

Home Juice Company, Home Juice Company Limited and Jay-Zee Food Products Limited
Appellants;

and

Orange Maison Limitée *Respondent.*

1970: May 21; 1970: November 9.

Present: Fauteux C.J. and Judson, Spence, Pigeon and Laskin JJ.

ON APPEAL FROM THE EXCHEQUER COURT
OF CANADA

Trade mark—Orange juice sold under trade mark “Orange Maison”—Descriptive of character or quality of wares—Dictionary meaning—Trade Marks Act, 1952-53 (Can.), c. 49, ss. 12(1)(b), 18(2), 31(2).

The appellants moved in the Exchequer Court to strike out the registration of the respondent's trade mark “Orange Maison” used in association with orange juice on the ground, under s. 12(1)(b) of the *Trade Marks Act*, that it is clearly descriptive in the French language of the character or quality of the wares in association with which it is used. The appellants contended that in recent French dictionaries, the definition of the word “maison” used as an adjective is given as “that which has been made at home” and also “of good quality”. The respondent answers that this meaning is not found in dictionaries published in Canada, that regard must be had only to the meaning current in Canada, and that, in the absence of any evidence that the mean-

Home Juice Company, Home Juice Company Limited et Jay-Zee Food Products Limited
Appelantes;

et

Orange Maison Limitée *Intimée.*

1970: le 21 mai; 1970: le 9 novembre.

Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Judson, Spence, Pigeon et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR DE L'ÉCHIQUIER
DU CANADA

Marque de commerce—Jus d'orange vendu sous la marque de commerce «Orange Maison»—Description de la nature ou de la qualité des marchandises—Sens donné par les dictionnaires—Loi sur les marques de commerce, 1952-53 (Can.), c. 49, art. 12(1)(b), 18(2), 31(2).

Les appelantes ont présenté à la Cour de l'Échiquier une requête en radiation de la marque de commerce de l'intimée «Orange Maison» employée à l'égard de jus d'orange et ont allégué que, en vertu de l'alinéa (b) du par. (1) de l'art 12 de la *Loi sur les marques de commerce*, c'est une description claire en langue française de la nature ou de la qualité des marchandises en liaison avec lesquelles elle est employée. Les appelantes prétendent que dans les dictionnaires français récents, on donne comme sens du mot «maison» employé adjectivement celui de «qui a été fait à la maison» et aussi «de bonne qualité». L'intimée répond que l'on ne trouve pas cette signification dans les dictionnaires publiés au Canada, qu'il faut tenir compte unique-

ing in question was current in Canada at the date of registration, no account should be taken of a recent meaning found in France only. The Exchequer Court dismissed the motion, adding that in any event the trade mark had become distinctive and that its registration should be considered valid but restricted to the wares and territorial area of such use. At the hearing before this Court, the appellants did not challenge the correctness of this subsidiary conclusion.

Held: The appeal should be allowed.

When the meaning of the trade mark is analyzed in respect of the goods to which it is affixed, the only possible conclusion is that the first word is an elliptical description of their character and the second an explicit description of their quality. The omission of the words "jus de" (juice) in no way prevents the word "Orange" from being descriptive of the character of the wares, because those words are clearly understood through the association with a liquid product. As to the word "maison" thus placed, it clearly becomes an adjective descriptive of quality.

APPEAL from a judgment of Noël J. of the Exchequer Court of Canada¹, dismissing a motion to strike out the registration of a trade mark. Appeal allowed.

*Christopher Robinson, Q.C., and W.G. Rob-
inson, for the appellants.*

*Gordon F. Henderson, Q.C., and Rose Marie
Perry, for the respondent.*

The judgment of Court was delivered by

PIGEON J.—Since 1954 respondent has been selling orange juice in the Province of Quebec under the trade mark ORANGE MAISON and, since December 9, 1960, this trade mark has been registered at the Trade Marks Office. After objecting to an application for registration of the trade mark HOME JUICE filed by appellant Home Juice Company, respondent brought an action against the other two appellants claiming infringement of its own trade mark. Appellants then moved in the Exchequer Court to strike out

ment du sens qui est courant au Canada et que, en l'absence de toute preuve que le sens dont il s'agit était courant au Canada à la date de l'enregistrement, il fallait ne tenir aucun compte d'une signification nouvelle ayant cours en France seulement. La Cour de l'Échiquier a rejeté la requête, ajoutant qu'à tout événement la marque était devenue distinctive et que l'enregistrement devait être considéré valide mais restreint aux marchandises et au territoire d'utilisation. A l'audition, les appelantes ont déclaré ne pas contester le bien-fondé de cette conclusion subsidiaire.

Arrêt: L'appel doit être accueilli.

En analysant la signification de la marque en regard de la marchandise à laquelle elle est apposée, la seule conclusion possible c'est que le premier mot est une description elliptique de sa nature et le second une description explicite de sa qualité. L'absence des mots «jus de» n'empêche aucunement le mot «Orange» d'être descriptif de la nature de la marchandise car ils sont clairement sous-entendus par la relation à un liquide. Quant au mot «maison» placé en apposition, il fait clairement office d'adjectif descriptif de qualité.

APPEL d'un jugement du Juge Noël de la Cour de l'Échiquier du Canada¹, rejetant une requête en radiation d'une marque de commerce. Appel accueilli.

*Christopher Robinson, c.r., et W.G. Rob-
inson, pour les appelantes.*

*Gordon F. Henderson, c.r., et Rose Marie
Perry, pour l'intimée.*

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE PIGEON—Depuis 1954 l'intimée vend dans la Province de Québec du jus d'orange sous la marque de commerce ORANGE MAISON et, depuis le 9 décembre 1960, cette marque est enregistrée au Bureau des marques de commerce. Après avoir fait objection à la demande d'enregistrement de la marque HOME JUICE déposée par l'appelante Home Juice Company, l'intimée a intenté une poursuite contre les deux autres appelantes où elle allègue violation de sa marque enregistrée. Les appelantes ont alors présenté à la

¹[1968] 1 Ex.C.R. 313, 53 C.P.R. 71, 36 Fox Pat. C. 179.

¹[1968] 1 R.C. de l'É. 313, 53 C.P.R. 71, 36 Fox Pat. C. 179.

the registration of respondent's trade mark on the ground that it is clearly descriptive in the French language of the character or quality of the wares in association with which it is used.

By his judgment of September 5, 1967, Noël J. dismissed the motion, adding that even if he had come to a different conclusion, he would have held, nevertheless, that, at the date of registration, the trade mark had become distinctive, within the meaning of subs. 2 of s. 18 of the Act and, consequently, that the registration should be considered valid, but, in accordance with subs. 2 of s. 31, restricted to the wares and territorial area of such use, that is, in the premises: orange juice in the Province of Quebec. At the hearing, appellants declared that they did not challenge the correctness of this subsidiary conclusion and consequently the only issue on this appeal is the principal question.

In this Court, as in the Exchequer Court, the appellants in support of their contention as to the meaning of ORANGE MAISON relied especially on two dictionaries published in France in 1959: the *Petit Larousse* and the *Robert*. In both, the definition of the word "maison" used as an adjective is given as: [TRANSLATION] "that which has been made at home" and also [TRANSLATION] "of good quality".

Respondent answered that this meaning is not found in dictionaries published in Canada, namely, the *Bélisle* and the *Larousse Canadien Complet* both published in 1954. In my view, this argument is not valid. Positive evidence drawn from the works of lexicographers who give a certain meaning is in no way destroyed by the fact that others do not report it. A work of this kind is never absolutely complete and negative evidence is always in itself weaker than positive evidence.

Respondent has contended that the current meaning in France is not to be considered, that regard must be had only to the meaning current in Canada and that, in the absence of any evidence, whether by dictionaries or otherwise, that the meaning in question was current in Canada at the date of registration, no account should be taken of a recent meaning found in France only. This contention would have serious consequences

Cour de l'Échiquier une requête en radiation de la marque de l'intimée où elles allèguent que c'est une description claire en langue française de la nature ou de la qualité des marchandises en liaison avec lesquelles elle est employée.

Dans un jugement daté du 5 septembre 1967, le juge Noël a rejeté la requête ajoutant que s'il en était venu à une conclusion différente, il aurait néanmoins décidé qu'à la date d'enregistrement la marque était devenue distinctive au sens du par. 2 de l'art. 18 de la Loi et par conséquent l'enregistrement devrait être considéré valide mais restreint, suivant le par. 2 de l'art. 31, aux marchandises et au territoire d'utilisation, ce qui veut dire en l'occurrence: le jus d'orange dans la Province de Québec. A l'audition, les appelantes ont déclaré ne pas contester le bien-fondé de cette conclusion subsidiaire et par conséquent le litige porte uniquement sur la question principale.

Devant nous comme en Cour de l'Échiquier, les appelantes, à l'appui de leur prétention sur la signification d'ORANGE MAISON, ont invoqué tout spécialement deux dictionnaires publiés en France en 1959: Le *Petit Larousse* et le *Robert*. Dans l'un comme dans l'autre on donne comme sens du mot «maison» employé adjectivement celui de «qui a été fait à la maison» et aussi «de bonne qualité».

L'intimée rétorque que l'on ne trouve pas cette signification dans les dictionnaires publiés au Canada savoir, celui de *Bélisle* et le *Larousse Canadien Complet* publiés tous deux en 1954. A mon avis, ce dernier argument est mal fondé. La preuve positive fournie par les lexicographes qui relèvent un certain sens n'est aucunement détruite par le fait que d'autres ne le rapportent pas. Un ouvrage de ce genre n'est jamais absolument complet et la preuve négative est toujours en elle-même moins forte que la preuve positive.

L'intimée a soutenu qu'il ne fallait pas tenir compte du sens courant en France mais uniquement de celui qui est courant au Canada et qu'en l'absence de toute preuve, par dictionnaires ou autrement, que le sens dont il s'agit était courant au Canada à la date de l'enregistrement, il fallait ne tenir aucun compte d'une signification nouvelle ayant cours en France seulement. Cette prétention aurait des conséquences graves si elle était ac-

if it was accepted. One result would be that a shrewd trader could monopolize a new French expression by registering it as a trade mark as soon as it started being used in France or in another French-speaking country and before it could be shown to have begun being used in Canada.

In my opinion, the wording of s. 12 does not authorize such a distinction. It refers to a description "in the English or French languages". Each of these two languages is international. When they are spoken of in common parlance they are considered in their entirety and not as including only the vocabulary in current use in this country, a vocabulary that is extremely difficult to define especially in these days when communication media are no longer confined within national boundaries. On this point, I should like to quote what Evershed J. said concerning the word "Oomph" in a case in which he held that "Oomphies" could not be considered as descriptive of the character or quality of shoes (*In the Matter of an Application by La Marquise Footwear, Inc.*²):

I should perhaps add this: much argument was addressed upon the footing that, after all, the word, in so far as it is in current use, however short and brutish a life it may have, is American slang rather than, as we would say, part of our own native tongue. That is a matter upon which one might have debate for hours—whether it is the fact that the English tongue as spoken in these islands and the English tongue as spoken in the United States or in Canada or in Australia or in other parts of the globe is or is not one and the same language. I do not propose to throw any light upon any possible answer to the question, save to say that, where, as here, the word is primarily employed in the film industry, and, as is well known, the products of the American film industry, are shown and seen by hundreds of thousands of people throughout the whole of the English-speaking world, I think that it would be an affectation to say that a word which has gained any currency as an American slang word ought to be treated in these islands, in the absence of any evidence one way or the other, as a foreign word.

The trial judge seems to have considered it of great importance that respondent's trade mark

cueillie. Il en découlerait qu'un commerçant astucieux pourrait monopoliser une expression française nouvelle en l'enregistrant comme marque de commerce dès qu'elle commence à avoir cours en France ou dans un autre pays francophone et avant qu'on puisse démontrer qu'elle a commencé à avoir cours au Canada.

A mon avis, le texte de l'article 12 ne permet pas une telle distinction. Il parle d'une description «en langue anglaise ou française». Chacune de ces deux langues est internationale. Quand on en parle en langage courant on les considère dans leur totalité et non pas sous l'aspect particulier du seul vocabulaire ayant cours au pays, vocabulaire qui est d'ailleurs extrêmement difficile à définir surtout à une époque où les moyens de communication ne connaissent plus de frontières. A ce sujet, il me paraît à propos de citer ce que le juge Evershed a dit au sujet du mot «Oomph» dans une affaire où il a jugé que «Oomphies» ne pouvait être considéré comme descriptif de la nature ou de la qualité de chaussures (*In the Matter of an Application by La Marquise Footwear, Inc.*²):

[TRADUCTION] Je dois peut-être ajouter ceci: on a longuement soutenu la thèse qu'après tout le mot, pour autant qu'il soit d'usage courant, et quels que soient son niveau linguistique et la durée qu'il connaît, en est un d'argot américain plutôt que de notre propre langue maternelle, pourrait-on dire. La controverse sur ce point pourrait se prolonger des heures, à savoir si l'anglais parlé dans ces îles et celui qu'on parle aux États-Unis, au Canada, en Australie ou en toute autre partie du globe sont une seule et même langue. Je n'ai pas l'intention de jeter de lumière sur la meilleure réponse à faire à cette question si ce n'est pour dire que, comme c'est ici le cas, lorsque le mot est principalement employé dans l'industrie cinématographique et, chacun le sait, les films américains sont montrés à des centaines de milliers de personnes d'un bout à l'autre du monde anglophone, je crois que ce serait faire preuve de pédantisme que de dire qu'un mot qui a acquis droit de cité comme mot d'argot américain doit être traité en ces îles comme un mot d'une langue étrangère, faute de preuve dans un sens ou dans l'autre.

Le juge de première instance semble avoir attaché beaucoup d'importance au fait que la

² (1947), 64 R.P.C. 27 at 31, [1946] 2 All E.R. 497.

² (1947), 64 R.P.C. 27 à 31, [1946] 2 All E.R. 497.

includes only the two words "ORANGE MAISON" while its wares are orange juice, not oranges. He quoted the following words of Lord MacNaghten in the *Solio* case³:

. . . the word must be really an invented word; nothing short of invention will do. On the other hand, nothing more seems to be required. If it is . . . "new and freshly coined" (to adopt an old and familiar quotation), it seems to me that it is no objection that it may be traced to a foreign source, or that it may contain a covert and skilful allusion to the character or quality of the goods.

With respect, it must be emphasized that this was said of an invented word. Here, the trade mark is composed of two French words and this is not at all a case of a covert allusion but that of an explicit description indeed. The omission of the words "jus de" (juice) in no way prevents the word "ORANGE" from being descriptive of the character of the wares, because those words are clearly understood through the association with a liquid product. It must also be noted that respondent took care, in his application for registration, to disclaim any right to the exclusive use of the word "orange" by itself. It must therefore be said that the distinctive character of the trade mark is claimed exclusively for the combination "ORANGE MAISON". But, as we have seen, the word "maison" thus placed clearly becomes an adjective descriptive of quality.

Therefore, when the meaning of the trademark is analyzed in respect of the goods to which it is affixed, the only possible conclusion is that the first word is an elliptical description of their character and the second an explicit description of their quality.

In *Kirstein Sons & Co. v. Cohen Bros.*⁴, this Court held that the trade marks "Shur-on" and "Sta-zon" were descriptive of the frames of eyeglasses to which they were affixed and considered them as mere corruptions of descriptive words. If the corruption of a word of the language does not destroy its descriptive character, why should

marque de l'intimée ne comprend que les deux mots «ORANGE MAISON» alors que la marchandise est du jus d'orange et non pas des oranges. Il a cité les paroles suivantes de Lord MacNaghten dans l'affaire *Solio*³:

[TRADUCTION] . . . il faut véritablement que le mot ait été inventé; l'invention est une condition essentielle. Par ailleurs, on ne semble exiger rien de plus. Si c'est un vocable introduit de toutes pièces («new and freshly coined», pour reprendre une vieille expression anglaise bien connue), je suis d'avis qu'il n'y a pas lieu de le rejeter parce qu'il est d'origine étrangère ou qu'il contient une allusion voilée ou ingénieuse à la nature ou à la qualité de la marchandise.

Avec déférence, il faut souligner que cela a été dit d'un mot inventé. Ici, la marque de commerce est formée de deux mots de la langue et l'on n'est pas en présence d'une allusion voilée mais bien d'une description explicite. L'absence des mots «jus de» n'empêche aucunement le mot «ORANGE» d'être descriptif de la nature de la marchandise car ils sont clairement sous-entendus par la relation à un liquide. Il faut d'ailleurs observer que l'intimée a pris soin, dans sa demande d'enregistrement, de renoncer à toute prétention au monopole du mot «orange» lui-même. On doit donc dire que le caractère distinctif de la marque est tout entier dans la combinaison «ORANGE MAISON». Mais, comme nous l'avons vu, le mot «maison» placé en apposition fait clairement office d'adjectif descriptif de qualité.

Par conséquent, en analysant la signification de la marque en regard de la marchandise à laquelle elle est apposée, la seule conclusion possible c'est que le premier mot est une description elliptique de sa nature et le second une description explicite de sa qualité.

Dans *Kirstein Sons & Co. c. Cohen Bros.*⁴, cette Cour a considéré descriptives des montures de lunettes auxquelles on les apposait, les marques «Shur-on» et «Sta-zon» les tenant pour de simples corruptions de mots descriptifs. Si la corruption d'un mot de la langue n'en détruit pas le caractère descriptif, on voit mal pourquoi

³ (1898), 15 R.P.C. 476 at 486.

⁴ (1907), 39 S.C.R. 286.

³ (1898), 15 R.P.C. 476 à 486.

⁴ (1907), 39 R.C.S. 286.

an ellipse do it? This is what appears to have been held in *Channell Co. v. Rombough*⁵ where Mignault J. speaking for the majority in this Court said (at p. 604):

. . . a common English word having reference to the character and quality of the goods cannot be an apt or an appropriate instrument for distinguishing the goods of one trader from those of another. And the mere prefixing of the letter "O" to such a word as cedar certainly does not make it so distinctive that registration gives to the appellants the right to complain of the use of it by another manufacturer to describe a polish whereof oil of cedar is one of the ingredients.

It having been held that the word "cedar" should be considered as descriptive of a product that included only a small quantity of cedar oil, *a fortiori* the word "orange" should be considered as descriptive of "orange juice".

For these reasons, I would allow the appeal with costs, set aside the judgment of the Exchequer Court, allow appellants' motion without costs and order that the registration made for respondent in the Register of trade marks under number 120,375, on December 9, 1960, be amended by restricting it to the territorial area of the Province of Quebec.

Appeal allowed with costs.

Solicitors for the appellants: Smart & Biggar, Ottawa.

Solicitors for the respondent: Gowling, MacTavish, Osborne & Henderson, Ottawa.

l'ellipse le ferait. C'est d'ailleurs ce qui ressort de *Channell Co. c. Rombough*⁵ où le juge Mignault a dit au nom de la majorité en cette Cour (à p. 604):

[TRADUCTION] . . . un mot anglais usuel se rapportant à la nature et à la qualité d'une marchandise ne peut être un moyen efficace ou approprié de distinguer la marchandise d'un commerçant de celle d'une autre. Et le simple fait de joindre comme préfixe la lettre «O» au mot «cedar» ne suffit pas à le rendre si distinctif que son enregistrement donne aux appelants le droit de se plaindre qu'un autre manufacturier en fasse usage pour décrire un poli dont l'huile de cèdre est un ingrédient.

Puisqu'on a jugé que le mot «cèdre» devait être considéré comme descriptif d'un produit renfermant une petite quantité d'huile de cèdre, à plus forte raison doit-on considérer le mot «orange» descriptif de «jus d'orange».

Pour ces motifs, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi avec dépens, d'infirmier le jugement de la Cour de l'Échiquier, d'accueillir la requête des appelantes sans frais et d'ordonner que l'enregistrement fait pour l'intimée dans le Registre des marques de commerce sous le numéro 120,375 le 9 décembre 1960 soit modifié en le restreignant au territoire de la Province de Québec.

Appel accueilli avec dépens.

Procureurs des appelantes: Smart & Biggar, Ottawa.

Procureurs de l'intimée: Gowling, MacTavish, Osborne & Henderson, Ottawa.

⁵ [1924] S.C.R. 600, [1925] 1 D.L.R. 233.

⁶ [1924] R.C.S. 600, [1925] 1 D.L.R. 233.