

T-1233-79

T-1233-79

Disney Shops Limited (Appellant)

v.

Registrar of Trade Marks (Respondent)

Trial Division, Cattanach J.—Toronto, October 24 and 26, 1979.

Trade marks — Appeal from decision of Registrar of Trade Marks refusing to grant appellant's application for registration of the mark "polo" in association with slacks, belts, bathrobes, hats, handkerchiefs, socks and shorts because proposed mark was either clearly descriptive or deceptively misdescriptive — Registrar found that "polo" identified a particular type of fabric in the public domain — Dictionary definitions of "polo cloth" emphasize that that term was the subject of a trade mark and do not justify the conclusion that "polo" identifies a cloth in the public domain — Registration of trade mark referred to in the definitions not found in the Register — Appeal allowed — Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, ss. 12(1)(b), 60.

APPEAL.

COUNSEL:

W. T. Howell for appellant.
B. Segal for respondent.

SOLICITORS:

W. T. Howell, Toronto, for appellant.
Deputy Attorney General of Canada for respondent.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

CATTANACH J.: This is an appeal from a decision of the Registrar of Trade Marks dated January 12, 1979 refusing to grant the appellant's application for registration of a trade mark of the word "polo" for use in association with slacks, belts, bathrobes, hats, handkerchiefs, socks and shorts on the ground the trade mark sought to be registered is either clearly descriptive or deceptively misdescriptive of the character or quality of the wares in association with which the trade mark is to be used and as such is not registrable by virtue of section 12(1)(b) of the *Trade Marks Act*, R.S.C. 1970, c. T-10.

Disney Shops Limited (Appelante)

c.

^a Le registraire des marques de commerce (Intimé)

Division de première instance, le juge Cattanach—Toronto, 24 et 26 octobre 1979.

Marques de commerce — Appel contre la décision du registraire des marques de commerce qui a refusé à l'appelante sa demande d'enregistrement du mot «polo» comme marque de commerce devant être employée en liaison avec des pantalons, des ceintures, des robes de chambre, des coiffures, des mouchoirs, des chaussettes et des caleçons, au motif que la marque en cause était soit une description claire, soit une description fautive et trompeuse — Le registraire a conclu que «polo» désignait un genre particulier de tissu relevant du domaine public — Les définitions données par les dictionnaires du terme «polo cloth» soulignent qu'il s'agit d'une marque de commerce et ne justifient pas la conclusion que le mot «polo» désigne un tissu relevant du domaine public — Le registre ne révèle aucun enregistrement de la marque mentionnée dans les définitions — Appel accueilli — Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, c. T-10, art. 12(1)(b), 60.

APPEL.

^e AVOCATS:

W. T. Howell pour l'appelante.
B. Segal pour l'intimé.

PROCUREURS:

^f *W. T. Howell*, Toronto, pour l'appelante.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.

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

^h LE JUGE CATTANACH: Appel est interjeté d'une décision du registraire des marques de commerce datée du 12 janvier 1979 refusant à l'appelante sa demande d'enregistrement du mot «polo» comme marque de commerce devant être employée en liaison avec des pantalons, des ceintures, des robes de chambre, des coiffures, des mouchoirs, des chaussettes et des caleçons. Cette décision prononce la marque non enregistrable en application de l'article 12(1)(b) de la *Loi sur les marques de commerce*, S.R.C. 1970, c. T-10, parce qu'elle constitue soit une description claire, soit une description fautive et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises en liaison avec lesquelles elle doit être employée.

In so concluding the Registrar stated as follows in his decision:

The Examiner has demonstrated that the word "polo" identifies a particular type of fabric and for that reason alone no one party can be granted the right to monopolize its use in the manner described in s. 19 of the Trade Marks Act.

If I were to accept the Registrar's premise that the word "polo" identifies a particular type of fabric and which fabric is therefore in the public domain I would be in accord with the Registrar's conclusion as above expressed.

The conclusion that the word "polo" identifies a particular type of fabric (as does the word "serge") is predicated upon two definitions of the words "polo cloth" as they appear in *Fairchild's Dictionary of Textiles* and *Modern Textile Dictionary*. I have not had the opportunity to examine the dictionaries because only extracts therefrom were made available to me.

From the titles I would assume that they are dictionaries of words used extensively in the textile trade and that the extracts made available to me were taken from the latest and most up-to-date editions. Counsel for the respondent conceded this assumption.

In the *Modern Textile Dictionary* the words "polo cloth" are defined as follows:

Registered trademark of Worumbo Mills, Inc., Lisbon Falls, Maine, for a popular staple used in men's and women's topcoating and polo coats. Made with one warp and one filling, the fabric content is choice camel hair and fine wool. This facefinished material, which weighs 21 ounces per yard, has considerable nap on the surface effect. Twill weave is used to make this smart, appealing fabric which comes in natural camel shade and in shades of brown, blue and gray.

Polo cloth is identified by the use of a silk stripe on the back of the cloth. There is a stripe every three inches in the texture, and it is an actual part of the warp construction.

In *Fairchild's Dictionary of Textiles* the words "polo cloth" are defined as follows:

A trademark for heavyweight coating fabric finished on both sides with a dense nap that covers the weave. Made of soft spun yarns and generally a tan color. These can be all wool or all camel hair or blends.

In both definitions emphasis is placed on the fact that the words "polo cloth" have been the subject matter of a trade mark. That being so the

Dans sa décision, le registraire conclut en ces termes:

[TRADUCTION] L'examinateur a démontré que le mot «polo» désigne un genre particulier de tissu; pour cette seule raison, aucune partie ne peut se voir accorder seule le droit, prévu à l'art. 19 de la Loi sur les marques de commerce, d'en monopoliser l'emploi.

Si j'acceptais la proposition du registraire selon laquelle le mot «polo» désigne un genre particulier de tissu, donc relevant du domaine public, je serais d'accord avec sa conclusion.

La conclusion qui veut que le mot «polo» désigne un genre particulier de tissu (comme le mot «serge») est tirée de la définition du terme «polo cloth» (tissu polo) dans le *Fairchild's Dictionary of Textiles* et le *Modern Textile Dictionary*. Je n'ai pas eu l'occasion d'examiner ces dictionnaires puisqu'on ne m'en a fourni que des extraits.

D'après leur titre, je présume que ce sont là des dictionnaires de termes d'usage courant dans l'industrie textile et que les extraits qui m'ont été soumis proviennent de la dernière édition. L'avocat de l'intimé a admis que tel était bien le cas.

Le *Modern Textile Dictionary* définit le terme «polo cloth» (tissu polo) comme suit:

[TRADUCTION] Marque de commerce déposée par Worumbo Mills, Inc., Lisbon Falls, Maine, d'un tissu en vogue utilisé pour la fabrication de manteaux pour hommes et pour dames et de manteaux polo. Fait d'une chaîne et d'une trame, le tissu est composé de poils de chameau de choix et de laine fine. Ce tissu, à l'endroit apprêté et pesant 21 onces la verge, présente une surface à grande pilosité latente. Cet élégant tissu d'armure sergé existe en couleur poil de chameau et en brun, bleu et gris.

Le tissu polo se reconnaît à l'emploi d'une rayure de soie à l'envers du tissu. Il y a dans la texture du tissu une rayure tous les trois pouces, rayure qui fait partie intégrante de la chaîne.

Dans le *Fairchild's Dictionary of Textiles*, le terme «polo cloth» (tissu polo) est défini comme suit:

[TRADUCTION] Marque de commerce d'un tissu lourd employé pour la fabrication de manteaux, apprêté à l'envers et à l'endroit de façon à lui donner une dense pilosité latente qui couvre l'armure. Il est fait de filés souples et est généralement de couleur ocre. Il peut être fait entièrement de laine ou de poils de chameau ou d'un mélange des deux.

Dans les deux définitions, on souligne que le terme «polo cloth» (tissu polo) est une marque de commerce. Ce terme est donc employé par le

words are used to distinguish a particular cloth in association with which the words are used manufactured by the owner of the trade mark of these words from cloth manufactured by other persons.

It was on the basis of the definitions in the two dictionaries which have been reproduced above that the Registrar concluded that the word "polo" identifies a particular cloth for which reason no one person can have the monopoly of that word. The dictionary definitions do not justify the conclusion that the word "polo" identifies a cloth in the public domain. From the definitions the word identifies the cloth of a particular manufacturer but not a cloth in the public domain or that the words "polo cloth" are generic in the sense that "serge" and other like words are descriptive of a particular type of cloth are generic.

On the contrary the definitions justify a conclusion directly opposite to that reached by the Registrar.

A search of the Register conducted by an examiner, sent up by the Registrar under section 60 of the Act, does not disclose the registration of the trade mark referred to in the definitions. Therefore the trade mark must be registered elsewhere and no evidence has established the extent to which the trade mark has become known in Canada.

Since the conclusion by the Registrar that the words "polo cloth" are generic and so clearly descriptive was not justified for the reasons above expressed, I announced at the conclusion of the hearing that the appeal was allowed and that the appellant was not entitled to costs against the Registrar.

At that time I undertook to reduce the reasons verbally expressed to writing as I do now.

propriétaire de la marque pour établir une distinction entre le tissu qu'il fabrique et le tissu fabriqué par d'autres fabricants.

^a C'est en se basant sur les deux définitions précitées que le registraire a conclu que le mot «polo» désigne un tissu particulier et partant que nul ne peut monopoliser l'usage de ce mot. Ces définitions ne justifient pas la conclusion que le mot «polo»
^b désigne un tissu relevant du domaine public. D'après ces définitions, il faut conclure que ce mot désigne le tissu d'un fabricant précis, et non qu'il s'agit d'un tissu relevant du domaine public ou que
^c le terme «*polo cloth*» (tissu polo) est un terme générique au même titre que «serge» et autres mots semblables qui désignent un genre particulier de tissu.

^d Ces définitions commandent bien au contraire une conclusion tout à fait opposée à celle du registraire.

^e Le compte rendu de l'examen du registre effectué par l'examineur et que nous a transmis le registraire en conformité avec l'article 60 de la Loi, ne révèle aucun enregistrement de la marque mentionnée dans les définitions. La marque doit donc être enregistrée ailleurs et aucune preuve n'a été soumise pour établir dans quelle mesure elle est
^f connue au Canada.

^g Pour les motifs qui précèdent, la conclusion du registraire, que le terme «*polo cloth*» (tissu polo) est un terme générique et partant constitue une description claire, n'est pas justifiée; j'ai donc annoncé à la fin de l'audience que l'appel était accueilli et que l'appellante n'avait pas droit aux dépens.

^h Je m'engageais alors à mettre par écrit les motifs prononcés à l'audience.