

T-2380-89

T-2380-89

Joseph E. Seagram & Sons, Limited (Plaintiff)

v.

Hiram Walker & Sons, Limited (Defendant)

INDEXED AS: JOSEPH E. SEAGRAM & SONS, LTD. v. HIRAM WALKER & SONS, LTD. (T.D.)

Trial Division, Addy J.—Ottawa, December 4 and 12, 1989.

Injunctions — Application for interlocutory injunction to restrain defendant from using "Limited Edition" on bottles of Canadian Club whisky — Principle enunciated in certain cases that where there is registered mark and arguable case established, balance of convenience immaterial and need not be considered, unacceptable — Contrary to equitable principles upon which relief founded — Injunction denied with respect to bottles on which only labels different, but granted with respect to specially packaged decanter-shaped bottles engraved "Limited Edition" sold only at duty-free shops.

Trade marks — Infringement — Application for interlocutory injunction restraining defendant from using registered mark "Limited Edition" — Plaintiff using mark to distinguish grade A aged Canadian whisky, selling for \$10 more per bottle than its Crown Royal brand — Defendant marketing Canadian Club whisky in "Limited Edition" bottle, selling for \$.65 more than regular bottle — Only label different — No indication "Limited Edition" applying to contents — "Limited Edition" followed by "Bottle" clearly descriptive of container — No likelihood of confusion, nor evidence of actual confusion — Length of use and composition of mark (originality or distinctiveness) considered — Injunction denied — Sale of Canadian Club Classic in decanter-shaped bottle with "Limited Edition" engraved on it at duty-free shops enjoined — Nothing indicating words used otherwise than as mark — Shape of bottle similar to plaintiff's bottles — Strong likelihood of confusion — Strong arguable, even prima facie, case.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Trade-marks Act, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 6, 20.

COUNSEL:

Jacques Léger and Laurent Carrière for plaintiff.

Joseph E. Seagram & Sons, Limited (demanderesse)

a c.

Hiram Walker & Sons, Limited (défenderesse)

RÉPERTORIÉ: JOSEPH E. SEAGRAM & SONS, LTD. c. HIRAM WALKER & SONS, LTD. (1^{re} INST.)

Section de première instance, juge Addy—Ottawa, 4 et 12 décembre 1989.

Injonctions — Demande d'injonction interlocutoire visant à interdire à la défenderesse d'utiliser «Limited Edition» sur les bouteilles de whisky Canadian Club — Est inacceptable le principe énoncé dans certaines causes selon lequel, lorsqu'un cas défendable a été établi relativement à une marque déposée, la balance des inconvénients n'a plus d'importance et n'a pas à être prise en considération — Cela est contraire aux principes d'équité qui servent de fondement à l'injonction — L'injonction est refusée en ce qui concerne les bouteilles sur lesquelles seules les étiquettes sont différentes, mais elle est accordée en ce qui concerne les bouteilles en forme de carafe spécialement emballées pour être vendues uniquement dans des boutiques hors-taxe et portant la marque «Limited Edition».

Marques de commerce — Contrefaçon — Demande d'injonction interlocutoire interdisant à la défenderesse d'utiliser la marque déposée «Limited Edition» — La demanderesse utilise la marque pour distinguer son whisky Canadien vieilli de catégorie A, qu'elle vend 10 \$ de plus la bouteille que sa marque Crown Royal — La défenderesse commercialise le whisky Canadian Club dans une bouteille portant l'inscription «Limited Edition», qui se vend 65 cents de plus que la bouteille ordinaire — Seule l'étiquette est différente — Aucune indication que l'expression «Limited Edition» s'applique au contenu — Suivis du mot «Bottle», ces termes décrivent sans aucun doute le contenant — Aucune probabilité de confusion ni aucune preuve de confusion réelle — La durée de l'utilisation et la composition de la marque (originalité ou caractère distinctif) ont été prises en considération — Injonction refusée — Interdiction de vendre le Canadian Club Classic en forme de carafe portant l'inscription «Limited Edition» et destiné à être vendu dans des boutiques hors-taxe — Rien n'indique que ces mots servent autrement qu'à titre de marque — La forme de la bouteille est semblable à celle des bouteilles de la demanderesse — Forte probabilité de confusion — Existence d'une cause fort défendable et même d'une apparence de droit.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), chap. T-13, art. 6, 20.

AVOCATS:

Jacques Léger et Laurent Carrière pour la demanderesse.

Douglas N. Deeth and Mary G. Manocchio
for defendant.

Douglas N. Deeth et Mary G. Manocchio
pour la défenderesse.

SOLICITORS:

Léger, Robic & Richard, Montréal, for
plaintiff.
Blake, Cassels & Graydon, Toronto, for
defendant.

PROCUREURS:

Léger, Robic & Richard, Montréal, pour la
demanderesse.
Blake, Cassels & Graydon, Toronto, pour la
défenderesse.

The following are the reasons for order rendered in English by

Voici les motifs de l'ordonnance rendus en français par

ADDY J.: At the time of issuing in part the interlocutory injunction requested by the plaintiff in this action, I informed counsel that brief reasons would follow.

LE JUGE ADDY: Au moment d'accorder en partie l'injonction interlocutoire sollicitée par la demanderesse en l'espèce, j'ai informé les avocats que de brefs motifs s'ensuivraient.

The plaintiff was requesting an interlocutory injunction restraining the defendant from using its registered mark "Limited Edition" which was applied for on the 23rd of June 1987 and registered on the 20th of October 1989 as number TMA-360519. It began using the mark in September 1989. The mark is described as being used for distilled alcoholic beverages of the plaintiff. The material filed indicated that the plaintiff intended to use and does in fact use the mark exclusively to distinguish what it considers to be its grade A aged Canadian whisky which is sold for \$10 or \$10.50 more than its Crown Royal brand.

La demanderesse réclame une injonction interlocutoire interdisant à la défenderesse d'utiliser sa marque déposée «Limited Edition» qui avait été demandée le 23 juin 1987 et enregistrée le 20 octobre 1989 sous le numéro TMA-360519. Elle a commencé à utiliser la marque en septembre 1989 pour les fins de ses boissons alcooliques distillées.

The defendant who had for several years been producing its Canadian Club whisky in direct competition with the plaintiff's Crown Royal, also began to market its Canadian Club whisky in a special black and gold bottle. It bears the words "Limited Edition Bottle" and sells for \$.65 more than the regular Canadian Club whisky bottle. It is common ground that, contrary to the Crown Royal Limited Edition, there is no difference whatsoever between the Canadian Club marketed in its normal amber glass bottle and the one sold in the limited edition black and gold bottle.

Le matériel produit indique que la demanderesse entendait utiliser et utilise effectivement la marque uniquement pour distinguer ce qu'elle considère être son whisky Canadien vieilli de catégorie A qu'elle vend 10 \$ ou 10,50 \$ de plus que sa marque Crown Royal.

Considerable argument was addressed by counsel for the plaintiff to the issues whether section 20

La défenderesse, qui a durant de nombreuses années produit son whisky Canadian Club en concurrence avec la marque Crown Royal de la demanderesse, a également commencé à commercialiser son whisky Canadian Club dans une bouteille spéciale de couleur noire et or. Celle-ci porte l'inscription «Limited Edition Bottle» et se vend 65 cents de plus que la bouteille de whisky ordinaire Canadian Club. Il est admis que, contrairement à la Crown Royal Limited Edition, il n'y a aucune différence entre le Canadian Club commercialisé dans la bouteille traditionnelle de couleur ambre et celui qui est vendu dans la bouteille noire et or avec l'inscription «Limited Edition Bottle».

L'avocat de la demanderesse a longuement argumenté sur la question de savoir si l'article 20

or section 6 of the Trade-marks Act [R.S.C., 1985, c. T-13] applied.

There exists, however, in my view, a preliminary question to be decided. Although on an application for an interlocutory injunction the validity of the trade mark cannot be considered, the preliminary question of whether the plaintiff has or has not an arguable case obviously depends not only on the existence of the mark but on whether there appears to be on the evidence submitted on the motion an arguable case of infringement of the mark by the defendant.

Notwithstanding all of the jurisprudence which has evolved lately by reason of the introduction of the principle of arguable case as opposed to the principle of a *prima facie* case which existed as a basic principle for many years, an interlocutory injunction remains an exceptional remedy founded on the principles of equity. It should not be granted merely because the plaintiff is the owner of a registered trade mark and has instituted an action and that there might exist a remote possibility that an action might lie. All of the relevant circumstances disclosed by the affidavits and exhibits filed must be taken into account by the Court before the final decision is arrived at regarding whether an injunction lies at this stage of the proceedings. I am not prepared to accept the principle mentioned in certain cases that where there is a registered mark, and once an arguable case has been established, the balance of convenience is completely immaterial and need not be considered. This, in my mind, flies in the face of the basic equitable principles on which injunctive relief is founded.

It is clear that the plaintiff Seagram uses its mark to distinguish its special blend of aged Canadian whiskies. It is equally clear that Seagram's has never used the mark solely in the form as registered but has invariably used it in the expression "Crown Royal Limited Edition". The words "Crown Royal" however are of a different character than the words "Limited Edition". It is also undisputed that the limited edition marketing program was devised mainly to celebrate this year at Christmas time the fiftieth anniversary of the

ou l'article 6 de la *Loi sur les marques de commerce* [L.R.C. (1985), chap. T-13] s'appliquait.

Je pense cependant qu'il existe une question préliminaire à trancher. Lorsqu'il s'agit d'une demande d'injonction interlocutoire, la validité de la marque de commerce ne peut pas être prise en considération; par contre, la question préliminaire de savoir si le demandeur a une cause défendable dépend manifestement non pas seulement de l'existence de la marque mais de la question de savoir s'il semble y avoir un cas défendable de contrefaçon de la marque par le défendeur à la lumière des éléments de preuve présentés dans le cadre de la requête.

Nonobstant la jurisprudence qui a évolué récemment par suite de l'introduction du principe de la cause défendable par opposition à celui de l'apparence de droit qui a servi de règle de base pendant plusieurs années, l'injonction interlocutoire demeure un recours exceptionnel fondé sur des principes d'équité. Elle ne doit pas être accordée simplement parce que le demandeur est le propriétaire d'une marque de commerce déposée, qu'il a intenté une action et qu'il pourrait y avoir une faible possibilité qu'une action soit recevable. La Cour doit tenir compte de toutes les circonstances pertinentes révélées par les affidavits et les pièces déposés avant d'en arriver à une décision finale quant à savoir si une injonction est recevable à cette étape des procédures. Je ne suis pas disposé à accepter le principe invoqué dans certaines causes selon lequel, lorsqu'un cas défendable a été établi relativement à une marque déposée, la balance des inconvénients n'a plus aucune espèce d'importance et n'a pas à être prise en considération. À mon avis, cela va à l'encontre des principes de base en matière d'équité qui servent de fondement à l'injonction.

Il est manifeste que la demanderesse Seagram utilise sa marque afin de distinguer son mélange particulier de whiskies Canadien vieillis et qu'elle n'a jamais employé la marque uniquement sous la forme sous laquelle elle a été déposée mais en y inscrivant invariablement l'expression «Crown Royal Limited Edition». Les termes «Crown Royal» présentent toutefois un caractère différent de celui des mots «Limited Edition». Il est également admis que le programme de commercialisation de la «Limited Edition» a été spécialement

inauguration of the Crown Royal brand which was first used to mark the occasion of the royal visit to Canada of King George VI and Queen Elizabeth in 1939.

The defendant's label has remained substantially unchanged for one hundred years. In order to promote sales for the Christmas season this year, it devised the black and gold bottle which bears the normal Canadian Club label with the addition of the words "Limited Edition Bottle" (an exemplar of this black and gold bottle is filed in these proceedings as exhibit RD-7). The bottle is in the traditional shape of all normal Canadian Club bottles, e.g.: resembling a Bordeaux wine bottle. The same expression of "Limited Edition Bottle" is found also on the back with the note that the commemorative design was produced in a strictly limited edition. There is not the slightest indication that the expression "Limited Edition" somehow applies to its contents.

The words, followed by the word "Bottle" are clearly descriptive of the container and are not, in my view, used as a trade mark. I fail to see how any person endowed with a minimum amount of intelligence and judgment, when viewing the Canadian Club black and gold bottle bearing the inscription "Limited Edition Bottle", could in any way confuse it with the Crown Royal Limited Edition product nor could one reasonably expect confusion to occur if they were viewed separately. Therefore, I am not prepared to find, on the evidence before me, that there might exist a likelihood of confusion. As to whether any confusion has actually occurred, no evidence in fact has been furnished: the two examples mentioned in the affidavit of Richard Fiamelli and confirmed by the affidavits of Bruce Morrison and Adrian Van Helvoirte are not evidence of confusion in British Columbia as the product of the plaintiff had not been distributed anywhere in that province at the time. It is most difficult to accept that there in fact exists evidence of confusion where one of the articles has not even been seen by the person who allegedly is confusing the two articles.

conçu pour marquer cette année pendant la période de Noël le cinquantième anniversaire de l'inauguration de la marque Crown Royal qui a été utilisée pour la première fois à l'occasion de la visite royale au Canada du roi George VI et de la reine Elizabeth en 1939.

L'étiquette de la défenderesse est demeurée à peu près inchangée pendant cent ans. Afin de promouvoir ses ventes durant la période de Noël cette année, la défenderesse a conçu la bouteille de couleur noire et or qui porte l'étiquette habituelle Canadian Club en y ajoutant les mots «Limited Edition Bottle» (un exemplaire de cette bouteille noire et or est déposé en l'espèce sous la cote RD-7). Cette bouteille présente l'aspect traditionnel de toutes les bouteilles Canadian Club, ressemblant ainsi à une bouteille de vin Bordeaux. La même expression «Limited Edition Bottle» figure également à l'arrière de la bouteille avec la note indiquant que le dessin commémoratif a été produit en nombre limité. Il n'y a pas la moindre indication que l'expression «Limited Edition» s'applique à son contenu.

Suivis du mot «Bottle», ces termes décrivent le contenant et ne constituent pas, à mon avis, une marque de commerce. Je ne peux pas voir comment une personne dotée d'un minimum d'intelligence et de jugement et qui voit la bouteille Canadian Club de couleur noire et or portant l'inscription «Limited Edition Bottle», pourrait confondre cette bouteille avec le produit Crown Royal Limited Edition ni comment il pourrait y avoir confusion si ces deux produits étaient vus séparément. Je ne suis donc pas disposé à conclure, compte tenu de la preuve qui m'a été soumise, qu'il pourrait y avoir confusion. Quant à savoir s'il y a effectivement eu confusion, aucun élément de preuve ne m'a été présenté: les deux exemples mentionnés dans l'affidavit de Richard Fiamelli et confirmés par les affidavits de Bruce Morrison et d'Adrian Van Helvoirte ne sont pas une preuve de confusion en Colombie-Britannique car à cette époque, le produit de la demanderesse n'était distribué nulle part dans cette province. Il est très difficile d'accepter qu'il y a effectivement preuve de confusion lorsque la personne qui prétend confondre les deux produits n'a même pas vu l'un de ceux-ci.

Where a registered mark is composed of common ordinary words, none of which can be described as either original or intrinsically distinctive, and where it has not been used for such a length of time or in such a manner that, in the minds of the public, it is clearly associated with the wares of its owner, it will not enjoy the degree of protection to which it might otherwise be entitled. This is therefore one of the considerations which must be weighed in deciding whether an interlocutory injunction should or should not be granted.

In the case at bar, as to length of use, it appears that both marks were initially used at the same time, namely in September 1989.

There is nothing original or intrinsically distinctive in the words Limited Edition whether considered as an expression or separately. They are well-known common words of the language. With regard to their use in marketing, limited edition packaging has been used, and described as such, throughout the years for such things as cognac, scotch whisky, soft drinks, beer, clothing and even automobiles, as a device to encourage members of the public to purchase the articles before the limited supply is exhausted. The defendant has in fact on other occasions used the words "Limited Edition" to indicate various forms of packaging of their Canadian Club whisky in order to commemorate special events. In each case, the bottles bore the words "Limited Edition Bottle". This occurred as recently as 1986 where special limited edition bottles of Canadian Club were produced (1400 cases) to commemorate Expo '86.

This is not a case where the defendant, being aware of the existence of a registered mark, took a calculated risk and marketed a product under a mark which might possibly lead to confusion. I accept the evidence tendered on its behalf to the effect that, contrary to its normal practice of always searching for previous marks or applications for marks before marketing a product under a name or a mark, it did not make a search in this

Lorsqu'une marque déposée est composée de mots ordinaires qui ne peuvent être considérés comme étant ou bien originaux ou bien intrinsèquement distinctifs, et que cette marque n'a pas été employée pendant une certaine période ou d'une manière telle que, dans l'esprit du public, elle est clairement liée aux marchandises de son propriétaire, ladite marque ne bénéficiera pas du degré de protection auquel elle pourrait autrement avoir droit. C'est là par conséquent l'un des facteurs dont il faut tenir compte lorsqu'il s'agit de décider si une injonction interlocutoire devrait ou ne devrait pas être accordée.

En l'espèce, en ce qui concerne la durée de l'utilisation, il semble que les deux marques ont commencé à être employées en même temps, c'est-à-dire en septembre 1989.

Les mots Limited Edition n'ont rien d'original ni d'intrinsèquement distinctif, qu'ils soient considérés comme une expression ou séparément. Ce sont des mots ordinaires bien connus de la langue. Pour ce qui est de leur usage à des fins de commercialisation, l'étiquette d'emballage Limited Edition a servi et a été décrite comme telle, au cours des années, pour des produits tels que le cognac, le scotch whisky, les boissons non alcoolisées, la bière, les vêtements et même les automobiles, comme moyen d'inciter le public à acheter des produits dont la quantité est limitée avant qu'il n'en reste plus. La défenderesse a effectivement, en d'autres occasions, employé les mots «Limited Edition» pour indiquer différentes formes d'emballage de son whisky Canadian Club et afin de rappeler des événements particuliers. Dans chaque cas, les bouteilles portaient les mots «Limited Edition Bottle». Cela s'est d'ailleurs produit récemment, en 1986, alors qu'on a produit 1 400 caisses contenant des bouteilles spéciales de Canadian Club portant l'inscription Limited Edition en vue de commémorer Expo 86.

Il ne s'agit pas d'un cas où la défenderesse, connaissant l'existence d'une marque déposée, a pris un risque calculé et commercialisé un produit sous une marque qui pourrait créer de la confusion. J'accepte la preuve présentée en son nom selon laquelle; contrairement à son habitude de toujours s'enquérir des marques ou des demandes de marques antérieures avant de commercialiser un produit sous un nom ou une marque, elle n'a

case which would have revealed the existence of the plaintiff's application for registration, for the simple reason that the defendant considered the words as purely descriptive and was not intending to use them as a mark. I also accept the evidence to the effect that, had it known of the plaintiff's application for registration, a formal objection to same would have been filed with the Registrar.

A high grade of whisky known as Canadian Club Classic had been sold in a limited edition package at the duty-free shops for some time before the defendant committed itself to the black and gold limited edition bottles and no complaint had been received from the plaintiff. The latter did not raise originally any objection to the sale of Canadian Club Classic as a limited edition because they in turn were totally unaware of the situation at the duty-free shops until immediately before the hearing of the present application. Strangely enough it was only late in September of this year that the defendant also learned that the plaintiff was planning to market a Limited Edition of Crown Royal.

For the above reasons, in so far as Canadian Club whisky in the black and gold bottle is concerned, the injunction is refused.

The factual situation, however, is quite different in the case of Canadian Club Classic, specially packaged for sale exclusively in duty-free stores and marked "Limited Edition".

The marking "Limited Edition" is quite prominent since it is engraved on the bottle. There is nothing on the face of the bottle to indicate that those two words are used otherwise than as a mark. Its shape is quite different from the normal Canadian Club bottle. The Canadian Club Classic bottles in question, which are marked "Limited Edition", are decanter shaped and are strikingly similar in appearance and shape to the well-known decanter type bottles in which Crown Royal and Crown Royal Limited Edition whiskies are marketed.

pas, en l'espèce, fait une telle recherche qui aurait révélé l'existence de la demande d'enregistrement de la demanderesse, pour la simple raison que la défenderesse considérait les mots en question comme étant purement descriptifs et n'avait pas l'intention de s'en servir à titre de marque. J'accepte également la preuve portant que, si elle avait été au courant de la demande d'enregistrement de la demanderesse, elle aurait déposé une opposition formelle auprès du registraire.

Une marque supérieure de whisky connue sous le nom de Canadian Club Classic a déjà été vendue dans un emballage portant l'inscription Limited Edition dans des boutiques hors-tax avant que la défenderesse ne produise des bouteilles de couleur noire et or portant l'inscription Limited Edition et la demanderesse n'a formulé aucune plainte à cet égard. Celle-ci ne s'est pas opposée à l'origine à la vente du Canadian Club Classic portant l'inscription Limited Edition parce qu'elle ignorait complètement la situation dans les boutiques hors-tax avant que la présente demande ne soit entendue. Curieusement, ce n'est qu'à la fin du mois de septembre de cette année que la défenderesse a également appris que la demanderesse entendait commercialiser la marque «Limited Edition» de Crown Royal.

Pour ces motifs, l'injonction est refusée en ce qui concerne le whisky Canadian Club vendu dans la bouteille noire et or.

La situation est cependant tout à fait différente dans le cas du Canadian Club Classic, spécialement emballé pour être vendu uniquement dans des boutiques hors-tax et portant la marque «Limited Edition».

La marque «Limited Edition» est très proéminente puisqu'elle est gravée sur la bouteille. Il n'y a rien sur le devant de la bouteille qui indique que ces deux mots servent autrement qu'à titre de marque. Sa forme est très différente de celle d'une bouteille normale Canadian Club. Les bouteilles Canadian Club Classic en question, qui portent la marque «Limited Edition» ont la forme d'une carafe et ressemblent étrangement aux bouteilles bien connues en forme de carafe dans lesquelles les whiskies Crown Royal et Crown Royal Limited Edition sont commercialisés.

Although the bottle is contained in an elaborate wooden box, the likelihood exists that the bottle would be displayed on the box or, alternatively in the box with the cover open in which case a person might well be deceived by the use of the mark.

There is no evidence of actual confusion before me but, for the reasons mentioned in the above paragraphs, I do not hesitate to find that there is a strong likelihood of confusion arising. This is sufficient to meet the test of confusion.

Very little appears to turn on the balance of convenience since a very limited number of Limited Edition Canadian Club Classic bottles for sale at duty-free shops have been produced when compared to the Crown Royal Limited Edition. Furthermore, the plaintiff has established a strong arguable case. If the tests formerly required were applicable, I would be finding that a strong *prima facie* case had been established. The balance of convenience in this instance where a registered mark is concerned, would have to distinctly favour the defendant to justify a denial of the right to an interlocutory injunction.

Therefore, the injunction with regard to Canadian Club Classic marked "Limited Edition" and produced for sale at duty-free shops is granted.

Since success is divided, both parties will be held to their respective undertakings and costs will be in the cause.

Même si la bouteille est contenue dans une boîte de bois au style recherché, il est probable que cette bouteille sera présentée sur la boîte ou que le couvercle sera ouvert si elle est dans la boîte, auquel cas une personne pourrait fort bien être induite en erreur par l'usage de la marque.

On ne m'a présenté aucune preuve de confusion mais, pour les motifs indiqués dans les paragraphes ci-hauts, je n'hésite pas à conclure qu'il existe une forte probabilité de confusion. Cela est suffisant pour répondre aux critères de la confusion.

La balance des inconvénients ne semble pas jouer un rôle bien important puisqu'un nombre très limité de bouteilles Limited Edition Canadian Club Classic a été produit pour être vendu dans les boutiques hors-taxe par comparaison à la Crown Royal Limited Edition. Qui plus est, la demanderesse a présenté une cause fort défendable. Si les critères qui étaient auparavant exigés s'appliquaient, je conclurais qu'on a établi une forte apparence de droit. La balance des inconvénients dans la présente affaire qui concerne une marque déposée devrait nettement favoriser la défendresse afin de justifier la négation du droit à une injonction interlocutoire.

L'injonction concernant le Canadian Club Classic portant l'inscription «Limited Edition» et destiné à être vendu dans des boutiques hors-taxe est par conséquent accordée.

Les deux parties obtenant gain de cause, elles s'en tiendront à leurs engagements respectifs et les dépens suivront l'issue de la cause.