

The Registrar of Trade Marks *Appellant*;

and

Coles Book Stores Limited *Respondent*.

1971: November 5; 1972: January 25.

Present: Judson, Ritchie, Hall, Pigeon and Laskin JJ.

ON APPEAL FROM THE EXCHEQUER COURT OF
CANADA

Trade marks—Registration of “Coles” refused—Surname—Trade Marks Act, R.S.C. 1952-53 (Can.) c. 49, s. 12(1)(2).

Appellant refused the application of respondent to register the word “Coles” as a trade mark, on the ground that it was contrary to the provisions of s. 12(1)(a) of the *Trade Marks Act*. The Exchequer Court reversed this decision and declared that the word was registrable. Hence the appeal to this Court.

Held: The appeal should be allowed.

The word “Coles” is a surname that is well-known to the general public of Canada, and any person of ordinary intelligence and of ordinary education in English or French would respond to the trade mark “Coles” by thinking of it as a surname. Moreover, the dictionary meanings of the words “coles” and “cole” are largely obsolete.

APPEAL from a judgment of the Exchequer Court of Canada, reversing a decision of the Registrar of Trade Marks. Appeal allowed.

M. A. Garneau, for the appellant.

M. D. F. Sim, Q.C. and *M. R. T. Hughes*, for the respondent.

The judgment of the Court was rendered by

JUDSON J.—Coles Book Stores Limited is the applicant for registration of the word “Coles” as a trade mark for use in association with printed publications. The Registrar of Trade Marks refused the application on the ground that it was contrary to s. 12(1)(a) of the *Trade Marks Act* of 1953 in that it was “primarily merely a surname.” On appeal, the judgment of the Excheq-

Le Registraire des Marques de Commerce
Appelant;

et

Coles Book Stores Limited *Intimée*.

1971: le 5 novembre; 1972: le 25 janvier.

Présents: Les Juges Judson, Ritchie, Hall, Pigeon et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR DE L'ÉCHIQUIER DU
CANADA

Marques de commerce—Enregistrement de «Coles» refusé—Nom de famille—Lois sur les marques de commerce, S.R.C. 1952-53 (Can.) c. 49, art. 12(1)(2).

L'appelant a rejeté la requête de l'intimée demandant l'enregistrement du mot «Coles» comme marque de commerce pour le motif qu'elle était contraire aux prescriptions de l'art. 12(1)a) de la *Loi sur les marques de commerce*. La Cour de l'Échiquier a infirmé cette décision et déclaré le mot enregistrable. D'où le pourvoi à cette Cour.

Arrêt: L'appel doit être accueilli.

Le mot «Coles» est un nom de famille bien connu du grand public au Canada, et toute personne d'intelligence moyenne ayant fait des études normales en anglais ou en français réagirait à la marque «Coles» en pensant à un nom de famille. D'autre part, les sens attribués par les dictionnaires aux mots «Coles» et «Cole» sont en grande partie surannés.

APPEL d'un jugement de la Cour de l'Échiquier du Canada infirmant une décision du registraire des marques de commerce. Appel accueilli.

M. A. Garneau, pour l'appelant.

M. D. F. Sim, c.r., et *M. R. T. Hughes*, pour l'intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE JUDSON—Coles Book Stores Limited a demandé l'enregistrement du mot «Coles» comme marque de commerce destinée à être employée dans des publications imprimées. Le registraire des marques de commerce a rejeté la requête pour le motif qu'elle était contraire aux prescriptions de l'art. 12(1)a) de la *Loi sur les marques de commerce* de 1953 vu que ce mot

uer Court reversed this decision and declared that the word was registrable. It is admitted by the respondent that the judgment of the Exchequer Court should have been confined to a declaration that the word was not "primarily merely a surname". The Registrar appeals to this Court asking for a restoration of his decision. I would allow the appeal.

The learned trial judge summarized his conclusions on the evidence and the law in the following terms:

Considering the whole of this evidence, it is established that "Coles" is not "merely" a surname. It has another significance. And having another significance, the only question revolves around the word "primarily" in relation to the facts of this case.

Applying the language of the *Standard Oil v. The Registrar of Trade Marks* ((1968) 2 Ex. C.R., 523) to the facts of this case, the question for decision may be put in this way, viz, is the chief, main or principal character of the word "Coles" that of a surname or is it principally or equally a word invented to be used as a trade mark?

The evidence establishes that there is a fairly substantial number of persons who have the surname "Coles" but at the same time, the evidence as to the history of the meaning of the word "Cole" or the plural "Coles" (which has an origin in English from the eleventh century and which as stated, means cabbage and has other uses to wit, to cut (like off your head); to cut hay or rape; stook rape) establishes a long and substantial knowledge of it as a dictionary word in the English language.

After a careful review of the whole of the evidence, it is my view that the chief, main or principal character of the word "Coles" is equally that of a surname and of a dictionary word in the English language, namely the plural of the noun "cole" or the third person singular of the verb "cole".

On behalf of the Registrar, counsel also relied on the judgment in the *Standard Oil* case. The proposed trade mark in question there was a coined word "FIOR". The Registrar refused registration on the ground that the word had no dictionary meaning but appeared in directories in Toronto and Montreal as a surname. The

n'était «principalement qu'un nom de famille.» En appel, la Cour de l'Échiquier a infirmé cette décision et déclaré que ce mot était enregistrable. L'intimée reconnaît que dans son jugement la Cour de l'Échiquier aurait dû se borner à déclarer que le mot n'était pas «principalement qu'un nom de famille.» Le registraire a interjeté un appel à cette Cour et demande que la décision qu'il a rendue soit rétablie. Je suis d'avis d'accueillir l'appel.

Le savant juge de première instance a résumé comme suit les conclusions qu'il a tirées d'après la preuve et le droit applicable:

Considérant l'ensemble de cette preuve, il est établi que le mot «Coles» n'est pas *seulement* qu'un nom de famille. Il a une autre signification. Il ne reste qu'à définir le mot «primarily» relativement aux faits dans cette cause.

Si on applique la même règle que dans l'arrêt *Standard Oil Company c. Le registraire des marques de commerce* (précité) aux faits de cette cause, la dernière question à résoudre peut se formuler ainsi: la caractéristique principale du mot «Coles» est-elle d'être un nom de famille ou ce mot a-t-il été inventé principalement ou également pour servir de marque de commerce?

La preuve établit qu'il y a un bon nombre de personnes qui portent le nom «Coles», mais l'affidavit qui retraçait l'évolution étymologique du mot «Cole» ou du pluriel «Coles» (mot d'origine anglaise, existant déjà au XI^e siècle; sa signification la plus connue est chou, mais on l'emploie pour désigner d'autres concepts, par exemple, couper (qu'on lui coupe la tête), couper le foin ou le sénevé, gerbe de sénevé) établit que le mot est connu depuis longtemps comme un mot de dictionnaire courant.

Après avoir revu l'ensemble de la preuve, je crois que la caractéristique principale du mot «Coles» est d'être à la fois un nom de personne et un mot du dictionnaire, c'est-à-dire le pluriel du mot «cole» ou le 3^e personne du singulier du verbe «cole».

L'avocat du registraire s'est également fondé sur le jugement rendu dans l'affaire *Standard Oil*. La marque de commerce projetée dont il était question dans cette cause-là était le mot inventé «FIOR». Le registraire a refusé d'enregistrer celui-ci pour le motif qu'il n'était pas mentionné dans les dictionnaires mais figurait

Court held, reversing the decision of the Registrar, that the test of registrability under s. 12(1)(a) of the *Trade Marks Act* should depend upon an answer to a question such as this: What would be the response of the general public of Canada to the word sought to be registered? The President held that a person in Canada of ordinary intelligence and education in English or French would be just as likely, if not more likely, to think of the word "FIOR" as a brand or mark of some business as to think of it as a family name. In this particular case, the President held that FIOR was probably not "primarily a word that was a surname of an individual" and that it was certainly not "primarily merely" such a word.

In the case at bar, the evidence clearly establishes that "Coles" is a surname that is well-known to the general public of Canada. On the other hand, the dictionary meanings of the word "cole" and in its plural form "coles", particularly as found in the Oxford English Dictionary, are largely obsolete. A customer in need of a cabbage does not ask for a "cole". The only common use of the word that I can think of is in the word "coleslaw". The inference I draw from the evidence concerning the dictionary definitions of the word "cole" is that it is a word of rare, if not obsolete, usage and would be little known to the general public of Canada. I do not agree with the conclusion of the learned judge of the Exchequer Court that the principal character of the word "Coles" is "equally that of a surname and of a dictionary word in the English language." My only possible conclusion in this case is that a person in Canada of ordinary intelligence and of ordinary education in English or French would immediately respond to the trade mark "Coles" by thinking of it as a surname and would not be likely to know that "Coles" has a dictionary meaning.

dans les annuaires de Toronto et de Montréal comme nom de famille. Infirmer la décision du registraire, la Cour a décidé que le critère de l'enregistrabilité en vertu de l'art. 12(1)a) de la *Loi sur les marques de commerce* devrait dépendre de la réponse apportée à la question suivante: Quelle serait la réaction du grand public au Canada vis-à-vis du mot dont on demande l'enregistrement? Le Président a décidé qu'au Canada, il serait tout aussi probable, sinon davantage, qu'en entendant le mot «FIOR», une personne d'intelligence moyenne ayant fait des études normales en anglais ou en français pense autant à une marque de fabrique ou de commerce qu'à un nom de famille. Dans cette cause-là, le Président a décidé que FIOR ne constituait probablement pas «un mot qui était principalement le nom de famille d'un particulier» et qu'il ne constituait certainement pas «un mot n'étant principalement» qu'un nom de famille.

En l'espèce, la preuve établit clairement que «Coles» est un nom de famille bien connu du grand public au Canada. D'autre part, les sens attribués par les dictionnaires au mot «cole» et, au pluriel à «coles», par le Oxford English Dictionary particulièrement, sont en grande partie surannés. Le client qui veut un chou ne demande pas un «cole». Je crois qu'il n'y a que l'expression «coleslaw» (salade de choux) qui soit d'usage courant. De la preuve relative aux définitions données par les dictionnaires du mot «cole» je déduis que c'est là un terme dont l'usage est rare, sinon suranné, qui serait peu connu du grand public au Canada. Je ne suis pas d'accord avec le savant juge de la Cour de l'Échiquier lorsqu'il conclut que la principale caractéristique du mot «Coles», c'est qu'il est à la fois un nom de famille et un mot anglais figurant dans les dictionnaires. En l'espèce, je puis uniquement conclure qu'au Canada une personne d'intelligence moyenne ayant fait des études normales en anglais ou en français réagirait immédiatement à la marque de commerce «Coles» en pensant à un nom de famille et ne saurait probablement pas que ce terme figure dans les dictionnaires.

Section 12(1)(a) of the *Trade Marks Act* reads:

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;

The prior legislation, s. 26(1) of the *Unfair Competition Act*, R.S.C. 1952, c. 274, provided for the registration of a word mark if it "(b) is not the name of a person, firm or corporation." The wording of s. 12(1)(a) came into the legislation for the first time in 1953 and was copied from the United States legislation of 1946. The reason for this borrowing was the necessity for avoiding the niceties of application to which the old wording had given rise. It is essential that any enquiry into registrability must now begin with the new words themselves. They are common English words. Is the primary (chief) (principal) (first in importance) meaning of the word merely (only) (nothing more than) a surname?

A similar approach was taken in *Kimberly-Clark Corporation v. Marzall Commissioner of Patents*¹. The problem there was defined as one of a search for a dominant characteristic. A mark, the dominant characteristic of which was to be found in a surname, was excluded.

I do not think that this Court should attempt to establish a formula of interpretation. The words mean what they say. I have no doubt that the Registrar was right in his decision that in this case the suggested mark was primarily merely a surname.

I would allow the appeal and restore the decision of the Registrar refusing registration of the proposed mark on the ground that it is primarily merely a surname. The Registrar is entitled to his costs both here and in the Exchequer Court.

Appeal allowed with costs.

¹ (1951), 88 U.S.P.Q. 277 at p. 279.

L'article 12(1)a) de la *Loi sur les marques de commerce* se lit comme suit:

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;

Les dispositions qui s'appliquaient antérieurement, soit l'art. 26(1) de la *Loi sur la concurrence déloyale*, S.R.C. 1952, c. 274, prévoyaient qu'un mot servant de marque était enregistrable s'il n'était pas «b) le nom d'une personne, firme ou corporation.» Le libellé de l'art. 12(1)a) est apparu pour la première fois dans la loi en 1953; il était tiré de la loi américaine de 1946. On voulait par là éviter les subtilités d'application auxquelles l'ancienne disposition avait donné lieu. A l'heure actuelle, il est essentiel que tout examen de l'enregistrabilité d'un mot soit fondé sur le nouveau texte lui-même. Il s'agit de termes d'usage courant. Le mot n'a-t-il comme sens principal (premier) (primordial) (premier en importance) que (simplement) (rien de plus) la désignation d'un nom de famille?

Ce problème a été abordé de façon semblable dans la cause *Kimberly-Clark Corporation v. Marzal Commissioner of Patents*¹. Le problème consiste, y a-t-on affirmé, à rechercher une caractéristique dominante. Une marque dont la caractéristique dominante était qu'elle constituait un nom de famille a été refusée.

Je ne crois pas que cette Cour devrait tenter d'établir une formule d'interprétation. Les mots ont le sens qu'ils suggèrent. A mon sens, il n'y a pas de doute que le registraire a eu raison de décider qu'en l'espèce la marque projetée n'est principalement qu'un nom de famille.

Je suis d'avis d'accueillir l'appel et de rétablir la décision du registraire refusant l'enregistrement de la marque projetée pour le motif qu'elle n'est principalement qu'un nom de famille. Le registraire a droit à ses dépens en cette Cour ainsi qu'en Cour de l'Échiquier.

Appel accueilli avec dépens.

¹ (1951), 88 U.S.P.Q. 277, à p. 279.

*Solicitor for the appellant: D. S. Maxwell,
Ottawa.*

*Solicitors for the respondent: McCarthy &
McCarthy, Toronto.*

*Procureur de l'appelant: D. S. Maxwell,
Ottawa.*

*Procureurs de l'intimée: McCarthy & McCar-
thy, Toronto.*