

Tartan Brewing Limited (*Defendant*)
Appellant;

and

The Carling Breweries (B.C.) Limited (*Plaintiff*)
Respondent.

1969: November 13, 14; 1969: November 14.

Present: Cartwright C.J. and Abbott, Hall, Spence
and Pigeon JJ.

ON APPEAL FROM THE EXCHEQUER COURT
OF CANADA

Trade marks—Brewery using word “Pil” to describe Pilsener beer—Competitor using “Pilcan”—Whether directing attention to wares in a manner likely to cause confusion—Comparison of labels and cartons—Trade Marks Act, 1952-53 (Can.), c. 49, s. 7(b).

In 1963, the plaintiff adopted and used the unregistered word “Pil” on the bottle caps of the Pilsener beer it sold in British Columbia, and in the advertising of it in newspapers. Then in 1964, it used that word on the cartons in which it sold its Pilsener beer. In 1966, the defendant introduced canned beer to British Columbia and used the word “Pilcan” on its beer cans and cartons. During the relevant period no other competitor marketed beer in cans in that province. There was evidence that

Tartan Brewing Limited (*Défenderesse*)
Appelante;

et

The Carling Breweries (B.C.) Limited
(Demanderesse) Intimée.

1969: les 13 et 14 novembre; 1969: le 14 novembre.

Présents: Le Juge en Chef Cartwright et les Juges
Abbott, Hall, Spence et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR DE L'ÉCHIQUIER
DU CANADA

Marques de commerce—Brasserie employant le mot «Pil» pour décrire sa bière Pilsener—Concurrent employant le mot «Pilcan»—Appeler l'attention du public sur marchandises de manière à vraisemblablement causer de la confusion—Comparaison des étiquettes et emballages—Loi sur les marques de commerce, 1952-53 (Can.), c. 49, s. 7(b).

En 1963, la demanderesse a choisi et employé le mot «Pil» sur les capsules des bouteilles de bière Pilsener qu'elle vend en Colombie-Britannique de même que dans sa publicité dans les journaux. En 1964, elle a employé ce mot sur les cartons contenant ses bouteilles de bière Pilsener. En 1966, la défenderesse a été la première à placer la bière en cannettes sur le marché en Colombie-Britannique et a employé le mot «Pilcan» sur ses cannettes et sur les cartons contenant ses cannettes. Durant la

the defendant was also marketing beer under names similar to famous United States brands. The plaintiff brought action under s. 7(b) of the *Trade Marks Act*, 1952-53 (Can.), c. 49. The trial judge held that the defendant, in relation to its activities concerning "Pilcan" and the "get up" of the packaging of its canned Pilsener beer, directed public attention to its wares in such a way as to cause or be likely to cause confusion in British Columbia within the meaning of s. 7(b) of the Act. The defendant appealed to this Court.

Held: The appeal should be allowed.

On a comparison of the labels and cartons used by the defendant and the plaintiff respectively, it cannot be said that a purchaser of Pilsener beer would be deceived or confused or misled into believing that the defendant's beer was the plaintiff's beer. There is just no appreciable similarity in the labels or cartons that would cause or be likely to cause confusion. The plaintiff does not sell its Pilsener beer in cans. The defendant does not sell its Pilsener beer in bottles. The cartons are as unlike as two beer cartons can be, both in shape and colouring.

APPEAL from a judgment of Gibson J. of the Exchequer Court of Canada¹, maintaining an action under s. 7(b) of the *Trade Marks Act*. Appeal allowed.

W. J. Wallace, Q.C., for the defendant, appellant.

Christopher Robinson, Q.C., and *James Kokonis*, for the plaintiff, respondent.

The judgment of the Court was delivered by

HALL J.—This is an appeal from the judgment of Gibson J. in the Exchequer Court of Canada¹ in which he held that the appellant, in relation to its activities concerning "Pilcan" and the "get up" of the packaging of its canned Pilsener beer, did direct public attention to its wares in such

période pertinente, aucun autre concurrent n'a mis de la bière en cannettes sur le marché dans cette province. Il y a une preuve qui fut présentée à l'effet que la défenderesse vend également de la bière sous des appellations semblables à des marques bien connues de bières américaines. La demanderesse a poursuivi en vertu de l'art. 7(b) de la *Loi sur les marques de commerce*, 1952-53 (Can.), c. 49. Le juge de première instance a conclu que la défenderesse, par l'utilisation du mot «Pilcan» et la présentation de l'emballage de ses cannettes de bière Pilsener a appelé l'attention du public sur ses marchandises de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion en Colombie-Britannique au sens de l'art. 7(b) de la Loi. La défenderesse en a appelé à cette Cour.

Arrêt: L'appel doit être accueilli.

En comparant les étiquettes et les emballages dont se servent la défenderesse et la demanderesse respectivement, on ne peut pas dire qu'un acheteur de bière Pilsener pourrait être trompé, induit en erreur ou embrouillé au point de prendre la bière de la défenderesse pour celle de la demanderesse. Il n'y a tout simplement pas de ressemblance appréciable dans les étiquettes et les emballages qui puisse probablement ou vraisemblablement causer de la confusion. La demanderesse ne vend pas sa bière Pilsener dans des cannettes et la défenderesse ne vend pas la sienne en bouteilles. Les emballages sont aussi différents que deux emballages de bière peuvent l'être, tant par la forme que par la couleur.

APPEL d'un jugement du Juge Gibson de la Cour de l'Échiquier du Canada¹, accueillant une action sous l'art. 7(b) de la *Loi sur les marques de commerce*. Appel accueilli.

W. J. Wallace, c.r., pour la défenderesse, appellante.

Christopher Robinson, c.r., et *James Kokonis*, pour la demanderesse, intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE HALL—Le pourvoi est a l'encontre d'un jugement du Juge Gibson, de la Cour de l'Échiquier du Canada¹, où il a conclu que l'appelante, par l'utilisation du mot «Pilcan» et la présentation de l'emballage de ses cannettes de bière Pilsener a appelé l'attention du public

¹[1969] 1 Ex. C.R. 500, 57 C.P.R. 64, 40 Fox Pat. C. 73.

¹[1969] 1 R.C. de l'É. 500, 57 C.P.R. 64, 40 Fox Pat. C. 73.

a way as to cause or be likely to cause confusion in British Columbia within the meaning of s. 7(b) of the *Trade Marks Act*, 1-2 Eliz. II, c. 49, between the appellant's (Tartan) Pilcan Pilsener beer and respondent's (Carling) Pil Pilsener beer.

Pilsener beer is a beer which was first brewed in the Town of Pilsen, Bohemia (now Czechoslovakia) some 125 years ago. Accordingly, neither the appellant nor the respondent had any proprietary interest in or any exclusive right to the word "Pilsener".

The appellant and the respondent are brewers of beer in the Province of British Columbia, including Pilsener beer. The respondent's brewery was in the Vancouver area and that of the appellant at Prince George in North Central British Columbia. They had been selling Pilsener beer in competition from the year 1962.

In the year 1963 the respondent devised and embarked upon a market program for the selling of its Pilsener beer and to assist in this undertaking, employed advertising agents, and expended substantial sums and effort. In implementing its program, it adopted and used the unregistered word "Pil" on the bottle caps of the Pilsener beer it sold in British Columbia, and in the advertising of it in newspapers. Then in 1964 it used the word "Pil" on the cartons in which it sold its Pilsener beer. And from that time on, all its Pilsener beer was sold in that way in British Columbia.

The appellant had, in the same period, been marketing its Pilsener beer in bottles under the trade name of "Tartan Pilsner". All beer being sold in British Columbia prior to mid-1966 was being sold in bottles. In July 1966 the appellant introduced canned beer to the Province of British Columbia. During the period relevant to this litigation, no other competitor marketed beer in cans in that province.

The evidence of B. G. Ginter, the major shareholder in the appellant company as to how the

sur ses marchandises «de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion» en Colombie-Britannique entre la bière Pilsener dite «Pilcan» de l'appelante (Tartan) et la bière Pilsener dite «Pil» de l'intimée (Carling) au sens de l'art. 7(b) de la *Loi sur les marques de commerce*, 1-2 Eliz. II, c. 49.

La bière Pilsener a été brassée originairement dans la ville de Pilsen, en Bohême (maintenant la Tchécoslovaquie), il y a environ 125 ans. En conséquence, ni l'appelante, ni l'intimée n'ont de droit de propriété ni de droit exclusif à l'appellation «Pilsener».

L'appelante et l'intimée s'occupent toutes deux de la fabrication de la bière, dont la bière Pilsener, en Colombie-Britannique. La brasserie de l'intimée est dans la région de Vancouver et celle de l'appelante à Prince George, dans le centre-nord de la Colombie-Britannique. Ils se font concurrence dans la vente de la bière Pilsener depuis 1962.

En 1963, l'intimée a conçu et lancé une campagne de vente de sa bière Pilsener. Pour mieux lancer l'affaire, elle a eu recours à des agents de publicité et elle y a consacré beaucoup de temps et d'argent. Pour sa campagne de vente, elle a choisi et employé le mot «Pil» sur les capsules des bouteilles de bière Pilsener qu'elle vend en Colombie-Britannique de même que dans sa publicité dans les journaux. En 1964, elle a employé le mot «Pil» sur les cartons contenant ses bouteilles de bière Pilsener. A compter de cette date, elle a vendu toute sa bière Pilsener de cette façon en Colombie-Britannique.

L'appelante avait, au même moment, mis sa bière Pilsener sur le marché en bouteilles portant la marque de commerce «Tartan Pilsner». Avant le milieu de l'année 1966, toute la bière vendue en Colombie-Britannique était en bouteilles. En juillet 1966, l'appelante a été la première à placer la bière en cannettes sur le marché en Colombie-Britannique. Durant la période de temps où se sont déroulés les faits pertinents à la présente affaire, aucun autre concurrent n'a mis de la bière en cannettes sur le marché dans cette province.

Voici le témoignage de M. B. G. Ginter, le principal actionnaire de la compagnie appelante,

word "Pilcan" came to be used by the appellant, was as follows:

Q. Now then, would you tell his lordship how it came about that you used the word "Pilcan" as a designation on Exhibit "A"?

A. Well, we discussed the name that we would use to come out with a canned beer onto the market, as this was something new in Western Canada, when we marketed it. Now, of course it is in Manitoba as well. But at that time it hadn't been known of anybody manufacturing, so again I went back to the fact of trying to bring out the fact that it was a light beer as the brewmaster Mr. Zarek has often told me, that when introducing a beer no brewery has, that he has ever known of, come out with anything else but a light beer on the market first, and to identify the lightness of the beer plus the fact that it was in a can, we arrived at the name "Pilcan".

The respondent does not suggest that in its primary meaning the word "Pil" had any connection with the respondent's product. The evidence discloses that "Pil" was more or less a nickname for Pilsener beer both in and outside British Columbia for many years preceding 1963. The evidence did not disclose that the word "Pil" had acquired a secondary meaning nor did the learned trial judge so hold.

Gibson J. did find that:

The conclusion is, therefore, that it was the intention of the defendant to and it did, in mid-1966, in relation to its activities concerning "Pil'Can" and the "get-up" of the packaging of its canned Pilsener beer direct public attention to its wares in issue in this action, in such a way as to cause or likely to cause confusion in British Columbia within the meaning of section 7(b) of the Trade Marks Act between the defendant's (Tartan) "Pilcan" Pilsener beer and the plaintiff's (Carling) "Pil" Pilsener beer.

In coming to this conclusion, the learned judge was greatly influenced by evidence which had been received to the effect that in addition to marketing Pilsener beer under the label "Pilcan" the appellant was also marketing beer which it called "High Life", "Paabs" and "Budd", and in respect of this the learned judge said:

sur la question de savoir comment l'appelante en est venue à employer le mot «Pilcan»:

[TRADUCTION] Q. Maintenant, voulez-vous dire à M. le Juge comment vous en êtes venu à vous servir de l'appellation «Pilcan» sur la pièce «A»?

R. Eh bien, nous avons délibéré sur le nom que nous allions adopter pour la mise en marché de la bière en cannettes, puisqu'il s'agissait d'une innovation dans l'Ouest canadien. Maintenant, on en trouve également au Manitoba. Mais à ce moment-là, ce n'était connu d'aucun fabricant; aussi j'ai insisté sur l'importance de faire comprendre qu'il s'agissait d'une bière légère comme le maître-brasseur M. Zarek me l'avait souvent répété: en lançant une bière qu'aucun autre brasseur ne fabrique ni ne connaît il faut d'abord mettre sur le marché une bière légère; ensuite pour bien faire ressortir le fait qu'il s'agissait d'une bière légère et qu'elle était en cannettes, nous en sommes arrivés à l'appellation «Pilcan».

L'intimée ne prétend pas que le mot «Pil» ait eu, dans son sens premier, quelque rapport que ce soit avec son produit. La preuve démontre que le mot «Pil» était plus ou moins un diminutif pour la bière Pilsener aussi bien en Colombie-Britannique qu'ailleurs, et cela bien avant 1963. La preuve ne révèle pas que le mot «Pil» ait pris un sens secondaire et le savant Juge de première instance n'est pas non plus arrivé à cette conclusion.

Le Juge Gibson a décidé que:

[TRADUCTION] Il faut donc conclure que, vers le milieu de l'année 1966, la défenderesse avait l'intention, ce qu'elle a fait, d'appeler l'attention du public sur ses marchandises qui sont en cause dans la présente affaire par l'utilisation du mot «Pil'Can» et la présentation de l'emballage de ses cannettes de bière Pilsener de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion en Colombie-Britannique au sens de l'art. 7(b) de la *Loi sur les marques de commerce* entre la bière Pilsener dite «Pilcan» de la défenderesse (Tartan) et la bière Pilsener dite «Pil» de la demanderesse (Carling).

Pour en arriver à cette conclusion, le savant Juge a été grandement influencé par la preuve présentée à l'effet qu'en plus de lancer sur le marché de la bière Pilsener sous l'étiquette «Pilcan» l'appelante vend également des bières qu'elle appelle «High Life», «Paabs» et «Budd». Voici ce que dit le savant Juge à ce sujet:



Clearly the adoption of the last three names in the way such was done, was calculated to direct public attention in such a way as to cause or be likely to cause confusion between these brands of beer of the defendant's and the respective famous brand of beers of the United States brewers', which latter brands would be known to the buying public in British Columbia.

I doubt if this evidence was admissible at all, but in any event there was no evidence that appellant did not have a licence to use these names and the conclusion adverse to appellant which Gibson J. drew from this evidence dominated his finding as to the intention of appellant in respect of the use of "Pilcan".

In my view this case falls to be determined from a comparison of the labels and cartons used by the appellant and respondent respectively and which are said to be so similar as to cause or be likely to cause confusion.

The labels and cartons are as in the inset.

I do not see how it can be said that a purchaser of Pilsener beer would be deceived or confused or misled into believing that the appellant's "Pilcan" beer was the respondent's "Pil" beer. There is just no appreciable similarity in the labels or cartons that would cause or be likely to cause confusion. The respondent does not sell its Pilsener beer in cans. The appellant does not sell its Pilsener beer in bottles. The cartons are as unlike as two beer cartons can be, both in shape and colouring.

The appeal must, accordingly, be allowed and the respondent's action dismissed with costs here and in the Exchequer Court.

Appeal allowed with costs.

Solicitors for the defendant, appellant: Bull, Housser & Tupper, Vancouver.

Solicitor for the plaintiff, respondent: R. H. Saffrey, Toronto.

[TRADUCTION] Il est clair que le choix qu'on a fait des trois dernières appellations visait à appeler l'attention du public de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion entre ces bières produites par la défenderesse et des marques bien connues de bière américaine, marques qui seraient connues des consommateurs de la Colombie-Britannique.

J'ai des doutes quant à l'admissibilité de cette preuve. A tout événement, il n'y a pas eu de preuve à l'effet que l'appelante se sert de ces appellations sans permis et la conclusion qu'a tirée le Juge Gibson de cette preuve à l'encontre de l'appelante a commandé son jugement quant à l'intention de l'appelante en rapport avec l'emploi du mot «Pilcan».

A mon avis, il faut décider de la présente affaire en comparant les étiquettes et les emballages dont se servent l'appelante et l'intimée respectivement et qu'on prétend se ressembler au point de causer ou de vraisemblablement causer de la confusion.

Les étiquettes et emballages figurent hors-texte.

Je ne vois pas comment on peut dire qu'un acheteur de bière Pilsener pourrait être trompé, induit en erreur ou embrouillé au point de prendre la bière de l'appelante dite «Pilcan» pour celle dite «Pil» de l'intimée. Il n'y a tout simplement pas de ressemblance appréciable dans les étiquettes et les emballages qui puisse probablement ou vraisemblablement causer de la confusion. L'intimée ne vend pas sa bière Pilsener dans des cannettes et l'appelante ne vend pas la sienne en bouteilles. Les emballages sont aussi différents que deux emballages de bière peuvent l'être, tant par la forme que par la couleur.

En conséquence, je suis d'avis qu'il faut accueillir l'appel et rejeter l'action de l'intimée, avec dépens devant cette Cour et en la Cour de l'Échiquier.

Appel accueilli avec dépens.

Procureurs de la défenderesse, appelante: Bull, Housser & Tupper, Vancouver.

Procureur de la demanderesse, intimée: R. H. Saffrey, Toronto.