

A-470-83

A-470-83

**Jordan & Ste-Michelle Cellars Ltd.—Les Caves
Jordan & Ste-Michelle Ltée (Appellant)**

v.

T.G. Bright & Co., Limited (Respondent)

Court of Appeal, Thurlow C.J., Heald and Stone
JJ.—Toronto, March 26; Ottawa, April 18, 1984.

Trade marks — Appeal from Trial Division decision that proposed trade mark "Brights Chillable Red" for use in association with wines distinctive when taken as whole — Disclaimer to "Red" filed as admittedly clearly descriptive — Trial Judge adopting Registrar's reasons for decision — Registrar finding "Chillable Red" descriptive or clearly misdescriptive pursuant to s. 12(1)(b) of Act but applying Molson Companies Ltd. v. John Labatt Ltd. to find "Brights Chillable Red" not clearly descriptive — Appeal dismissed — "Chillable" suggesting method of serving and not describing intrinsic character or quality of wine — Provenzano v. Registrar of Trade Marks where "Kool One" found not descriptive of character or quality of bottled beer applying — S.C. Johnson and Son, Limited et al. v. Marketing International Ltd. wherein "Off" found not registrable because: (1) common word used in connection with variety of wares; (2) number of existing trade marks ending with "Off"; and (3) number of dictionary meanings of word, not overruling Provenzano for purposes of this case — "Chillable" not common word forming part of number of existing trade marks — Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, ss. 12(1)(b),(2), 37(2).

An appeal was taken from the judgment of the Trial Division confirming a decision of the Registrar of Trade Marks. The Trial Judge held that the trade mark "Brights Chillable Red" for use in association with wines was distinctive when taken as a whole. He adopted the reasoning of the Registrar who held that "Chillable" and "Red" and "Chillable Red" are clearly descriptive or deceptively misdescriptive of the respondent's wares. However, he held that, in line with the *Molson Companies Ltd. v. John Labatt Ltd.* decision, when the descriptive words are prefaced by a name such as Labatt or Brights the resulting trade mark is not descriptive. The respondent concedes that "Red" is clearly descriptive and has entered a disclaimer to that word. The appellant submits that "Chillable Red" when applied to wine is clearly descriptive or deceptively misdescriptive of the character or quality of wine pursuant to paragraph 12(1)(b) of the *Trade Marks Act*. It also submits that the Supreme Court of Canada decision in *S.C. Johnson and Son, Limited et al. v. Marketing International Ltd.* rendered the *Provenzano* and earlier decisions inoperative. In the *S.C. Johnson* case it was held that in seeking to register the mark "Off", the applicant was claiming a monopoly of a

**Jordan & Ste-Michelle Cellars Ltd.—Les Caves
Jordan & Ste-Michelle Ltée (appellante)**

c.

T.G. Bright & Co., Limited (intimée)

Cour d'appel, juge en chef Thurlow, juges Heald
et Stone—Toronto, 26 mars; Ottawa, 18 avril
1984.

b

Marques de commerce — Appel de la décision de la Division de première instance portant que, lorsqu'elle est prise comme un tout, la marque de commerce projetée «Brights Chillable Red», qui devait être employée en liaison avec des vins, était distinctive — Désistement du droit à l'usage du mot «Red» étant donné qu'il est admis qu'il constitue une description claire — Le juge de première instance a adopté les motifs de décision du registraire — Le registraire a conclu que l'expression «Chillable Red» constituait soit une description claire soit une description fausse et trompeuse au sens de l'art. 12(1)(b) de la Loi, mais il a appliqué la décision Molson Companies Ltd. c. John Labatt Ltd. pour conclure que l'expression «Brights Chillable Red» ne constituait pas une description claire — Appel rejeté — Le mot «Chillable» suggérerait une méthode pour servir le vin et ne constituait pas une description de la nature ou de la qualité intrinsèques du vin — Application de l'arrêt Provenzano c. Registraire des marques de commerce où il a été jugé que la marque «Kool One» ne constituait pas une description de la nature ou de la qualité d'une bière en bouteille — L'arrêt S.C. Johnson and Son, Limited et autre c. Marketing International Ltd. où la Cour a jugé que la marque «Off» ne pouvait être enregistrée parce que: (1) il s'agissait d'un mot commun employé à l'égard de diverses marchandises; (2) un bon nombre de marques de commerce se terminent par le mot «Off»; et (3) les dictionnaires attribuent plusieurs significations à ce mot, n'infirmes pas aux fins de l'espèce la décision rendue dans l'arrêt Provenzano — Le mot «Chillable» n'est pas un mot commun qui fait partie de plusieurs marques de commerce existantes — Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, chap. T-10, art. 12(1)(b),(2), 37(2).

Appel a été interjeté d'un jugement de la Division de première instance confirmant une décision du registraire des marques de commerce. Le juge de première instance a statué que, lorsque prise comme un tout, la marque de commerce «Brights Chillable Red», qui devait être employée en liaison avec des vins, était distinctive. Il a adopté le raisonnement du registraire qui a conclu que les mots «Chillable» et «Red» et l'expression «Chillable Red» constituent soit une description claire soit une description fausse et trompeuse de la marchandise de l'intimée. Cependant, il a conclu que, conformément à la décision *Molson Companies Ltd. c. John Labatt Ltd.*, lorsque des mots descriptifs sont précédés d'un nom tel que Labatt ou Brights, la marque de commerce qui en résulte n'est pas descriptive. L'intimée admet que le mot «Red» constitue une description claire et elle s'est désistée du droit à l'usage de ce mot. L'appellante soutient que, compte tenu de l'alinéa 12(1)(b) de la *Loi sur les marques de commerce*, l'expression «Chillable Red», lorsqu'elle est employée pour désigner un vin, constitue soit une description claire soit une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité du vin. Elle prétend également que la décision de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *S.C.*

common word used in connection with a variety of wares. A number of existing trade marks end with "Off" and there are a number of dictionary meanings of the word. The respondent submits that "Chillable" would, to an average consumer, only mean that the wine was capable of being chilled, that it merely suggested a method of presentation and that the case was not distinguishable from *Provenzano* where the trade mark "Kool One" was held to be not descriptive of the character or quality of bottled beer.

Held (Thurlow C.J. dissenting), the appeal should be dismissed. "Chillable" describes something which is capable of being chilled. It suggests a method of serving or enjoying wine. It is not descriptive of the intrinsic character or quality of the wine and therefore is not "clearly descriptive or deceptively misdescriptive . . . of the character or quality of the wares". The *Provenzano* decision applies. As to the effect of the *S.C. Johnson* case, it does not alter the previous case law in so far as the facts of this case are concerned. "Chillable" is not a common word and it does not form part of a number of registered trade marks. Thus the *S.C. Johnson* case is distinguishable.

Per Thurlow C.J. (dissenting): The appeal should be allowed. "Chillable" can mean not merely that the wine can be chilled but that it is suitable for use when chilled. The fact that "Chillable" is a coined word not found in the dictionary is not important because in relation to a beverage its intent and meaning are clear. The expression "Chillable Red" is an elliptical expression meaning "Chillable Red Wine" which also describes or deceptively misdescribes a quality of red wine. Whether "Brights Chillable Red" is also clearly descriptive or deceptively misdescriptive depends on what the trade mark as a whole means to the average customer. The *Labatt* case does not apply to the present situation. There the Trial Judge held that "Labatt Extra" was merely indicative of the superior attributes of a brew brewed by a particular brewer. This is plainly the opinion of the Judge as to what the particular trade mark indicates. Here the words of the trade mark when taken as a whole proclaim a characteristic or quality of the wine. The trade mark as a whole is clearly descriptive or deceptively misdescriptive and registration is precluded by paragraph 12(1)(b) of the Act. Furthermore, the application being in respect of a proposed trade mark, it is not registrable at this stage under subsection 12(2).

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

Registrar of Trade Marks v. Provenzano (1978), 40 C.P.R. (2d) 288 (F.C.A.), affirming (1977), 37 C.P.R. (2d) 189 (F.C.T.D.).

Johnson and Son, Limited et autre c. Marketing International Ltd. a rendu inopérantes les décisions antérieures de la Cour et celle rendue dans l'arrêt *Provenzano*. Dans l'arrêt *S.C. Johnson*, la Cour a jugé qu'en demandant l'enregistrement de la marque «Off», la requérante réclama le droit exclusif d'utiliser un mot commun employé à l'égard de diverses marchandises. Un bon nombre de marques de commerce se terminent par le mot «Off» et les dictionnaires attribuent plusieurs significations à ce mot. L'intimée soutient pour sa part que, pour le consommateur ordinaire, le mot «Chillable» signifierait seulement que le vin pouvait être servi frappé, que ce mot suggérerait simplement une méthode de présentation et qu'on ne pouvait établir de distinction entre ce cas et celui dont il était question dans l'arrêt *Provenzano* où la Cour a jugé que la marque de commerce «Kool One» ne constituait pas une description de la nature ou de la qualité d'une bière en bouteille.

Arrêt (le juge en chef Thurlow dissident): l'appel devrait être rejeté. Le mot «Chillable» décrit quelque chose qui peut être refroidi. Il propose une manière de servir ou de déguster du vin. Il ne constitue pas une description de la nature ou de la qualité intrinsèques du vin et, par conséquent, il ne constitue pas «soit une description claire, soit une description fausse et trompeuse . . . de la nature ou de la qualité des marchandises». L'arrêt *Provenzano* s'applique. Quant à l'arrêt *S.C. Johnson*, il n'a pas pour effet de modifier les décisions rendues antérieurement dans la mesure où les faits de l'espèce sont concernés. Le mot «Chillable» n'est pas un mot commun et il ne fait pas partie de plusieurs marques de commerce enregistrées. Par conséquent, il faut établir une distinction entre l'affaire en l'instance et l'arrêt *S.C. Johnson*.

Le juge en chef Thurlow (dissident): L'appel devrait être accueilli. Le mot «Chillable» signifie non seulement que le vin peut être refroidi, mais aussi qu'il peut être satisfaisant lorsqu'il est servi frappé. Il importe peu que le mot «Chillable» soit un mot forgé qu'on ne trouve pas dans le dictionnaire parce que son sens et sa portée sont clairs quand il est employé relativement à une boisson. L'expression «Chillable Red» est une expression elliptique signifiant «Chillable Red Wine» qui constitue soit une description claire soit une description fausse et trompeuse d'une qualité de vin rouge. La question de savoir si l'expression «Brights Chillable Red» constitue soit une description claire soit une description fausse et trompeuse dépend de ce que cette marque de commerce dans son ensemble représente pour un client ordinaire. La décision *Labatt* ne s'applique pas en l'espèce. Le juge de première instance a décidé dans cette affaire que la marque de commerce «Labatt Extra» indiquait tout au plus la qualité supérieure d'une boisson brassée par un brasseur particulier. Ce point de vue est évidemment celui du juge sur ce que cette marque particulière signifie. Pris comme un tout, les mots formant la marque de commerce en l'espèce révèlent une caractéristique ou une qualité du vin. La marque de commerce constitue soit une description claire soit une description fausse et trompeuse, et elle ne peut être enregistrée en raison de l'alinéa 12(1)(b) de la Loi. En outre, comme il s'agit d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce projetée, elle ne peut, à ce stade, être enregistrée en vertu du paragraphe 12(2).

JURISPRUDENCE

DÉCISION APPLIQUÉE:

Registraire des marques de commerce c. Provenzano (1978), 40 C.P.R. (2d) 288 (C.F. Appel), confirmant (1977), 37 C.P.R. (2d) 189 (C.F. 1^{re} inst.).

DISTINGUISHED:

S.C. Johnson and Son, Limited et al. v. Marketing International Ltd., [1980] 1 S.C.R. 99; (1979), 44 C.P.R. (2d) 16.

CONSIDERED:

Molson Companies Ltd. v. John Labatt Ltd. et al. ^a (1981), 58 C.P.R. (2d) 157 (F.C.T.D.).

REFERRED TO:

Kellogg Company of Canada Limited v. The Registrar of Trade Marks, [1940] Ex.C.R. 163; *Thomas J. Lipton, Ltd. v. Salada Foods Ltd. (No. 3)*, [1980] 1 F.C. 740; (1979), 45 C.P.R. (2d) 157 (T.D.); *Home Juice Company, et al. v. Orange Maison Limitée*, [1970] S.C.R. 942; *In the Matter of an Application of the Eastman Photographic Materials Company, Ltd., for a Trade Mark (The "Solio" case)* (1898), 15 R.P.C. 476 (H.L.). ^b

COUNSEL:

D. F. Sim, Q.C. and T. B. Polson Ashton for appellant.

J. C. Osborne for respondent.

SOLICITORS:

Sim, Hughes, Toronto, for appellant.

McMillan, Binch, Toronto, for respondent.

The following are the reasons for judgment rendered in English by ^e

THURLOW C.J. (*dissenting*): This appeal is from a judgment of the Trial Division [(1983), 71 C.P.R. (2d) 138] which confirmed a decision of the Registrar of Trade Marks [(1982), 71 C.P.R. (2d) 132 (H.O.)] overruling the opposition filed by the appellant to the respondent's application for registration of "Brights Chillable Red" as a trade mark which it proposed to use in association with wines. By an amended application filed prior to the appellant's opposition, the exclusive use of the word "Red" apart from the trade mark had been disclaimed.

The grounds of opposition¹ put forward by the appellant included *inter alia* that, having regard to

¹ Subsection 37(2) of the *Trade Marks Act* [R.S.C. 1970, c. T-10] provides:

37. ...

(2) Such opposition may be based on any of the following grounds:

- (a) that the application does not comply with the requirements of section 29;
- (b) that the trade mark is not registrable;
- (c) that the applicant is not the person entitled to registration; or
- (d) that the trade mark is not distinctive.

DISTINCTION FAITE AVEC:

S.C. Johnson and Son, Limited et autre c. Marketing International Ltd., [1980] 1 R.C.S. 99; (1979), 44 C.P.R. (2d) 16.

DÉCISION EXAMINÉE:

Molson Companies Ltd. c. John Labatt Ltd. et autre (1981), 58 C.P.R. (2d) 157 (C.F. 1^{re} inst.).

DÉCISIONS CITÉES:

Kellogg Company of Canada Limited v. The Registrar of Trade Marks, [1940] R.C.É. 163; *Thomas J. Lipton, Ltd. c. Salada Foods Ltd. (N° 3)*, [1980] 1 C.F. 740; (1979), 45 C.P.R. (2d) 157 (1^{re} inst.); *Home Juice Company, et autres c. Orange Maison Limitée*, [1970] R.C.S. 942; *In the Matter of an Application of the Eastman Photographic Materials Company, Ltd., for a Trade Mark (l'arrêt «Solio»)* (1898), 15 R.P.C. 476 (H.L.). ^c

AVOCATS:

D. F. Sim, c.r. et T. B. Polson Ashton pour l'appelante.

J. C. Osborne pour l'intimée. ^d

PROCUREURS:

Sim, Hughes, Toronto, pour l'appelante.

McMillan, Binch, Toronto, pour l'intimée.

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

LE JUGE EN CHEF THURLOW (*dissentant*): Appel est interjeté d'un jugement par lequel la Division de première instance [(1983), 71 C.P.R. (2d) 138] a confirmé la décision du registraire des marques de commerce [(1982), 71 C.P.R. (2d) 132 (H.O.)] rejetant l'opposition de l'appelante à la demande d'enregistrement de la marque de commerce «Brights Chillable Red», présentée par l'intimée qui projetait de l'employer pour désigner des vins. L'intimée avait renoncé, dans une demande modifiée, présentée avant la production de l'opposition de l'appelante, au droit à l'usage exclusif du mot «Red» en dehors de la marque de commerce. ^f

Les motifs d'opposition¹ avancés par l'appelante portaient notamment que, compte tenu de l'alinéa

¹ Le paragraphe 37(2) de la *Loi sur les marques de commerce* [S.R.C. 1970, chap. T-10] porte:

37. ...

(2) Cette opposition peut être fondée sur l'un quelconque des motifs suivants:

- a) la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 29;
- b) la marque de commerce n'est pas enregistrable;
- c) le requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement; ou
- d) la marque de commerce n'est pas distinctive.

paragraph 12(1)(b)² of the Act, the words “Chillable Red” when applied to wines are clearly descriptive or deceptively misdescriptive of the character or quality of such wares.

With respect to this ground, the Hearing Officer concluded that [at page 136]:

... the word “chillable” would, as a matter of first impression, have a clear and unambiguous meaning to the average consumer of the applicant’s proposed wares, namely, that the applicant’s wine is capable of being chilled.

Later [on the same page], he wrote:

Unlike the *Provenzano* case, the applicant, in the present case, has utilized a word which is descriptive of the “intrinsic character or quality of the product”. The suffix “able” of the word “chillable”, by its very nature, dictates such a finding.

He went on to conclude [at page 137]:

In summary, I find that both the words “chillable” and “red” and the phrase “chillable red” are clearly descriptive (or deceptively misdescriptive) of the applicant’s wares. However, in line with the *LABATT EXTRA* decision, it cannot be said that the applicant’s trade mark in its entirety offends either s. 12(1)(a) or s. 12(1)(b) of the Act. Thus, the opponent’s first two grounds of opposition fail.

Earlier in his reasons the Hearing Officer had referred to the decision of Cattanach J., in *Molson Companies Ltd. v. John Labatt Ltd. et al.*³ and had cited two passages [at page 135] reading:

... the trade mark [LABATT EXTRA], as a whole, does not offend against paragraph 12(1)(a) and so preclude registration because the trade mark in its entirety is not primarily merely the surname of an individual.

and

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

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

³ (1981), 58 C.P.R. (2d) 157 (F.C.T.D.).

12(1)(b)² de la Loi, l’expression «Chillable Red», lorsque employée pour désigner des vins, constituait soit une description claire soit une description fautive et trompeuse de la nature ou de la qualité d’une telle marchandise.

En ce qui concerne ce motif, le fonctionnaire chargé de l’audition a conclu [à la page 136]:

[TRADUCTION] ... il semblerait de prime abord que le mot «chillable» aurait un sens précis pour le consommateur des marchandises proposées par la requérante, c’est-à-dire que le vin de cette dernière peut être servi frappé.

Il a écrit un peu plus loin [à la même page]:

[TRADUCTION] Contrairement à ce qui s’est passé dans l’arrêt *Provenzano*, la requérante en l’espèce utilise un mot qui constitue une description de «la nature ou de la qualité intrinsèques du produit». De par sa nature même, le suffixe «able» du mot «chillable» entraîne une telle conclusion.

Il a ajouté en conclusion [à la page 137]:

[TRADUCTION] En résumé, j’estime que les mots «chillable» et «red» ainsi que l’expression «chillable red» constituent une description claire (ou une description fautive et trompeuse) des marchandises de la requérante. Cependant, conformément à la décision rendue au sujet de la *LABATT EXTRA*, on ne peut dire que dans son ensemble, la marque de commerce de la requérante contrevient soit à l’art. 12(1)(a) soit à l’art. 12(1)(b) de la Loi. Par conséquent, les deux premiers motifs d’opposition de l’opposante sont rejetés.

Le fonctionnaire chargé de l’audition avait fait référence plus tôt dans ses motifs à la décision du juge Cattanach dans l’arrêt *Molson Companies Ltd. c. John Labatt Ltd. et autre*³; il a cité les deux passages suivants [à la page 135]:

Cette marque de commerce [LABATT EXTRA], prise dans son ensemble, ne contrevient donc pas à l’alinéa 12(1)(a) et elle est enregistrable puisque la marque de commerce dans son ensemble n’est pas principalement le nom de famille d’un particulier.

et

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

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 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;

³ (1981), 58 C.P.R. (2d) 157 (C.F. 1^{re} inst.).

... while the word 'extra' alone is descriptive when that word is prefaced with the word "Labatt" to form the trade mark LABATT EXTRA, the resultant trade mark is not.

In dismissing the appellant's appeal the learned Trial Judge adopted and relied on the reasons given by the Hearing Officer for the Registrar of Trade Marks. There are thus concurrent findings that the words "Chillable" and "Red" and the phrase "Chillable Red" are clearly descriptive (or deceptively misdescriptive) of the respondent's wares.

In responding to the present appeal, counsel submitted that these findings are erroneous and should not be upheld. He pointed out that the finding of what, as a matter of first impression, the word "Chillable" would mean to an average consumer was only that the wine was capable of being chilled, that on that basis the word was merely suggestive of a method of presentation and that the case was not distinguishable from the *Provenzano*⁴ case in which the trade mark "Kool One" was held to be not descriptive of the character or quality of bottled beer. It may also be noted that the officer's finding that the word is descriptive of the "intrinsic character or quality of the product" could be read as a conclusion based more on the form of the word than on what the public would take it to mean.

Notwithstanding these observations, in my opinion the findings are right and should be upheld. Neither the reasons of the Hearing Officer nor the expressions used in them should be read too critically. As, in a purely physical sense, any bottle of wine is capable of being chilled, whether or not doing so would improve its flavour, the reasoning is not, in my view, inconsistent with and can, I think, be read as meaning not merely that the wine can be physically chilled but that it is capable of being satisfactory in use when chilled.

⁴ *Provenzano v. Registrar of Trade Marks* (1977), 37 C.P.R. (2d) 189 (F.C.T.D.); (1978), 40 C.P.R. (2d) 288 (F.C.A.).

Il est vrai que le mot "extra" pris seul est descriptif, mais lorsqu'il est précédé du mot «Labatt» pour former la marque de commerce LABATT EXTRA, la marque de commerce qui en résulte ne l'est pas.

^a Pour rejeter l'appel dont il avait été saisi par l'appelante, le juge de première instance a adopté et invoqué les motifs donnés au nom du fonctionnaire des marques de commerce par le fonctionnaire chargé de l'audition. Il existe donc des conclusions ^b concordantes selon lesquelles les mots «Chillable» et «Red» ainsi que l'expression «Chillable Red» constituent une description claire (ou une description fautive et trompeuse) des marchandises de ^c l'intimée.

À l'encontre du présent appel, l'avocat a soutenu que ces conclusions étaient erronées et ne devraient pas être confirmées. Il a fait remarquer que de ^d prime abord le mot «Chillable» signifierait pour le consommateur ordinaire que le vin pouvait être servi frappé, qu'en conséquence ce mot suggérerait simplement une méthode de présentation, et qu'on ne pouvait établir de distinction entre ce cas et ^e celui dont il était question dans l'arrêt *Provenzano*⁴ où la Cour a jugé que la marque de commerce «Kool One» ne constituait pas une description de la nature ou de la qualité d'une bière en bouteille. On peut aussi noter qu'on pourrait conclure que le ^f fonctionnaire a jugé que le mot constitue une description de «la nature ou de la qualité intrinsèques du produit» en se fondant plutôt sur la forme du mot que sur le sens que le public lui attribuerait.

^g Malgré ces observations, j'estime que les conclusions du fonctionnaire sont correctes et doivent être confirmées. Il ne faudrait pas interpréter de manière trop critique ni les motifs du fonctionnaire chargé de l'audition ni la manière dont il les a exprimés. Comme au point de vue strictement matériel, tout vin peut être servi frappé, que cela améliore ou non son goût, le raisonnement du ^h fonctionnaire n'est pas, à mon avis, incompatible avec l'idée et je pense qu'on peut même conclure ⁱ qu'il signifie non seulement que le vin peut être refroidi, mais aussi qu'il est susceptible d'être satisfaisant lorsqu'il est ainsi servi frappé.

⁴ *Provenzano c. Registrare des marques de commerce* (1977), 37 C.P.R. (2d) 189 (C.F. 1^{re} inst.); (1978), 40 C.P.R. (2d) 288 (C.F. Appel).

The fact that the word "Chillable" is not a dictionary word but one coined by the respondent does not in this context appear to me to be of importance. It might be difficult to give the word a meaning if it were to be used in association with something like farm machinery but in relation to a beverage its intent and meaning are not open to doubt.

Without evidence on the point, I should have thought it tolerably clear that in relation to a red wine the use of the word "Chillable" on the label would be taken by an average purchaser to mean that the wine would be red wine that is suitable for use when chilled as well as when served at room temperature. This view appears to me to derive support from the discussion of HOW TO SERVE WINE, an excerpt from a reference work entitled *Grossman's Guide to Wines, Spirits and Beers* appearing at page 179 of the case.

HOW TO SERVE WINE

What beverages are served cold? All white wines; all sparkling wines; all pink wines; all beers; all cocktails; most mixed drinks; certain spirits which are consumed as aperitifs such as Vodka and Akvavit; all aperitif wines; very dry Sherry, and very dry Madeira.

The following generally are served at room temperature: All red wines; medium and rich Sherries, Madeira, Port, Marsala, and all spirits when taken neat, such as whiskey, gin, rum, brandy, and liqueurs. Exceptions are Vodka and Akvavit, mentioned in the preceding paragraph.

Exceptions make the rule, and even a liqueur, with all its sweetness, can be very pleasant in the summer if it is chilled. In fact, a liqueur like Crème de Menthe is much more enjoyable if it is well-chilled.

"Chillable", though coined by the respondent, is thus a word which any trader might use to call attention to and describe a quality of his wine. And the expression "Chillable Red" which, as it appears to me, is an elliptical expression meaning "Chillable Red Wine" also refers to and describes (or deceptively misdescribes) a quality of the red wine in association with which the expression is to be used.

The remaining question is whether the trade mark "Brights Chillable Red" is, because it includes the words "Chillable Red", also clearly descriptive or deceptively misdescriptive of the character or quality of the respondent's wines. The

Dans ce contexte, il importe peu, à mon avis, que le mot «Chillable» ne soit pas un mot que l'on trouve dans le dictionnaire mais qu'il ait plutôt été forgé par l'intimée. Il pourrait être difficile de donner un sens à ce mot s'il devait être employé en liaison avec, par exemple, de l'outillage agricole, mais il n'y a aucun doute quant à son sens et à sa portée quand il est employé relativement à une boisson.

Sans preuve sur ce point, j'aurais pensé qu'il était assez évident qu'un acheteur ordinaire croirait que l'emploi du mot «Chillable» sur l'étiquette d'une bouteille de vin rouge signifie qu'il s'agit d'un vin rouge qui peut aussi bien être servi frappé que servi à la température de la pièce. Il me semble que cette manière de voir les choses trouve appui dans l'analyse intitulée «HOW TO SERVE WINE», tirée du volume de référence *Grossman's Guide to Wines, Spirits and Beers*, paraissant à la page 179 du dossier conjoint.

[TRADUCTION] COMMENT SERVIR LE VIN

Quelles boissons sont-elles servies froides? Les vins blancs, les mousseux, les rosés, les bières, les cocktails, la plupart des mélanges, certains spiritueux qui sont consommés comme aperitifs comme la vodka et l'akvavit, tous les vins apéritifs, les xérès et le madère très secs.

Les boissons suivantes sont généralement servies chambrées: les vins rouges, les xérès, les madères, les portos et les marsalas demi-secs et généreux, et les spiritueux lorsqu'ils sont pris purs, comme le whisky, le gin, le rhum, le cognac et les liqueurs. Font exception la vodka et l'akvavit comme cela a été mentionné au paragraphe précédent.

L'exception confirme la règle, et il peut même être très agréable pendant l'été de boire une liqueur sucrée qui a été refroidie. En fait, une liqueur comme la crème de menthe est bien meilleure si elle est bien frappée.

Même s'il a été forgé par l'intimée, le mot «Chillable» pourrait être utilisé par n'importe quel commerçant pour attirer l'attention sur une qualité de son vin ou la décrire. L'expression «Chillable Red» qui me semble être une expression elliptique signifiant «Chillable Red Wine», se rapporte à une qualité du vin rouge à l'égard de laquelle on projette d'employer cette expression et en constitue une description (ou une description fausse et trompeuse).

Il reste à déterminer si la marque de commerce «Brights Chillable Red», parce qu'elle renferme les mots «Chillable Red», constitue soit une description claire soit une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des vins de l'intimée.

answer, in my opinion, depends on what the trade mark as a whole means to the average customer.

In the *Labatt* case which the Hearing Officer purported to follow, Cattnach J., concluded that in view of the presence of the word "Labatt" the trade mark "Labatt Extra" as a whole was not descriptive of the character or quality of the beer. The learned Judge, immediately following the second passage cited above, said:⁵

At its highest it is only indicative of the superior attributes of a brew brewed by a particular brewer bearing the surname "Labatt".

The view so expressed is plainly the opinion of the learned Judge as to what the particular trade mark indicates. It has, as it seems to me, no relevance in the present situation. Here the words of the trade mark, when taken as a whole, proclaim a characteristic or quality of the wine in association with which it is to be used just as the words "Chillable Red" by themselves proclaim that characteristic or quality. The trade mark as a whole is thus, in my opinion, clearly descriptive or deceptively misdescriptive of the respondent's wines with which it is to be associated and none the less so because the trade mark as a whole includes the word "Brights". Its registration is, therefore, precluded by paragraph 12(1)(b) of the Act. Further, as the application is in respect of a proposed trade mark it is not registrable at this stage under subsection 12(2).

In view of this conclusion it is unnecessary to set out or deal with the other grounds of opposition put forward by the appellant.

I would allow the appeal with costs, set aside the judgment of the Trial Division and the decision of the Registrar of Trade Marks and direct that the opposition be upheld and the application for registration refused.

* * *

⁵ (1981), 58 C.P.R. (2d) 157 (F.C.T.D.), at page 162.

La réponse dépend, à mon avis, de ce que la marque de commerce dans son ensemble représente pour un client ordinaire.

^a Dans l'arrêt *Labatt*, que le fonctionnaire chargé de l'audition était censé suivre, le juge Cattnach a conclu que, compte tenu de la présence du mot «Labatt», la marque de commerce «Labatt Extra» dans son ensemble ne constituait pas une description de la nature ou de la qualité de la bière. Le juge a déclaré⁵, immédiatement après le deuxième passage cité plus haut:

^c Elle ne fait tout au plus qu'indiquer la qualité supérieure d'une boisson brassée par un brasseur particulier dont le nom de famille est «Labatt».

Ce point de vue est évidemment celui du juge sur ce que cette marque de commerce particulière signifie. À mon avis, il n'est pas pertinent en l'espèce. Pris comme un tout, les mots formant la marque de commerce en l'espèce révèlent une caractéristique ou une qualité du vin à l'égard duquel on projette de l'employer tout comme l'expression «Chillable Red» révèle par elle-même cette caractéristique ou qualité. La marque de commerce constitue donc, à mon avis, soit une description claire, soit une description fautive et trompeuse des vins de l'intimée en liaison avec lesquels elle sera employée, quand bien même la marque dans son ensemble comprend le mot «Brights». Par conséquent, elle ne peut être enregistrée en raison de l'alinéa 12(1)(b) de la Loi. En outre, comme il s'agit d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce projetée, elle ne peut, à ce stade, être enregistrée en vertu du paragraphe 12(2).

^h Compte tenu de cette conclusion, il n'est pas nécessaire d'exposer ou d'examiner les autres motifs d'opposition avancés par l'appelante.

ⁱ J'accueillerais l'appel avec dépens, j'annulerais le jugement de la Division de première instance et la décision du registraire des marques de commerce, je ferais droit à l'opposition et j'ordonnerais le rejet de la demande d'enregistrement.

* * *

⁵ (1981), 58 C.P.R. (2d) 157 (C.F. 1^{re} inst.), à la p. 162.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

HEALD J.: I have had the advantage of reading the reasons for judgment herein of the Chief Justice. However, I find myself unable to agree with the result which he proposes. In my view, the appeal from the Trial Division judgment confirming the decision of the Registrar of Trade Marks should be dismissed.

The learned Trial Judge agreed with the finding of the Registrar that the respondent's trade mark "Brights Chillable Red" which it proposed to use in association with wines is distinctive when taken as a whole. Moreover, he adopted the Registrar's reasons for decision, finding them persuasive.

While I agree with the Registrar's decision that subject mark is registrable pursuant to the provisions of the *Trade Marks Act*, I come to this conclusion for a different reason than that advanced by him. The Registrar concluded that both of the words "Chillable" and "Red" are descriptive or deceptively misdescriptive of the character or quality of the respondent's wares and thus not registrable pursuant to the provisions of paragraph 12(1)(b) of the *Trade Marks Act*.⁶ It is conceded that the word "Red" is clearly descriptive and the respondent has entered a disclaimer to that word in its application. However, in my view, the word "Chillable" is in a different category. It is not a dictionary word. It would seem to me to describe something which is capable of being chilled or kept cool. As such, it is merely suggestive of a method of serving or enjoying the respondent's wines. It is not material to the composition of the goods themselves nor is it in any way "clearly descriptive or deceptively misdescriptive

⁶ That subsection reads as follows:

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

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

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

LE JUGE HEALD: J'ai eu la possibilité de lire les motifs de jugement rédigés par le juge en chef de l'espèce. J'estime cependant que je ne puis souscrire à la solution qu'il propose. À mon avis, l'appel du jugement de la Division de première instance qui a confirmé la décision du registraire des marques de commerce devrait être rejeté.

Le juge de première instance a souscrit à la conclusion du registraire voulant que, lorsque prise comme un tout, la marque de commerce de l'intimée, «Brights Chillable Red», qu'il projetait d'employer en liaison avec des vins, était distinctive. Il a en outre adopté les motifs de décision du registraire qu'il trouvait convaincants.

J'admets, comme le registraire l'a conclu dans sa décision, que la marque en question est enregistrable en vertu des dispositions de la *Loi sur les marques de commerce*; cependant, j'arrive à cette conclusion pour un motif différent de celui qu'il a avancé. Le registraire a conclu que les mots «Chillable» et «Red» constituent tous les deux soit une description claire soit une description fautive et trompeuse de la nature ou de la qualité de la marchandise de l'intimée et ne peuvent donc être enregistrés, conformément aux dispositions de l'alinéa 12(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce*.⁶ Il est admis que le mot «Red» constitue une description claire et l'intimée s'est désistée du droit à son usage dans sa demande. Toutefois, le mot «Chillable» entre, à mon avis, dans une autre catégorie. Ce mot ne se trouve pas au dictionnaire. Selon moi, il semble décrire quelque chose qui peut être refroidi ou être gardé froid. Comme tel, ce mot propose simplement une manière de servir ou de déguster les vins de l'inti-

⁶ Ce paragraphe est libellé comme suit:

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

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 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;

... of the character or quality of the wares ...".⁷

I am unable to perceive any meaningful distinction between the *Provenzano* decision *supra* and the case at bar. In that case, the proposed mark was "Kool One" for use in association with beer. Mr. Justice Addy and this Court held that the adjective "cold" when applied to beer is not in any way descriptive of the intrinsic character or quality of the product. Similarly, I think that the word "Chillable" when used in association with wine is in the same category since the temperature at which wine may be served is completely unrelated to the character or quality of the wine itself. Whether wine is consumed after being kept at room temperature or after being chilled is a completely subjective matter, determined by the personal preference of the consumers of the wine.

I do not think that the words "Chillable Red" are descriptive or deceptively misdescriptive so as to attract the prohibition contained in paragraph 12(1)(b) of the Act *supra*.

Counsel for the appellant conceded that if those words are not prohibited by paragraph 12(1)(b), then the mark "Brights Chillable Red" is registrable.

In view of this conclusion, it becomes unnecessary to decide whether the basis upon which the Registrar made a determination of registrability is sustainable in law.

The appellant's counsel submitted, however, that the decision of the Supreme Court of Canada in the case of *S.C. Johnson and Son, Limited et al. v. Marketing International Ltd.*⁸ has had the effect of rendering inoperative the decisions in *Provenzano supra* and earlier decisions of the Exchequer and Federal Courts.⁹ With respect, I do

⁷ Compare: *Provenzano v. Registrar of Trade Marks* (1977), 37 C.P.R. (2d) 189 (F.C.T.D.) per Addy J. Judgment of Addy J. affirmed (1978), 40 C.P.R. (2d) 288 (F.C.A.).

⁸ [1980] 1 S.C.R. 99; (1979), 44 C.P.R. (2d) 16.

⁹ See for example: *Kellogg Company of Canada Limited v. The Registrar of Trade Marks*, [1940] Ex.C.R. 163. See also: *Thomas J. Lipton, Ltd. v. Salada Foods Ltd. (No. 3)*, [1980] 1 F.C. 740; (1979), 45 C.P.R. (2d) 157 (T.D.).

mée. Il ne se rapporte pas à la composition de la marchandise elle-même ni ne constitue soit «une description claire, soit une description fausse et trompeuse ... de la nature ou de la qualité des marchandises ...»⁷.

Il m'est impossible d'établir une distinction importante entre l'arrêt *Provenzano*, précité, et l'espèce. Dans cet arrêt, la marque proposée pour désigner une bière était «Kool One». Le juge Addy et la Cour ont statué que l'adjectif «cold» (froide) lorsqu'il se rapporte à de la bière ne constitue d'aucune façon une description de la nature ou de la qualité du produit. Je pense de la même manière que lorsqu'il est employé en liaison avec du vin, le mot «Chillable» entre dans la même catégorie étant donné que la température à laquelle le vin peut être servi n'a absolument rien à voir avec la nature ou la qualité du vin lui-même. La question de savoir si un vin est bu après avoir été chambré ou après avoir été refroidi est tout à fait subjective et dépend de la préférence personnelle des buveurs de vin.

Je ne crois pas que l'expression «Chillable Red» constitue soit une description claire soit une description fausse et trompeuse qui entraîne l'application de la prohibition contenue à l'alinéa 12(1)(b) de la Loi, précité.

L'avocat de l'appelante a admis que si cette expression n'est pas prohibée par l'alinéa 12(1)(b), la marque «Brights Chillable Red» peut donc être enregistrée.

Étant donné cette conclusion, il devient inutile de déterminer si les motifs en vertu desquels le registraire a conclu que la marque était enregistrable sont juridiquement fondés.

L'avocat de l'appelante soutient toutefois que la décision de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *S.C. Johnson and Son, Limited et autre c. Marketing International Ltd.*⁸ a eu pour effet de rendre inopérantes la décision rendue dans l'arrêt *Provenzano*, précité, et les décisions antérieures de la Cour de l'Échiquier et de la Cour fédérale⁹. Il

⁷ Comparer avec: *Provenzano c. Registraire des marques de commerce* (1977), 37 C.P.R. (2d) 189 (C.F. 1^{re} inst.), le juge Addy. Jugement du juge Addy confirmé—(1978), 40 C.P.R. (2d) 288 (C.F. Appel).

⁸ [1980] 1 R.C.S. 99; (1979), 44 C.P.R. (2d) 16.

⁹ Voir par exemple: *Kellogg Company of Canada Limited v. The Registrar of Trade Marks*, [1940] R.C.É. 163. Voir aussi: *Thomas J. Lipton, Ltd. c. Salada Foods Ltd. (N° 3)*, [1980] 1 C.F. 740; (1979), 45 C.P.R. (2d) 157 (1^{re} inst.).

not agree with that submission. In the *S.C. Johnson case supra*, the Supreme Court held that the mark "Off" was not registrable because it was an elliptical use of the word in association with an insect repellent and was descriptive of the wares or their effect. The Court held that in seeking to register the mark "Off", the applicant was in effect claiming a monopoly of a common word of the language, a word commonly used in connection with a variety of wares in related categories all exhibiting the common purpose of getting rid of something. Pigeon J. writing the judgment of the Court enumerated a number of trade marks ending with "Off" presently on the register to show the widespread use of the word in that sense. Mr. Justice Pigeon also referred to a number of dictionary meanings of the word "Off".

In my opinion, the factual differences which are readily apparent in the case at bar serve to distinguish it from the *S.C. Johnson case supra*. The word "Chillable" is not a common word of the language. Likewise, there is no suggestion that it forms a part of a number of registered trade marks so as to show widespread use. Accordingly, I have concluded that the *S.C. Johnson* decision does not alter the previous jurisprudence in so far as the particular facts of this case are concerned.

For all of the above reasons, it is my view that the within appeal should be dismissed with costs.

* * *

The following are the reasons for judgment rendered in English by

STONE J.: As the facts which gave rise to the questions in issue are recited in the reasons of the Chief Justice, I will not repeat them.

The central question here is whether the proposed mark is registrable as not offending the provisions of paragraph 12(1)(b) of the *Trade Marks Act*¹⁰ which reads, in part:

¹⁰ R.S.C. 1970, c. T-10.

ne m'est pas possible de souscrire à cette prétention. Dans l'arrêt *S.C. Johnson*, la Cour suprême a statué que la marque «Off» n'était pas enregistrable parce que ce mot était employé elliptiquement à l'égard d'un insectifuge et qu'il décrivait la marchandise ou son effet. La Cour a jugé qu'en demandant l'enregistrement de la marque «Off», la requérante réclamait en fait le droit exclusif d'utiliser un mot commun, couramment employé à l'égard de diverses marchandises ayant toutes la propriété de débarrasser de quelque chose. Le juge Pigeon, qui a rédigé le jugement de la Cour, a énuméré un bon nombre de marques de commerce se terminant par le mot «Off» et figurant actuellement au registre, pour démontrer à quel point cet usage est répandu. Il a aussi mentionné plusieurs significations que les dictionnaires attribuent au mot «Off».

À mon avis, les différences évidentes quant aux faits permettent d'établir une distinction entre l'affaire en instance et l'arrêt *S.C. Johnson*, précité. Le mot «Chillable» n'est pas un mot commun. De plus, rien ne laisse supposer, pour démontrer un emploi répandu, qu'il fait partie de plusieurs marques de commerce enregistrées. Par conséquent, je conclus que la décision rendue dans l'arrêt *S.C. Johnson* ne modifie en rien les décisions rendues antérieurement dans la mesure où les faits particuliers de l'espèce sont concernés.

Par ces motifs, je suis d'avis que le présent appel soit rejeté avec dépens.

g

* * *

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

LE JUGE STONE: Je ne répéterai pas les faits qui ont donné lieu aux points en litige puisque le juge en chef les a exposés dans ses motifs.

i

Le principal point à trancher en l'espèce consiste à déterminer si la marque proposée est enregistrable puisqu'elle ne contrevient pas à l'alinéa 12(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce*¹⁰ qui porte notamment:

j

¹⁰ S.R.C. 1970, chap. T-10.

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

(b) whether depicted, written or sounded, either clearly descriptive or deceptively misdescriptive in the English or French languages of the character or quality of the wares or services in association with which it is used or proposed to be used

The wares in question is the respondent's red wine. Since 1967 the respondent has held the trade mark "Brights" for use in association with its wines.

The appellant argues that the inclusion of the word "Chillable" in the proposed trade mark would convey to the consumer something about the character or quality of the wine itself, namely that it is capable of being chilled. That, it claims, is descriptive of the wine. I have difficulty in accepting this contention.

While I would agree that, as a matter of first impression, the word "Chillable" in the context of the proposed mark would indicate that the wine can be chilled, I do not think the mark clearly describes the character or quality of the wine either explicitly or elliptically.¹¹ The trade mark "Brights" obviously identifies the "Chillable Red" as wine. The inclusion of the word "Chillable" does not in my view say anything about the inherent nature or make-up of the wine. Words such as "tart", "sweet", "dry", "red" and "white" do describe the inherent nature of wine and are descriptive of its character. I do not think "Chillable" describes the inherent nature of the wine, but only what can be done with it in the hands of a consumer who, obviously, must take its character or quality as he finds it. I would regard it only as nothing more than suggestive of the manner in which the wine may be presented for consumption, that is, in a chilled state instead of at room temperature.

¹¹ See *S.C. Johnson and Son, Limited et al. v. Marketing International Ltd.*, [1980] 1 S.C.R. 99; (1979), 44 C.P.R. (2d) 16 and *Home Juice Company, et al. v. Orange Maison Limitée*, [1970] S.C.R. 942 which, to use the words of Lord Macnaghten in the *Solio* case [In the Matter of an Application of the Eastman Photographic Materials Company, Ltd., for a Trade Mark] (1898), 15 R.P.C. 476 (H.L.) at p. 486, dealt with proposed marks that contained "a covert and skilful allusion to the character or quality of the goods".

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

b) peinte, écrite ou prononcée, soit une description claire, soit une description fausse et trompeuse, en langue anglaise ou française, de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer . . .

La marchandise en question est le vin de l'intimée. Cette dernière emploie la marque de commerce «Brights» en liaison avec ses vins depuis 1967.

L'appelante soutient que l'inclusion du mot «Chillable» dans la marque de commerce proposée renseignerait le consommateur sur la nature ou la qualité du vin lui-même, c'est-à-dire qu'il peut être servi frappé. Elle prétend que cela constitue une description du vin. J'ai beaucoup de difficulté à accepter une telle prétention.

J'admets que de prime abord, le mot «Chillable» dans le contexte de la marque proposée indiquerait que le vin peut être refroidi, mais je ne crois cependant pas que la marque constitue une description claire de la nature ou de la qualité du vin, que ce soit explicitement ou elliptiquement¹¹. La marque de commerce «Brights» identifie manifestement le «Chillable Red» comme un vin. À mon avis, l'inclusion du mot «Chillable» ne renseigne pas sur la nature même ou la composition du vin. Des mots tels que «tart» (piquant), «sweet» (doux), «dry» (sec), «red» (rouge) et «white» (blanc) constituent une description de la nature même et de la qualité d'un vin. Je ne crois pas que le mot «Chillable» décrive la nature même du vin mais seulement ce que peut en faire le consommateur qui l'a entre les mains et qui, évidemment, doit en accepter la nature ou la qualité. J'estime qu'il ne fait que suggérer une manière de servir le vin pour sa consommation, c'est-à-dire le servir frappé au lieu de chambré.

¹¹ Voir *S.C. Johnson and Son, Limited et autre c. Marketing International Ltd.*, [1980] 1 R.C.S. 99; (1979), 44 C.P.R. (2d) 16 et *Home Juice Company, et autres c. Orange Maison Limitée*, [1970] R.C.S. 942 qui, pour utiliser les termes de lord Macnaghten dans l'arrêt *Solio* [In the Matter of an Application of the Eastman Photographic Materials Company, Ltd., for a Trade Mark] (1898), 15 R.P.C. 476 (H.L.), à la p. 486, concernait des marques proposées qui contenaient «une allusion voilée ou ingénieuse à la nature ou à la qualité de la marchandise».

The registrability of a trade mark that is merely suggestive rather than clearly descriptive of the character or quality of wares has been recognized for many years. The distinction is well made by the learned author of *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition* (3rd Edition), 1972. With reference to paragraph 12(1)(b), he said (at page 101):

In order to be denied registrability under this subsection of the statute, a mark must be clearly descriptive. The use of those words contemplates the acceptance of some descriptive connotation. This distinction between descriptive and suggestive has been approved in the jurisprudence both of Great Britain and of Canada where trade marks having a suggestive connotation with the wares to which they have been applied have been held to be good trade marks on the ground that they were not clearly descriptive.

This distinction was made more recently by Addy J. in *Provenzano v. Registrar of Trade Marks*¹² with respect to the use of "Kool One" as a trade mark in association with beer. He said (at page 190):

The adjective "cold", when applied to a "beer" is not in any way descriptive of the intrinsic character or quality of the product. Unlike such food products as ice cream, frozen foods, ices or juices or appliances such as refrigerators, stoves or toasters, the temperature at which it might or might not be delivered, sold or used has nothing to do with the character or quality of the product itself: see for example the word "frigidaire" in *General Motors Corp. v. Bellows* (1949), 10 C.P.R. 101, [1950] 1 D.L.R. 569, [1949] S.C.R. 678, and words "Tastee Freeze" in *Tastee Freeze [sic] International, Ltd.'s Appln.*, [1960] R.P.C. 255. Although a majority of people might prefer to drink their beer cold, others may prefer it at room temperature. The word "cold" in such a case can refer only to the state at which the product, namely, the beer, may or may not be sold or consumed and not to any intrinsic quality or characteristic of the product. It, therefore, is not descriptive of the beer itself.

I must, therefore, disagree with the conclusion of the Hearing Officer that "Chillable" is clearly descriptive of the respondent's red wine. In the result, I think the registration can stand and, accordingly, the appeal should be dismissed with costs.

¹² (1977), 37 C.P.R. (2d) 189 (F.C.T.D.), affirmed (1978), 40 C.P.R. (2d) 288 (F.C.A.).

Le caractère enregistrable d'une marque de commerce qui constitue une description suggestive plutôt qu'une description claire de la nature ou de la qualité d'une marchandise est reconnu depuis de nombreuses années. Cette distinction a été clairement établie par l'auteur de *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition* (3^e édition), 1972. Il affirme en ce qui concerne l'alinéa 12(1)b) (à la page 101):

[TRADUCTION] Pour que l'enregistrement d'une marque soit refusé en vertu de cet alinéa de la loi, celle-ci doit constituer une description claire. L'emploi de ces mots prévoit l'acceptation, jusqu'à un certain point, d'une connotation de nature descriptive. La distinction entre ce qui est descriptif et ce qui est suggestif a été approuvée en Grande-Bretagne et au Canada, où les tribunaux ont jugé valides des marques de commerce véhiculant une connotation suggestive à l'égard des marchandises auxquelles elles ont été appliquées, au motif qu'elles ne constituaient pas des descriptions claires.

Le juge Addy a fait cette distinction plus récemment dans l'arrêt *Provenzano c. Registrare des marques de commerce*¹² en ce qui concerne l'emploi de l'expression «Kool One» comme marque de commerce pour désigner une bière. Il a dit (à la page 190):

L'adjectif «cold», lorsqu'il qualifie le mot «beer», ne constitue d'aucune façon une description de la nature ou de la qualité intrinsèques du produit. Contrairement à certains produits alimentaires comme la crème glacée, les aliments congelés, les glaces et les jus, ou à certains appareils comme les réfrigérateurs, les poêles et les grille-pains, la température à laquelle la bière peut ou non être livrée, vendue ou utilisée n'a rien à voir avec la nature ou la qualité du produit lui-même. (Voir, par exemple, le mot «frigidaire», dans *General Motors Corp. v. Bellows*, (1949), 10 C.P.R. 101, [1950] 1 D.L.R. 569, [1949] R.C.S. 678, et les mots «Tastee Freeze», dans *Tastee Freeze [sic] International, Ltd.'s Appln.*, [1960] R.P.C. 255.) Bien que la majorité des gens doivent préférer boire leur bière froide, d'autres peuvent l'aimer mieux à la température de la pièce. En pareil cas, le mot «cold» ne peut se rapporter qu'à l'état dans lequel le produit, c'est-à-dire la bière, peut ou ne peut pas être vendu ou consommé, et non pas à la qualité ou à la nature intrinsèques du produit. Il ne constitue donc pas une description de la bière elle-même.

Je ne peux donc qu'exprimer mon désaccord avec la conclusion du fonctionnaire chargé de l'audition voulant que le mot «Chillable» constitue une description claire du vin rouge de l'intimée. En conséquence, j'estime que l'enregistrement est valide et que l'appel devrait être rejeté avec dépens.

¹² (1977), 37 C.P.R. (2d) 189 (C.F. 1^{re} inst.), confirmé par (1978), 40 C.P.R. (2d) 288 (C.F. Appel).