

T-3687-76

T-3687-76

**Calona Wines Limited (Appellant)**

v.

**Registrar of Trade Marks (Respondent)**

Trial Division, Marceau J.—Montreal, June 1; Ottawa, June 17, 1977.

*Trade marks — Appeal from decision of Registrar rejecting application for registration of mark "Fontana Bianco" — Whether "Fontana" primarily name or surname of a person who is living or who has died within the preceding thirty years — Word not normally associated in Canada with family name — Appeal allowed — Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, s. 12(1)(a).*

The Registrar of Trade Marks rejected the appellant's application for the registration of the trade mark "Fontana Bianco"—a mark to be used in Canada in association with wine. The Registrar was satisfied that "Fontana" was primarily the name or surname of an individual who is living or who has died within the preceding thirty years.

*Held*, the appeal is allowed. The Court is not convinced that the purchasing general public of Canada would respond to the word "Fontana", used in conjunction with the word "Bianco" on the label of a bottle of wine, by spontaneously thinking of it as being the surname of an individual. A Canadian of ordinary intelligence and of ordinary education in English or French would be just as likely, if not more likely, to respond to the word by thinking of it as a brand or mark of some business, or else as a geographical name, or even more simply as an invented word for fountain or *fontaine*, as to respond to it by thinking of it as the name of some Canadian family.

*Standard Oil Co. v. The Registrar of Trade Marks* [1968] 2 Ex.C.R. 523, followed; *Registrar of Trade Marks v. Coles Book Stores Ltd.* [1974] S.C.R. 438, followed.

## APPEAL.

## COUNSEL:

*Daniel Lack* for appellant.  
*Claude Joyal* for respondent.

## SOLICITORS:

*Ogilvy, Cope, Porteous, Montgomery, Renault, Clarke & Kirkpatrick*, Montreal, for appellant.  
*Deputy Attorney General of Canada* for respondent.

*The following are the reasons for judgment rendered in English by*

MARCEAU J.: This is an appeal from a decision of the Registrar of Trade Marks rendered on

**Calona Wines Limited (Appelante)**

c.

**a Le registraire des marques de commerce (Intimé)**

Division de première instance, le juge Marceau—Montréal, le 1<sup>er</sup> juin; Ottawa, le 17 juin 1977.

*Marques de commerce — Appel contre la décision du registraire rejetant la demande d'enregistrement de la marque «Fontana Bianco» — «Fontana» est-il principalement le nom ou le prénom d'une personne vivante ou ayant vécu dans les trente années précédentes? — Mot non habituellement associé à des noms de famille au Canada — Appel accueilli — Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, c. T-10, art. 12(1)a).*

c Le registraire des marques de commerce a rejeté la demande de l'appelante visant à enregistrer la marque de commerce «Fontana Bianco», l'emploi de cette marque étant projeté pour le vin au Canada. Le registraire était convaincu que «Fontana» était principalement le nom ou le prénom d'une personne vivante ou ayant vécu dans les trente années précédentes.

d *Arrêt*: l'appel est accueilli. La Cour n'est pas convaincue que la réaction du consommateur canadien devant le mot «Fontana» employé avec le mot «Bianco» sur l'étiquette d'une bouteille de vin, sera de penser spontanément à un nom de famille. Un Canadien pourvu d'une intelligence moyenne et ayant reçu une éducation normale en anglais ou en français pourrait aussi bien considérer ce mot comme quelque marque de commerce, ou encore comme un nom géographique, ou même comme un mot inventé signifiant *fountain* ou *fontaine*, que le prendre pour un nom de famille canadien.

f *Arrêt suivi: Standard Oil Co. c. Le registraire des marques de commerce* [1968] 2 R.C.É. 523; *arrêt suivi: Le registraire des marques de commerce c. Coles Book Stores Ltd.* [1974] R.C.S. 438.

## APPEL.

g

## AVOCATS:

*Daniel Lack* pour l'appelante.  
*Claude Joyal* pour l'intimé.

h

## PROCUREURS:

*Ogilvy, Cope, Porteous, Montgomery, Renault, Clarke & Kirkpatrick*, Montréal, pour l'appelante.  
*Le sous-procureur général du Canada* pour l'intimé.

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

LE JUGE MARCEAU: Appel est interjeté d'une décision du registraire des marques de commerce,

September 14, 1976 rejecting the application by the appellant for the registration of the trade mark FONTANA BIANCO on the basis of its proposed use in Canada in association with wines.

The respondent refused the application because he was satisfied "that the mark is not registrable by virtue of paragraphs (a) and (c) subsection (1) of Section 12 of the *Trade Marks Act* since the word 'Fontana' is a word that is primarily merely the name or surname of individuals who are living or have died within the preceding thirty years". These paragraphs of section 12 read as follows:

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

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

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

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

It must be pointed out that while the objection based on section 12(1)(a) of the Act is quite understandable and clearly explained in the respondent's communications to the appellant as well as in the pleadings herein, nowhere is there to be found any indication as to how and why section 12(1)(c) would also apply and counsel for the respondent, at the hearing, could not be more specific. Assuming that the objection based on section 12(1)(c) referred to the part of the trade mark formed by the word "Bianco" which, according to the new *Encyclopedia of Wines* by Alexis Lachine, is a word sometimes used in Italy for "white wine", the appellant has formally accepted, as a solution to the objection, a disclaimer of the word apart from the trade mark as a whole, pursuant to section 34 of the *Trade Marks Act*, R.S.C. 1970, c. T-10. I consider that such a disclaimer (which is acknowledged by the respondent in his statement of facts filed in reply to the notice of appeal) renders inoperative the objection based on section 12(1)(c).

rendue le 14 septembre 1976 et rejetant la demande de l'appelante visant à enregistrer la marque de commerce FONTANA BIANCO, en raison de l'emploi projeté de cette marque de vin au Canada.

L'intimé a rejeté la demande parce qu'il était convaincu que [TRADUCTION] «la marque n'était pas enregistrable aux termes des alinéas a) et c) du paragraphe (1) de l'article 12 de la *Loi sur les marques de commerce*, vu que le mot 'Fontana' est un mot qui est surtout le nom ou le nom de famille de particuliers vivants ou décédés durant les trente dernières années». Voici le libellé de ces alinéas de l'article 12:

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

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

b) peinte, écrite ou prononcée, soit une description claire, soit une description fautive et trompeuse, en langue anglaise ou française, de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui y sont employées, ou du lieu d'origine de ces marchandises ou services;

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

Notons que les lettres de l'intimé à l'appelante et les plaidoiries au dossier justifient clairement l'objection fondée sur l'article 12(1)a) de la Loi et que cette objection est très compréhensible. Toutefois, rien ne dit pourquoi l'article 12(1)c) s'applique également et l'avocat de l'intimé n'a pas pu apporter plus de précisions lors de l'audition. L'appelante a présumé que l'objection fondée sur l'article 12(1)c) avait trait au mot «Bianco» utilisé dans la marque de commerce, mot parfois employé en Italie pour désigner le «vin blanc», selon la nouvelle *Encyclopedia of Wines* d'Alexis Lachine. Pour surmonter l'objection, elle a donc formellement accepté de se désister du droit à l'usage de ce mot, en dehors de la marque de commerce, conformément à l'article 34 de la *Loi sur les marques de commerce*, S.R.C. 1970, c. T-10. J'estime que ce désistement (que l'intimé a reconnu dans son exposé des faits en réponse à l'avis d'appel) rend inopérante l'objection fondée sur l'article 12(1)c).

We are therefore left with the main objection based on section 12(1)(a) which applies to the part of the trade mark being the word "Fontana". The issue is whether the respondent was justified in deciding that the word Fontana was "primarily merely" the surname of an individual within the meaning of section 12(1)(a), so that the trade mark of which it was to be a part was not registrable.

It seems clear to me that the respondent's conclusion was essentially based on two facts, the first being that the word "Fontana" has no dictionary meaning either in French or English and the second that it has been found to be the surname of a certain number of people in Canada. Were these facts decisive and sufficient to support the conclusion? I don't think so.

The principles according to which section 12(1)(a) of the Act was to be construed and applied have been discussed and set out by President Jackett (as he then was) in the well-known case of *Standard Oil Co. v. The Registrar of Trade Marks* [1968] 2 Ex.C.R. 523. At pages 532-533 he says:

The test must be what, in the opinion of the respondent or the Court, as the case may be, would be the response of the general public of Canada to the word. My conclusion is that a person in Canada of ordinary intelligence and of ordinary education in English or French would be just as likely, [if the two characters (surname and invented word) are of equal importance, it cannot be said that it is "primarily merely" a surname], if not more likely, to respond to the word by thinking of it as a brand or mark of some business as to respond to it by thinking of some family of people (that is, by thinking of it as being the surname of one or more individuals).

I have probably been influenced in coming to the conclusion that I have expressed as to how the word "primarily" in section 12(1)(a) should be applied by the fact that applying the provision solely by reference to the existence of a dictionary meaning of a proposed trade mark would make practically every invented word vulnerable to attack as a proposed trade mark by anyone assiduous enough to pursue his searches for its use as a surname somewhere in the world (or, indeed, in a country such as Canada even if the search were restricted to Canada). I cannot believe that section 12(1)(a) was intended virtually to eliminate the creation of new words for purposes of proposed trade marks.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> See also *The Registrar of Trade Marks v. Coles Book Stores Ltd.* [1974] S.C.R. 438.

Il ne reste donc que l'objection principale fondée sur l'article 12(1)a) et qui vise le mot «Fontana» utilisé dans la marque de commerce. Il s'agit de décider si l'intimé avait raison de dire que le mot «Fontana» n'était principalement qu'un nom de famille au sens de l'article 12(1)a), de sorte que la marque de commerce dont il devait faire partie n'était pas enregistrable.

b

Il est clair, selon moi, que la conclusion de l'intimé était fondée essentiellement sur deux faits. Premièrement, le mot «Fontana» n'apparaît dans aucun dictionnaire français ou anglais. Deuxièmement, il s'agit du nom de famille de plusieurs particuliers au Canada. Ces faits étaient-ils décisifs et suffisants pour appuyer la conclusion? Je ne pense pas.

d

Le président Jackett (comme il l'était alors) a étudié et établi les principes d'interprétation et d'application de l'article 12(1)a) de la Loi dans la célèbre affaire *Standard Oil Co. c. Le registraire des marques de commerce* [1968] 2 R.C.É. 523. Il dit, aux pages 532-533:

[TRADUCTION] C'est plutôt la réaction de la population du Canada devant ce nom qui devrait servir de critère à l'intimé, ou, le cas échéant, au tribunal. J'en conclus [si les deux caractéristiques, c'est-à-dire nom de famille et mot inventé, sont de même importance, on ne peut dire que c'est «principalement» un nom de famille] qu'une personne vivant au Canada, pourvue d'une intelligence moyenne et ayant reçu une éducation normale, en anglais ou en français, pourrait aussi bien considérer ce mot comme quelque marque de commerce que le prendre pour un nom de famille (c'est-à-dire en le prenant comme le nom d'un ou de plusieurs particuliers).

Lorsque j'ai dit comment devait être interprété, selon moi, le mot «principalement» de l'article 12(1)a), j'ai probablement pris en considération le fait que si l'on restreignait la portée de cette disposition au sens des mots du dictionnaire employés dans une marque de commerce projetée, quiconque chercherait assez longtemps si ces mots forment un nom de famille quelque part dans le monde (ou même dans un pays comme le Canada si les recherches étaient limitées au Canada) pourrait contester l'emploi de presque tout mot inventé comme marque de commerce projetée. Je ne pense pas que l'article 12(1)a) visait à empêcher la création de mots nouveaux pour les fins de marques de commerce projetées.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Voir également *Le registraire des marques de commerce c. Coles Book Stores Ltd.* [1974] R.C.S. 438.

The word "Fontana" in the subject mark is by no means a common surname in Canada: the Office Action emanating from respondent dated February 20, 1975 shows a mere 41 people, in the whole of Canada, bearing it as their family name. Fontana may be the name of some people but it is as well, as was established, the name of several geographic locations in the world; and if the present appeal succeeds, it may also become a fanciful word selected by the appellant to use in conjunction with the word "Bianco" to carry the suggestion to Canadians of a white fountain. Now, applying the test, I cannot convince myself that the purchasing general public of Canada would respond to the word "Fontana", used in conjunction with the word "Bianco" on the label of a bottle of wine, by spontaneously thinking of it as being the surname of an individual. My conclusion is that a Canadian of ordinary intelligence and of ordinary education in English or French would be just as likely, if not more likely, to respond to the word by thinking of it as a brand or mark of some business, or else as a geographical name, or even more simply as an invented word for fountain or *fontaine*, as to respond to it by thinking of it as the name of some Canadian family.

It is my opinion that the respondent was wrong in deciding that the trade mark FONTANA BIANCO was not registrable by virtue of paragraphs (a) and (c) of subsection (1) of section 12 of the *Trade Marks Act* on the ground that the word "Fontana" was primarily merely the name or surname of individuals.

The appeal will therefore be allowed.

Le mot «Fontana» employé dans la marque en cause n'est pas du tout un nom de famille courant au Canada. La décision administrative de l'intimé, datée du 20 février 1975, indique que 41 personnes seulement, dans tout le Canada, portent ce nom de famille. Fontana est peut-être un nom de famille mais c'est également, selon la preuve, un nom de lieu géographique assez répandu dans le monde. Si le présent appel est accueilli, ce mot peut devenir un mot imaginaire employé par l'appelante avec le mot «Bianco» pour suggérer aux Canadiens l'idée d'une fontaine blanche. Si j'applique maintenant le critère, je n'arrive pas à me convaincre que la réaction du consommateur canadien devant le mot «Fontana», employé avec le mot «Bianco» sur l'étiquette d'une bouteille de vin, sera de penser spontanément à un nom de famille. Je crois qu'un Canadien pourvu d'une intelligence moyenne et ayant reçu une éducation normale en anglais ou en français pourrait aussi bien considérer ce mot comme quelque marque de commerce, ou encore comme un nom géographique, ou même comme un mot inventé signifiant *fountain* ou fontaine, que le prendre pour un nom de famille canadien.

Je pense que l'intimé n'avait pas raison de décider que la marque de commerce FONTANA BIANCO n'était pas enregistrable en vertu des alinéas a) et c) du paragraphe (1) de l'article 12 de la *Loi sur les marques de commerce* au motif que le mot «Fontana» était surtout un nom de famille.

L'appel est donc accueilli.