

T-656-02
2004 FC 135

T-656-02
2004 CF 135

Best Canadian Motor Inns Ltd. (Applicant)

Best Canadian Motor Inns Ltd. (demanderesse)

v.

c.

Best Western International, Inc. (Respondent)

Best Western International, Inc. (défenderesse)

INDEXED AS: BEST CANADIAN MOTOR INNS LTD. v. BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC. (F.C.)

RÉPERTORIÉ: BEST CANADIAN MOTOR INNS LTD. c. BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC. (C.F.)

Federal Court, Gibson J.—Toronto, January 14; Ottawa, January 29, 2004.

Cour fédérale, juge Gibson—Toronto, 14 janvier; Ottawa, 29 janvier 2004.

Trade-Marks — Registration — Appeal from decision of Registrar of Trade-marks (through T.M.O.B. member) denying registration of mark “Best Canadian Motor Inns & Design” opposed by Best Western International, Inc. — Whether mark not registrable as clearly descriptive or deceptively misdescriptive of applicant’s services — Basis for denial: Act, s. 12(1)(b) — Mark would be sounded by reference to dominant words forming mark — New evidence adduced by both sides — Design consultant’s opinion: applicant’s logo clever, creative, having powerful visual impact — Design features not to be ignored in understanding impression created by logo — Appeal dismissed — T.M.O.B. did not ignore mark’s design features — Considered mark as whole, as matter of immediate impression — Approach not inconsistent with Act — Reasonableness simpliciter appropriate review standard — New evidence insufficient to discharge legal burden on applicant, respondent having met descriptiveness evidentiary burden — Case law, Law Society of Upper Canada (LSUC) paper on Design Marks and Word Marks, considered — Paper ignored statutory construction principles — Variation from ordinary meaning of words in s. 12(1)(b) not necessary to achieve intention of Parliament — LSUC paper raises policy matter for determination by Parliament, not Court.

Marques de commerce — Enregistrement — Appel d’une décision par laquelle le registraire des marques de commerce a, par l’entremise d’une commissaire de la C.O.M.C., refusé l’enregistrement de la marque «Best Canadian Motor Inns & Design», auquel s’est opposé Best Western International, Inc. — Il s’agit de savoir si la marque est non enregistrable parce qu’elle donne une description claire ou une description fausse et trompeuse des services de la demanderesse — La demande a été repoussée sur le fondement de l’art. 12(1)(b) — La marque serait prononcée sur la base des mots prédominants qui la forment — Les deux parties ont présenté une nouvelle preuve — Selon un consultant en design, le logo de la demanderesse est habile et créatif et a un puissant effet visuel — Il ne faut pas faire abstraction des caractéristiques graphiques pour comprendre l’effet créé par le logo — Appel rejeté — La C.O.M.C. n’a pas fait abstraction des caractéristiques graphiques de la marque — Elle a examiné la marque comme un tout et sur le plan de la première impression — Cette façon de faire n’est pas incompatible avec la Loi — La norme de contrôle appropriée est celle de la décision raisonnable simpliciter — La nouvelle preuve ne permet pas à la demanderesse de s’acquitter de sa charge de persuasion, la défenderesse s’étant acquittée de la charge de présentation qui lui incombait — Examen de la jurisprudence et d’un document du Barreau du Haut-Canada sur les dessins-marques et les marques nominales — Le document n’a pas tenu compte des principes d’interprétation législative — Il n’est pas nécessaire de s’écarter du sens ordinaire des mots utilisés à l’art. 12(1)(b) pour s’harmoniser avec l’intention du législateur — Le document du Barreau du Haut-Canada soulève une question de principe qui doit être tranchée par le législateur et non par la Cour.

Construction of Statutes — Trade-Marks Act, s. 12(1)(b) — Trade-mark registrable if not, whether depicted, written or sounded, either clearly descriptive or deceptively misdescriptive in English or French of character, quality of wares, services — Difficulty posed by concept “or sounded” as to design marks — “Grill Gear” decision, Law Society of

Interprétation des lois — Loi sur les marques de commerce, art. 12(1)(b) — Une marque de commerce est enregistrable sauf si, qu’elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou une description fausse et trompeuse, en français ou en anglais, de la nature ou de la qualité des marchandises ou des services — L’expression «ou

Upper Canada (LSUC) paper referred to by counsel ignore generally applicable statutory interpretation principles — Statutory interpretation not dependent on wording of legislation alone — Words must be read in entire context, in line with scheme of Act, intention of Parliament — Nothing to suggest variation from grammatical, ordinary sense of words of s. 12(1)(b) needed to achieve intention of Parliament — Open to Parliament to have provided exception to s. 12(1)(b) re: design marks including words as dominant feature — LSUC paper raises policy issue, matter for consideration by Parliament, not Court.

This was an application in appeal from a decision of the Registrar of Trade-marks through a Trade-marks Opposition Board member denying an application to register the mark “Best Canadian Motor Inns & Design” in relation to hotel and restaurant services. This appeal was brought under *Trade-Marks Act*, subsection 56(1). Applicant had disclaimed the right to exclusive use of the words “Best, Canadian, Motor and Inns” as well as the eleven-point maple leaf design.

Best Western had opposed registration on the basis that applicant knew or should have known that its mark would probably be confusing with respondent’s well-known Best Western name and logo trade-marks. It also submitted that the proposed mark was not registrable as either clearly descriptive or deceptively misdescriptive of the quality of applicant’s services. Another ground was that the mark was not distinctive of applicant’s services as not adapted to distinguish them from like services provided by Best Western.

The Board member rejected the application solely on the basis of Act, paragraph 12(1)(b), concluding that the mark’s design features were inadequate to render the mark registrable and that it “would be sounded by reference to the dominant words forming the mark”.

Both sides adduced new evidence upon the appeal. Applicant filed a design consultant’s affidavit, which concluded that applicant’s logo delivered a powerful visual impact due to its composition and careful placement of the visual elements. In particular, the strategic placement of the maple leaf element served as the visual keynote of the logo. It was placed where one would expect to see the dot over the “i”

sonore» pose une difficulté lorsqu’on l’applique aux marques de commerce — La décision «Grill Gear» et le document du Barreau du Haut-Canada auxquels renvoie l’avocat n’ont pas, de façon générale, tenu compte des principes d’interprétation législative applicables — L’interprétation législative ne peut être fondée sur le seul libellé du texte de loi — Il faut interpréter les termes dans leur contexte global conformément à l’économie de la loi et à l’intention du législateur — Rien n’indique qu’il faille s’écarter du sens ordinaire et grammatical des mots utilisés à l’art. 12(1)(b) pour s’harmoniser avec l’intention du législateur — Il était loisible au législateur de prévoir une exception à l’art. 12(1)(b) à l’égard des dessins-marques comprenant des mots qui constituent une caractéristique dominante — Le document du Barreau du Haut-Canada soulève une question de principe qui doit être examinée par le législateur et non par la Cour.

Il s’agit d’une demande déposée en appel d’une décision par laquelle le registraire des marques de commerce a, par l’entremise d’une commissaire de la Commission des oppositions des marques de commerces, repoussé la demande d’enregistrement visant la marque «Best Canadian Motor Inns & Design» en liaison avec des services d’hôtellerie et de restauration. L’appel a été interjeté en vertu du paragraphe 56(1) de la *Loi sur les marques de commerce*. La demanderesse s’est désistée du droit à l’usage exclusif des mots «Best, Canadian, Motor et Inns» ainsi que du dessin de la feuille d’érable à onze pointes.

Best Western s’est opposée à l’enregistrement au motif que la demanderesse était au courant, ou aurait dû l’être, de la possibilité d’une confusion avec le nom et les marques de commerce logo Best Western notoirement connues de la défenderesse. Elle a aussi fait valoir que la marque proposée n’était pas enregistrable parce qu’elle donne une description claire ou une description fausse et trompeuse de la qualité des services de la demanderesse. Un autre motif était que la marque n’était pas distinctive des services de la demanderesse du fait qu’elle n’était pas adaptée à les distinguer des services fournis par Best Western.

La commissaire de la Commission a repoussé la demande uniquement sur le fondement de l’alinéa 12(1)(b) en concluant que les caractéristiques graphiques de la marque étaient inadéquates pour rendre la marque enregistrable et que celle-ci «serait prononcée sur la base des mots prédominants qui la forment».

Les deux parties ont présenté une nouvelle preuve en appel. La demanderesse a produit l’affidavit d’un consultant en design, qui a conclu que le logo de la demanderesse avait de puissants effets visuels grâce à sa composition et à l’agencement soigné des éléments visuels. En particulier, l’élément de la feuille d’érable stratégiquement placée constituait l’élément essentiel du logo. Il remplace le point sur

in the word “Canadian”. It was a clever, creative use of design. Again, the word elements “Best” and “Canadian” were nested together in a unique way. His conclusion was that it was wrong to ignore the design features of the Best Canadian logo in understanding the impression created by the logo and necessary to consider whether, as a whole, it was merely descriptive of accommodation services.

Best Western’s new evidence was pages from various Yellow Pages Directories, said to confirm the Board member’s finding that the maple leaf cannot be distinctive of any one particular trader.

Held, the appeal should be dismissed.

In *Molson Breweries v. John Labatt Ltd.*, Rothstein J.A. wrote that the Registrar’s decisions, within his area of expertise, were to be reviewed on a reasonableness *simpliciter* standard but that if “additional evidence is adduced in the Trial Division that would have materially affected the Registrar’s findings of fact or the exercise of his discretion, the Trial Division Judge must come to his or her own conclusion as to the correctness of the Registrar’s decision”. However respondent argued that the new evidence did not materially affect the findings of fact or the exercise of the member’s discretion so that the impugned decision ought to be reviewed against the reasonableness *simpliciter* standard.

If applicant’s expert was implying that the member ignored the design features of the mark, he was mistaken. The Board member did not dissect the mark but rather considered it as a whole and as a matter of immediate impression, in a manner not inconsistent with the Act. The consultant’s evidence, while new, was not material. The same could be said for respondent’s new evidence. Reasonableness *simpliciter* was the appropriate review standard.

In *Insurance Co. of Prince Edward Island v. Prince Edward Island Mutual Insurance Co.*, Board Chairman Partington wrote that Act, paragraph 12(1)(b) clearly precluded the registration of a mark which, when sounded, is clearly descriptive in English of the character or quality of the services in association with which it is used. Disclaimer of the right to exclusive use of a word is arguably an admission that it is either clearly descriptive or is otherwise common to the trade. In the case at bar, the new opinion evidence was insufficient to

le «i» dans le mot «Canadian». Cela constitue une utilisation intelligente et créative d’éléments graphiques. Là encore, les mots «Best» et «Canadian» s’emboîtent de façon originale. Le consultant a conclu qu’il était erroné de ne pas tenir compte des caractéristiques graphiques du logo Best Canadian pour comprendre l’effet créé par le logo et qu’il était nécessaire de se demander si le logo, considéré dans son ensemble, n’était qu’une description de services d’hébergement.

La nouvelle preuve de Best Western consistait en des pages tirées de différents annuaires de pages jaunes et confirmerait la décision de la commissaire selon laquelle «la représentation de la feuille d’érable ne peut être un signe distinctif d’un commerçant en particulier».

Arrêt: l’appel doit être rejeté.

Dans l’arrêt *Brasseries Molson c. John Labatt Ltée*, le juge Rothstein, J.C.A., a écrit que les décisions du registraire qui relèvent de son champ d’expertise devraient être révisées suivant la norme de la décision raisonnable *simpliciter* mais, si «une preuve additionnelle est déposée devant la Section de première instance et que cette preuve pourrait avoir un effet sur les conclusions de fait du registraire ou sur l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le juge doit en venir à ses propres conclusions en ce qui concerne l’exactitude de la décision du registraire». La défenderesse a toutefois soutenu que les nouveaux éléments de preuve n’avaient pas d’incidence sur les conclusions de fait ou l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la commissaire, de sorte que la décision contestée devrait être révisée selon la norme de la décision raisonnable *simpliciter*.

L’expert de la demanderesse a tort s’il insinue que la commissaire n’a pas tenu compte des caractéristiques graphiques de la marque. La commissaire de la Commission n’a pas disséqué la marque, mais l’a plutôt examinée comme un tout et sur le plan de la première impression, d’une façon qui n’est pas incompatible avec la Loi. Si la preuve présentée par le consultant est nouvelle, elle n’est cependant pas importante. On pourrait dire la même chose au sujet de la nouvelle preuve de la défenderesse. La norme de contrôle appropriée est celle de la décision raisonnable *simpliciter*.

Dans la décision *Insurance Co. of Prince Edward Island c. Prince Edward Island Mutual Insurance Co.*, le président Partington de la Commission a écrit que l’alinéa 12(1)(b) de la Loi interdit clairement l’enregistrement d’une marque qui, sous sa forme sonore, donne une description claire en anglais de la nature ou de la qualité des services en liaison avec lesquels elle est employée. On pourrait soutenir que le désistement du droit à l’usage exclusif d’un mot constitue une admission que le mot est soit clairement descriptif soit d’usage courant dans ce genre

discharge the legal burden of demonstrating that the trade-mark was registrable which fell upon applicant once Best Western met the evidentiary burden in relation to descriptiveness.

Subsequent to the impugned decision, this Court had occasion, in *Fiesta Barbeques Ltd. v. General Housewares Corp.* to consider the interrelationship of paragraph 12(1)(b) with design marks. Russell J. wrote that it is only the verbal component of a design mark that can be sounded in determining whether it is clearly descriptive or deceptively misdescriptive. The Judge went on to say that the word “clearly” was introduced into paragraph 12(1)(b) to preserve the registrability of suggestive marks and concluded that the design mark there at issue—“Grill Gear”, with what appears to be a flame superimposed over the letter A in the word “Gear”—was not “clearly descriptive”. Reference was made to a paper entitled “Design Marks and Word Marks” presented recently at a Law Society of Upper Canada (LSUC) intellectual property program. The author’s opinion was that a word mark incorporating design features is to be sounded by reference to its dominant words and he criticized certain decisions in which marks were broken into component parts, with portions of the marks being ignored. He disagreed with the proposition that the test for sounding a design mark is how the average consumer would refer to it. His conclusion was that if “a design cannot be sounded by itself, then it similarly cannot be sounded when word(s) are added”.

But the decision in the “Grill Gear” case and the conclusion arrived at in the LSUC paper ignored generally applicable statutory construction principles. As pointed out by Iacobucci J. in *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, statutory interpretation cannot be founded upon the wording of legislation alone. The words have to be read in their entire context, harmoniously with the purpose of the statute and Parliamentary intent. There was nothing to suggest that a variation from the grammatical and ordinary sense of the words of paragraph 12(1)(b)—and, in particular, the word “sounded”—was required to achieve harmony with the scheme of the Act and the intention of Parliament. Parliament could have provided an exception in the case of design marks which include words as a dominant feature so that they would not have to meet the “sounded” test on the basis of the word elements. The issue that the LSUC paper and applicant urge the Court to address is a policy matter for Parliament to consider.

de commerce. Dans la présente affaire, la nouvelle preuve d’opinion ne permet pas à la demanderesse de s’acquitter de la charge de persuasion qui lui incombait en démontrant que la marque de commerce était enregistrable une fois que Best Western s’est acquittée de la charge de présentation qui lui incombait à l’égard du caractère descriptif.

Depuis qu’a été rendue la décision contestée, la Cour a eu l’occasion d’examiner, dans la décision *Fiesta Barbeques Ltd. c. General Housewares Corp.*, l’alinéa 12(1)(b) au regard des dessins-marques. Le juge Russell a écrit que seule la composante verbale d’un dessin-marque qui peut être sonore sert à déterminer s’il donne une description claire ou une description fausse et trompeuse. Il a ensuite dit qu’on a ajouté le mot «claire» à l’alinéa 12(1)(b) pour permettre l’enregistrement des marques suggestives et a conclu que le dessin-marque en litige dans cette affaire—«Grill Gear», conjugué à ce qui paraît être une flamme superposée à la lettre A dans le mot «Gear»,—ne donnait pas une «description claire». On a mentionné un document intitulé «Design Marks and Word Marks» présenté récemment lors d’une conférence du Barreau du Haut-Canada sur la propriété intellectuelle. Selon l’auteur de ce document, dans le cas d’une marque nominale comportant des éléments graphiques, ce serait les mots prédominants de la marque qui seraient prononcés, et il a critiqué certaines décisions où l’on a divisé les marques en composantes et on n’a pas tenu compte de certains éléments. Il n’a pas été d’accord avec l’affirmation selon laquelle le critère de la sonorité d’un dessin-marque est la façon dont le consommateur moyen la désignerait. Il a conclu que «[s]i un dessin ne peut en soi être sonore, il ne peut, de la même façon, devenir sonore par l’ajout de mots».

La décision «Grill Gear» et la conclusion formulée dans le document du Barreau du Haut-Canada n’ont, de façon générale, toutefois pas tenu compte des principes d’interprétation applicables. Comme le juge Iacobucci l’a fait remarquer dans l’arrêt *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, l’interprétation législative ne peut être fondée sur le seul libellé du texte de loi. Il faut lire les termes dans leur contexte global en suivant l’objet de la loi et l’intention du législateur. Rien n’indiquait qu’il fallait s’écarter du sens ordinaire et grammatical des mots utilisé à l’alinéa 12(1)(b)—et particulièrement du mot «sonore»—pour s’harmoniser avec l’économie de la loi et l’intention du législateur. Celui-ci aurait pu prévoir une exception à l’égard des dessins-marques comprenant des mots qui constituent une caractéristique dominante de façon à ce qu’elles n’aient pas à satisfaire au critère «sonore» sur le fondement des mots. La question posée dans le document du Barreau du Haut-Canada et que la demanderesse exhorte la Cour à examiner en est une de principe qui doit être examinée par le législateur.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY
CONSIDERED

Trade-marks Act, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 12(1)(b), (2), 38(8) (as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 66(2)), 39(1) (as am. *idem*, s. 67), 56.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

NOT FOLLOWED:

Fiesta Barbeques Ltd. v. General Housewares Corp. (2003), 28 C.P.R. (4th) 60 (F.C.T.D.).

APPLIED:

Molson Breweries v. John Labatt Ltd., [2000] 3 F.C. 145; (2000), 5 C.P.R. (4th) 180; 252 N.R. 91 (C.A.); *Insurance Co. of Prince Edward Island v. Prince Edward Island Mutual Insurance Co.* (1999), 2 C.P.R. (4th) 103 (T.M.O.B.); *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 S.C.R. 27; (1998), 36 O.R. (3d) 418; 154 D.L.R. (4th) 193; 50 C.B.R. (3d) 163; 33 C.C.E.L. (2d) 173; 221 N.R. 241; 106 O.A.C. 1.

CONSIDERED:

President and Fellows of Harvard College v. Canada (Commissioner of Patents), [2000] 4 F.C. 528; (2000), 189 D.L.R. (4th) 385; 7 C.P.R. (4th) 1; 223 F.T.R. 320; 290 N.R. 320 (C.A.); *revd by sub nom. Harvard College v. Canada (Commissioner of Patents)*, [2002] 4 S.C.R. 45; (2002), 219 D.L.R. (4th) 577; 21 C.P.R. (4th) 417; 296 N.R. 1.

REFERRED TO:

Dr. Q v. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 S.C.R. 226; (2003), 223 D.L.R. (4th) 599; [2003] 5 W.W.R. 1; 11 B.C.L.R. (4th) 1; 48 Admin. L.R. (3d) 1; 179 B.C.A.C. 170; 302 N.R. 34 (S.C.C.).

APPLICATION IN APPEAL from a decision of the Registrar of Trade-marks through a Trade-Marks Opposition Board member ((2002, 23 C.P.R. (4th) 110), rejecting an application for registration of a trade-mark. Appeal dismissed.

APPEARANCES:

Christopher J. Pibus for applicant.
Scott R. Miller for respondent.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 12(1)(b) (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 59), (2), 38(8) (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 66(2)), 39(1) (mod., *idem*, art. 67), 56.

JURISPRUDENCE

DÉCISION NON SUIVIE:

Fiesta Barbeques Ltd. c. General Housewares Corp. (2003), 28 C.P.R. (4th) 60 (C.F. 1^{re} inst.).

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

Brasseries Molson c. John Labatt Ltée, [2000] 3 C.F. 145; (2000), 5 C.P.R. (4th) 180; 252 N.R. 91 (C.A.); *Insurance Co. of Prince Edward Island c. Prince Edward Island Mutual Insurance Co.* (1999), 2 C.P.R. (4th) 103 (C.O.M.C.); *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 R.C.S. 27; (1998), 36 O.R. (3d) 418; 154 D.L.R. (4th) 193; 50 C.B.R. (3d) 163; 33 C.C.E.L. (2d) 173; 221 N.R. 241; 106 O.A.C. 1.

DÉCISIONS EXAMINÉES:

President and Fellows of Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets), [2000] 4 C.F. 528; (2000), 189 D.L.R. (4th) 385; 7 C.P.R. (4th) 1; 223 F.T.R. 320; 290 N.R. 320 (C.A.); *inf. par sub nom. Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets)*, [2002] 4 R.C.S. 45; (2002), 219 D.L.R. (4th) 577; 21 C.P.R. (4th) 417; 296 N.R. 1.

DÉCISION CITÉE:

Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226; (2003), 223 D.L.R. (4th) 599; [2003] 5 W.W.R. 1; 11 B.C.L.R. (4th) 1; 48 Admin. L.R. (3d) 1; 179 B.C.A.C. 170; 302 N.R. 34 (C.S.C.).

DEMANDE EN APPEL d'une décision par laquelle le registraire des marques de commerce a, par l'entremise d'une commissaire de la Commission des oppositions des marques de commerce ((2002, 23 C.P.R. (4th) 110), repoussé la demande d'enregistrement d'une marque de commerce. Appel rejeté.

ONT COMPARU:

Christopher J. Pibus pour la demanderesse.
Scott R. Miller pour la défenderesse.

SOLICITORS OF RECORD:

Gowling Lafleur Henderson LLP, Toronto, for applicant.
Marusyk Miller & Swain LLP/MBM & Co. for respondent.

The following are the reasons for order rendered in English by

GIBSON J.:

INTRODUCTION

[1] These reasons follow the hearing of an application in appeal from a decision of the Registrar of Trade-marks [(2002), 23 C.P.R. (4th) 110 (T.M.O.B.)] wherein the Registrar, through a member of the Trade-marks Opposition Board, (the member) refused the applicant's application to register the trade-mark "Best Canadian Motor Inns & Design", shown below, based on use in Canada by itself and/or through a licensee since February 1990. The applicant sought registration of the trade-mark in issue in relation to the following services: "Hotel, restaurant and accommodation services; promotional services relating to hotel, restaurant and accommodation services."

[2] The following is a representation of the trade-mark for which registration was sought:



[3] The decision appealed from is dated 20 February, 2002. The appeal is brought pursuant to section 56 of the *Trade-marks Act*¹ (the Act). Subsection 1 of that section reads as follows:

56. (1) An appeal lies to the Federal Court from any decision of the Registrar under this Act within two months from the date on which notice of the decision was dispatched by the Registrar or within such further time as the Court may allow, either before or after the expiration of the two months.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Gowling Lafleur Henderson LLP, Toronto, pour la demanderesse.
Marusyk Miller & Swain LLP/MBM & Co. pour la défenderesse.

Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par

LE JUGE GIBSON:

INTRODUCTION

[1] Les présents motifs font suite à l'audition d'une demande déposée en appel d'une décision [(2002), 23 C.P.R. (4th) 110 (C.O.M.C.)] par laquelle le registraire des marques de commerce a, par l'entremise d'une commissaire de la Commission d'opposition des marques de commerce, repoussé la demande d'enregistrement de la demanderesse visant la marque «Best Canadian Motor Inns & Design», reproduite plus loin, sur le fondement de son emploi au Canada depuis février 1990 par elle-même ou par l'entremise d'un licencié. La demanderesse sollicitait l'enregistrement de la marque en litige en liaison avec les services suivants: «Services d'hôtellerie, de restauration et d'hébergement; services de promotion ayant trait aux services d'hôtellerie, de restauration et d'hébergement.»

[2] Ce qui suit est une reproduction de la marque de commerce pour laquelle est demandée l'enregistrement:



[3] La décision frappée d'appel est datée du 20 février 2002. L'appel a été interjeté en vertu de l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*¹ (la Loi). Le paragraphe 1 de cet article est rédigé comme suit:

56. (1) Appel de toute décision rendue par le registraire, sous le régime de la présente loi, peut être interjeté à la Cour fédérale dans les deux mois qui suivent la date où le registraire a expédié l'avis de la décision ou dans tel délai supplémentaire accordé par le tribunal, soit avant, soit après l'expiration des deux mois.

[4] On the appeal, the applicant seeks the following relief:

1. an order that the appeal be allowed;
2. an order that application No. 825679, the application on behalf of the applicant that was refused, be allowed;
3. costs of the appeal; and
4. such other and further relief as this Court deems just.

BACKGROUND

[5] The applicant filed its application to register the trade-mark in issue on October 10, 1996. As earlier indicated, it sought registration of the trade-mark in issue in relation to the following services: "Hotel, restaurant and accommodation services; promotional services relating to hotel, restaurant and accommodation services" and based its application on use in Canada by itself and/or through a licensee since February 1990. The application was amended on May 27, 1997 to disclaim the right to the exclusive use of the words "Best, Canadian, Motor and Inns" and to the eleven-point maple leaf design. The application was advertised for opposition purposes on September 17, 1997.

[6] The respondent filed a statement of opposition on January 19, 1998 pleading the following grounds of opposition:

- a) The opponent bases its opposition on the grounds set out in Section 38(2)(a), namely that the application does not comply with the provisions of Section 30(i) in that on the October 10, 1996, date of filing the application, and at the alleged February 1990 date of adoption, the applicant well knew or should have known of the probability of confusion between the mark of its application for the services claimed therein and the well known BEST WESTERN and BEST WESTERN logo trade-marks of the opponent, registered in Canada under regn. 407,630, and regn. 235,558, current copies attached, for the same or similar services. The trade-mark of regn. 407,630 has been used in Canada by the opponent, by itself and/or through its licensees, in association with the services set out in its registration for over 32 years, and the mark of regn. 235,558 has been so

[4] Dans l'appel, la demanderesse sollicite les redressements suivants:

1. une ordonnance accueillant l'appel;
2. une ordonnance accueillant la demande n° 825679, demande de la demanderesse qui a été repoussée;
3. les dépens de l'appel;
4. tout autre redressement que la Cour estime juste.

CONTEXTE

[5] La demanderesse a déposé sa demande d'enregistrement de la marque de commerce en litige le 10 octobre 1996. Comme je l'ai indiqué, elle sollicitait l'enregistrement de la marque de commerce à l'égard de «[s]ervices d'hôtellerie, de restauration et d'hébergement; services de promotion ayant trait aux services d'hôtellerie, de restauration et d'hébergement», et elle a invoqué à l'appui de sa demande l'emploi au Canada de cette marque depuis février 1990 par elle-même ou par l'entremise d'un licencié. Dans une modification apportée à la demande le 27 mai 1997, la demanderesse s'est désistée du droit à l'usage exclusif des mots «Best, Canadian, Motor et Inns» et au dessin de la feuille d'érable à onze pointes. La demande a fait l'objet d'une annonce aux fins d'opposition le 17 septembre 1997.

[6] La défenderesse a déposé une déclaration d'opposition le 19 janvier 1998 dans laquelle elle a fait valoir les motifs d'opposition suivants:

- [TRADUCTION] a) L'opposante fonde son opposition sur le motif exposé à l'alinéa 38(2)a), à savoir que la demande ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30i) en ce que le 10 octobre 1996, date de production de la demande, et en février 1990, date d'adoption alléguée, la requérante était parfaitement au courant ou aurait dû l'être de la possibilité d'une confusion entre la marque faisant l'objet de la demande pour les services visés et la marque de commerce BEST WESTERN et la marque de commerce logo BEST WESTERN notoirement connues de l'opposante, déposées au Canada sous les numéros d'enregistrement 407,630 et 235,558, copies à jour ci-jointes, pour les mêmes services ou des services semblables. La marque de commerce sous le numéro d'enregistrement 407,630 est employée au Canada par l'opposante, directement et/ou par ses licenciés,

used in Canada for over 22 years. At the October 10, 1996 date of filing the application. Opponent, by itself and/or through licensees, was also using another BEST WESTERN Logo trade-mark extensively in Canada in association with the same or similar services, namely the trade-mark of regn. 460,083, current copy attached. Opponent has been using the trade-mark of regn. 460,083 in Canada since at least as early as April 1994. As a result of continuous and extensive use, opponent's trademarks have become famous throughout Canada. Applicant could not, at the October 10, 1996 and February, 1990 dates aforesaid have been unaware of the reputation residing in the opponent's trade-marks and could not have been satisfied that it was entitled to use the trade-mark of its application in Canada in association with the services claimed in the application.

b) The Opponent bases its opposition on the grounds set out in Section 38(2)(b), namely, that pursuant to the provisions of Section 12(1)(d) the trade-mark is not registrable for the services set out in the application because it is confusing, within the meaning of Section 6, with the following registered trade-marks of the opponent:

- a) Regn. No. 407,630–BEST WESTERN
Registered February 5, 1993
- b) Regn. No. 235,558–BEST WESTERN & Crown/Rectangle
Design
Registered August 31, 1979
- c) Regn. No. 150,720–MEMBER/THE BEST WESTERN
MOTELS & Crown/Rectangle Design
Registered May 12, 1967
- d) Regn. No. 460,083–BEST WESTERN Logo
Registered July 12, 1996

c) The Opponent bases its opposition on the grounds set out in Section 38(2)(b), namely that pursuant to the provisions of Section 12(1)(b), the trade-mark is not registrable for the services set out in the application because it is clearly descriptive or deceptively misdescriptive in the English language of the character or quality of those services.

d) The Opponent bases its opposition on the grounds set out in Section 38(2)(c), namely that pursuant to the provisions of Section 16(1)(a) the applicant is not the

en liaison avec les services indiqués dans l'enregistrement depuis plus de 32 ans, et la marque sous le numéro 235,558 est employée au Canada de la même manière depuis plus de 22 ans. Le 10 octobre 1996, date de production de la demande, l'opposante, directement et/ou par ses licenciés, une autre marque de commerce logo BEST WESTERN en liaison avec les mêmes services ou des services semblables, nommément la marque de commerce portant le numéro d'enregistrement 460,083, copie à jour ci-jointe. L'opposante emploie la marque de commerce portant le numéro d'enregistrement 460,083 au Canada depuis avril 1994 au moins. Cet emploi continu et à large échelle a fait la notoriété des marques de commerce au Canada. La requérante ne pouvait pas, aux dates mentionnées du 10 octobre 1996 et de février 1990, ne pas être au courant de la notoriété des marques de commerce de l'opposante et ne pouvait être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la marque de commerce faisant l'objet de sa demande au Canada en liaison avec les services indiqués dans la demande.

b) L'opposante fonde son opposition sur le motif prévu à l'alinéa 38(2)b), à savoir que, selon les dispositions de l'alinéa 12(1)d), la marque de commerce n'est pas enregistrable pour les services indiqués dans la demande parce qu'elle crée de la confusion, au sens de l'article 6, avec les marques de commerce déposées suivantes de l'opposante:

- a) N° d'enreg. 407,630–BEST WESTERN
Enregistrée le 5 février 1993
- b) N° d'enreg. 235,558–BEST WESTERN & le dessin d'une
couronne et d'un rectangle
Enregistrée le 31 août 1979
- c) N° d'enreg. 150,720–MEMBER/THE BEST WESTERN
MOTELS & le dessin d'une couronne et
d'un rectangle
Enregistrée le 12 mai 1967
- d) N° d'enreg. 460,083–logo BEST WESTERN
Enregistrée le 12 juillet 1996

c) L'opposante fonde son opposition sur le motif prévu à l'alinéa 38(2)b), à savoir que, selon les dispositions de l'alinéa 12(1)b), la marque de commerce n'est pas enregistrable pour les services indiqués dans la demande parce qu'elle donne une description fautive et trompeuse, en langue anglaise, de la nature ou de la qualité de ces services.

d) L'opposante fonde son opposition sur le motif prévu à l'alinéa 38(2)c), à savoir que, selon les dispositions de l'alinéa 16(1)a), la requérante n'est pas la personne qui a

person entitled to registration of the trade-mark because at the alleged February 1990 date of adoption, it was confusing with the following trade-marks [BEST WESTERN and BEST WESTERN & Crown/Rectangle Design] previously used and made known in Canada by the Opponent, well prior to said alleged date of adoption and which had not been abandoned as of the September 17, 1997 date of advertisement of the applicant's application.

e) The Opponent bases its opposition on the grounds set out in Section 38(2)(c), namely that pursuant to the provisions of Section 16(1)(c) the Applicant is not the person entitled to registration of the trade-mark because at the alleged February 1990 date of adoption it was confusing with the trade-names BEST WESTERN, BEST WESTERN INTERNATIONAL, and BEST WESTERN INTERNATIONAL INC., previously used and made known in Canada by the opponent and which had not been abandoned as of the September 17, 1997, date of advertisement of the applicant's application.

f) The Opponent bases its opposition on the grounds set out in Section 38(2)(d), namely that having regard to Section 2 of the Trade-marks Act, the trade-mark is not distinctive of the services of the applicant set forth in the application, because it does not distinguish, nor is it adapted to distinguish, said services from identical or like services previously and currently performed in Canada by Opponent, by itself and/or through its licensees, under the BEST WESTERN and BEST WESTERN Logo trade-marks which are registered under registrations 407,630, 235,558 and 460,083, and under its trade-names BEST WESTERN, BEST WESTERN INTERNATIONAL and BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC.

[7] The applicant filed and served a counter-statement in which it generally denied the allegations asserted by the respondent in its statement of opposition.

[8] As its evidence, the respondent submitted certified copies of each of its trade-mark registrations, along with a supporting affidavit. The applicant's evidence consisted of three affidavits. Both the respondent and the applicant filed written arguments before the Trade-marks Opposition Board and an oral hearing was conducted by the member at which both parties were represented.

droit à l'enregistrement de la marque de commerce du fait qu'à la date d'adoption alléguée, soit en février 1990, la marque créait de la confusion avec les marques de commerce suivantes [BEST WESTERN et BEST WESTERN & le dessin d'une couronne et d'un rectangle] antérieurement employées ou révélées au Canada par l'opposante bien avant la date d'adoption et non abandonnées au 17 septembre 1997, date de publication de la demande d'enregistrement de la requérante.

e) L'opposante fonde son opposition sur le motif prévu à l'alinéa 38(2)c, à savoir que, selon les dispositions de l'alinéa 16(1)c, la requérante n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la marque de commerce du fait qu'à la date d'adoption alléguée, soit février 1990, la marque créait de la confusion avec les noms commerciaux BEST WESTERN, BEST WESTERN INTERNATIONAL et BEST WESTERN INTERNATIONAL INC., antérieurement employés ou révélés au Canada par l'opposante bien avant la date d'adoption et non abandonnés au 17 septembre 1997, date de publication de la demande d'enregistrement de la requérante.

f) L'opposante fonde son opposition sur le motif prévu à l'alinéa 38(2)d, à savoir que, selon les dispositions de l'article 2 de la Loi sur les marques de commerce, la marque de commerce n'est pas distinctive des services de la requérante, du fait qu'elle ne distingue pas, ou n'est pas adaptée à distinguer les services de la requérante indiqués dans la demande de services identiques ou semblables antérieurement ou actuellement exécutés au Canada par l'opposante, soit par elle-même ou par l'entremise d'un licencié, ou par elle-même et par l'entremise d'un licencié, sous la marque de commerce BEST WESTERN et les marques de commerce logo BEST WESTERN déposées sous les numéros d'enregistrement 407,630, 235,558 et 460,083, et sous les noms commerciaux BEST WESTERN, BEST WESTERN INTERNATIONAL et BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC.

[7] La demanderesse a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle a réfuté de façon générale les allégations formulées par l'opposante dans la déclaration d'opposition.

[8] La défenderesse a présenté en preuve des copies de chacun des enregistrements de ses marques de commerce ainsi qu'un affidavit. La preuve de la demanderesse consistait en trois affidavits. Les deux parties ont produit des observations écrites devant la Commission d'opposition des marques de commerce, et une audience, dirigée par la commissaire, a eu lieu. Les deux parties y ont été représentées.

THE DECISION UNDER REVIEW

[9] The member rejected the applicant's application pursuant to subsection 38(8) [as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 66(2)] of the Act rather than allowing the application pursuant to subsection 39(1) [as am. *idem*, s. 67] of the Act. Those two subsections read as follows:

38. . . .

(8) After considering the evidence and representations of the opponent and the applicant, the Registrar shall refuse the application or reject the opposition and notify the parties of the decision and the reasons for the decision.

39. (1) When an application for the registration of a trade-mark either has not been opposed and the time for the filing of a statement of opposition has expired or it has been opposed and the opposition has been decided in favour of the applicant, the Registrar shall allow the application or, if an appeal is taken, shall act in accordance with the final judgment given in the appeal.

[10] The applicant's application for registration of the trade-mark in issue was rejected solely on the basis of paragraph 12(1)(b) of the Act, which reads as follows:

12. (1) Subject to section 13, a trade-mark is registrable if it is not

. . .

(b) whether depicted, written or sounded, either clearly descriptive or deceptively misdescriptive in the English or French language of the character or quality of the wares or services in association with which it is used or proposed to be used or of the conditions of or the persons employed in their production or of their place of origin; [Emphasis added.]

[11] After reviewing the evidence before the Trade-marks Opposition Board and relevant precedents before it, the member wrote in his or her reasons for decision [at paragraph 35]:

I respectfully disagree with the applicant's [here also the applicant's] submission that even if the words BEST

LA DÉCISION FRAPPÉE D'APPEL

[9] La commissaire a repoussé la demande de la demanderesse en vertu du paragraphe 38(8) [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 66(2)] de la Loi au lieu d'admettre l'opposition en vertu du paragraphe 39(1) [mod., *idem*, art. 67] de la Loi. Ces deux paragraphes sont rédigés comme suit:

38. [. . .]

(8) Après avoir examiné la preuve et les observations des parties, le registraire repousse la demande ou rejette l'opposition et notifie aux parties sa décision ainsi que ses motifs.

39. (1) Lorsqu'une demande n'a pas fait l'objet d'une opposition et que le délai prévu pour la production d'une déclaration d'opposition est expiré, ou lorsqu'il y a eu opposition et que celle-ci a été décidée en faveur du requérant, le registraire l'admet ou, en cas d'appel, il se conforme au jugement définitif rendu en l'espèce.

[10] La demande d'enregistrement de la marque en litige de la demanderesse a été repoussée uniquement sur le fondement de l'alinéa 12(1)b) [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 59] de la Loi, rédigé comme suit:

12. (1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants:

[. . .]

b) qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou du lieu d'origine de ces marchandises ou services; [Non souligné dans l'original.]

[11] Après avoir examiné la preuve soumise à la Commission d'opposition des marques de commerce et la jurisprudence pertinente, la commissaire a écrit ce qui suit dans ses motifs [au paragraphe 35]:

Je ne suis pas d'accord avec la requérante quant elle soutient que même si les mots BEST, CANADIAN, MOTOR et INNS

CANADIAN MOTOR and INNS are clearly descriptive, the applied for mark is still registrable in view of the other design components. In this regard, the representation of the maple leaf has been disclaimed and, as asserted by the opponent, cannot be distinctive of any one particular trader. As for the lines appearing above and below the words BEST CANADIAN, and the fact that these words use a different font and style of lettering than what is used for the words MOTOR INNS, I do not consider these design features are sufficient to render the mark registrable. In my view, the applied for mark would be sounded by reference to the dominant words forming the mark. I would therefore expect the average person to sound the applicant's mark as "BEST CANADIAN MOTOR INNS". I therefore find that the mark is clearly descriptive, or deceptively misdescriptive, when sounded, of the applicant's services in Canada and therefore offends s.12(1)(b) of the Act. This ground of opposition is therefore successful.

NEW EVIDENCE BEFORE THE COURT

[12] Pursuant to subsection 56(5) of the Act, both the applicant and the respondent herein were entitled to adduce new evidence before this Court, that is to say, evidence that was not before the member when she or he arrived at the decision under appeal. Both the applicant and the respondent availed themselves of this entitlement.

[13] The applicant filed the expert affidavit of Mr. Chris Yaneff, R.G.D., F.GDC, R.C.A., a consultant in design, marketing and communications. Mr. Yaneff, after reciting his impressive qualifications, attested that he had been asked:

... to review the logo used by the Applicant in connection with its hotel/motel services. In particular, I have been asked to consider whether the Best Canadian logo possesses any design features, and if so, whether those design/features, create any impact (visual or otherwise) when the logo is viewed.

Mr. Yaneff concluded in the following term:

Based on my experience as a designer of logos and a branding consultant, I have made the following observations and reached the following conclusions about the Best Canadian logo:

sont une description claire, la marque faisant l'objet de la demande demeure enregistrable en raison des autres éléments graphiques. À cet égard, la représentation de la feuille d'érable a fait l'objet d'un désistement et, comme l'affirme l'opposante, elle ne peut donc avoir un caractère distinctif à l'égard d'aucun commerçant particulier. En ce qui concerne les lignes qui figurent au-dessus et au-dessous des mots BEST CANADIAN, et le fait que ces mots sont dans un caractère et un style typographiques différents de ceux qui sont utilisés pour les mots MOTOR INNS, je n'estime pas ces caractéristiques graphiques suffisantes pour que la marque devienne enregistrable. Selon moi, la marque faisant l'objet de la demande serait prononcée sur la base des mots prédominants qui la forment. Je m'attendrais donc à ce que la personne ordinaire prononce la marque de la requérante en utilisant les mots «BEST CANADIAN MOTOR INNS». Je conclus donc que la marque donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse, quand elle est prononcée, des services de la requérante au Canada et qu'elle est, de ce fait, non conforme à l'alinéa 12(1)b) de la Loi. Par conséquent, ce motif d'opposition est accueilli.

NOUVELLE PREUVE DEVANT LA COUR

[12] Selon le paragraphe 56(5) de la Loi, tant la demanderesse que la défenderesse avaient le droit d'apporter une nouvelle preuve devant la Cour, c'est-à-dire une preuve dont ne disposait pas la commissaire quand elle est parvenue à la décision frappée d'appel. Les deux parties se sont prévaluées de ce droit.

[13] La demanderesse a produit l'affidavit d'un expert, M. Chris Yaneff, R.G.D., F.GDC, R.C.A., consultant en design, marketing et communications. Après avoir énuméré ses impressionnantes qualifications, M. Yaneff a affirmé qu'on lui avait demandé:

[TRADUCTION] [...] d'examiner le logo utilisé par la demanderesse en liaison avec ses services d'hôtellerie (hôtel/motel). Particulièrement, on [lui] a demandé d'examiner la question de savoir si le logo de Best Canadian possède des particularités graphiques, et, dans l'affirmative, si elles créent un effet, visuel ou autre, lorsqu'on regarde le logo.

La conclusion de M. Yaneff est rédigée comme suit:

[TRADUCTION] Me fondant sur mon expérience en tant que concepteur de logos et consultant en marques de commerce, je tire les observations et conclusions suivantes au sujet du logo Best Canadian:

- (a) The logo was effectively designed, and delivers a visually attractive impression, based on the graphic features and the composition and condensed placement of elements and text within the overall design of the logo;
- (b) Like many of the best commercial logos, the Best Canadian logo maximizes its visual effect by relying on the economical but strategic use of design elements. Simple designs can have a powerful visual impact, and that is exactly what the Best Canadian logo delivers.
- (c) Composition and careful placement of the visual elements are the means to achieving the visual impact. In particular, the strategic placement of the maple leaf element serves as the visual keynote to the logo. Instead of a normal letter “i” in the word “Canadian”, the design places the maple leaf where you would expect to see the “dot” over the “i”. In effect, the “i” is dotted **by the maple leaf**. This is a creative and clever use of design elements, that catches the eye, and stimulates visual interest. Using simple elements, the designer has achieved an attractive visual effect. Attention is also drawn to this feature by having the top-most point of the leaf interrupt the horizontal framing line at the top of the logo. Visually, the eye’s progress along the line is arrested by the interposed point of the leaf. Again this serves to add visual interest, and is an economical and effective use of the graphic elements.
- (d) I also note that the word elements “Best” and “Canadian” are nested together in a unique way: the words are tightly positioned, so that “Best” is fitted between the letters “C” and “d” in “Canadian”. This condensed form of design, combined with the clever use of the leaf to dot the “i”, creates a strong unified design conveying and establishing an effective visual identity for the Applicant.
- a) Visuellement attrayant, le logo comporte un dessin efficace grâce aux éléments graphiques et à une composition et un agencement compact d’éléments et de texte dans l’ensemble graphique;
- b) Comme beaucoup des meilleurs logos commerciaux, l’effet visuel du logo Best Canadian est maximisé par l’emploi économique mais stratégique d’éléments de communication graphique. Des dessins simples peuvent avoir de puissants effets visuels, et c’est exactement ce que propose le logo Best Canadian.
- c) Les moyens utilisés pour produire l’effet visuel sont la composition et l’agencement soigné des éléments visuels. En particulier, l’élément de la feuille d’érable stratégiquement placée constitue l’élément essentiel du logo. Au lieu d’avoir une lettre «i» normale dans le mot «Canadian», la feuille d’érable remplace le point sur le «i». En effet, le «i» a pour point une **feuille d’érable**. Cela constitue une utilisation créative et intelligente d’éléments graphiques qui attire le regard et stimule l’intérêt visuel. Le concepteur a réussi à créer un effet visuel attrayant en utilisant des éléments simples. Au haut du logo, l’interruption de la ligne supérieure au haut de la feuille attire également l’attention sur cette caractéristique. Visuellement, la feuille interrompt la ligne suivie par l’œil. Encore une fois, cela contribue à accroître l’intérêt visuel et constitue un emploi économique et efficace d’éléments graphiques.
- d) Je remarque aussi que les mots «Best» et «Canadian» s’emboîtent de façon originale: le mot «Best» est inséré entre les lettres «c» et «d» de «Canadian». Cette forme de dessin compacte, alliée à l’utilisation astucieuse de la feuille pour remplacer le point du «i», crée un dessin puissant et unifié ainsi qu’une identité visuelle efficace pour la demanderesse.

Based on this analysis, it is in my opinion wrong to ignore the design features of the Best Canadian logo in attempting to understand the impression created by the logo, and to consider whether the logo as a whole is merely descriptive of accommodation services. In my opinion, the visual effect of the design features of the logo (as enumerated above) should form part of any analysis of this trademark. [Emphasis in original.]

Mr. Yaneff’s qualifications as an expert to deliver the opinions expressed in the foregoing quotation were not in dispute before the Court.

Vu cette analyse, je suis d’avis qu’il est erroné de ne pas tenir compte des caractéristiques graphiques du logo Best Canadian pour essayer de comprendre l’effet créé par ce logo et de se demander si le logo, considéré dans son ensemble, n’est qu’une description de services d’hébergement. À mon avis, l’effet visuel des caractéristiques graphiques du logo (énumérées plus haut) devraient faire partie de toute analyse de la marque de commerce. [Caractères gras dans l’original.]

On n’a pas contesté devant la Cour que M. Yaneff est un expert compétent apte à formuler l’opinion exprimée dans l’extrait précédent.

[14] The respondent's new evidence consisted of seven affidavits all appending pages from various Yellow Pages Directories. In the memorandum of fact and law filed on behalf of the respondent, the respondent alleges that the new evidence filed on its behalf:

. . . confirms the decision of [the Member], that "the representation of the maple leaf cannot be distinctive of any one particular trader."

THE ISSUES

[15] In the memorandum of fact and law filed on behalf of the applicant, the points in issue are described in the following terms:

- [1]. What is the scope of review of a decision of the Registrar in an appeal under s. 56 of the *Trade-marks Act*?
- [2]. Did the Registrar err in concluding that the BEST CANADIAN Logo is clearly descriptive of the Applicant's services;
 - (a) in placing undue emphasis on the BEST CANADIAN Logo "as sounded", and failing to consider its constituent design elements;
 - (b) in ignoring the design features of the BEST CANADIAN Logo in evaluating whether the trademark was registrable;
 - (c) in failing to consider the significance of the design features, and in particular the placement of the said features, and the overall composition of the BEST CANADIAN Logo Trademark, in determining whether the trademark was clearly descriptive;
 - (d) in failing to consider the BEST CANADIAN Logo as a whole, and in particular, choosing to focus on the textual elements of the Logo, apart from the visual design elements; and
 - (e) in dissecting the BEST CANADIAN Logo, rather than evaluating the overall impression of the trademark?
- [3]. Is the BEST CANADIAN Logo properly regarded clearly descriptive of the Applicant's services in light of the new expert evidence filed by the Applicant?

[14] La nouvelle preuve de la défenderesse consistait en sept affidavits, auxquels étaient jointes des pages de différents annuaires de pages jaunes. Dans son mémoire des faits et du droit, elle a allégué que sa nouvelle preuve:

[TRADUCTION] [. . .] confirme la décision de [la commissaire] selon laquelle «la représentation de la feuille d'érable ne peut être un signe distinctif d'un commerçant en particulier».

QUESTIONS EN LITIGE

[15] Les points en litige dans le mémoire des faits et du droit de la demanderesse sont énoncés comme suit:

[TRADUCTION]

- [1]. Quelle est l'étendue du contrôle d'une décision du registraire dans le cadre d'un appel interjeté en vertu de l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*?
- [2]. Le registraire a-t-il commis une erreur en concluant que le logo BEST CANADIAN donne une description claire des services de la demanderesse
 - a) en mettant indûment l'accent sur la «sonorité» du logo BEST CANADIAN et en n'examinant pas les éléments graphiques constitutifs;
 - b) en ne tenant pas compte des caractéristiques graphiques du logo BEST CANADIAN pour évaluer si la marque de commerce est enregistrable;
 - c) en n'examinant pas la signification des caractéristiques graphiques, et particulièrement l'agencement de ces caractéristiques et l'ensemble de la composition de la marque de commerce logo BEST CANADIAN pour déterminer si la marque de commerce est clairement descriptive;
 - d) en n'examinant pas le logo BEST CANADIAN comme un tout et, en particulier, en choisissant de mettre l'accent sur les éléments écrits du logo indépendamment des éléments graphiques visuels;
 - e) en disséquant le logo BEST CANADIAN au lieu d'évaluer l'impression globale produite par la marque de commerce?
- [3]. Le logo BEST CANADIAN est-il à bon droit considéré comme donnant une description claire des services de la demanderesse eu égard à la nouvelle preuve d'expert déposée par la demanderesse?

[4]. Should the Applicant's trademark application be allowed in light of the new evidence before the Registrar and this Court?

ANALYSIS

(a) The scope or standard of review on an appeal such as this

[16] In *Molson Breweries v. John Labatt Ltd.*,² Justice Rothstein, for the majority, wrote at paragraph 51:

Even though there is an express appeal provision in the *Trade-marks Act* to the Federal Court, expertise on the part of the Registrar has been recognized as requiring some deference. Having regard to the Registrar's expertise, in the absence of additional evidence adduced in the Trial Division, I am of the opinion that decisions of the Registrar, whether of fact, law or discretion, within his area of expertise, are to be reviewed on a standard of reasonableness *simpliciter*. However, where additional evidence is adduced in the Trial Division that would have materially affected the Registrar's findings of fact or the exercise of his discretion, the Trial Division judge must come to his or her own conclusion as to the correctness of the Registrar's decision. [Emphasis added.]

[17] Counsel for the applicant urged that the expert opinion of Mr. Yaneff that was first adduced before this Court would have materially affected the member's, here acting on behalf of the Registrar, findings of fact or the exercise of the member's discretion and that therefore I should come to my own conclusion as to the "correctness" of the member's decision. By contrast, counsel for the respondent urged that none of the new materials before the Court materially affect the findings of fact or the exercise of the member's discretion and that therefore the decision under appeal should be reviewed against a standard of reasonableness *simpliciter*.

[18] The Court is, of course, conscious of recent decisions from the Supreme Court of Canada that require

[4]. Devrait-on faire droit à la demande de marque de commerce de la demanderesse vu la nouvelle preuve soumise au registraire et à la Cour?

ANALYSE

a) Étendue du contrôle ou norme de contrôle applicable dans le cadre d'un appel comme celui interjeté en l'espèce

[16] Dans l'arrêt *Brasseries Molson c. John Labatt Ltée*², le juge Rothstein a, au nom de la majorité, écrit ce qui suit au paragraphe 51:

Même s'il y a, dans la *Loi sur les marques de commerce*, une disposition portant spécifiquement sur la possibilité d'un appel à la Cour fédérale, les connaissances spécialisées du registraire sont reconnues comme devant faire l'objet d'une certaine déférence. Compte tenu de l'expertise du registraire, et en l'absence de preuve supplémentaire devant la Section de première instance, je considère que les décisions du registraire qui relèvent de son champ d'expertise, qu'elles soient fondées sur les faits, sur le droit ou qu'elles résultent de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, devraient être révisées suivant la norme de la décision raisonnable *simpliciter*. Toutefois, lorsqu'une preuve additionnelle est déposée devant la Section de première instance et que cette preuve aurait pu avoir un effet sur les conclusions du registraire ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le juge doit en venir à ses propres conclusions en ce qui concerne l'exactitude de la décision du registraire. [Non souligné dans l'original.]

[17] L'avocat de la demanderesse a soutenu que l'opinion d'expert de M. Yaneff qui a été présentée pour la première fois devant la Cour aurait pu avoir un effet sur les conclusions de fait ou sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la commissaire, qui a agi en l'espèce pour le compte du registraire, et que je devrais par conséquent tirer ma propre conclusion en ce qui concerne «l'exactitude» de sa décision. À l'opposé, l'avocat de la défenderesse a soutenu qu'aucun des nouveaux documents soumis à la Cour n'avait d'incidence importante sur les conclusions de fait ou l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la commissaire, et que la décision frappée d'appel devrait donc être révisée selon la norme de la décision raisonnable *simpliciter*.

[18] La Cour connaît bien sûr les derniers arrêts de la Cour suprême du Canada qui préconisent une analyse

application of a “pragmatic and functional” analysis to determine the appropriate standard of review.³ Against those decisions and the required pragmatic and functional analysis which I do not propose to detail here, I am satisfied that the foregoing passage from *Molson Breweries* remains good law.

[19] In his ultimate conclusion, quoted earlier in these reasons, Mr. Yaneff expresses his opinion that it would be wrong to ignore the design features of the “Best Canadian Logo” that was before the member, in attempting to understand the impression created by the logo, and in determining whether the logo as a whole is clearly descriptive or deceptively misdescriptive of accommodation services. He expresses the opinion that “the visual effect of the design features of the logo. . . should form part of any analysis of this trademark”.

[20] I am satisfied that, if Mr. Yaneff is implying that the member ignored the design feature of the mark in question in arriving at her or his decision, he is simply wrong. The member’s conclusion with regard to descriptiveness, quoted earlier in these reasons [at paragraph 11] but repeated here for ease of reference, is in the following terms:

I respectfully disagree with the applicant’s submission that even if the words BEST CANADIAN MOTOR and INNS are clearly descriptive, the applied for mark is still registrable in view of the other design components. In this regard, the representation of the maple leaf has been disclaimed and, as asserted by the opponent, cannot be distinctive of any one particular trader. As for the lines appearing above and below the words BEST CANADIAN, and the fact that these words use a different font and style of lettering than what is used for the words MOTOR INNS, I do not consider these design features are sufficient to render the mark registrable. In my view, the applied for mark would be sounded by reference to the dominant words forming the mark. I would therefore expect the average person to sound the applicant’s mark as “BEST CANADIAN MOTOR INNS”. I therefore find that the mark is clearly descriptive, or deceptively misdescriptive, when sounded, of the applicant’s services in Canada and therefore offends s. 12(1)(b) of the Act. This ground of opposition is therefore successful. [Emphasis added.]

«pragmatique et fonctionnelle» pour déterminer la norme de contrôle appropriée³. Compte tenu de ces arrêts et de l’analyse pragmatique et fonctionnelle requise—que je n’ai pas l’intention d’expliquer en détail en l’espèce —, j’estime que le passage précité de l’arrêt *Brasseries Molson* est toujours valable en droit.

[19] Dans sa conclusion finale, reproduite plus tôt, M. Yaneff émet l’opinion qu’il serait erroné de ne pas tenir compte des caractéristiques graphiques du logo «Best Canadian» présenté à la commissaire pour comprendre l’effet créé par le logo et déterminer si, considéré dans son ensemble, il donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse de services d’hébergement. Selon lui, «l’effet visuel des caractéristiques graphiques du logo [. . .] devrait faire partie de toute analyse de cette marque de commerce».

[20] Je suis convaincu que M. Yaneff a tout simplement tort s’il insinue que la commissaire n’a pas tenu compte des caractéristiques graphiques de la marque en litige pour parvenir à sa décision. La conclusion de la commissaire quant au caractère descriptif, reproduite plus haut, est reprise à nouveau ici par souci de commodité [au paragraphe 11]:

Je ne suis pas d’accord avec la requérante quant elle soutient que même si les mots BEST, CANADIAN, MOTOR et INNS sont une description claire, la marque faisant l’objet de la demande demeure enregistable en raison des autres éléments graphiques. À cet égard, la représentation de la feuille d’érable a fait l’objet d’un désistement et, comme l’affirme l’opposante, elle ne peut donc avoir un caractère distinctif à l’égard d’aucun commerçant particulier. En ce qui concerne les lignes qui figurent au-dessus et au-dessous des mots BEST CANADIAN, et le fait que ces mots sont dans un caractère et un style typographiques différents de ceux qui sont utilisés pour les mots MOTOR INNS, je n’estime pas ces caractéristiques graphiques suffisantes pour que la marque devienne enregistable. Selon moi, la marque faisant l’objet de la demande serait prononcée sur la base des mots prédominants qui la forment. Je m’attendrais donc à ce que la personne ordinaire prononce la marque de la requérante en utilisant les mots «BEST CANADIAN MOTOR INNS». Je conclus donc que la marque donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse, quand elle est prononcée, des services de la requérante au Canada et qu’elle est, de ce fait, non conforme à l’alinéa 12(1)(b) de la Loi. Par conséquent, ce motif d’opposition est accueilli. [Non souligné dans l’original.]

[21] The foregoing concluding paragraph simply does not ignore the design features of the mark in question although it does not specifically mention the intersection of the top line by the maple leaf and the “nesting” of the words “Best” and “Canadian”, design features that Mr. Yaneff prefers to emphasize. It does not dissect the mark but rather considers the mark as a whole and as a matter of immediate impression, in a manner that, I am satisfied, is not inconsistent with the Act. While the quoted paragraph reaches a conclusion different from that which would appear to be advocated by Mr. Yaneff, I am satisfied that that is not the test for determining whether Mr. Yaneff’s evidence, while undoubtedly new, is material. I conclude that his evidence is not new material evidence. I reach the same conclusion with regard to the new evidence filed with this Court on behalf of the respondent. In the result, I am satisfied that the appropriate standard of review on this appeal is reasonableness *simpliciter*.

- (b) Against a standard of reasonableness *simpliciter*, did the member err in concluding that the mark at issue is clearly descriptive of the applicant’s services and therefore not registrable?

[22] Given the foregoing brief analysis and conclusion with respect to standard of review, I am satisfied that the foregoing issue question fully comprehends the second, third and fourth issue questions posed on behalf of the applicant and set out earlier in these reasons.

[23] In arriving at the conclusion regarding descriptiveness of the mark at issue that is quoted earlier in these reasons, the member noted [at paragraph 32]:

Section 12(1)(b) of the Act prohibits the registration of trade-marks that are clearly descriptive when depicted, written or sounded.

Noting the difficulty posed by the concept “or sounded” in paragraph 12(1)(b) of the Act when applied to design marks, the member further noted that the issue had been dealt with by former Chairman of the Trade-marks

[21] Dans ce paragraphe de conclusion, la commissaire ne passe pas sous silence les caractéristiques graphiques de la marque en litige même si elle ne mentionne pas expressément l’intersection entre la ligne supérieure et la feuille d’érable et l’«encastrement» des mots «Best» et «Canadian», caractéristiques graphiques sur lesquelles M. Yaneff préfère mettre l’accent. Elle ne dissèque pas la marque, mais l’examine plutôt comme un tout et sur le plan de la première impression, d’une façon qui n’est pas, j’en suis convaincu, incompatible avec la Loi. Ce paragraphe propose une solution différente de celle que semble préconiser M. Yaneff, mais je suis convaincu qu’il ne s’agit pas du critère permettant de décider si la preuve présentée par M. Yaneff, quoique sans contredit nouvelle, est importante. Je conclus que la preuve présentée par M. Yaneff n’est pas une nouvelle preuve importante. Je parviens à la même conclusion en ce qui concerne la nouvelle preuve de la défenderesse déposée devant la Cour. En conséquence, j’estime que la norme de contrôle appropriée dans le présent appel est celle de la décision raisonnable *simpliciter*.

- b) Selon la norme de la décision raisonnable *simpliciter*, la commissaire a-t-elle commis une erreur en concluant que la marque en cause donne une description claire des services de la demanderesse et n’est par conséquent pas enregistrable?

[22] Vu la brève analyse qui précède et la conclusion au sujet de la norme de contrôle, je suis convaincu que cette question englobe les questions 2, 3 et 4 susmentionnées de la demanderesse.

[23] Pour parvenir à la conclusion précitée quant au caractère descriptif de la marque en litige, la commissaire a noté [au paragraphe 32]:

L’alinéa 12(1)(b) de la Loi interdit l’enregistrement d’une marque de commerce qui donne une description claire sous forme graphique, écrite ou sonore.

Notant la difficulté posée par la notion véhiculée par l’expression «ou sonore» de l’alinéa 12(1)(b) de la Loi lorsqu’on l’applique aux marques de commerce, la commissaire a ensuite fait remarquer que l’ancien

Opposition Board Partington in *Insurance Co. of Prince Edward Island v. Prince Edward Island Mutual Insurance Co.*⁴ In that decision, Chairman Partington, after reviewing two earlier decisions of the Trade-marks Opposition Board dealing with design marks that, as here, incorporated dominant descriptive words, wrote [at paragraphs 9-10]:

In my view, paragraph 12(1)(b) of the *Trade-marks Act* may not have been intended to preclude the registration of a design trade-mark comprising design elements which could otherwise be registrable as a trade-mark apart from the descriptive wording. Certainly, it does not seem reasonable that a design trade-mark should suddenly become unregistrable by virtue of the addition of a descriptive word (or descriptive words), particularly where Section 35 of the *Trade-marks Act* contemplates the disclaimer of such portions of a trade-mark. On the other hand, the wording of Paragraph 12(1)(b) of the Act is clear in precluding the registration of a trade-mark which, when sounded, is *inter alia* clearly descriptive in the English language of the character or quality of the services in association with which it is used. In this regard, the Registrar must apply the *Trade-marks Act* as it currently exists and not as it ought to be drafted.

In the present case, the applicant has disclaimed the right to the exclusive use of the word MUTUAL apart from its trade-mark and such disclaimer is arguably an admission that the word is either clearly descriptive of the character or quality of the applicant's services, or is otherwise common to the trade or is the name of such services. Furthermore, the dictionary meaning of the word MUTUAL as an adjective confirms that it is descriptive as applied to insurance related services. As a result, and having regard to the above decisions of the Opposition Board, I find that the opponent has met its evidential burden in relation to this ground and that the applicant must therefore meet the legal burden upon it of demonstrating that its trade-mark MUTUAL & Design is registrable. However, no evidence or argument has been presented by the applicant to establish that its trade-mark does not offend the provisions of Paragraph 12(1)(b) of the *Trade-marks Act*. Likewise, no evidence has been furnished by the applicant to establish that, as of the filing date of the present application, the mark MUTUAL & Design had become distinctive in Canada, as contemplated by Subsection 12(2) of the *Trade-marks Act*. The applicant has therefore failed to meet

président Partington de la Commission d'opposition des marques de commerce s'était penché sur cette question dans la décision *Insurance Co. of Prince Edward Island c. Prince Edward Island Mutual Insurance Co.*⁴ Le président Partington a, après avoir examiné deux décisions antérieures de la Commission d'opposition des marques de commerce portant sur des dessins-marques qui, comme en l'espèce, comprenaient des mots descriptifs dominants, écrit ce qui suit [aux paragraphes 9 et 10]:

À mon avis, l'alinéa 12(1)(b) de la *Loi sur les marques de commerce* n'a vraisemblablement pas été conçu pour interdire l'enregistrement d'un dessin-marque comportant des éléments graphiques qui pourraient autrement être enregistrables comme des marques de commerce sans les termes descriptifs. Incontestablement, il ne semble pas raisonnable qu'un dessin-marque devienne subitement non enregistrable en raison de l'ajout d'un mot descriptif (ou de mots descriptifs), particulièrement parce que l'article 35 de la *Loi sur les marques de commerce* prévoit le désistement à l'égard de ces parties d'une marque de commerce. D'autre part, la formulation de l'alinéa 12(1)(b) de la Loi interdit de manière claire l'enregistrement d'une marque de commerce qui, sous sa forme sonore, donne notamment une description claire en langue anglaise de la nature ou de la qualité des services en liaison avec lesquels elle est employée. À cet égard, le registraire est tenu d'appliquer la *Loi sur les marques de commerce* comme elle existe et non comme elle aurait dû être conçue.

En l'espèce, la requérante s'est désistée du droit à l'usage exclusif du mot MUTUAL séparément de sa marque de commerce et par ce désistement, peut-on soutenir, elle admet que le mot, soit donne une description claire de la nature ou de la qualité des services de la requérante, soit est d'usage courant dans ce genre de commerce, soit est le nom de ces services. En outre, le sens que donne le dictionnaire du mot MUTUAL employé comme adjectif confirme qu'il est descriptif quand il est appliqué aux services reliés à l'assurance. Par conséquent, compte tenu des décisions mentionnées ci-dessus de la Commission des oppositions des marques de commerce, je conclus que l'opposante s'est acquittée de la charge de présentation qui lui incombait à l'égard de ce motif d'opposition et que la requérante doit donc s'acquitter de la charge de persuasion qui lui revient, d'établir que sa marque de commerce MUTUAL & Design est enregistrable. Cependant, la requérante n'a présenté aucune preuve ni aucun argument pour établir que sa marque de commerce ne contrevient pas aux dispositions de l'alinéa 12(1)(b) de la *Loi sur les marques de commerce*. De même, elle n'a produit aucune preuve établissant qu'à la date de

its legal burden in relation to the final ground. Thus, the Paragraph 12(1)(b) ground of opposition is successful.

[24] On the facts of this matter, the member clearly concluded that, as in the case before Chairman Partington, the opponent, Best Western, had met the evidentiary burden on it in relation to descriptiveness. Thus it fell to the applicant to meet the legal burden of demonstrating that its trade-mark here at issue was registrable. As noted earlier in these reasons, the applicant presented new evidence before this Court in the form of an expert affidavit of Chris Yaneff. I have earlier concluded in these reasons that that new evidence is not of such weight as to be likely to have materially affected the decision under appeal. Put another way, I am satisfied that the new evidence is insufficient to discharge the legal burden on the applicant.

[25] Since the date of the decision of the member that is under review, the issue of the interrelationship of paragraph 12(1)(b) of the Act with design marks came before this Court in *Fiesta Barbeques Ltd. v. General Housewares Corp.*⁵ As here, the matter before the Court was an appeal from a decision of the Trade-marks Opposition Board refusing to register as a trade-mark the following design mark:



as a proposed use trade-mark in association with barbecue accessories. The Trade-marks Opposition Board found the proposed design mark to be clearly descriptive of the applicant's wares, when sounded. On the issue of descriptiveness, my colleague Justice Russell, wrote at paragraphs 33-35 of his reasons:

production de la présente demande, la marque MUTUAL & Design était devenue distinctive au Canada, comme le prévoit le paragraphe 12(2) de la *Loi sur les marques de commerce*. La requérante ne s'est donc pas acquittée de son fardeau de persuasion en ce qui concerne le dernier motif d'opposition. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)(b) est accueilli.

[24] Concernant les faits de la présente affaire, la commissaire a clairement conclu que, comme dans l'affaire dont était saisi le président Partington, l'opposante, Best Western, s'était acquittée de la charge de présentation qui lui incombait à l'égard du caractère descriptif. Par conséquent, il incombait à la demanderesse de s'acquitter de la charge de persuasion en démontrant que la marque en litige dans la présente affaire était enregistrable. Comme je l'ai fait remarquer plus tôt dans les présents motifs, la demanderesse a présenté une nouvelle preuve à la Cour: l'affidavit d'expert de Chris Yaneff. J'ai conclu plus tôt que le poids de cette nouvelle preuve est insuffisant pour qu'on puisse conclure qu'elle aurait vraisemblablement influé sur la décision frappée d'appel. En d'autres mots, je suis convaincu que cette nouvelle preuve ne permet pas à la demanderesse de s'acquitter de sa charge de persuasion.

[25] Depuis la date de la décision frappée d'appel, la Cour a examiné l'alinéa 12(1)(b) de la Loi au regard des dessins-marques dans la décision *Fiesta Barbeques Ltd. c. General Housewares Corp.*⁵ Comme en l'espèce, il s'agissait d'un appel d'une décision par laquelle la Commission d'opposition des marques de commerce avait refusé d'enregistrer en tant que marque de commerce le dessin-marque



pour son emploi proposé en liaison avec des accessoires de barbecue. La Commission d'opposition des marques de commerce a conclu que le dessin-marque proposé donnait, dans sa forme sonore, une description claire des marchandises de la requérante. Aux paragraphes 33 à 35 de ses motifs, mon collègue le juge Russell a écrit ce qui suit au sujet du caractère descriptif:

Also, as a design mark, it is not accurate to say that, when sounded, it is either clearly descriptive or deceptively misdescriptive of the character or quality of the wares or services in association with which it is used or proposed to be used. At most, it is only the verbal component of the Subject Trade-Mark that could be sounded in this way.

In this case the verbal components of the Subject Trade-Mark and the flame motif have to be looked at as a whole and clearly give it sufficient distinctive elements to distance it from any terminology a trader might wish to use to describe wares of a similar kind.

In my opinion, the Subject Trade Mark is fairly analogous to the “KIDFITTER” kind of mark discussed in *GWG Ltd. v. Registrar of Trade-Marks* . . . , where two words are combined to make a coined word. In addition, in the present case, a design element is added. As discussed in *GWG*, . . . , the word “clearly” has been introduced in 12(1)(b) of the Act to preserve the registrability of suggestive marks. The issue is not whether the Subject Trade Mark is descriptive or suggestive but whether it is “clearly descriptive.” In my opinion, it is not. [Citations omitted.]

On that appeal before Justice Russell, the respondent did not file a notice of appearance, made no written submissions and did not appear at the hearing.

[26] Counsel for the applicant put before the Court, as an authority, a paper entitled “Design Marks and Word Marks”. It purports to have been prepared by a Mr. Frank Farfan and to have been presented for “The Six-Minute Intellectual Property Lawyer Program” of the Law Society of Upper Canada, held on November 7, 2003. An enquiry to the Law Society of Upper Canada indicates that the paper had not been published and was not generally available for distribution on the date this appeal was heard. In the circumstances, the value of the paper as an authority is questionable but, since its introduction and reference to it was not objected to on behalf of the respondent, I will nonetheless comment on it.

[27] Mr. Farfan refers to the “Grill Gear” decision before the Trade-marks Opposition Board and notes the

De plus, il n’est pas exact de dire que le dessin-marque, lorsqu’il est sous forme sonore, donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels il est employé, ou à l’égard desquels on projette de l’employer. Tout au plus peut-on considérer la composante verbale de la marque de commerce comme un élément sonore de ce type.

Dans la présente affaire, la composante verbale de la marque de commerce visée et le dessin de la flamme doivent être considérés comme un tout, ce qui rend manifestement la marque de commerce suffisamment distinctive pour la différencier de la terminologie que pourrait désirer employer tout commerçant pour décrire des marchandises de même nature.

À mon avis, la marque de commerce visée se rapproche passablement du type de marques «KIDFITTER» examiné dans la décision *GWG Ltd. c. Registraire des marques de commerce* [. . .], dans laquelle deux mots sont combinés pour former un mot inventé. En outre, en l’espèce, un dessin est ajouté. Comme l’a dit la Cour dans la décision *GWG*, [. . .] on a ajouté l’adjectif «claire» à l’alinéa 12(1)b) de la Loi pour permettre l’enregistrement des marques suggestives. La question n’est pas de savoir si la marque de commerce est descriptive ou suggestive, mais bien si elle donne une «description claire». À mon sens, tel n’est pas le cas. [Renvois omis.]

Dans cet appel devant le juge Russell, la défenderesse n’avait ni envoyé d’avis de comparution ni fait d’observations écrites et ne s’était pas présentée à l’audience.

[26] L’avocat de la demanderesse a soumis à la Cour en tant qu’autorité un document intitulé «Design Marks and Word Marks». Il prétend que M. Frank Farfan aurait préparé ce document et l’aurait présenté au «Six-Minute Intellectual Property Lawyer Program» du Barreau du Haut-Canada, qui a eu lieu le 7 novembre 2003. Une enquête auprès du Barreau du Haut-Canada a révélé que ce document n’avait pas été publié et qu’on ne le trouvait pas encore sur le marché à la date de l’audition du présent appel. Dans les circonstances, on peut s’interroger sur la valeur du document en tant qu’autorité mais, comme la défenderesse n’a contesté ni son introduction ni les renvois à ce document, je l’examinerai malgré tout.

[27] M. Farfan traite de la décision «Grill Gear» devant la Commission d’opposition des marques de

following finding of that Board at pages 6-27 and 6-28 of the paper:

I agree that a design mark which does not include any wording cannot be sounded. On the other hand, a word mark which includes design features such as the applied for trade-mark would, in my view, be sounded by reference to the dominant words forming that mark. Thus, I would expect the average person would sound the applicant's trade-mark when considered in its entirety as 'GRILL GEAR'.

[28] Mr. Farfan then goes on to review a range of earlier decisions in the same subject-matter area and concludes at page 6-29 in the following terms:

It is submitted that the fundamental error in each of the cases above was to have broken the mark into component parts and indeed to have selected and considered only certain portions of the marks while having ignored others. There is no support in law for such a proposition.

In addition, no support is offered in any of these cases (because, in the view of this writer, none exists) for the proposition that the test for sounding a design mark is how the average consumer would refer to the mark. In purporting to effect such a sounding, there is no support for the proposition that design elements may be ignored. As always, a mark must be dealt with as an integrated whole.

At page 6-35, Mr. Farfan after citing Justice Russell's conclusion in the "Grill Gear" decision, under the heading "The Better Solution" and contrasting it with Chairman Partington's decision cited earlier in these reasons, emphasizes his foregoing conclusions with the following succinct sentence:

If a design cannot be sounded by itself, then it similarly cannot be sounded when word(s) are added.

I note that words were not "added" by the member whose decision is under appeal. To the contrary, the words "sounded" by the member are an integral part of the design mark at issue, perhaps more properly described as a trade-mark with design features, where the member found the words forming part of the mark to be a predominant feature of the mark.

[29] With great respect, I find that the decision in the "Grill Gear" case and the conclusion expressed in Mr.

commerce et reproduit, aux pages 6-27 et 6-28, la conclusion suivante de la Commission:

Je conviens [. . .] qu'un dessin-marque ne comportant aucun mot n'a pas de forme sonore. Par contre, dans le cas d'une marque nominale comportant des éléments graphiques, comme en l'espèce, ce serait selon moi les mots dominants de la marque qui seraient prononcés. Je pense donc que le consommateur moyen dirait GRILL GEAR pour parler de la marque de la requérante considérée dans son intégralité.

[28] M. Farfan examine ensuite toute une série de décisions antérieures portant sur la même question et conclut, à la page 6-29:

[TRADUCTION] On prétend que l'erreur fondamentale dans chacune de ces affaires était d'avoir divisé la marque en composantes et, de fait, d'avoir choisi d'examiner uniquement certaines composantes des marques en faisant abstraction des autres, ce qui n'est aucunement appuyé en droit.

De plus, aucune de ces affaires n'était (parce que, selon moi, ce n'est pas possible) l'affirmation selon laquelle le critère de la sonorité d'un dessin-marque est la façon dont le consommateur moyen désignerait la marque. En cherchant une telle sonorité, on n'était aucunement l'affirmation selon laquelle on peut ne pas tenir compte des éléments graphiques. Comme toujours, on doit examiner une marque comme un tout intégré.

Après avoir cité la conclusion du juge Russell dans la décision «Grill Gear» et avoir mis celle-ci en contraste avec la décision susmentionnée du président Partington, M. Farfan privilégie, sous le titre [TRADUCTION] «La meilleure solution» (page 6-35), ses propres conclusions précitées en écrivant la phrase succincte suivante:

[TRADUCTION] Si un dessin ne peut en soi être sonore, il ne peut, de la même façon, devenir sonore par l'ajout de mots.

Je remarque que la commissaire dont la décision est frappée d'appel n'a pas «ajouté» de mots. Au contraire, les mots «prononcés» par la commissaire font partie intégrante du dessin-marque en litige, peut-être plus correctement décrit comme étant une marque de commerce comportant des éléments graphiques, la commissaire ayant conclu que les mots constituaient une caractéristique prédominante de la marque.

[29] En toute déférence, je suis d'avis que la décision «Grill Gear» et la conclusion formulée dans le document

Farfan's paper ignored generally applicable principles of statutory interpretation when considering the words of paragraph 12(1)(b) of the Act.

[30] In *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*,⁶ Justice Iacobucci, for the Court, wrote at paragraphs 20-23:

At the heart of this conflict is an issue of statutory interpretation. Consistent with the findings of the Court of Appeal, the plain meaning of the words of the provisions here in question appears to restrict the obligation to pay termination and severance pay to those employers who have actively terminated the employment of their employees. At first blush, bankruptcy does not fit comfortably into this interpretation. However, with respect, I believe this analysis is incomplete.

Although much has been written about the interpretation of legislation . . . Elmer Driedger in *Construction of Statutes* (2nd ed. 1983) best encapsulates the approach upon which I prefer to rely. He recognizes that statutory interpretation cannot be founded on the wording of the legislation alone. At p. 87 he states:

Today there is only one principle or approach, namely, the words of an Act are to be read in their entire context and in their grammatical and ordinary sense harmoniously with the scheme of the Act, the object of the Act, and the intention of Parliament

. . .

I also rely upon s. 10 of the *Interpretation Act*, . . ., which provides that every Act "shall be deemed to be remedial" and directs that every Act shall "receive such fair, large and liberal construction and interpretation as will best ensure the attainment of the object of the Act according to its true intent, meaning and spirit".

Although the Court of Appeal looked to the plain meaning of the specific provisions in question in the present case, with respect, I believe that the court did not pay sufficient attention to the scheme of the *ESA*, its object or the intention of the legislature; nor was the context of the words in issue appropriately recognized. [Some citations and references to recent cases which have cited the quotation from Dr. Driedger with approval omitted. The reference to the *Interpretation Act* is to the *Interpretation Act* of Ontario. Emphasis added.]

[31] In *President and Fellows of Harvard College v. Canada (Commissioner of Patents)*,⁷ Justice Rothstein,

de M. Farfan n'ont pas, de façon générale, tenu compte des principes d'interprétation législative applicables lorsqu'on lit l'alinéa 12(1)(b) de la Loi.

[30] Dans l'arrêt *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*,⁶ le juge Iacobucci a, au nom de la Cour, écrit ce qui suit aux paragraphes 20 à 23:

Une question d'interprétation législative est au centre du présent litige. Selon les conclusions de la Cour d'appel, le sens ordinaire des mots utilisés dans les dispositions en cause paraît limiter l'obligation de verser une indemnité de licenciement et une indemnité de cessation d'emploi aux employeurs qui ont effectivement licencié leurs employés. À première vue, la faillite ne semble pas cadrer très bien avec cette interprétation. Toutefois, en toute déférence, je crois que cette analyse est incomplète.

Bien que l'interprétation législative ait fait couler beaucoup d'encre [. . .], Elmer Driedger dans son ouvrage intitulé *Construction of Statutes* (2^e éd. 1983) résume le mieux la méthode que je privilégie. Il reconnaît que l'interprétation législative ne peut pas être fondée sur le seul libellé du texte de loi. À la p. 87, il dit:

[TRADUCTION] Aujourd'hui il n'y a qu'un seul principe ou solution: il faut lire les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur.

[. . .]

Je m'appuie également sur l'art. 10 de la *Loi d'interprétation*, [. . .], qui prévoit que les lois «sont réputées apporter une solution de droit» et doivent «s'interpréter de la manière la plus équitable et la plus large qui soit pour garantir la réalisation de leur objet selon leurs sens, intention et esprit véritables».

Bien que la Cour d'appel ait examiné le sens ordinaire des dispositions en question dans le présent pourvoi, en toute déférence, je crois que la cour n'a pas accordé suffisamment d'attention à l'économie de la *LNE*, à son objet ni à l'intention du législateur; le contexte des mots en cause n'a pas non plus été pris en compte adéquatement. [Certains renvois et certaines décisions récentes ayant repris en l'approuvant l'extrait du professeur Driedger sont omis. Le renvoi à la *Loi d'interprétation* vise la *Loi d'interprétation* de l'Ontario. Non souligné dans l'original.]

[31] Dans l'arrêt *President and Fellows of Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets)*,⁷ le juge

for the majority, wrote at paragraph 110 of his reasons:

There was considerable fanfare in this appeal that significant policy questions are at stake. The evidence is that the oncomouse has been patented in the United States and Europe. It is arguable on policy grounds that there is merit to uniformity and that Canada should follow suit. On the other side, there were arguments made against patenting the oncomouse based on human health, environmental and other concerns. However, all that is at issue in this appeal is the interpretation of the *Patent Act* and the determination of whether, on the basis of the evidence, the appellant's product is patentable in accordance with that interpretation. It is the duty of the Court to take the statute as it finds it, neither expanding its interpretation beyond Parliament's intention as expressed by the language in the statute, nor limiting that interpretation by reading words of limitation into the statute not placed there by Parliament. To the extent the appeal gives rise to policy questions, they are to be addressed by Parliament and not the Court.

[32] The decision of the Federal Court of Appeal in *Harvard College* was reversed on appeal to the Supreme Court of Canada.⁸ While the foregoing paragraph from the reasons of Justice Rothstein was not specifically cited in either the majority or the minority reasons of the Supreme Court, it might be said to have been qualified by the following extract from paragraph 11 of the dissenting reasons of Justice Binnie which were concurred in by the Chief Justice and two other Justices:

I accept, as does my colleague [writing for the majority], that the proper approach to interpretation of this statute [the *Patent Act*] is to read the words "in their entire context and in their grammatical and ordinary sense harmoniously with the scheme of the Act, the object of the Act, and the intention of Parliament": E. A. Driedger, *Construction of Statutes* (2nd ed. 1983), at p. 87.

[33] It is to be noted that courts considering the *Harvard College* matter had before them extensive evidence as to the scheme and object of the *Patent Act* and as to the "significant policy questions" referred to by Justice Rothstein. By contrast, no such evidence was before this Court in this matter and certainly no judicial history was cited before me that would suggest that the "entire context" that was before Parliament when it was considering enactment of the current *Trade-marks Act*

Rothstein a, au nom de la majorité, écrit ce qui suit au paragraphe 110 de ses motifs:

On a fortement insisté dans le présent appel sur le fait que d'importantes questions de principe sont en jeu. Suivant la preuve, l'oncosouris a été brevetée aux États-Unis et en Europe. On peut soutenir, pour des raisons de principe, que l'uniformité est souhaitable et que le Canada devrait lui aussi breveter l'oncosouris. En revanche, des arguments reposant notamment sur la santé humaine et des préoccupations d'ordre écologique ont été avancés contre la délivrance d'un brevet pour l'oncosouris. Pourtant, dans le présent appel, le débat tourne uniquement autour de l'interprétation de la *Loi sur les brevets* et de la question de savoir si, vu l'ensemble de la preuve, le produit de l'appelant est brevetable selon cette interprétation. La Cour est tenue d'interpréter la loi telle qu'elle est, sans en élargir la portée au-delà de ce que le législateur fédéral souhaitait exprimer par le libellé de la loi et sans non plus en restreindre la portée en intercalant dans la loi des mots limitatifs que le législateur n'y a pas insérés. S'il est vrai que le présent appel soulève des questions de principe, c'est au législateur fédéral, et non aux tribunaux, qu'il appartient de les examiner.

[32] L'arrêt *Harvard College* de la Cour d'appel fédérale a été infirmé par la Cour suprême du Canada⁸. Bien que le paragraphe précité des motifs du juge Rothstein n'ait été expressément cité ni dans les motifs majoritaires ni dans les motifs minoritaires de la Cour suprême, on pourrait dire que l'extrait suivant, tiré du paragraphe 11 des motifs dissidents du juge Binnie, auxquels ont souscrit le juge en chef et deux autres juges, en atténue la portée:

À l'instar de mon collègue [qui a rédigé les motifs majoritaires], je reconnais que l'interprétation juste de cette loi [la *Loi sur les brevets*] consiste à lire les termes [TRADUCTION] «dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'économie de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur»: E. A. Driedger, *Construction of Statutes* (2^e éd. 1983), p. 87.

[33] Il convient de noter que les tribunaux qui ont statué sur l'affaire *Harvard College* disposaient d'une preuve abondante quant à l'économie et à l'objet de la *Loi sur les brevets* et les «importantes questions de principe» dont faisait état le juge Rothstein. À l'opposé, il n'existait pas en l'espèce une telle preuve devant notre Cour, et on ne m'a pas présenté un historique susceptible d'indiquer que le «contexte global» dans lequel se trouvait le législateur lors de l'édiction de la *Loi sur les*

would warrant variation from the grammatical and ordinary sense of the words of paragraph 12(1)(b) of the Act, and more particularly of the word “sounded” to achieve harmony with “the scheme of the Act, the object of the Act, and the intention of Parliament”.

[34] The foregoing quotation from the reasons of Justice Rothstein reiterates, albeit in a different context, words of former Chairman Partington in *Insurance Co. of Prince Edward Island v. Prince Edward Island Mutual Insurance Co.*, *supra*, quoted earlier in these reasons and adopted by the member in his reasons for the decision under appeal.

[35] It was open to Parliament to provide an exception to paragraph 12(1)(b) of the Act in respect of design marks that include words that are a dominant feature of the marks as I find to be the case in this matter. Indeed, Parliament did see fit to provide an exception to the general rule of paragraph 12(1)(b) for a different purpose. For ease of reference, I repeat here the opening words of subsection 12(1) and paragraph (b) of that subsection, along with subsection 12(2):

12. (1) Subject to section 13, a trade-mark is registrable if it is not

...

(b) whether depicted, written or sounded, either clearly descriptive or deceptively misdescriptive in the English or French language of the character or quality of the wares or services in association with which it is used or proposed to be used or of the conditions of or the persons employed in their production or of their place of origin;

...

(2) A trade-mark that is not registrable by reason of paragraph (1)(a) or (b) is registrable if it has been so used in Canada by the applicant or his predecessor in title as to have become distinctive at the date of filing an application for its registration. [Emphasis added.]

[36] The foregoing clearly demonstrates an option that was open to Parliament at the time the Act was enacted

marques de commerce actuelle justifiait qu'on s'écarte du sens ordinaire et grammatical des mots utilisés à l'alinéa 12(1)b) de la Loi, et, plus particulièrement, du mot «sonore» pour s'harmoniser avec «l'économie de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur».

[34] L'extrait précité des motifs du juge Rothstein réitère, bien que dans un contexte différent, les motifs de l'ancien président Partington dans la décision *Insurance Co. of Prince Edward Island c. Prince Edward Island Mutual Insurance Co.*, précitée, reproduits plus haut et adoptés par la commissaire dans les motifs de sa décision frappée d'appel.

[35] Il était loisible au législateur de prévoir une exception à l'alinéa 12(1)b) de la Loi à l'égard des dessins-marques comprenant des mots qui constituent une caractéristique dominante des marques comme c'est, selon moi, le cas en l'espèce. En fait, le législateur a estimé approprié de prévoir une exception à la règle générale de l'alinéa 12(1)b), mais à une autre fin. Par souci de commodité, je reproduirai à nouveau le paragraphe 12(1) et l'alinéa b), ainsi que le paragraphe 12(2):

12. (1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants:

[...]

b) qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou du lieu d'origine de ces marchandises ou services;

[...]

(2) Une marque de commerce qui n'est pas enregistrable en raison de l'alinéa (1)a) ou b) peut être enregistrée si elle a été employée au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon à être devenue distinctive à la date de la production d'une demande d'enregistrement la concernant. [Non souligné dans l'original.]

[36] Ces extraits démontrent clairement l'existence d'une option dont aurait pu se prévaloir le législateur

and that has remained open to Parliament since that time. That option would have been, and remains, to add an additional exception to the application of paragraph 12(1)(b) for design marks that include words as a dominant feature so that, as with at least some design marks that have no dominant word element, they would not have to meet the “sounded” test on the basis of the word elements. In the result, such design marks that include words as a dominant feature would respond to Mr. Farfan’s criticism that:

If a design cannot be sounded by itself, then it similarly cannot [or by law cannot] be sounded when word(s) are added.

[37] I am satisfied that, against the admonition provided by Justice Rothstein and quoted earlier in these reasons, and in the absence of contextual evidence that might lead to a different conclusion, any response to a concern such as that enunciated by Mr. Farfan is for Parliament and not for this Court where the words of paragraph 12(1)(b) of the Act are, as I am satisfied they are, clear on their face. Put another way, the issue that Mr. Farfan and the applicant would urge the Court to address is one of policy and, on the evidence before the Court in this matter, not one amenable to solution by a contextual statutory interpretation.

CONCLUSION

[38] Based upon the foregoing analysis, this appeal will be dismissed.

COSTS

[39] Counsel were in agreement before me that costs, to be determined on the ordinary scale if not earlier agreed to, should follow the event. In the result, an order for costs, on the ordinary scale, will go in favour of the respondent.

¹ R.S.C., 1985, c. T-13.

² [2000] 3 F.C. 145 (C.A.).

³ See, for ex. *Dr. Q v. College of Physicians and Surgeons of British Columbia*, [2003] 1 S.C.R. 226, at para. 40.

⁴ (1999), 2 C.P.R. (4th) 103 (T.M.O.B.).

lorsqu’il a édicté la Loi, et cette option existe toujours. Le législateur avait, et a toujours, la possibilité d’ajouter une exception additionnelle à l’alinéa 12(1)b) à l’égard des dessins-marques comprenant des mots qui constituent une caractéristique dominante de façon que, comme c’est le cas du moins à l’égard de certaines marques qui n’ont pas de mot dominant, elles n’aient pas à satisfaire au critère «sonore» sur le fondement des mots. Ainsi, de tels dessins-marques comprenant des mots qui constituent une caractéristique dominante tiendraient compte de la critique de M. Farfan selon laquelle:

[TRADUCTION] [s]i un dessin ne peut en soi être sonore, il ne peut, de la même façon, devenir sonore par l’ajout de mots.

[37] Eu égard aux mises en garde précitées du juge Rothstein et en l’absence d’une preuve contextuelle pouvant mener à une conclusion différente, j’estime qu’il incombe au législateur, et non la Cour, de répondre à une préoccupation comme celle exposée par M. Farfan puisque les mots employés à l’alinéa 12(1)b) de la Loi sont, à première vue, clairs, et je suis convaincu qu’ils le sont. Autrement dit, la question sur laquelle M. Farfan et la demanderesse voudraient que la Cour se penche en est une de principe qui, vu la preuve dont dispose la Cour dans la présente affaire, ne relève pas de l’interprétation législative contextuelle.

CONCLUSION

[38] Pour ces motifs, l’appel sera rejeté.

DÉPENS

[39] Les avocats ont convenu devant moi que les dépens, qui doivent, en l’absence d’entente préalable, être calculés de la façon ordinaire, devraient suivre l’issue de la cause. Par conséquent, la Cour rendra une ordonnance adjugeant à la défenderesse les dépens, calculés de la façon ordinaire.

¹ L.R.C. (1985), ch. T-13.

² [2000] 3 C.F. 145 (C.A.).

³ Voir, par ex. *Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia*, [2003] 1 R.C.S. 226, au par. 40.

⁴ (1999), 2 C.P.R. (4th) 103 (C.O.M.C.).

⁵ (2003), 28 C.P.R. (4th) 60 (F.C.).

⁶ [1998] 1 S.C.R. 27 (not cited before me).

⁷ [2000] 4 F.C. 528 (C.A.).

⁸ *Harvard College v. Canada (Commissioner of Patents)*, [2002] 4 S.C.R. 45 (not cited before me).

⁵ (2003), 28 C.P.R. (4th) 60 (C.F.).

⁶ [1998] 1 R.C.S. 27 (cet arrêt n'a pas été cité par les parties).

⁷ [2000] 4 C.F. 528 (C.A.).

⁸ *Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets)*, [2002] 4 R.C.S. 45 (cet arrêt n'a pas été cité par les parties).