

T-3007-80

T-3007-80

Saccone & Speed Limited (*Appellant*)

v.

Registrar of Trade Marks (*Respondent*)

Trial Division, Cattanach J.—Toronto, October 5; Ottawa, October 20, 1982.

Trade marks — Expungement for non-user — Whether modification of trade mark label to meet bilingual requirements resulting in loss of protection — Addition of French text and necessary changes in design not substantial variation of mark — Change neither confusing nor deceiving — Appeal allowed — Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, ss. 44, 60 — Unfair Competition Act, R.S.C. 1952, c. 274, s. 2(c) — Trade Marks Act, S.C. 1952-53, c. 49 — Consumer Packaging and Labelling Act, S.C. 1970-71-72, c. 41, s. 10 — Consumer Packaging and Labelling Regulations, C.R.C., c. 417, s. 6(2).

To comply with the bilingual requirements of the *Consumer Packaging and Labelling Act* and the Regulations thereunder, the appellant modified its trade mark label, changing the design as well as adding the required French text. Acting under section 44 of the *Trade Marks Act*, the Registrar decided to expunge the mark for non-user, holding the label to be substantially different from the original registration. The appellant attacks that decision, arguing that the changes were made at the express direction of government officials to comply with the new bilingual labelling requirements.

Held, the appeal should be allowed. In order to conform to the new bilingual requirements, the appellant merely added the required French text and made the necessary design changes to accommodate that text. The essential elements of the mark were preserved, so there is no "substantial difference" between the trade mark as used and that as registered. The deviation is therefore not such as to cause injury or deception to anyone.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

The Molson Companies Ltd. v. Mitches & Co. et al. (1980), 50 C.P.R. (2d) 180 (F.C.T.D.); *Honey Dew, Limited v. Rudd et al.*, [1929] Ex.C.R. 83; [1929] 1 D.L.R. 449; *M. Melachrino and Co. v. The Melachrino Egyptian Cigarette Co. et al.* (1887), 4 R.P.C. 215 (Ch.D.); *J.H. Munro Ltd. v. T. Eaton Co. Western Ltd. et al.* (1943), 2 C.P.R. 229 (B.C.S.C.).

Saccone & Speed Limited (*appelante*)

c.

Registraire des marques de commerce (*intimé*)

Division de première instance, juge Cattanach—Toronto, 5 octobre; Ottawa, 20 octobre 1982.

b

Marques de commerce — Radiation pour non-emploi — Est-ce que la modification de l'étiquette d'une marque de commerce pour répondre aux exigences en matière de bilinguisme entraîne la perte de la protection? — L'ajout du texte français et les modifications nécessaires apportées au dessin ne constituent pas une modification importante de la marque de commerce — Les modifications ne sont pas susceptibles de créer de la confusion ni d'induire en erreur — Appel accueilli — Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, chap. T-10, art. 44, 60 — Loi sur la concurrence déloyale, S.R.C. 1952, chap. 274, art. 2c) — Loi sur les marques de commerce, S.C. 1952-53, chap. 49 — Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, S.C. 1970-71-72, chap. 41, art. 10 — Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, C.R.C., chap. 417, art. 6(2).

Pour se conformer aux prescriptions relatives au bilinguisme de la *Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation* et du Règlement pris en application de cette Loi, l'appelante a modifié l'étiquette de sa marque de commerce, en a changé le dessin et a ajouté le texte français requis. Sous le régime de l'article 44 de la *Loi sur les marques de commerce*, le registraire a décidé de radier la marque pour non-emploi, statuant que la marque de commerce sur l'étiquette diffère considérablement de la marque enregistrée à l'origine. L'appelante attaque cette décision, prétendant que les modifications ont été apportées à la demande expresse des fonctionnaires du gouvernement pour qu'elle se conforme aux nouvelles conditions d'étiquetage en matière de bilinguisme.

Jugement: l'appel est accueilli. Afin de se conformer aux nouvelles conditions touchant le bilinguisme, l'appelante a simplement ajouté le texte français requis et a apporté au dessin les modifications nécessaires pour intégrer ce texte. Les éléments essentiels de la marque ont été maintenus, de sorte qu'il n'y a pas de «différence considérable» entre la marque de commerce employée et la marque enregistrée. La modification n'est pas par conséquent de nature à causer un préjudice à une personne ni à induire une personne en erreur.

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

The Molson Companies Ltd. c. Mitches & Co. et autre (1980), 50 C.P.R. (2d) 180 (C.F. 1^{re} inst.); *Honey Dew, Limited v. Rudd et al.*, [1929] R.C.É. 83; [1929] 1 D.L.R. 449; *M. Melachrino and Co. v. The Melachrino Egyptian Cigarette Co. et al.* (1887), 4 R.P.C. 215 (Ch.D.); *J.H. Munro Ltd. v. T. Eaton Co. Western Ltd. et al.* (1943), 2 C.P.R. 229 (C.S.C.-B.).

CONSIDERED:

In the Matter of the Application of R.J. Lea Ld. to Register a Trade Mark (1913), 30 R.P.C. 216 (Eng. C.A.).

REFERRED TO:

Elder's Beverages (1975) Ltd. v. Registrar of Trade Marks, [1979] 2 F.C. 735 (T.D.).

COUNSEL:

Brian W. Gray for appellant.
M. Thomas for respondent.

SOLICITORS:

Hayhurst, Dale & Deeth, Toronto, for appellant.
Deputy Attorney General of Canada for respondent.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

CATTANACH J.: This is an appeal from the decision of the Acting Registrar of Trade Marks dated April 18, 1980 whereby the Registrar decided that the appellant's trade mark registered on May 8, 1964 under No. 135,655 would be expunged.

The matter arose as a consequence of the Acting Registrar of Trade Marks, on her own initiative, giving notice dated January 23, 1979 to W.A. Ross & Brother, Limited, the registered owner of the trade mark in question at that time, pursuant to section 44 of the Act [*Trade Marks Act*, R.S.C. 1970, c. T-10], requiring the registered owner to furnish evidence by way of affidavit or statutory declaration establishing use of the trade mark in Canada with respect to the wares specified in the registration or, if not in use, the date of last use and the reason for absence of use since that date.

In response to that notice by affidavit of John Graham Hare sworn on May 16, 1979, it was established that extensive and continuous use had been made of the trade mark in accordance with a label attached to the affidavit throughout the prior three years.

There is no question whatsoever that there was use of the trade mark in accordance with the label

DÉCISION EXAMINÉE:

In the Matter of the Application of R.J. Lea Ld. to Register a Trade Mark (1913), 30 R.P.C. 216 (C.A. Angl.).

DÉCISION CITÉE:

Elder's Beverages (1975) Ltd. c. Le registraire des marques de commerce, [1979] 2 C.F. 735 (1^{re} inst.).

AVOCATS:

Brian W. Gray pour l'appelante.
M. Thomas pour l'intimé.

PROCUREURS:

Hayhurst, Dale & Deeth, Toronto, pour l'appelante.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.

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

LE JUGE CATTANACH: Appel est formé contre la décision par laquelle le registraire intérimaire des marques de commerce a, le 18 avril 1980, ordonné la radiation de la marque de commerce de l'appelante enregistrée le 8 mai 1964 sous le n^o 135 655.

L'affaire survient par suite de l'avis que le registraire intérimaire des marques de commerce a, de sa propre initiative, le 23 janvier 1979, donné à W.A. Ross & Brother, Limited, la propriétaire inscrite de la marque de commerce en question à l'époque, conformément à l'article 44 de la Loi [*Loi sur les marques de commerce*, S.R.C. 1970, chap. T-10], lui enjoignant de produire, par voie d'affidavit ou déclaration statutaire, la preuve d'emploi de la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises que spécifie l'enregistrement, et, dans la négative, de produire la date du dernier emploi et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

En réponse à cet avis, par l'affidavit de John Graham Hare en date du 16 mai 1979, il a été établi qu'on avait fait un usage considérable et continu de la marque de commerce telle qu'illustrée dans l'étiquette annexée à l'affidavit, pendant les trois années antérieures.

Il est constant qu'il y a eu emploi de la marque de commerce telle qu'illustrée dans l'étiquette, et

and that the appellant is the owner of the trade mark by virtue of an assignment.

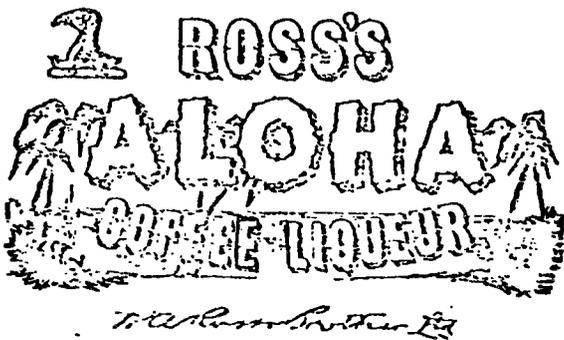
The reasons that the Acting Registrar decided that she would expunge the trade mark, subject only to an appeal being launched (as has been the case), are as expressed in her letter dated April 18, 1980 which reads:

1. The labels submitted with the affidavit dated May 16, 1979 submitted by John Graham Hare, Company Secretary of W.A. Ross & Brothers [*sic*], Limited which is the registered owner of the trade mark ROSS'S ALOHA COFFEE LIQUEUR and Design shows a modified trade mark on a label that is substantially different from the original trade mark registration.

2. Even though there is sufficient evidence showing a transfer of property of the liqueur for the three years preceding the Section 44 notice, I am not able to conclude that the trade mark shown in the registration is the one that was used during the transfer of property.

Summary: In view of the reasons mentioned above I will expunge registration number 135,655.

There is no doubt whatsoever that the label affixed to the bottles containing the liquid patent presently in case by the appellant has been modified somewhat from the trade mark granted registration of what was to the applicant on May 8, 1964 as represented by a black and white drawing which is reproduced below.



The right to the exclusive use of all reading matter, except the word ALOHA, was disclaimed apart from the trade mark.

In her certification of the material forwarded to the Court upon appeal as required by section 60 of the Act the Acting Registrar made mention of the trade mark "ROSS'S ALOHA COFFEE LIQUEUR" and design having been registered.

que l'appelante est la propriétaire inscrite de la marque de commerce à la suite d'une cession.

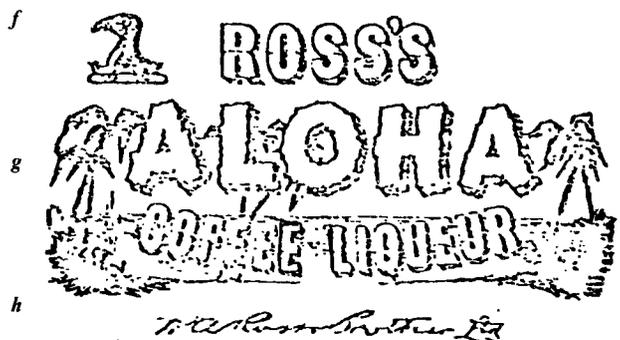
Les motifs invoqués par le registraire intérimaire pour radier la marque de commerce, sous réserve d'un appel seulement (qui a effectivement été formé), sont exprimés dans sa lettre du 18 avril 1980, laquelle est ainsi rédigée:

[TRADUCTION] 1. Il ressort des étiquettes jointes à l'affidavit déposé le 16 mai 1979 par John Graham Hare, secrétaire de la société W.A. Ross & Brother, Limited, qui est la propriétaire inscrite de la marque et du dessin ROSS'S ALOHA COFFEE LIQUEUR, qu'il y a une marque de commerce modifiée sur une étiquette qui diffère considérablement de la marque enregistrée à l'origine.

2. Même s'il y a des preuves suffisantes de ventes de la liqueur pendant les trois années précédant l'avis de l'article 44, je ne peux conclure que la marque de commerce figurant dans l'enregistrement est celle qui a été employée pour les ventes.

Résumé: Étant donné les motifs exprimés ci-dessus, je radierai l'enregistrement numéro 135 655.

Il est certain que l'étiquette apposée par l'appelante sur les bouteilles contenant le liquide produit en l'espèce est quelque peu différente de la marque de commerce dont l'enregistrement a été accordé à la requérante le 8 mai 1964, telle qu'elle est représentée par le dessin en noir et blanc qui est reproduit ci-dessous.



Le droit à l'usage exclusif de toute la matière à lire à l'exception du mot ALOHA, a été abandonné, la marque de commerce mise à part.

Dans sa certification du matériel envoyé à la Cour sur appel, comme l'exige l'article 60 de la Loi, le registraire intérimaire des marques de commerce a fait mention de l'enregistrement de la marque et du dessin «ROSS'S ALOHA COFFEE LIQUEUR».

Under the *Unfair Competition Act* [R.S.C. 1952, c. 274], which immediately preceded the *Trade Marks Act* now in force and in force from 1953 [S.C. 1952-53, c. 49] forward, there was a rigid and distinct division between design marks and word marks which is preserved in trade marks registered under the *Unfair Competition Act*.

A design mark was defined in paragraph 2(c) of the *Unfair Competition Act*, which I paraphrase, as a trade mark consisting of a mark or design comprised of a representation of an object or objects or letters or numbers or a combination of both depending for its distinctiveness upon the form, arrangement or colour of its several parts independent of any idea or sound suggested by the sequence of letters (which might form words).

A word mark was defined as a series of letters depending for its distinctiveness upon the idea or sound suggested by the sequence of letters, i.e., the word so formed.

This separation into two mutually exclusive classes of trade marks was demolished in the 1953 *Trade Marks Act*. It is the totality of the trade mark which shall be the guiding element both as to registrability and comparison.

I now revert to the black and white drawing of the trade mark as it appears in the registration and as is reproduced above.

Considering the trade mark to be within a rectangle divided into three parallel divisions of about equal depth there appears in the top division at the left a crest which is the head of a Great Auk surmounted on the wreath. To the right of that crest is the word ROSS'S printed in block high case letters throughout with shading in black to simulate depth and the word is in the genitive case.

All language in the trade mark except the word ALOHA was disclaimed by the applicant.

Sous le régime de la *Loi sur la concurrence déloyale* [S.R.C. 1952, chap. 274], qui précède immédiatement la *Loi sur les marques de commerce* actuellement en vigueur et en vigueur depuis 1953 [S.C. 1952-53, chap. 49], il y avait une division rigide et distincte entre les dessins-marques et les mots servant de marque, qui est préservée dans les marques de commerce enregistrées sous le régime de la *Loi sur la concurrence déloyale*.

Voici la définition, que je paraphrase, que donne l'alinéa 2c) de la *Loi sur la concurrence déloyale* du dessin-marque: la marque de commerce consistant dans une marque ou un dessin composé d'une représentation d'objet ou d'objets, ou de lettres, de nombres ou d'une combinaison de tous les deux, dépendant, pour son caractère distinctif, de la forme, de l'arrangement ou de la couleur de ses différentes parties, indépendamment de toute idée, ou de tout son, que suggère la disposition des lettres (qui pourraient former des mots).

Un mot servant de marque est défini comme une série de lettres dépendant, pour son caractère distinctif, de l'idée ou du son que suggère la disposition des lettres, c'est-à-dire le mot ainsi formé.

Cette séparation en deux catégories mutuellement exclusives de marques de commerce a été écartée par la *Loi sur les marques de commerce* de 1953. C'est la totalité de la marque de commerce qui doit constituer l'élément directeur quant au caractère enregistrable et quant à la comparaison.

Je reviens maintenant au dessin en noir et blanc de la marque tel qu'il figure à l'enregistrement et tel qu'il est reproduit ci-dessus.

Si on imagine que la marque de commerce se trouve dans un rectangle divisé en trois parties parallèles d'une hauteur à peu près égale, on voit, dans la partie supérieure à gauche un emblème qui est la tête d'un grand pingouin, montée sur une couronne de fleurs. À droite de cet emblème se trouve le mot ROSS'S imprimé en caractères haut de casse sans empattement, avec ombres noires pour simuler la profondeur, et le mot est au génitif.

La requérante renonce à tous les mots dans la marque de commerce, à l'exception du mot ALOHA.

I assume that the word "ROSS" was disclaimed by the applicant because it is a personal surname. But in *In the Matter of the Application of R.J. Lea Ld. to Register a Trade Mark* ((1913), 30 R.P.C. 216 [Eng. C.A.]) Buckley L.J. categorically stated that a word susceptible of being a surname expressed in the genitive is not a surname.

In *Elder's Beverages (1975) Ltd. v. Registrar of Trade Marks* ([1979] 2 F.C. 735 [T.D.]) I was invited to conclude that Buckley L.J. was wrong in so stating. This I declined to do because the case before me was decided on other grounds. But I did express the view that it appeared incongruous to me that the prohibition against the registration of a word that is primarily a surname could be circumvented merely by adding an apostrophe "s" at its end. Rather that circumstance would appear to emphasize to me that the word was a personal surname.

Even though the word ROSS is disclaimed it still forms a very predominant feature of the appellant's trade mark, as registered, both visually and otherwise.

In the second or middle division the predominant feature of the trade mark is the word ALOHA. This word means "love" in the Polynesian language of Hawaii and is used as an Hawaiian expression of greeting or farewell. It is eminently suitable for use as a trade mark in association with coffee liqueur. I assume coffee beans may be grown in Hawaii but I have had no evidence of that fact nor may I take judicial notice thereof even if I knew.

There is no question whatsoever in my mind that the word ALOHA is the most prominent feature in the appellant's trade mark.

In the bottom third horizontal division of the trade mark appear the words "COFFEE LIQUEUR" in high case block print letters throughout. The words are printed on so slight a curvature as to be barely noticeable. Those words were properly disclaimed as being a description of the wares and are not susceptible of being a trade mark.

Je présume que la requérante a renoncé à l'usage du mot «ROSS» parce qu'il s'agit d'un patronyme personnel. Mais dans *In the Matter of the Application of R.J. Lea Ld. to Register a Trade Mark* ((1913), 30 R.P.C. 216 [C.A. Angl.]), le lord juge Buckley a catégoriquement déclaré qu'un mot susceptible d'être un patronyme exprimé au génitif n'est pas un patronyme.

Dans l'affaire *Elder's Beverages (1975) Ltd. c. Le registraire des marques de commerce* ([1979] 2 C.F. 735 [1^{re} inst.]), on m'a invité à conclure que le lord juge Buckley avait commis une erreur en statuant ainsi. J'ai refusé de le faire, la cause dont j'étais saisi étant jugée sur d'autres motifs. Mais j'ai effectivement exprimé le point de vue qu'il me paraissait étrange que l'interdiction d'enregistrer un mot qui est essentiellement un patronyme pourrait être contournée simplement en ajoutant une apostrophe «s» à la fin. Cet élément me semblerait plutôt souligner davantage le fait que le mot est un patronyme personnel.

Même si le mot ROSS est abandonné, celui-ci forme encore le trait dominant de la marque de commerce enregistrée de l'appelante, visuellement et autrement.

Dans la partie centrale, l'élément dominant de la marque de commerce est le mot ALOHA. Ce mot signifie «amour» dans la langue polynésienne d'Hawaï, et il est employé comme une expression hawaïenne de bienvenue ou d'adieux. L'emploi de ce mot comme marque de commerce en liaison avec des liqueurs de café est tout à fait approprié. Je présume que le café peut être cultivé à Hawaï, mais je n'en ai pas la preuve, ni pourrais-je en prendre connaissance d'office même si je le savais.

Je ne doute nullement que le mot ALOHA est l'élément le plus en évidence de la marque de commerce de l'appelante.

Dans la troisième partie horizontale, la partie inférieure de la marque de commerce, figurent les mots «COFFEE LIQUEUR» en caractères haut de casse sans empattement. Ces mots sont imprimés sur une courbe si légère qu'on la remarque à peine. Ces mots-là ont été abandonnés, à juste titre d'ailleurs, puisqu'il s'agit d'une description de marchandises et qu'ils ne sont pas susceptibles d'être une marque de commerce.

In the background of the lower third division is the scene of a beach, perhaps an Hawaiian beach. The sea forms the horizon. Emanating from the beach are palm trees which form the background for and are dominated by the word ALOHA in the middle division.

Likewise the words COFFEE LIQUEUR dominate the beach scene which forms the background for those words and the scene is relegated to lesser significance to and by the words superimposed thereon.

The appeal herein was supported by an affidavit sworn by Richard William Treganowan pursuant to leave granted by my brother Addy J. by order dated March 16, 1981.

The affiant swears that from 1964 the appellant affixed to its product a label in the exact form of the trade mark registration granted on May 8, 1964.

However in paragraph 4 of his affidavit the affiant swears that the registered owner departed from the exact form of the label originally used, and which was a reproduction of the drawing of the registered trade mark, at the express direction of officials of the Department of National Revenue (Customs and Excise) sometime in 1976 to comply with Canadian labelling requirements by creating a label having both French and English.

In paragraph 6 of that affidavit Mr. Treganowan swore:

6. My Company's liqueur has always been known to our customers by the Trade Mark ROSS'S ALOHA. The GREAT AUK'S HEAD design which is the subject of Canadian Trade Mark Registration No. 60/14685 was also another distinguishing feature of Ross's products.

He also testified that the modified label, consequent upon the legislative requirements of the Parliament of Canada upon which the officials of the responsible department of the Government insisted, was that appended to the affidavit of Mr. Hare sworn on May 16, 1979 filed in response to the notice given by the Acting Registrar of Trade Marks, on her own initiative, in accordance with subsection 44(1) of the *Trade Marks Act*.

I reproduce that label hereunder.

À l'arrière-plan de cette partie inférieure se trouve une scène de plage, une plage hawaïenne peut-être. La mer forme l'horizon. Des palmiers se détachent de la plage, formant l'arrière-plan du mot ALOHA dans la partie intermédiaire, et ils sont dominés par celui-ci.

De même, les mots COFFEE LIQUEUR dominent la scène de la plage qui forme l'arrière-plan de ces mots, et la scène le cède en importance aux mots qui y sont superposés, du fait de cette superposition.

L'appel en l'espèce est appuyé par un affidavit fait par Richard William Treganowan par suite d'une autorisation accordée par mon collègue le juge Addy dans son ordonnance du 16 mars 1981.

L'auteur de l'affidavit déclare que depuis 1964, l'appelante appose sur ses produits une étiquette ayant la forme exacte de l'enregistrement de la marque de commerce du 8 mai 1964.

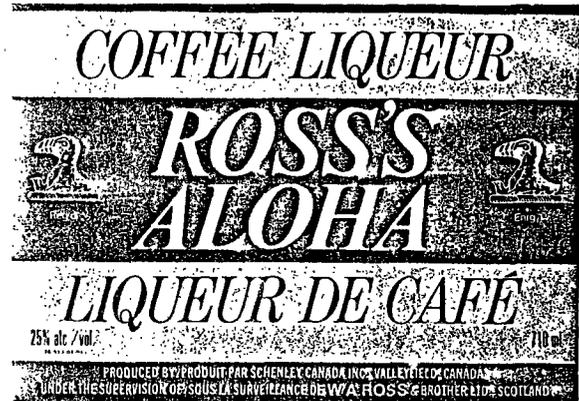
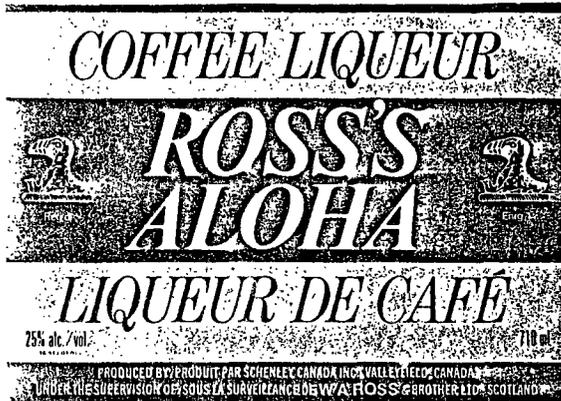
Toutefois, au paragraphe 4 de son affidavit, l'auteur affirme que la propriétaire inscrite a dérogé à la forme exacte de l'étiquette originellement employée, et qui était une reproduction du dessin de la marque de commerce enregistrée, et ce, sur les directives expresses de fonctionnaires du ministère du Revenu national (Douanes et Accise) données en 1976 pour exiger qu'elle se conforme aux conditions d'étiquetage canadiennes en créant une étiquette où figurent à la fois le français et l'anglais.

Voici le paragraphe 6 de l'affidavit de Treganowan:

[TRADUCTION] 6. La liqueur de ma société a toujours été connue de nos clients sous la marque de commerce ROSS'S ALOHA. Le dessin de la TÊTE D'UN GRAND PINGOUIN, qui fait l'objet de l'enregistrement de la marque de commerce canadienne n° 60/14685, constitue un autre caractère distinctif des produits de Ross.

Il a aussi déposé que l'étiquette modifiée, par suite des exigences législatives du Parlement du Canada sur lesquelles les fonctionnaires du ministère responsable ont insisté, était celle qui était jointe à l'affidavit de M. Hare en date du 16 mai 1979 et déposé en réponse à l'avis donné, de sa propre initiative, par le registraire intérimaire des marques de commerce conformément au paragraphe 44(1) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Je reproduis ci-dessous cette étiquette.



Section 10 of the *Consumer Packaging and Labelling Act* (S.C. 1970-71-72, c. 41) provides in part that a label containing a declaration of net quantity of a prepackaged product shall be applied to the prepackaged product in such form as shall show the identity of the prepackaged product in terms of its common or generic name. In the present instance that would be “coffee liqueur”.

In the *Consumer Packaging and Labelling Regulations* [C.R.C., c. 417] made pursuant to the authority in the Act, section 6 ranged under the heading “*Bilingual Requirements and Exemptions*” defines a specialty product as a prepackaged product that is imported (and that is precisely what the appellant’s product was).

Subsection (2) of section 6 provides:

6. ...

(2) All information required by the Act and these Regulations to be shown on the label of a prepackaged product shall be shown in both official languages except that the identity and principal place of business of the person by or for whom the prepackaged product was manufactured, processed, produced or packaged for resale may be shown in one of the official languages.

Accordingly to comply with the statute and Regulations thereunder the appellant was obliged to revise its label. The consequence of not doing so would be the risk of prosecution or, if being imported, its product would be denied entry into Canada.

In my view the appellant has revised its label in consummate good taste, which while complying

L’article 10 de la *Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation* (S.C. 1970-71-72, chap. 41) prévoit notamment qu’une étiquette portant une déclaration de la quantité nette du produit préemballé doit être apposée sur le produit préemballé en la forme prescrite et indiquer l’identité de ce produit en le désignant par son nom commun ou générique. En l’espèce, il s’agit de «liqueur de café».

Dans le *Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation* [C.R.C., chap. 417] pris en vertu de la Loi, l’article 6, placé sous la rubrique «*Prescriptions et exemptions relatives au bilinguisme*», définit un produit spécial comme un produit préemballé qui est importé (et c’est précisément ce qu’est le produit de l’appelante).

Le paragraphe (2) de l’article 6 est ainsi rédigé:

g

6. ...

(2) Tous les renseignements devant figurer sur l’étiquette d’un produit préemballé aux termes de la Loi et du présent règlement doivent être indiqués dans les deux langues officielles, à l’exception du nom et du principal établissement de la personne par ou pour qui le produit préemballé a été fabriqué, transformé, produit ou emballé pour la revente, qui peuvent être indiqués dans l’une ou l’autre des langues officielles.

Par conséquent, pour se conformer à la loi et au Règlement d’application, l’appelante a dû modifier son étiquette. Le défaut de s’y conformer entraînerait le risque de poursuite ou si le produit est importé, son produit pourrait ne pas être admis au Canada.

À mon avis, la modification de son étiquette par l’appelante est de très bon goût. Tout en se confor-

with the statutory bilingual requirements, preserved the essential elements of its trade mark.

The words ROSS'S ALOHA are preserved and emphasized as before. So too is the crest which is the Great Auk's head. But rather than appearing once only to the left of the word ROSS'S it now appears to the right as well. That gives symmetry and balance.

The reason is readily obvious. The crest is also the subject of a registered trade mark (see affidavit of Mr. Treganowan). Beneath the crest on the left is the abbreviation for the word "Registered" in English, i.e., "Reg'd." and beneath the crest on the right the abbreviation in French, "Enrg.", so ensuring the use of both languages.

The departures are that the words "COFFEE LIQUEUR" appeared below the word ALOHA in the initial label but are now above the words ROSS'S ALOHA and are replaced in their former lower position by the words "LIQUEUR DE CAFÉ" which is the generic name of the product expressed in French in exact compliance with subsection 6(2) of the Regulations.

The alcoholic content and volume are on the label and are the same in French as in English. The name of the producer and that of the company under whose supervision the product is produced are set forth in English only, so too are their principal places of business. That is within the exemption contemplated in subsection 6(2). There is no need to print this information twice although the words preceding the corporate names are expressed in both French and English.

The other departure from the initial trade mark is that the representation of a beach scene has disappeared.

This omission, in my view, is of no significance. Originally the scene had been contemplated as background only and further regulated to that purpose by the superimposition of the word "ALOHA" and the words "COFFEE LIQUEUR" overall.

maintenant aux conditions légales de bilinguisme, elle maintenait les éléments essentiels de sa marque de commerce.

a Les mots ROSS'S ALOHA sont conservés et mis en évidence comme auparavant. Il en est de même de l'emblème, la tête du grand pingouin. Mais plutôt que de paraître seulement une fois à gauche du mot ROSS'S, il figure maintenant à droite aussi, ce qui donne de la symétrie et de l'équilibre.

La raison en est franchement évidente. L'emblème fait également l'objet d'une marque de commerce enregistrée (voir l'affidavit de Treganowan). *c* Au-dessous de l'emblème, à gauche, se trouve l'abréviation du mot «Registered» en anglais, c'est-à-dire «Reg'd.» et sous l'emblème à droite il y a l'abréviation française, «Enrg.», ce qui assure l'emploi des deux langues.

d Voici les modifications: les mots «COFFEE LIQUEUR», qui figuraient au-dessous du mot ALOHA dans l'étiquette initiale, se trouvent maintenant au-dessus de l'expression ROSS'S ALOHA et *e* sont remplacés dans la partie inférieure où ils figuraient auparavant, par l'expression «LIQUEUR DE CAFÉ» qui est le nom générique du produit exprimé en français en parfaite conformité avec le paragraphe 6(2) du Règlement.

f L'indication du contenu et du volume alcooliques se trouve sur l'étiquette et est la même en français et en anglais. Le nom du producteur et celui de la société sous la supervision duquel le produit est fabriqué sont en anglais seulement, *g* comme le sont les noms de leurs principaux établissements. Ceci est permis par l'exemption prévue au paragraphe 6(2). Il n'est pas nécessaire d'imprimer cette information deux fois, bien que *h* les mots précédant les dénominations sociales soient exprimés tant en français qu'en anglais.

i La marque de commerce initiale a aussi été modifiée en supprimant la représentation d'une page.

j Cette omission, à mon avis, importe peu. À l'origine, la scène avait été conçue comme toile de fond seulement, ce qui est accentué par la superposition du mot «ALOHA» et de l'expression «COFFEE LIQUEUR».

My brother Mahoney J. in *The Molson Companies Ltd. v. Mitches & Co. et al.* ((1980), 50 C.P.R. (2d) 180 [F.C.T.D.]) said on page 182:

It is unfortunate that the appellant did not prove the current labelling regulations that are said to have required certain additions to the label. It would, I think, have been arguable that such additions ought to be completely ignored because it would be contrary to public policy to permit compliance with those laws to imperil the validity of a trade mark.

There was evidence before me that the appellant revised its trade mark to comply with the requirements of the statute and Regulations promulgated thereunder.

Therefore I adopt the *obiter dictum* of Mahoney J. and disregard the addition of the French text to the trade mark as being a substantial variation thereof.

The law as to when the departure from the previous form in which the trade mark was registered which would result in the registered owner's loss of protection is set out in the decision of Maclean P. in *Honey Dew, Limited v. Rudd et al.* ([1929] Ex.C.R. 83; [[1929] 1 D.L.R. 449]).

This is the leading case on the subject and has been followed consistently since its pronouncement.

The President's pertinent remarks appear on page 89 and read:

The practice of departing from the precise form of a trade-mark as registered is objectionable, and is very dangerous to the registrant.

Here I interject that when Maclean P. so stated the *Official Languages Act* [R.S.C. 1970, c. O-2], the *Consumer Packaging and Labelling Act* and Regulations thereunder had not been enacted and that, in my view, adds still greater emphasis to the necessity of the application of the *obiter dictum* expressed by Mahoney J. which I have accepted and apply.

Maclean P. continued on page 89:

The mark as used here is not however substantially different from the mark as registered. Nobody has been deceived, no injury could occur to anybody by the deviation from the form

Mon collègue le juge Mahoney, dans l'affaire *The Molson Compagnies Ltd. c. Mitches & Co. et autre* ((1980), 50 C.P.R. (2d) 180 [C.F. 1^{re} inst.]) dit ceci à la page 182:

^a [TRADUCTION] Il est malheureux que l'appelante n'ait pas administré en preuve la réglementation actuelle sur l'étiquetage dont on nous dit qu'elle requiert certaines additions à l'étiquette. On aurait pu je pense plaider que de semblables additions doivent être entièrement ignorées; il serait contraire à l'intérêt public de permettre que le respect de ces lois mette en péril la validité d'une marque de commerce.

^b La Cour dispose d'éléments de preuve tendant à établir que l'appelante a modifié sa marque de commerce pour se conformer aux exigences de la loi et du Règlement d'application.

^c J'adopte donc l'*obiter dictum* du juge Mahoney pour ne pas considérer l'ajout du texte français à la marque de commerce comme une modification importante de celle-ci.

^d La règle établissant quand la modification de la forme antérieure dans laquelle la marque de commerce a été enregistrée entraîne la perte de protection pour le propriétaire inscrit est exposée dans la décision rendue par le président Maclean, dans *Honey Dew, Limited v. Rudd et al.* ([1929] R.C.É. 83; [[1929] 1 D.L.R. 449]).

^e Il s'agit là du précédent faisant autorité en la matière et il a été suivi sans exception depuis son prononcé.

^f Les remarques pertinentes du président se trouvent à la page 89 et sont ainsi rédigées:

^g [TRADUCTION] La pratique de s'éloigner de la forme précise d'une marque de commerce enregistrée est inacceptable et constitue un grand danger pour l'auteur de l'enregistrement.

^h Je tiens à souligner ici qu'à l'époque où le président Maclean statuait ainsi, la *Loi sur les langues officielles* [S.R.C. 1970, chap. O-2], la *Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation* et le Règlement d'application n'existaient pas, ce qui, à mon avis, constitue un argument additionnel pour la nécessité d'appliquer l'*obiter dictum* du juge Mahoney, que j'adopte et applique.

ⁱ Le président Maclean ajoute à la page 89:

^j [TRADUCTION] La marque employée en l'espèce n'est toutefois pas considérablement différente de la marque enregistrée. La dérogation à la forme de la marque enregistrée n'a induit

of the registered mark, and I do not think the plaintiff should lose his right to protection because of this.

In *M. Melachrino and Co. v. The Melachrino Egyptian Cigarette Co. et al.* ((1887), 4 R.P.C. 215 [Ch.D.]) to which Maclean P. referred, Chitty J. held that use of a coat of arms, for which registration had been refused, in connection with the trade mark as registered did not invalidate the right to the protection of that portion of the label as had been registered.

Clearly Chitty J. considered the addition as surplusage.

In the present matter the addition of an additional crest does not, in my view, invalidate the trade mark in which it appears.

In my view the converse is equally so. The omission of an insignificant feature such as the background scene of an Hawaiian beach does not make the trade mark so sufficiently different as to cause it to lose its validity.

In *J.H. Munro Ltd. v. T. Eaton Co. Western Ltd. et al.* ((1943), 2 C.P.R. 229 [B.C.S.C.]) Farris C.J.S.C. stated on page 239 that:

There can be a deviation from a specific trade mark, as is clearly indicated by the authorities.

As authority for that statement Farris C.J.S.C. quoted the same passage from the decision of Maclean P. which I have quoted above.

Farris C.J. then continued and said at page 240:

The question of whether or not the use of a label deviating from the specific label is such a deviation as would constitute a non-user of a specific trade mark appears to be one of fact as relating to each particular case, the principle on which such facts shall be applied being as laid down by Maclean J. in the *Honey Dew case*, viz., that the deviation shall not be such as to cause an injury or deception to anyone.

The label was revised as a direct necessity to comply with the provisions of the *Consumer Packaging and Labelling Act* and the Regulations thereunder. The additional verbiage added to ensure compliance therewith is to be disregarded.

personne en erreur ni causé de préjudice à quiconque, et je ne pense pas que la demanderesse doive perdre son droit de protection en raison de cela.

Dans l'affaire *M. Melachrino and Co. v. The Melachrino Egyptian Cigarette Co. et al.* ((1887), 4 R.P.C. 215 [Ch.D.]), citée par le président Maclean, le juge Chitty a décidé que l'emploi d'un blason, dont l'enregistrement avait été rejeté, en liaison avec la marque de commerce enregistrée, n'annulait pas le droit à la protection de cette partie de l'étiquette telle qu'elle avait été enregistrée.

À l'évidence, le juge Chitty a considéré l'ajout comme superflu.

En l'espèce, l'ajout d'un emblème additionnel n'annule pas, à mon avis, la marque de commerce où il figure.

J'estime que cela vaut aussi pour l'inverse. L'omission d'un élément insignifiant, telle la scène de fond d'une plage hawaïenne ne rend pas la marque de commerce suffisamment différente pour lui faire perdre sa validité.

Dans *J.H. Munro Ltd. v. T. Eaton Co. Western Ltd. et al.* ((1943), 2 C.P.R. 229 [C.S.C.-B.]) le juge en chef Farris dit ceci à la page 239:

[TRADUCTION] Il peut y avoir une modification d'une marque de commerce particulière, comme l'indique clairement la jurisprudence.

À l'appui de cette déclaration, le juge en chef Farris a cité le même passage de la décision du président Maclean que j'ai cité ci-dessus.

Le juge en chef Farris poursuit en ces termes à la page 240:

[TRADUCTION] La question de savoir si l'emploi d'une étiquette s'éloignant de l'étiquette particulière est une dérogation qui constituerait un non-emploi de la marque de commerce particulière semble être une question de fait relative à chaque cas d'espèce, la règle applicable étant celle qu'a énoncée le juge Maclean dans l'affaire *Honey Dew*, savoir que la dérogation ne doit pas être de nature à causer un préjudice ou une tromperie à quiconque.

La modification de l'étiquette est directement attribuable à la nécessité de se conformer aux dispositions de la *Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation* et à son Règlement d'application. On ne doit pas tenir compte des mots ajoutés pour assurer une observation de ces lois.

The addition of that additional wording necessitated a modification of the design to accommodate the language required to be added.

This was done but in doing so the appellant exercised care to preserve the dominant features of its trade mark.

The crest being the head of the Great Auk was retained in its same position. An additional representation of the crest was included for balance. As Chitty J. said in the *Melachrino* case (*supra*) the addition of a superfluous matter does not invalidate the remainder of the label.

As I have said before the deletion of an insignificant feature which contributes little to the overall design should likewise not invalidate the remaining label so long as what remains preserves the original identity.

This, in my view, the revised trade mark does.

The significant features are threefold:

1. the crest being the head of the Great Auk which is doubly featured in the modified design;
2. the word ROSS'S which is displayed with equal prominence and in like position as in the initial design; and
3. the most vital part of all, the word ALOHA is also displayed with equal prominence and in the like position in the revised design, dictated by necessity, as in the initial design.

The principle laid down by Maclean P. in the *Honey Dew* case and consistently followed thereafter is that the deviation be such as not to cause injury or deception to anyone.

In the reasons expressed the changes dictated by compliance with the law and the tasteful revision of the design to do so does not detract from the main features of the trade mark and accordingly are not such as to confuse or deceive the public in any way. The deviation in the present instance does not breach the principle laid down by Maclean P. in the *Honey Dew* case.

Putting and applying that test in yet another way there is no "substantial difference" in the

L'ajout de mots a entraîné une modification du dessin pour intégrer dans l'étiquette les éléments nouveaux qu'il fallait ajouter.

C'est ce qui fut fait, mais en le faisant, l'appellante a pris soin de conserver les traits dominants de sa marque de commerce.

L'emblème, soit la tête d'un grand pingouin, est resté à la même place. Une représentation additionnelle de l'emblème a été incluse par souci d'équilibre. Comme l'a dit le juge Chitty dans l'affaire *Melachrino* (susmentionnée), l'ajout d'un élément superflu n'annule pas le reste de l'étiquette.

Comme je l'ai déjà dit, la suppression d'un élément insignifiant qui représente peu par rapport à l'ensemble du dessin ne devrait pas, de même, annuler le reste de l'étiquette tant que ce qui reste conserve son identité originale.

C'est, à mon avis, ce que fait la marque de commerce modifiée.

Il y a trois éléments importants:

1. l'emblème, soit la tête du grand pingouin, figure deux fois dans le dessin modifié;
2. le mot ROSS'S est aussi proéminent et occupe la même position que dans le dessin initial; et
3. la partie la plus essentielle, le mot ALOHA, est aussi proéminent et occupe la même position dans le dessin qu'on a dû modifier que dans le dessin initial.

La règle posée par le président Maclean dans l'affaire *Honey Dew* et constamment suivie après est que la modification ne doit causer de préjudice à personne ni induire personne en erreur.

Selon les motifs exprimés, les modifications dictées par l'observation de la loi et la modification de bon goût du dessin pour ce faire n'enlèvent rien aux éléments principaux du dessin et, par conséquent, ne sont nullement susceptibles de créer de la confusion ni d'induire le public en erreur. La modification en l'espèce ne viole pas la règle posée par le président Maclean dans l'affaire *Honey Dew*.

Interprétant et appliquant ce critère d'une autre façon, il n'y a aucune [TRADUCTION] «différence

trade mark as used from that as registered which is contrary to the view expressed by the Acting Registrar.

Accordingly the appeal is allowed and the matter is referred back to the Registrar of Trade Marks for appropriate administrative action.

In view of the fact that there was evidence before me which was not before the Acting Registrar of Trade Marks I exercise the discretion vested in me and decline to award costs for or against either party herein which is consistent with the practice which has existed since the prior century both in Canada and in the United Kingdom.

considérable» entre la marque de commerce employée et la marque enregistrée, ce qui va à l'encontre du point de vue du registraire intérimaire.

^a L'appel sera donc accueilli, et l'affaire renvoyée au registraire des marques de commerce pour qu'il prenne les mesures administratives appropriées.

^b Étant donné que je dispose d'éléments de preuve qui n'ont pas été portés à la connaissance du registraire intérimaire des marques de commerce, j'exerce le pouvoir discrétionnaire dont je suis investi pour décider qu'il n'y aura pas d'adjudication de dépens, ce qui est conforme à la pratique qui existe depuis le siècle dernier tant au Canada ^c que dans le Royaume-Uni.