

T-2388-79

T-2388-79

The Molson Companies Limited (Appellant)

v.

**Carling O'Keefe Breweries of Canada Limited—
Les Brasseries Carling O'Keefe du Canada
Limitée (Respondent)**

and

Registrar of Trade MarksTrial Division, Cattanach J.—Ottawa, March 18
and April 15, 1981.

Trade marks — Appeal from decision of Chairman of the Opposition Board rejecting appellant's opposition to respondent's application to register trade mark — Chairman found the respondent's mark "TAVERN" was a proper trade mark in association with alcoholic brewery beverages — Whether Chairman erred in finding that the trade mark was not clearly descriptive of the character or quality of the wares — Appeal dismissed — Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, ss. 2, 12.

This is an appeal from the decision of the Chairman of the Opposition Board rejecting appellant's opposition to respondent's application to register the word "TAVERN" as a trade mark in association with brewed alcoholic beverages. The Chairman found that the trade mark was not clearly descriptive or deceptively misdescriptive of the character or quality of the wares. The question is whether or not the word is clearly descriptive of the character or quality of wares within the meaning of paragraph 12(1)(b) of the *Trade Marks Act*.

Held, the appeal is dismissed. The proposed mark "TAVERN" for use in association with alcoholic brewery beverages is not clearly descriptive of those wares and the converse follows that the trade mark is not deceptively misdescriptive of those wares. For a word to be clearly descriptive, it must be material to the composition of the product and descriptive of an intrinsic character or quality of that product. A tavern is a place where beer and other alcoholic brewery beverages are sold. Being the name of that place of business the use of the word "TAVERN" in association with wares there sold does not describe a feature or essential peculiarity of those wares material or intrinsic to their composition. The use of the adverb "clearly" must not be overlooked. To be descriptive a trade mark must be self-evidently and plainly descriptive of the character or quality of the wares themselves and not merely of some collateral feature. The allusion in the use of "TAVERN" has only the remotest possibility of a suggestion of the quality of beer.

In the Matter of an Application by Joseph Crosfield & Sons Ltd. to Register a Trade Mark (1909) 26 R.P.C. 561, referred to. *Registrar of Trade Marks v. G. A. Hardie & Co. Ltd.* [1949] S.C.R. 483, referred to. *Registrar of Trade Marks v. Provenzano* (1979) 40 C.P.R. (2d) 288,

The Molson Companies Limited (Appelante)

c.

**Carling O'Keefe Breweries of Canada Limited—
Les Brasseries Carling O'Keefe du Canada Limi-
tée (Intimée)**

et

Le registraire des marques de commerceDivision de première instance, le juge Cattanach—
Ottawa, 18 mars et 15 avril 1981.

Marques de commerce — Appel contre la décision du président de la Commission d'opposition qui a rejeté l'opposition faite par l'appelante à la demande d'enregistrement de marque de commerce de l'intimée — Le président a conclu que la marque «TAVERN» de l'intimée était enregistable comme marque de commerce pour des produits de brasserie — Il échet d'examiner si le président a commis une erreur en concluant que la marque de commerce en cause ne constituait pas une description claire de la nature ou de la qualité des marchandises — Appel rejeté — Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, c. T-10, art. 2, 12.

Il s'agit d'un appel contre la décision du président de la Commission d'opposition qui a rejeté l'opposition faite par l'appelante à la demande de l'intimée, tendant à faire enregistrer le mot «TAVERN» comme marque de commerce de boissons alcooliques fermentées. Le président a conclu que la marque de commerce en cause n'était ni une description claire ni une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises. Il échet d'examiner si ce mot constitue une description claire de la nature ou de la qualité des marchandises, au sens de l'alinéa 12(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Arrêt: l'appel est rejeté. La marque de commerce «TAVERN» envisagée à propos de produits de brasserie ne constitue pas une description claire de ces produits. Il s'ensuit, *a contrario*, que cette marque ne constitue pas une description fausse et trompeuse de ces mêmes produits. Un mot ne constitue une description claire que s'il se rapporte à la composition du produit et en décrit la nature ou la qualité intrinsèques. Une taverne est un établissement où la bière et d'autres produits de brasserie sont vendus. Étant le nom de cet établissement, le mot «TAVERN» employé comme marque de commerce de marchandises qui y sont vendues ne décrit pas une caractéristique essentielle de ces marchandises intrinsèque à leur composition. Il ne faut pas oublier l'épithète «claire». Une marque de commerce n'est descriptive que si elle constitue une description évidente et simple de la nature ou de la qualité du produit même, et non de quelques traits secondaires. L'allusion contenue dans le mot «TAVERN» n'a qu'un lien ténu avec la qualité de la bière.

Arrêts mentionnés: *In the Matter of an Application by Joseph Crosfield & Sons Ltd. to Register a Trade Mark* (1909) 26 R.P.C. 561; *Le registraire des marques de commerce c. G. A. Hardie & Co. Ltd.* [1949] R.C.S. 483; *Le registraire des marques de commerce c. Provenzano*

referred to. *Eastman Photographic Materials Co., Ltd. v. The Comptroller-General of Patents, Designs, and Trade-Marks* [1898] A.C. 571, referred to. *Fine Foods of Canada, Ltd. v. Metcalfe Foods, Ltd.* [1942] Ex.C.R. 22, referred to. *Great Lakes Hotels Ltd. v. The Noshery Ltd.* [1968] 2 Ex.C.R. 622, referred to. *Deputy Attorney General of Canada v. Jantzen of Canada Ltd.* [1965] 1 Ex.C.R. 227, referred to. *Kellogg Co. of Canada Ltd. v. Registrar of Trade Marks* [1940] Ex.C.R. 163, referred to. *Standard Ideal Co. v. Standard Sanitary Manufacturing Co.* [1911] A.C. 78, referred to. *Bonus Foods Ltd. v. Essex Packers Ltd.* [1965] 1 Ex.C.R. 735, referred to. *E. & J. Gallo Winery v. Andres Wines Ltd.* [1976] 2 F.C. 3, applied. *Provenzano v. Registrar of Trade Marks* (1978) 37 C.P.R. (2d) 189, applied. *Thermogene Co. Ltd. v. La Compagnie Chimique de Produits de France Ltée* [1926] Ex.C.R. 114, applied.

APPEAL.

COUNSEL:

John S. Macera and Andrew K. Jarzyna for appellant.
Toni Polson Ashton for respondent.

SOLICITORS:

Macera & Jarzyna, Ottawa, for appellant.
Donald F. Sim, Q.C., Toronto, for respondent.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

CATTANACH J.: This is an appeal from a decision of the Chairman of the Opposition Board dated March 19, 1979 given by him on behalf of the Registrar of Trade Marks under subsection 37(9) of the *Trade Marks Act*, R.S.C. 1970, c. T-10, as amended, in which he rejected the opposition by the appellant to the respondent's application to register the word "TAVERN" for use as a proposed trade mark in association with alcoholic brewery beverages, to wit, ale, lager and the like.

The appellant opposed the proposed trade mark so applied for before the Registrar on the grounds that:

- (1) the trade mark is not registrable in that it is "clearly descriptive or deceptively misdescriptive . . . of the character or quality of the wares . . . in association with which it is . . . proposed to be used . . ." within the meaning of the above quoted words [with omissions of words not relied upon] in paragraph 12(1)(b) of the *Trade Marks Act*, and
- (2) the trade mark is not distinctive, in that the word "TAVERN" as applied to brewed alcoholic beverages should be

(1979) 40 C.P.R. (2^e) 288; *Eastman Photographic Materials Co., Ltd. c. The Comptroller-General of Patents, Designs, and Trade-Marks* [1898] A.C. 571; *Fine Foods of Canada, Ltd. c. Metcalfe Foods, Ltd.* [1942] R.C.É. 22; *Great Lakes Hotels Ltd. c. The Noshery Ltd.* [1968] 2 R.C.É. 622; *Le sous-procureur général du Canada c. Jantzen of Canada Ltd.* [1965] 1 R.C.É. 227; *Kellogg Co. of Canada Ltd. c. Le registraire des marques de commerce* [1940] R.C.É. 163; *Standard Ideal Co. c. Standard Sanitary Manufacturing Co.* [1911] A.C. 78; *Bonus Foods Ltd. c. Essex Packers Ltd.* [1965] 1 R.C.É. 735. Arrêts appliqués: *E. & J. Gallo Winery c. Andres Wines Ltd.* [1976] 2 C.F. 3; *Provenzano c. Le registraire des marques de commerce* (1978) 37 C.P.R. (2^e) 189; *Thermogene Co. Ltd. c. La Compagnie Chimique de Produits de France Ltée* [1926] R.C.É. 114.

APPEL.

AVOCATS:

John S. Macera et Andrew K. Jarzyna pour l'appelante.
Toni Polson Ashton pour l'intimée.

PROCUREURS:

Macera & Jarzyna, Ottawa, pour l'appelante.
Donald F. Sim, c.r., Toronto, pour l'intimée.

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

LE JUGE CATTANACH: C'est un appel contre la décision rendue le 19 mars 1979 par le président de la Commission d'opposition pour le compte du registraire des marques de commerce, en application du paragraphe 37(9) de la *Loi sur les marques de commerce*, S.R.C. 1970, c. T-10, modifié, et portant rejet de l'opposition faite par l'appelante à la demande de l'intimée tendant à faire enregistrer l'expression «TAVERN» comme marque de commerce pour des produits de brasserie, savoir de l'ale, de la bière blonde, etc.

L'appelante s'opposait à l'enregistrement envisagé de la marque de commerce par le registraire, par les motifs suivants:

- [TRADUCTION] (1) cette marque de commerce n'est pas enregistrable parce qu'elle constitue «soit une description claire, soit une description fautive et trompeuse . . . de la nature ou de la qualité des marchandises . . . à l'égard desquelles on projette de l'employer . . .» aux termes de l'alinéa 12(1)(b) de la *Loi sur les marques de commerce* [sauf les termes qui ont été omis], et
- (2) la marque de commerce envisagée n'est pas distinctive en ce que le mot «TAVERN», tel qu'il se rapporte aux boissons alcool-

available to all traders in those wares for use in association with their individual wares and that the word "TAVERN" is, in fact, common to the trade.

These contentions by the appellant before the Chairman of the Opposition Board were rejected by him and the opposition proceedings were resolved in favour of the applicant, the respondent herein.

The contentions before me on behalf of the appellant are that:

(1) the Chairman erred in finding that the proposed trade mark applied for was not "clearly descriptive of the character or quality of the wares" and so not registrable as contrary to paragraph 12(1)(b) of the Act, and

(2) the Chairman erred in not deciding the issue raised by the appellant as opponent that it is not distinctive in that it is of such a nature that it should be open to the trade and that the trade mark applied for is common to the trade.

In my view, while the Chairman was not specifically emphatic in dealing with the question of the "distinctiveness" of the proposed trade mark, he did not ignore that contention advanced by the appellant.

In section 2 of the *Trade Marks Act* "distinctive" in relation to a trade mark is defined as meaning a trade mark:

2. . . .

that actually distinguishes the wares or services in association with which it is used by its owner from the wares or services of others or is adapted so to distinguish them;

Under this definition, in the case of a trade mark in use, the definition is fulfilled if the trade mark actually distinguishes the wares of one trader from those of another. This is a question of fact and when that has been established a trade mark that is *prima facie* unregistrable as a personal name or descriptive of the character, quality or geographical origin of the wares becomes registrable unless otherwise prohibited in the Act as for example under section 9 of the Act. The doctrine in *In the Matter of an Application by Joseph Crosfield & Sons Ltd. to Register a Trade Mark* (1909) 26 R.P.C. 561, the "*Perfection*" case, and *The Registrar of Trade Marks v. G. A. Hardie & Co. Ltd.* [1949] S.C.R. 483, the "*Super-Weave*" case, amongst a host of others had application under the common law of England and was

ques fermentées, doit pouvoir être employé par tous ceux qui en font le commerce, à l'égard de leurs propres marchandises, et que ce mot est, en vérité, commun à toute la profession.

Le président de la Commission d'opposition a rejeté ces arguments de l'appelante et a statué en faveur de la requérante, intimée en l'espèce.

Dans cet appel dont je suis saisi, l'appelante fait valoir:

[TRADUCTION] (1) que le président a commis une erreur en concluant que la marque de commerce en cause ne constituait pas «une description claire de la nature ou de la qualité des marchandises» et n'était donc pas enregistrable, contrairement à l'alinéa 12(1)b) de la Loi, et

(2) que le président a commis une erreur pour avoir omis de se prononcer sur la question soulevée par l'appelante, à titre d'opposante, à savoir que la marque de commerce proposée n'était pas distinctive, et qu'elle s'appliquait à toute la profession.

À mon avis, si le président n'a pas mis l'accent dans ses conclusions sur la question du «caractère distinctif» de la marque de commerce envisagée, il n'a pas ignoré non plus l'argument avancé par l'appelante.

Selon l'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce*, marque de commerce «distinctive» s'entend de toute marque de commerce

2. . . .

qui distingue véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des marchandises ou services d'autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi;

Les conditions de cette définition sont satisfaites si la marque de commerce employée distingue véritablement les marchandises d'un commerçant de celles d'un autre. Il s'agit là d'une question de fait, et, une fois le fait établi, une marque de commerce, qui n'est pas enregistrable au premier abord, comme un nom personnel, une description de la nature, de la qualité ou de l'origine géographique des marchandises, devient enregistrable à moins que l'enregistrement n'en soit interdit par la Loi, comme par exemple, en son article 9. En ce qui concerne l'enregistrabilité des marques de commerce, on n'applique plus, en droit canadien, la doctrine notamment exposée dans *In the Matter of an Application by Joseph Crosfield & Sons Ltd. to Register a Trade Mark* (1909) 26 R.P.C. 561, ou arrêêt «*Perfection*» et dans *Le registraire des*

imported into Canada by paragraph 2(m) of *The Unfair Competition Act, 1932*, S.C. 1932, c. 38, (replaced by the *Trade Marks Act, S.C. 1952-53, c. 49*) has now disappeared from Canadian law so far as registrability of trade marks is concerned.

Different considerations apply to a proposed trade mark, as is the case of the trade mark "TAVERN" here in issue. Because it has not been used it cannot have become distinctive in the sense that it actually distinguishes the wares of the respondent. In the case of opposition thereto a proposed trade mark must, therefore, be one that "is adapted to so distinguish".

Accordingly, in the case of a proposed trade mark, words descriptive of the character or quality of the wares are precluded from registration as a trade mark under paragraph 12(1)(b).

In *E. & J. Gallo Winery v. Andres Wines Limited* [1976] 2 F.C. 3, Thurlow J. (as he then was) held that, if a trade mark is well known in an area of Canada that is sufficient to preclude a rival trader in that area from appropriating that trade mark because it could not be "adapted to distinguish" that trader's wares. This is predicated on confusion.

Similarly, in my view, a word that is clearly descriptive of the wares with which it is associated cannot be registered under paragraph 12(1)(b) and cannot be the subject of an application under subsection 12(2) until it has been used by the applicant so as to have become distinctive at the time of application for registration. In this latter case the trade mark meets the first of the two-barrelled standard of distinctiveness of the definition of "distinctive" in section 2 in that it has been used so as to actually distinguish the wares. In the absence of meeting that standard a trade mark that is descriptive of the wares lacks the second standard in that it is not inherently distinctive and therefore cannot be "adapted so to distinguish" the wares. It is the case where a common word in the language having reference to the character or quality of the wares in connection with which it is used cannot be an apt or appropriate trade mark

marques de commerce c. G. A. Hardie & Co. Ltd. [1949] R.C.S. 483, ou arrêt «*Super-Weaves*», doctrine qui avait été appliquée en *common law* en Angleterre et reprise au Canada par l'alinéa 2m) de la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932*, S.C. 1932, c. 38 (remplacée par la *Loi sur les marques de commerce, S.C. 1952-53, c. 49*).

En cas de demande d'enregistrement d'une marque de commerce, telle la marque «TAVERN» en l'espèce, différentes considérations entrent en ligne de compte. Une marque qui n'a pas été employée n'est pas distinctive, c'est-à-dire propre à distinguer véritablement les marchandises de l'intimée. Il s'ensuit qu'en cas d'opposition, la marque contestée doit être «adaptée à les distinguer».

En conséquence, en cas de demande d'enregistrement d'une marque de commerce, l'alinéa 12(1)(b) exclut de l'enregistrement toute expression descriptive de la nature ou de la qualité des marchandises.

Dans *E. & J. Gallo Winery c. Andres Wines Limited* [1976] 2 C.F. 3, le juge Thurlow (c'était alors son titre) a décidé que si une marque de commerce était bien connue dans une région du Canada, ce fait même suffisait pour interdire à un concurrent de la région de se l'approprier, parce que cette marque ne pouvait être «adaptée à distinguer» ses marchandises. La considération première était dans ce cas la confusion.

De même, j'estime qu'un mot, qui est une description claire des marchandises à propos desquelles il est employé, ne peut être enregistré sous le régime de l'alinéa 12(1)(b) et ne peut faire l'objet d'une demande par application du paragraphe 12(2), avant qu'il n'ait été employé par le requérant de manière à devenir distinctif au moment de la demande d'enregistrement. Dans ce dernier cas, la marque satisfait à la première des deux normes de distinction visées à la définition de «distinctive» de l'article 2, à savoir qu'elle distingue véritablement les marchandises. Si elle ne satisfait pas à cette première norme, une marque qui est la description des marchandises ne répond pas à la seconde norme, en ce qu'elle n'a pas de caractère distinctif inhérent et ne peut donc être «adaptée à distinguer» les marchandises. C'est le cas du mot courant qui décrit la nature ou la qualité de certaines marchandises et qui ne peut être une marque

for distinguishing the wares of one trader from those of another.

For the foregoing reasons the issue upon which this appeal falls to be primarily decided is whether the proposed trade mark "TAVERN" is clearly descriptive in the English language of the character or quality of brewed alcoholic beverages.

This was recognized by the Chairman when he said in the reasons for his decision to reject the opposition:

What I am required to decide here is whether the trade mark of the applicant offends the provisions of s. 12(1)(b) of the Trade Marks Act, and in consequence whether that trade mark is non-distinctive and whether it may be said to be a word that is common to the trade.

The Chairman considered himself bound by the decision of my brother Addy in *Provenzano v. Registrar of Trade Marks* (1978) 37 C.P.R. (2d) 189. That he is, if the decision is applicable.

The Chairman would be likewise bound by the decision of Maclean P. in *The Thermogene Co. Ltd. v. La Compagnie Chimique de Produits de France Ltée* [1926] Ex.C.R. 114 which was relied upon and cited by Addy J. in his reasons. Maclean P. had said at page 118:

For a word to be really descriptive, it must describe something which is material to the composition of the goods . . .

The Chairman indicated that he would not be justified in departing from the conclusions expressed by Addy J. That is an admission by the Chairman that the *Provenzano* decision was indistinguishable.

The Chairman continued his review of that decision by saying:

He refused to find that the trade mark KOLD ONE was either clearly descriptive or deceptively misdescriptive (*sic*) of beer within the provisions of s. 12(1)(b), and it seems to me that his conclusions would apply with greater force to TAVERN.

He therefore rejected the opposition. Hence this appeal.

Earlier in his reasons the Chairman expressed reservations for the rejection of the opposition by saying:

de commerce propre à distinguer les marchandises d'un commerçant de celles d'un autre.

Il échet donc d'examiner si la marque de commerce «TAVERN» dont s'agit constitue, en anglais, une description claire de la nature ou de la qualité des boissons alcooliques fermentées.

Le président de la Commission était du même avis dans les motifs de sa décision portant rejet de l'opposition:

[TRADUCTION] Il échet d'examiner si la marque de commerce de la requérante enfreint les dispositions de l'art. 12(1)(b) de la Loi sur les marques de commerce et, en conséquence, si cette marque n'a pas un caractère distinctif et si l'on peut dire qu'il s'agit d'un mot commun à toute la profession.

Le président se considère comme lié par la décision rendue par mon collègue le juge Addy dans *Provenzano c. Le registraire des marques de commerce* (1978) 37 C.P.R. (2^e) 189. Il l'est certainement si cette décision est applicable en l'espèce.

De même, il serait lié par la décision rendue par le président Maclean dans *The Thermogene Co. Ltd. c. La Compagnie Chimique de Produits de France Ltée* [1926] R.C.É. 114 et citée par le juge Addy dans les motifs de sa décision. Le président Maclean s'est prononcé en ces termes à la page 118:

[TRADUCTION] Un mot n'est véritablement descriptif que lorsqu'il décrit une caractéristique essentielle de la marchandise . . .

Le président de la Commission indique qu'il n'avait aucune raison de contredire les conclusions tirées par le juge Addy, reconnaissant par là que les circonstances de l'espèce *Provenzano* étaient identiques aux faits de la cause.

Le président poursuit son analyse de cette décision comme suit:

[TRADUCTION] Il a refusé de conclure que la marque de commerce KOLD ONE était soit une description claire, soit une description fautive et trompeuse de la bière, au sens de l'art. 12(1)(b), et il me semble que cette vue s'applique avec plus de force encore au mot TAVERN.

Il a, par conséquent, rejeté l'opposition d'où le présent appel.

Au début de ses motifs, le président de la Commission a exprimé les réserves suivantes quant au rejet de l'opposition:

I do not hesitate to admit that I would find the greatest of difficulty in explaining on the basis of reason or logic a decision finding the word TAVERN registrable for use in association with products such as beer but Mr. Justice Addy was fully persuaded that the adjective "cold" when applied to beer is not in any way descriptive of the intrinsic character or quality of the product, and in the face of that conclusion it is not open to me to decide that the word TAVERN in relation to beer offends the provisions of s. 12(1)(b) of the Act.

Mr. Justice Addy had before him an appeal from decision of the Registrar of Trade Marks refusing the registration of the proposed trade mark KOOL ONE (I am informed that the trade mark sought to be registered was actually KOLD ONE) on the ground that it was either clearly descriptive or deceptively misdescriptive of the character or quality of the product.

He said at page 189:

... and, for a word to be clearly descriptive, it must be material to the composition of the goods or product . . .

He continued to say on pages 189-190:

Similarly, to be "misdescriptive" the word must somehow relate to the composition of the goods and falsely or erroneously describe something which is material or purport to qualify something as material to the composition of the goods when in fact it is not.

He then considered the adjective "cold". 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 frozen food products, or appliances such as refrigerators and stoves, subject to those and like exceptions, he said:

... the temperature at which it [beer] might or might not be delivered, sold or used has nothing to do with the character or quality of the product itself . . .

He added:

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.

He then considered the question of the mark being deceptively misdescriptive. He said:

As to the mark being deceptively misdescriptive, not only must it refer to the material composition of the beer, which it does not, but even if misdescriptive it must be deceptively misdescriptive; I fail to see how any member of the public who

[TRADUCTION] J'admets que j'aurais du mal à expliquer par la raison ou la logique une décision à l'effet de rendre le mot TAVERN enregistable comme marque de commerce d'une marchandise comme la bière, mais le juge Addy était pleinement convaincu que le mot «cold» («froid») appliqué à la bière n'est nullement descriptif du caractère intrinsèque ou de la qualité du produit, et vu cette conclusion, je ne saurais décider que le mot TAVERN, employé pour la bière, enfreint les dispositions de l'art. 12(1)(b) de la Loi.

Le juge Addy était saisi de l'appel formé contre la décision du registraire des marques de commerce qui avait rejeté une demande d'enregistrement de la marque de commerce KOOL ONE (il s'agissait en réalité de la marque KOLD ONE) au motif que c'était soit une description claire, soit une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité du produit.

Il s'est prononcé en ces termes à la page 189:

... et pour qu'un mot constitue une description claire, il doit se rapporter à la composition des biens ou du produit . . .

Il dit plus loin, aux pages 189 et 190:

De la même façon, pour qu'un mot constitue une «description fausse», il doit se rapporter d'une manière ou d'une autre, à la composition des biens et décrire faussement ou erronément un élément matériel ou viser à qualifier quelque chose qui entre dans la composition des biens contrairement à la réalité.

Il a fait cette conclusion à propos du qualificatif «cold» [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.

Il ajoute qu'à la différence des aliments congelés et des appareils électroménagers tels que les réfrigérateurs ou les cuisinières, et sous réserve de ces exceptions et d'autres de même nature:

... 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 . . .

Il a ajouté:

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.

Se penchant sur la question de la marque constituant une description fausse et trompeuse, il s'est prononcé en ces termes:

Si la marque constitue une description fausse et trompeuse, elle doit se rapporter à la composition matérielle de la bière, ce qui n'est pas le cas, et même si la description est fausse, elle doit en plus être trompeuse; je ne vois pas comment une

might purchase beer known as "Kool One" could possibly consider himself as deceived by the product as he receives it by reason of the fact that the beer might not be cold at that time. One would have to be deprived of ordinary intelligence not to realize that the temperature at which it is received depends solely and entirely on the temperature at which it was stored immediately before delivery and not on any characteristics of the beer itself. No one could possibly believe that the beer, by reason of its composition or of some particular characteristic, would remain cold at all times regardless of how it is stored.

At page 191 Addy J. recapitulated and concluded by saying:

I cannot see how the proposed mark can be considered as clearly descriptive since the words constituting it are not material to the composition of the product, nor can either of the words be considered as deceptively misdescriptive because no reasonable person could possibly be deceived by their use in conjunction with that particular product.

The Court of Appeal had no difficulty in following the reasoning and logic of Addy J. and unanimously rejected an appeal by the Registrar by confirming Mr. Justice Addy's conclusion that the adjective "cold" when applied to beer is not in any way descriptive, or deceptively misdescriptive of the intrinsic quality or character of beer and they added, as Addy J. had said, that the temperature at which beer is used is unrelated to the character or quality of the beer itself. (See *Registrar of Trade Marks v. Provenzano* (1979) 40 C.P.R. (2d) 288.)

Consideration must therefore be given to the applicability of the principles enunciated by Addy J. to the use of the proposed trade mark "TAVERN" in association with alcoholic brewery beverages.

I accept the premise that the decision that a trade mark is clearly descriptive is one of first impression from which it follows that it is not the proper approach to critically analyze the words of a mark but rather to ascertain the immediate impression created by the mark in association with the product. The mark must be considered in conjunction with the wares and not in isolation.

I also accept the premise that a mark must first be found to be descriptive before it can be found to be misdescriptive.

personne qui achèterait de la bière connue sous le nom de «Kool One» pourrait se considérer trompée, en recevant le produit, parce que la bière ne serait pas froide à ce moment-là. Il faudrait être dépourvu d'une intelligence ordinaire pour ne pas savoir que la température de la bière au moment où on la reçoit dépend nécessairement de la température à laquelle elle était entreposée juste avant sa livraison et non pas des caractéristiques de la bière elle-même. Personne ne peut croire qu'en raison de sa composition ou d'une caractéristique particulière quelconque, la bière puisse rester froide à tout moment, sans égard à son mode d'entreposage.

Dans sa récapitulation à la page 191, le juge Addy a conclu en ces termes:

Je ne vois pas comment la marque projetée puisse être considérée comme une description claire puisque les mots qui la constituent ne représentent pas des éléments de composition du produit, ni comment l'un ou l'autre des deux mots puisse être considéré comme une description fautive et trompeuse puisqu'il ne se peut pas qu'une personne raisonnable soit trompée par leur emploi en rapport avec le produit qu'ils désignent.

Adoptant sans difficulté le raisonnement et la logique du juge Addy, la Cour d'appel a, dans une décision unanime, rejeté l'appel du registraire et a confirmé la conclusion du juge Addy, selon laquelle le mot «cold» employé à propos de bière, ne constitue pas une description claire ou une description fautive et trompeuse de la nature ou de la qualité intrinsèques de la bière. Et, tout comme le juge Addy lui-même, la Cour a ajouté que la température à laquelle la bière est consommée n'a aucun rapport avec la nature ou la qualité de cette boisson. (Voir *Le registraire des marques de commerce c. Provenzano* (1979) 40 C.P.R. (2^e) 288.)

Il échet donc d'examiner si les principes énoncés par le juge Addy sont applicables au mot «TAVERN» envisagé comme marque de commerce de produits de brasserie.

Je conviens que la décision concluant au caractère de description claire d'une marque de commerce est une décision fondée sur la première impression, ce qui ne constitue pas une méthode propre à permettre l'analyse critique des mots composant la marque, mais plutôt à faire ressortir l'impression immédiate produite par cette marque à propos du produit. Il ne faut pas considérer la marque isolément, mais à la lumière du produit dont s'agit.

Je conviens aussi qu'une marque doit constituer une description avant que l'on ne puisse conclure que celle-ci est fautive et trompeuse.

I also accept that the decision must be one of first impression and must not be based on research into the meaning of words.

This research into the meaning of words I think is intended to be limited to philological and etymological research.

This does not, in my view, preclude resort to dictionaries to find the meaning of a particular word in its ordinary or popular sense and that, too, must be considered in connection with the subject or occasion on which the word is used.

Bluntly put, the question is, what meaning do the words "Tavern beer" convey or do they convey any meaning?

I have been supplied with extracts from numerous dictionaries defining the word "TAVERN".

In volume XI of *The Oxford English Dictionary* the pertinent extract reads:

1. In early use, A public house or tap-room where wine was retailed; a dram-shop; in current use = PUBLIC HOUSE.

It is also defined as synonymous with "Inn". In the *Century Dictionary* a "tavern" is defined as:

A public house where wines and other liquors are sold, and where food is provided for travellers and other guests; a public house where both food and drink are supplied.

In *Webster's New International Dictionary* the definition is:

1 b: an establishment where alcoholic liquors are sold to be drunk on the premises 2: a house where travelers or other transient guests are accommodated with rooms and meals: INN

In England the term "tavern" has to a great extent been replaced by the term "public house" which is defined as a "tavern" or "inn" and is referred to as a "pub" as short for "public house".

A "pub" is also called the "local" to which the residents of an area resort for entertainment, games, conversation and where brewed alcoholic beverages are the predominant drink sold and served for consumption on the premises although wines and other liquor are also available.

In my view the most apt synonym for a tavern or pub is a tap room particularly because the bulk of the beverages sold are those on draft drawn from a tap although bottled beverages are also available.

Je conviens également que la décision doit être fondée sur la première impression et non sur une recherche du sens des mots.

A mon avis, cette recherche du sens de mots doit se limiter au domaine philologique et étymologique.

Cette limitation n'exclut pas le recours aux dictionnaires qui donnent l'acception courante d'un mot donné, à considérer à la lumière du sujet ou du contexte dans lequel il est employé.

En termes concrets, il échet d'examiner quel est le sens des mots «Tavern beer», si sens il y a.

Les définitions du mot «TAVERN», extraites de différents dictionnaires, ont été portées à ma connaissance.

Voici ce qu'on peut lire au volume XI de *The Oxford English Dictionary*:

1. In early use, A public house or tap-room where wine was retailed; a dram-shop; in current use = PUBLIC HOUSE.

Ce mot est aussi donné comme synonyme de «Inn». Voici comment «tavern» est défini au *Century Dictionary*:

A public house where wines and other liquors are sold, and where food is provided for travellers and other guests; a public house where both food and drink are supplied.

Et voici la définition donnée par le *Webster's New International Dictionary*:

1 b: an establishment where alcoholic liquors are sold to be drunk on the premises 2: a house where travelers or other transient guests are accommodated with rooms and meals: INN

En Angleterre, le terme «tavern» a été en grande partie remplacé par l'expression «public house» définie comme «tavern» ou «inn» et abrégée «pub».

Un «pub» s'appelle également «local» lorsque les habitants du lieu s'y réunissent pour se divertir, jouer, bavarder et consommer sur place surtout des boissons alcooliques fermentées, quoiqu'ils puissent y prendre du vin et d'autres boissons alcooliques.

A mon avis, le plus proche synonyme de tavern ou pub est tap room, car on y vend surtout de la bière pression tirée d'un robinet, quoiqu'il y ait aussi des boissons en bouteilles.

There was affidavit evidence, based upon a review of the yellow pages of the telephone directories of the major cities across Canada to the effect that the word "tavern" as an establishment serving food and drink has been superseded by such mundane descriptions as "restaurants", "licensed restaurants or premises", "lounges" or "cocktail lounges". In some provincial jurisdictions they are called "beer parlours".

Despite this there were listings under the heading "tavern" in Halifax and Dartmouth, N.S., Quebec City, Que., Montreal, Que., Hull, Que., Ottawa, Ont. and Toronto, Ont.

The word is far from obsolete although the tendency may be to reserve the word "tavern" for the more quaint and historic inns in rural settings to attract a more sedate and reserved clientele.

The word "tavern" remains popular in poetry and song and taverns remain popular in college towns or areas to cater to students.

In the Supplement to the *Oxford Dictionary* "pub-crawls" are defined as a continuing and current pastime albeit for those who retain the physical capability to indulge in that activity.

Thus it can be accepted that a "tavern" is an establishment synonymous with a "pub" in which alcoholic brewery beverages are served for consumption on the premises usually as draft beer but also obtainable in bottles.

The respondent introduced in evidence an affidavit by an affiant knowledgeable in the trade by which it was established that it is not the practice in the Canadian beer industry to market a brand of beer to be sold exclusively to licensed establishments such as pubs, hotels or taverns and it is not economic to do so.

The evidence is that draft beer is marketed principally to the licensed trade but it is sold to that trade under the same brand names as it is sold to the consumer packaged in bottles or cans.

The combination of the words "tavern" and "beer" is susceptible of conveying the implication that beer so described is a particular brew deliber-

Il ressort d'un affidavit fondé sur des pages jaunes des annuaires téléphoniques des grandes villes du Canada, que le terme «tavern» désignant un établissement où l'on sert des aliments et des boissons, a été remplacé par des désignations moins poétiques comme «restaurants», «licensed restaurants or premises», «lounges» ou «cocktail lounges». Dans certaines provinces, «beer parlours» est l'appellation employée.

N'empêche qu'il y a des établissements inscrits sous la rubrique «tavern» à Halifax et Dartmouth (N.-É.), à Québec (Qué.), à Montréal (Qué.), à Hull (Qué.), à Ottawa (Ont.) et à Toronto (Ont.).

L'appellation de «tavern» est loin d'être démodée, encore qu'on ait tendance à la réserver aux vieilles auberges historiques situées dans un cadre rustique, et propres à attirer une clientèle plus calme et plus réservée.

Elle est encore généralement employée dans les poèmes et les chansons, et continue à jouir de la faveur des étudiants dans les villes ou les localités universitaires.

Dans son Supplément, l'*Oxford Dictionary* définit les «pub-crawls» (tournées des bistrots) comme un passe-temps permanent qui se poursuit de nos jours, quoique réservé à ceux qui en sont encore physiquement capables.

On peut donc admettre que, tout comme le «pub», la «tavern» est un établissement où l'on vend des produits de brasserie à consommer sur place, habituellement sous forme de bière pression, mais aussi de bière en bouteilles.

L'intimée produit en preuve un affidavit où l'auteur, qui est versé dans ce domaine, déclare qu'il n'est pas d'usage pour les brasseurs canadiens de mettre en vente une marque de bière réservée exclusivement aux débits de boissons comme les pubs, les hôtels ou les taverns, une telle pratique n'étant nullement rentable.

Il ressort de cet affidavit que la bière pression est surtout vendue aux débits de boissons, mais la marque est la même que celle de la bière vendue au consommateur en bouteilles ou en cannettes.

La combinaison formée des deux mots «tavern» et «beer» laisserait entendre qu'il s'agit d'une bière spécialement brassée pour satisfaire le goût parti-

ately designed to satisfy the taste or like demands suitable to that trade and sold through those outlets catering to that trade. The evidence is that that this is not so. This bears on the question whether the proposed trade mark is deceptively misdescriptive.

At its highest the impression of the use of the word "tavern" in association with alcoholic brewery products is that the product so described is brewed for sale in and is sold to the ultimate consumer in taverns.

There can be no question that the word "tavern" is a common word in the English language as is "taverne" in the French language which is not surprising since their root is identical. Neither is there any real dispute that the word "tavern" in the English language has in common parlance the meaning ascribed to it in the extracts from the many dictionaries put in evidence.

Lord Herschell most aptly expressed the limitations which were applicable at common law to the use of a word in the language as a trade mark when he said in *The Eastman Photographic Materials Company, Limited v. The Comptroller-General of Patents, Designs, and Trade-Marks* [1898] A.C. 571 at page 580:

... any word in the English language may serve as a trade-mark—the commonest word in the language might be employed. In these circumstances it would obviously have been out of the question to permit a person by registering a trade-mark in respect of a particular class of goods to obtain a monopoly of the use of a word having reference to the character or quality of those goods. The vocabulary of the English language is common property: it belongs alike to all; and no one ought to be permitted to prevent the other members of the community from using for purposes of description a word which has reference to the character or quality of goods.

If, then, the use of every word in the language was to be permitted as a trade-mark, it was surely essential to prevent its use as a trade-mark where such use would deprive the rest of the community of the right which they possessed to employ that word for the purpose of describing the character or quality of goods.

As previously indicated the statutory limitation in paragraph 12(1)(b) of the use of a common word, such as "tavern", is that the word is not clearly descriptive of the character or quality of the wares and for the reasons also previously expressed the issue upon which this appeal turns is whether this proposed use of the trade mark "tavern" is "clearly descriptive" of the character or

culier de la clientèle des débits de boissons qui la vendent. Il n'en est rien, selon le témoignage par affidavit, ce qui pose la question de savoir si la marque de commerce envisagée constitue une description fautive et trompeuse.

L'impression la plus forte que puisse produire l'emploi du mot «tavern» à propos de produits de brasserie est que ceux-ci ont été brassés pour être vendus et consommés sur place dans les tavernes.

Il est indiscutable que «tavern» est un mot courant en anglais, comme «taverne» l'est en français, ce qui n'a rien de surprenant puisqu'ils ont la même étymologie. Nul doute, non plus, que dans la langue anglaise courante, ce mot a le sens que lui attribuent les passages précités des dictionnaires.

Dans l'arrêt *The Eastman Photographic Materials Company, Limited c. The Comptroller-General of Patents, Designs, and Trade-Marks* [1898] A.C. 571 à la page 580, lord Herschell a parfaitement illustré les limitations prévues en common law pour l'emploi d'un mot comme marque de commerce:

[TRADUCTION] ... n'importe quel mot de la langue anglaise peut servir de marque de commerce—même le mot le plus commun. Dès lors, il ne peut être question de permettre à une personne de monopoliser l'emploi d'un mot décrivant la nature ou la qualité d'une catégorie de marchandises, en faisant enregistrer ce mot comme marque de commerce pour ces marchandises. Le vocabulaire anglais est un bien commun: il appartient à tout le monde; personne ne doit empêcher les autres membres de la collectivité d'utiliser, à des fins descriptives, un mot se rapportant à la nature ou à la qualité des marchandises.

Si l'on permet donc l'emploi de n'importe quel mot comme marque de commerce, il faut absolument interdire un tel emploi si celui-ci prive le reste de la collectivité du droit d'employer ce mot pour décrire la nature ou la qualité des marchandises.

Comme indiqué plus haut, l'alinéa 12(1)(b) n'autorise l'enregistrement d'un nom commun, tel «tavern», que si ce mot ne constitue pas une description claire de la nature ou de la qualité des marchandises; et pour les raisons déjà mentionnées, il échet d'examiner si la marque de commerce envisagée, c'est-à-dire «tavern», constitue une «description claire» de la nature ou de la

quality when used in association with alcoholic brewery beverages. Being a proposed trade mark it has not acquired distinctiveness in fact by use which would entitle the owner to registration and if it is clearly descriptive it is not adapted to distinguish and so not registrable.

Also, as previously mentioned, my brother Addy has stated in the *Provenzano* case that for a word to be clearly descriptive, it must be material to the composition of the product and descriptive of an intrinsic character or quality of that product.

A tavern is a place where beer and other alcoholic brewery beverages are sold to the patrons of the place. Being the name of that place of business the use of the word "tavern" in association with the wares there sold and consumed does not, in my view, describe a feature or essential peculiarity of those wares material or intrinsic to their composition.

While it was not expressly raised in argument by counsel the use of the word "tavern" may be susceptible of suggesting the place of sale and consumption and as such precluded from registration as a trade mark being clearly descriptive of the place of origin of the wares.

In *Fine Foods of Canada, Ltd. v. Metcalfe Foods, Ltd.* [1942] Ex.C.R. 22 Maclean P. dealing with trade marks used in association with canned fruit and vegetables observed by way of *obiter* at page 25:

I may be permitted to say respectfully that I doubt if such marks as "Garden Patch" or "Summer Pride", or "Garden Pride" should be registered at all, on the ground that they seem to suggest the place or time of production.

I would assume from the language used by Maclean P. that he was inclined to the view that because the marks were "suggestive" it followed that they were "descriptive".

I had occasion to consider the submission in *Great Lakes Hotels Ltd. v. The Noshery Ltd.* [1968] 2 Ex.C.R. 622 that the word "Penthouse" being the description of the location where services were performed was clearly descriptive of the place of origin.

I said at page 629:

qualité des marchandises, en l'occurrence des produits de brasserie. N'étant qu'une marque projetée, celle-ci n'a pas encore acquis le caractère distinctif consacré par l'usage, qui eût donné au propriétaire le droit de la faire enregistrer; et quand bien même elle serait clairement descriptive, elle n'est pas adaptée à distinguer, et ne peut donc être enregistrée.

Comme indiqué plus haut, mon collègue le juge Addy a conclu, dans l'affaire *Provenzano*, qu'un mot ne constitue une description claire que s'il se rapporte à la composition du produit et en décrit la nature ou la qualité intrinsèques.

Une taverne est un établissement où la bière et d'autres produits de brasserie sont servis aux clients. Étant le nom de cet établissement, le mot «tavern» employé comme marque de commerce de marchandises qui y sont vendues et consommées, ne décrit pas, à mon avis, une caractéristique essentielle de ces marchandises, intrinsèque à leur composition.

Bien que les avocats ne l'aient pas fait valoir, le mot «tavern» peut suggérer le lieu de vente et de consommation et, de ce fait, ne saurait être enregistrable, étant une marque de commerce qui constitue une description claire du lieu d'origine des marchandises.

Dans *Fine Foods of Canada, Ltd. c. Metcalfe Foods, Ltd.* [1942] R.C.É. 22, le président Maclean a prononcé cet *obiter* à la page 25, à propos de marques de commerce de fruits et de légumes en conserve:

[TRADUCTION] Je doute fort qu'il soit possible d'enregistrer des marques comme «Garden Patch», «Summer Pride» ou «Garden Pride» qui suggèrent le lieu ou la saison de culture.

Il ressortirait de ce passage que pour le président Maclean, il suffit qu'une marque «suggère» pour qu'elle constitue une «description».

Dans l'affaire *Great Lakes Hotels Ltd. c. The Noshery Ltd.* [1968] 2 R.C.É. 622, j'ai eu à me prononcer sur l'argument selon lequel le mot «Penthouse», étant la désignation du lieu où des services étaient fournis, constituait une description claire d'un lieu d'origine.

J'ai conclu à la page 629:

The name of a place of business or factory, however, is not necessarily descriptive of the place of origin of wares or services unless it can be said that such a name is indigenous to those wares and services.

A beer or like product is not indigenous to the tavern in which it is sold not even in the case of a tied pub.

Consideration must revert to whether the word "tavern" used in association with beer is clearly descriptive of that product.

The word "tavern" describes the location at which beer is sold and for the reasons expressed that word is not clearly descriptive of the character or quality of the beer there sold.

The use of the adverb "clearly" modifying the word "descriptive" in paragraph 12(1)(b) must not be overlooked. It is not synonymous with "accurately" but rather that the meaning is "easy to understand, self-evident or plain".

Thus the principle perpetuated in paragraph 12(1)(b) is that registrability should not be denied to those trade marks which are merely suggestive of the character or quality of the wares. To be descriptive a trade mark must be self-evidently and plainly descriptive of the character or quality of the wares themselves and not merely of some collateral feature.

The covert allusion implicit in the use of the word "tavern" in association with beer is to beer sold in taverns. That allusion has only the remotest possibility of a suggestion of the quality of the beer there sold. It is suggestive of the place where it is sold.

A person confronted with the use of that trade mark would be faced with a mystery as to its connotation. Accepting as a premise that it may mean a beer sold in a tavern it would need imaginative reasoning to reach the conclusion that the character or quality of the beer is described thereby. It might be interpreted that it is an excellent product brewed for a discriminating clientele that frequents taverns or it is equally susceptible of the diametrically opposite interpretation.

The classic examples of trade marks which were not denied registration as being clearly descriptive

[TRADUCTION] Le nom d'un établissement commercial ou d'une usine ne constitue pas nécessairement la description d'un lieu d'origine des marchandises ou des services à moins que ce nom ne soit indissociable de ces marchandises ou services.

a Une bière ou autre produit de brasserie n'est pas indissociable de la taverne où elle est vendue, quand bien même cette taverne vendrait exclusivement les produits de la brasserie en question.

b Il faut donc revenir à la question de savoir si le mot «tavern» à propos de bière constitue une description claire de ce produit.

c Ce mot décrit le lieu où la bière est vendue, et pour les raisons exposées plus haut, ne constitue pas une description claire de la nature ou de la qualité de la bière qui y est vendue.

d Il ne faut pas oublier l'épithète «claire» qualifiant le substantif «description» à l'alinéa 12(1)(b). Elle n'est pas synonyme de «exacte», mais signifie «facile à comprendre, évidente, simple».

e Ainsi donc, le principe consacré à l'alinéa 12(1)(b) est le suivant: l'enregistrement ne doit pas être refusé si la marque de commerce envisagée ne fait que suggérer la nature ou la qualité du produit. Elle n'est descriptive que si elle constitue une description évidente et simple de la nature ou de la qualité du produit même, et non de quelques traits secondaires.

f L'allusion contenue dans le mot «tavern» employé à propos de bière se rapporte à la bière vendue dans les tavernes. Cette allusion n'a qu'un lien ténu avec la qualité de la bière qui y est vendue. Elle suggère plutôt à l'esprit le lieu où elle est vendue.

g Quiconque voit cette marque se demandera ce qu'elle signifie. A supposer qu'elle désigne une bière vendue dans une taverne, il faudrait beaucoup d'imagination pour conclure qu'elle constitue une description de la nature ou de la qualité de la bière qu'elle désigne. Elle pourrait faire penser qu'il s'agit d'un excellent produit brassé pour les connaisseurs qui forment la clientèle des tavernes, ou encore le contraire.

j Comme exemples classiques de marques de commerce enregistrées, même si elles étaient une des-

are "Waterwool" in association with swimming apparel (see *The Deputy Attorney General of Canada v. Jantzen of Canada Ltd.* [1965] 1 Ex.C.R. 227) and "Gro-Pup" as applied to dog food (see *Kellogg Co. of Canada Ltd. v. The Registrar of Trade Marks* [1940] Ex.C.R. 163).

In the first case Jackett P. [as he then was] said [at page 233] that "[the trade mark 'Waterwool' did] not describe the garment as being made of the wool of any animal." A purchaser would hardly envision a wool-bearing water animal.

In the second case, Angers J. did not think that "Gro-Pup" was descriptive of dog food. He said [at pages 170-171], "it is at the utmost suggestive of the result which it is liable to produce."

It is significant to note the qualification made by Lord Macnaghten in *Standard Ideal Co. v. Standard Sanitary Manufacturing Co.* [1911] A.C. 78 in commenting on *In the Matter of an Application by Joseph Crosfield & Sons Ltd. to Register a Trade Mark (supra)*, the "Perfection" case when he said [at page 85]:

Without attempting to define "the essentials necessary to constitute a trade mark properly speaking" it seems to their Lordships perfectly clear that a common English word having reference to the character and quality of the goods in connection with which it is used and having no reference to anything else cannot be an apt or appropriate instrument for distinguishing the goods of one trader from those of another.

That qualification is in the words, "and having no reference to anything else". If such a reference is present then the mark is not clearly descriptive.

For the foregoing reasons I am impelled to the conclusion that the proposed mark "TAVERN" for use in association with alcoholic brewery beverages is not clearly descriptive of those wares.

From that conclusion the converse follows that the trade mark is not deceptively misdescriptive of those wares. (See *Bonus Foods Ltd. v. Essex Packers Ltd.* [1965] 1 Ex.C.R. 735 at page 749.)

The appeal is therefore dismissed with costs to the respondent.

cription claire du produit, on peut citer «Waterwool» employée pour les maillots de bain (voir *Le sous-procureur général du Canada c. Jantzen of Canada Ltd.* [1965] 1 R.C.É. 227) et «Gro-Pup» employée pour les pâtées pour chiens (voir *Kellogg Co. of Canada Ltd. c. Le registraire des marques de commerce* [1940] R.C.É. 163).

Dans la première affaire, le président Jackett [tel était alors son titre] a jugé que [à la page 233] [TRADUCTION] «[la marque de commerce 'Waterwool'] n'indique pas qu'il s'agit d'un article vestimentaire confectionné avec la laine provenant d'un quelconque animal.» Un acheteur aurait du mal à imaginer un animal aquatique couvert de laine.

Dans la deuxième affaire, le juge Angers concluait que le nom «Gro-Pup» ne constituait pas une description claire d'aliments pour chiens. A son avis [aux pages 170 et 171], [TRADUCTION] «tout au plus ce nom suggérerait-il le résultat que pourrait donner ce produit.»

Il y a lieu de noter la réserve faite dans l'arrêt *Standard Ideal Co. c. Standard Sanitary Manufacturing Co.* [1911] A.C. 78 par lord Macnaghten qui commentait l'arrêt *In the Matter of an Application by Joseph Crosfield & Sons Ltd. to Register a Trade Mark* (précité) ou l'arrêt «Perfection» comme suit [à la page 85]:

[TRADUCTION] Sans qu'elles aient essayé de définir «des éléments constitutifs essentiels d'une marque de commerce proprement dite», il paraît évident à leurs Seigneuries qu'un nom commun de la langue anglaise se rapportant à la nature et à la qualité du produit en liaison avec lequel il est employé, et n'ayant aucun autre rapport avec quoi que ce soit d'autre, ne peut constituer un moyen adéquat ou convenable pour distinguer les marchandises d'un commerçant de celles d'un autre.

La réserve se dégage du membre de phrase «et n'ayant aucun autre rapport avec quoi que ce soit d'autre». Si ce rapport existe, la marque ne constitue pas une description claire.

Par ces motifs, je dois conclure que la marque de commerce «TAVERN» envisagée à propos de produits de brasserie ne constitue pas une description claire de ces produits.

Il s'ensuit, *a contrario*, que cette marque ne constitue pas une description fautive et trompeuse de ces produits. (Voir *Bonus Foods Ltd. c. Essex Packers Ltd.* [1965] 1 R.C.É. 735 à la page 749.)

En conséquence, l'appel est rejeté, l'intimé ayant droit à ses dépens.