

A-666-78

A-666-78

Registrar of Trade Marks (*Appellant*)**Le registraire des marques de commerce (*appelant*)**

v.

a c.

Brewers Association of Canada (*Respondent*)**L'Association des brasseries du Canada (*intimée*)**

Court of Appeal, Pratte, Ryan JJ. and Kerr D.J.—
Ottawa, January 28 and February 16, 1982.

Cour d'appel, juges Pratte, Ryan et juge suppléant
Kerr—Ottawa, 28 janvier et 16 février 1982.

Appeal from Trial Division decision allowing respondent's appeal from a decision of the Registrar of Trade Marks — Respondent applied for registration of the shape and colour of a bottle as a certification mark — Registrar refused the application on the ground that what the respondent sought to register was a "shaping of . . . containers" and as such was a distinguishing guise — Trial Judge held that the word "mark" in the definition of certification mark includes a guise such as the shaping of goods or their containers — Whether everything that is registrable as a traditional trade mark (trade mark used to distinguish wares from those of others) is also registrable as a certification mark (trade mark used for the purpose of certifying that goods meet a certain standard) — Appeal allowed — Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, ss. 2, 13.

Appel d'une décision de la Division de première instance qui a accueilli l'appel de l'intimée d'une décision du registraire des marques de commerce — L'intimée a demandé le dépôt de la forme et de la couleur d'une bouteille à titre de marque de certification — Le registraire a rejeté la demande pour le motif que l'intimée essayait de déposer «un façonnement de . . . contenants» qui, en soi, constituait un signe distinctif — Le juge de première instance a jugé que le mot «marque» contenu dans la définition de l'expression marque de certification comprend un signe tel le façonnement de biens ou de leurs contenants — Il échet de déterminer si tout ce qui peut être déposé à titre de marque de commerce traditionnelle (marque de commerce servant à distinguer des marchandises de celles des autres) peut aussi être déposé à titre de marque de certification (marque de commerce servant à attester que les marchandises répondent à certaines normes) — Appel accueilli — Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, c. T-10, art. 2, 13.

APPEAL.

APPEL.

COUNSEL:

AVOCATS:

L. P. Chambers, Q.C. and B. J. Hobby for appellant.
J. Fogo for respondent.

L. P. Chambers, c.r. et B. J. Hobby pour l'appellant.
J. Fogo pour l'intimée.

SOLICITORS:

PROCUREURS:

Deputy Attorney General of Canada for appellant.
Herridge, Tolmie, Ottawa, for respondent.

Le sous-procureur général du Canada pour l'appellant.
Herridge, Tolmie, Ottawa, pour l'intimée.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

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

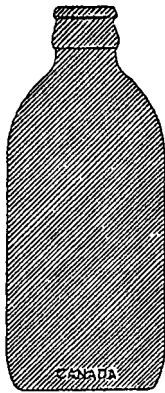
PRATTE J.: This is an appeal from the judgment of the Trial Division [[1979] 1 F.C. 849] allowing the appeal of the respondent from a decision of the Registrar of Trade Marks rejecting the respondent's application for registration of a certification mark.

LE JUGE PRATTE: La Cour est saisie de l'appel d'un jugement de la Division de première instance [[1979] 1 C.F. 849] qui a accueilli l'appel formé par l'intimée à l'encontre d'une décision par laquelle le registraire des marques de commerce avait rejeté la demande de dépôt d'une marque de certification, présentée par l'intimée.

The respondent is an association of Canadian brewing companies which is engaged in the promotion of the brewing trade in Canada but does not

L'intimée est une association formée de sociétés canadiennes de brassage qui s'emploie à favoriser le commerce de brasserie au Canada, mais elle ne

itself produce or sell brewed alcoholic beverages. It applied to the Registrar of Trade Marks for registration of a certification mark to be used for the purpose of indicating that the wares in association with which it was used were produced in Canada by a Canadian brewery which was either a member or a licensee of the respondent. That mark was the shape and colour (dark amber) of a bottle with the word "Canada" near its base; it was shown in the following drawing which formed part of the respondent's application:

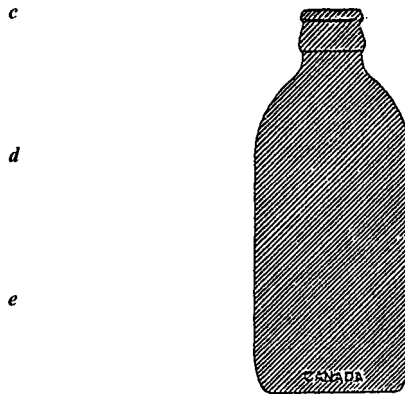


The Registrar refused the respondent's application on the ground that what the respondent was seeking to register as a certification mark was not registrable because it was, in the Registrar's view, a guise rather than a mark and, for that reason, did not answer the definition of "certification mark" in section 2 of the *Trade Marks Act*, R.S.C. 1970, c. T-10.

In order to understand the Registrar's decision, it is necessary to have in mind the definitions of "trade mark", "certification mark" and "distinguishing guise" that are found in section 2:

2. ...
 "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 by others,
 (b) a certification mark,
 (c) a distinguishing guise, or

produit ni ne vend elle-même de la bière. L'intimée a produit auprès du registraire des marques de commerce une demande de dépôt d'une marque de certification qui serait employée pour indiquer que les marchandises, en liaison avec lesquelles elle serait employée, sont fabriquées au Canada par une brasserie canadienne qui est affiliée à l'intimée ou qui est détentrice d'une licence de l'intimée. La marque se compose de la forme et de la couleur (ambre sombre) d'une bouteille qui porte l'inscription «Canada» près de sa base; elle est illustrée par le dessin qui suit, lequel a été soumis avec la demande de l'intimée:



Le registraire a rejeté la demande de l'intimée au motif que la marque de certification proposée ne pouvait être déposée parce qu'à son avis, elle constituait un signe plutôt qu'une marque, et ne pouvait donc répondre à la définition que donne d'une «marque de certification» l'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce*, S.R.C. 1970, c. T-10.

Pour comprendre la décision du registraire, il faut garder à l'esprit les définitions que donne d'une «marque de commerce», d'une «marque de certification» et d'un «signe distinctif» l'article 2:

2. ...
 «marque de commerce» signifie
 a) une marque qui est employée par une personne aux fins ou en vue de distinguer des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par elle, de marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou de services loués ou exécutés, par d'autres,
 b) une marque de certification,
 c) un signe distinctif, ou

(d) a proposed trade mark;

“certification mark” means a mark that is used for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares or services that are of a defined standard with respect to

- (a) the character or quality of the wares or services,
 - (b) the working conditions under which the wares have been produced or the services performed,
 - (c) the class of persons by whom the wares have been produced or the services performed, or
 - (d) the area within which the wares have been produced or the services performed,
- from wares or services that are not of such a defined standard;

“distinguishing guise” means

(a) a shaping of wares or their containers, or

(b) a mode of wrapping or packaging wares

the appearance of which 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 by others;

The Registrar, as I read his decision, assumed that what the respondent was seeking to register was “a shaping of . . . containers” and he held that this was not a certification mark because, in his view, the word “mark” in the definition of “certification mark” must be given a narrow meaning that excludes the “shaping of wares or their containers” and the “mode of wrapping or packaging wares”.

The respondent appealed successfully from that decision to the Trial Division. The Trial Judge held that the word “mark” in the definition of “certification mark” is used in a wide sense that includes a guise such as the shaping of goods or their containers. He accordingly allowed the appeal, set aside the decision of the Registrar and referred the matter back to him for decision in order that the respondent’s application be dealt with on the basis that what the respondent is seeking to register is a “mark” within the meaning of that word in the definition of “certification mark”. That is the decision against which this appeal is directed.

The definition of “trade mark” in section 2 refers to four categories of trade marks. However,

d) une marque de commerce projetée;

«marque de certification» signifie une marque employée pour distinguer, ou de façon à distinguer, des marchandises ou services qui sont d’une norme définie en ce qui concerne

- a) la nature ou qualité des marchandises ou services,
 - b) les conditions de travail dans lesquelles les marchandises ont été produites ou les services exécutés,
 - c) la catégorie de personnes qui a produit les marchandises ou exécuté les services, ou
 - d) la région à l’intérieur de laquelle les marchandises ont été produites ou les services exécutés,
- de marchandises ou services qui ne sont pas d’une telle norme définie;

«signe distinctif» signifie

- a) un façonnement de marchandises ou de leurs contenants, ou
- b) un mode d’envelopper ou emballer des marchandises, dont la présentation est employée par une personne afin de distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises qu’elle a fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou les services loués ou exécutés par elle, des marchandises que d’autres ont fabriquées, vendues, données à bail ou louées et des services loués ou exécutés par d’autres;

Si je comprends bien la décision du registraire, celui-ci présume que l’intimée essayait de déposer «un façonnement de . . . contenants», et il décide que cela ne constitue pas une marque de certification parce qu’à son avis, le mot «marque» contenu dans la définition de l’expression «marque de certification» doit recevoir une interprétation restrictive qui exclut le «façonnement de marchandises ou de leurs contenants» et le «mode d’envelopper ou emballer des marchandises».

L’intimée a fait casser cette décision par un appel devant la Division de première instance. Le juge de première instance a jugé que le mot «marque» contenu dans la définition de l’expression «marque de certification» est employé dans un sens large qui comprend un signe tel le façonnement de biens ou de leurs contenants. Il a en conséquence accueilli l’appel, annulé la décision du registraire et lui a renvoyé le dossier pour qu’il puisse rendre une décision sur la demande de l’intimée, en prenant comme point de départ que ce que l’intimée cherche à déposer est bien une «marque» au sens où ce mot est employé dans la définition de l’expression «marque de certification». L’appel porte sur cette décision.

La définition d’une «marque de commerce» que donne l’article 2 comprend quatre catégories de

those four categories may be divided in two classes: some trade marks are used by a person for the purpose of distinguishing his wares from those of other persons while other trade marks are used for the purpose of certifying that goods meet a certain standard. The trade marks that fall in that second class are now called "certification marks"; I will refer to those of the first class as "traditional trade marks". The main issue on this appeal is whether everything that is registrable as a traditional trade mark is also registrable as a certification mark. The Trial Judge answered that question in the affirmative because, as I understand his judgment, he could not find any reason to conclude that the word "mark" in the definition of "certification mark" is not used in its widest sense or to support the conclusion that Parliament intended to exclude from registration as a certification mark a guise such as the shaping of a container. With respect, I cannot agree with that opinion.

When the definitions of "trade mark" and "certification mark" are read together, it is apparent that while a traditional trade mark is either a mark or a guise,¹ a certification mark, by contrast, is necessarily a mark. This strongly suggests that a guise cannot be registered as a certification mark; otherwise the same word "mark" would be used in two different senses in the definitions of "trade mark" and "certification mark". That the same word be used in two different meanings in the same section of the Act is not impossible but is, in my view, highly unlikely. True, in other sections of the Act, the word "mark" is used in a very wide sense but in all those cases the context indicates that the word is not used in a narrow sense. Here, it is the contrary. The context in which the word "mark" is used in the definitions of "trade mark" and "certification mark" seems to indicate that it

¹ In these reasons, I use the word "guise" as meaning "a shaping of wares or their containers" or "a mode of wrapping or packaging wares".

marques de commerce. Toutefois, ces quatre catégories peuvent se diviser en deux classes: certaines marques de commerce sont employées par une personne pour distinguer ses marchandises de celles d'autres personnes, alors que d'autres marques de commerce sont employées pour certifier que des biens rencontrent une certaine norme. Les marques de commerce qui tombent dans cette deuxième classe s'appellent maintenant des «marques de certification»; quant aux premières, je vais les appeler les «marques de commerce traditionnelles». La principale question en litige dans cet appel est de savoir si tout ce qui peut être enregistré à titre de marque de commerce traditionnelle peut aussi être déposé à titre de marque de certification. Si j'ai bien compris son jugement, le juge de première instance a répondu à cette question par l'affirmative parce qu'il n'a pu trouver aucun motif de conclure que le mot «marque», contenu dans la définition de l'expression «marque de certification», n'est pas employé dans son sens le plus large et qu'il n'a trouvé aucun motif à l'appui de la conclusion selon laquelle le Parlement avait l'intention d'exclure du dépôt à titre de marque de certification, un signe tel un façonnement de contenant. En toute déférence, je ne peux partager son avis.

Lorsqu'on lit ensemble les définitions de «marque de commerce» et de «marque de certification», il est évident qu'une marque de commerce traditionnelle peut consister soit en une marque ou en un signe¹, alors qu'au contraire, une marque de certification est nécessairement une marque. Cela me porte fortement à conclure qu'un signe ne peut être déposé à titre de marque de certification. S'il en était autrement, le même mot «marque» serait employé dans deux sens différents dans les définitions de «marque de commerce» et de «marque de certification». Que le même mot soit employé à l'intérieur du même article de la Loi dans deux sens différents ne me semble pas impossible, mais me paraît tout de même fort peu probable. Je dois reconnaître que le mot «marque» est employé dans d'autres articles de la Loi dans un sens très large; toutefois, dans tous ces cas, le contexte indique que le mot n'est pas employé dans un sens restreint. En

¹ Dans ces motifs, j'emploie le mot «signe» au sens de «façonnement de marchandises ou de leurs contenants» ou de «mode d'envelopper ou emballer des marchandises».

is used in a narrow sense that excludes guise.

Moreover, other provisions of the Act reveal an intention on the part of Parliament to exclude a guise from registration as a certification mark. The definition of "trade mark" refers to two kinds of traditional trade marks: the kind described in paragraph (a) of the definition and the kind called "distinguishing guise". This is so because the Act contains special rules which apply to distinguishing guises but do not apply to other kinds of traditional trade marks or to certification marks. Those special rules are found in section 13:

13. (1) A distinguishing guise is registrable only if

(a) 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, and

(b) the exclusive use by the applicant of such distinguishing guise in association with the wares or services with which it has been used is not likely unreasonably to limit the development of any art or industry.

(2) No registration of a distinguishing guise interferes with the use of any utilitarian feature embodied in the distinguishing guise.

(3) The registration of a distinguishing guise may be expunged by the Federal Court of Canada on the application of any interested person if the Court decides that the registration has become likely unreasonably to limit the development of any art or industry.

The reason for those rules, it seems to me, is that serious consequences may flow from the grant of a monopoly on the guise of goods. Now, whether the guise of goods is used as a traditional trade mark or as a certification mark, the consequences flowing from the grant of a monopoly are the same. If Parliament had intended that the guise of goods be registrable as a certification mark, it would not have restricted the application of the rules contained in section 13 to "distinguishing guises"; it would have made those rules applicable also to certification marks consisting in the guise of goods.

l'espèce, le contexte indique le contraire. Le contexte dans lequel le mot «marque» est employé dans les définitions de «marque de commerce» et de «marque de certification» semble indiquer que ce mot est employé dans un sens restreint qui exclut un signe.

De plus, il ressort d'autres dispositions de la Loi que le Parlement avait l'intention d'exclure un signe du dépôt à titre de marque de certification. La définition de «marque de commerce» comprend deux types de marques de commerce traditionnelles: le type décrit à l'alinéa a) de la définition et le type appelé «signe distinctif». Il en est ainsi parce que la Loi contient des règles spéciales qui ne s'appliquent qu'aux signes distinctifs sans toutefois viser les autres types de marques de commerce traditionnelles ou les marques de certification. On trouve ces règles spéciales à l'article 13:

13. (1) Un signe distinctif n'est enregistrable que si

a) le signe a été employé au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon à être devenu distinctif à la date de la production d'une demande d'enregistrement le concernant, et que si

b) l'emploi exclusif, par le requérant, de ce signe distinctif en liaison avec les marchandises ou services avec lesquels il a été employé n'a pas vraisemblablement pour effet de restreindre de façon déraisonnable le développement d'un art ou d'une industrie.

(2) Aucun enregistrement d'un signe distinctif ne gêne l'emploi de toute particularité utilitaire incorporée dans le signe distinctif.

(3) L'enregistrement d'un signe distinctif peut être rayé par la Cour fédérale du Canada, sur demande de toute personne intéressée, si la cour décide que l'enregistrement est vraisemblablement devenu de nature à restreindre d'une façon déraisonnable le développement d'un art ou d'une industrie.

Il me semble que l'existence de ces règles s'explique par les conséquences graves qui peuvent découler de l'octroi d'un monopole pour l'emploi d'un signe en liaison avec des biens. Que ce signe soit employé comme marque de commerce traditionnelle ou comme marque de certification, les conséquences qui résultent de l'octroi d'un monopole sont les mêmes. Si le Parlement avait eu l'intention qu'un signe employé en liaison avec des biens puisse être déposé à titre de marque de certification, il n'aurait pas limité l'application des règles contenues à l'article 13 aux «signes distinctifs»; il aurait étendu l'application de ces règles aux marques de certification qui consistent en un signe employé en liaison avec des biens.

For those reasons, I am of opinion that a guise cannot be registered as a certification mark.

As, in my view, the certification mark sought to be registered by the respondent was either "a shaping of wares or their containers" or "a mode of wrapping or packaging wares" it follows that I would allow the appeal, set aside the judgment of the Trial Division and restore the decision of the Registrar rejecting the respondent's application. I would give the appellant his costs both in this Court and in the Trial Division.

RYAN J.: I agree.

KERR D.J.: I agree.

Par ces motifs, je pense qu'un signe ne peut être déposé à titre de marque de certification.

Puisque je crois que la marque de certification que l'intimée voulait déposer est soit «un façonnement de marchandises ou de leurs contenants» ou «un mode d'envelopper ou emballer des marchandises», j'accueille l'appel, je casse le jugement de la Division de première instance et je rétablis la décision par laquelle le registraire a rejeté la demande de l'intimée. J'accorde à l'appelant les frais, à la fois devant cette Cour et devant la Division de première instance.

LE JUGE RYAN: Je souscris à ces motifs.

LE JUGE SUPPLÉANT KERR: Je souscris à ces motifs.