marks HYPER-FORMIDABLE and HYPER-VALUE convey to determine if such marks are clearly descriptive, it is the impression of the probable user of the appellant's services which is to be ascertained. To ascertain that impression one must picture the reaction of the average reasonable man to the trade marks in question. "Hyper-value" is in all the surrounding circumstances intended to convey to the prospective purchaser that exceptional value might be expected and that is the meaning that the purchaser attributes to the word. Similarly "hyper-formidable" in the French language is intended to convey the meaning of something more fantastic, sensational and extraordinary than if the word were merely "formidable" without the prefix "hyper".

Bonus Foods Ltd. v. Essex Packers Ltd. [1965] 1 Ex.C.R. 735, applied. *J. K. Smit & Sons of Canada Ltd. v. The Registrar of Trade Marks* [1946] Ex.C.R. 569, applied.

The Oshawa Group Limited (*Appelante*)

a c.

Le registraire des marques de commerce (*Intimé*)Division de première instance, le juge Cattanach—Toronto, 17 janvier; Ottawa, 1^{er} février 1980.

b

Marques de commerce — Appels contre des décisions du registraire des marques de commerce rejetant les demandes d'enregistrement, comme marques de commerce, des mots HYPER-FORMIDABLE et HYPER-VALUE à utiliser en liaison avec des services liés ou connexes à l'exploitation des super-marchés — Il échet d'examiner si ces mots constituent soit une description claire, soit une description fautive et trompeuse de la nature ou de la qualité des services offerts par l'appelante — Appels rejetés — Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, c. T-10, art. 12(1)b.

c

d

Des appels sont interjetés contre des décisions par lesquelles le registraire des marques de commerce a rejeté les demandes d'enregistrement, comme marques de commerce, des mots HYPER-FORMIDABLE et HYPER-VALUE à utiliser en liaison avec des services liés ou connexes à l'exploitation des super-marchés. Le registraire a conclu que ces mots constituaient soit une description claire soit une description fautive et trompeuse de la nature ou de la qualité des services offerts par l'appelante, en violation des dispositions de l'alinéa 12(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce*. L'appelante exploite un super-marché, fournissant au public des produits, notamment des aliments. Le litige consiste à savoir si le registraire a commis une erreur en concluant que les expressions en question ne pouvaient être enregistrées, compte tenu de l'alinéa 12(1)b) de la Loi.

e

f

Arrêt: les appels sont rejetés. Pour décider si une marque de commerce constitue une description claire, il faut fonder sa décision sur l'impression immédiate et non sur une recherche du sens des mots: on ne détermine pas le sens d'un composé à partir du sens strictement étymologique de ses éléments, mais de la combinaison elle-même, considérée avec un tout. En anglais comme en français, lorsque le terme provient de la combinaison de deux mots courants, surtout lorsque l'un d'eux, comme en l'espèce, est un préfixe reconnu, les deux éléments contribuent tous deux au sens du composé. Pour déterminer si les marques de commerce HYPER-FORMIDABLE et HYPER-VALUE constituent une description claire, il faut se fonder sur l'impression de l'utilisateur éventuel des services fournis par l'appelante. L'impression est celle qu'aurait tout homme raisonnable placé devant les marques de commerce litigieuses. La marque HYPER-VALUE visait, dans les circonstances, à amener l'acheteur éventuel à s'attendre à une valeur exceptionnelle, et c'est bien là le sens attribué par l'acheteur à cette expression. De même la marque de commerce HYPER-FORMIDABLE en français suggère quelque chose de plus fantastique, de plus sensationnel et de plus extraordinaire que si le terme «formidable» était utilisé sans le préfixe «hyper».

g

h

i

Arrêts appliqués: *Bonus Foods Ltd. c. Essex Packers Ltd.* [1965] 1 R.C.É. 735; *J. K. Smit & Sons of Canada Ltd. c. Le registraire des marques de commerce* [1946] R.C.É.

Wool Bureau of Canada Ltd. v. Registrar of Trade Marks (1979) 40 C.P.R. (2d) 25, applied. *Staffordshire Potteries Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1976) 26 C.P.R. (2d) 134, applied. *Home Juice Co. v. Orange Maison Ltée* (1971) 1 C.P.R. (2d) 14, applied. *The Registrar of Trade Marks v. G. A. Hardie & Co. Ltd.* [1949] S.C.R. 483, referred to. ^a

APPEAL.

COUNSEL:

I. Goldsmith, Q.C. for appellant.
E. Bowie, Q.C. and *D. Olsen* for respondent.

SOLICITORS:

Immanuel Goldsmith, Q.C., Toronto, for appellant. ^c
Deputy Attorney General of Canada for respondent.

The following are the reasons for judgment rendered in English by ^d

CATTANACH J.: As indicated in the above composite styles of cause there are two appeals from two decisions of the Registrar of Trade Marks refusing to register as trade marks the words HYPER-FORMIDABLE and HYPER-VALUE as applied for by the appellant for use in association with services described as:

services connected with, inherent in, or incidental to the operation of supermarkets and department stores having food and other departments dealing in various wares, and counselling and assisting others in all phases of like operation of supermarkets and department stores . . .

on the ground neither HYPER-FORMIDABLE nor HYPER-VALUE is registrable in that both are "clearly descriptive or deceptively misdescriptive in the English or French languages of the character or quality of the . . . services in association with which" the marks are used. ^e

Thus the issue in both appeals is the same, that is to say, whether the Registrar was in error in concluding that the marks in question were "clearly descriptive or deceptively misdescriptive" of the character or quality of the services offered by the appellant contrary to paragraph 12(1)(b) of the *Trade Marks Act*, R.S.C. 1970, c. T-10 and the ^f

569; *Wool Bureau of Canada Ltd. c. Le registraire des marques de commerce* (1979) 40 C.P.R. (2^e) 25; *Staffordshire Potteries Ltd. c. Le registraire des marques de commerce* (1976) 26 C.P.R. (2^e) 134; *Home Juice Co. c. Orange Maison Ltée* (1971) 1 C.P.R. (2^e) 14. Arrêt mentionné: *Le registraire des marques de commerce c. G. A. Hardie & Co. Ltd.* [1949] R.C.S. 483.

APPEL.

AVOCATS:

I. Goldsmith, c.r. pour l'appelante.
E. Bowie, c.r. et *D. Olsen* pour l'intimé. ^b

PROCUREURS:

Immanuel Goldsmith, c.r., Toronto, pour l'appelante. ^c
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.

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

LE JUGE CATTANACH: Ainsi qu'il ressort de l'intitulé de la présente cause, appel est interjeté des décisions par lesquelles le registraire des marques de commerce a rejeté les demandes d'enregistrement comme marques de commerce qu'avait présentées l'appelante à l'égard des mots HYPER-FORMIDABLE et HYPER-VALUE—mots qu'elle entendait utiliser en liaison avec des services ainsi décrits: ^e

[TRADUCTION] services liés ou connexes à l'exploitation des super-marchés et des grands magasins de distribution de denrées alimentaires et d'autres marchandises, ou faisant partie intégrante de cette exploitation, et services d'orientation et d'assistance à d'autres personnes dans toute phase de l'exploitation de tels super-marchés et grands magasins . . . ^f

au motif que les mots HYPER-FORMIDABLE et HYPER-VALUE ne peuvent faire l'objet d'enregistrement puisqu'ils constituent «soit une description claire, soit une description fautive et trompeuse, en langue anglaise ou française, de la nature ou de la qualité des . . . services en liaison avec lesquels» ils sont employés. ^g

Ainsi, dans les deux appels, le litige consiste à déterminer si le registraire des marques de commerce a fait une erreur en concluant que ces marques constituaient «soit une description claire, soit une description fautive et trompeuse» de la nature ou de la qualité des services offerts par l'appelante, contrairement à l'alinéa 12(1)(b) de la ⁱ

submissions made by counsel on behalf of the parties were equally applicable to both appeals for which reason they were heard together as one.

The marks in question were applied for on April 17, 1974 as proposed trade marks. Being proposed trade marks it follows that the trade marks could not have become distinctive at the time of the applications for their registration by reason of use because from the very nature of a proposed mark there could have been no use.

Between the date of applications for registration and the subsequent appeals such marks may have become distinctive by reason of extensive use in advertising in newspapers and flyers in the Montreal, Quebec area, particularly Laval where the appellant operates a large supermarket or department store. That is the services the appellant provides to the public, that is to say making available to the public goods, wares and merchandise including food. There was no evidence that I recall having been brought to my attention to the effect that the appellant offered the services of counselling and assisting others in all phases of the operation of supermarkets and department stores which was also a proposed use of the trade marks applied for.

However even if the trade marks may have become distinctive subsequent to the date of the applications therefor the issue before me remains the same and that is whether the marks, HYPER-FORMIDABLE and HYPER-VALUE were not registrable at that date by reason of the provisions of paragraph 12(1)(b).

As indicated the appellant has made very substantial expenditures on advertising in all instances featuring the prefix HYPER attached to other words and not only the words FORMIDABLE and VALUE but also such expressions as HYPER-AUBAINE (the French version of the English language trade mark HYPER-VALUE), HYPER-TERRIFIC (which I take to be the English version of the trade mark HYPER-FORMIDABLE although FORMIDABLE is common to both languages but the primary meanings in each language differ), HYPER-SAVINGS, HYPER-EPARGNES, HYPER-SPECTACULAR and HYPER-SPECTACULAIRE.

Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, c. T-10. Comme les plaidoiries faites par les avocats des parties étaient applicables aux deux appels, ceux-ci ont été entendus ensemble.

^a Les demandes d'enregistrement des marques de commerce projetées ont été déposées le 17 avril 1974. Une marque projetée ne pouvant, de par sa nature même, être déjà employée, les marques considérées ne pouvaient, à l'époque où leur enregistrement fut demandé, être devenues distinctives en raison de leur emploi.

^b Durant la période allant du dépôt des demandes aux appels subséquents, elles sont peut-être devenues des marques distinctives parce qu'elles ont abondamment apparu, sous forme de publicité dans les journaux et de dépliants, dans la région de Montréal, au Québec, et surtout à Laval où l'appellante exploite un super-marché ou grand magasin. ^c C'est là le service que l'appellante fournit au public: elle lui offre des produits, notamment des aliments. Je ne me rappelle pas qu'on ait établi que ^d l'appellante offre des services d'orientation et d'assistance dans l'exploitation des super-marchés et des grands magasins, services auxquels devaient aussi s'appliquer les marques considérées selon les ^e demandes présentées.

^f Cependant, même si ces marques sont devenues distinctives subséquemment au dépôt des demandes, le litige consiste toujours à déterminer si les expressions HYPER-FORMIDABLE et HYPER-VALUE ^g pouvaient être enregistrées à la date du dépôt des demandes, compte tenu de l'alinéa 12(1)b).

Comme il a été mentionné, l'appellante a fait des dépenses importantes de publicité à toutes occasions où l'expression HYPER a été utilisée comme préfixe, non seulement aux termes FORMIDABLE et VALUE, mais aussi dans des combinaisons comme ^h HYPER-AUBAINE (l'équivalent français de la marque anglaise de commerce HYPER-VALUE), ⁱ HYPER-TERRIFIC (que je considère comme la version anglaise de la marque HYPER-FORMIDABLE même si le mot FORMIDABLE est commun aux deux langues, avec, cependant, des différences dans le sens fondamental), ^j HYPER-SAVINGS, HYPER-EPARGNES, HYPER-SPECTACULAR et HYPER-SPECTACULAIRE.

The appellant is the registered owner of the trade mark HYPER-MARCHE which if printed in lower case letters would have an accent acute over the concluding letter "e".

I do not construe the introduction of this evidence as being directed to establishing that the trade marks HYPER-FORMIDABLE and HYPER-VALUE as having become subsequently distinctive. That is not the issue. Rather this evidence is susceptible of being considered to have been introduced as demonstrating the practice of the appellant featuring the prefix HYPER with many other appended words. The appellant uses a series of marks to denote the various services it offers to its customers each of which utilizes the prefix HYPER with other words such as "savings" and "value" having substantially the same connotation and with others having somewhat different connotations.

This most certainly would be a material consideration to the confusion between the marks *inter se* in which event section 15 of the *Trade Marks Act* could be invoked.

But again this does not detract from the fact that the sole issue still remains whether the two trade marks HYPER-FORMIDABLE and HYPER-VALUE sought to be registered are precluded from registration by reason of their being clearly descriptive or deceptively misdescriptive within the meaning of the provisions of paragraph 12(1)(b).

Counsel for the appellant submitted that the Registrar erred in concluding that the marks HYPER-FORMIDABLE and HYPER-VALUE were clearly descriptive or deceptively misdescriptive of the quality of the services with which they were associated in that:

- (1) he adopted the wrong approach in dissecting the marks and carefully analysing the component parts rather than considering the marks as wholes;
- (2) he wrongly used the dictionary meanings of the separate words which had been combined to get the resultant meaning of the combination;
- (3) he was in error in concluding that the marks are laudatory, and
- (4) he erred in concluding that the marks were clearly descriptive or deceptively misdescriptive of the character and quality of the services with which they are associated.

L'appelante est le propriétaire inscrit de la marque de commerce HYPER-MARCHE qui, imprimée en minuscules, aurait un accent aigu sur l'«e» final.

^a Je n'interprète pas cette preuve comme établissant que les marques HYPER-FORMIDABLE et HYPER-VALUE sont subséquemment devenues des marques distinctives. Le litige ne porte pas sur ce point. Cette preuve a plutôt établi que l'appelante a l'habitude d'ajouter le préfixe HYPER à beaucoup d'autres termes. Elle utilise une série de marques pour identifier les divers services qu'elle offre à ses clients, chacune d'elles étant composée du préfixe HYPER suivi de mots tels que «savings» et «value» ou d'autres mots à peu près de même sens ou de sens différent.

^d Cela constituerait un point très important en cas de confusion entre marques de commerce, l'article 15 de la *Loi sur les marques de commerce* étant alors applicable.

Mais, encore une fois, le seul litige consiste à déterminer s'il faut refuser l'enregistrement des deux marques HYPER-FORMIDABLE et HYPER-VALUE au motif qu'elles constituent une description claire ou une description fautive et trompeuse au sens de l'alinéa 12(1)(b).

^g L'avocat de l'appelante soutient que c'est à tort que le registraire a conclu que ces marques sont une description claire ou une description fautive et trompeuse de la qualité des services en liaison avec lesquels ces marques sont utilisées, pour les raisons suivantes:

- (1) il a appliqué une méthode erronée en analysant ces marques élément par élément, au lieu de les considérer dans leur ensemble;
- (2) c'est à tort qu'il a retenu le sens de chaque mot selon le dictionnaire en faisant abstraction du sens résultant de leur combinaison;
- (3) c'est à tort qu'il a conclu que les marques en question sont de nature élogieuse;
- (4) et c'est à tort qu'il a conclu que les marques constituaient, soit une description claire, soit une description fautive et trompeuse de la nature ou de la qualité des services en liaison avec lesquels elles sont employées.

I accept without question the submission of counsel for the appellant that the decision that a trade mark is clearly descriptive is one of first impression from which it follows that it is not the proper approach to critically analyze the words of the mark but rather to ascertain the immediate impression created by the mark in association with the services proffered.

I also accept the premise of counsel for the respondent that a mark must first be found to be descriptive before it can be found to be misdescriptive (see *Bonus Foods Ltd. v. Essex Packers Ltd.* [1965] 1 Ex.C.R. 735 at page 749).

I also accept the submission by counsel for the appellant that the decision must be one of first impression and must not be based on research into the meaning of words.

In this respect however I think it is philological research that must be contemplated. I share the view expressed by Baron Pollock long ago to the effect that grammatical and philological disputes, and indeed all that belongs to the history of language is most obscure and leads to many doubts and conflicting contentions but is as fascinating as the study of law.

With respect to trade marks such as HYPER-VALUE and HYPER-FORMIDABLE which are coined in the sense that the well-known French and English prefix "HYPER" is combined with the well-known English word "VALUE" and the word "FORMIDABLE" which is a well-known word in both the French and English languages, the resultant combinations do not appear in any dictionary but because those combinations do not appear it cannot be said that they are devoid of meaning. The components of the coined marks do have dictionary status and for that reason I do not think that resort might not be had to dictionaries for instruction as to the meaning of the components and, if possible, to ascertain therefrom the meanings of the resultant words. This is particularly so when the initial word is a prefix, as HYPER is, used with prepositional force or as an adverb or adjective.

The Registrar of Trade Marks v. G. A. Hardie & Co. Ltd. ([1949] S.C.R. 483), *J. K. Smit &*

J'admets sans discussion l'allégation de l'avocat de l'appelante selon laquelle la décision qu'une marque est une description claire doit reposer sur la première impression que cette marque laisse.
 a Par conséquent, il ne faut pas analyser les différents mots qui forment la marque, mais plutôt déterminer l'impression immédiate que donne la marque compte tenu des services en liaison avec lesquels elle sera utilisée.

b J'admets aussi le principe proposé par l'avocat de l'intimé, selon lequel il faut commencer par conclure qu'une marque est une description avant de pouvoir conclure qu'elle est une description fautive (voir *Bonus Foods Ltd. c. Essex Packers Ltd.* [1965] 1 R.C.É. 735, à la page 749).

J'admets également l'allégation de l'avocat de l'appelante, selon laquelle il faut fonder sa décision sur la première impression et non sur une recherche du sens des mots.
 d

Je pense, cependant, qu'il faut faire des recherches philologiques. J'adopte l'avis exprimé, il y a longtemps, par Baron Pollock selon lequel les discussions grammaticales et philologiques et, d'une manière générale, celles relatives à l'histoire de la langue, quoique obscures et génératrices de doute et de prétentions contradictoires, sont tout aussi fascinantes que l'étude du droit.

f Des mots tels que HYPER-VALUE et HYPER-FORMIDABLE, formés par la combinaison du préfixe «HYPER» et, dans le premier cas, du mot anglais bien connu «VALUE» et, dans le second, du terme g «FORMIDABLE», aussi bien connu en français qu'en anglais, ne figurent dans aucun dictionnaire, mais on ne peut en conclure qu'ils sont pour autant vides de sens. On trouve les éléments qui les composent dans les dictionnaires et on peut par conséquent, selon moi, se fonder sur ceux-ci pour déterminer le sens de ces éléments et, si possible, celui de ces mots composés eux-mêmes. Cette méthode est spécialement indiquée lorsque le premier élément est un préfixe, tel que HYPER, h i employé comme préposition, adverbe ou adjectif.

j *Le registraire des marques de commerce c. G. A. Hardie & Co. Ltd.* ([1949] R.C.S. 483), *J. K.*

Sons of Canada Ltd. v. The Registrar of Trade Marks ([1946] Ex.C.R. 569) and *Wool Bureau of Canada Ltd. v. Registrar of Trade Marks* ((1979) 40 C.P.R. (2d) 25) were instances where the prefix "super" was combined with the words "weave", "set" and "wash" respectively to produce the words "Super-weave", "Superset" and "Superwash", none of which is defined in any standard dictionary yet in each instance reference was made to dictionaries to ascertain the meanings of the components and in each instance the trade marks were held to be clearly descriptive of the character or quality of the wares in association with which the marks were used; the last "Superwash" under the present Act and the other two under the prior legislation. To be held descriptive of the quality of wares the combined words resulting in the mark must also have had a combined meaning readily discernible from the combination and that can best be determined from the meanings of the components.

In the "Super-weave" case in addition to the compound word being found to be descriptive, it was found to be a laudatory epithet and as such it could not become adapted to distinguish within the prior legislation as it read.

It was submitted by counsel for the appellant that the Registrar was in error in concluding that the marks were "laudatory".

As I construe the Registrar's use of that word in the context it was used it was as a prelude to his ultimate conclusion that the marks were descriptive. The reasoning of the Registrar was that if the marks were laudatory as being expressive of praise of the services offered by the appellant it logically follows that the marks are descriptive.

As I construe the submission on behalf of the appellant it was that, predicated upon the dominant dictionary meaning of "hyper" as being "excessive", the trade marks prefixed by "hyper" are not "laudatory" but are rather pejorative. An example to illustrate his submission would be the word "hypercriticism" which is "excessive, unduly severe and minute criticism" and a person who indulges in hypercriticism is an overly critical person and is an ogre to the subjects of his criticism. Sight should not be lost of the fact however

Smit & Sons of Canada Ltd. c. Le registraire des marques de commerce ([1946] R.C.É. 569) et *Wool Bureau of Canada Ltd. c. Le registraire des marques de commerce* ((1979) 40 C.P.R. (2^e) 25) sont autant d'espèces où le préfixe «super» avait été combiné avec les mots «weave», «set» et «wash» pour donner les mots «Super-weave», «Superset» et «Superwash». Ces expressions ne sont pas définies dans les dictionnaires usuels, mais, dans chaque cas, on s'est référé aux dictionnaires pour déterminer le sens des éléments et, dans chaque cas, il a été conclu que ces marques de commerce constituaient une description claire de la nature ou de la qualité des marchandises en liaison avec lesquelles elles étaient utilisées. Le litige relatif à l'expression «Superwash» a été tranché sous le régime de la présente Loi, et celui relatif aux deux autres expressions sous celui de la loi antérieure. Pour considérer ces expressions comme descriptives de la qualité des marchandises, le sens des mots composés constituant la marque doit pouvoir être facilement discerné à partir de celui de leurs éléments.

En plus d'estimer que le mot «Super-weave» était une description, l'on a conclu qu'il était une épithète élogieuse, ce qui, sous le régime de la loi antérieure, l'empêchait d'être considéré comme distinctif.

L'avocat de l'appelante a soutenu que c'est à tort que le registraire a conclu que les marques considérées étaient «élogieuses».

Suivant mon interprétation, le registraire a utilisé cette expression pour fonder sa conclusion selon laquelle les marques litigieuses étaient descriptives. Il a raisonné que si ces marques étaient élogieuses relativement aux services offerts par l'appelante, elles étaient donc, forcément, descriptives.

Si je comprends bien les allégations faites pour le compte de l'appelante, sur le fondement des définitions données dans les dictionnaires du préfixe «hyper» comme synonyme d'«excessif», les marques de commerce portant ce préfixe ne seraient pas «élogieuses» mais plutôt péjoratives. On pourrait illustrer cette thèse en citant le terme «hypercritique» défini comme «critique excessive, trop sévère et tatillonne». Une personne faisant de l'hypercritique a un esprit critique exagéré, est une espèce d'ogre pour ses victimes. Il ne faut cepen-

that the deprecatory sense of the prefix in this example is accentuated by the word the prefix modifies.

The etymological meaning of a word is not necessarily the meaning of that word in the popular context in which and how it is being used. In such circumstances it is a well-known rule of courts of law that instruction may be obtained from dictionaries or books on the subject as to the meaning of words in their ordinary or popular sense.

In the present instance this was done.

The affidavit evidence includes references to:

(1) *The Shorter Oxford English Dictionary* in which "hyper" is defined as meaning, "over, beyond, over much, above measure, in formations with prepositional force of 'over, beyond, or above' (what is denoted by the second element), formations with adverbial sense of 'over much, to excess, exceedingly'."

(2) *Webster's New International Dictionary* in which "hyper" was defined as "a prefix signifying over, above;—also above measure, abnormally great, excessive.

(3) *Grand Larousse de la langue française* defining "hyper" as [TRANSLATION] "used as a prefix, in compounds, where it indicates the highest degree, an excess".

(4) *Petit Robert* defining "hyper" as meaning [TRANSLATION] "which expresses exaggeration, an excess, the highest degree. See **Super**".

(5) *Dictionnaire des mots nouveaux*, by Gilbert, which defines "hyper" as follows: [TRANSLATION] "first element of compounds (adjectives or nouns), where it expresses either a very high degree or an excess. Sometimes hyphenated".

The evidence also includes a reference to an extract from *The Categories and Types of Present-Day English Word-Formation, A Synchronic-Diachronic Approach*, by Hans Marchand published in 1960, as to the use of the word "hyper" in connection with the subject matter of the title to this work.

I do not reproduce the extract in its entirety but only pertinent portions.

It is stated that:

hyper- is formed with sbs and adjs and conveys the meaning "over, too much, extra-ordinary(-ily), to excess".

English *hyper-* words occur as early as LME but are esp. frequent in the 17th c., the majority being anglicizations of OGr terms of rhetoric, prosody and the like. From about 1600 on, *hyper-* can be considered an English formative with learned words, chiefly adjs.

dant pas oublier que, dans cette expression, la connotation dépréciative du préfixe est renforcée par le radical.

^a Mais le sens étymologique d'un mot n'est pas nécessairement celui dans lequel il est couramment utilisé. Les tribunaux ont pour principe bien connu d'autoriser, pour déterminer le sens ordinaire ou populaire des mots, la consultation des dictionnaires et des livres se rapportant au domaine en question.

C'est ce qui a été fait en l'espèce.

^c Dans la preuve sous forme d'affidavit l'on cite:

(1) *The Shorter Oxford English Dictionary* qui définit «hyper» comme signifiant [TRADUCTION] «par-dessus, au-delà, dépassant la mesure, utilisé en combinaison comme préposition pour désigner ce qui est 'par-dessus, au-delà ou au-dessus' (par rapport à ce que désigne l'élément suivant) ou comme adverbe dans le sens de 'trop, à l'excès, excessivement'»;

(2) Le *Webster's New International Dictionary* définit «hyper» comme étant un [TRADUCTION] «préfixe signifiant au-dessus, par-dessus;—et aussi dépassant la mesure, anormalement grand»;

^e (3) Le *Grand Larousse de la langue française* où il est dit qu'«hyper» est «employé comme préfixe dans des composés, où il marque le plus haut degré, l'excès»;

(4) Le *Petit Robert*, qui définit ainsi «hyper»: «qui exprime l'exagération, l'excès, le plus haut degré. V. **Super**»;

^f (5) Le *Dictionnaire des mots nouveaux* de Gilbert qui définit «hyper» comme le «premier élément de composés (adjectifs ou substantifs) où il exprime soit un degré très élevé, soit un excès. L'emploi du trait d'union est hésitant».

^g La preuve comprend également un renvoi à un passage tiré de l'ouvrage de Hans Marchand publié en 1960 et intitulé *The Categories and Types of Present-Day English Word-Formation, A Synchronic-Diachronic Approach*, où il est traité de l'emploi du préfixe «hyper» dans la perspective annoncée par le titre de l'ouvrage.

Sans reproduire entièrement ce passage, j'en donne ici quelques extraits pertinents:

ⁱ [TRADUCTION] hyper- est employé en combinaison avec des substantifs et des adjectifs dans le sens de «au-delà, beaucoup trop, extraordinairement, à l'excès».

^j En anglais, les mots employés en combinaison avec *hyper-* apparaissent dès le Bas Moyen Âge, et bien plus fréquemment depuis le XVII^e siècle, la plupart de ces expressions étant des formes anglicisées d'expressions d'origine allemande employées dans la rhétorique, la prosodie ou d'autres domaines sembla-

The author gives 17th century examples such as “hyper-angelical”, “hyper-physical” and comments that:

The sense is not necessarily the modern one of implying excess, hyper- often merely means “that which is beyond—”

as in the examples given.

The author goes on to state:

There seem to be no coinages in the 18th c., but the 19th c. has many. In general words the nuance implied is always that of “too much, unduly excessive” or the like. The majority of new formations are adjs, such as *hyper-accurate*, *-active*, *-acute*, *-fastidious*, *-idealistic*, *-moral*” amongst many others. “Sbs are chiefly deadjectival derivatives: *hyper* “-activity, -acuteness” etc. “Occasionally we find vbs such as *hyper-emphasize*, *-realize*, *-vitalize*.”

In an affidavit filed by the appellant the affiant carefully calculated the categories into which “hyper” fell in four dictionaries consulted, two English and two French, from which it followed that the medical, scientific and mathematical categories predominate but in varying degrees dependent on the dictionary.

This is not surprising. “Hyper” was used in Greek and Latin medical phraseology. Many English words are used in the neo-Latin form which was the basis of coinage. All these coined words denote some excessive, abnormal bodily condition. Examples are numerous.

In Old Greek “hyper” was used in various shades of meaning to denote position (over, above). In English the pattern occurs only with terms of ancient Greek and medieval music and with mathematical terms.

In scientific phraseology it is used to denote the highest in a series.

For this analysis I am indebted to Hans Marchand’s work.

There is no need to make an exhaustive search of these works to ascertain the popular meaning of the word “value”. The well-known and wide-

bles. On peut estimer qu’à partir de 1600, le préfixe *hyper-* est un élément de formation de mots anglais employé en combinaison avec des mots savants, notamment des adjectifs.

Citant comme exemples des termes du XVII^e siècle comme «*hyper-angelical*» et «*hyper-physi- cal*», l’auteur fait remarquer que:

[TRADUCTION] Hyper n’avait pas nécessairement la connotation d’excès qu’il a de nos jours. Ce préfixe signifiait simplement «ce qui est au-delà—»

b

L’auteur continue:

[TRADUCTION] Le XVIII^e siècle n’a créé aucun terme avec ce préfixe, mais le XIX^e en a créé un grand nombre, ayant tous le sens de «beaucoup trop, indûment excessif». Presque tous ces composés nouveaux sont des adjectifs. Au nombre de ceux-ci, l’on note *hyper-accurate*, *-active*, *-acute*, *-fastidious*, *-idealistic*, *-moral*. «Les substantifs sont surtout des dérivés des adjectifs: *hyper* «-activity, -acuteness», etc. «Parfois on trouve aussi des verbes: *hyper-emphastize*, *-realize*, *-vitalize*.»

Dans un affidavit déposé par l’appelante, les composés formés à partir du préfixe «hyper» ont été soigneusement classés par catégories selon le sens qu’ils avaient dans quatre dictionnaires, deux anglais et deux français. Il appert que les catégories médicales, scientifiques et mathématiques prédominent, mais à des degrés différents suivant le dictionnaire consulté.

Cela n’a rien d’étonnant. Les mots formés avec le préfixe «hyper» étaient déjà utilisés dans le vocabulaire médical en grec et en latin. Beaucoup de mots anglais ont été créés à partir de formes néo-latines, toutes dénotant un état corporel excessif ou extraordinaire. On pourrait citer de nombreux exemples.

Dans l’ancien grec, les termes formés à partir de «hyper» dénotent des nuances variées, mais toutes se rapportant à l’idée de position, dans le sens de «sur» ou «au-dessus de». En anglais, on ne constate cette formation que dans les termes reliés aux mathématiques, à la musique médiévale ou au grec ancien.

Dans le vocabulaire scientifique, «hyper» indique le degré le plus élevé dans une série.

J’ai emprunté cette analyse à l’ouvrage de Hans Marchand.

Nul n’est besoin de faire des recherches exhaustives pour déterminer le sens populaire du mot «value». Dans son sens le plus étendu et le mieux

spread meaning is a fair return in goods, services and money.

In English "formidable" is that which gives cause for fear or alarm and inspires apprehension of defeat or failure.

This word was adopted into the English language from the French where it was an adoption from Latin.

Accordingly at the time of its adoption from French into English it is not surprising that at that time the meaning in French was the same as it is now in English.

While that may remain a classical meaning in French it is no longer the primary meaning. "*Formidable*" has come to mean in common usage, [TRANSLATION] "Very beautiful, very remarkable, which gives rise to admiration". It is synonymous with [TRANSLATION] "fantastic, . . . admirable, . . . marvellous, sensational, extraordinary." (See *Grand Larousse*.)

Adverting to the often repeated admonition that the decision that a trade mark is clearly descriptive is one of immediate impression and must not be based upon research into the meaning of words, it is not the strict etymological meaning of the component words that make the combined word but the resultant meaning of that combination.

In a combination of two common English or French words, and particularly in this instance where one is an acknowledged prefix, both such words contribute to what the composite word means (see Thurlow A.C.J., as he then was, in *Staffordshire Potteries Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1976) 26 C.P.R. (2d) 134 at page 135).

In ascertaining the impression that the trade marks HYPER-FORMIDABLE and HYPER-VALUE convey to determine if such marks are clearly descriptive it is the impression of the probable user of the appellant's services which is to be ascertained. As I said, in passing, during the hearing of these appeals this is a "jury finding". To ascertain that impression one must picture to oneself the reaction of the average reasonable man to the trade marks here in question. It is the ultimate

connu, «*value*» désigne la juste contrepartie en marchandises, en services et en argent.

En anglais, le mot «*formidable*» désigne tout ce qui inspire de la peur, cause une alarme ou fait craindre la défaite ou l'échec.

Ce mot est passé du latin au français et, de là, à l'anglais.

Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que ce mot garde en anglais le sens qu'il avait en français au moment où il est passé d'une langue à l'autre.

Même s'il reste classique en français, ce n'est plus là le sens premier de ce terme. Dans le langage populaire, «*formidable*» signifie «*Très beau, très remarquable, qui suscite l'admiration*». Le mot est synonyme de «*fantastique, . . . admirable, . . . merveilleux, sensationnel, extraordinaire*». (Voir *Grand Larousse*.)

Compte tenu du principe souvent répété qu'il faut se fonder sur la première impression, et non sur des recherches relatives au sens des mots, pour décider si une marque de commerce constitue une description claire, on ne détermine pas le sens d'un composé à partir du sens strictement étymologique de ses éléments, mais de la combinaison elle-même, considérée comme un tout.

En anglais comme en français, lorsque le terme provient de la combinaison de deux mots courants surtout lorsque l'un d'eux, comme en l'espèce, est un préfixe reconnu, les deux éléments contribuent tous deux au sens du composé (voir le juge en chef adjoint Thurlow (tel était alors son titre) dans *Staffordshire Potteries Ltd. c. Le registraire des marques de commerce* (1976) 26 C.P.R. (2^e) 134, à la page 135).

Pour déterminer si les marques de commerce HYPER-FORMIDABLE et HYPER-VALUE constituent une description claire, il faut se fonder sur l'impression de l'utilisateur éventuel des services fournis par l'appelante. Comme je l'ai dit, en passant, à l'audition de ces appels, il s'agit d'un «*verdict de jury*». L'impression est celle qu'aurait tout homme raisonnable placé devant les marques de commerce litigieuses. Il faut prendre comme critère l'utilisateur final et non une personne experte ou ayant des

user who is to be considered and not a person possessed of expert qualifications or specialized knowledge.

The affidavit evidence established that the appellant operates a large store at Laval, Quebec and offers a variety of wares for sale in addition to food and groceries.

It embarked upon a very aggressive advertising campaign at a cost in excess of \$800,000 for the 1976 year to attract to its premises a maximum of customers. It was successful in doing so.

This was done by full page spreads in French and English newspapers circulated in Montreal and its Laval environs and by means of flyers distributed to householders.

These advertisements feature the retail outlet described as a HYPER-MARCHE and a HYPER-MARKET. The appellant applied for and was granted registration of the trade marks HYPER-MARCHE and HYPER-MARKET in 1973. The validity of these marks is not here in issue but is acknowledged in an affidavit sworn by the general manager of the store to be "something which is over, above, excessive or more than a market."

The affiant then proceeds to swear that "practically, however, the trade marks HYPER-MARCHE and HYPER-MARKET are meant to suggest and are believed to suggest in a fanciful manner an operation which is more than merely a supermarket."

Oddly the word "supermarket" is not in *The Oxford English Dictionary* nor the supplements thereto but it does appear in the *Living Webster* and is defined as:

a large retail market selling food and other household items usually operating on a self-serve, cash and carry basis.

The word "hyper-market" is not in any standard English dictionary I have consulted but the word "hypermarché" appears in *Grand Larousse* and is defined as follows:

[TRANSLATION] **hypermarché** . . . m. n. (from *hyper-* and *marché*; Dec. 16, 1968, *l'Express*). Store operating on a self-serve basis and having a sales floor area greater than 2 500 m².

connaissances spéciales.

^a D'après l'affidavit versé comme preuve, l'appelante exploite un grand magasin à Laval, au Québec, où, en plus des denrées et des produits de consommation courante, elle offre en vente des marchandises diverses.

^b En 1976, au coût de plus de \$800,000, elle a procédé à une énergique campagne de publicité pour attirer le maximum de clients. La campagne a été couronnée de succès.

^c Des pages entières de publicité furent publiées dans les journaux français et anglais des régions de Montréal et de Laval et des dépliants furent distribués aux ménages.

^d Cette publicité portait sur l'établissement de détail appelé HYPER-MARCHE et HYPER-MARKET. En 1973, l'appelante avait demandé et obtenu l'enregistrement des marques de commerce HYPER-MARCHE et HYPER-MARKET. La validité de ces marques n'est pas contestée en l'espèce, mais, dans un affidavit, le directeur général du magasin a décrit ces marques comme [TRADUCTION] «quelque chose qui dépasse le marché ou va au-delà du marché».

^e Il a ensuite déclaré que [TRADUCTION] «pratiquement, cependant, les marques de commerce HYPER-MARCHE et HYPER-MARKET visent à suggérer, d'une manière originale, et suggèrent, pensons-nous, que l'établissement est plus qu'un simple super-marché.»

^f Il est étrange que l'expression «*supermarket*» ne figure pas dans *The Oxford English Dictionary*, ni dans ses suppléments, mais on la trouve ainsi définie dans le *Living Webster*:

[TRADUCTION] grand marché de détail vendant des denrées et autres marchandises à usage domestique, habituellement sur la base du libre-service et du paiement au comptant.

^g On ne trouve le mot «*hypermarket*» dans aucun dictionnaire anglais usuel, mais le *Grand Larousse* définit «*hypermarché*» comme suit:

^h **hypermarché** . . . n. m. (de *hyper-* et de *marché*; 16 déc. 1968, *l'Express*). Magasin exploité en libre-service et présentant une superficie consacrée à la vente supérieure à 2 500 m².

In *Home Juice Co. v. Orange Maison Ltée* ((1971) 1 C.P.R. (2d) 14) it was contended that while the words "*Orange Maison*" had a definite meaning in two dictionaries published in France that current meaning in France was not the current meaning in Canada at the date of registration and accordingly no account should be taken of a recent meaning in France only.

Pigeon J. speaking for the Court rejected this contention saying at page 16:

This contention would have serious consequences if it was accepted. One result would be that a shrewd trader could monopolize a new French expression by registering it as a trade mark as soon as it started being used in France or in another French-speaking country and before it could be shown to have begun being used in Canada.

The registered marks HYPER-MARCHE and HYPER-MARKET are not in issue before me and I make mention of this to illustrate that the word formed by the combination of the words "*hyper*" and "*marché*" had become part of the language of France as early as 1968 and as such had become clearly descriptive and does not "suggest in a fanciful manner an operation which is more than merely a supermarket." The idea conjured up to be fanciful must be remote. The idea conjured up here is immediate, not remote. The word has a recognized meaning as defined in a standard and generally accepted French dictionary and cannot be only suggestive.

Returning to the advertising campaign, in addition to extolling the advantages of shopping at the *HYPER-MARCHE* or *HYPER-MARKET*, the word HYPER was emphasized as a prefix to other suffixes. Examples are: "Hyper-school sale", "Hyper-mode sale", "*Hyper-aubaines*", "Hyper-formidable". On the appellant's widely distributed containers and packages the words "Hyper-special", "*Hyper-épargnes*", "*Hyper-spectaculaire*", "Hyper-saving", "Hyper-value", "Hyper-formidable" and "Hyper-terrific" are prominently displayed.

I fail to appreciate that this advertising by the appellant could possibly be taken to be pejorative but rather it is praising the services offered by the appellant as being something extraordinary. That, in my opinion, was the meaning conveyed by the words used and that was how the words were

Dans *Home Juice Co. c. Orange Maison Ltée* ((1971) 1 C.P.R. (2^e) 14), on avait allégué que si l'expression «*Orange Maison*» avait un sens bien défini dans deux dictionnaires publiés en France, ce sens n'était pas courant au Canada à la date de l'enregistrement et qu'en conséquence, il ne fallait pas tenir compte de ce sens récent utilisé en France.

Parlant au nom de la Cour, le juge Pigeon a rejeté, à la page 16, cette allégation en ces termes:

[TRADUCTION] Cette prétention aurait des conséquences graves si elle était accueillie. Il en découlerait qu'un commerçant astucieux pourrait monopoliser une expression française nouvelle en l'enregistrant comme marque de commerce dès qu'elle commence à avoir cours en France ou dans un autre pays francophone et avant qu'on puisse démontrer qu'elle a commencé à avoir cours au Canada.

Les marques déposées «*HYPER-MARCHE*» et «*HYPER-MARKET*» ne font l'objet d'aucun litige. Je les ai mentionnées simplement pour montrer que les mots «*hyper*» et «*marché*» sont entrés dans l'usage en France depuis 1968; ils constituent donc une description claire et ne sont pas là pour «suggerer, d'une manière originale, que l'établissement est plus qu'un simple super-marché.» Pour être originale, l'idée évoquée doit être éloignée. Or l'idée suggérée ici est immédiate, elle n'est pas éloignée. Le terme a un sens reconnu dans un dictionnaire français général largement utilisé; il ne peut être simplement suggestif.

La campagne publicitaire précitée, en plus de vanter les avantages de faire ses achats à l'*HYPER-MARCHE* ou *HYPER-MARKET*, employait HYPER comme préfixe d'autres expressions telles que «*Hyper-school sale*», «*Hyper-mode sale*», «*Hyper-aubaines*», «*Hyper-formidable*». Dans ses contenants et emballages largement distribués, l'appellante a fait figurer, bien en vue, les expressions «*Hyper-spécial*», «*Hyper-épargnes*», «*Hyper-spectaculaire*», «*Hyper-saving*», «*Hyper-value*», «*Hyper-formidable*» et «*Hyper-terrific*».

Je ne vois pas comment on peut considérer comme péjorative cette publicité, faite par l'appellante. Elle tend plutôt à faire passer pour extraordinaires les services offerts par cette dernière. A mon avis, c'était là le sens des termes employés et les acheteurs à qui ces marques étaient destinées

understood by the purchasers to whom the trade marks were directed.

With respect to the trade marks in issue, HYPER-FORMIDABLE and HYPER-VALUE, the latter is, in my view, in all the surrounding circumstances intended to convey to the prospective purchaser that exceptional value might be expected and that, in my view, is the meaning that the purchaser attributes to the word. He expects to receive value above the normal.

Similarly the trade mark HYPER-FORMIDABLE in the French language is intended to convey the meaning of something more fantastic, sensational and extraordinary than if the word were merely "*formidable*" without the prefix "hyper".

Accordingly for the reasons expressed there was no manifest incongruity in the Registrar attributing the meanings that he did to the proposed trade marks HYPER-FORMIDABLE and HYPER-VALUE and therefrom concluding that the marks were not registrable as being clearly descriptive or deceptively misdescriptive in the French and English languages respectively of the quality of the services with which they were proposed to be used within the meaning of paragraph 12(1)(b) of the Act.

The appeals are therefore dismissed. In accordance with the usual practice where an appeal is from a decision of the Registrar, there will be no costs for or against either party.

les ont perçues de cette façon.

J'en viens maintenant aux marques litigieuses, HYPER-FORMIDABLE et HYPER-VALUE. La marque HYPER-VALUE visait dans les circonstances à amener l'acheteur éventuel à s'attendre à une valeur exceptionnelle, et c'est bien là le sens attribué par l'acheteur à cette expression. Il s'attend à recevoir une valeur dépassant le niveau habituel.

De même la marque de commerce HYPER-FORMIDABLE en français suggère quelque chose de plus fantastique, de plus sensationnel et de plus extraordinaire que si le terme «formidable» était utilisé sans le préfixe «hyper».

En conséquence, pour les motifs précités, le registraire des marques de commerce était fondé à interpréter comme il l'a fait les marques projetées HYPER-FORMIDABLE et HYPER-VALUE, et à conclure que, constituant 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 elles étaient employées, elles ne pouvaient, en vertu de l'alinéa 12(1)b) de la Loi, être enregistrées.

Les appels seront donc rejetés. Conformément à la pratique habituelle en cas d'appel d'une décision du registraire, il ne sera pas statué sur les dépens.