

T-2855-84

T-2855-84

101482 Canada Inc. (Appellant)

v.

Registrar of Trade Marks (Respondent)

Trial Division, Joyal J.—Montreal, May 7; Ottawa, September 30, 1985.

Trade marks — Appeal from refusal to register “Le Bifthèque” in connection with restaurant services and meat counters — Registrar holding mark clearly descriptive in French of nature or quality of services — Appellant arguing Registrar not sufficiently considering context in which mark used — Also arguing use of “Le” and whole phrase “Le Bifthèque” sufficiently different in nature to shield it from statutory prohibition — Respondent relying on “first impression” principle — Court not to substitute its judgment for Registrar’s unless evidence in record not considered by Registrar — Registrar permitting registration of “Beef-Teck” in connection with restaurant and butcher services and “La Bifthèquerie” in connection with restaurant services — Equivalence in official languages creating new dimension in implementing provisions of s. 12(1) of Act — More considerations to apply to each situation — Appeal dismissed — State of register irrelevant to validity of application — Registrar free to amend even if erred previously — Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, s. 12.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

Wool Bureau of Canada Ltd. v. Registrar of Trade Marks (1978), 40 C.P.R. (2d) 25 (F.C.T.D.); *Sherwin Williams Co. of Canada v. Commissioner of Patents*, [1937] Ex.C.R. 205; [1938] 1 D.L.R. 318; *Labatt (John) Ltd. v. Carling Breweries Ltd.* (1974), 18 C.P.R. (2d) 15 (F.C.T.D.).

DISTINGUISHED:

Pizza Pizza Ltd. v. Registrar of Trade Marks (1982), 67 C.P.R. (2d) 202 (F.C.T.D.).

CONSIDERED:

The Drackett Co. of Canada Ltd. v. American Home Products Corp., [1968] 2 Ex.C.R. 89; 38 Fox Pat. C. 1; *Home Juice Company et al. v. Orange Maison Limitée*, [1970] S.C.R. 942; *Provenzano v. Registrar of Trade Marks* (1977), 37 C.P.R. (2d) 189 (F.C.T.D.).

101482 Canada Inc. (appelante)

c.

a Registraire des marques de commerce (intimé)

Division de première instance, juge Joyal—Montreal, 7 mai; Ottawa, 30 septembre 1985.

Marques de commerce — Appel du refus d’enregistrer la marque «Le Bifthèque» en liaison avec des services de restauration et des comptoirs de viandes — Le registraire a décidé que la marque est, en français, une description claire de la nature et de la qualité des services — L’appelante soutient que le registraire ne tient pas suffisamment compte du contexte dans lequel la marque est utilisée — Elle soutient en outre qu’avec l’emploi de «Le», l’ensemble «Le Bifthèque» revêt un caractère suffisamment différent pour le protéger de la prohibition statutaire — L’intimé s’appuie sur le principe de «première impression» — Un tribunal ne doit pas substituer son jugement à celui du registraire à moins qu’il ne se trouve au dossier des éléments de preuve sur lesquels le registraire ne se serait pas penché — Le registraire a autorisé l’enregistrement de «Beef-Teck» en liaison avec des services de restauration et de boucherie, et de «La Bifthèquerie» en liaison avec des services de restauration — L’équivalence dans les deux langues officielles crée une nouvelle dimension dans la mise en application des dispositions de l’art. 12(1) de la Loi — Les considérants qui doivent s’appliquer dans une situation particulière sont plus nombreux — Appel rejeté — L’état du registre n’est pas pertinent à la validité de la demande — Que le registraire ait commis des erreurs dans le passé ne l’empêche pas d’y mettre bon ordre — Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, chap. T-10, art. 12.

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

Wool Bureau of Canada Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1978), 40 C.P.R. (2d) 25 (C.F. 1^{re} inst.); *Sherwin Williams Co. of Canada v. Commissioner of Patents*, [1937] R.C.É. 205; [1938] 1 D.L.R. 318; *Labatt (John) Ltd. c. Carling Breweries Ltd.* (1974), 18 C.P.R. (2d) 15 (C.F. 1^{re} inst.).

DISTINCTION FAITE AVEC:

Pizza Pizza Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1982), 67 C.P.R. (2d) 202 (C.F. 1^{re} inst.).

DÉCISIONS EXAMINÉES:

The Drackett Co. of Canada Ltd. v. American Home Products Corp., [1968] 2 R.C.É. 89; 38 Fox Pat. C. 1; *Home Juice Company et autres c. Orange Maison Limitée*, [1970] R.C.S. 942; *Provenzano c. Registraire des marques de commerce* (1977), 37 C.P.R. (2d) 189 (C.F. 1^{re} inst.).

REFERRED TO:

Thomas J. Lipton, Ltd. v. Salada Foods Ltd., [1980] 1 F.C. 740; (1979), 45 C.P.R. (2d) 157 (T.D.).

COUNSEL:

François Guay for appellant.
David Lucas for respondent.

SOLICITORS:

Lapointe Rosenstein, Montreal, for appellant.
Deputy Attorney General of Canada for respondent.

The following is the English version of the reasons for judgment rendered by

JOYAL J.: Since early 1981 the appellant has operated a business in Montreal known as "*Le Bifthèque*". This business includes a large restaurant on the Chemin de la Côte de Liesse and counters for the sale of various meats. The restaurant itself is known for its steaks but its menu is not limited to beef. It serves seafood, such as lobster and shrimp, and the whole range of foods found in any restaurant.

According to the evidence in the record, the business has prospered from the outset. Its restaurant services and meat counters were quickly and effectively marketed. Between January and November 1984, the business had a turnover of some \$6,000,000, and an advertising budget of approximately \$250,000.

All its operations were under the name "*Le Bifthèque*". In 1982, the appellant filed an application to register the words "*Le Bifthèque*" with the Registrar of Trade Marks. This application was denied, according to the Registrar, because of the provisions of subsection 12(1) of the *Trade Marks Act*, R.S.C. 1970, c. T-10.

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

(a) a word that is primarily merely the name or the surname of an individual who is living or has died within the preceding thirty years;

(b) whether depicted, written or sounded, either clearly descriptive or deceptively misdescriptive in the English or French languages of the character or quality of the wares or

DÉCISION CITÉE:

Thomas J. Lipton, Ltd. c. Salada Foods Ltd., [1980] 1 C.F. 740; (1979), 45 C.P.R. (2d) 157 (1^{re} inst.).

AVOCATS:

François Guay pour l'appelante.
David Lucas pour l'intimé.

PROCUREURS:

Lapointe Rosenstein, Montréal, pour l'appelante.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.

Voici les motifs du jugement rendu en français par

LE JUGE JOYAL: Depuis le début de 1981, l'appelante exploite une entreprise à Montréal sous le nom de «*Le Bifthèque*». Cette entreprise inclut un grand restaurant sur la Côte de Liesse ainsi que des comptoirs pour la vente de différentes viandes. Le restaurant lui-même est reconnu pour ses biftecks mais sa table n'est pas limitée aux viandes de bœuf. On y sert des crustacés, tels homards et crevettes ainsi que toute la gamme d'aliments que l'on trouve dans tous les restaurants.

D'après la preuve produite au dossier, l'entreprise a connu des bonnes années depuis ses débuts. La commercialisation de ses services de restaurateur et de ses comptoirs de viandes a été rapide et effective. De janvier 1984 à novembre 1984, l'entreprise jouissait d'un chiffre d'affaires de quelque 6 000 000 \$ et frappait un budget publicitaire de quelque 250 000 \$.

Toutes ses opérations étaient sous l'égide «*Le Bifthèque*». En 1982, l'appelante produit une demande d'enregistrement des mots «*Le Bifthèque*» auprès du registraire des marques de commerce. Cette demande est refusée en raison, selon le registraire, des dispositions du paragraphe 12(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, S.R.C. 1970, chap. T-10.

12. (1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistable si elle ne constitue pas

(a) un mot n'étant principalement que le nom ou le nom de famille d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes;

(b) peinte, écrite ou prononcée, soit une description claire, soit une description fautive et trompeuse, en langue anglaise ou française, de la nature ou de la qualité des marchandises ou

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;

(c) the name in any language of any of the wares or services in connection with which it is used or proposed to be used;

(d) confusing with a registered trade mark; or

(e) a mark of which the adoption is prohibited by section 9 or 10.

According to the Registrar, the proposed mark is clearly descriptive in the French language of the nature or the quality of the services in association with which it is used. This bar to registration has been rooted in our statutes and judicial decisions for a long time. The Act could not allow an individual to monopolize a word descriptive of its products or services and thereby eliminate it from the vocabulary of common usage.

The name "*Le Bifthèque*" is certainly suggestive of beef. The term "*bifteck*" is recognized as such in French. In this sense, it can be seen that the mark "*Le Bifthèque*", even with a variation in its second syllable, is descriptive of the nature or the quality of the services to which it refers.

However, in its argument the appellant maintained that the Registrar's decision did not sufficiently take into account the context in which the mark would be used. It is perhaps true to say that "*Bifthèque*" as pronounced means beef, but the mark is not intended to describe a product such as beef or other food, but a restaurant service which also has counters for the sale of selected meats. The appellant further argued that the article "*Le*" before the word "*Bifthèque*", and the whole phrase "*Le Bifthèque*", is sufficiently different in nature to shield it from the statutory prohibition. The appellant cited, *inter alia*, *Pizza Pizza Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1982), 67 C.P.R. (2d) 202 (F.C.T.D.), in which my brother Rouleau J., reversing a decision of the Registrar of Trade Marks on the same grounds as in the case at bar, concluded that the mark "Pizza Pizza" was not to promote the sale of pizzas in general, but to promote the sale of the plaintiff's product to particular suppliers by identifying the plaintiff with its distinctive trade mark. While the courts have upheld distinguishing the descriptive part of a

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 y sont employées, ou du lieu d'origine de ces marchandises ou services;

c) le nom, dans quelque langue, de l'une des marchandises ou de l'un des services à l'égard desquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer;

d) une expression créant de la confusion avec une marque de commerce déposée; ou

e) une marque dont l'article 9 ou 10 interdit l'adoption.

Selon le registraire, la marque proposée est une description claire en langue française de la nature ou de la qualité des services en liaison avec lesquels elle est employée. Cet obstacle à l'enregistrement est ancré dans nos lois et notre jurisprudence depuis longtemps. La Loi ne pourrait permettre à un individu de monopoliser un terme descriptif de ses produits ou de ses services et par ce fait, l'éliminer du vocabulaire d'usage commun.

L'appellation «*Le Bifthèque*» est certainement suggestive de viande de bœuf. Le terme «*bifteck*» est reconnu en langue française comme tel. Dans ce sens, on peut prétendre que la marque «*Le Bifthèque*», même avec une variante dans sa deuxième syllabe, est descriptive de la nature ou de la qualité des services sous son appellation.

L'appelante cependant, au cours de son argumentation, souligne que la décision du registraire ne tient pas suffisamment compte du contexte dans lequel on veut en faire l'usage. Il est peut-être vrai de dire que «*Bifthèque*» tel que prononcé veut dire viande de bœuf, mais la marque n'est pas destinée à décrire un produit tel une viande de bœuf ou toute autre denrée mais à décrire un service de restauration où on y trouve aussi des comptoirs pour la vente de viandes choisies. Ajoutons à ceci, prétend l'appelante, l'article «*Le*» devant le mot «*Bifthèque*» et l'ensemble «*Le Bifthèque*» revêt un caractère suffisamment différent pour le protéger de la prohibition statutaire. L'appelante cite entre autres la cause *Pizza Pizza Ltd. c. Registraire des marques de commerce* (1982), 67 C.P.R. (2d) 202 (C.F. 1^{re} inst.) où mon collègue, le juge Rouleau, en infirmant une décision du registraire des marques de commerce pour les mêmes motifs que dans l'instance, concluait que la marque «*Pizza Pizza*» n'était pas pour promouvoir la vente de pizzas en général, mais pour promouvoir la vente des produits du demandeur chez des fournisseurs particu-

trade mark when the mark in fact describes the product, the case law can also permit a distinction when the descriptive part is actually derivative or suggestive.

The respondent, for its part, cited the principle as stated in the decision of Cattanaach J. in *The Drackett Co. of Canada Ltd. v. American Home Products Corp.*, [1968] 2 Ex.C.R. 89; 38 Fox Pat. C. 1, that "the first impression" of a mark should be decisive in determining its descriptiveness. Further, as regards the "bifteck" variation in the word "bifthèque", the respondent referred to the decision of the Supreme Court of Canada in *Home Juice Company et al. v. Orange Maison Limitée*, [1970] S.C.R. 942, where Pigeon J. asserted that the corruption of a word in the language does not destroy its descriptiveness.

There is no doubt that the determination of whether "*Le Bifthèque*" is a descriptive term is not an easy matter. The final judgment arrived at, in light of the provisions of the statute and the case law, will often reflect subjective considerations. It may be that to some extent in such cases, one person's judgment will be as good as another's.

In such circumstances, a court should hesitate to substitute its own judgment for that of the Registrar of Trade Marks, unless it finds evidentiary material in the record which was not considered by the Registrar, or that the Registrar misinterpreted the Act or the decided cases, or that it is right and proper in general for the court to intervene. Needless to say, a court should *prima facie* accord a certain respect to a decision by the Registrar.

This principle is certainly put to the test when the record now before the Court indicates that, though he denied registration of the mark "*Le Bifthèque*", the Registrar did not object to registration of the mark "Beef-Teck", application No. 494053, in connection with restaurant and butcher services. Moreover, on March 8, 1985, the Registrar allowed as No. 300740 registration of the mark "*La Bifthéquerie*" in connection with restaurant services.

liers par voie d'identification du demandeur avec sa marque de commerce distincte. Si la jurisprudence permet de distinguer l'élément descriptif d'une marque de commerce quand cette marque décrit effectivement le produit, la jurisprudence peut aussi se permettre une distinction quand l'élément descriptif est plutôt dérivatif ou suggestif.

De son côté, l'intimé se penche sur la doctrine telle qu'exprimée dans la décision de monsieur le juge Cattanaach dans la cause *The Drackett Co. of Canada Ltd. v. American Home Products Corp.*, [1968] 2 R.C.É. 89; 38 Fox Pat. C. 1, à l'effet que «la première impression» d'une marque doit prédominer quand il s'agit d'en déterminer son caractère descriptif. De plus, en ce qui a trait à la variante de «bifteck» dans le mot «bifthèque», l'intimé réfère à l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans la cause *Home Juice Company et autres c. Orange Maison Limitée*, [1970] R.C.S. 942 où monsieur le juge Pigeon déclare que la corruption d'un mot de la langue n'en détruit pas le caractère descriptif.

Il ne fait aucun doute que la détermination de «Le Bifthèque» comme appellation descriptive n'est pas chose facile. Le jugement ultime à y apporter, compte tenu des dispositions de la Loi et de la jurisprudence, reflète souvent des éléments subjectifs. En quelque sorte, dirait-on, un jugement en vaut l'autre.

Dans de telles circonstances, un tribunal doit hésiter à substituer son propre jugement à celui du registraire des marques de commerce à moins qu'il se trouve au dossier des éléments de preuve sur lesquels le registraire ne se serait pas penché, ou que le registraire aurait mal interprété la Loi ou la jurisprudence ou que, dans son ensemble, il est juste et bon que le tribunal intervienne. Inutile de dire qu'un tribunal doit, *prima facie*, porter un certain respect à une décision du registraire.

Cette doctrine est certainement mise à l'épreuve quand le dossier devant moi indique que tout en refusant l'enregistrement de la marque «Le Bifthèque», le registraire ne se serait pas objecté à l'enregistrement de la marque «Beef-Teck», demande n° 494053, en liaison avec des services de restauration et de boucherie. De plus, en date du 8 mars 1985, sous le n° 300740, le registraire accordait l'enregistrement de la marque «La Bifthéquerie» en liaison avec des services de restaurant.

I observe that "Beef-Teck" is only a corruption of "bifteck", though by use of the word "teck" the descriptiveness is moderated. The word "Beef", of course, is itself descriptive in English. The entire name "Beef-Teck" is phonetically equivalent in French to "bifteck". Bearing in mind that the word "Bifthèque" when pronounced in English is not descriptive, it may well be asked in the circumstances where the correspondence or conformity lies.

Etymological or phonetic equivalence in either of our two official languages creates a new dimension in implementing the provisions of subsection 12(1) of the *Trade Marks Act*. A mark under paragraph 12(1)(b) may be descriptive in one language and not in another. It may be descriptive because of the way it is written or the way it is pronounced. Under paragraph 12(1)(d), a mark may create confusion in one language but not in the other. The legal rule and the "first impression" principle in one language do not necessarily affect a mark pronounced in the other. The result is that the considerations which must be applied to a particular situation are more numerous and in fact impose a double and reciprocal test.

I must conclude that a conflict exists between admissibility of the mark "Beef-Teck" on the one hand and inadmissibility of the mark "*Le Bifthèque*" on the other. How should a court resolve this conflict?

In the appellant's favour there is the opinion of my brother Addy J., in *Provenzano v. Registrar of Trade Marks* (1977), 37 C.P.R. (2d) 189 (F.C.T.D.), where he says [at page 189]:

To be objectionable as descriptive under s. 12(1)(b) the word must be clearly descriptive and not merely suggestive and, for a word to be clearly descriptive, it must be material to the composition of the goods or product.

This opinion is repeated in *Thomas J. Lipton, Ltd. v. Salada Foods Ltd.*, [1980] 1 F.C. 740; (1979), 45 C.P.R. (2d) 157 (T.D.). There are in fact many decisions in which the requirement of

J'observe que "Beef-Teck" n'est qu'une corruption de «bifteck» même si l'élément descriptif par l'usage du mot «teck» est atténué. Le mot «*Beef*» lui-même, en anglais, est naturellement descriptif. L'appellation dans son entier de «Beef-Teck» dans sa phonétique française est l'équivalent «bifteck». Se souvenant que le mot «Bifthèque» prononcé à l'anglaise n'est pas descriptif, on se permet de se demander, dans les circonstances, où est la concordance ou la conformité.

L'équivalence étymologique ou phonétique dans une ou l'autre de nos deux langues officielles crée une nouvelle dimension dans la mise en application des dispositions du paragraphe 12(1) de la *Loi sur les marques de commerce*. Une marque en vertu de l'alinéa 12(1)b) peut être descriptive dans une langue et non dans l'autre. Elle peut l'être en raison de la façon dont elle est écrite ou en raison de la façon dont elle est prononcée. Sous l'égide de l'alinéa 12(1)d), une marque peut créer de la confusion dans une langue mais non dans l'autre. La règle de loi ainsi que la doctrine de «première impression» n'affectent pas nécessairement une marque prononcée dans l'autre. Il en résulte que les considérants qui doivent s'appliquer dans une situation particulière sont plus nombreux et imposent effectivement un test qui est à la fois double et réciproque.

Je dois conclure qu'il existe un conflit entre l'admissibilité de la marque «Beef-Teck» d'un côté et l'inadmissibilité de la marque «*Le Bifthèque*» de l'autre. De quelle façon un tribunal devrait-il régler ce conflit?

À l'appui de l'appelante, il y a l'opinion de mon collègue, le juge Addy, dans la cause *Provenzano c. Registraire des marques de commerce* (1977), 37 C.P.R. (2d) 189 (C.F. 1^{re} inst.) quand il dit [à la page 189]:

Pour qu'on puisse soutenir l'objection qu'un mot constitue une description au sens de l'alinéa 12(1)b), ce mot doit constituer une description claire et non seulement suggestive, et pour qu'un mot constitue une description claire, il doit se rapporter à la composition des biens ou du produit. [Traduction officielle telle que versée au dossier.]

Cette même opinion est répétée dans la cause *Thomas J. Lipton, Ltd. c. Salada Foods Ltd.*, [1980] 1 C.F. 740; (1979), 45 C.P.R. (2d) 157 (1^{re} inst.). En fait, nombreuses sont les décisions où

paragraph 12(1)(b) on this point has been emphasized.

On the other hand, it appears to me that the mark "*Le Bifthèque*" is clearly descriptive of the steak retailing services at the counters managed by the appellant. Judging from the many pieces of advertising material included in the record, the appellant is engaged equally in the sale of steak and in restaurant services. Furthermore, the services in connection with which it applied for registration of the mark "*Le Bifthèque*" include both of these.

There is also the case of *Pizza Pizza Ltd.* (cited above). In my humble opinion, this case deals only marginally with the prohibition contained in paragraph 12(1)(b). It is actually concerned with subsection 12(2) of the Act, which reads as follows:

12. ...

(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.

It may be noted that this subsection can only create an exception to the "descriptive" rule in so far as a mark has become distinctive at the date of filing an application. I cannot find sufficient evidence in the record to indicate that, as in *Pizza Pizza*, the exception created by subsection 12(2) of the Act should be applied. The Act does not permit a finding of fact in 1984-1985 when dealing with an application made in 1982.

I come now to the final point. In *Wool Bureau of Canada Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1978), 40 C.P.R. (2d) 25 (F.C.T.D.), my brother Collier J. said at page 28:

It was contended, for the appellant, that the Court is entitled to examine the state of the register to determine whether a pattern of registrability exists. The state of the register is, I think, irrelevant. It cannot affect the validity or otherwise of the appellant's application.

In a case dating from 1937, *Sherwin Williams Co. of Canada v. Commissioner of Patents*, [1937] Ex.C.R. 205; [1938] 1 D.L.R. 318, Angers J. said at page 207 Ex.C.R.; at page 320 D.L.R.:

l'exigence de l'alinéa 12(1)(b) sur ce point est soulignée.

D'autre part, il me semble que la marque «Le Bifthèque» est clairement descriptive des services de vente de bifteck à des comptoirs gérés par l'appelante. Si on tient compte des pièces nombreuses de publicité versées au dossier, l'appelante est engagée aussi bien dans la vente de bifteck qu'elle l'est dans les services de restauration. D'ailleurs, les services en liaison avec lesquels on demande l'enregistrement de la marque «Le Bifthèque» incluent les deux.

Il y a aussi la cause *Pizza Pizza Ltd.* (déjà citée). Cette cause, à mon humble opinion, ne traite que marginalement de la prohibition qui se trouve à l'alinéa 12(1)(b). Elle se penche plutôt sur le paragraphe 12(2) de la Loi qui se lit comme suit:

12. ...

(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.

Il est à remarquer que ce paragraphe ne peut faire exception à la règle «descriptive» qu'en autant qu'une marque quelconque soit devenue distinctive à la date de la production de la demande. Je ne peux trouver au dossier suffisamment de preuve pour permettre que, tout comme dans la cause *Pizza Pizza*, l'exception prévue au paragraphe 12(2) de la Loi soit appliquée. La Loi ne permet pas une constatation de fait en 1984-1985 quand il s'agit d'une demande en 1982.

J'arrive au dernier point. Dans la cause *Wool Bureau of Canada Ltd. c. Registrare des marques de commerce* (1978), 40 C.P.R. (2d) 25 (C.F. 1^{re} inst.), mon collègue, le juge Collier disait à la page 28:

On a prétendu, au nom de l'appelant, que la Cour a le droit d'examiner l'état du registre pour déterminer s'il existe des tendances relativement au caractère enregistrable des marques. L'état du registre n'est pas, je crois, pertinent. Il ne peut affecter la validité ou la non-validité de la demande de l'appelant.

Dans une cause qui date de 1937, *Sherwin Williams Co. of Canada v. Commissioner of Patents*, [1937] R.C.É. 205; [1938] 1 D.L.R. 318, le juge Angers disait à la page 207 R.C.É.; à la page 320 D.L.R.:

It was submitted on behalf of the appellant that the registrar had allowed the registration of certain word marks ("Flo-Glaze," "Satinamel," "Satin-Glo," "Semiplast") and that the word "Semi-Lustre" is no more descriptive of the quality or character of paints, varnishes and enamels than the word-marks aforesaid. I do not know the conditions and circumstances in which these word-marks were allowed to be registered; there may have been particular reasons in support of their registration. Assuming, however, that there were not, the fact that the registrar might have granted word-marks which were descriptive of the character or quality of the wares in connection with which they were supposed to be used cannot affect the validity or lack of validity of the present application. Supposing that the registrar may have erred on previous occasions, he is surely at liberty to amend!

This principle was upheld in *Labatt (John) Ltd. v. Carling Breweries Ltd.* (1974), 18 C.P.R. (2d) 15 (F.C.T.D.), where Cattanach J. said, at page 22:

The clear purport of this evidence adduced by the respondent is to the effect that since the Registrar saw fit to register the trade mark NO. 1 on past occasions, and also on this occasion, he must have considered that the trade mark was not descriptive and the decision of the Registrar, while not conclusive, must carry considerable weight with any Court which has to review his decision. This evidence also leads to the submission that the state of the Register is a factor to be given weight in determining registrability.

Cattanach J. concluded, at page 23, that:

The principle so enunciated, as I understand it, is simply that because errors may have been made in the past these [prior registrations] should not be grounds for perpetuating those errors.

In view of this very special situation, I feel I am obliged to follow existing principle and dismiss the appeal.

The whole without costs.

[TRADUCTION] On a prétendu au nom de l'appelante que le registraire avait accordé l'enregistrement de certaines marques verbales («Flo-Glaze», «Satinamel», «Satin-Glo», «Semiplast») et que le mot «Semi-Lustre» ne décrit pas davantage la qualité ou la nature des peintures, vernis et émaux que ne le font les marques verbales susmentionnées. Je ne connais pas les conditions et circonstances dans lesquelles on a accordé l'enregistrement de ces marques verbales; il a pu y avoir des motifs particuliers à l'appui de leur enregistrement. Si l'on prend pour acquis toutefois qu'il n'y en avait pas, le fait que le registraire puisse avoir enregistré des marques verbales qui décrivaient la nature ou la qualité des marchandises en liaison avec lesquelles elles devaient être utilisées ne peut affecter la validité ou l'invalidité de la présente demande. Si l'on suppose que le registraire a en d'autres occasions commis une erreur, il lui est certainement loisible d'y mettre bon ordre!

Cette doctrine fut affirmée dans la cause *Labatt (John) Ltd. c. Carling Breweries Ltd.* (1974), 18 C.P.R. (2d) 15 (C.F. 1^{re} inst.), où le juge Cattanach disait à la page 22:

En présentant cette preuve, l'intimée avait manifestement pour but de démontrer que puisque le registraire avait, dans le passé comme à cette occasion, jugé bon d'enregistrer la marque de commerce No. 1, il avait dû considérer que la marque n'était pas descriptive et, bien que n'étant pas concluante, la décision du registraire doit grandement influencer la Cour qui doit examiner sa décision. Ce témoignage implique en outre que l'état du registre est un facteur dont il faut tenir compte pour déterminer ce qui peut être enregistrable.

Le juge Cattanach concluait, à la page 23, que:

Si je comprends bien, ce principe tel qu'énoncé porte simplement que, même si des erreurs ont pu se produire dans le passé, ce [les enregistrements antérieurs] n'est pas un motif pour les répéter.

Face à cette situation toute particulière, je me crois obligé de respecter la doctrine et de rejeter l'appel.

Le tout sans dépens.