

T-1124-85

T-1124-85

Andres Wines Ltd. (Appellant)

v.

Canadian Marketing International Limited (Respondent)*INDEXED AS: ANDRES WINES LTD. v. CANADIAN MARKETING INTERNATIONAL LTD.*

Trial Division, Joyal J.—Ottawa, November 3 and December 18, 1986.

Trade marks — Registration — Allegation of confusion — Confusion test not to be limited strictly to two competing marks — Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, s. 6.

The appellant's opposition to the respondent's registration of the trade mark "Newfie Duck" in association with sparkling wine was rejected by the Hearing Officer. The appellant alleged confusion between the proposed mark and its own "Baby Duck" and two "Duck Design" registered marks. This is an appeal from the Hearing Officer's decision.

Held, the appeal should be dismissed.

The pre-eminence of the "Baby Duck" marks in Canada does not resolve the confusion issue. Since the use of the word "Duck" in association with wines is quite extensive, the question arises as to whether the issue of confusion should be limited strictly to the two competing marks or extended to other marks as well. The distinctiveness of a registered mark is considerably attenuated if, as in this case, it has historically coexisted with similar marks covering similar wares. Furthermore, since "Baby Duck" is a derivative of "Cold Duck", a generic expression descriptive of some types of wines, it cannot be considered a strong mark.

In this instance, as the case law allows, more weight should be given to the considerations set out in paragraphs 6(5)(a) and (e) of the Act. However, no high degree of inherent distinctiveness is created in associating the word "duck" with either a baby duck or with Newfoundland. Nor is there much resemblance in appearance or sound. Nor can one readily fit in the same mold the ideas conveyed by prancing birds and the "Newfie" style. Finally, it would seem that the appellant's marks have reached a stage where they might no longer require protection against "newcomers".

CASES JUDICIALLY CONSIDERED**APPLIED:**

General Motors Corp. v. Bellows, [1949] S.C.R. 678; *S.C. Johnson & Son Inc. v. Esprit de Corp.*, judgment dated December 15, 1986, Federal Court, Trial Division, T-2896-84, T-2897-84, not yet reported; *Prairie Maid*

Andres Wines Ltd. (appelante)

c.

Canadian Marketing International Limited (intimée)*RÉPERTORIÉ: ANDRES WINES LTD. c. CANADIAN MARKETING INTERNATIONAL LTD.**b* Division de première instance, juge Joyal—Ottawa, 3 novembre et 18 décembre 1986.*Marques de commerce — Enregistrement — Allégation de confusion — L'examen de la question de la confusion ne doit pas se limiter aux deux marques concurrentes seulement — Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, chap. T-10, art. 6.*

Le fonctionnaire chargé de l'audience a rejeté la déclaration d'opposition déposée par l'appelante à l'encontre de l'enregistrement par l'intimée de la marque de commerce «Newfie Duck» employée en liaison avec du vin mousseux. L'appelante a allégué qu'il y avait confusion entre la marque de commerce projetée et ses propres marques de commerce déposées «Baby Duck» et deux «Duck Design». Appel est interjeté de la décision du fonctionnaire chargé de l'audience.

Jugement: l'appel doit être rejeté.

La prééminence des marques «Baby Duck» au Canada ne règle pas la question de la confusion. Étant donné que le mot «Duck» est très souvent employé avec des vins, il s'agit de déterminer si l'examen de la question de la confusion doit se limiter strictement aux deux marques concurrentes ou s'il doit englober d'autres marques également. Le caractère distinctif d'une marque déposée est considérablement amoindri si, historiquement, elle a toujours coexisté, comme c'est le cas en l'espèce, avec d'autres marques similaires employées en liaison avec des marchandises semblables. En outre, on ne peut considérer que la marque «Baby Duck» est une marque forte étant donné qu'elle est dérivée de l'expression générique «Cold Duck» qui est descriptive de certains types de vins.

Comme le permet la jurisprudence, il faudrait en l'espèce accorder plus d'importance aux considérations énoncées aux alinéas 6(5)a) et e) de la Loi. Le mot «duck» ne revêt toutefois pas un caractère distinctif inhérent très marqué lorsqu'il est employé soit avec un caneton soit avec Terre-Neuve. Il n'existe pas non plus une grande ressemblance quant à l'apparence ni quant au son. Il n'est pas possible non plus d'associer immédiatement au style de vie terre-neuvien les idées suggérées par des oiseaux se pavanant. Il semblerait finalement que les marques de l'appelante soient arrivées à un stade où elles n'ont plus besoin d'une protection contre les nouvelles marques.

JURISPRUDENCE**DÉCISIONS APPLIQUÉES:**

General Motors Corp. v. Bellows, [1949] R.C.S. 678; *S.C. Johnson & Son Inc. c. Esprit de Corp.*, jugement en date du 15 décembre 1986, Division de première instance de la Cour fédérale, T-2896-84, T-2897-84, encore inédit;

Cereals Ltd. v. Christie, Brown & Co. Ltd. (1966), 48 C.P.R. 289 (B.C.C.A.).

DISTINGUISHED:

Rowntree Company Limited v. Paulin Chambers Company Limited et al., [1968] S.C.R. 134; *Benson & Hedges (Canada) Limited v. St. Regis Tobacco Corporation*, [1969] S.C.R. 192; *Campbell Manufacturing Co. Limited v. Thornhill Industries Limited et al.* (1953), 13 Fox Pat. C. 198 (Ex.Ct.); *Henkel Kommanditgesellschaft Auf Aktien v. Super Dragon Import Export Inc.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 361 (F.C.T.D.); *Polysar Ltd. v. Gesco Distributing Ltd.* (1985), 6 C.P.R. (3d) 289 (F.C.T.D.); *Murjani International Limited v. Universal Impex Co. Ltd.*, judgment dated November 28, 1986, Federal Court, Trial Division, T-1395-85, not yet reported; *Leaf Confections Ltd. v. Maple Leaf Gardens Ltd.*, judgment dated November 28, 1986, Federal Court, Trial Division, T-193-85, not yet reported.

REFERRED TO:

Sunway Fruit Products, Inc. v. Productos Caseros, S.A. (1964), 27 Fox Pat. C. 173 (Ex.Ct.).

COUNSEL:

William R. Meredith, Q.C. for appellant.
Glen A. Bloom for respondent.

SOLICITORS:

Meredith & Finlayson, Ottawa, for appellant.
Osler, Hoskin & Harcourt, Ottawa, for respondent.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

JOYAL J.: On April 7, 1981, the respondent Canadian Marketing International Limited filed an application to register a proposed trade mark "Newfie Duck" in association with sparkling wine.

The application was subsequently approved by the Registrar of Trade Marks under No. 467,666 and was advertised in the Trade Marks Journal. On May 10, 1982, the appellant, Andres Wines Limited, filed an opposition alleging confusion between the proposed mark and the appellant's registered marks "Baby Duck", "Duck Design" and "Duck Design" registered respectively under Nos.

Prairie Maid Cereals Ltd. v. Christie, Brown & Co. Ltd. (1966), 48 C.P.R. 289 (C.A.C.-B.).

DISTINCTION FAITE AVEC:

Rowntree Company Limited v. Paulin Chambers Company Limited et al., [1968] R.C.S. 134; *Benson & Hedges (Canada) Limited v. St. Regis Tobacco Corporation*, [1969] R.C.S. 192; *Campbell Manufacturing Co. Limited v. Thornhill Industries Limited et al.* (1953), 13 Fox Pat. C. 198 (C. de l'É.); *Henkel Kommanditgesellschaft Auf Aktien v. Super Dragon Import Export Inc.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 361 (C.F. 1^{re} inst.); *Polysar Ltd. v. Gesco Distributing Ltd.* (1985), 6 C.P.R. (3d) 289 (C.F. 1^{re} inst.); *Murjani International Limited c. Universal Impex Co. Ltd.*, jugement en date du 28 novembre 1986, Division de première instance de la Cour fédérale, T-1395-85, encore inédit; *Leaf Confections Ltd. c. Maple Leaf Gardens Ltd.*, jugement en date du 28 novembre 1986, Division de première instance de la Cour fédérale, T-193-85, encore inédit.

DÉCISION CITÉE:

Sunway Fruit Products, Inc. v. Productos Caseros, S.A. (1964), 27 Fox Pat. C. 173 (C. de l'É.).

AVOCATS:

William R. Meredith, c.r., pour l'appelante.
Glen A. Bloom pour l'intimée.

PROCUREURS:

Meredith & Finlayson, Ottawa, pour l'appelante.
Osler, Hoskin & Harcourt, Ottawa, pour l'intimée.

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

LE JUGE JOYAL: Le 7 avril 1981, l'intimée Canadian Marketing International Limited a déposé une demande visant à obtenir l'enregistrement de la marque de commerce «Newfie Duck» qu'elle projetait d'employer en liaison avec du vin mousseux.

La demande a été ultérieurement approuvée par le registraire des marques de commerce sous le n° 467666 et elle a été annoncée dans le Trade Marks Journal. L'appelante Andres Wines Ltd. a déposé une déclaration d'opposition le 10 mai 1982 en alléguant qu'il y avait confusion entre la marque de commerce projetée et ses marques de commerce déposées «Baby Duck», «Duck Design»

179,861, 189,016 and 190,306 in respect of fermented alcoholic beverages.

The appellant's opposition subsequently came on to be heard before Hearing Officer Troicuk and in his decision dated March 29, 1985, the Hearing Officer, on behalf of the Registrar of Trade Marks, rejected the opposition (see 4 C.P.R. (3d) 541).

The appellant appeals to this Court from that decision. It alleges that the Hearing Officer erred in his decision. Its arguments are based on the following premises:

1. The appellant is the owner of three marks, the word mark "Baby Duck" and the two "Duck Design" marks. These three marks have been used by the appellant in association the one with the other for many years.
2. The use by the appellant of these three marks has been extensive. Sales of wines carrying the mark on their labels have increased over the years from \$800,000 to more than \$10,000,000. These wines are sold all over Canada and have been extensively advertised and promoted in both the print and electronic media. As a result, the word mark "Baby Duck" and its duck designs have become well-known to the general public and have closely identified the appellant with its particular products.

Based on the foregoing, the appellant alleges:

1. That the Hearing Officer failed to apply the "confusion" tests set out in section 6 of the Act [*Trade Marks Act*, R.S.C. 1970, c. T-10] and in particular, failed to consider whether the use of the two trade marks concerned in the same area would likely lead to the conclusion that the wares associated with each have a common origin.
2. That the Hearing Officer failed to give due regard to all the surrounding circumstances as these are particularized in subsection 6(5) of the Act.
3. That the Hearing Officer failed to consider the strong element of distinctiveness which the appellant's mark is now enjoying by reason of

et «Duck Design» enregistrées respectivement sous les nos 179861, 189016 et 190306 et employées en liaison avec des boissons alcooliques fermentées.

^a L'opposition de l'appelante a ensuite été entendue par M. Troicuk qui était le fonctionnaire chargé de l'audience; dans sa décision datée du 29 mars 1985, il a rejeté l'opposition au nom du registraire des marques de commerce (voir 4 C.P.R. (3d) 541).

^b L'appelante interjette maintenant appel de cette décision en alléguant que le fonctionnaire chargé de l'audience s'est trompé dans sa décision. Elle fonde ses prétentions sur les prémisses suivantes:

1. L'appelante est propriétaire de trois marques, la marque verbale «Baby Duck» et les deux marques «Duck Design». Elle emploie ces trois marques en liaison les unes avec les autres depuis de nombreuses années.
2. L'appelante emploie beaucoup ces trois marques. Le chiffre des ventes de bouteilles de vin portant celles-ci sur leur étiquette est passé avec les années de 800 000 \$ à plus de 10 000 000 \$. Ces vins sont vendus partout au Canada et ont fait l'objet d'une large publicité et d'une vaste promotion dans la presse et les médias électroniques. Il en résulte que la marque verbale «Baby Duck» ainsi que ses dessins de canard ont acquis la notoriété publique et ont identifié l'appelante avec ses produits.

Se fondant sur ce qui précède, celle-ci allègue:

- ^c 1. Que le fonctionnaire chargé de l'audience a omis d'appliquer les critères qui permettent de déterminer s'il y a «confusion» et qui sont énoncés à l'article 6 de la Loi [*Loi sur les marques de commerce*, S.R.C. 1970, chap. T-10] et, en particulier, qu'il n'a pas examiné si l'emploi des deux marques de commerce concernées dans la même région serait susceptible de faire croire que les marchandises liées à chacune de ces marques ont une origine commune.
- ^d 2. Que le fonctionnaire chargé de l'audience n'a pas tenu compte de toutes les circonstances de l'espèce, qui sont précisées au paragraphe 6(5) de la Loi.
- ^e 3. Que le fonctionnaire chargé de l'audience n'a pas tenu compte du caractère distinctif bien établi dont jouit maintenant la marque de l'appelante.

its extensive promotion and sales over many years.

4. Finally, that the Hearing Officer misapplied the onus rule which imposes on an applicant for a proposed trade mark the burden of disproving any likelihood of confusion with a registered trade mark.

I have already set in brief form the listing of the appellant's original mark "Baby Duck" and the two "Duck" designs with which the word mark has been associated. These designs are representative of a dancing duckling and of a walking duckling. The image of these ducklings on the appellant's labels creates an image of youthful cheer, merriment and informality. I also observe that in advertising its product under these marks, the appellant has used captions of the same genre, *i.e.*

- "It's nice to have a little Baby Duck around the house."
- "Raise a little Baby Duck and hatch a beautiful friendship."
- "Andres Baby Duck. Waddle they think of next."
- "It's everything it's quacked up to be."

As a result, both the visual image and the written captions have complemented each other in a homogeneous fashion to create a particular identification of the product. Also as a result, as the appellant claims, Andres Baby Duck is Canada's largest selling wine.

The pre-eminence of the Baby Duck marks for the purposes of the *Trade Marks Act* and of this appeal does not, however, provide the final answer. The issue before me must still be subjected to the test of confusion between the appellant's trade marks and the respondent's proposed mark "Newfie Duck".

Counsel for the respondent argues that its proposed word mark meets the test of confusion. He submits that the use of the word "Duck" in association with wines is quite extensive. The appellant itself is owner of the marks "Big Duck", "Spaghetti Duck", "Little White Duck", "Petit Poussin",

pelante par suite de la large publicité dont elle a fait l'objet et de ses nombreuses ventes au cours des années.

4. Finalement, que le fonctionnaire chargé de l'audience a mal appliqué la règle du fardeau de la preuve qui impose à la personne qui veut faire enregistrer une marque de commerce projetée l'obligation d'établir que celle-ci ne créera vraisemblablement pas de confusion avec une marque de commerce déposée.

J'ai déjà exposé brièvement l'inscription au registre de la marque originale «Baby Duck» de l'appelante et de ses deux dessins de canard avec lesquels la marque verbale est employée. Ces dessins représentent un caneton dansant et un caneton marchant. La représentation de ces canards sur les étiquettes de l'appelante crée une impression de jeunesse, de joie et de simplicité. Je souligne également qu'en faisant la publicité de son produit portant ces marques, l'appelante a eu recours à des légendes évoquant le même genre d'image:

- «*It's nice to have a little Baby Duck around the house.*»
- «*Raise a little Baby Duck and hatch a beautiful friendship.*»
- «*Andres Baby Duck. Waddle they think of next.*»
- «*It's everything it's quacked up to be.*»

Il en résulte que l'image et les légendes écrites se complètent de manière à créer un tout et à donner une identité particulière au produit. C'est une autre raison pour laquelle, comme l'affirme l'appelante, le Baby Duck d'Andres est le vin le plus vendu au Canada.

Même une fois établie, la prééminence des marques Baby Duck ne règle cependant pas le litige aux fins de la *Loi sur les marques de commerce* et du présent appel. Il me faut quand même examiner si la marque «Newfie Duck» que projette d'employer l'intimée crée de la confusion avec les marques de commerce de l'appelante.

L'avocat de l'intimée allègue que la marque verbale que cette dernière projette d'employer satisfait au critère de la confusion. Il soutient que le mot «Duck» est très souvent employé en liaison avec des vins. L'appelante est elle-même propriétaire notamment des marques «Big Duck», «Spag-

«Bébé Canard», «Cold Duckling», among others. These are all associated marks and their several registrations, with the exception of «Big Duck» and «Spaghetti Duck», indicate the particular marketing direction taken by the appellant in identifying its various wines with the egregious little duck or duckling, standing out from the flock, so to speak.

Other vintners have also adopted the word «Duck» in association with fermented spirits. There is «Brights Duck», registered on January 30, 1980 under No. 240,280, with the word «Duck» disclaimed. There is «Daddy Duck» and «Fuddle Duck», both of which have since been expunged. There is also «Frosty Duck», registered June 6, 1980 under No. 246,217, «Sparkling Canada Duck» and several marks called «Cold Duck».

The respondent urges me to conclude from the state of the register that the word «Duck» in association with fermented spirits has become generic. Indeed, the appellant itself researched the etymology of the words «Cold Duck» and in its tent cards used in dining establishments offered this item of information:

For many years there has been a German tradition that every joyous party was brought to a happy ending with a night-cap. This night-cap consisted of mixing in a large bowl all of the still and sparkling wines remaining in the bottles. Everyone then toasted the cold end of the evening with a cup from this bowl—the drink became known as «COLD END» which in German is «KALTE ENDE». When the custom was introduced to North America a simple error in translation resulted in the «KALTE ENDE» of old Germany becoming the «KALTE ENTE» or «COLD DUCK» of today. It is a delightful blend of Champagne and sparkling Burgundy.

Whether this etymological history is accurate or not is of minor concern. It would appear, according to the evidence, to be generally accepted in the wine industry. It would explain the several registrations of various trade marks bearing the words «Cold Duck» or variations thereof as in «Baby Duck», «Frosty Duck», «Canada Duck» and the like. It would explain why in the use of the word «Duck» among various vintners, no one appears to have objected to each other's use of it.

hetti Duck», «Little White Duck», «Petit Poussin», «Bébé Canard», «Cold Duckling». Il s'agit de marques liées et leurs nombreux enregistrements, à l'exception de ceux des marques «Big Duck» et «Spaghetti Duck», indiquent la tendance particulière suivie par l'appelante qui a commercialisé ses divers vins en les identifiant avec le fameux canardeau ou caneton se détachant, pour ainsi dire, de la volée.

D'autres négociants en vins ont également employé le mot «Duck» en liaison avec des spiritueux fermentés. Ainsi, la marque «Brights Duck» a été enregistrée le 30 janvier 1980 sous le n° 240280, son propriétaire ayant renoncé au mot «Duck». Les marques «Daddy Duck» et «Fuddle Duck» ont également été enregistrées mais elles ont toutes les deux été radiées depuis. Il y a aussi les marques «Frosty Duck», enregistrée le 6 juin 1980 sous le n° 246217, et «Sparkling Canada Duck» ainsi que plusieurs marques appelées «Cold Duck».

L'intimée me prie de conclure que, compte tenu de l'état du registre, le mot «Duck» employé en liaison avec des spiritueux fermentés est devenu un terme générique. En fait, l'appelante a cherché l'étymologie de l'expression «Cold Duck» et elle a donné les renseignements suivants qui figurent sur les cartes pliées utilisées dans les restaurants:

[TRADUCTION] Il a existé pendant de nombreuses années une tradition allemande suivant laquelle toute soirée animée devait se terminer de manière enjouée par le coup de l'étrier. Il s'agissait de mélanger dans un grand bol le reste des vins et des mousseux. Chacun portait alors un toast à la fin de la soirée [cold end] en buvant une coupe de ce mélange—cette boisson s'est ensuite appelée «COLD END» de l'allemand «KALTE ENDE». Lorsque cette coutume a été introduite en Amérique du Nord, l'expression du vieil allemand «KALTE ENDE» est devenue, par suite d'une simple erreur de traduction, «KALTE ENTE» ou le «COLD DUCK» d'aujourd'hui. Il s'agit d'un mélange délicieux de champagne et de bourgogne mousseux.

Il importe peu de savoir si cette histoire étymologique est exacte ou non. Il semblerait, suivant la preuve, qu'elle soit généralement acceptée dans l'industrie vinicole. Elle expliquerait les nombreux enregistrements de diverses marques de commerce où figurent l'expression «Cold Duck» ou des variations de celle-ci comme «Baby Duck», «Frosty Duck», «Canada Duck» et autres marques semblables. Elle expliquerait également pourquoi il semble qu'aucun des négociants en vins ne se soit opposé à l'emploi du mot «Duck» par l'un ou l'autre d'entre eux.

Well, there is always a first time. The appellant's obvious hold of a major market share of "duck" wines under its trade mark "Baby Duck" and associated designs seemingly would put it in a position where it might now claim a more exclusive use of it. At least, it might claim that "Newfie" provokes the same image of youthful cheer and merriment as dancing or strutting ducklings, a pretention which might ruffle the feathers of some people in the fair Province of Newfoundland.

The appellant suggests that evidence of other marks on the register might be relevant if there were an issue whether the appellant's trade marks have a narrow scope. It might apply in the case of an infringement action involving the appellant's trade marks. Counsel states such is not the issue before me, the sole issue being whether or not "Newfie Duck" is confusing with its registered marks within the sense given to "confusion" by section 6 of the Act.

In elaborating on this, appellant's counsel emphasizes the surrounding circumstances under subsection 6(5) to which the Court must apply its mind to lead to a proper inference of confusion in accordance with subsection 6(2). He quotes the following passage from the *Rowntree Company Limited v. Paulin Chambers Company Limited et al.*, [1968] S.C.R. 134, at page 136:

It will be seen from these provisions that the essential question to be determined in deciding whether or not a trade mark is confusing with a registered trade mark is whether its use would be likely to lead to the inference that the wares associated with it and those associated with the registered trade mark were produced or marketed by the same company.

In determining this issue, the Court or the Registrar is directed by s. 6(5) of the Act to "have regard to all the surrounding circumstances [Emphasis added.]

Counsel also refers to *Benson & Hedges (Canada) Limited v. St. Regis Tobacco Corporation*, [1969] S.C.R. 192 and to the observations of Pigeon J. at pages 202 and 203 when dealing with the test of confusion between "Gold Band" and "Golden Circlet":

It is no doubt true that if one examines both marks carefully, he will readily distinguish them. However, this is not the basis

Mais il y a toujours un début à tout. L'appelante possède manifestement une part importante du marché des vins de type «duck» portant sa marque de commerce «Baby Duck» et dont les dessins sont employés en liaison avec celle-ci, ce qui la placerait apparemment dans une position qui lui permettrait de revendiquer un emploi plus exclusif de ce mot. Elle pourrait tout au moins prétendre que le mot «Newfie» évoque la même impression de gaieté ou de jeunesse que des canetons dansant et se pavant, une prétention qui pourrait froisser certaines personnes de la bonne province de Terre-Neuve.

L'appelante laisse entendre que la preuve de l'inscription d'autres marques au registre pourrait être pertinente si le litige consistait à déterminer si ses marques de commerce ont une portée restreinte. Cette preuve pourrait peut-être servir dans une action en contrefaçon des marques de commerce de l'appelante. L'avocat affirme que tel n'est pas le cas dans l'affaire dont j'ai été saisi, le seul point litigieux consistant à déterminer si la marque «Newfie Duck» crée ou non de la confusion avec les marques de commerce déposées de l'appelante, suivant le sens qui est donné au mot «confusion» par l'article 6 de la Loi.

S'étendant sur ce point, l'avocat de l'appelante met l'accent sur les circonstances énumérées au paragraphe 6(5) et dont la Cour doit tenir compte pour déterminer s'il y a confusion au sens du paragraphe 6(2). Il cite le passage suivant tiré de l'affaire *Rowntree Company Limited v. Paulin Chambers Company Limited et al.*, [1968] R.C.S. 134, à la page 136:

[TRADUCTION] Il ressort de ces dispositions que pour déterminer si une marque de commerce crée de la confusion avec une marque de commerce déposée, il faut examiner si son emploi pourrait porter à croire que les marchandises liées à cette marque et celles liées à la marque de commerce déposée sont produites ou mises sur le marché par la même compagnie.

Le paragraphe 6(5) de la Loi enjoint à la cour ou au registraire, qui se prononce sur ce point, de «tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce . . . [C'est moi qui souligne.]

L'avocat invoque également l'arrêt *Benson & Hedges (Canada) Limited v. St. Regis Tobacco Corporation*, [1969] R.C.S. 192, en particulier les remarques du juge Pigeon aux pages 202 et 203 où il a appliqué le critère de la confusion aux marques «Gold Band» et «Golden Circlet»:

[TRADUCTION] Il est sans aucun doute vrai que si une personne examine les deux marques attentivement, elle les

on which one should decide whether there is any likelihood of confusion.

The tribunal must bear in mind that the marks will not normally be seen side by side and guard against the danger that a person seeing the new mark may think that it is the same as one he has seen before, or even that it is a new or associated mark of the proprietor of the former mark. (Halsbury's Laws of England, 3rd ed., vol. 38, No. 989, p. 590).

In *The Matter of McDowell's Application* ((1926), 43 R.P.C. 313), Sargant L.J. said at p. 338:

Even if the very slight distinction between "Nujol" and "Nuvol" were noticed, yet, having regard to the ordinary practice of large producers to register a series of similar marks to denote various grades of their produce, it seems to me highly probable that an inference of identity of origin would be drawn.

The practice referred to in this quotation is sanctioned by the provisions of s. 15 of the *Trade Marks Act* respecting "associated trade marks" and it should be borne in mind in considering the issue of confusion.

In the present case there is a distinct possibility that "Golden Circlet" would appear as a sort of diminutive of "Gold Band", especially on account of the meaning of "circlet". This, as well as the other considerations above stated, in my opinion, further supports the learned President's finding that confusion would be likely to occur.

Counsel for the appellant then check-marks the statutory indicia set out in subsection 6(5). He breaks them down as follows:

- (a) The appellant's trade mark and designs are inherently distinctive of the owner's wines and have been used for a large number of years.
- (b) The appellant's trade mark and design are now well-known throughout Canada.
- (c) The nature of the wares covered by the competing mark is identical, namely wines or fermented spirits.
- (d) The nature of the trade is also identical: both wares would be sold in liquor and wine stores and available in drinking and dining lounges.
- (e) There is a resemblance and an obvious similarity between "Baby Duck" and "Newfie Duck".

Counsel for the appellant then urges me to find that the use of the two marks side by side or in the same area would, to paraphrase subsection 6(2), lead to the inference that the wines associated with

distinguera facilement. Ce n'est toutefois pas sur ce principe qu'il faut se fonder pour déterminer s'il existe un risque de confusion.

Le tribunal doit tenir compte du fait qu'habituellement, les marques ne seront pas vues l'une à côté de l'autre et il doit essayer d'empêcher qu'une personne qui voit la nouvelle marque puisse croire qu'il s'agit de la même marque qu'il a vue auparavant ou même, qu'il s'agit d'une nouvelle marque ou d'une marque liée appartenant au propriétaire de l'ancienne marque (Halsbury's Laws of England, 3^e éd., vol. 38, n^o 989, p. 590).

Dans l'affaire *The Matter of McDowell's Application* ((1926), 43 R.P.C. 313), le lord juge Sargant a dit à la p. 338:

Même si on remarquait la très légère différence qui existe entre les marques «Nujol» et «Nuvol», il me semble très probable qu'étant donné la pratique courante des grands producteurs qui consiste à enregistrer une série de marques semblables pour indiquer les diverses catégories de leurs produits, on en déduirait qu'elles ont une origine commune.

La pratique mentionnée dans cet extrait est sanctionnée par les dispositions de l'article 15 de la *Loi sur les marques de commerce* relatives aux «marques de commerce liées», et il faut en tenir compte en examinant la question de la confusion.

En l'espèce, il est fort possible que l'expression «Golden Circlet» constitue une sorte de diminutif de l'expression «Gold Band», surtout si l'on tient compte du sens du mot «circlet». À mon avis, cette considération s'ajoute à celles qui ont déjà été mentionnées et étaye la conclusion du président suivant laquelle il est probable qu'il y ait confusion.

L'avocat de l'appelante coche ensuite chacun des éléments exposés au paragraphe 6(5) de la Loi, et les répartit comme suit:

- a) Les marque de commerce et dessins de l'appelante établissent vraiment le caractère distinctif de ses vins et ils sont employés depuis un bon nombre d'années.
- b) Les marque de commerce et dessins de l'appelante sont bien connus partout au Canada.
- c) Les marchandises désignées par la marque concurrente, c'est-à-dire des vins ou spiritueux fermentés, sont du même genre.
- d) La nature du commerce est également identique: les marchandises des deux parties seraient vendues chez les marchands de vins et de spiritueux et disponibles dans les débits de boissons et les salles à manger.
- e) Il existe une ressemblance et une similitude évidente entre les marques «Baby Duck» et «Newfie Duck».

L'avocat de l'appelante me prie donc de conclure que l'emploi des deux marques, côte à côte et dans la même région, serait susceptible, pour reprendre les termes du paragraphe 6(2), de faire

these trade marks are produced by the same person.

It is a telling and learned argument and were "Baby Duck" standing alone side by side with "Newfie Duck", I might have less problem with it. I would perhaps apply the reasoning in *Campbell Manufacturing Co. Limited v. Thornhill Industries Limited et al.* (1953), 13 Fox Pat. C. 198 (Ex.Ct.), respecting "Snow Goose" and "Blue Goose" and the reasoning in *Henkel Kommanditgesellschaft Auf Aktien v. Super Dragon Import Export Inc.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 361 (F.C.T.D.), respecting "Olicolor" and "Policolor". I am concerned, however, with the realities. In wine stores, "Baby Duck" and its shelf-mate, "Newfie Duck", would not be engaged in a *pas de deux* in a spirit of mutual merriment but would perforce have to contend with braces of somewhat more sedate birds, e.g. "Canada Duck", "Brights Duck", "Frosty Duck", "Kool Duck" and "Malt Duck".

The quick question then is whether or not in applying the provisions of subsection 6(2) of the Act, the issue of confusion should be limited strictly to the two competing marks or should it be extended to other marks as well. It stands to reason, in my view, that the distinctiveness of any individual registered mark is considerably attenuated if it has historically stood side by side with similar marks covering similar wares.

I am mindful of the dictum in *Sunway Fruit Products, Inc. v. Productos Caseros, S.A.* (1964), 27 Fox Pat. C. 173 (Ex.Ct.), that the state of the register is not a reason for holding that no confusion exists. What the facts before me indicate, however, is that "Baby Duck" cannot be considered a strong mark in the statutory sense of the term. Its derivative character from "Cold Duck", an expression which I must find generic and descriptive of some types of wines leads to no other conclusion. I add to this as well the proliferation of other registered marks for wines joining the word "duck" to some other qualifying word and effectively constricting the area of each mark's protection. It has been long established that:

croire que les vins en liaison avec ces marques de commerce sont produits par la même personne.

Il s'agit là d'un argument habile et efficace qui me causerait moins de difficultés si la marque «Baby Duck» était seule à coexister avec la marque «Newfie Duck». J'appliquerais peut-être le raisonnement suivi dans l'affaire *Campbell Manufacturing Co. Limited v. Thornhill Industries Limited et al.* (1953), 13 Fox Pat. C. 198 (C. de l'É.), en ce qui a trait aux marques «Snow Goose» et «Blue Goose» et celui suivi dans l'affaire *Henkel Kommanditgesellschaft Auf Aktien v. Super Dragon Import Export Inc.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 361 (C.F. 1^{re} inst.), en ce qui concerne les marques «Olicolor» et «Policolor». Je dois toutefois tenir compte de la réalité. Chez les marchands de vins, le «Baby Duck» et son compagnon de tablette le «Newfie Duck» ne seraient pas les deux seuls oiseaux à partager un sentiment de gaieté mais ils devraient nécessairement rivaliser avec des oiseaux plus calmes comme par exemple les «Canada Duck», «Brights Duck», «Frosty Duck», «Kool Duck» et «Malt Duck».

Il s'agit donc de se demander si, en appliquant les dispositions du paragraphe 6(2) de la Loi, il faudrait examiner la question de la confusion à l'égard des deux marques concurrentes seulement ou à l'égard d'autres marques également. À mon avis, il va de soi que le caractère distinctif d'une marque déposée est considérablement amoindri si, historiquement, elle a toujours coexisté avec d'autres marques similaires employées en liaison avec des marchandises semblables.

Je dois tenir compte de l'opinion énoncée dans l'affaire *Sunway Fruit Products, Inc. v. Productos Caseros, S.A.* (1964), 27 Fox Pat. C. 173 (C. de l'É.), suivant laquelle l'état du registre ne constitue pas un motif pour conclure qu'il n'y a pas confusion. Il ressort toutefois des faits dont j'ai été saisi que la marque «Baby Duck» ne peut être considérée comme une marque forte au sens légal de cette expression. C'est la seule conclusion qui s'impose, vu son caractère dérivé de l'expression «Cold Duck» que je dois considérer comme générique et descriptive d'autres types de vins. Il faut ajouter à cela la multiplication des autres marques déposées de vins dans lesquelles le mot «duck» est joint à quelque autre qualificatif, ce qui limite la protection de chaque marque. Il est depuis longtemps établi que:

... where a party has reached inside the common trade vocabulary for a word mark and seeks to prevent competitors from doing the same thing, the range of protection to be given him would be more limited than in the case of an invented or unique or non-descriptive word ... [per Rand J. in *General Motors Corp. v. Bellows*, [1949] S.C.R. 678, at p. 691.]

In a similar vein, it has been recently stated that the more often a particular word is used as a trade mark, the less the protection afforded. This position was taken by Cullen J. in allowing an appeal from the Registrar of Trade Marks who had refused to register "Esprit" for personal care products, e.g. hair shampoos, by reason of the prior registration and use of "Esprit de Corp" covering high fashion women's wear. In that case, *S.C. Johnson & Son Inc. v. Esprit de Corp*, Court Nos. T-2896-84 and T-2897-84, judgment dated December 15, 1986, unreported, Cullen J. noted some seventeen registrations bearing the words "esprit" or "esprite" either alone or with other qualifying words. His Lordship relied particularly on a British Columbia Court of Appeal decision in *Prairie Maid Cereals Ltd. v. Christie, Brown & Co. Ltd.* (1966), 48 C.P.R. 289, where he cites Maclean J.A. at page 295 as follows:

I have already referred to the circumstances that no evidence was called to indicate that anybody had been deceived by the get-up of the appellant's package. In dealing with this matter Rinfret, C.J.C., in *Dastous and Rose Canned Food Products v. Mathews-Wells Co., Ltd.*, 12 C.P.R. 1 at p. 6-7, 10 Fox Pat. C. 1, [1950] S.C.R. 261 said:

"It should be noted at once that there is no evidence of confusion, or deception, by the buying public between the products of the respective parties, and this is very material. On this point it is stated by *Kerly on Trade Marks* at p. 294:-

"Where the marks have been circulating side by side in market where deception is alleged to be probable, the fact that no one appears to have been misled is very material."

This principle would appear to be applicable to the long range of "duck" wines trade marks already on the register. There is no evidence that they have not been flocking amicably together.

I agree with appellant's counsel that the wines under the "Baby Duck" label have been extensive-

[TRADUCTION] ... lorsqu'une partie emprunte son mot servant de marque au vocabulaire commercial courant et veut empêcher ses concurrents de faire de même, elle a droit à un degré de protection plus limité que lorsqu'elle invente un mot inédit ou non descriptif ... [le juge Rand dans l'arrêt *General Motors Corp. v. Bellows*, [1949] R.C.S. 678, à la p. 691.]

Dans le même esprit, il a été statué récemment que plus un mot particulier est employé comme marque de commerce, moins il est protégé. Telle a été la position du juge Cullen qui a accueilli un appel formé contre une décision du registraire des marques de commerce qui avait refusé d'enregistrer la marque «Esprit» pour des produits d'hygiène personnelle, par exemple des shampoings, en raison de l'enregistrement et de l'emploi antérieurs de la marque «Esprit de Corp» concernant des vêtements de haute couture pour femmes. Dans cette affaire, *S.C. Johnson & Son Inc. c. Esprit de Corp*, n^{os} du greffe T-2896-84 et T-2897-84, jugement en date du 15 décembre 1986, non publié, le juge Cullen a constaté qu'il existait quelque dix-sept enregistrements comportant les mots «esprit» ou «esprite», employés seuls ou avec des qualificatifs. Le juge a invoqué plus particulièrement l'arrêt de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique *Prairie Maid Cereals Ltd. v. Christie, Brown & Co. Ltd.* (1966), 48 C.P.R. 289, où le juge d'appel Maclean a dit à la page 295:

[TRADUCTION] J'ai déjà mentionné qu'on n'a présenté aucun élément de preuve montrant que qui que ce soit avait été trompé par la présentation de l'emballage de l'appelante. Traitant de cette question dans l'arrêt *Dastous and Rose Canned Food Products v. Mathews-Wells Co., Ltd.*, 12 C.P.R. 1 aux pages 6 et 7, 10 Fox Pat. C. 1, [1950] R.C.S. 261, le juge en chef Rinfret a dit:

Il faut immédiatement souligner qu'il n'existe aucun élément de preuve montrant que les acheteurs ont confondu les produits des parties respectives ou qu'on les a trompés à cet égard, ce qui constitue un point très important. Il est dit sur ce point à la p. 294 de l'ouvrage intitulé *Kerly on Trade Marks*:

«Lorsque des marques ont été mises en circulation, côte à côte, sur le marché et qu'on allègue qu'il y a probablement eu tromperie, il est très important de tenir compte du fait que personne ne semble avoir été induit en erreur.»

Ce principe semble s'appliquer au large éventail de marques de commerce de vins comportant le mot «duck», qui sont déjà inscrites au registre. Rien dans la preuve n'indique qu'elles ne coexistent pas paisiblement.

Je suis d'accord avec l'avocat de l'appelante pour dire que les vins portant l'étiquette «Baby

ly and intelligently marketed, promoted and advertised. The mark has also been in use for many years and its wares are now readily identifiable in all the communities across Canada. Wine under the "Baby Duck" label is the single most popular wine in the country. As such, it certainly invites a stronger measure of protection to the extent that it has become well-known and that it has been in use for some time. It is also deserving of some protection because the proposed mark "Newfie Duck" covers the same wares and the nature of the trade is identical. Were these the only indicia applicable, I might be tempted to apply the reasoning in *Polysar Ltd. v. Gesco Distributing Ltd.* (1985), 6 C.P.R. (3d) 289 (F.C.T.D.), and in *Murjani International Limited v. Universal Impex Co. Ltd.*, T-1395-85, Dubé J., judgment dated November 28, 1986, not yet reported (F.C.T.D.) and in *Leaf Confections Ltd. v. Maple Leaf Gardens Ltd.*, T-193-85, Rouleau J., judgment dated November 28, 1986, not reported (F.C.T.D.). In this latter decision, Rouleau J. rules out "Leaf" and design for use in association with bubble gum against the registered trade mark "Toronto Maple Leafs" and a similar design, substantially on the grounds of the registered mark's strength.

In these cases, it is established that the *considerata* in subsection 6(5) need not have equal weight. Rouleau J. put it this way:

Nevertheless, it is clear that in considering the elements of subsection 6(5) of the *Trade Marks Act*, each element need not be interpreted as having equal weight. A particular case might justify greater significance being given to one criterion over others. As previously stated, I find the respondent's mark and design to be a strong one, well known throughout Canada.

In the particular case before me, I must give more weight to the considerations set out in paragraph 6(5)(a) of the Act dealing with the inherent distinctiveness of the marks and in paragraph 6(5)(e) dealing with their resemblance in appearance or sound or in the ideas suggested by them.

Duck» ont fait l'objet d'une commercialisation et d'une publicité étendues et bien orchestrées. Cette marque est également employée depuis plusieurs années et les marchandises qui la portent sont facilement reconnaissables dans toutes les communautés canadiennes. Le vin fabriqué sous l'étiquette «Baby Duck» est le vin le plus populaire au pays. C'est pourquoi cette marque nécessite des mesures de protection plus strictes dans la mesure où elle est maintenant bien connue et qu'elle est employée depuis déjà quelque temps. Elle mérite également d'être protégée parce que la marque projetée «Newfie Duck» vise le même genre de marchandises et que la nature du commerce est identique. S'il s'agissait des seuls éléments applicables, je serais tenté d'appliquer le raisonnement suivi par la Cour dans l'affaire *Polysar Ltd. v. Gesco Distributing Ltd.* (1985), 6 C.P.R. (3d) 289 (C.F. 1^{re} inst.), par le juge Dubé dans l'affaire *Murjani International Limited c. Universal Impex Co. Ltd.*, T-1395-85, jugement en date du 28 novembre 1986, encore inédit (C.F. 1^{re} inst.), et par le juge Rouleau dans l'affaire *Leaf Confections Ltd. c. Maple Leaf Gardens Ltd.*, T-193-85, jugement en date du 28 novembre 1986, non publié (C.F. 1^{re} inst.). Dans cette dernière affaire, le juge Rouleau a radié la marque «Leaf» et son dessin qui devaient être employés en liaison avec de la gomme à claquer à l'encontre de la marque de commerce déposée «Toronto Maple Leafs» et d'un dessin semblable, en se fondant essentiellement sur la force de ladite marque déposée.

Ces affaires ont établi qu'il ne faut pas accorder la même importance à chacune des considérations énoncées au paragraphe 6(5). Le juge Rouleau s'est exprimé ainsi:

Il est néanmoins évident que, lorsqu'on examine les divers éléments du paragraphe 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, il ne faut pas considérer que chacun de ces éléments a la même importance. Il peut y avoir lieu dans un cas particulier d'accorder une plus grande importance à l'un des critères plutôt qu'aux autres. Comme je l'ai déjà dit, j'estime que la marque et le dessin de l'intimée constituent une marque forte et bien connue partout au Canada.

En l'espèce, je dois accorder plus d'importance aux considérations énoncées à l'alinéa 6(5)a) de la Loi qui concerne le caractère distinctif inhérent des marques et à l'alinéa 6(5)e) qui concerne la ressemblance des marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

The word "duck" as applicable to wine is generic and substantially descriptive. It is applied to any number of different wines. No high degree of inherent distinctiveness is created in associating that word with either a baby duck or with Newfoundland.

I must reach a similar conclusion on the issue of resemblance or sound. The word "baby" and the word "Newfie", in my mind, have not that degree of phonetic or structural similarity to create confusion on the "first impression" test, on the "first part of the word" test or on the "slurring" test.

There is left to consider the final criterion, namely the ideas suggested by "Baby Duck" and design and "Newfie Duck". The appellant makes a strong case that the words "Baby Duck" used in association with its designs of baby ducks suggest the same idealized style prevalent in Newfoundland with its informality and its abundance of cheer, merriment and mirth.

There is of course no evidence that these attributes are typical of Newfoundland. Neither is there evidence, I might add, that the mournful state of desolation and gloom mirrored in the play "Jacob's Wake", is any more typical of its population. Either way, should we enter into that debate, there is risk of touching upon the sensibilities of a people whose qualities transcend the quick imagery which either this piece of litigation or that piece of theatre might provoke.

Certain it is that for purposes of the *Trade Marks Act*, I cannot readily fit into the same mold the ideas conveyed by prancing birds and the Newfie style.

I well recognize the appellant's concern as cogently articulated by counsel in assuring for itself the continuing integrity of its trade marks and of the product associated with them. Yet, the appellant has not only faced and survived the competition of wines carrying similar labels but appears to have done handsomely as well. One might surmise that the denial of statutory protection from a new entry into the market comes at a time when such protection might no longer be required.

Lorsqu'il désigne du vin, le mot «duck» constitue un terme générique et il est essentiellement descriptif. Il s'applique à n'importe quel nombre de vins différents. Ce mot ne revêt pas un caractère distinctif inhérent très marqué lorsqu'il est employé soit avec un caneton soit avec Terre-Neuve.

Je dois arriver à la même conclusion pour ce qui est de la question de la ressemblance ou du son. À mon avis, les mots «baby» et «Newfie» n'ont pas une ressemblance phonétique ou structurale suffisante pour créer de la confusion si on applique le critère de la «première impression», celui de la «première partie du mot» ou celui de la «prononciation rapide».

Il reste un dernier critère à examiner, soit celui des idées suggérées par la marque «Baby Duck» et son dessin et par la marque «Newfie Duck». L'appelante affirme catégoriquement que l'expression «Baby Duck» employée en liaison avec ses dessins de canetons évoque le même style idéalisé de vie simple, débordante de gaieté et d'entrain que celui des gens de Terre-Neuve.

Rien ne prouve évidemment qu'il s'agit de caractéristiques particulières à Terre-Neuve. Je pourrais ajouter que rien ne prouve non plus que l'état de détresse et de tristesse représenté dans la pièce «Jacob's Wake» est typique de sa population. D'une manière ou d'une autre, si nous devons entrer dans un tel débat, il y a risque d'attaquer la susceptibilité de gens dont les qualités transcendent les premières impressions que pourraient créer le présent litige ou cette pièce de théâtre.

Il est certain que, pour les fins de la *Loi sur les marques de commerce*, je ne peux pas associer les idées suggérées par des oiseaux se pavanant au style de vie terre-neuvien.

Je reconnais le souci de l'appelante, comme son avocat l'a expliqué avec beaucoup d'à-propos, de conserver l'intégrité de ses marques de commerce et du produit avec lequel elles sont employées. Pourtant, l'appelante a non seulement déjà eu à faire face à la concurrence de vins portant des étiquettes semblables et à la surmonter, mais il semble qu'elle s'en soit très bien tirée. On pourrait présumer que le refus de lui accorder une protection légale contre un nouveau produit lancé sur le marché arrive à un moment où une telle protection n'est désormais plus requise.

Although I might not totally agree with all the reasoning of the Hearing Officer in his decision, I agree with his conclusion. This appeal is therefore dismissed with costs.

Bien que je ne sois pas entièrement d'accord avec le raisonnement suivi par le fonctionnaire chargé de l'audience dans sa décision, je souscris à sa conclusion. L'appel est par conséquent rejeté
a avec dépens.