

T-6076-79

T-6076-79

**IVG Rubber Canada Ltd. (Appellant)**

v.

**Goodall Rubber Company (Respondent)**

Trial Division, Dubé J.—Ottawa, April 2 and 9, 1980.

*Trade marks — Appeal from decision of Registrar of Trade Marks rejecting appellant's opposition to respondent's application to register trade mark — Registrar found that respondent's mark, a helical stripe running the length of a flexible hose, was a proper trade mark, and stood for much more than an ornamentation, a grade designation, or a functionality — Respondent's hoses come with a variety of coloured stripes, each colour representing the purpose, type and construction of the hose — Whether the Registrar erred in finding the mark distinctive and in failing to find that the colour coding was used functionally to indicate the usage, and in failing to find that the registration of ten colours constituted a monopoly — Appeal dismissed — Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, s. 2.*

*Parke, Davis & Co., Ltd. v. Empire Laboratories Ltd. [1964] Ex.C.R. 399 (affirmed by Supreme Court of Canada [1964] S.C.R. 351, distinguished. Wrights' Ropes Ltd. v. Broderick & Bascom Rope Co. [1931] Ex. C.R.143, applied. Beverley Bedding & Upholstery Co. v. Regal Bedding & Upholstering Ltd. T-1470-73, applied.*

APPEAL.

COUNSEL:

*B. H. Wilson, Q.C.* for appellant.  
*R. Scott Jolliffe* and *R. G. McClenahan, Q.C.* for respondent.

SOLICITORS:

*B. H. Wilson, Q.C.*, Ottawa, for appellant.  
*Gowling & Henderson*, Ottawa, for respondent.

*The following are the reasons for judgment rendered in English by*

DUBÉ J.: The appellant appeals from the decision of the Registrar of Trade Marks rejecting its opposition to the respondent's application to register the trade mark shown below on the grounds that the Registrar erred in finding that it is distinctive and that he failed to apply the dictum in

**IVG Rubber Canada Ltd. (Appelante)**

c.

**Goodall Rubber Company (Intimée)**

Division de première instance, le juge Dubé—Ottawa, 2 et 9 avril 1980.

*Marques de commerce — Appel de la décision par laquelle le registraire des marques de commerce a rejeté l'opposition de l'appelante à la demande d'enregistrement de marque de commerce présentée par l'intimée — Le registraire a décidé que la marque de l'intimée, un tuyau flexible entouré sur toute sa longueur d'une bande en spirale, constituait bien une marque de commerce et présentait beaucoup plus qu'un caractère ornamental ou une qualité du produit, ou une particularité utilitaire du produit — Les tuyaux de l'intimée se caractérisent par une variété de bandes colorées, chaque couleur étant utilisée pour indiquer l'usage, le genre et la fabrication du tuyau — La question est de savoir si le registraire a eu tort de décider que la marque était distinctive et de refuser d'admettre que la combinaison de couleurs était utilisée de façon fonctionnelle pour indiquer l'usage et que l'enregistrement des dix couleurs constituait un monopole — Appel rejeté — Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, c. T-10, art. 2.*

*Distinction faite avec l'arrêt: Parke, Davis & Co., Ltd. c. Empire Laboratories Ltd. [1964] R.C.É. 399 (confirmé par la Cour suprême du Canada [1964] R.C.S. 351. Arrêts appliqués: Wrights' Ropes Ltd. c. Broderick & Bascom Rope Co. [1931] R.C.É. 143; Beverley Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstering Ltd. T-1470-73.*

APPEL.

AVOCATS:

*B. H. Wilson, c.r.* pour l'appelante.  
*R. Scott Jolliffe* et *R. G. McClenahan, c.r.* pour l'intimée.

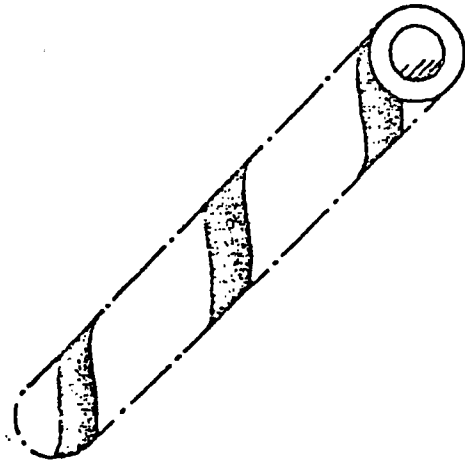
PROCUREURS:

*B. H. Wilson, c.r.*, Ottawa, pour l'appelante.  
*Gowling & Henderson*, Ottawa, pour l'intimée.

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

LE JUGE DUBÉ: L'appelante interjette appel de la décision par laquelle le registraire des marques de commerce a rejeté son opposition à la demande d'enregistrement présentée par l'intimée relativement à la marque de commerce indiquée ci-dessous au motif que le registraire aurait décidé à tort

*Parke, Davis & Co., Ltd. v. Empire Laboratories Limited.*<sup>1</sup>

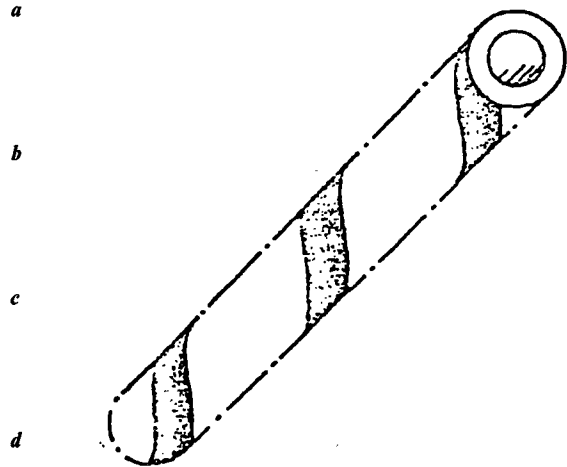


The Registrar found that the above mark, described as a helical stripe running the length of a flexible hose, constitutes a proper trade mark that the respondent is using and has used continuously since 1953 to distinguish its wares from those of others; that the appellant is a late-comer into the field; that the appellant failed to establish that the trade mark is simply ornamental or functional; and that it is in fact distinctive within the meaning of section 2 of the *Trade Marks Act*, R.S.C. 1970, c. T-10 and constitutes much more than ornamenting, or a grade designation, or a functionality.

In his judgment the Registrar referred to the decision of Noël J. in *Parke, Davis (supra)*, affirmed by the Supreme Court of Canada, but found it to be readily distinguishable. In *Parke, Davis* the plaintiff registered ten trade marks each consisting of a gelatin coloured band circling a capsule made of the same substance. He held the ten registrations to be invalid and found that the utilitarian use of the coloured band around the middle of the capsule which seals both halves of the capsule, monopolizes the functional role of the

<sup>1</sup> *Parke, Davis & Co., Ltd. v. Empire Laboratories Limited* [1964] Ex.C.R. 399 (affirmed by Supreme Court of Canada [1964] S.C.R. 351).

que la marque est distinctive et qu'il n'aurait pas appliqué le *dictum* de l'affaire *Parke, Davis & Co., Ltd. c. Empire Laboratories Limited.*<sup>1</sup>



Le registraire a décidé que la marque ci-dessus, décrite comme un tuyau flexible entouré sur toute sa longueur d'une bande en spirale, constitue bien une marque de commerce que l'intimée emploie continuellement depuis 1953 pour distinguer ses marchandises de celles des autres, que l'appelante est un tard venu dans le domaine et qu'elle n'a pas établi le caractère simplement ornamental ou fonctionnel de la marque, et que la marque est en fait distinctive au sens de l'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce*, S.R.C. 1970, c. T-10, et présente beaucoup plus qu'un caractère ornamental ou une qualité du produit, ou une particularité utilitaire du produit.

Dans son jugement, le registraire a mentionné la décision rendue par le juge Noël dans *Parke, Davis (susmentionnée)*, décision qui a été confirmée par la Cour suprême du Canada, mais il a conclu que les faits n'étaient pas les mêmes. Dans *Parke, Davis*, la demanderesse avait enregistré dix marques, chacune consistant en une bande colorée faite de gélatine et entourant une capsule de même substance. Le juge a tenu ces dix enregistrements pour non valables et a décidé que l'emploi utilitaire de la bande colorée entourant le milieu de la

<sup>1</sup> *Parke, Davis & Co., Ltd. c. Empire Laboratories Limited* [1964] R.C.É. 399 (arrêt confirmé, Cour suprême du Canada [1964] R.C.S. 351).

coloured band and therefore renders the trade mark invalid.

The Registrar adopted the view that the instant trade mark constitutes considerably more than a mere painted stripe or band and stands for much more than an ornamentation, a grade designation, or a functionality. He found the decision of Maclean P. in *Wrights' Ropes Limited v. Broderick & Bascom Rope Co.*<sup>2</sup> a more cogent authority. Maclean P. decided [at page 144] that "a yellow coloured strand running through a length of wire rope" was a registrable mark.

Learned counsel for the appellant concedes that the respondent has used and is using the mark to distinguish its wares from those of others, but he asserts that because the mark covers the whole spectrum of colours and because it has a functional use, therefore those two elements together outweigh the distinguishing factor and the mark is not valid.

The Goodall hoses come with a variety of coloured stripes, each colour serving a distinctive purpose. For instance there are three different colours of stripes to differentiate air hoses, four different colours for steam hoses, four different colours for fuel hoses, etc., each colour of stripe being used not only to indicate the end purpose of the hose but also its type and construction. The affidavit evidence shows very clearly that the purchasers, mostly large industrial firms, are very much aware of the colour schemes and the high quality of the Goodall hoses.

In the *Parke, Davis* decision Noël J. found that the registration of ten different colours constituted a monopoly and that the band sealing the two portions of the capsule performed a function. Those are the two elements of that decision which counsel for the appellant seeks to apply to this case. He alleges that the colour coding is used functionally by Goodall to indicate the usage, and since all colours come with the trade mark and the spiral stripe runs endlessly around the hose, there is no further place for other marks: thus a monopoly.

<sup>2</sup> *Wrights' Ropes Limited v. Broderick & Bascom Rope Co.* [1931] Ex.C.R. 143.

capsule et scellant les deux moitiés de celle-ci monopolisait le rôle fonctionnel de la bande colorée et rendait par conséquent la marque non valable.

<sup>a</sup> En l'espèce, le registraire a jugé que la marque constituait bien plus qu'une simple bande colorée et présentait beaucoup plus qu'un caractère ornemental, une qualité ou une particularité utilitaire du produit. Il a trouvé plus pertinente la décision du président Maclean dans *Wrights' Ropes Limited c. Broderick & Bascom Rope Co.*<sup>2</sup> Le président Maclean a statué [à la page 144] que [TRANSDUCTION] «une bande jaune sur un câble métallique» constituait une marque enregistrable.

<sup>b</sup> L'avocat de l'appelante reconnaît que l'intimée n'a pas cessé d'utiliser la marque pour distinguer ses marchandises de celles des autres. Il fait cependant valoir que, puisque la marque comporte le spectre tout entier des couleurs et a une particularité utilitaire, ces deux éléments combinés l'emportent sur le facteur distinctif et la marque n'est pas valide.

<sup>c</sup> Les tuyaux Goodall se caractérisent par une variété de bandes colorées, chaque couleur ayant une fonction particulière. Par exemple, il existe trois différentes couleurs de bandes pour les boyaux d'air, quatre pour les boyaux de vapeur, quatre pour les boyaux de carburant, etc. Chaque couleur de bande est utilisée pour indiquer non seulement l'usage du tuyau mais aussi son genre et sa fabrication. Il ressort de l'affidavit que les acheteurs, la plupart de grandes entreprises industrielles, connaissent bien la signification de couleurs et la haute qualité des tuyaux Goodall.

<sup>d</sup> Dans l'affaire *Parke, Davis*, le juge Noël a décidé que l'enregistrement des dix couleurs différentes constituait un monopole et que la bande scellant les deux parties de la capsule remplissait une fonction. Ce sont ces deux éléments de la décision que l'avocat de l'appelante cherche à appliquer à la présente affaire. Il prétend que Goodall se sert de la combinaison de couleurs de façon fonctionnelle, pour indiquer l'usage, et que, puisque toutes les couleurs se trouvent dans la marque et que la bande en spirale entoure indéfiniment le tuyau, les autres marques sont privées de

<sup>2</sup> *Wrights' Ropes Limited c. Broderick & Bascom Rope Co.* [1931] R.C.É. 143.

In my view, however, the helical stripe on the Goodall hose does not play the same type of functional use as the band on the Parke, Davis capsule. In the latter case the gelatin band fulfils an essential physical function as well as a distinguishing feature. The band physically holds the capsule together. Without the band the capsule would fall apart. On the other hand, the spiral stripe running along the Goodall hose is not physically essential to the hose. It merely distinguishes it from other wares. While the trade mark is registered in black and white only, it is common ground that this opens up the full range of colours.

As pointed out recently by Cattanach J.<sup>3</sup> a decision from such an expert official as the Registrar of Trade Marks ought not to be disturbed lightly. The onus on the appellant is heavy. He must show that the decision of the Registrar is so wrong as to warrant interference by this Court.

No satisfactory evidence has been adduced to show that this type of Goodall spiral stripe on hoses has been employed by any other manufacturer, except by the appellant since 1968. The bulk of the evidence is to the effect that Goodall hoses are easily identifiable by knowledgeable purchasers because of the stripes and that respondent has spent close to one million dollars in recent years to advertise its wares.

Under the circumstances, I cannot find that the Registrar erred in his decision. This appeal therefore is dismissed with costs.

<sup>3</sup> *Beverley Bedding & Upholstery Co. v. Regal Bedding & Upholstering Ltd.* T-1470-73 dated March 6, 1980.

ce mode de présentation, ce qui constitue un monopole.

Toutefois, à mon avis, la bande en spirale sur le tuyau Goodall n'a pas le même type de fonction que celle de la capsule Parke, Davis. Dans ce dernier cas, la bande en gélatine remplit tant une fonction matérielle essentielle qu'un rôle distinctif. La bande maintient la capsule. Sans elle, la capsule tombe en morceaux. Par contre, la bande en spirale entourant le tuyau Goodall n'est pas matériellement indispensable au tuyau. Elle sert simplement à le distinguer des autres marchandises. Bien que la marque ne soit enregistrée qu'en noir et blanc, il n'est pas contesté que cela permet d'utiliser la gamme complète des couleurs.

Comme l'a souligné récemment le juge Cattanach<sup>3</sup>, on ne saurait sans motifs sérieux toucher aux décisions rendues par un expert tel que le registraire des marques de commerce. L'appelante a une lourde charge. Elle doit établir que la décision du registraire est tellement erronée qu'une intervention de la présente Cour s'impose.

Il n'a pas été prouvé que ce type de bande en spirale Goodall sur les tuyaux ait été utilisé par quelque autre fabricant, si ce n'est par l'appelante, qui l'emploie depuis 1968. Il a été établi cependant que les acheteurs avertis reconnaissent facilement les tuyaux Goodall grâce à ces bandes et que l'intimée a, ces dernières années, dépensé presque un million de dollars en publicité pour ses produits.

Dans les circonstances de l'espèce, je ne saurais conclure que le registraire a eu tort de statuer comme il l'a fait. Le présent appel sera donc rejeté avec dépens.

<sup>3</sup> *Beverley Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstering Ltd.* T-1470-73, décision rendue le 6 mars 1980.