

A-428-98

A-428-98

**John Labatt Limited and Labatt Brewing Company Limited** (*Appellants*)

**John Labatt Limitée et La Brasserie Labatt Limitée** (*appelantes*)

v.

c.

**Molson Breweries, A Partnership** (*Respondent*)

**Les Brasseries Molson, Société en nom collectif** (*intimée*)

**INDEXED AS: MOLSON BREWERIES v. JOHN LABATT LTD. (C.A.)**

**RÉPERTORIÉ: BRASSERIES MOLSON c. JOHN LABATT LTÉE (C.A.)**

Court of Appeal, Isaac, Létourneau and Rothstein JJ.A.—Ottawa, October 28, 1999 and February 3, 2000.

Cour d'appel, juges Isaac, Létourneau et Rothstein, J.C.A.—Ottawa, 28 octobre 1999 et 3 février 2000.

*Administrative law — Statutory appeals — Appeal from F.C.T.D. judgment allowing appeal from Registrar's refusal to register trade-mark "Export" in association with brewed alcoholic beverages based largely on additional evidence filed (sales, advertising figures, application by Labatt's subsidiary to register "Export" as trade-mark) on appeal — Trade-marks Act, s. 56 providing for appeal to Federal Court from any decision of Registrar — S. 56(5) permitting evidence in addition to that adduced before Registrar to be adduced on such appeal, permitting Federal Court to exercise any discretion vested in Minister — S. 56 appeal partly involves review of Registrar's findings — In absence of additional evidence before F.C.T.D., Registrar's decisions, whether of fact, law or discretion, within area of expertise, to be reviewed on standard of reasonableness simpliciter — When additional evidence adduced in F.C.T.D. that would materially affect findings of fact or exercise of discretion, Judge must come to own conclusion as to correctness of Registrar's decision — Applying reasonableness simpliciter standard of review to Registrar's decision, and having regard to fact additional evidence adduced in F.C.T.D. not materially affecting findings of fact, exercise of discretion, Registrar's decision should stand.*

*Droit administratif — Appels prévus par la loi — Appel d'un jugement de la Section de première instance accueillant, principalement en raison de la preuve additionnelle soumise en appel (chiffres de vente et de publicité, demande d'enregistrement du mot «Export» comme marque de commerce présentée par une filiale de Labatt), l'appel du refus du registraire d'enregistrer la marque de commerce «Export» en liaison avec des boissons alcoolisées obtenues par brassage — L'art. 56 de la Loi sur les marques de commerce prévoit l'appel à la Cour fédérale de toute décision du registraire — L'art. 56(5) autorise la présentation d'éléments de preuve additionnels, lors de ces appels, et permet à la Cour fédérale d'exercer toute discrétion dont le registraire est investi — L'appel prévu à l'art. 56 implique, en partie, la révision des conclusions du registraire — En l'absence de preuve supplémentaire devant la Section de première instance, les décisions du registraire, de fait, de droit ou résultant de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, devraient être révisées suivant la norme de la décision raisonnable simpliciter — Lorsqu'une preuve additionnelle pouvant influencer sur les conclusions de fait ou l'exercice du pouvoir discrétionnaire est déposée devant la Section de première instance, le juge doit tirer ses propres conclusions quant à l'exactitude de la décision du registraire — L'application du critère de contrôle de la décision raisonnable simpliciter à la décision du registraire et le fait que la preuve supplémentaire déposée devant la Section de première instance n'aurait pas influé de façon significative sur ses conclusions de fait ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire auraient dû entraîner le maintien de la décision du registraire.*

*Trade marks — Registration — Appeal from F.C.T.D. judgment allowing appeal from Registrar's refusal to register trade-mark "Export" in association with brewed alcoholic beverages based largely on additional evidence (sales, advertising figures, application by Labatt's subsidiary to register "Export" as trade-mark) filed on appeal — Basis of opposition "Export" descriptive of quality of beer, not*

*Marques de commerce — Enregistrement — Appel d'un jugement de la Section de première instance accueillant, principalement en raison de la preuve additionnelle soumise en appel (chiffres de vente et de publicité, demande d'enregistrement du mot «Export» comme marque de commerce présentée par une filiale de Labatt), l'appel du refus du registraire d'enregistrer la marque de commerce «Export»*

*distinctive of product in association with which used — Registrar holding even if “Export” acquiring distinctiveness in Ontario, Quebec no evidence of distinctiveness throughout Canada — F.C.T.D. Judge holding subsidiary’s application admission against interest — Concluding “Export” distinctive of Molson’s product in Ontario, Quebec, Molson entitled to registration pursuant to Trade-marks Act, s. 12(2) — Appeal allowed — Applicant under s. 12(2) must show proposed trade-mark, although descriptive, acquiring dominant secondary or distinctive meaning in relation to its wares, services — S. 32 permitting registration to be restricted to territorial area in which trade-mark shown to have become distinctive — Date of filing application for registration relevant date for determining distinctiveness by reason of long use under s. 12(2) — Scheme of s. 32 indicating territorially restricted trade-mark limited to cases to which ss. 12(2), 13 apply — Applying s. 32(2), Great Lakes Hotels Ltd. v. The Noshery Ltd. approach, if distinctiveness of “Export” mark in Ontario, Quebec established, Molson entitled to registration under s. 12(2) — Whether exclusivity essential to prove distinctiveness moot question — Exclusivity not essential to distinctiveness — Little probative value in flawed survey, self-serving evidence of Molson executives as to public recognition of “Export” in association with Molson’s product — Sales, advertising evidence not proving “Export” alone distinctive of Molson product — Subsidiary’s application should not have been treated as admission against interest — Applying reasonableness simpliciter standard of review, and as additional evidence would not have materially affected findings of fact, exercise of discretion, F.C.T.D. Judge should have allowed Registrar’s decision to stand — Where evidence not proving, on balance of probabilities, acquired distinctiveness of descriptive term under s. 12(2) to Registrar’s satisfaction, application cannot be allowed.*

This was an appeal under *Trade-marks Act*, section 56 from the trial judgment allowing an appeal from the Registrar’s refusal to register the trade-mark “Export” in association with brewed alcoholic beverages, based largely on additional evidence filed on the appeal. Subsection 56(1) provides for an appeal to the Federal Court from any decision of the Registrar. Subsection 56(5) permits evidence

*en liaison avec des boissons alcoolisées obtenues par brassage — L’opposition avait pour motif que le mot «Export» était descriptif de la qualité de la bière et qu’il n’était pas distinctif du produit en liaison avec lequel il était employé — Le registraire a conclu que même si le mot «Export» avait acquis un caractère distinctif en Ontario et au Québec, rien ne prouvait que c’était le cas pour le reste du pays — Le juge de la Section de première instance a déterminé que la demande soumise par la filiale était un aveu — Elle a conclu que la marque «Export» était distinctive du produit de Molson en Ontario et au Québec et que Molson avait droit à l’enregistrement en vertu de l’art. 12(2) — Appel accueilli — Sous le régime de l’art. 12(2), le requérant doit prouver que la marque de commerce qu’il veut enregistrer, même si elle est descriptive, a acquis une signification seconde et distinctive, prépondérante en liaison avec ses marchandises ou ses services — L’art. 32 permet de restreindre l’enregistrement à la région où la marque de commerce est, d’après la preuve, devenue distinctive — La date à laquelle il faut établir le caractère distinctif de la marque en raison de son emploi prolongé au Canada est la date du dépôt de la demande d’enregistrement — Le mécanisme de l’art. 32 indique que l’octroi d’une marque de commerce à portée territoriale restreinte est limité aux affaires relevant des art. 12(2) et 13 — Suivant l’art. 32(2) et la décision *Great Lakes Hotels Ltd. v. The Noshery Ltd.*, si Molson établit le caractère distinctif de sa marque «Export» en Ontario et au Québec, elle aura droit à l’enregistrement en vertu de l’art. 12(2) — La question de savoir si l’exclusivité est essentielle à l’établissement du caractère distinctif est sans objet — L’exclusivité n’est pas essentielle au caractère distinctif — Quant à la reconnaissance du terme «Export» par le public en liaison avec le produit Molson, le témoignage intéressé de deux cadres supérieurs de Molson et un sondage faussé n’ont pas de valeur probante significative — La preuve relative aux chiffres des ventes et aux dépenses publicitaires n’établit pas que le mot «Export» seul est distinctif de la bière Molson — La demande de la filiale n’aurait pas dû être considérée comme un aveu — Si l’on applique le critère de contrôle de la décision raisonnable simpliciter à la décision, comme la preuve supplémentaire déposée devant la Section de première instance n’aurait pas influé de façon significative sur les conclusions de fait ou sur l’exercice du pouvoir discrétionnaire, le juge aurait dû maintenir la décision du registraire — Lorsque la preuve n’établit pas de façon prépondérante, à la satisfaction du registraire, que le terme descriptif a acquis un caractère distinctif conformément à l’art. 12(2), la demande ne peut être accueillie.*

Il s’agit de l’appel, fondé sur l’article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*, de la décision de la Section de première instance d’accueillir, en s’appuyant principalement sur la preuve additionnelle qui lui a été soumise, l’appel formé contre le refus du registraire d’enregistrer la marque de commerce «Export» en liaison avec des boissons alcoolisées obtenues par brassage. Le paragraphe 56(1) prévoit un

in addition to that adduced before the Registrar to be adduced on such an appeal, and permits the Federal Court to exercise any discretion vested in the Minister.

By reason of *Trade-marks Act*, paragraph 12(1)(b), a mark that is clearly descriptive of goods is not registrable. However, under subsection 12(2), if, by long use of the mark in association with the goods, it has become distinctive of the applicant's wares at the date of application for registration of the mark, such that the clearly descriptive connotation of the trade-mark is subordinated to its distinctiveness, the trade-mark may be registered. Molson's application for registration of "Export" for use in association with brewed alcoholic beverages did not refer to section 12. Labatt opposed the registration application on the basis that the word "Export" was clearly descriptive of a quality of beer under paragraph 12(1)(b), and was not distinctive of Molson's beer pursuant to paragraph 38(2)(d). In 1988 Molson amended its application to claim the benefit of subsection 12(2). The Registrar had before him an affidavit to which was exhibited a survey conducted at four locations in Ontario. The Registrar concluded that even if the affidavit proved that "Export" had acquired distinctiveness in Ontario, that proof did not extend to show that it had acquired distinctiveness throughout Canada. The Trial Division had before it sales and advertising figures, and an application by Labatt on behalf of its wholly owned subsidiary, Oland Breweries Ltd., to register "Export" as its trade-mark. This evidence had not been before the Registrar. The Trial Judge treated Labatt's attempt to register "Export" as a trade-mark on behalf of its subsidiary as an admission against interest from which Labatt should not be allowed to resile for the purposes of the Molson application. She made two determinations: (1) that Molson's "Export" mark had been distinctive in Ontario and Quebec at the date of the filing of the application for registration; and (2) that while the date of opposition was relevant for purposes of the opposition under paragraph 38(2)(d), the issue was moot as there was no change in market conditions between the date of application and the date of opposition. Thus Molson was entitled to registration of its mark pursuant to *Trade-marks Act*, subsection 12(2).

The issues were: (1) what is the nature of an appeal under section 56 and the standard of review; (2) what is the standard of proof under subsection 12(2); (3) what is the relevant date for determining distinctiveness under subsection 12(2); (4) whether distinctiveness must be established throughout Canada; (5) whether exclusivity is essential to prove distinctiveness; and (6) whether the Trial Judge's

droit d'appel à la Cour fédérale de toute décision du registraire. Le paragraphe 56(5) autorise la présentation d'éléments de preuve additionnels, lors de ces appels, et permet à la Cour fédérale d'exercer toute discrétion dont le registraire est investi.

Aux termes de l'alinéa 12(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce*, une marque qui est clairement descriptive d'un bien n'est pas enregistrable. Toutefois, en vertu du paragraphe 12(2), si, par un emploi prolongé de la marque en liaison avec un bien, celle-ci est devenue distinctive des marchandises du requérant à la date de la demande d'enregistrement, de telle sorte que la connotation clairement descriptive de la marque de commerce est subordonnée à son caractère distinctif, la marque de commerce peut être enregistrée. La demande d'enregistrement de Molson visant la marque «Export», pour utilisation en liaison avec des boissons alcoolisées obtenues par brassage ne renvoyait pas à l'article 12. Labatt s'est opposée à la demande au motif que le mot «Export» était, suivant l'alinéa 12(1)b), clairement descriptif de la qualité de la bière et qu'il n'était pas, suivant l'alinéa 38(2)d), distinctif de la bière de Molson. En 1988, Molson a modifié sa demande pour se prévaloir du paragraphe 12(2). Un affidavit, accompagné d'un sondage mené à quatre endroits en Ontario, a été déposé devant le registraire, lequel a conclu que même si l'affidavit prouvait que le mot «Export» avait acquis un caractère distinctif en Ontario, aucune preuve ne permettait d'en arriver à la même conclusion pour le reste du pays. La Section de première instance disposait d'un état des chiffres de ventes et des dépenses publicitaires de Molson ainsi que d'une demande faite par Labatt, au nom de sa filiale en propriété exclusive, Oland Breweries Limitée (Oland), en vue d'enregistrer le mot «Export» comme marque de commerce qui n'avaient pas été déposés devant le registraire. Le juge a estimé que la tentative de Labatt d'enregistrer «Export» comme marque de commerce pour le compte d'une filiale était un aveu que Labatt ne devait pas être autorisé à retirer pour les fins de la demande de Molson. Elle a conclu 1) que la marque «Export» de Molson était distinctive en Ontario et au Québec à la date du dépôt de la demande d'enregistrement et 2) que même si la date de l'opposition était pertinente pour les fins de l'opposition sous le régime de l'alinéa 38(2)d), la question était sans objet du fait qu'il n'y a eu aucun changement dans les conditions du marché entre la date de la demande et la date de l'opposition. Elle a donc statué que Molson avait droit à l'enregistrement de la marque en vertu du paragraphe 12(2) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Voici les questions en litige: 1) la nature de l'appel sous le régime de l'article 56 et la norme de contrôle; 2) la norme de preuve requise par le paragraphe 12(2); 3) la date pertinente pour la détermination du caractère distinctif sous le régime du paragraphe 12(2); 4) la question de savoir si le caractère distinctif doit être établi pour tout le Canada; 5) la question de savoir si le caractère exclusif est essentiel à la

decision was correct.

*Held* (Isaac J.A. dissenting), the appeal should be allowed.

*Per* Rothstein J.A.: (1) An appeal under section 56 involves, at least in part, a review of the findings of the Registrar. Even though the *Trade-marks Act* expressly provides for an appeal to the Federal Court, the Registrar's expertise has been recognized as requiring some deference. In the absence of additional evidence adduced in the Trial Division, the Registrar's decisions, whether of fact, law, or discretion, within his area of expertise, are to be reviewed on a standard of reasonableness *simpliciter*. However, where additional evidence is adduced in the Trial Division that would have materially affected the Registrar's findings of fact or the exercise of his discretion, the Trial Division judge must come to his or her own conclusion as to the correctness of the Registrar's decision.

(2) The cases often refer to a "heavy onus" in an application under subsection 12(2). "Heavy onus" would appear to be directed to the exceptional aspect of subsection 12(2). Because subsection 12(2) is an exception to non-registrability of clearly descriptive terms, evidence must be adduced that long use has caused a descriptive word to have become distinctive of the applicant's product. If such evidence is provided, it is to be assessed on a balance of probabilities. Subsection 12(2) does not require an applicant to demonstrate the elimination of the descriptiveness of a mark. The applicant under subsection 12(2) must show that the trade-mark it seeks to register, although it may be descriptive, has acquired a dominant secondary or distinctive meaning in relation to the wares or services of the applicant.

(3) The date on which the distinctiveness of a mark must be established by reason of long use in Canada is the date of filing of an application for its registration. Once it is advertised, there is not a two-stage approach in respect of applications under subsection 12(2). The opposition under paragraph 38(2)(a) and the question of whether a mark has acquired distinctiveness under subsection 12(2) involve the same determination. Indeed, the question of registrability is also part of the same determination because if the mark is found to be registrable by reason of subsection 12(2), such finding will have displaced non-registrability by reason of paragraphs 12(1)(a) or (b). Throughout, the onus is on the applicant to prove distinctiveness.

Under paragraph 18(1)(b) registration of a trade-mark is invalid if it is not distinctive at the time proceedings

preuve du caractère distinctif; 6) l'appréciation de la décision du juge de première instance.

*Arrêt* (le juge Isaac, J.C.A., est dissident): l'appel est accueilli.

Le juge Rothstein, J.C.A.: 1) Un appel sous le régime de l'article 56 implique, du moins en partie, une révision des conclusions du registraire. Même si la *Loi sur les marques de commerce* prévoit expressément le droit d'appel devant la Cour fédérale, il a été reconnu que les connaissances spécialisées du registraire méritent une certaine déférence. En l'absence de preuve supplémentaire devant la Section de première instance, les décisions du registraire qui relèvent de son champ d'expertise, qu'elles soient fondées sur les faits, sur le droit ou qu'elles résultent de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, devraient être révisées suivant la norme de la décision raisonnable *simpliciter*. Toutefois, lorsqu'une preuve additionnelle est déposée devant la Section de première instance et que cette preuve aurait pu avoir un effet sur les conclusions de fait du registraire ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le juge doit en venir à ses propres conclusions en ce qui concerne l'exactitude de la décision du registraire.

2) Relativement au paragraphe 12(2), la jurisprudence parle souvent de «charge lourde». Le terme «charge lourde» paraît tenir au caractère exceptionnel du paragraphe 12(2). Parce que le paragraphe 12(2) est une exception au principe de la non-enregistrabilité des termes clairement descriptifs, il doit être prouvé que l'emploi prolongé a fait qu'un mot descriptif est devenu distinctif du produit du requérant. Si une telle preuve est soumise, elle doit être évaluée suivant la probabilité la plus forte. Le paragraphe 12(2) ne requiert pas la démonstration de l'élimination du caractère descriptif de la marque. Le requérant doit prouver que la marque de commerce qu'il veut enregistrer, bien qu'elle puisse être descriptive, a acquis une signification seconde et distinctive, prépondérante en liaison avec ses marchandises ou ses services.

3) La date à laquelle il faut établir le caractère distinctif de la marque en raison de son emploi prolongé au Canada est la date de la production d'une demande d'enregistrement la concernant. Une fois la demande annoncée, les demandes visées au paragraphe 12(2) ne donnent pas lieu à la démarche en deux étapes. L'opposition déposée en vertu de l'alinéa 38(2)(a) et la question de savoir si une marque a acquis un caractère distinctif suivant le paragraphe 12(2) impliquent la même décision. En réalité, la question de l'enregistrabilité fait également partie de la même décision parce que si la marque est jugée enregistrable en application du paragraphe 12(2), cette conclusion aura pour effet de supplanter l'interdiction d'enregistrement prévue aux alinéas 12(1)(a) ou b). Pendant tout le processus, c'est au requérant qu'il incombe de prouver le caractère distinctif.

Aux termes de l'alinéa 18(1)(b), l'enregistrement d'une marque de commerce n'est pas valide si elle n'est pas

bringing the validity of the registration into question are commenced. Paragraph 18(1)(b) applies where there has been a registration granted and subsequently proceedings are taken to invalidate the registration. Paragraph 38(2)(d) provides for opposition to be filed based on non-distinctiveness. The filing of an opposition under paragraph 38(2)(d) is not a proceeding bringing the validity of an already registered trade-mark into question under paragraph 18(1)(b). Therefore the filing of the opposition in this case did not create a second date for the determination of distinctiveness.

(4) Section 19 provides that registration gives to the owner the exclusive right to use “throughout Canada” of the trade-mark. Subsection 32(1) provides that an applicant who claims that his trade-mark is registrable under subsection 12(2), or section 13 shall furnish the Registrar with evidence establishing the extent and time during which the mark has been used in Canada. Subsection 32(2) permits the Registrar to restrict the registration to the defined territorial area in which the trade-mark is shown to have become distinctive. Thus the legislation appears to contemplate a general registration throughout Canada, subject, in certain circumstances, to restriction by the Registrar to defined territorial areas where the evidence only supports distinctiveness having been acquired in those areas. In *Great Lakes Hotels Ltd. v. The Noshery Ltd.*, Cattanaich J. held that a trade-mark is distinctive if it actually distinguishes the wares or services of its owner from those of others in a restricted area of Canada and need not distinguish those wares throughout Canada. A number of Trade-marks Opposition Board cases have disapproved of or distinguished that finding. The *Great Lakes* finding on this issue should be limited to applications under subsection 12(2) or section 13. The scheme of section 32 in its entirety supports the view that territorially restricted trade-marks are limited to cases to which subsection 12(2) or section 13 apply. Subsection 32(2) is not an independent provision applicable to all trade-mark applications, but rather only to those to which subsection 32(1) applies, namely applications under subsection 12(2) or section 13. Thus subsection 32(2) and *Great Lakes* can be applied to the present case, so that if Molson establishes distinctiveness in Ontario and Quebec of its “Export” mark, it will be entitled to registration under subsection 12(2).

(5) Having determined that the relevant date for determining distinctiveness is the date of filing the application for registration, and that such application may be restricted to a defined territorial area, the question of whether exclusivity is essential to prove distinctiveness was moot. As of the date of filing of the application, there was no other use of the

distinctive à l’époque où les procédures soulevant la validité de l’enregistrement ont commencé. L’alinéa 18(1)b) reçoit application dans les cas où on a fait droit à l’enregistrement et que, subséquemment, des procédures sont prises pour faire invalider cet enregistrement. L’alinéa 38(2)d) prévoit le dépôt d’une opposition fondée sur le caractère non distinctif. Le dépôt d’une opposition en vertu de l’alinéa 38(2)d) n’est pas une instance soulevant la question de la validité d’une marque de commerce déjà enregistrée comme le prévoit l’alinéa 18(1)b). Par conséquent, le dépôt d’une opposition en l’espèce n’a pas eu pour effet de créer une seconde date pour la détermination du caractère distinctif.

4) L’article 19 prévoit que l’enregistrement confère au propriétaire le droit exclusif à l’emploi de la marque «dans tout le Canada». Suivant le paragraphe 32(1), le requérant qui prétend que sa marque est enregistrable en vertu du paragraphe 12(2) ou en vertu de l’article 13 doit fournir au registraire une preuve établissant dans quelle mesure et pendant quelle période la marque a été employée au Canada. Le paragraphe 32(2) permet au registraire de restreindre l’enregistrement à la région où la marque de commerce est, d’après la preuve, devenue distinctive. La Loi semble donc envisager un enregistrement général dans tout le Canada bien que, dans certaines circonstances, il puisse être restreint par le registraire à certaines régions définies lorsque la preuve établit que le caractère distinctif n’est acquis que dans ces régions. Dans l’affaire *Great Lakes Hotels Ltd. v. Noshery Ltd.*, le juge Cattanaich a statué qu’une marque est distinctive si elle fait réellement une distinction entre les marchandises et services de son propriétaire et ceux d’une autre personne dans une région définie au Canada sans faire une distinction dans tout le Canada. Des décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce ont rejeté cette conclusion ou lui ont apporté des distinctions. La décision *Great Lakes* ne devrait s’appliquer qu’aux demandes faites en vertu du paragraphe 12(2) ou de l’article 13. Le mécanisme de l’article 32 dans son ensemble paraît étayer l’interprétation selon laquelle l’octroi d’une marque de commerce à portée territoriale restreinte est limité aux affaires relevant de ces dispositions. Le paragraphe 32(2) ne semble pas être une disposition autonome applicable à toutes les demandes d’enregistrement de marque de commerce; il s’applique plutôt aux demandes visées par le paragraphe 32(1), savoir les demandes présentées sous le régime du paragraphe 12(2) ou de l’article 13. Par conséquent, le paragraphe 32(2) et la décision *Great Lakes* peuvent s’appliquer en l’espèce, de sorte que, si Molson peut établir le caractère distinctif de sa marque «Export» en Ontario et au Québec, elle aura droit à l’enregistrement en vertu du paragraphe 12(2).

5) Vu la conclusion voulant que la date pertinente pour déterminer le caractère distinctif soit celle du dépôt de la demande d’enregistrement et que l’enregistrement puisse être restreint à une région définie, la question de savoir si l’exclusivité est essentielle à l’établissement du caractère distinctif devient sans objet. À la date du dépôt de la

word "Export" in association with brewed alcoholic beverages in Ontario and Quebec. Proof of exclusive use of a trade-mark by an applicant is not required to demonstrate distinctiveness for the purpose of registration. While use of the same mark by others in association with similar wares is relevant in determining whether a mark is distinctive, exclusivity is not essential in proving distinctiveness.

(6) The Court of Appeal was in as good a position as the Trial Judge to determine what conclusions should be drawn from this evidence. The word "Export" never appears alone, but only in conjunction with the word "Molson" or "Molson's" on bottles or cartons. Therefore extensive sales or advertising expenditures did not prove that the word "Export" alone was distinctive of Molson's beer. "Molson Export" is distinctive, but the evidence did not lead to the conclusion that the term "Export" of itself is distinctive of the product.

The self-serving evidence of Molson senior executives that there was public recognition of the term "Export" in association with the Molson product, and a survey, which the Trial Judge found was flawed, did not have significant probative value.

That Labatt's subsidiary was seeking the same kind of recognition of "Export" with respect to one of its products was not evidence that "Export" in relation to Molson's product had acquired distinctiveness. Distinctiveness is to be determined from the point of view of an everyday user of the wares and the trade-mark must be considered in its entirety and as a matter of first impression. The subsidiary's application was irrelevant. It did not discredit Labatt's opposition in the Molson proceedings. The obvious inference was that the subsidiary's application for registration of "Export" was a response to the earlier Molson application. The subsidiary was trying to protect its use of "Export" in the face of the Molson application. The Trial Judge should not have treated the subsidiary's application as an admission against interest. Applying the reasonableness *simpliciter* standard of review to the Registrar's decision, and having regard to the fact that the additional evidence adduced in the Trial Division would not have materially affected his findings of fact or exercise of discretion, the Trial Judge should have allowed the Registrar's decision to stand. By reason of subsection 32(1), a decision under subsection 12(2) must be supported by evidence satisfactory to the Registrar. Where the evidence does not prove, on a balance of probabilities, acquired distinctiveness of a descriptive term under subsection 12(2) to the satisfaction of the Registrar, the application cannot be allowed.

*Per Isaac J.A. (dissenting):* The critical question was whether Molson had discharged the onus imposed by subsection 12(2) of showing that at the date of the filing of its application for registration, the trade-mark had been "so used in Canada by the applicant or his predecessor in title as to have become distinctive".

demande, il n'y avait, en Ontario et au Québec, aucun autre emploi du terme «Export» en liaison avec des boissons alcoolisées obtenues par brassage. Bien que l'emploi par d'autres de la même marque en liaison avec des marchandises similaires soit pertinent pour établir si une marque est en fait distinctive, l'exclusivité n'est pas essentielle à cette démonstration.

6) La Cour d'appel est en aussi bonne position que le juge de première instance pour déterminer quelles conclusions il faut tirer de la preuve. Le mot «Export» n'est jamais employé seul, il l'est toujours en relation avec le mot «Molson» ou «Molson's» sur les bouteilles ou les cartons porte-bouteilles. En conséquence, l'importance des chiffres de vente et des dépenses publicitaires ne prouve pas que le mot «Export» seul est distinctif de la bière Molson. L'expression «Molson Export» est distinctive, mais la preuve n'établit pas que le mot «Export» seul l'est.

Quant à la reconnaissance du terme «Export» par le public en liaison avec le produit Molson, le témoignage intéressé de deux cadres supérieurs de Molson et le sondage, qui était faussé selon le juge de première instance, n'ont pas de valeur probante significative.

Le fait que la filiale de Labatt a cherché à obtenir la même forme de reconnaissance du terme «Export» pour un de ses produits ne prouve pas que ce terme a acquis un caractère distinctif en liaison avec un produit de Molson. Le caractère distinctif s'établit du point de vue de l'utilisateur régulier, et la marque de commerce doit être considérée de façon globale et sous l'angle de la première impression. La demande de la filiale n'a aucune pertinence, et elle ne porte pas ombrage à l'opposition de Labatt. La conclusion évidente est que la filiale a demandé l'enregistrement du mot «Export» en réaction à la demande de Molson. Elle cherchait à protéger l'utilisation qu'elle faisait de ce mot, face à la demande de Molson. Le juge de première instance n'aurait pas dû conclure que cette demande constituait un aveu à l'encontre des intérêts de Labatt. Si l'on applique le critère de contrôle de la décision raisonnable *simpliciter* à la décision du registraire, et considérant que la preuve supplémentaire déposée devant la Section de première instance n'aurait pas influé de façon significative sur ses conclusions de fait ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le juge aurait dû maintenir la décision du registraire. En raison du paragraphe 32(1), une décision rendue sous le régime du paragraphe 12(2) doit être fondée sur une preuve qui satisfait le registraire. Lorsque la preuve n'établit pas selon la probabilité la plus forte et à la satisfaction du registraire, que le terme descriptif a acquis un caractère distinctif conformément au paragraphe 12(2), la demande ne peut être accueillie.

Le juge Isaac, J.C.A. (*dissident*): La question cruciale est de déterminer si Molson s'est acquittée du fardeau, imposé par le paragraphe 12(2), d'établir qu'à la date du dépôt de la demande d'enregistrement, la marque de commerce avait été «employée au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon à être devenue distinctive».

The Registrar's conclusion was one of fact. The Trial Division was therefore free to review it and to reach its own conclusion. More significantly, the Court had before it additional evidence which had not been before the Registrar.

The Trial Division did not place reliance on the subsidiary's application for proof of the distinctiveness of the Molson trade-mark. Rather it correctly concluded that the subsidiary's application was an admission against interest which tended to weaken the credibility of the appellant's opposition to the respondent's application. After reviewing all the evidence, the Court was satisfied that Molson had established the distinctiveness of the "Export" trade-mark in Ontario and Quebec. That conclusion was open to the Trial Division on the evidence which it considered. Absent palpable and overriding error which affected the Court's view of the facts, there was no reason to interfere with that conclusion.

#### STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

*Trade Marks Act*, R.S.C. 1970, c. T-10, s. 37(2)(b).  
*Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 2 "distinctive", "trade-mark", 12(1)(a),(b),(2), 13, 18(1)(b), 19 (as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 60), 32, 38(2)(b),(d), 56.

#### CASES JUDICIALLY CONSIDERED

##### APPLIED:

*McDonald's Corp. v. Silcorp Ltd.* (1989), 24 C.P.R. (3d) 207; 25 F.T.R. 151 (F.C.T.D.); aff'd (1992), 41 C.P.R. (3d) 67; 139 N.R. 319 (F.C.A.); *Benson & Hedges (Canada) Limited v. St. Regis Tobacco Corporation*, [1969] S.C.R. 192; (1968), 1 D.L.R. (3d) 462; 57 C.P.R. 1; 39 Fox Pat. C. 207; *E. & J. Gallo Winery v. Andres Wines Ltd.*, [1976] 2 F.C. 3; (1975), 25 C.P.R. (2d) 126; 11 N.R. 560 (C.A.); *Kellogg Company of Canada Ltd. v. Registrar of Trade Marks*, [1940] Ex. C.R. 163; [1939] 3 D.L.R. 65; *Crosfield (Joseph) & Sons Ltd. — In the Matter of an Application to Register a Trade Mark ("Perfection")* by (1909), 26 R.P.C. 837 (C.A.); *Great Lakes Hotels Ltd. v. The Noshery Ltd.*, [1968] 2 Ex. C.R. 622; (1968), 56 C.P.R. 165; *Battle Pharmaceuticals v. The British Drug Houses Ltd.*, [1946] S.C.R. 50; [1946] 1 D.L.R. 289; (1945), 5 C.P.R. 71.

##### DISTINGUISHED:

*Standard Coil Products Can. Ltd. v. Standard Radio Corp.*, [1971] F.C. 106; (1971), 1 C.P.R. (2d) 155

La conclusion du registraire était une conclusion de fait. La Section de première instance pouvait donc réviser cette décision et y substituer ses propres conclusions. Qui plus est, la Section de première instance avait une preuve additionnelle qui n'avait pas été présentée au registraire.

La Section de première instance ne s'est pas fondée sur la demande d'enregistrement présentée par la filiale pour conclure que Molson avait établi le caractère distinctif de sa marque. Elle a plutôt correctement conclu que cette demande était un aveu tendant à diminuer la crédibilité de l'opposition de l'appelante à la demande de l'intimée. Après avoir examiné la preuve, la Cour s'est déclarée convaincue que Molson avait établi le caractère distinctif de la marque de commerce «Export» en Ontario et au Québec. La Section de première instance pouvait arriver à cette conclusion. Comme il n'y a pas d'erreur manifeste et dominante dans son appréciation des faits, je ne vois pas de motifs de modifier cette conclusion.

#### LOIS ET RÈGLEMENTS

*Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 2 «distinctive», «marque de commerce», 12(1)a),b) (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 59), (2), 13, 18(1)b), 19 (mod., *idem*, art. 60), 32, 38(2)b),d), 56.

*Loi sur les marques de commerce*, S.R.C. 1970, ch. T-10, art. 37(2)b).

#### JURISPRUDENCE

##### DÉCISIONS APPLIQUÉES:

*McDonald's Corp. v. Silcorp Ltd.* (1989), 24 C.P.R. (3d) 207; 25 F.T.R. 151 (C.F. 1<sup>er</sup> inst.); conf. par (1992), 41 C.P.R. (3d) 67; 139 N.R. 319 (C.A.F.); *Benson & Hedges (Canada) Limited v. St. Regis Tobacco Corporation*, [1969] R.C.S. 192; (1968), 1 D.L.R. (3d) 462; 57 C.P.R. 1; 39 Fox Pat. C. 207; *E. & J. Gallo Winery v. Andres Wines Ltd.*, [1976] 2 C.F. 3; (1975), 25 C.P.R. (2d) 126; 11 N.R. 560 (C.A.); *Kellogg Company of Canada Ltd. v. Registrar of Trade Marks*, [1940] R.C.É. 163; [1939] 3 D.L.R. 65; *Crosfield (Joseph) & Sons Ltd. — In the Matter of an Application to Register a Trade Mark («Perfection»)* by (1909), 26 R.P.C. 837 (C.A.); *Great Lakes Hotels Ltd. v. The Noshery Ltd.*, [1968] 2 R.C.É. 622; (1968), 56 C.P.R. 165; *Battle Pharmaceuticals v. The British Drug Houses Ltd.*, [1946] R.C.S. 50; [1946] 1 D.L.R. 289; (1945), 5 C.P.R. 71.

##### DISTINCTION FAITE D'AVEC:

*Standard Coil Products Can. Ltd. c. Standard Radio Corp.*, [1971] C.F. 106; (1971), 1 C.P.R. (2d) 155

(T.D.); affd [1976] 2 F.C. iv; (1976) 26 C.P.R. (2d) 288 n (C.A.).

## CONSIDERED:

*Carling Breweries Ltd. v. Molson Companies Ltd.*, [1984] 2 F.C. 920; (1984) 1 C.P.R. (3d) 191 (T.D.); *Carling Breweries Ltd. v. Molson Cos. Ltd.* (1988), 16 C.I.P.R. 157; 19 C.P.R. (3d) 129 (F.C.A.); *Robinson's Camera Centre Ltd. v. Black Photo Corp.* (1990), 34 C.P.R. (3d) 439 (T.M.O.B.); *Morris et al. trading as Happy Cooker Catering v. Lisko* (1982), 70 C.P.R. (2d) 254 (T.M.O.B.); *DeCaria Hair Studio Ltd. v. Massimo De Berardinis et al. trading as De Berardinis* (1984), 2 C.P.R. (3d) 309 (T.M.O.B.).

## REFERRED TO:

*Molson Breweries, a Partnership v. Swan Brewery Co.* (1994), 58 C.P.R. (3d) 303 (T.M.O.B.); *Philip Morris Inc. v. Imperial Tobacco Ltd. (No. 1)* (1987), 17 C.P.R. (3d) 289 (F.C.A.); *Canada (Director of Investigation and Research) v. Southam Inc.*, [1997] 1 S.C.R. 748; (1997), 144 D.L.R. (4th) 1; 71 C.P.R. (3d) 417; 209 N.R. 20; affg (1995), 127 D.L.R. (4th) 329; 21 B.L.R. (2d) 68; 63 C.P.R. (3d) 67; 185 N.R. 291 (C.A.); *Park Avenue Furniture Corp. v. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (F.C.A.); *Muffin Houses Inc. v. Muffin House Bakery Ltd.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (T.M.O.B.); *Imperial Group plc and Another v Philip Morris Limited and Another*, [1984] R.P.C. 293 (Ch.D.); *Moore Dry Kiln Co. of Canada v. U.S. National Resources Inc.* (1976), 30 C.P.R. (2d) 40; 12 N.R. 361 (F.C.A.); *Johnson (S.C.) and Son, Ltd. et al. v. Marketing International Ltd.*, [1980] 1 S.C.R. 99; (1979), 105 D.L.R. (3d) 423; 9 B.L.R. 327; 44 C.P.R. (2d) 16; 29 N.R. 515; *Mr. P's Mastertune Ignition Services Ltd. v. Tune Masters* (1984), 82 C.P.R. (2d) 128 (F.C.T.D.); *All Canada Vac Ltd. v. Lindsay Manufacturing Inc.* (1990), 28 C.P.R. (3d) 385; 32 F.T.R. 259 (F.C.T.D.).

## AUTHORS CITED

*Black's Law Dictionary*, 7th ed. St. Paul, Minn.: West Group, 1999, "trial de novo".  
Clark, Joan. "The Distinctiveness Required for the Validity of a Trade Mark" (1971), 2 C.P.R. (2d) 239.  
Fox, H. G. *Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3rd ed., Toronto: Carswell, 1972.

APPEAL from a Trial Division judgment (*Molson Breweries, a Partnership v. John Labatt Ltd.* (1998), 82 C.P.R. (3d) 1; 148 F.T.R. 281 (F.C.T.D.)) allowing an appeal from the Registrar's refusal to register the

(1<sup>re</sup> inst.); conf. par [1976] 2 C.F. iv; (1976), 26 C.P.R. (2d) 288 n (C.A.).

## DÉCISIONS EXAMINÉES:

*Carling Breweries Ltd. c. Molson Companies Ltd.*, [1984] 2 C.F. 920; (1984), 1 C.P.R. (3d) 191 (1<sup>re</sup> inst.); *Brasseries Carling Ltée. c. Cies Molson Ltée* (1988), 16 C.I.P.R. 157; 19 C.P.R. (3d) 129 (C.A.F.); *Robinson's Camera Centre Ltd. c. Black Photo Corp.* (1990), 34 C.P.R. (3d) 439 (C.O.M.C.); *Morris et al. trading as Happy Cooker Catering v. Lisko* (1982), 70 C.P.R. (2d) 254 (C.O.M.C.); *DeCaria Hair Studio Ltd. v. Massimo De Berardinis et al. trading as De Berardinis* (1984), 2 C.P.R. (3d) 309 (C.O.M.C.).

## DÉCISIONS CITÉES:

*Brasseries Molson, société en nom collectif c. Swan Brewery Co.* (1994), 58 C.P.R. (3d) 303 (C.O.M.C.); *Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd. (no 1)* (1987), 17 C.P.R. 289 (C.A.F.); *Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc.*, [1997] 1 R.C.S. 748; (1997), 144 D.L.R. (4th) 1; 71 C.P.R. (3d) 417; 209 N.R. 20; conf. (1995), 127 D.L.R. (4th) 329; 21 B.L.R. (2d) 68; 63 C.P.R. (3d) 67; 185 N.R. 291 (C.A.); *Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.); *Muffin Houses Inc. c. Muffin House Bakery Ltd.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.); *Imperial Group plc and Another v Philip Morris Limited and Another*, [1984] R.P.C. 293 (Ch.D.); *Moore Dry Kiln Co. of Canada c. U.S. National Resources Inc.* (1976), 30 C.P.R. (2d) 40; 12 N.R. 361 (C.A.F.); *Johnson (S.C.) and Son, Ltd. et autre c. Marketing International Ltd.*, [1980] 1 R.C.S. 99; (1979), 105 D.L.R. (3d) 423; 9 B.L.R. 327; 44 C.P.R. (2d) 16; 29 N.R. 515; *Mr. P's Mastertune Ignition Services Ltd. c. Tune Masters* (1984), 82 C.P.R. (2d) 128 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *All Canada Vac Ltd. c. Lindsay Manufacturing Inc.* (1990), 28 C.P.R. (3d) 385; 32 F.T.R. 259 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

## DOCTRINE

*Black's Law Dictionary*, 7th ed. St. Paul (Minn.): West Group, 1999 «trial de novo».  
Clark, Joan. «The Distinctiveness Required for the Validity of a Trade Mark» (1971), 2 C.P.R. (2d) 239.  
Fox, H. G. *Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3rd ed., Toronto; Carswell, 1972.

APPEL d'un jugement de la Section de première instance (*Brasseries Molson, société en nom collectif c. John Labatt Ltée* (1998), 82 C.P.R. (3d) 1; 148 F.T.R. 281 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)) accueillant, principalement

trade-mark "Export" (*John Labatt Ltd. v. Molson Breweries, A Partnership*, [1995] T.M.O.B. No. 223 (QL)) based largely on additional evidence filed on the appeal. Appeal allowed.

## APPEARANCES:

*Nicholas H. Fyfe, Q.C.* and *Kohji Suzuki* for appellants.

*Elizabeth G. Elliott* and *John S. Macera* for respondent.

## SOLICITORS OF RECORD:

*Smart & Biggar*, Ottawa, for appellants.

*Macera & Jarzyna*, Ottawa, for respondent.

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

[1] ISAAC J.A. (*dissenting*): I have had the privilege of reading, in draft, the reasons for judgment which Mr. Justice Rothstein proposes to deliver in this appeal. I regret that I am unable to subscribe to them or to the manner of his proposed disposition of the appeal.

[2] The reasons for my conclusion follow.

[3] I do not find it necessary to express an opinion on the first five issues with which Justice Rothstein has dealt, namely: the nature of and appeal under section 56 of the *Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13 (the Act), and the standard of review; the standard of proof under subsection 12(2) of the Act; the relevant date for determining distinctiveness under subsection 12(2) of the Act; whether distinctiveness must be established throughout Canada; and whether exclusivity is essential to prove distinctiveness, since those issues have been dealt with either in existing jurisprudence or in legislation.

[4] To my mind, the critical question in this appeal is whether the Court at first instance was right in concluding on the facts placed before it, that the

en raison de la preuve additionnelle soumise à la Cour, l'appel du refus du registraire d'enregistrer la marque de commerce «Export» (*John Labatt Ltée c. Brasseries Molson, société en nom collectif*, [1995] C.O.M.C. n° 223 (QL)). Appel accueilli.

## ONT COMPARU:

*Nicholas H. Fyfe, c.r.* et *Kohji Suzuki* pour les appelantes.

*Elizabeth G. Elliott* et *John S. Macera* pour l'intimée.

## AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

*Smart & Biggar*, Ottawa, pour les appelantes.

*Macera & Jarzyna*, Ottawa, pour l'intimée.

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

[1] LE JUGE ISAAC, J.C.A. (*dissident*): J'ai eu le privilège de lire le projet de jugement du juge Rothstein en l'espèce. Je regrette de ne pouvoir souscrire à ses motifs ni à la façon dont il entend disposer de l'appel.

[2] Les motifs de mes conclusions suivent.

[3] Je ne trouve pas qu'il soit nécessaire d'exprimer une opinion sur les cinq premiers points traités par le juge Rothstein à savoir: la nature de l'appel sous le régime de l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13 (la Loi) et la norme de contrôle, la norme de preuve requise par le paragraphe 12(2) de la Loi, la date pertinente pour la détermination du caractère distinctif sous le régime du paragraphe 12(2) de la Loi, la question de savoir si le caractère distinctif doit être établi dans tout le Canada et la question de savoir si le caractère exclusif est essentiel pour établir le caractère distinctif; ces sujets ont en effet été traités dans la jurisprudence existante ou dans la loi.

[4] Selon moi, la question cruciale soulevée par le présent appel est de déterminer si la Cour en première instance pouvait à bon droit conclure, d'après les faits

respondent, Molson Breweries, A Partnership (Molson), had discharged the onus imposed by subsection 12(2) of the Act of showing that at the date of the filing of its application for registration, the trade-mark had been “so used in Canada by the applicant or his predecessor in title as to have become distinctive” [(1998), 82 C.P.R. (3d) 1 (F.C.T.D.)].

[5] The relevant portions of section 12 of the Act read:

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

...

(b) whether depicted, written or sounded, either clearly descriptive or deceptively misdescriptive in the English or French language of the character or quality of the wares or services in association with which it is used or proposed to be used or . . .

...

(2) A trade-mark that is not registrable by reason of paragraph (1)(a) or (b) is registrable if it has been so used in Canada by the applicant or his predecessor in title as to have become distinctive at the date of filing an application for its registration. [Emphasis added.]

[6] This proceeding was commenced in the Trial Division of this Court as an appeal brought by the respondent, pursuant to section 56 of the Act, from a decision of the Registrar of Trade-marks (the Registrar) dated 22 November 1995 [[1995] T.M.O.B. No. 223 (QL)], denying its application to register the trade-mark “Export” for use in association with “brewed alcoholic beverages.”

[7] Before the Registrar, the respondent filed the affidavit of David J. Pye, a research methodologist, to which was exhibited a survey conducted for the respondent at four locations in Ontario. The Registrar found that this evidence did not meet the evidentiary burden which subsection 12(2) of the Act had imposed on the respondent. He concluded that, even if the Pye affidavit proved that the word “Export” had acquired distinctiveness in Ontario, that proof did not extend to

qui lui ont été présentés, que l’intimée, Les Brasseries Molson, société en nom collectif (Molson), s’était acquittée du fardeau, imposé par le paragraphe 12(2) de la Loi, d’établir que, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement, la marque de commerce avait été «employée au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon à être devenue distinctive» [(1998), 82 C.P.R. (3d) 1 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)].

[5] Les extraits pertinents de l’article 12 de la Loi se lisent comme suit:

12. (1) Sous réserve de l’article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants:

[. . .]

b) qu’elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse, en langue française ou anglaise, 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 [. . .]

[. . .]

(2) Une marque de commerce qui n’est pas enregistrable en raison de l’alinéa (1)a) ou b) peut être enregistrée si elle a été employée au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon à être devenue distinctive à la date de la production d’une demande d’enregistrement la concernant. [Soulignements ajoutés.]

[6] La présente affaire a commencé devant la Section de première instance de cette Cour alors que l’intimée interjetait, en vertu de l’article 56 de la Loi, appel d’une décision du registraire des marques de commerce (le registraire), en date du 22 novembre 1995 [[1995] T.M.O.B. n° 223 (QL)], rejetant la demande d’enregistrement de la marque «Export» pour une utilisation en liaison avec «des boissons alcoolisées brassées».

[7] Devant le registraire, l’intimée a déposé l’affidavit de David J. Pye, expert en méthodologie de recherche, auquel était annexé un sondage mené pour l’intimée à quatre endroits en Ontario. Le registraire a estimé que la preuve ne satisfaisait pas au fardeau que le paragraphe 12(2) de la Loi impose à l’intimée. Il en a conclu que, même si l’affidavit de Pye établit que le mot «Export» a acquis un caractère distinctif en Ontario, cette preuve n’indique pas qu’il a acquis un

show that it had acquired distinctiveness in the remainder of the country. Such a showing was, in his judgment, mandated by the provisions of the Act. Accordingly, he refused the respondent's application.

[8] As I have already said, the respondent appealed from that refusal to the Trial Division pursuant to section 56 of the Act which reads, in relevant parts:

56. (1) An appeal lies to the Federal Court from any decision of the Registrar under this Act within two months from the date on which notice of the decision was dispatched by the Registrar or within such further time as the Court may allow, either before or after the expiration of the two months.

...

(5) On an appeal under subsection (1), evidence in addition to that adduced before the Registrar may be adduced and the Federal Court may exercise any discretion vested in the Registrar.

[9] On the authority of subsection 56(5) of the Act, the respondent filed before the Court at first instance the affidavit of two of its senior officers together with a certified copy of the record in the Trade-marks Office respecting an application by Oland Breweries Ltd. (Oland), a wholly owned subsidiary of the appellant, John Labatt Limited and Labatt Brewing Company Limited (Labatt), to register the word "Export" as a trade-mark. This evidence was new and was not considered by the Registrar in reaching his conclusion.

[10] It should be noticed here that Labatt had opposed the respondent's application before the Registrar pursuant to paragraphs 38(2)(b) and (d) of the Act. As a consequence, the Registrar heard evidence and conducted opposition proceedings as required by that section of the Act. It is from his refusal of the respondent's application that the respondent appealed to the Trial Division, pursuant to subsection 56(1) of the Act.

[11] In *McDonald's Corp. v. Silcorp Ltd.*<sup>1</sup> (*McDonald's Corp.*), Strayer J. (as he then was) reviewed the role of the Court on an appeal from a decision of the Registrar in opposition proceedings. He said, in part:

tel caractère dans le reste du pays. À son avis, une telle preuve était requise par les dispositions de la Loi. En conséquence, il a rejeté la demande de l'intimée.

[8] Comme je l'ai déjà dit, l'intimée a interjeté appel de ce refus à la Section de première instance en vertu de l'article 56 de la Loi, dont les extraits pertinents se lisent comme suit:

56. (1) Appel de toute décision rendue par le registraire, sous le régime de la présente loi, peut être interjeté à la Cour fédérale dans les deux mois qui suivent la date où le registraire a expédié l'avis de la décision ou dans tel délai supplémentaire accordé par le tribunal, soit avant, soit après l'expiration des deux mois.

[. . .]

(5) Lors de l'appel, il peut être apporté une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire, et le tribunal peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi.

[9] Alléguant le paragraphe 56(5) de la Loi, l'intimée a déposé devant la Section de premier instance de la Cour les affidavits de deux de ses cadres supérieurs avec une copie certifiée du dossier du Bureau des marques de commerce concernant une demande présentée par Olan Breweries Ltd. (Oland), filiale en part entière de l'appelante, John Labatt Limitée et La Brasserie Labatt Compagnie Limitée (Labatt), en vue de l'enregistrement du mot «Export» comme marque de commerce. Cette nouvelle preuve n'avait pas été soumise à la considération du registraire.

[10] Il faut souligner que Labatt s'est opposée à la demande de l'intimée devant le registraire en alléguant les alinéas 38(2)(b) et (d) de la Loi. Conséquemment, le registraire a entendu la preuve et présidé aux procédures d'opposition tel que requis par cet article de la Loi. L'intimée en a appelé du rejet de sa demande devant la Section de première instance, en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi.

[11] Dans l'affaire *McDonald's Corp. c. Silcorp Ltd.*<sup>1</sup> (*McDonald's Corp.*), le juge Strayer (alors juge punin) s'est prononcé sur le rôle du tribunal qui entend l'appel d'une décision du registraire rendue dans des procédures d'opposition. Il a entre autre dit:

It seems clear that in opposition proceedings where the issue is essentially one of fact concerning . . . distinctiveness the decision of the registrar or the Board represents a finding of fact and not the exercise of discretion. Therefore the court should not impose upon itself the same degree of restraint, in reviewing that decision, as it would if the decision were essentially an exercise of discretion. It is thus free to review the facts to determine whether the decision of the registrar or Board was correct, but that decision should not be set aside lightly considering the expertise of those who regularly make such determinations: see *Benson & Hedges (Canada) Ltd. v. St. Regis Tobacco Corp.* (1968), 57 C.P.R. 1 at p. 8, 1 D.L.R. (3d) 462, [1969] S.C.R. 192, at pp. 199-200 (S.C.C.). While different panels of the Federal Court of Appeal have variously expressed the duty of this court on appeal to be to determine whether the registrar has “clearly erred”, or whether he has simply “gone wrong”, it appears that it is the duty of a judge sitting on an appeal such as this to come to his own conclusion as to the correctness of the finding of the registrar. In doing that he must, however, take into account the special experience and knowledge of the registrar or the Board, and more importantly have regard to whether new evidence has been put before him that was not before the Board. The parties agree that in the present case that there was no new evidence before me which was not before the Opposition Board . . . .<sup>2</sup> [Emphasis added.]

[12] Here, then, the conclusion of the Registrar was one of fact. The Court below was, therefore, free to review it and to reach its own conclusion. More significantly, unlike *McDonald's Corp.*, the Court had before it, as I have already noticed, additional evidence which was not before the Registrar.

[13] The Trial Judge reviewed this new evidence, as well as the record before the Registrar, and concluded that the respondent had discharged the onus imposed on it by subsection 12(2) of the Act, to demonstrate by proof to the requisite degree, that the word “Export” actually distinguished Molson’s beer from that of others, over time, such that, in the words of that subsection, it had “been so used in Canada by [Molson] . . . as to have become distinctive at the date of filing an application for its registration.”

[14] The evidence which the respondent put before the Court was the only relevant new evidence to

Il semble clair qu’en matière d’opposition, lorsque le litige porte essentiellement sur des faits relatifs [. . .] au caractère distinctif, la décision du registraire ou de la Commission constitue une conclusion de fait et non l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire. Par conséquent, la Cour ne devrait pas réviser cette décision avec autant de retenue que s’il s’agissait de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire. La Cour est donc libre d’examiner les faits afin d’établir si la décision du registraire ou de la Commission était exacte; cependant cette décision ne devrait pas être annulée à la légère, compte tenu des connaissances spécialisées dont disposent ces instances décisionnelles; voir *Benson & Hedges (Canada) Ltd. c. St. Regis Tobacco Corp.* (1968), 57 C.P.R. 1 à la p. 8, 1 D.L.R. (3d) 462, [1969] R.C.S. 192, aux p. 199 et 200 (C.S.C.). Bien qu’à diverses reprises, la Cour d’appel fédérale ait jugé qu’en appel, la Cour avait l’obligation d’établir si le registraire avait ou non rendu une décision «manifestement erronée» ou s’il avait simplement «eu tort», il semble que le juge saisi d’un appel semblable à l’espèce soit tenu de tirer ses propres conclusions quant à l’exactitude de la décision du registraire. Ce faisant, il doit toutefois tenir compte de l’expérience et des connaissances particulières dont dispose le registraire ou la Commission et surtout prendre en considération, le cas échéant, le fait que de nouvelles preuves, dont ne disposait pas la Commission, ont été déposées devant lui. Les parties admettent qu’en l’espèce, je ne disposais d’aucune preuve que celle dont bénéficiait la Commission des oppositions [. . .]<sup>2</sup>. [Soulignement ajouté.]

[12] En l’espèce, la conclusion du registraire est fondée sur les faits. Par conséquent, la Section de première instance pouvait réviser cette décision et y substituer ses propres conclusions. De façon encore plus significative, contrairement à l’affaire *McDonald's Corp.*, la Section de première instance avait devant elle, comme je l’ai déjà souligné, une preuve additionnelle qui n’avait pas été présentée au registraire.

[13] Le juge de la Section de première instance a examiné cette nouvelle preuve ainsi que le dossier du registraire et a conclu que l’intimée s’était acquittée du fardeau, imposé par le paragraphe 12(2) de la Loi, de prouver, selon la norme requise, que le mot «Export» avait, au cours des ans, établi une distinction véritable entre les bières Molson et les bières des autres marques et, pour reprendre le texte de ce paragraphe, qu’il avait été «employ[é] au Canada par [Molson] [. . .] de façon à être devenu distinctif[f] à la date de la production d’une demande d’enregistrement [l[e] concernant».

[14] La preuve de l’intimée devant la Section de première instance était la seule nouvelle preuve

consider. That evidence was uncontradicted. At first instance, the appellant, Labatt, did not cross-examine either Moran or Shier on their affidavits, or file any responding material that applied to the relevant period. Labatt had filed the affidavits of Bernard Beasely and John Tilden, but they referred to sales after 28 June 1995 and so the Court rejected them as irrelevant.

[15] In reaching its conclusion, the Court placed great reliance on the decision of this Court in *Standard Coil Products Can. Ltd. v. Standard Radio Corp.*<sup>3</sup> (*Standard Coil*). In that case Cattanach J. found that the trade-mark “Standard” was distinctive of the appellant’s television tuners and could be registered under subsection 12(2) of the Act. In his view, the case turned on whether there was sufficient evidence adduced to establish that the trade-mark of the appellant actually distinguished its wares. As in this case, there was before him, new evidence which was not before the Registrar. He found that evidence of extensive sales and advertising expenditures was significant.

[16] Consistent with the principles laid down in *Standard Coil*, the Court at first instance concluded that the Shier and Moran affidavits showed significant sales and advertising over a long period of time, and the prominent display of “Export” on the packaging. The affidavits disclosed the following:

- a) EXPORT brand ale has been continuously sold in both Ontario and Quebec by Molson since 1955;
- b) From 1976 to 1985 inclusive, Molson sold in excess of 19.4 million hectolitres of its EXPORT brand ale in Ontario and Quebec;
- c) From 1976 to 1985 inclusive, Molson expended in excess of \$25 million in advertising its EXPORT brand ale through the media of television, radio, and printed publication;
- d) The trade-mark EXPORT has been prominently displayed by Molson on labels affixed to the bottles and

pertinente à prendre en compte. Cette preuve n’a pas été contredite. Devant la Section de première instance, l’appelante, Labatt, n’a contre-interrogé sur leurs affidavits ni Moran ni Shier, ni n’a présenté de contre-preuve applicable à la période pertinente. Labatt a produit les affidavits de Bernard Beasely et de John Tilden, lesquels font référence à des ventes postérieures au 28 juin 1995 et ont été rejetés par la Cour comme non pertinents.

[15] Pour arriver à ses conclusions, la Section de première instance a accordé beaucoup d’importance à la décision de cette Cour *Standard Coil Products Can. Ltd. c. Standard Radio Corp.*<sup>3</sup> (*Standard Coil*). Dans cette affaire, le juge Cattanach a jugé que la marque de commerce «Standard» était distinctive des sélecteurs de canaux de télévision de l’appelante et pouvait être enregistrée en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi. À son avis, l’affaire portait sur la question de savoir s’il y avait une preuve suffisante pour établir que la marque de commerce de l’appelante permettait véritablement de différencier ses marchandises. Comme dans la présente affaire, on lui avait soumis une nouvelle preuve qui n’avait pas été présentée devant le registraire. Il a conclu que la preuve de ventes et de dépenses de publicité considérables était significative.

[16] En conformité avec les principes énoncés dans l’affaire *Standard Coil*, la Section de première instance a conclu que les affidavits de Shier et Moran avaient fait la preuve de ventes et de publicité importantes sur une longue période de temps et de la présentation dominante de «Export» sur l’emballage. Les affidavits ont apporté les informations suivantes:

- a) la ale de marque EXPORT est vendue par Molson à la fois en Ontario et au Québec depuis 1955, sans interruption;
- b) de 1976 à 1985, Molson a vendu au-delà de 19.4 millions d’hectolitres de sa ale EXPORT en Ontario et au Québec;
- c) de 1976 à 1985, Molson a dépensé au-delà de 25 millions de dollars pour faire de la publicité de sa ale EXPORT dans les médias, à la télévision, à la radio et dans les publications imprimées;
- d) la marque de commerce EXPORT a été mise en relief sur les étiquettes apposées sur les bouteilles et sur les

on the cartons in which the bottles of EXPORT brand ale are packaged and sold.<sup>4</sup>

[17] These two executives deposed to having extensive experience in the brewing industry. Shier was the President, Western Region at Molson as of December 1995. He had been with the company since 1989 and before that was the Director of Brand Management, Carling O'Keefe Breweries. He was employed by Carling from 1979 to 1989. Harold Moran was Senior Vice-President, Central Division, of Molson and had been since 1989. His background with Molson was in marketing and before that he had worked for many years at an advertising agency.

[18] Because of this expensive experience and his position, Shier was able to swear that:

As a result of my many years experience in the brewing industry in Canada, including my review of corporate records which include various studies and research conducted over the years, it is my view that the public throughout Canada associate, to a large degree, the word EXPORT with a brand of beer which is the product of Molson Breweries, and not a product of any other person.<sup>5</sup>

Similarly, for the same reason, Moran was able to swear that:

It can be seen from the survey evidence of Mr. Pye that the consumers of brewed alcoholic beverages in Ontario would recognize the word "EXPORT" as designating a brand of beer of the Molson Brewing Group. This is consistent with the extensive sales and advertising of EXPORT brand alcoholic beverages in Ontario and Quebec for many years, which has resulted in such public recognition.<sup>6</sup>

[19] The Court at first instance found that the Pye survey was unsatisfactory in several respects and, consequently, accorded it "little weight". The Court said that the Pye survey was not enough "in itself" to prove distinctiveness. However, because the survey was consistent with the opinions expressed in Shier and Moran affidavits, which assert the distinctiveness of the mark "Export," the Court concluded that the Pye survey reinforced or "bolstered"<sup>7</sup> the assertions of those deponents.

[20] I agree with Mr. Justice Rothstein that the Oland application for a trade-mark for the word

emballages de carton dans lesquels les bouteilles de ale EXPORT sont conditionnées et vendues<sup>4</sup>.

[17] Ces deux cadres supérieurs ont témoigné de leur longue expérience dans l'industrie de la bière. Shier était président, région de l'Ouest, chez Molson jusqu'en décembre 1995. Il travaillait pour la compagnie depuis 1989 et auparavant il était directeur, Gestion de marque, des Brasseries Carling O'Keefe. Il a été à l'emploi de Carling de 1979 à 1989. Harold Moran était vice-président sénior, Division du Centre, chez Molson depuis 1989. Son expérience chez Molson était dans le marketing et auparavant il avait travaillé plusieurs années pour une agence de publicité.

[18] Du fait de son expérience et du poste qu'il occupe, Shier a pu témoigner comme suit:

[TRADUCTION] Du fait de mes longues années d'expérience dans l'industrie de la bière au Canada, incluant ma révision des registres de la corporation, qui a comporté, au cours des ans, de nombreuses études et recherches, je suis d'opinion que, dans une large proportion, le public, à travers le Canada, lie le mot EXPORT à une marque de bière des Brasseries Molson à l'exclusion des produits des autres fabricants<sup>5</sup>.

De même et pour la même raison, Moran a pu témoigner comme suit:

[TRADUCTION] Il ressort du sondage de M. Pye que les consommateurs de boissons alcoolisées brassées en Ontario reconnaissent le mot «EXPORT» comme désignant une marque de bière du groupe des Brasseries Molson. Cela concorde avec les ventes et la publicité importantes de bière EXPORT en Ontario et au Québec depuis nombre d'années, qui ont produit une telle notoriété auprès du public<sup>6</sup>.

[19] La Section de première instance a conclu que le sondage de Pye était insatisfaisant à plusieurs égards et, par conséquent, lui a accordé «peu de poids». La Cour a dit que le sondage Pye n'était pas «à lui seul» suffisant pour établir le caractère distinctif. Toutefois, du fait que le sondage rejoignait les opinions exprimées dans les affidavits de Shier et de Moran, lesquels attestent du caractère distinctif de la marque «Export», la Cour a conclu que le sondage de Pye renforçait ou «étayait»<sup>7</sup> les affirmations des déposants.

[20] Je suis d'accord avec le juge Rothstein que la demande d'enregistrement de marque de commerce

“Export” is entirely attributable to the appellant, Labatt. However, I do not read the reasons of the Court at first instance as placing reliance on that application for proof of the distinctiveness of the Molson trade-mark. Rather, the Court concluded correctly, in my respectful view, that the Oland application was an admission against interest and as such it tended to weaken the credibility of the appellant’s opposition to the respondent’s application. After reviewing all the evidence, the Court was satisfied that the respondent, Molson, had established the distinctiveness of the “Export” trade-mark in Ontario and Quebec.

[21] In my respectful view, that conclusion was open to the Court at first instance on the evidence which it considered. Absent, a showing of a palpable and overriding error which affected the Court’s view of the facts, and there was none shown, I find no reason to interfere with that conclusion.

[22] I would, accordingly, dismiss the appeal with costs.

\* \* \*

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

ROTHSTEIN J.A.:

### INTRODUCTION

[23] On June 28, 1985, a predecessor in title of Molson Breweries, A Partnership (Molson) applied to the Registrar of Trade-marks to register as a trade-mark the word “Export” in association with its brewed alcoholic beverages.

[24] On July 18, 1986, John Labatt Limited and Labatt Brewing Company Limited (Labatt) opposed the registration on the grounds that the word “Export” was either clearly descriptive or deceptively misdescriptive of the character and quality of brewed alcoholic beverages and was not a distinctive term.

présentée par Oland pour le mot «Export» est entièrement imputable à l’appelante, Labatt. Selon moi, les motifs de la Section de première instance ne se fondent pas sur cette demande d’enregistrement pour établir la preuve du caractère distinctif de la marque de commerce de Molson. À mon humble opinion, la Cour a plutôt correctement conclu que la demande d’Oland était un aveu qui tendait à diminuer la crédibilité de l’opposition de l’appelante à la demande de l’intimée. Après avoir examiné la preuve, la Cour s’est déclarée convaincue que l’intimée, Molson, avait établi le caractère distinctif de la marque de commerce «Export» en Ontario et au Québec.

[21] À mon humble avis, en tenant compte de la preuve qui lui a été soumise, la Section de première instance pouvait arriver à cette conclusion. Comme il n’y a pas d’erreur manifeste et dominante dans son appréciation des faits, je ne vois pas de motifs de modifier cette conclusion.

[22] En conséquence, je suis d’avis de rejeter l’appel.

\* \* \*

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

LE JUGE ROTHSTEIN, J.C.A.:

### INTRODUCTION

[23] Le 28 juin 1985, un prédécesseur en titre de Les Brasseries Molson, société en nom collectif (Molson), a demandé au registraire des marques de commerce d’enregistrer à titre de marque de commerce le mot «Export» en liaison avec ses boissons alcoolisées obtenues par brassage.

[24] Le 18 juillet 1986, John Labatt Limitée et La Brasserie Labatt Limitée (Labatt) se sont opposées à l’enregistrement au motif que le mot «Export» donne soit une description claire soit une description fautive et trompeuse de la nature et de la qualité des boissons alcoolisées obtenues par brassage et qu’il n’était pas un terme distinctif.

[25] On November 22, 1995, David J. Martin, a member of the Trade-marks Opposition Board (Registrar) refused the Molson application to register the trade-mark "Export". Molson appealed the Registrar's decision to the Federal Court Trial Division under section 56 of the *Trade-marks Act*.<sup>8</sup> Additional evidence was filed on the appeal. On June 25, 1998, the Trial Division Judge, largely on the basis of the additional evidence filed, allowed the appeal and found that Molson was entitled to registration of the word "Export" as a trade-mark restricted to the provinces of Ontario and Quebec.<sup>9</sup> This is an appeal from the judgment of the Trial Division Judge.

#### STATUTORY CONTEXT

[26] By reason of paragraph 12(1)(b) of the *Trade-marks Act*, a mark that is clearly descriptive of goods is not registrable. However, under subsection 12(2), if, by long use of the mark in association with the goods, it has become distinctive of the applicant's wares at the date of application for registration of the mark, such that the clearly descriptive connotation of the trade-mark is subordinated to its distinctiveness, the trade-mark may be registered. Paragraph 12(1)(b) and subsection 12(2) provide:

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

...

(b) whether depicted, written or sounded, either clearly descriptive or deceptively misdescriptive in the English or French language 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;

...

(2) A trade-mark that is not registrable by reason of paragraph (1)(a) or (b) is registrable if it has been so used in Canada by the applicant or his predecessor in title as to

[25] Le 22 novembre 1995, David J. Martin, membre du Bureau des oppositions des marques de commerce (registraire), a refusé la demande de Molson visant l'enregistrement de la marque de commerce «Export». Molson en a appelé de la décision du registraire à la Section de première instance de la Cour fédérale en vertu de l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*.<sup>8</sup> Une preuve additionnelle a été déposée dans le cadre de l'appel. Le 25 juin 1998, le juge de la Section de première instance, en se fondant principalement sur la preuve additionnelle soumise, a fait droit à l'appel et décidé que Molson avait le droit d'obtenir l'enregistrement du mot «Export» comme marque de commerce restreinte aux provinces d'Ontario et du Québec.<sup>9</sup> Il s'agit de l'appel de la décision rendue par la Section de première instance.

#### CADRE LÉGISLATIF

[26] En vertu de l'alinéa 12(1)(b) de la *Loi sur les marques de commerce*, une marque qui est clairement descriptive d'un bien n'est pas enregistrable. Toutefois, en vertu du paragraphe 12(2), si, par un emploi prolongé de la marque en liaison avec un bien, celle-ci est devenue distinctive des marchandises du requérant à la date de la demande d'enregistrement de la marque, de telle façon que la connotation clairement descriptive de la marque de commerce est subordonnée à son caractère distinctif, la marque de commerce peut être enregistrée. L'alinéa 12(1)(b) et le paragraphe 12(2) prévoient ce qui suit:

12. (1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants:

[. . .]

b) qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse, en langue française ou anglaise, 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 les produisent, ou du lieu d'origine de ces marchandises ou services;

[. . .]

(2) Une marque de commerce qui n'est pas enregistrable en raison de l'alinéa (1)(a) ou b) peut être enregistrée si elle a été employée au Canada par le requérant ou son prédéces-

have become distinctive at the date of filing an application for its registration.

[27] In the present case, Molson's June 28, 1985 application did not refer to section 12. Labatt opposed the registration application by Molson on the basis that the word "Export" was clearly descriptive of a quality of beer under paragraph 12(1)(b) and that the word "Export" was not distinctive of the Molson beer product in association with which it was used pursuant to paragraph 38(2)(d). Paragraph 38(2)(d) provides:

38. (1) . . .

(2) A statement of opposition may be based on any of the following grounds:

. . .

(d) that the trade-mark is not distinctive.

[28] On May 30, 1988, Molson amended its application to claim the benefit of subsection 12(2) of the Act.

#### DECISION OF THE REGISTRAR

[29] The Registrar considered the Molson application in the context of the two grounds of opposition raised by Labatt: that the "Export" trade-mark was not registrable pursuant to paragraph 12(1)(b) of the *Trade-marks Act* and that the mark was not distinctive pursuant to paragraph 38(2)(d) of the *Trade-marks Act*.

[30] As to the first ground of opposition, he found that the relevant time for considering the circumstances relating to paragraph 12(1)(b) was the date of his decision, November 22, 1995, that the issue was to be determined from the point of view of an everyday user of the wares and that the trade-mark in question must be considered in its entirety and as a matter of first impression.

[31] Citing from a previous Registrar's decision<sup>10</sup> in which the term "Export" was found to be "common to the trade in general", and in which various dictionary definitions were cited to the effect that "Export" was

seur en titre de façon à être devenue distinctive à la date de la production d'une demande d'enregistrement la concernant.

[27] Dans la présente affaire, la demande d'enregistrement de Molson, en date du 28 juin 1985, ne renvoyait pas à l'article 12. Labatt s'est opposée à la demande d'enregistrement de Molson au motif que le mot «Export» était, suivant l'alinéa 12(1)b), clairement descriptif de la qualité de la bière et que le mot «Export» n'était pas, suivant l'alinéa 38(2)d), distinctif de la bière de Molson en liaison avec laquelle il était utilisé. L'alinéa 38(2)d) prévoit ce qui suit:

38. (1) [. . .]

(2) Cette opposition peut être fondée sur l'un des motifs suivants:

[. . .]

d) la marque de commerce n'est pas distinctive.

[28] Le 30 mai 1988, Molson a modifié sa demande pour se prévaloir du paragraphe 12(2) de la Loi.

#### LA DÉCISION DU REGISTRAIRE

[29] Le registraire a examiné la demande de Molson en tenant compte des deux motifs d'opposition soulevés par Labatt, savoir que la marque de commerce «Export» n'était pas enregistrable en raison de l'alinéa 12(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce* et que la marque n'était pas distinctive suivant l'alinéa 38(2)d) de cette Loi.

[30] En ce qui concerne le premier motif d'opposition, il a conclu que la période pertinente pour examiner les circonstances relevant de l'alinéa 12(1)b) était la date de sa décision, soit le 22 novembre 1995, que la question en litige devait être tranchée du point de vue de l'utilisateur régulier de ces marchandises et que la marque de commerce en question devait être examinée de façon globale et sous l'angle de la première impression.

[31] Invoquant une décision précédente<sup>10</sup> du registraire dans laquelle le terme «Export» a été considéré comme étant «courant dans le commerce en général» et dans laquelle étaient également citées diverses

a word “designating an article of a quality suitable for export”, the Registrar found that Labatt had met its evidentiary burden of opposition. He then discounted an affidavit of David J. Pye, who had conducted a survey for Molson at four locations in Ontario. The Registrar found that the results could not reasonably be extrapolated to the rest of Canada. He concluded [at page 5 (QL)]:

Thus, the applicant’s evidence would be insufficient, in any event, to show that its mark is not clearly descriptive or deceptively misdescriptive of the character or quality of the applicant’s wares throughout Canada. Thus, the first ground of opposition is successful.

[32] The Registrar then went on to determine whether, having regard to subsection 12(2) of the Act, the word “Export” had become distinctive as of the filing date of the application. The relevant evidence before the Registrar was again the Pye affidavit. The Registrar noted that Mr. Pye’s survey was conducted only in Ontario and that it failed to meet the “heavy onus” imposed on applicants by subsection 12(2). He found that the Pye affidavit was ambiguous and unclear as to whether the term “Export” was identified as a trade-mark, separate and apart from the house-mark Molson or Molson’s. He therefore concluded that Molson had failed to meet the evidentiary burden under subsection 12(2).

[33] He then went on to consider the second ground of opposition—whether Molson had met the onus of establishing that its mark distinguished its wares from those of others throughout Canada. The material time for doing so, he thought, was as of the filing date of the opposition. The Registrar reiterated that the word “Export” was clearly descriptive of the character of a quality of beer. Further, he found some minor evidence of sales of beer by third parties whose trade-marks incorporated the word “Export” in areas of Canada other than Ontario. He concluded that even if the Pye affidavit proved the word “Export” had acquired distinctiveness in Ontario, there was no such evidence throughout the rest of the country. He, therefore, found the second ground of opposition successful.

définitions de dictionnaires portant que «Export» était un mot [TRADUCTION] «désignant un article d’une qualité convenant à l’exportation», le registraire a jugé que Labatt avait satisfait au fardeau de preuve requis dans une instance en opposition. Il a ensuite écarté l’affidavit de David J. Pye, qui avait fait, pour Molson, un sondage en quatre endroits en Ontario. Le registraire a estimé que les résultats ne pouvaient de manière raisonnable être étendus à l’ensemble du Canada. Il a conclu [à la page 5 (QL)]:

[TRADUCTION] Ainsi, la preuve du requérant ne devrait pas, de toute façon, être suffisante pour établir que cette marque n’est pas clairement descriptive ou donne une description fautive ou trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises du requérant partout au Canada. De ce fait, le premier motif d’opposition est maintenu.

[32] Le registraire s’est alors appliqué à déterminer si, eu égard au paragraphe 12(2) de la Loi, le mot «Export» avait acquis un caractère distinctif à la date du dépôt de la demande. Devant le registraire, l’affidavit de Pye constituait à nouveau la preuve pertinente. Le registraire a alors souligné que le sondage de Pye, mené seulement en Ontario, ne satisfaisait pas au «lourd fardeau de preuve» imposé aux requérants par le paragraphe 12(2). Il a estimé que l’affidavit de Pye était ambigu et qu’il n’était pas suffisamment clair pour établir que le terme «Export» était connu comme une marque de commerce distincte de la marque maison Molson ou Molson’s. Il en a alors conclu que Molson ne s’était pas acquittée du fardeau de preuve requis par le paragraphe 12(2).

[33] Il s’est ensuite penché sur le deuxième motif d’opposition, soit la question de savoir si Molson s’était acquittée du fardeau d’établir que cette marque différenciait ses marchandises de celles des autres dans tout le Canada. Selon lui, l’étude de cette question devait se faire à la date du dépôt de l’opposition. Le registraire a rappelé que le mot «Export» était clairement descriptif de la nature ou de la qualité d’une bière. De plus, il a trouvé des éléments mineurs de preuve établissant l’existence, dans des régions du Canada situées à l’extérieur de l’Ontario, de ventes de bière dont la marque de commerce comprenait le mot «Export». Il a conclu que, même si l’affidavit de Pye prouvait que le mot «Export» avait acquis un caractère distinctif en Ontario, aucune preuve ne permettait d’en arriver à la même conclusion dans le reste du pays.

[34] He concluded by refusing the Molson application to register the word “Export” as a trade-mark.

#### DECISION OF THE TRIAL DIVISION JUDGE

[35] Filed before the Trial Division Judge but not before the Registrar were Molson sales and advertising figures, as well as an August 24, 1990 application by Labatt on behalf of its wholly owned subsidiary Oland Breweries Limited (Oland) to register the word “Export” as its trade-mark. It was on the basis of this new evidence that she treated the appeal as a trial *de novo*.

[36] She then considered the Molson application in light of subsection 12(2). She accepted that the word “Export” is normally descriptive of a type of beer and that Molson “must discharge itself of a very heavy burden before being able to establish that its trade-mark is distinctive”.

[37] The learned Judge rejected Labatt’s submission that Molson must show exclusive use of the trade-mark in order to satisfy the requirements of subsection 12(2). She concluded that it was sufficient for the mark to be distinctive to a substantial portion of the relevant public. In submissions before her, Molson advised that it was seeking registration restricted to Ontario and Quebec only. She found that a trade-mark was registrable as long as it distinguished wares in the restricted area in which registration is sought. She, therefore, rejected evidence of use of the word “Export” by others outside of Ontario and Quebec. She also rejected evidence of use of the word by others in Ontario and Quebec after the date of filing of the trade-mark application by Molson, namely June 28, 1985. The result was that there was no evidence of use of the “Export” mark by others in Ontario and Quebec as of the date Molson filed its trade-mark application.

[34] Il a conclu en refusant la demande de Molson d’enregistrer le mot «Export» comme marque de commerce.

#### DÉCISION DU JUGE DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

[35] Deux documents qui n’avaient pas été déposés devant le registraire ont été soumis au juge de la Section de première instance, à savoir: un état des chiffres de ventes et des dépenses publicitaires de Molson et une demande, en date du 24 août 1990, faite par Labatt, au nom de sa filiale en propriété exclusive, Oland Breweries Limitée (Oland), en vue d’enregistrer le mot «Export» comme marque de commerce. Sur la base de cette nouvelle preuve, le juge a considéré l’appel comme un procès *de novo*.

[36] Elle a alors examiné la demande de Molson à la lumière du paragraphe 12(2). Elle a convenu que le mot «Export» est habituellement descriptif d’un type de bière et que Molson «[devait] s’acquitter d’un très lourd fardeau avant de pouvoir établir que sa marque de commerce est distinctive».

[37] Le juge a rejeté les prétentions de Labatt portant que Molson doit démontrer une utilisation exclusive de la marque de commerce pour satisfaire aux exigences du paragraphe 12(2). Elle a conclu qu’il était suffisant que la marque ait un caractère distinctif pour une portion substantielle du public concerné. Dans son argumentation, Molson avait indiqué qu’elle demandait un enregistrement limité à Ontario et au Québec seulement. Le juge a conclu qu’une marque de commerce était enregistrable dans la mesure où elle différenciait les marchandises dans la région restreinte pour laquelle l’enregistrement était demandé. En conséquence, elle a rejeté la preuve d’utilisation du mot «Export» par d’autres à l’extérieur de l’Ontario et du Québec. Elle a aussi rejeté la preuve de l’emploi de ce mot par d’autres en Ontario et au Québec après la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de commerce par Molson, soit le 28 juin 1985. Il en est résulté qu’il n’y avait aucune preuve de l’emploi de la marque «Export» par d’autres en Ontario et au Québec à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de commerce par Molson.

[38] She then assessed the evidence before her. As to the Pye affidavit that had also been before the Registrar, she concluded that it could not establish the Molson claim under subsection 12(2). She noted numerous flaws in the methodology of the survey. Consequently, as did the Registrar, she gave the survey little weight.

[39] The learned Judge then noted the evidence of extensive sales of Molson's "Export" beer, as well as significant advertising expenditures for the product. Based on affidavits of two Molson senior executives, Shier and Moran, she found that there was public recognition of the word "Export" in association with a brand of beer produced by Molson. She found that the Shier and Moran affidavits were consistent with the Pye survey. She accepted the evidence of Shier and Moran that Molson is, in effect, a "house-mark" and that "Export" is a brand of beer sold by Molson. In this respect, she observed [at page 12, paragraph 40] that "all the labels of the Molson family contain the house-mark 'Molson' in conjunction with the brand names: CANADIAN, GOLDEN, or EXPORT".

[40] The learned Judge then referred to Labatt's attempt to register "Export" as a trade-mark in association with an Oland beer product as an admission against interest from which Labatt should not be allowed to resile for the purposes of the Molson application.

[41] Having regard to the evidence and the analysis in *Standard Coil Products Can. Ltd. v. Standard Radio Corp.*,<sup>11</sup> the learned Judge concluded that the "Export" trade-mark was distinctive of Molson's product in Ontario and Quebec. In particular, she noted that the evidence filed in the *Standard Coil* case was the same as that filed in this case.

[42] She then went on to consider the question of distinctiveness under paragraph 38(2)(d). In her view, the relevant time for the determination of distinctiveness was as of the date of the filing of the opposition.

[38] Elle a ensuite examiné la preuve devant elle. Concernant l'affidavit de Pye, qui était également en preuve devant le registraire, elle est venue à la conclusion que celui-ci ne pouvait soutenir la revendication de Molson en vertu du paragraphe 12(2). Elle a souligné de nombreuses lacunes dans la méthodologie du sondage. En conséquence, tout comme le registraire, elle a accordé peu d'importance au sondage.

[39] Le juge a alors souligné la preuve des fortes ventes de bières «Export» de Molson, ainsi que des dépenses publicitaires significatives pour ce produit. En se fondant sur les affidavits des deux cadres supérieurs, Shier et Moran, elle a conclu que le mot «Export» jouissait d'une reconnaissance publique en liaison avec une marque de bière produite par Molson. Elle a estimé que les affidavits de Shier et Moran rejoignaient le sondage de Pye. Elle a accepté le témoignage de Shier et Moran portant que Molson, est effectivement une «marque maison» et que «Export» est une marque de bière vendue par Molson. À cet égard, elle a observé [à la page 12, paragraphe 40] que «toutes les étiquettes de la famille Molson portent la marque maison "Molson" conjuguée avec des noms de marques: CANADIAN, GOLDEN ou EXPORT».

[40] Le juge a estimé que la tentative de Labatt d'enregistrer «Export» comme marque de commerce liée à une bière d'Oland était un aveu que Labatt ne devait pas être autorisé à retirer pour les fins de la demande de Molson.

[41] Considérant la preuve et l'analyse faite dans la décision *Standard Coil Products Can. Ltd. c. Standard Radio Corp.*<sup>11</sup>, le juge a conclu que la marque de commerce «Export» était distinctive des produits Molson en Ontario et au Québec. Plus particulièrement, elle a souligné que la preuve déposée dans l'affaire *Standard Coil* était semblable à celle déposée en l'espèce.

[42] Elle a ensuite examiné la question du caractère distinctif suivant l'alinéa 38(2)d). Selon elle, l'époque pertinente pour la détermination du caractère distinctif était la date du dépôt de l'opposition. Toutefois, elle

However, she found no evidence of a change in market conditions between the date of filing of the trade-mark application by Molson and the date of the filing of the opposition by Labatt that would have adversely affected the distinctiveness of the “Export” mark. Therefore, distinctiveness under paragraph 38(2)(d) was moot.

[43] As a result, the learned Judge allowed the appeal and found that Molson was entitled to the registration of its mark pursuant to subsection 12(2) of the *Trade-marks Act*.

### ANALYSIS

[44] This appeal gives rise to a number of issues:

- (1) nature of an appeal under section 56 and standard of review;
- (2) standard of proof under subsection 12(2);
- (3) the relevant date for determining distinctiveness under subsection 12(2);
- (4) whether distinctiveness must be established throughout Canada;
- (5) whether exclusivity is essential to prove distinctiveness;
- (6) assessment of the decision of the Trial Judge.

1. Nature of an Appeal under Section 56 and Standard of Review

[45] Subsections 56(1) and (5) provide:

56. (1) An appeal lies to the Federal Court from any decision of the Registrar under this Act within two months from the date on which notice of the decision was dispatched by the Registrar or within such further time as the Court may allow, either before or after the expiration of the two months.

. . .

(5) On an appeal under subsection (1), evidence in addition to that adduced before the Registrar may be

n’a trouvé aucune preuve d’un changement dans les conditions du marché entre le date du dépôt de la demande d’enregistrement par Molson et la date du dépôt de l’opposition de Labatt qui aurait pu avoir un effet défavorable sur le caractère distinctif de la marque «Export». En conséquence, la recherche du caractère distinctif sous le régime de l’alinéa 38(2)d) devenait sans objet.

[43] En conséquence, le juge a fait droit à l’appel et a conclu que Molson avait droit à l’enregistrement de la marque en vertu du paragraphe 12(2) de la *Loi sur les marques de commerce*.

### ANALYSE

[44] Le présent appel soulève plusieurs questions:

- 1) la nature de l’appel sous le régime de l’article 56 et la norme de contrôle;
- 2) la norme de preuve requise par le paragraphe 12(2);
- 3) la date pertinente pour la détermination du caractère distinctif sous le régime du paragraphe 12(2);
- 4) la question de savoir si le caractère distinctif doit être établi pour tout le Canada;
- 5) la question de savoir si le caractère exclusif est essentiel à la preuve du caractère distinctif;
- 6) l’appréciation de la décision du juge de première instance.

1. Nature de l’appel sous le régime de l’article 56 et norme de contrôle

[45] Les paragraphes 56(1) et (5) disposent:

56. (1) Appel de toute décision rendue par le registraire, sous le régime de la présente loi, peut être interjeté à la Cour fédérale dans les deux mois qui suivent la date où le registraire a expédié l’avis de la décision ou dans tel délai supplémentaire accordé par le tribunal, soit avant, soit après l’expiration des deux mois.

[ . . . ]

(5) Lors de l’appel, il peut être apporté une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire, et le tribunal

adduced and the Federal Court may exercise any discretion vested in the Registrar.

[46] Because of the opportunity to adduce additional evidence, section 56 is not a customary appeal provision in which an appellate court decides the appeal on the basis of the record before the court whose decision is being appealed. A customary appeal is not precluded if no additional evidence is adduced, but it is not restricted in that manner. Nor is the appeal a “*trial de novo*” in the strict sense of that term. The normal use of that term is in reference to a trial in which an entirely new record is created, as if there had been no trial in the first instance.<sup>12</sup> Indeed, in a trial *de novo*, the case is to be decided only on the new record and without regard to the evidence adduced in prior proceedings.<sup>13</sup>

[47] On an appeal under section 56, the record created before the Registrar forms the basis of the evidence before the Trial Division judge hearing the appeal, which evidence may be added to by the parties. Thus, although the term *trial de novo* has come into frequent usage in describing a section 56 appeal, the term is not an entirely accurate description of the nature of such an appeal. That an appeal under section 56 is not a *trial de novo* in the strict sense of the term was noted by McNair J. in *Philip Morris Inc. v. Imperial Tobacco Ltd. (No. 1)*.<sup>14</sup>

[48] An appeal under section 56 involves, at least in part, a review of the findings of the Registrar. In conducting that review, because expertise on the part of the Registrar is recognized, decisions of the Registrar are entitled to some deference. In *Benson & Hedges (Canada) Limited v. St. Regis Tobacco Corporation*,<sup>15</sup> Ritchie J. stated, at page 200:

In my view the Registrar's decision on the question of whether or not a trade mark is confusing should be given great weight and the conclusion of an official whose daily task involves the reaching of conclusions on this and kindred matters under the Act should not be set aside lightly but, as was said by Mr. Justice Thorson, then President of the Exchequer Court, in *Freed and Freed Limited v. The Registrar of Trade Marks et al*:

peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi.

[46] Du fait qu'il offre l'opportunité de produire une nouvelle preuve, l'appel prévu à l'article 56 n'est pas une disposition d'appel habituelle par laquelle la cour saisie rend sa décision sur la base du dossier de la cour dont la décision fait l'objet de l'appel. Un appel régulier n'est pas interdit si aucune preuve additionnelle n'est produite, mais il n'y a aucune obligation de procéder ainsi. L'appel prévu n'est pas non plus un «procès *de novo*» au sens strict du terme. Ce terme renvoie habituellement à un procès qui requiert la création d'un tout nouveau dossier, comme s'il n'y avait pas eu de procès en première instance<sup>12</sup>. Ainsi, dans un procès *de novo*, la cause doit être jugée uniquement sur la base du nouveau dossier et sans égard à la preuve présentée dans les procédures antérieures<sup>13</sup>.

[47] Lors de l'appel sous le régime de l'article 56, le dossier constitué devant le registraire forme la base de la preuve devant le juge de la Section de première instance qui est saisi de l'appel; les parties peuvent ajouter à cette preuve. Bien que le terme *procès de novo* soit devenu d'utilisation courante pour décrire l'appel de l'article 56, il n'est pas tout à fait approprié pour décrire la nature de cet appel. Le fait que l'appel de l'article 56 n'est pas un *procès de novo* au sens strict a déjà été signalé par le juge McNair dans la décision *Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd. (no. 1)*<sup>14</sup>.

[48] Un appel sous le régime l'article 56 implique, du moins en partie, une révision des conclusions du registraire. Du fait que les connaissances spécialisées du registraire sont reconnues, ses décisions méritent une certaine déférence. Dans l'affaire *Benson & Hedges (Canada) Limited v. St. Regis Tobacco Corporation*<sup>15</sup>, le juge Ritchie a déclaré ceci à la page 200:

[TRADUCTION] À mon avis la décision du registraire sur la question de savoir si une marque de commerce crée de la confusion doit être considérée comme étant d'un grand poids et la conclusion d'un fonctionnaire qui, au cours de son travail quotidien, doit rendre des décisions sur ce point et sur d'autres questions connexes en vertu de la Loi ne doit pas être rejetée à la légère, mais comme l'a déclaré le juge Thorson, alors président de la Cour de l'Échiquier, dans

... reliance on the Registrar's decision that two marks are confusingly similar must not go to the extent of relieving the judge hearing an appeal from the Registrar's decision of the responsibility of determining the issue with due regard to the circumstances of the case.

[49] In *McDonald's Corp. v. Silcorp Ltd.*,<sup>16</sup> Strayer J. (as he then was), having regard to the words of Ritchie J., explained that while the Court must be free to assess the decision of the Registrar, that decision should not be set aside lightly.

It seems clear that in opposition proceedings where the issue is essentially one of facts concerning confusion or distinctiveness the decision of the registrar or the Board represents a finding of fact and not the exercise of discretion. Therefore the court should not impose upon itself the same degree of restraint, in reviewing that decision, as it would if the decision were essentially an exercise of discretion. It is thus free to review the facts to determine whether the decision of the registrar or Board was correct, but that decision should not be set aside lightly considering the expertise of those who regularly make such determinations: see *Benson & Hedges (Canada) Ltd. v. St. Regis Tobacco Corp.* (1968), 57 C.P.R. 1 at p. 8, 1 D.L.R. (3d) 462, [1969] S.C.R. 192 at pp. 199-200 (S.C.C.). While different panels of the Federal Court of Appeal have variously expressed the duty of this court on appeal to be to determine whether the registrar has "clearly erred", or whether he has simply "gone wrong", it appears that it is the duty of a judge sitting on an appeal such as this to come to his own conclusion as to the correctness of the finding of the registrar. In doing that he must, however, take into account the special experience and knowledge of the registrar or the Board, and more importantly have regard to whether new evidence has been put before him that was not before the Board.<sup>17</sup>

[50] *McDonald's Corp. v. Silcorp Ltd.* was a 1989 decision, well before the recent Supreme Court jurisprudence establishing the modern spectrum of standards of review, namely, correctness, reasonableness *simpliciter* and patent unreasonableness. See *Canada (Director of Investigation & Research) v. Southam Inc.*<sup>18</sup> Because Strayer J. was prepared to accord some deference to the Registrar, I do not consider his use of the term "correct" to reflect the non-deferential and rigorous standard of review that is

*l'affaire Freed and Freed Limited c. The Registrar of Trade Marks et al:*

[...] le fait de se fonder sur la décision du registraire portant que deux marques se ressemblent au point de créer de la confusion ne doit pas aller jusqu'à décharger le juge qui entend l'appel de cette décision de l'obligation de trancher la question en tenant compte des circonstances de l'espèce.

[49] Dans l'affaire *McDonald's Corp. c. Silcorp Ltd.*<sup>16</sup>, le juge Strayer (alors juge puiné), commentant cette citation du juge Ritchie, a expliqué que, bien que la Cour doive demeurer libre de revoir la décision du registraire, cette décision ne doit pas être rejetée à la légère.

Il semble clair qu'en matière d'oppositions, lorsque le litige porte essentiellement sur des faits relatifs à la confusion ou au caractère distinctif, la décision du registraire ou de la Commission constitue une conclusion de fait et non l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire. Par conséquent, la Cour ne devrait pas réviser cette décision avec autant de retenue que s'il s'agissait de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire. La Cour est donc libre d'examiner les faits afin d'établir si la décision du registraire ou de la Commission était exacte; cependant cette décision ne devrait pas être annulée à la légère, compte tenu des connaissances spécialisées dont disposent ces instances décisionnelles: voir *Benson & Hedges (Canada) Ltd. c. St. Regis Tobacco Corp.* (1968), 57 C.P.R. 1 à la p. 8, 1 D.L.R. (3<sup>e</sup>) 462, [1969] R.C.S. 192, aux p. 199 et 200 (C.S.C.). Bien qu'à diverses reprises, la Cour d'appel fédérale ait jugé qu'en appel, la Cour avait l'obligation d'établir si le registraire avait ou non rendu une décision «manifestement erronée» ou s'il avait simplement «eu tort», il semble que le juge saisi d'un appel semblable à l'espèce soit tenu de tirer ses propres conclusions quant à l'exactitude de la décision du registraire. Ce faisant, il doit toutefois tenir compte de l'expérience et des connaissances particulières dont dispose le registraire ou la Commission et surtout prendre en considération, le cas échéant, le fait que de nouvelles preuves, dont ne disposait pas la Commission, ont été déposées devant lui<sup>17</sup>.

[50] La décision *McDonald's Corp. c. Silcorp Ltd.*, rendue en 1989, est bien antérieure à la jurisprudence récente de la Cour suprême établissant le continuum moderne des critères de contrôle, à savoir la décision correcte, la décision raisonnable *simpliciter* et la décision manifestement déraisonnable; voir *Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc.*<sup>18</sup>. Du fait que le juge Strayer était disposé à faire preuve d'une certaine déférence à l'égard du registraire, je ne considère pas que l'utilisation qu'il fait du

today associated with the terms “correct” or “correctness”.

[51] I think the approach in *Benson & Hedges* and *McDonald's Corp.* are consistent with the modern approach to standard of review. Even though there is an express appeal provision in the *Trade-marks Act* to the Federal Court, expertise on the part of the Registrar has been recognized as requiring some deference. Having regard to the Registrar's expertise, in the absence of additional evidence adduced in the Trial Division, I am of the opinion that decisions of the Registrar, whether of fact, law or discretion, within his area of expertise, are to be reviewed on a standard of reasonableness *simpliciter*. However, where additional evidence is adduced in the Trial Division that would have materially affected the Registrar's findings of fact or the exercise of his discretion, the Trial Division judge must come to his or her own conclusion as to the correctness of the Registrar's decision.

## 2. Standard of Proof under Subsection 12(2)

[52] The cases often refer to a “heavy onus” in an application under subsection 12(2). For example, in *Carling Breweries Ltd. v. Molson Companies Ltd.*,<sup>19</sup> Strayer J. (as he then was) stated at pages 928-929:

I am not only of the view that the onus lay instead on the applicant to prove distinctiveness within subsection 12(2), but I also think that it was a very heavy onus given the nature of the mark “Canadian”. There are various authorities to the effect that where one must prove that a normally descriptive word has acquired a secondary meaning so as to make it descriptive of a particular product, the onus is indeed heavy: see, for example, *The Canadian Shredded Wheat Co., Ltd. v. Kellogg Co. of Canada Ltd. et al.*, (1938), 2 D.L.R. 145 at pp. 151-2, 55 R.P.C. 125, at page 142 (P.C.); *J.H. Munro Limited v. Neaman Fur Company Limited*, [1946] Ex. C.R. 1, at pages 14-15; 5 Fox Pat. C. 194, at page 208. In my view, this is particularly true where the word is one such as “Canadian” which is first and

terme «correct» reflète la norme de contrôle sans retenue et rigoureuse qui est de nos jours associée aux termes «correct» ou «décision correcte».

[51] Je pense que l'approche suivie dans les affaires *Benson & Hedges* et *McDonald's Corp.* est conforme à la conception moderne de la norme de contrôle. Même s'il y a, dans la *Loi sur les marques de commerce*, une disposition portant spécifiquement sur la possibilité d'un appel à la Cour fédérale, les connaissances spécialisées du registraire sont reconnues comme devant faire l'objet d'une certaine déférence. Compte tenu de l'expertise du registraire, et en l'absence de preuve supplémentaire devant la Section de première instance, je considère que les décisions du registraire qui relèvent de son champ d'expertise, qu'elles soient fondées sur les faits, sur le droit ou qu'elles résultent de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, devraient être révisées suivant la norme de la décision raisonnable *simpliciter*. Toutefois, lorsqu'une preuve additionnelle est déposée devant la Section de première instance et que cette preuve aurait pu avoir un effet sur les conclusions du registraire ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le juge doit en venir à ses propres conclusions en ce qui concerne l'exactitude de la décision du registraire.

## 2. Fardeau de preuve sous le régime du paragraphe 12(2)

[52] La jurisprudence relative aux demandes fondées sur le paragraphe 12(2) parle souvent de «charge lourde». Par exemple, dans l'affaire *Carling Breweries Ltd. c. Molson Companies Ltd.*<sup>19</sup>, le juge Strayer (alors juge puiné) a dit aux pages 928 et 929:

Non seulement j'estime qu'il appartient plutôt à la requérante d'établir le caractère distinctif au sens du paragraphe 12(2), mais je crois également qu'il s'agissait d'une charge très lourde étant donné la nature de la marque «Canadian». Il existe de nombreux arrêts selon lesquels lorsqu'il faut démontrer qu'un terme habituellement descriptif a acquis une seconde signification de sorte qu'il décrit un produit particulier, la charge est en vérité très lourde: voir, par exemple, *The Canadian Shredded Wheat Co., Ltd. v. Kellogg Co. of Canada Ltd. et al.* (1938), 55 R.P.C. 125, à la page 142 (P.C.); *J.H. Munro Limited v. Neaman Fur Company Limited*, [1946] R.C.É. 1, aux pages 14 et 15; 5 Fox Pat. C. 194, à la page 208. À mon avis, c'est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit d'un mot tel que «Canadian» qui,

foremost, legally and factually, an adjective describing any citizen of this country, and more particularly for present purposes any product of any sort having its point of origin in this country. As used in conjunction with the word “beer” it is capable of describing any such malt beverage produced in Canada by any brewer. The onus, as I have noted above, is on the applicant for registration of such a mark to demonstrate clearly that it has become so distinctive of his product that it has acquired a secondary meaning which would not, vis-à-vis the relevant public, normally be confused with the primary meaning of the word.

The Federal Court of Appeal found that Strayer J. was “entirely right” in this passage.<sup>20</sup>

[53] Although no case suggests otherwise, I think it is salutary to confirm that the standard of proof under subsection 12(2), as in other civil proceedings, is proof on a balance of probabilities. The term “heavy onus” would appear to be directed to the exceptional aspect of subsection 12(2). Subsection 12(2) is an exception to non-registrability of a trade-mark under paragraph 12(1)(a) or (b). In this case, Molson concedes that the term “Export” was clearly descriptive of a quality of beer. However, because of its long use in Canada by Molson—since 1903—it is said to have become distinctive, that is, that its original descriptive connotation had been subordinated in the minds of the public in relation to Molson’s “Export” beer product, such that its secondary or distinctive meaning will dominate.<sup>21</sup> It is because subsection 12(2) is an exception to non-registrability of clearly descriptive terms, that an applicant must provide evidence on an issue that does not arise when a trade-mark has not been a clearly descriptive term. In this case, evidence must be adduced that long use has caused a descriptive word in association with beer to have become distinctive of the Molson’s beer product. If such evidence is provided, it is to be assessed on a balance of probabilities. There is no onus beyond the onus of addressing and satisfying the requirement of subsection 12(2).

[54] I would add that, contrary to the submission of Labatt, subsection 12(2) does not require demonstrating the elimination of the descriptiveness of a mark. As was stated by Angers J. in *Kellogg Company of Canada Ltd. v. Registrar of Trade Marks*,<sup>22</sup> it is not to be assumed that something which is descriptive cannot also be distinctive. Angers J. referred to the words of

d’abord et avant tout, tant au point de vue légal qu’un point de vue réel, est un adjectif décrivant tout citoyen de ce pays et, plus particulièrement pour les fins de l’espèce, toute sorte de produit y ayant son lieu d’origine. Joint au mot «bière», il peut décrire toute bière produite au Canada par n’importe lequel brasseur. Comme je l’ai fait remarquer plus haut, il appartient à la requérante de l’enregistrement d’une telle marque de démontrer clairement que le mot est devenu si distinctif de son produit qu’il a acquis une signification secondaire que le public concerné ne confondrait habituellement pas avec son sens premier.

La Cour d’appel fédérale a jugé que le juge Strayer avait «tout à fait raison» dans cet extrait<sup>20</sup>.

[53] Bien qu’aucune décision ne suggère le contraire, je pense qu’il est salutaire de confirmer que la norme de preuve requise par le paragraphe 12(2) est la preuve prépondérante, comme dans les autres instances civiles. Le terme «charge lourde» paraît tenir au caractère exceptionnel du paragraphe 12(2). Le paragraphe 12(2) est une exception au principe de la non-enregistrabilité d’une marque de commerce suivant les alinéas 12(1)a) ou b). En l’espèce, Molson a admis que le terme «Export» était clairement descriptif d’une qualité de bière. Toutefois, du fait de son emploi prolongé au Canada par Molson—depuis 1903—, on fait valoir que le mot a acquis un caractère distinctif, et que sa connotation descriptive initiale est alors devenue secondaire dans l’esprit du public par rapport au produit brassé «Export» de Molson, à un point tel que sa signification seconde distinctive est devenue prépondérante<sup>21</sup>. Le paragraphe 12(2) étant une exception à la non-enregistrabilité des termes clairement descriptifs, le requérant doit soumettre une preuve qui n’est pas requise lorsqu’une marque de commerce n’est pas un terme clairement descriptif. En l’espèce, il faut prouver que l’emploi prolongé a fait qu’un mot descriptif en liaison avec la bière est devenu distinctif du produit brassé de Molson. Si une telle preuve est soumise, elle doit être évaluée suivant la prépondérance des probabilités. Il n’y a pas d’autre fardeau que celui de satisfaire aux exigences du paragraphe 12(2).

[54] J’ajouterai que, contrairement aux prétentions de Labatt, le paragraphe 12(2) ne requiert pas la démonstration de l’élimination du caractère descriptif de la marque. Comme l’a dit le juge Angers dans l’affaire *Kellogg Company of Canada Ltd. v. Registrar of Trade Marks*<sup>22</sup>, il ne faut pas prendre pour acquis que quelque chose de descriptif ne peut pas être également

Lord Justice Fletcher Moulton of the Court of Appeal in the English *Perfection* case:<sup>23</sup>

Much of the argument before us on the part of the opponents and the Board of Trade was based on an assumption that there is a natural and innate antagonism between distinctive and descriptive as applied to words, and that if you can show that a word is descriptive you have proved that it cannot be distinctive. To my mind this is a fallacy. Descriptive names may be distinctive, and vice versa.

Accordingly, what the applicant under subsection 12(2) must show is that the trade-mark it seeks to register, although it may be descriptive, has acquired a dominant secondary or distinctive meaning in relation to the wares or services of the applicant.

### 3. The Relevant Date for Determining Distinctiveness under Subsection 12(2)

[55] This issue assumes some importance because depending upon whether the relevant date is the date of application for a registration, date of filing of the opposition or the date of the Registrar's decision, there is either no evidence, minimal evidence, or more evidence of use of the term "Export" in association with beer in Ontario and Quebec by others than Molson.

[56] Subsection 12(2) is clear. To be registrable, the date on which the distinctiveness of a mark must be established by reason of long use in Canada is "at the date of filing of an application for its registration". Some different dates appear in the legislation and the jurisprudence—the date of bringing the validity of a registration into question (paragraph 18(1)(b)) or the date of determination by the Registrar.<sup>24</sup> Nonetheless, I am of the opinion that the only relevant date, in so far as an application involving subsection 12(2) is concerned, is the date of filing the application for the trade-mark.

[57] I am in complete agreement with Strayer J. (as he then was) in *Carling Breweries Ltd. v. Molson*

distinctif. Le juge Angers a cité le passage suivant du lord juge Fletcher Moulton de la Cour d'appel dans l'affaire anglaise *Perfection*<sup>23</sup>:

[TRADUCTION] Presque toute l'argumentation qui nous est soumise par l'opposant et la Chambre de commerce est fondée sur la prétention qu'il y a une contradiction naturelle et innée entre distinctif et descriptif s'agissant des mots et que si l'on peut prouver qu'un mot est descriptif il ne pourra pas être distinctif. Selon moi, il s'agit d'une erreur. Un nom descriptif peut être distinctif et *vice versa*.

En conséquence, sous le régime du paragraphe 12(2), le requérant doit prouver que la marque de commerce qu'il veut enregistrer, bien qu'elle puisse être descriptive, a acquis une signification seconde et distinctive prépondérante en liaison avec ses marchandises ou ses services.

### 3. La date pertinente pour la détermination du caractère distinctif sous le régime du paragraphe 12(2)

[55] Cette question est importante parce que selon que la date pertinente est la date de la demande d'enregistrement, la date du dépôt de l'opposition ou la date de la décision du registraire, nous serons en présence soit d'une absence de preuve, soit d'une preuve minimale ou soit d'une preuve plus évidente de l'emploi, en Ontario et au Québec, du terme «Export» en liaison avec des bières qui ne sont pas de marque Molson.

[56] Le paragraphe 12(2) est clair. Pour que la marque puisse être enregistrée, la date à laquelle il faut établir le caractère distinctif de cette marque en raison de son emploi prolongé au Canada est «la date de la production d'une demande d'enregistrement la concernant». D'autres dates sont mentionnées dans la Loi et la jurisprudence—la date à laquelle la validité d'un enregistrement est contestée (alinéa 18(1)b)) ou la date de la décision du registraire<sup>24</sup>. Je suis néanmoins d'avis que la seule date pertinente, s'agissant d'une requête soulevant l'application du paragraphe 12(2), est la date du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque de commerce.

[57] Je suis tout à fait d'accord avec le juge Strayer (alors juge puiné) dans l'affaire *Carling Breweries*

*Companies Ltd.*<sup>25</sup> where he stated at pages 926-927:

I am aware that in *E. & J. Gallo Winery v. Andres Wines Limited*, [1976] 2 F.C. 3 (C.A.), at page 7; 25 C.P.R. (2d) 126, at page 130 it was said by Thurlow J. (as he then was), for the Court of Appeal that the material time for the purposes of an opposition based on para. 37(2)(d) “that the trade mark is not distinctive” is the date of the filing of the opposition. This appears to have been *obiter dicta*, however, as he goes on to say that in that case it did not matter which date was chosen. Furthermore, as it relates to paragraph 37(2)(d) and not paragraph 37(2)(b), I do not think it is determinative in the present case. Where registrability depends on the criterion in subsection 12(2) that the mark be “distinctive at the date of filing an application for its registration” I do not see how its distinctiveness at the date of the filing of an opposition should be determinative if there were in fact a difference in its distinctiveness as between the two dates.

I would only add that although *Andres Wines [E. & J. Gallo Winery v. Andres Wines Ltd.]*, [1976] 2 F.C. 3 (C.A.) dealt with paragraph 37(2)(b) [of the *Trade Marks Act*, R.S.C. 1970, c. T-10] (now 38(2)(b)) and not 38(2)(d), the ground of opposition in this case, I agree with Strayer J. that Thurlow J.’s remarks would appear to be *obiter dicta* in that he found that it did not matter in that case whether it was the date of application or the date of opposition that was determinative.

[58] In the case at bar, the learned Trial Judge seems to have made two determinations: first, that Molson’s “Export” mark had been distinctive at the date of the filing of the application for registration; and second, that while the date of opposition was relevant for purposes of the opposition under paragraph 38(2)(d), the issue was moot as there was no change in market conditions between the date of application and the date of opposition. The Registrar appears to have adopted the same two-stage approach.

[59] I am of the opinion that once it is advertised, there is not a two-stage approach in respect of applications under subsection 12(2). The opposition under paragraph 38(2)(d) and the question of whether a mark

*Ltd. c. Molson Companies Ltd.*<sup>25</sup>, lorsqu’il a dit aux pages 926 et 927:

Je sais que dans l’arrêt *E. & J. Gallo Winery c. Andres Wines*, [1976] 2 C.F. 3 (C.A.) à la page 7. 25 C.P.R. (2d) 126, à la page 130, le juge Thurlow (alors juge puiné) a déclaré au nom de la Cour d’appel que l’époque pertinente pour les fins d’une opposition fondée sur l’alinéa 37(2)d) portant que la «marque de commerce n’est pas distinctive» est la date du dépôt de l’opposition. Il semble qu’il s’agissait cependant d’une opinion incidente puisqu’il a ajouté que, dans ce cas, peu importait la date choisie. En outre, étant donné que cette opinion se rapportait à l’alinéa 37(2)d) et non à l’alinéa 37(2)b), je ne crois pas qu’elle soit déterminante en l’espèce. Lorsque la possibilité d’enregistrer une marque dépend du critère prévu au paragraphe 12(2) voulant que la marque soit «distinctive à la date de la production de la demande d’enregistrement la concernant», je ne vois pas comment son caractère distinctif à la date de la production d’une déclaration d’opposition pourrait être déterminante s’il existait, en fait, une différence dans son caractère distinctif à ces deux dates.

Je voudrais seulement ajouter que même si l’arrêt *Andres Wines [E. & J. Gallo Winery c. Andres Wines Ltd.]*, [1976] 2 C.F. 3 (C.A.) portait sur l’application de l’alinéa 37(2)b) [de la *Loi sur les marques de commerce*, S.R.C. 1970, ch. T-10] (maintenant 38(2)b)) et non sur l’alinéa 38(2)d), le fondement de l’opposition en l’espèce, je conviens avec le juge Strayer que les remarques du juge Thurlow paraissent être incidentes en ce sens qu’il a jugé qu’il importait peu dans cette affaire que la date déterminante soit la date de la demande ou la date de l’opposition.

[58] Dans la présente affaire, le juge de première instance semble avoir tiré deux conclusions; premièrement, que la marque «Export» de Molson était distinctive à la date du dépôt de la demande d’enregistrement et, deuxièmement, que même si la date de l’opposition était pertinente pour les fins de l’opposition sous le régime de l’alinéa 38(2)d), la question était sans objet du fait qu’il n’y a eu aucun changement dans les conditions du marché entre la date de la demande et la date de l’opposition. Le registraire semble avoir adopté la même approche en deux étapes.

[59] Je suis d’opinion qu’une fois la demande annoncée, une telle approche en deux étapes n’est pas possible dans le cadre du paragraphe 12(2). L’opposition déposée en vertu de l’alinéa 38(2)d) et la question

has acquired distinctiveness under subsection 12(2) involve the same determination. Indeed, the question of registrability is also part of the same determination because if the mark is found to be registrable by reason of subsection 12(2), such finding will have displaced non-registrability by reason of paragraphs 12(1)(a) or (b). Throughout, the onus is on the applicant to prove distinctiveness. Where an application is based on subsection 12(2), the decision as to whether the mark has become distinctive of the applicant's wares is as of the date of the filing of the application for registration of a mark.

[60] Under paragraph 18(1)(b) a registration of a trade-mark is invalid if it is not distinctive at the time proceedings bringing the validity of the registration into question are commenced. Paragraph 18(1)(b) provides:

18. (1) The registration of a trade-mark is invalid if

...

(b) the trade-mark is not distinctive at the time proceedings bringing the validity of the registration into question are commenced, or

As I read paragraph 18(1)(b), it applies in cases where there has been a registration granted and subsequently, proceedings are taken to invalidate the registration. Paragraph 38(2)(d) provides for opposition to be filed based on non-distinctiveness. I do not construe the filing of an opposition under paragraph 38(2)(d) to be proceedings bringing the validity of an already registered trade-mark into question under paragraph 18(1)(b). Therefore, the filing of the opposition in this case did not create a second date for the determination of distinctiveness.

#### 4. Whether Distinctiveness Must be Established Throughout Canada

[61] This issue arises because there was evidence that even before Molson's application for registration, there was use of the term "Export" in association with beer in Canada other than in Ontario and Quebec,

de savoir si une marque a acquis un caractère distinctif suivant le paragraphe 12(2) impliquent la même décision. En réalité, la question de l'enregistrabilité fait également partie de la même décision parce que si la marque est jugée enregistrable en application du paragraphe 12(2), cette conclusion aura pour effet de supplanter l'interdiction d'enregistrement prévue aux alinéas 12(1)a) ou b). Dans tous les cas, il incombe au requérant d'établir le caractère distinctif. Lorsqu'une requête est fondée sur le paragraphe 12(2), la date qu'il faut prendre en considération pour décider de la question de savoir si la marque est devenue distinctive des marchandises du requérant est la date du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque.

[60] Aux termes de l'alinéa 18(1)b), l'enregistrement d'une marque de commerce n'est pas valide si elle n'est pas distinctive à l'époque où les procédures soulevant la validité de l'enregistrement ont commencé. L'alinéa 18(1)b) prévoit:

18. (1) L'enregistrement d'une marque de commerce est invalide dans les cas suivants:

[. . .]

b) la marque de commerce n'est pas distinctive à l'époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement;

Selon moi, l'alinéa 18(1)b) reçoit application dans les cas où on a fait droit à l'enregistrement et que, subséquemment, des procédures sont prises pour faire invalider cet enregistrement. L'alinéa 38(2)d) prévoit le dépôt d'une opposition fondée sur le caractère non distinctif. Selon mon interprétation, le dépôt d'une opposition en vertu de l'alinéa 38(2)d) n'est pas une instance soulevant la question de la validité d'une marque de commerce déjà enregistrée comme le prévoit l'alinéa 18(1)b). Par conséquent, le dépôt d'une opposition en l'espèce n'a pas eu pour effet de créer une seconde date pour la détermination du caractère distinctif.

#### 4. La question de savoir si le caractère distinctif doit être établi dans tout le Canada

[61] Cette question est soulevée parce qu'on a amené en preuve qu'avant la demande d'enregistrement de Molson il y avait, au Canada mais à l'extérieur de l'Ontario et du Québec, emploi du terme

implying that Molson could not claim that the “Export” mark was distinctive of its beer product.

[62] The Registrar appears to have been of the opinion that because the evidence did not support the conclusion that the word “Export” was distinctive throughout all of Canada, that Molson had not met the test for registration under subsection 12(2). In requiring evidence of distinctiveness throughout Canada, he makes reference to *Muffin Houses Inc. v. Muffin House Bakery Ltd.*<sup>26</sup>

[63] Section 19 [as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 60] of the *Trade-marks Act* provides:

19. Subject to sections 21, 32 and 67, the registration of a trade-mark in respect of any wares or services, unless shown to be invalid, gives to the owner of the trade-mark the exclusive right to the use throughout Canada of the trade-mark in respect of those wares or services.

Section 19 is stated to be subject to section 32. Section 32 provides:

32. (1) An applicant who claims that his trade-mark is registrable under subsection 12(2) or section 13 shall furnish the Registrar with evidence by way of affidavit or statutory declaration establishing the extent to which and the time during which the trade-mark has been used in Canada and with any other evidence that the Registrar may require in support of the claim.

(2) The Registrar shall, having regard to the evidence adduced, restrict the registration to the wares or services in association with which the trade-mark is shown to have been so used as to have become distinctive and to the defined territorial area in Canada in which the trade-mark is shown to have become distinctive.

[64] The legislation appears to contemplate a general registration throughout Canada, subject, in certain circumstances, to restriction by the Registrar to defined territorial areas where the evidence only supports distinctiveness having been acquired in those areas. In *Great Lakes Hotels Ltd. v. The Noshery Ltd.*<sup>27</sup>, Cattanach J. addressed the issue in the following words:

«Export» en liaison avec des bières, ce qui aurait pour conséquence d’empêcher Molson de prétendre que «Export» était une marque distinctive de ses produits brassés.

[62] Le registraire paraît avoir estimé que, du fait que la preuve n’établissait pas que le mot «Export» était distinctif dans tout le Canada, Molson ne satisfaisait pas, aux fins de l’enregistrement, au critère du paragraphe 12(2). En exigeant la preuve du caractère distinctif dans tout le Canada, le registraire fait référence à l’affaire *Muffin Houses Inc. v. Muffin House Bakery Ltd.*<sup>26</sup>.

[63] L’article 19 [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 60] de la *Loi sur les marques de commerce* dispose:

19. Sous réserve des articles 21, 32 et 67, l’enregistrement d’une marque de commerce à l’égard de marchandises ou services, sauf si son invalidité est démontrée, donne au propriétaire le droit exclusif à l’emploi de celle-ci, dans tout le Canada, en ce qui concerne ces marchandises ou services.

L’article 19, soutient-on, est subordonné à l’article 32, lequel dispose:

32. (1) Un requérant, qui prétend que sa marque de commerce est enregistrable en vertu du paragraphe 12(2) ou en vertu de l’article 13, fournit au registraire, par voie d’affidavit ou de déclaration solennelle, une preuve établissant dans quelle mesure et pendant quelle période de temps la marque de commerce a été employée au Canada, ainsi que toute autre preuve que le registraire peut exiger à l’appui de cette prétention.

(2) Le registraire restreint, eu égard à la preuve fournie, l’enregistrement aux marchandises ou services en liaison avec lesquels il est démontré que la marque de commerce a été utilisée au point d’être devenue distinctive, et à la région territoriale définie au Canada où, d’après ce qui est démontré, la marque de commerce est ainsi devenue distinctive.

[64] La Loi semble envisager un enregistrement général dans tout le Canada bien que, dans certaines circonstances, il puisse être restreint par le registraire à certaines régions territoriales définies lorsque la preuve établit que le caractère distinctif n’est acquis que dans ces régions. Dans l’affaire *Great Lakes Hotels Ltd. c. The Noshery Ltd.*<sup>27</sup>, le juge Cattanach s’est penché sur la question en ces termes:

I think that a trade mark is distinctive within the meaning of the definition of distinctive in section 2(f) if the mark actually distinguishes the wares and services of its owner from the wares or services of others in a particular restricted area of Canada.

In reaching this conclusion, I am influenced by section 31(2) of the *Trade Marks Act* which authorizes the Registrar of Trade Marks to restrict the registration of a trade mark to the wares or services in association with which the trade mark is shown, by evidence furnished to the Registrar under subsection (1) of section 32, to have been so used as to have become distinctive and also authorizes the Registrar to restrict the registration to the defined territorial area in Canada in which the trade mark is shown thus to have become distinctive.

It follows irrefutably therefrom that a trade mark is distinctive if it actually distinguishes the wares or services of its owner from those of others in a restricted area of Canada and need not distinguish those wares throughout Canada or from those of all other persons in Canada.

[65] The “throughout Canada” requirement is dealt with in a number of cases before the Trade-marks Opposition Board in which the finding of Cattanach J. in *Great Lakes* was disapproved or distinguished. In *Robinson’s Camera Centre Ltd. v. Black Photo Corp.*,<sup>28</sup> Chairman Partington states:

I disagree with the applicant’s submission which, in my opinion, is contrary to the over-all basic policy of the *Trade-marks Act* to grant registrations to registrants which are national in scope, whereby the owner has the right to the exclusive use of the registered trade mark throughout Canada in association with the wares and services covered in the registration. In general, a trade mark must either distinguish or be adapted to distinguish the wares or services of the owner thereof in all parts of the country in order to be distinctive within the scope of the definition of “distinctive” as set forth in s. 2 of the Act.

[66] In *Morris et al. trading as Happy Cooker Catering v. Lisko*,<sup>29</sup> the Chairman stated:

Rather, the basic policy underlying the *Trade Marks Act* contemplates the granting to registrants of registrations

[TRADUCTION] Je suis d’avis qu’une marque de commerce est distinctive au sens de la définition de l’alinéa 2f) si la marque fait réellement une distinction entre les marchandises et les services de leur propriétaire et les marchandises et les services d’autres personnes dans une région territoriale définie au Canada.

Pour en arriver à cette conclusion, j’ai pris en compte le paragraphe 31(2) de la *Loi sur les marques de commerce* qui autorise le registraire des marques de commerce à restreindre l’enregistrement d’une marque de commerce pour des marchandises ou des services en liaison avec lesquels il est établi, au moyen d’une preuve présentée devant le registraire en application du paragraphe 32(1), que la marque a été utilisée au point d’être devenue distinctive et qui autorise également le registraire à restreindre, au Canada, l’enregistrement à une région territoriale définie à l’intérieur de laquelle il est établi que la marque est devenue distinctive.

Il en découle irréfutablement qu’une marque de commerce est distinctive si elle fait réellement une distinction entre les marchandises et les services de son propriétaire de ceux d’une autre personne dans une région territoriale définie au Canada sans faire une distinction, dans tout le Canada, entre ces marchandises et celles de toute autre personne au Canada.

[65] L’expression «dans tout le Canada» a été examinée dans diverses décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce dans lesquelles les conclusions du juge Cattanach dans l’affaire *Great Lakes* ont été rejetées ou ont fait l’objet d’une distinction. Dans l’affaire *Robinson’s Camera Centre Ltd. c. Black Photo Corp.*<sup>28</sup>, le président Partington a dit ceci:

[TRADUCTION] Je ne suis pas d’accord avec les prétentions du requérant qui, selon moi, sont contraires à l’économie de la *Loi sur les marques de commerce* voulant que l’enregistrement soit accordé aux inscrivants qui ont une portée nationale, le propriétaire de la marque ayant ainsi, dans tout le Canada, le droit d’usage exclusif de la marque de commerce enregistrée en liaison avec les marchandises et les services visés par l’enregistrement. En général, une marque de commerce doit différencier ou être adaptée de façon à différencier les marchandises et les services de son propriétaire dans toutes les régions du pays de manière à être distinctive dans l’optique de la définition de ce terme à l’art. 2 de la Loi.

[66] Dans l’affaire *Morris et al. trading as Happy Cooker Catering v. Lisko*<sup>29</sup>, le président a dit:

[TRADUCTION] La politique à la base de la *Loi sur les marques de commerce* envisage l’octroi d’enregistrement

which are national in scope, giving the owner thereof the right to the exclusive use thereof throughout Canada in association with the wares or services covered by the registration (s. 19 of the Act). Further, the fact that s. 31(2) specifically empowers the registrar to grant a territorial registration only in a particular circumstance supports the conclusion that the basic philosophy and intention of the *Trade Marks Act* is the granting of national registrations, as opposed to registrations which are limited territorially in Canada.

*Great Lakes* was also thought to be distinguishable by the hearing officer in *DeCaria Hair Studio Ltd. v. Massimo De Berardinis et al. trading as De Berardinis*,<sup>30</sup> on the basis that it applied only to cases under subsection 12(2).

[67] I accept that the Registrar and the Trade-marks Opposition Board have expertise and that their opinions on the interpretation of the *Trade-marks Act* are entitled to some deference. The scheme of section 32 in its entirety would seem to support the view that territorially restricted trade-marks are limited to cases to which subsection 12(2) or section 13 apply. Subsection 32(2) does not appear to be an independent provision applicable to all trade-mark applications, but rather only to those to which subsection 32(1) applies, namely applications under subsection 12(2) or section 13. The Trial Division Judge [at page 8] was correct in holding that “[a] trade-mark is registrable as long as it distinguishes those wares in a restricted area in which registration is sought” but I would limit the statement and the application of *Great Lakes* on this issue to applications under subsection 12(2) or section 13 of the *Trade-marks Act*. Accordingly, I have no difficulty in applying subsection 32(2) and the *Great Lakes* approach to the present case, so that if Molson can establish distinctiveness in Ontario and Quebec of its “Export” mark, it will be entitled to registration under subsection 12(2).

ayant une portée nationale donnant ainsi à son propriétaire l’usage exclusif de la marque, dans tout le Canada, en liaison avec les marchandises et les services couverts par l’enregistrement (art. 19 de la Loi). De plus, le fait que l’art. 31(2) permet spécifiquement au registraire d’octroyer dans certaines circonstances un enregistrement limité à une région territoriale constitue un fondement à la conclusion que la philosophie de base et l’intention de la *Loi sur les marques de commerce* est l’octroi d’enregistrements ayant une portée nationale par opposition aux enregistrements limités territorialement.

Dans l’affaire *DeCaria Hair Studio Ltd. v. Massimo De Berardinis et al. trading as De Berardinis*<sup>30</sup>, le président de l’enquête a indiqué qu’il lui fallait faire une distinction d’avec l’affaire *Great Lakes* au motif qu’elle s’applique seulement aux affaires relevant du paragraphe 12(2).

[67] Je conviens que le registraire et la Commission des oppositions des marques de commerce ont des connaissances spécialisées et que leurs opinions sur l’interprétation de la Loi méritent une certaine déférence. Le mécanisme de l’article 32 dans son ensemble paraît étayer l’interprétation selon laquelle l’octroi d’une marque de commerce à portée territoriale restreinte est limité aux affaires relevant du paragraphe 12(2) et de l’article 13. Le paragraphe 32(2) ne semble pas être une disposition autonome applicable à toutes les demandes d’enregistrement de marque de commerce, mais plutôt seulement à celles qui relèvent du paragraphe 32(1), à savoir les demandes présentées sous le régime du paragraphe 12(2) ou de l’article 13. Le juge de la Section de première instance [à la page 8] avait raison lorsqu’elle a décidé qu’«une marque de commerce est enregistrable dans la mesure où elle distingue ces marchandises dans le territoire restreint que vise la demande d’enregistrement», mais je limiterai l’énoncé et l’application de l’affaire *Great Lakes* sur cette question aux demandes d’enregistrement faites en vertu du paragraphe 12(2) ou de l’article 13 de la *Loi sur les marques de commerce*. En conséquence, je n’ai pas de difficulté à appliquer le paragraphe 32(2) et l’approche retenue dans l’affaire *Great Lakes* en l’espèce de sorte que, si Molson peut établir, en Ontario et au Québec, le caractère distinctif de sa marque «Export», il aura droit à l’enregistrement en vertu du paragraphe 12(2).

### 5. Whether Exclusivity is Essential to Prove Distinctiveness

[68] Having determined that the relevant date for determining distinctiveness is the date of filing the application for registration and that such application may be restricted to a defined territorial area—Ontario and Quebec in this case, this question becomes moot. Labatt conceded that as of the date of filing the application, there was no other use of the word “Export” in association with brewed alcoholic beverages in Ontario and Quebec.

[69] I would add, however, that while in this case Molson did make exclusive use of the word “Export” in Ontario and Quebec at the material time, I do not agree with the submission of counsel for Labatt that an applicant must show itself to be the sole user of the mark to demonstrate distinctiveness. I have read the authorities put forward by the appellant in support of this proposition<sup>31</sup> and have not found in them any clear statement that proof of exclusive use of a trademark by an applicant is required to demonstrate distinctiveness for the purpose of registration. While use of the same mark by others in association with similar wares is relevant in determining whether a mark is in fact distinctive, I agree with counsel for Molson that exclusivity is not essential in proving distinctiveness.

[70] The definitions of “distinctive” and “trademark” in the *Trade-marks Act* provide:

2. . . .

“distinctive”, in relation to a trade-mark, means a trade-mark that actually distinguishes the wares or services in association with which it is used by its owner from the wares or services of others or is adapted so to distinguish them;

. . .

“trade-mark” means

(a) a mark that is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed

### 5. La question de savoir si l'exclusivité est essentielle pour établir le caractère distinctif

[68] Ayant conclu que la date pertinente pour déterminer le caractère distinctif est la date du dépôt de la demande d'enregistrement et que l'enregistrement peut être restreint à une région définie—l'Ontario et le Québec en l'espèce, cette question devient sans objet. Labatt a admis qu'à la date du dépôt de la demande, il n'y avait aucun autre emploi du terme «Export» en liaison avec des boissons alcoolisées obtenues par brassage en Ontario et au Québec.

[69] J'ajouterai tout de même que, bien qu'en l'espèce Molson ait fait un emploi exclusif du mot «Export» en Ontario et au Québec à l'époque pertinente, je ne suis pas d'accord avec l'avocat de Labatt qu'un requérant doit établir qu'il est le seul utilisateur pour établir le caractère distinctif. J'ai lu la jurisprudence soumise par l'appelante au soutien de cette prétention<sup>31</sup> et je n'y ai trouvé aucun énoncé clair portant que la preuve de l'emploi exclusif d'une marque de commerce est requise pour démontrer son caractère distinctif aux fins de son enregistrement. Bien que l'emploi, par d'autres, de la même marque en liaison avec des marchandises similaires soit pertinente pour établir si une marque est en fait distinctive, je conviens avec l'avocat de Molson que l'exclusivité n'est pas essentielle pour établir le caractère distinctif.

[70] Les définitions de «distinctive» et de «marque de commerce» dans la *Loi sur les marques de commerce* se lisent comme suit:

2. [. . .]

«distinctive» Relativement à une marque de commerce, celle qui distingue véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des marchandises ou services d'autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi.

[. . .]

«marque de commerce» Selon le cas:

a) marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues,

by others,

(b) a certification mark,

(c) a distinguishing guise, or

(d) a proposed trade-mark;

données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres;

b) marque de certification;

c) signe distinctif;

d) marque de commerce projetée.

There is no reference to exclusive use in either definition. In H. G. Fox, *Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition* (3rd ed., 1972) Toronto: Carswell, the learned author states at page 36:

The extent to which a tribunal will be influenced by a claim of distinctiveness must depend upon all the circumstances including the area within which and the time during which such distinctiveness in fact can be predicated of the mark in question.

I agree with Mr. Fox that distinctiveness will depend upon all the circumstances. While exclusive use of a mark may be compelling evidence of its distinctiveness, I am of the opinion that exclusive use is not a requirement to prove distinctiveness.

#### 6. Assessment of the Decision of the Trial Division Judge

[71] The learned Trial Division Judge made a number of legal findings. She found that the onus was on the applicant for registration under subsection 12(2). Because she viewed the term "Export" as normally descriptive of a type of beer, she found [at page 7] that the applicant "must discharge itself of the very heavy burden in order to establish that its trademark is distinctive." I interpret her reference to "very heavy burden" as a burden, on a balance of probabilities, of demonstrating acquired distinctiveness of a descriptive mark. I can find no error in these determinations of the learned Judge.

[72] She then found that it was not necessary for an applicant to demonstrate exclusivity of use of a term in order to prove distinctiveness. Again, there was no other use of the term "Export" in association with beer in Ontario and Quebec except for Molson up to the date of the filing of its application for registration.

Aucune de ces définitions ne fait mention de l'emploi exclusif. Dans H. G. Fox, *Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition* (3<sup>e</sup> éd., 1972) Toronto: Carswell, l'auteur écrit à la page 36:

[TRADUCTION] Le degré d'importance que le tribunal attache à l'affirmation du caractère distinctif dépend de l'ensemble des circonstances, notamment le territoire et la période pour lesquels ce caractère distinctif de fait peut être attribué à la marque en cause.

Je conviens avec M. Fox que le caractère distinctif d'une marque dépend de l'ensemble des circonstances. Bien que l'emploi exclusif d'une marque puisse constituer une preuve convaincante de son caractère distinctif, je suis d'opinion que l'emploi exclusif n'est pas une exigence pour établir le caractère distinctif.

#### 6. Appréciation de la décision du juge de la Section de première instance

[71] Le juge de la Section de première instance a tiré un certain nombre de conclusions de droit. Elle a jugé [à la page 7], que sous le régime du paragraphe 12(2), le fardeau de la preuve incombait au requérant. Considérant que le mot «Export» décrivait normalement un type de bière, elle a estimé que le requérant «doit s'acquitter d'un très lourd fardeau avant de pouvoir établir que sa marque de commerce est distinctive». J'interprète sa référence au «très lourd fardeau» comme étant le fardeau d'établir, par une preuve prépondérante, le caractère distinctif de la marque descriptive. Ces conclusions ne comportent, selon moi, aucune erreur.

[72] Elle a ensuite conclu qu'il n'était pas nécessaire pour le requérant de démontrer l'emploi exclusif pour établir le caractère distinctif. À nouveau, Molson était la seule société, en Ontario et au Québec, à employer le terme «Export» en liaison avec la bière jusqu'à la date de sa demande d'enregistrement. Pour cette

Therefore, strictly, it was not necessary to decide this issue. However, I am in agreement with the learned Judge's disposition of it.

[73] She then went on to find that a trade-mark is registrable if it is distinctive in a restricted area in which the registration is sought. Again, as there was no other use of the term "Export" in association with beer in Ontario and Quebec, I agree with her findings in respect of a subsection 12(2) application, of which this was one.

[74] She then went on to consider the evidence before her. She accorded little weight to the Pye survey. Indeed, she concluded that this evidence could not, of itself, establish Molson's claim to registration under subsection 12(2). According little weight to the Pye survey was consistent with the Registrar's treatment of it.

[75] What caused the learned Judge to allow the appeal was:

(1) the evidence of sales and advertising expenditures before her, that was not before the Registrar; and

(2) the position taken by Labatt before the Registrar in respect of the Oland application to register the mark "Export" in association with its product.

[76] In coming to her decision, she drew conclusions from this evidence. I think that this Court is in as good a position as she was to determine what conclusions should be drawn from this evidence. In *E. & J. Gallo Winery v. Andres Wines Ltd.*, *supra*, Thurlow J. stated at page 6:

As there was no cross-examination it seems to me that, save in so far as a sound objection has been shown, they are receivable and are entitled to be considered for what they do say and what inferences may properly be drawn from them and that as they are in no way contradicted, this court is in as favourable a position as the learned Trial Judge to determine what conclusions should be drawn from what they say as well as from the failure of the appellant to produce additional support for its attacks.

raison, il n'était pas strictement nécessaire de se prononcer sur cette question. Toutefois, je suis d'accord avec la façon dont le juge en a disposé.

[73] Elle a poursuivi qu'une marque de commerce est enregistrable si elle est distinctive sur le territoire géographique restreint pour lequel l'enregistrement est demandé. À nouveau, comme il n'y avait pas d'autre utilisation du terme «Export» en liaison avec la bière en Ontario et au Québec, je suis d'accord avec ses conclusions concernant une demande en vertu du paragraphe 12(2), puisque c'en était une.

[74] Elle a ensuite examiné la preuve qui lui avait été présentée. Elle a accordé peu de poids au sondage de Pye. À vrai dire, elle a conclu que cette preuve ne pouvait pas à elle seule établir le droit de Molson à l'enregistrement sous le régime du paragraphe 12(2). Le fait d'accorder peu de poids au sondage de Pye était conforme au traitement que le registraire lui avait également réservé.

[75] Le juge de la Section de première instance a fondé sa décision de faire droit à l'appel sur:

1) la preuve des ventes et des dépenses de publicité qui n'avait pas été faite devant le registraire; et

2) la position prise par Labatt devant le registraire relativement à la demande d'enregistrement de la marque «Export» par Oland en liaison avec ses produits.

[76] Pour arriver à sa décision, elle a conclu en fonction de cette preuve. Je pense que cette Cour est en aussi bonne position qu'elle l'était pour déterminer ce qu'il faut conclure de la preuve. Dans l'affaire *E. & J. Gallo Winery c. Andres Wines Ltd.*, précitée, le juge Thurlow a dit à la page 6:

Étant donné l'absence de tout contre-interrogatoire, il me semble que, sauf dans les cas où le bien-fondé de l'objection a été établi, ils sont recevables et font foi de leur contenu, y compris ce qui peut normalement en être déduit, et que, comme ils ne sont aucunement contredits, cette cour peut tout aussi bien que le savant juge de première instance décider quelles conclusions il y a lieu de tirer tant des affidavits que du défaut de l'appelante d'apporter d'autres éléments à l'appui de ses motifs d'opposition.

[77] There is no doubt that Molson had sold significant volumes of its “Export” product in Ontario and Quebec. There is also no doubt that considerable amounts have been expended for advertising the product.

[78] In *Standard Coil Products Can. Ltd. v. Standard Radio Corp.*, *supra*, evidence of sales and advertising expenditures were found to be significant. However, that evidence was read in conjunction with the evidence of customers, all of whom deposed that the word “Standard” was used as a trade-mark to distinguish the television tuners of *Standard Coil Products Can. Ltd.* in that case. There was also evidence that the word “Standard” was the dominant word on packages, cartons and advertisements and in trade magazines for the television tuners of *Standard Coil*.

[79] By contrast, in the present case, the evidence is that the word “Export” never appears alone but only in conjunction with the word “Molson” or “Molson’s” on bottles or cartons.<sup>32</sup> On the bottles, the words “Molson” or “Molson’s” and “Export” are of the same size and of the same appearance. Therefore, I do not see how extensive sales or advertising expenditures prove that the word “Export” alone is distinctive of Molson’s beer. I have no doubt that the term “Molson Export” is distinctive but here Molson is attempting to separate the two words by calling Molson a “house-mark” and “Export” a “trade-mark”. I fail to see the significance of the distinction. In all the advertising evidence, the effort is to present the words “Molson Export” and not “Export” alone.

[80] The learned Judge found that the evidence of two Molson senior executives that there was public recognition of the term “Export” in association with the Molson product was consistent with the Pye survey. I do not see how self-serving evidence of Molson executives or the Pye survey which the

[77] Il ne fait aucun doute que Molson a vendu un volume important de son produit «Export» en Ontario et au Québec. De même, il ne fait aucun doute que des sommes considérables ont été dépensées en publicité pour ce produit.

[78] Dans l’affaire *Standard Coil Products Can. Ltd. c. Standard Radio Corp.*, précitée, on a conclu que la preuve du montant des ventes et des dépenses en publicité était significative. Toutefois, dans cette affaire, la preuve a été analysée en relation avec des dépositions de consommateurs, lesquels ont tous témoigné que le mot «Standard» était utilisé comme une marque de commerce identifiant le sélecteur de canaux de télévision de *Standard Coil Products Can. Ltd.* . On avait également fait la preuve que le mot «Standard» était prédominant sur les emballages, sur les boîtes d’expédition et dans la publicité ainsi que dans les publications commerciales où il apparaissait en liaison avec les sélecteurs de canaux de *Standard Coil*.

[79] En comparaison, dans la présente affaire, la preuve établit que le mot «Export» n’apparaissait jamais seul sur les bouteilles et les cartons porte-bouteilles mais toujours en relation avec le mot «Molson» ou «Molson’s»<sup>32</sup>. Sur les bouteilles, les mots «Molson» ou «Molson’s» et «Export» sont de la même grandeur et ont la même présentation. En conséquence, je ne vois pas comment des chiffres de ventes et des dépenses publicitaires importants prouvent que le mot «Export» seul est distinctif de la bière Molson. Il ne fait aucun doute que le terme «Molson Export» est distinctif mais Molson tente de séparer les deux mots en appelant Molson une «marque maison» et «Export» une «marque de commerce». Je vois mal l’importance de cette distinction. Dans toute la publicité mise en preuve, l’effort est mis sur la présentation des mots «Molson Export» et non pas «Export» seulement.

[80] Le juge de la Section de première instance a conclu que le témoignage des deux cadres supérieurs de Molson portant que le public reconnaissait le terme «Export» en liaison avec le produit Molson concordait avec le sondage de Pye. Je ne vois pas comment le témoignage intéressé des cadres de Molson ou le

learned Judge found was flawed, have significant probative value. As to the Pye survey, she found that it contained numerous flaws:

- (a) absence of evidence as to the manner in which the questionnaires were completed;
- (b) the limited locations where the surveys were conducted in Ontario, thereby not providing any indication of distinctiveness elsewhere in Ontario or anywhere in Quebec;
- (c) absence of control questions;
- (d) weakness of word association surveys compounded by artificial stimuli introduced into the questions to elicit the type of answers sought by Molson;
- (e) ambiguity in the interpretation of the survey.

In terms of their opinions of the perception in the minds of the relevant public about the term “Export” in association with beer, the probative value of the Molson executives’ evidence is minimal. To accord little weight to this evidence is consistent with the opinion of the Supreme Court in *Battle Pharmaceuticals v. The British Drug Houses Ltd.*<sup>33</sup> that:

We agree that a witness may not state his opinion as to the effect the use of a mark would have, or would be likely to have, on the mind of someone else because, as stated in the *Proctor and Gamble* case (1), that is the very point to be determined in the proceedings, but that he may testify as to the effect the use of the mark in dispute would have on his own mind. That is one of the circumstances to be considered by the court.

[81] As I have said, I have no difficulty accepting that the words “Molson Export” are distinctive of a Molson product. However, the evidence does not lead to the conclusion that the term “Export” of itself is distinctive of the product.

[82] The learned Judge treated the Oland application to trade-mark the word “Export” as an admission against Labatt’s interest. Labatt attempted to distance itself from its position respecting the Oland application. However, all the correspondence to the Trade-marks Office was written on Labatt letterhead and

sondage de Pye, qui, selon le juge de la Section de première instance, n’était pas sans faille, peuvent avoir une valeur probante significative. Elle a d’ailleurs trouvé plusieurs lacunes dans le sondage de Pye:

- a) absence de preuve sur la procédure utilisée pour remplir le questionnaire;
- b) nombre limité d’endroits où le sondage a été mené, ce qui n’a donné aucune indication sur le caractère distinctif ailleurs en Ontario ou encore au Québec;
- c) absence de questions de contrôle;
- d) faiblesse des sondages qui portent sur des associations de mots et qui sont composés de stimuli artificiels incorporés aux questions pour obtenir les réponses recherchées par Molson;
- e) ambiguïté dans l’interprétation du sondage.

Les opinions émises par les cadres de Molson sur la perception, dans l’esprit du public cible, du terme «Export» en liaison avec la bière constituent une preuve peu probante. La faible valeur probante accordée à cette preuve est conforme à l’opinion exprimée par la Cour suprême dans l’arrêt *Battle Pharmaceuticals v. The British Drug Houses Ltd.*<sup>33</sup>:

[TRADUCTION] Nous sommes d’accord qu’un témoin ne peut pas donner son opinion sur l’effet que l’emploi d’une marque pourrait avoir, ou aurait éventuellement, sur quelqu’un d’autre parce que, tel qu’il est établi dans l’affaire (1) *Proctor and Gamble*, c’est la question même qui doit être tranchée en l’instance; mais il peut témoigner sur l’effet que l’emploi de la marque contestée aurait sur lui. Il s’agit d’une circonstance dont le tribunal doit tenir compte.

[81] Comme je l’ai dit, je conviens aisément que les mots «Molson Export» sont distinctifs d’un produit Molson. Toutefois, la preuve ne permet pas de conclure que le terme «Export» est en lui-même distinctif du produit.

[82] Le juge de la Section de première instance a considéré la demande d’enregistrement d’Oland comme un aveu à l’encontre des intérêts de Labatt. Cette dernière a essayé de prendre ses distances à l’égard de sa propre position au sujet de la demande d’Oland. Toutefois, toute la correspondance avec le

signed by Labatt employees. The affidavits filed before the Registrar in the Oland application were those of Labatt employees. The Oland application is clearly attributable to Labatt.

[83] However, that is not the issue. The question is whether Labatt's apparently inconsistent positions should be held against it to prove, in favour of Molson, a fact that Labatt is now trying to deny. In other words, is the fact that Oland is seeking the same kind of recognition of the term "Export" with respect to one of its products, evidence that the term "Export" in relation to Molson's product has acquired distinctiveness. In my opinion, the answer is no. As the Registrar pointed out, distinctiveness is to be determined from the point of view of an everyday user of the wares in question and that the trade-mark must be considered in its entirety and as a matter of first impression. In the circumstances here, the fact that Oland has made an application to trade-mark the word "Export" is irrelevant to the Molson application.

[84] The Oland application also raises the question of the credibility of the Labatt opposition to the Molson application when it has made the same type of application. On the facts of this particular case, I do not think that the Oland application discredits Labatt's opposition in the Molson proceedings. The obvious inference to draw is that the Oland 1990 application for registration of the word "Export" was a response to the earlier Molson application. Oland was trying to protect its use of the term "Export" in the face of the Molson application. This is made clear by the fact that it repeatedly wrote to the Registrar requesting postponement of proceedings on its application pending the outcome of the Molson application.

[85] Having regard to the fact that little weight can be attributed to the Pye survey and the Molson executives' evidence relative to public recognition of the term "Export" in association with Molson's product,

Bureau des marques de commerce était rédigée sur du papier à entête de Labatt et était signée par ses employés. Les affidavits déposés devant le registraire à l'appui de la demande d'enregistrement d'Oland étaient ceux d'employés de Labatt. La demande d'Oland est clairement attribuable à Labatt.

[83] Toutefois, telle n'est pas la question en litige. Il s'agit plutôt de savoir si la position apparemment contradictoire de Labatt peut être retenue contre elle pour établir, en faveur de Molson, un fait que Labatt essaie maintenant de nier. En d'autres mots, est-ce que le fait qu'Oland cherche à obtenir la même forme de reconnaissance du terme «Export» pour un de ses produits prouve que le terme «Export» en liaison avec un produit de Molson a acquis un caractère distinctif? À mon avis, la réponse est non. Comme l'a souligné le registraire, le caractère distinctif doit être établi du point de vue de l'utilisateur régulier des marchandises en question et la marque de commerce doit être considérée de façon globale et sous l'angle de la première impression. Dans les circonstances, le fait qu'Oland ait déposé une demande d'enregistrement de marque de commerce pour le mot «Export» n'est aucunement pertinent quant à la demande de Molson.

[84] La demande d'Oland soulève également la question de la crédibilité de l'opposition de Labatt à la demande de Molson alors qu'elle a présenté le même type de demande. Vu les faits en l'espèce, je ne pense pas que la demande d'Oland porte ombrage à l'opposition de Labatt dans les procédures de Molson. La conclusion évidente est que la demande d'Oland de 1990 visant l'enregistrement du mot «Export» a été faite en réaction à une précédente demande de Molson. À l'évidence, Oland ne cherchait qu'à protéger l'utilisation qu'elle faisait du terme «Export» devant la demande de Molson. Cela ressort clairement des demandes répétées que Labatt a adressées par lettre au registraire pour obtenir l'ajournement des procédures sur sa demande dans l'attente d'une décision sur la demande de Molson.

[85] Étant donné qu'on ne peut accorder qu'une faible valeur probante au sondage de Pye et au témoignage des cadres de Molson portant sur la reconnaissance publique du terme «Export» en relation avec un

that the sales and advertising evidence does not prove that the term “Export” alone is distinctive of the Molson product and that the Oland application should not have been treated as an admission against Labatt’s interest by the learned Judge, I must conclude that the additional evidence before the learned Judge was not such that the original decision of the Registrar should have been disturbed. Applying the reasonableness *simpliciter* standard of review to the decision of the Registrar and having regard to the fact that the additional evidence adduced in the Trial Division would not have materially affected his findings of fact or exercise of discretion, the learned Judge should have allowed the Registrar’s decision to stand.

[86] In coming to this conclusion, I do not say that “Export” may not actually be a well-known or a famous term in association with a Molson beer product. However, by reason of subsection 32(1), a decision under subsection 12(2) must be supported by evidence satisfactory to the Registrar. Where the evidence does not prove, on a balance of probabilities, acquired distinctiveness of a descriptive term under subsection 12(2) to the satisfaction of the Registrar, the application cannot be allowed.

[87] The appeal will be allowed with costs in this Court and in the Trial Division.

LÉTOURNEAU J.A.: I agree.

<sup>1</sup> (1989), 24 C.P.R. (3d) 207 (F.C.T.D.); *affd* (1992), 41 C.P.R. (3d) 67 (F.C.A.).

<sup>2</sup> *Ibid.*, at pp. 210-211.

<sup>3</sup> [1971] F.C. 106 (T.D.), at pp. 122-123; *affd* [1976] 2 F.C. iv (C.A.).

<sup>4</sup> (1998), 82 C.P.R. (3d) 1 (F.C.T.D.), at p. 9, para 25.

<sup>5</sup> Shier affidavit, Appeal Book, Vol. I, at p. 56, para 16.

<sup>6</sup> Moran affidavit, Appeal Book, Vol. I, at p. 65, para 24.

<sup>7</sup> *Supra*, note 4, at p. 11, para 37.

<sup>8</sup> R.S.C., 1985, c. T-13.

produit Molson, que la preuve du montant des ventes et de la publicité n’établit pas que le terme «Export» employé seul est distinctif du produit Molson et que la demande d’Oland n’aurait pas dû être considérée par le juge de première instance comme un aveu à l’encontre des intérêts de Labatt, je dois conclure que la preuve supplémentaire qui lui a été soumise n’était pas telle qu’elle l’autorisait à modifier la décision initiale du registraire. Si on applique le critère de contrôle de la décision raisonnable *simpliciter* à la décision du registraire et considérant le fait que la preuve supplémentaire déposée devant la Section de première instance n’aurait pas influé de façon significative sur ses conclusions de fait ou sur l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le juge aurait dû maintenir sa décision.

[86] En arrivant à cette conclusion, je ne dis pas que «Export» ne peut pas être véritablement un terme bien connu et célèbre en liaison avec un produit brassé de Molson. Toutefois, en raison du paragraphe 32(1), une décision rendue sous le régime du paragraphe 12(2) doit être fondée sur une preuve qui satisfait le registraire. Lorsque la preuve, qui doit être prépondérante, n’établit pas, à la satisfaction du registraire, que le terme descriptif acquis, conformément au paragraphe 12(2), un caractère distinctif, la demande ne peut être accueillie.

[87] L’appel est accueilli avec dépens devant cette Cour et devant la Section de première instance.

LE JUGE LÉTOURNEAU, J.C.A.: Je souscris à ces motifs.

<sup>1</sup> (1989), 24 C.P.R. (3d) 207 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *conf.* par (1992), 41 C.P.R. (3d) 67 (C.A.F.).

<sup>2</sup> *Ibid.*, aux p. 210 et 211.

<sup>3</sup> [1971] C.F. 106 (1<sup>re</sup> inst.), aux p. 122 et 123; *conf.* par [1976] 2 C.F. iv (C.A.).

<sup>4</sup> (1998), 82 C.P.R. (3d) 1 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), à la p. 9, par. 25.

<sup>5</sup> Affidavit de Shier, mémoire d’appel, vol. I, à la p. 56, par. 16.

<sup>6</sup> Affidavit de Moran, mémoire d’appel, vol. I, à la p. 65, par. 24.

<sup>7</sup> *Supra*, note 4, à la p. 11, par. 37.

<sup>8</sup> L.R.C. (1985), ch. T-13.

<sup>9</sup> Although her conclusion does not restrict the registration to Ontario and Quebec, her reasons make it clear that this was her intention and in its submissions to this Court, Molson accepts such a restriction.

<sup>10</sup> *Molson Breweries, a Partnership v. Swan Brewery Co.* (1994), 58 C.P.R. (3d) 303 (T.M.O.B.), at p. 310.

<sup>11</sup> [1971] F.C. 106 (T.D.).

<sup>12</sup> *Black's Law Dictionary*, 7th ed. (St. Paul, Minn.: West Group, 1999) defines a "trial de novo" as: "A new trial on the entire case—that is, on both questions of fact and issues of law—conducted as if there had been no trial in the first instance."

<sup>13</sup> Unless, of course, the parties agree that the record in the prior court be considered as evidence before the "trial de novo" court.

<sup>14</sup> (1987), 17 C.P.R. (3d) 289 (F.C.A.), at p. 298.

<sup>15</sup> [1969] S.C.R. 192.

<sup>16</sup> (1989), 24 C.P.R. (3d) 207 (F.C.T.D.), at p. 210.

<sup>17</sup> *Affd* (1992), 41 C.P.R. (3d) 67 (F.C.A.).

<sup>18</sup> [1997] 1 S.C.R. 748, at pp. 776-777.

<sup>19</sup> [1984] 2 F.C. 920 (T.D.).

<sup>20</sup> See *Carling Breweries Ltd. v. Molson Cos. Ltd.* (1988), 16 C.I.P.R. 157 (F.C.A.), at p. 159.

<sup>21</sup> Paraphrasing the Registrar's "Instructions to Examiners" November 1984, at p. 84.

<sup>22</sup> [1940] Ex. C.R. 163, at p. 169.

<sup>23</sup> *Crosfield (Joseph) & Sons Ltd.—In the Matter of an Application to Register a Trade Mark ("Perfection")* by (1909), 26 R.P.C. 837 (C.A.), at p. 857.

<sup>24</sup> See *Park Avenue Furniture Corp. v. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (F.C.A.).

<sup>25</sup> *Supra*, note 19. *Affd* (1988), 19 C.P.R. (3d) 129 (F.C.A.).

<sup>26</sup> (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (T.M.O.B.).

<sup>27</sup> [1968] 2 Ex. C.R. 622, at p. 636.

<sup>28</sup> (1990), 34 C.P.R. (3d) 439 (T.M.O.B.), at p. 443.

<sup>29</sup> (1982), 70 C.P.R. (2d) 254 (T.M.O.B.), at pp. 261 and 262.

<sup>30</sup> (1984), 2 C.P.R. (3d) 309 (T.M.O.B.).

<sup>31</sup> *Imperial Group plc and Another v. Philip Morris Limited and Another*, [1984] R.P.C. 293 (Ch. D.), at pp. 298, 300 and 309-310; *E. & J. Gallo Winery v. Andres Wines Ltd.*, [1976] 2 F.C. 3 (C.A.), at p. 7; *Moore Dry Kiln Co. of Canada v. U.S. National Resources Inc.* (1976), 30 C.P.R. (2d) 40 (F.C.A.), at pp. 46-49; *Johnson (S.C.) and Son, Ltd. et al. v. Marketing International Ltd.*, [1980] 1 S.C.R. 99, at pp. 110-112; *Great Lakes Hotels Ltd. v. The Noshery Ltd.*, [1968] 2 Ex. C.R. 622, at pp. 635-636; Clarke, "The Distinctiveness Required for the Validity of a Trade-Mark" (1971), 2 C.P.R. (2d) 239, at pp. 245-247; *Robinson's Camera Centre Ltd. v. Black Photo Corp.* (1990), 34 C.P.R. (3d) 439 (T.M.O.B.), at pp. 443-445; *Mr.*

<sup>9</sup> Même si sa conclusion ne limite pas l'enregistrement à l'Ontario et au Québec, ses motifs établissent clairement que telle était son intention et, dans son mémoire à la Cour, Molson accepte cette restriction.

<sup>10</sup> *Brasseries Molson, société en nom collectif c. Swan Brewing Co.* (1994), 58 C.P.R. (3d) 303 (C.O.M.C.), à la p. 310.

<sup>11</sup> [1971] C.F. 106 (1<sup>re</sup> inst.).

<sup>12</sup> Le *Black's Law Dictionary*, 7<sup>e</sup> éd. (St-Paul, Minn.: West Group, 1999) définit un «procès de novo» comme: [TRADUCTION] Un nouveau procès portant sur toute la cause—c'est-à-dire, sur les questions de fait et de droit—mené comme s'il n'y avait pas eu de procès en première instance.

<sup>13</sup> À moins, bien sur, que les parties conviennent que le dossier devant l'instance inférieure constituera la preuve devant le tribunal qui entend le «procès de novo».

<sup>14</sup> (1987), 17 C.P.R. (3d) 289 (C.A.F.), à la p. 298.

<sup>15</sup> [1969] R.C.S. 192.

<sup>16</sup> (1989), 24 C.P.R. (3d) 207 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), à la p. 210.

<sup>17</sup> *Conf. par* (1992), 41 C.P.R. (3d) 67 (C.A.F.).

<sup>18</sup> [1997] 1 R.C.S. 748, aux pp. 776 et 777.

<sup>19</sup> [1984] 2 C.F. 920 (1<sup>re</sup> inst.).

<sup>20</sup> Voir *Brasseries Carling Ltée c. Cies Molson Ltée* (1988), 16 C.I.P.R. 157 (C.A.F.), à la p. 159.

<sup>21</sup> Paraphrase du «Manuel d'examen sur les marques de commerce» Bureau du registraire, November 1984, à la p. 84.

<sup>22</sup> [1940] R.C.É. 163, à la p. 169.

<sup>23</sup> *Crosfield (Joseph) & Sons Ltd.—In the Matter of an Application to Register a Trade Mark («Perfection»)* by (1909), 26 R.P.C. 837 (C.A.), à la p. 857.

<sup>24</sup> Voir *Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.).

<sup>25</sup> *Supra*, note 19. *Conf. par* (1988), 19 C.P.R. (3d) 129 (C.A.F.).

<sup>26</sup> (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.).

<sup>27</sup> [1968] 2 R.C.É. 622, à la p. 636.

<sup>28</sup> (1990), 3 C.P.R. (3d) 439 (C.O.M.C.), à la p. 443.

<sup>29</sup> (1982), 70 C.P.R. (2d) 254 (C.O.M.C.), aux p. 261 et 262.

<sup>30</sup> (1984), 2 C.P.R. (3d) 309 (C.O.M.C.).

<sup>31</sup> *Imperial Group plc and Another v. Philip Morris Limited and Another*, [1984] R.P.C. 293 (Ch. D.), aux p. 298, 300, 309 et 310; *E. & J. Gallo Winery c. Andres Wines Ltd.*, [1976] 2 C.F. 3 (C.A.), à la p. 7; *Moore Dry Kiln Co. of Canada c. U.S. National Resources Inc.* (1976), 30 C.P.R. (2d) 40 (C.A.F.), aux p. 46 à 49; *Johnson (S.C.) and Son, Ltd. et autre c. Marketing International Ltd.*, [1980] 1 R.C.S. 99, aux p. 110 à 112; *Great Lakes Hotels Ltd. c. The Noshery Ltd.*, [1968] 2 R.C.É. 622, aux p. 635 et 636; Clarke, «The Distinctiveness Required for the Validity of a Trade-Mark» (1971), 2 C.P.R. (2d) 239, aux p. 245 à 247; *Robinson's Camera Centre Ltd. c. Black Photo Corp.* (1990), 34 C.P.R. (3d) 439 (C.O.M.C.), aux p. 443 à 445;

*P's Mastertune Ignition Services Ltd. v. Tune Masters* (1984), 82 C.P.R. (2d) 128 (F.C.T.D.), at p. 144; *All Canada Vac Ltd. v. Lindsay Manufacturing Inc.* (1990), 28 C.P.R. (3d) 385 (F.C.T.D.), at pp. 394-395.

<sup>32</sup> In the evidence, in only one advertisement consisting of a picture and accompanying words, the word "Export" appears alone in the accompanying words, but the picture shows a carton of beer with the words "Molson Export". In all others, the word "Export" does not appear alone.

<sup>33</sup> [1946] S.C.R. 50, at p. 53.

*Mr. P's Mastertune Ignition Services Ltd. c. Tune Masters* (1984), 82 C.P.R. (2d) 128 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), à la p. 144; *All Canada Vac Ltd. c. Lindsay Manufacturing Inc.* (1990), 28 C.P.R. (3d) 385 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), aux p. 394 et 395.

<sup>32</sup> La preuve n'établit qu'un seul exemple d'une affiche publicitaire composée d'un image et d'un texte d'accompagnement où le mot «Export» apparaît seul dans ce texte, mais l'image laisse voir un carton porte-bouteilles de bières sur lequel apparaissent les mots «Molson Export». Dans aucun autre exemple amené en preuve, le mot «Export» apparaît seul.

<sup>33</sup> [1946] R.C.S. 50, à la p. 53.