

A-13-86

A-13-86

Pizza Pizza Limited (Appellant)

v.

Registrar of Trade Marks (Respondent)

INDEXED AS: PIZZA PIZZA LTD. v. CANADA (REGISTRAR OF TRADE MARKS) (C.A.)

Court of Appeal, Pratte, Urie and MacGuigan J.J.A.—Toronto, May 25; Ottawa, June 6, 1989.

Trade marks — Registration — Appeal from judgment dismissing appeal from refusal of registration of "967-1111" as trade mark of pizza take-out business — "967-1111" telephone number of Toronto outlets — Number used on all product boxes, in all printed advertising materials and on store signs — Advertised extensively — Appeal allowed — Trial Judge and Registrar erring in holding number not trade mark within s. 2 definition — That functions as telephone number not precluding registration — Not solely functional — Mark highly indicative of appellant and its products — Fulfills three requirements of trade mark in s. 2 — Trial Judge also erred in holding telephone number not registrable — Registration of trade mark granting monopoly only for use in association with wares and services for which registration granted.

This was an appeal from the Trial Division decision dismissing the appeal from the Registrar's refusal to register "967-1111" as a trade mark for the appellant's pizza take-out business. The Toronto-area outlets use "967-1111" on all product boxes, in all printed advertising and on store signs. It is also the telephone number of all of the outlets. The Registrar and the Trial Judge held that "967-1111" was not within the statutory definition of trade mark. The Trial Judge further found that a monopoly interest in a series of seven digits, which may be a telephone number, cannot be registered. The question is whether the numerical combination is a registrable trade mark.

Held, the appeal should be allowed.

Per Pratte J.A.: The case law relied upon to support the position that a telephone number is not registrable is distinguishable. The marks that have been held to be functional were part of the wares in respect of which registration was sought, so that the registration of those marks would have granted the applicants a monopoly on functional elements of their wares; the applicants would have obtained patents under the guise of

Pizza Pizza Limited (appelante)

c.

a **Registraire des marques de commerce (intimé)**

RÉPERTORIÉ: PIZZA PIZZA LTD. c. CANADA (REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE) (C.A.)

b Cour d'appel, juges Pratte, Urie et MacGuigan, J.C.A.—Toronto, 25 mai; Ottawa, 6 juin 1989.

Marques de commerce — Enregistrement — Appel du jugement qui rejetait l'appel formé contre le refus d'enregistrer la combinaison «967-1111» comme la marque de commerce d'une entreprise qui offre des pizzas à emporter — La combinaison «967-1111» est le numéro de téléphone des points de vente dans la région torontoise — Ce numéro figure sur toutes les boîtes contenant le produit, dans tous les dépliants publicitaires et les enseignes — Il y a eu une publicité importante — Appel accueilli — C'est à tort que le juge de première instance et le registraire ont décidé que ce numéro n'était pas une marque de commerce au sens de la définition figurant à l'art. 2 — Le fait qu'il s'agisse d'un numéro de téléphone n'empêche pas l'enregistrement — La combinaison n'est pas uniquement fonctionnelle — La marque est hautement indicatrice de l'appelante et de ses produits — Elle remplit les trois conditions de marque de commerce posées par l'art. 2 — Le juge de première instance a également commis une erreur en statuant qu'un numéro de téléphone n'est pas enregistrable — L'enregistrement d'une marque de commerce confère un monopole uniquement pour son usage en liaison avec les marchandises et services pour lesquels l'enregistrement est accordé.

f Appel est interjeté de la décision par laquelle la Section de première instance a rejeté l'appel formé contre le refus du registraire d'enregistrer la combinaison «967-1111» comme la marque de commerce de l'entreprise de l'appelante qui offre des pizzas à emporter. Les points de vente de la région torontoise utilisent la combinaison «967-1111» sur toutes les boîtes contenant le produit, dans tous les dépliants publicitaires et les enseignes. Il s'agit également du numéro de téléphone de tous ces points de ventes. Le registraire et le juge de première instance ont décidé que la combinaison «967-1111» ne correspondait pas à la définition de marque de commerce figurant dans la loi. Le juge de première instance a conclu en outre que nul ne peut conférer un monopole à une séquence de sept chiffres et pouvant constituer un numéro de téléphone. La question se pose de savoir si la combinaison numérique est une marque de commerce enregistrable.

Arrêt: l'appel devrait être accueilli.

i Le juge Pratte, J.C.A.: La jurisprudence invoquée pour étayer l'idée qu'un numéro de téléphone n'est pas enregistrable peut faire l'objet d'une distinction. Les marques qui ont été jugées fonctionnelles faisaient partie des marchandises à l'égard desquelles l'enregistrement a été demandé, de sorte que l'enregistrement de ces marques aurait conféré aux requérants un monopole sur les éléments fonctionnels de leurs marchandises; les requérants auraient obtenu des brevets sous forme de marques de commerce. Comme la marque de commerce en l'espèce

trade marks. As the instant trade mark is not functional in that sense, its functional character does not preclude registration.

Per Urie J.A. (MacGuigan J.A. concurring): The fact that a telephone number functions to enable a person to contact a predesignated instrument does not preclude registration of the number, based upon the case law relied upon by the Registrar and Trial Judge. "967-1111" was not solely functional. It was not utilized merely as an indication of quality, size, grade or the like. Although there was a functional element in its use as a telephone number, that was not its only function. The combination was deliberately chosen for its inherent suitability to identify the source of the repondent's products and the quality standards which are associated with those products, and the mark is now highly indicative of Pizza Pizza Limited and its products and distinguishes them from the products and services of others. It meets the three requirements of the section 2 definition of a trade mark.

The Trial Judge also erred in holding that a monopoly interest in a telephone number cannot be registered. The registration of a trade mark grants a monopoly in that exact sequence of numbers only for use in association with the wares and services for which the registration is granted.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, ss. 2, 12, 36.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

DISTINGUISHED:

Parke, Davis & Co., Ltd. v. Empire Laboratories Ltd., [1964] Ex.C.R. 399; (1963), 41 C.P.R. 121; aff'd [1964] S.C.R. 351; *Elgin Handles Ltd. v. Welland Vale Mfg. Co. Ltd.*, [1965] 1 Ex.C.R. 3; (1964), 43 C.P.R. 20; *W.J. Hughes & Sons "Corn Flower" Ltd. v. Morawiec* (1970), 62 C.P.R. 21 (Ex. Ct.); *Adidas (Canada) Ltd. v. Colins Inc.* (1978), 38 C.P.R. (2d) 145 (F.C.T.D.).

REVERSED:

Pizza Pizza Ltd. v. Canada (Registrar of Trade Marks) (1985), 7 C.P.R. (3d) 428 (F.C.T.D.).

AUTHORS CITED

Fox, H. G. *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3d ed. Toronto: Carswell, 1972.

COUNSEL:

Marilyn Field-Marsham and *Donna White* pour appellant.
Marlene I. Thomas for respondent.

n'est pas fonctionnelle dans ce sens, son caractère fonctionnel n'empêche pas l'enregistrement.

Le juge Urie, J.C.A. (avec l'appui du juge MacGuigan, J.C.A.): Le fait qu'un numéro de téléphone ait pour but de permettre à une personne d'établir une communication à l'aide d'un appareil en particulier n'empêche pas l'enregistrement de ce numéro, compte tenu de la jurisprudence invoquée par le registraire et le juge de première instance. La combinaison «967-1111» n'était pas uniquement fonctionnelle. Elle n'était pas utilisée uniquement pour indiquer la qualité, la grosseur ou quelque chose de ce genre. Bien qu'il existât un élément fonctionnel dans son utilisation comme numéro de téléphone, telle n'était pas son unique fonction. La combinaison a délibérément été choisie parce qu'elle était propre à faire reconnaître la source des produits de l'appelante et les niveaux de qualité qui sont liés à ces produits, et la marque est maintenant hautement indicatrice de Pizza Pizza Limited et de ses produits et distingue les produits et services de celle-ci de ceux d'autrui. Elle remplit les trois conditions de la définition de marque de commerce figurant à l'article 2.

C'est également à tort que le juge de première instance a statué que nul ne peut conférer un monopole à un numéro de téléphone. L'enregistrement d'une marque de commerce confère un monopole sur cette séquence exacte de chiffres, uniquement pour son usage en liaison avec les marchandises et services pour lesquels l'enregistrement est accordé.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, chap. T-10, art. 2, 12, 36.

JURISPRUDENCE

DISTINCTION FAITE AVEC:

Parke, Davis & Co., Ltd. v. Empire Laboratories Ltd., [1964] R.C.É 399; (1963), 41 C.P.R. 121; confirmé, [1964] R.C.S. 351; *Elgin Handles Ltd. v. Welland Vale Mfg. Co. Ltd.*, [1965] 1 R.C.É 3; (1964), 43 C.P.R. 20; *W.J. Hughes & Sons "Corn Flower" Ltd. v. Morawiec* (1970), 62 C.P.R. 21 (C. de l'É.); *Adidas (Canada) Ltd. v. Colins Inc.* (1978), 38 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1^{re} inst.).

DÉCISION RENVERSÉE:

Pizza Pizza Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce) (1985), 7 C.P.R. (3d) 428 (C.F. 1^{re} inst.).

DOCTRINE

Fox, H. G. *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3^e éd. Toronto: Carswell, 1972.

AVOCATS:

Marilyn Field-Marsham et *Donna White* pour l'appelante.
Marlene I. Thomas pour l'intimé.

SOLICITORS:

Osler, Hoskin & Harcourt, Toronto, for appellant.

Deputy Attorney General of Canada for respondent. ^a

The following are the reasons for judgment rendered in English by

PRATTE J.A.: I agree with my brother Urie that this appeal must be allowed. ^b

Counsel for the respondent tried to support the decision of the Trial Division [(1985), 7 C.P.R. (3d) 428] on only one ground, namely, that a telephone number is not registrable as a trade mark because, according to the jurisprudence,¹ a mark that is primarily designed to perform a function cannot be the subject of a trade mark. This position, in my view, reveals a complete misunderstanding of that jurisprudence. In those cases, the marks that were held to be functional were, in effect, part of the wares in respect of which registration was sought so that the registration of those marks would have granted the applicants a monopoly on functional elements or characteristics of their wares; the applicants would, in effect, have obtained patents under the guise of trade marks. The situation here is entirely different. The trade mark applied for by the appellant is not functional in that sense; for that reason, its functional character does not make it "not registrable". ^c

I would dispose of the appeal as suggested by my brother Urie. ^d

* * *

The following are the reasons for judgment rendered in English by

URIE J.A.: This appeal is from a judgment of Muldoon J. in the Trial Division whereby he dis-

¹ *Parke, Davis & Co., Ltd. v. Empire Laboratories Ltd.*, [1964] Ex.C.R. 399; (1963), 41 C.P.R. 121 aff'd [1964] S.C.R. 351.

Elgin Handles Ltd. v. Welland Vale Mfg. Co. Ltd., [1965] 1 Ex.C.R. 3; (1964), 43 C.P.R. 20.

PROCUREURS:

Osler, Hoskin & Harcourt, Toronto, pour l'appelante.

Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé. ^a

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

LE JUGE PRATTE, J.C.A.: Je conviens avec mon collègue le juge Urie que le présent appel devrait être accueilli. ^b

L'avocate de l'intimé a tenté d'étayer la décision de la Section de première instance [(1985), 7 C.P.R. (3d) 428] en invoquant un seul motif, savoir qu'un numéro de téléphone n'est pas enregistable à titre de marque de commerce parce que, selon la jurisprudence¹, une marque qui est principalement conçue pour remplir une fonction ne peut faire l'objet d'une marque de commerce. Ce point de vue dénote, à mon avis, une interprétation totalement erronée de cette jurisprudence. Dans ces affaires, les marques qui ont été jugées fonctionnelles faisaient, en fait, partie des marchandises à l'égard desquelles l'enregistrement a été demandé, de sorte que l'enregistrement de ces marques aurait conféré aux requérantes un monopole sur les éléments ou caractéristiques fonctionnelles de leurs marchandises; les requérantes auraient en fait obtenu des brevets sous forme de marques de commerce. La situation est tout à fait différente en l'espèce. La marque de commerce dont l'appelante a demandé l'enregistrement n'est pas fonctionnelle dans ce sens; pour cette raison, son caractère fonctionnel ne la rend pas «non enregistable». ^c

Je suis d'avis de statuer sur l'appel de la manière proposée par mon collègue le juge Urie. ^d

* * *

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

LE JUGE URIE, J.C.A.: Appel est interjeté du jugement par lequel le juge Muldoon de la Section

¹ *Parke, Davis & Co., Ltd. v. Empire Laboratories Ltd.*, [1964] R.C.É. 399; (1963), 41 C.P.R. 121 confirmé, [1964] R.C.S. 351.

Elgin Handles Ltd. v. Welland Vale Mfg. Co. Ltd., [1965] 1 R.C.É. 3; (1964), 43 C.P.R. 20.

missed the appeal of the appellant from the decision of the Registrar of Trade Marks refusing the appellant's application to register as its trade mark, the numerical combination "967-1111". The relevant facts, none of which were in dispute, follow:

The appellant is in the business of owning and operating restaurants and food take-out and delivery facilities offering, among other things, pizza, ravioli, lasagna, spaghetti and submarine sandwiches. It also carries on the business of franchising such operations. As I understand it, at the time of trial, over 60 owned or franchised outlets existed in the Metropolitan Toronto area. All of such outlets are substantially identical and make extensive use of the appellant's trade mark "967-1111", which also happens to be the telephone number of all of the outlets, either as an owned proprietorship or pursuant to the licence granted by the appellant to the franchisee for the operation thereof.

According to the evidence, the trade mark "967-1111" was adopted by the appellant with the intention that it be used on all products and in all advertising for the purpose of distinguishing, or so as to distinguish, the appellant's products from those of others. Use and advertising of the mark has been extensive. It is used on all product boxes used in the Toronto area, in all printed advertising materials and on store signs in prominent print. The respondent does not dispute that in the manner in which the numerical combination "967-1111" is utilized by the appellant, such combination appears as a separate and distinct element, which stands on its own, and creates an actual and substantial distinction between the appellant and other traders and between its products and those of others. The sole question is, is it a registrable trade mark under the *Trade Marks Act* [R.S.C. 1970, c. T-10] ("the Act")?

The appellant, through experts in the field of linguistics and marketing, adduced evidence that a seven-digit number is capable of distinguishing goods and services in the retail market place and

de première instance a rejeté l'appel formé par l'appelante contre une décision du registraire des marques de commerce qui l'a déboutée de sa demande présentée en vue d'enregistrer, à titre de marque de commerce, la combinaison numérique «967-1111». Les faits pertinents, dont aucun n'a été contesté, sont les suivants:

L'appelante possède, exploite des restaurants et offre des repas à emporter, des services de livraison de repas en liaison notamment avec des pizzas, des raviolis, des spaghetti et des sous-marins. Elle accorde également des franchises relativement à ces opérations. À ce que je vois, au moment de l'instruction, plus de soixante points de vente exploités par le propriétaire ou donnés en franchise existaient dans la région de la Communauté urbaine de Toronto. Tous ces points de vente sont essentiellement identiques et utilisent, dans une grande mesure, la marque de commerce «967-1111» de l'appelante, qui se trouve également être le numéro de téléphone de tous ces points de vente, soit en tant qu'entreprise exploitée par le propriétaire, soit en vertu de la licence accordée par l'appelante au franchisé pour l'exploitation de ces points de vente.

Selon la preuve, l'appelante a adopté la marque de commerce «967-1111» dans le dessein de l'utiliser sur tous les produits et dans toutes les annonces afin de distinguer, ou de manière à distinguer ses produits de ceux d'autrui. Cette marque a fait l'objet d'une utilisation et d'une annonce importantes. Elle se trouve sur toutes les boîtes contenant le produit utilisées dans la région torontoise, dans tous les dépliants publicitaires et les enseignes et ce, en caractères en relief. L'intimé ne conteste pas le fait que la combinaison numérique «967-1111», comme l'utilise l'appelante, apparaît comme un élément séparé et distinct, qui a une existence propre et qui crée une distinction réelle ou essentielle entre l'appelante et d'autres commerçants et entre ses produits et ceux d'autrui. La seule question se pose de savoir si elle est une marque de commerce enregistrable en vertu de la *Loi sur les marques de commerce* [S.R.C. 1970, chap. T-10] («la Loi»)?

L'appelante, à l'aide d'experts en matière de linguistique et de commercialisation, a produit la preuve qu'un nombre de sept chiffres peut distinguer les marchandises et services sur le marché de

that, through extensive use and advertising by the appellant, the numerical combination "967-1111" does serve to identify the appellant and to distinguish its wares and services from those of others. The learned Trial Judge properly, in my view, accorded that affidavit evidence little weight. The function of the mark and its capability of being a trade mark is the very issue upon which the Registrar is required to decide and while he may receive evidence to assist in his determination, the weight to be accorded the evidence, if any, is for him and, on an appeal to the Trial Division, the Judge, is called upon to decide.

The respondent, on January 24, 1984, refused the appellant's application for registration of the combination "967-1111" on the ground that the subject of the application was not a trade mark within the meaning of section 2 of the Act. That section reads as follows:

2. In this Act,

"trade mark" means

(a) a mark 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

(d) a proposed trade mark;

The appellant's appeal from the Registrar's rejection of its application, was dismissed by Muldoon J. on December 20, 1985. He upheld the Registrar's decision that the numerical combination "967-1111" is not a trade mark within the meaning of section 2 and further found that a monopoly interest in a series of seven digits which are, or might be, a telephone number, cannot be registered. It is from that judgment that this appeal is brought.

The finding of the Trial Judge is made in the following excerpts from his reasons:²

² (1985), 7 C.P.R. (3d) 428, (F.C.T.D.) at pp. 430-431.

détail et que, par l'importance de l'utilisation et de l'annonce de la marque par l'appelante, la combinaison numérique «967-1111» sert effectivement à identifier l'appelante et à distinguer ses marchandises et services de ceux d'autrui. À mon avis, le juge de première instance a à juste titre donné peu de poids à cette preuve sous forme d'affidavit. La fonction de la marque et sa capacité d'être une marque de commerce constituent la question même que le registraire doit trancher et, bien qu'il puisse recevoir des éléments de preuve pour l'aider dans sa décision, c'est lui qui décide du poids à leur accorder, s'il en est, comme doit le faire le juge à l'occasion d'un appel devant la Section de première instance.

Le 24 janvier 1984, l'intimé a rejeté la demande présentée par l'appelante en vue de l'enregistrement de la combinaison numérique «967-1111» pour le motif que l'objet de la demande n'était pas une marque de commerce au sens de l'article 2 de la Loi. Cet article est ainsi rédigé:

2. Dans la présente loi

«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) une marque de commerce projetée;

Le 20 décembre 1985, le juge Muldoon a débouté l'appelante de son appel formé contre le rejet de sa demande par le registraire. Il a confirmé la décision de celui-ci selon laquelle la combinaison numérique «967-1111» n'est pas une marque de commerce au sens de l'article 2 et, en outre, il a conclu que nul ne peut enregistrer une marque conférant un monopole, consistant en une séquence de sept chiffres et constituant ou pouvant constituer un numéro de téléphone. C'est contre ce jugement que le présent appel est formé.

La conclusion du juge de première instance se trouve dans les extraits suivants de ses motifs²:

² (1985), 7 C.P.R. (3d) 428 (C.F. 1^{re} inst.), aux pages 430 et 431.

There are good reasons for declining to consider a telephone number (whatever else the series of seven digits may also be) to be a trade mark. A trade mark operates to confer a monopoly throughout Canada. A trade mark is to be used, in this case by a corporation, "for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares or services manufactured, sold, leased, hired or performed by [it] from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others", to paraphrase the definition expressed in s. 2 of the Act. A registered trade mark gives the owner and those claiming under or through the owner the right to seek and the probability of obtaining stringent remedies against anyone who infringes it, in Canada.

A telephone number represents a sequence of electrically generated signals assigned by the operator of the telephone utility to a subscriber whereby the subscriber's instrument may be contacted for sound (usually talking) transmissions from any other instrument in the telephone region, system or network. In a very real sense that seven-digit number sequence belongs to the telephone system, if not to its owners and operators. It is a necessary function of the telephone system, translated into alphabetic letters sometimes, and most often into numerical digits, which always correspond to the electrical signals sequence needed to contact the instrument to which the telephone company has assigned them.

It is apparent that neither a law of Canada, nor a federal official, the registrar, acting within the scope of his authority under that law, can accord a monopoly trade mark for or to a telephone number. The telephone company (Bell Canada in regard to the appellant's Toronto telephone No. 967-1111) due to the exigencies of its circuits, local exchanges, regional exchanges or interprovincial agreements may at any time have to assign a different number to the appellant, and assign the appellant's number to some other subscriber, or perhaps, to eliminate the number entirely. What then becomes of the registered trade mark? In the western provinces the telephone utilities are owned by the Crown in right of the provinces. Are these Crown corporations to be fettered by the appellant's trade mark, if registered? Would every telephone company in Canada have to reserve or revoke 967-1111, because of a registered trade mark, lest that number be used in association with commercial wares or services?

Those possible results would be absurd, and that is good enough reason to support the registrar's conclusion that 967-1111, or any other telephone number in Canada, is not a trade mark within the meaning of the *Trade Marks Act*.

One cannot register a monopoly interest in a series of seven digits which are, or might be, a telephone number, but such pronouncement does not necessarily apply to shorter or longer sequences of digits unless they too have the same or similar characteristics.

Il existe de bonnes raisons pour refuser d'assimiler un numéro de téléphone (quelle que soit la séquence de sept chiffres qui le compose) à une marque de commerce. Une marque de commerce confère un monopole dans tout le Canada. Elle doit être employée par, dans le cas qui nous occupe, une société «aux fins ou en vue de distinguer les 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», pour reprendre les termes utilisés dans la définition donnée par l'article 2 de la Loi. Une marque de commerce enregistrée confère au propriétaire et à ceux qui agissent en son nom ou par son intermédiaire, le droit de demander et d'obtenir probablement que des mesures strictes soient prises à l'égard de quiconque la contrefait au Canada.

Un numéro de téléphone est une séquence de signaux électriques donnée par l'exploitant du service téléphonique à un abonné de façon que l'appareil de ce dernier puisse recevoir des appels à partir de n'importe quel autre appareil de la région, du système ou du réseau téléphonique. Au fond, cette séquence numérique de sept chiffres appartient au système téléphonique, si ce n'est aux propriétaires et aux exploitants du système. Il s'agit d'un élément essentiel du système téléphonique, parfois composé de lettres de l'alphabet, mais la plupart du temps de chiffres, qui correspond toujours à la séquence de signaux électriques requise pour établir la communication avec l'appareil auquel le service public a attribué la séquence.

Il est évident que ni une loi canadienne ni un fonctionnaire fédéral ni le registraire dans l'exercice des pouvoirs qui lui confère cette loi, ne peut accorder un monopole à l'égard d'une marque de commerce correspondant à un numéro de téléphone. Bell Canada, à titre de service téléphonique ayant attribué à l'appelante le numéro 967-1111 dans la région de Toronto, pourrait se voir dans l'obligation, à tout moment, en raison des exigences de ces circuits, de ses centraux locaux ou régionaux ou encore de conventions interprovinciales, de donner un autre numéro à l'appelante et le numéro de celle-ci à un autre abonné, ou peut-être même de rayer le numéro tout simplement. Qu'advient-il alors de la marque de commerce enregistrée? Dans les provinces de l'Ouest, les services téléphoniques sont la propriété de la Couronne du chef de chacune des provinces. Ces entreprises d'État sont-elles liées par la marque de commerce de l'appelante une fois enregistrée? Chaque service téléphonique canadien aurait-il l'obligation de réserver ou de rayer le numéro 967-1111 du fait qu'il s'agit d'une marque de commerce enregistrée et de crainte qu'il ne soit employé en liaison avec des marchandises ou des services de nature commerciale?

Il serait absurde d'en arriver à de telles situations, ce qui justifie amplement la décision du registraire selon laquelle 967-1111, ou tout autre numéro de téléphone au Canada, ne saurait constituer une marque de commerce au sens de la *Loi sur les marques de commerce*.

Nul ne peut enregistrer une marque conférant un monopole, consistant en une séquence de sept chiffres et constituant ou pouvant constituer un numéro de téléphone, bien que cette règle ne s'applique pas nécessairement à l'égard de séquences plus courtes ou plus longues composées de chiffres, à moins qu'elles aient des caractéristiques identiques ou semblables.

The respondent Registrar in his decision expressed his view as to why the numerical combination was not registrable as a trade mark in the following way:

Webster's New International Dictionary (3rd edition) defines a telephone number as: "A number assigned to a telephone instrument and used by a person to call that telephone." In any opinion, a telephone number, by definition, functions to enable a person to contact a predesignated instrument, it cannot function to distinguish applicant's wares and services from those of others and thus does not fall within the statutory definition of a trade mark.

Accordingly, since the subject of this application is not a trade mark within the meaning of the Trade Marks Act, this application for its registration as a trade mark is refused.

Counsel for the appellant, in her factum submitted, first, that both the respondent and Muldoon J. erred in holding that the definition of "trade mark" in section 2 of the Act did not include the numerical combination of "967-1111" which was the subject-matter of the appellant's application, and, secondly, that the learned Judge had erred in supporting the Registrar's decision on the basis of speculation about the impact on the telephone company of permitting the subject-matter of the appellant's application to become registered, there being no evidence to support such speculation.

The decisions of both the respondent and the Trial Judge appear to be based on the reasoning that a telephone number "functions to enable a person to contact a predesignated instrument". There can be no doubt that this is true. But the question then arises does this "function" preclude registration of the number on the basis of the jurisprudence arising from the following cases upon which both the Registrar and the Judge appear to have relied?

Parke, Davis & Co., Ltd. v. Empire Laboratories Ltd., [1964] Ex.C.R. 399; (1963), 41 C.P.R. 121, is a judgment of Noël J. (as he then was) in the Exchequer Court wherein he found [at pages 419 Ex.C.R.; 141 C.P.R.] that the alleged mark, which was a coloured band sealing together two halves of a capsule containing pharmaceutical preparations, was invalid as a trade mark because it "... undoubtedly monopolizes ... all the forms

Le registraire intimé a, dans sa décision, exprimé son point de vue quant à la raison pour laquelle la combinaison numérique n'était pas enregistrable à titre de marque de commerce:

a Le *Webster's New International Dictionary* (3^e édition) définit un numéro de téléphone de la façon suivante: [TRADUCTION] «Un numéro associé à un appareil téléphonique et utilisé par une personne pour communiquer avec cet appareil». Je suis d'avis que, par définition, un numéro de téléphone a pour but de permettre à une personne d'établir une communication à l'aide d'un appareil en particulier, qu'il ne peut servir à distinguer les marchandises et services de la requérante de ceux d'autres personnes et que, par conséquent, il ne peut être visé par la définition d'une marque de commerce donnée par la loi.

c Le numéro faisant l'objet de cette demande ne constituant pas une marque de commerce au sens de la *Loi sur les marques de commerce*, cette demande visant son enregistrement à titre de marque de commerce est donc rejetée.

d Dans son mémoire, l'avocate de l'appelante fait valoir en premier lieu que tant l'intimé que le juge Muldoon ont eu tort de décider que la définition de «marque de commerce» figurant à l'article 2 de la Loi n'incluait pas la combinaison numérique «967-1111» qui faisait l'objet de la demande de l'appelante et, en second lieu, que c'est à tort que le juge a confirmé la décision du registraire en se fondant sur les répercussions que pourrait avoir sur le service téléphonique l'enregistrement de l'objet de la demande de l'appelante, alors qu'il n'existe aucune preuve qui étaye une telle spéculation.

f Les décisions de l'intimé et du juge de première instance semblent reposer sur l'idée qu'un numéro de téléphone «a pour but de permettre à une personne d'établir une communication à l'aide d'un appareil en particulier». Il n'y a pas de doute que cela est vrai. Mais la question se pose alors de savoir si ce «but» empêche l'enregistrement du numéro sur la base de la jurisprudence dégagée par les affaires suivantes, sur lesquelles tant le registraire que le juge semblent s'être appuyés:

i Le juge Noël (tel était alors son titre) de la Cour de l'Échiquier a rendu la décision *Parke, Davis & Co., Ltd. v. Empire Laboratories Ltd.*, [1964] R.C.É. 399; (1963), 41 C.P.R. 121, où il a conclu [aux pages 419 R.C.É.; 141 C.P.R.] que la présumée marque, qui était une pellicule de couleur qui joignait deux moitiés d'une capsule contenant des préparations pharmaceutiques, était invalide à titre de marque de commerce parce qu'elle [TRADUCTION] «monopolise sans aucun doute ... toutes les formes des parties fonctionnelles des

of the functional parts of the colour bonded sealed capsules". (Emphasis added.)

Elgin Handles Ltd. v. Welland Vale Mfg. Co. Ltd., [1965] 1 Ex.C.R. 3; (1964), 43 C.P.R. 20 was also a judgment of the Exchequer Court. The mark for which expungement was sought, consisted of a design where there was an accentuation in darker colouring of the grain of the wood of tool handles, the surface of which had been fire-hardened, to accomplish the desired purpose. Jackett P. (as he then was) said at pages 7 Ex.C.R.; 24 C.P.R.

I have therefore come to the conclusion on the evidence that the fire hardening process is primarily designed to improve wooden handles as objects of commerce and has therefore a functional use or characteristic. It follows that the change cannot be a trade mark. [Emphasis added.]

In both *W.J. Hughes & Sons "Corn Flower" Ltd. v. Morawiec* (1970), 62 C.P.R. 21 (Ex. Ct.); and *Adidas (Canada) Ltd. v. Colins Inc.* (1978), 38 C.P.R. (2d) 145 (F.C.T.D.) the alleged trade marks—a design cut into glassware in the first case and three stripes on sports wear in the second—performed only ornamental functions in each case and could not be trade marks.

All four judgments are readily distinguishable, in my view. First, it was not alleged in this case that the numerical combination was used for the purpose of ornamentation. Secondly, neither could it be said, as counsel pointed out, to be solely functional. By that she meant that the combination was not utilized solely as an indication of quality, size, grade or the like of the appellant's wares. If it were it would be precluded from registration by virtue of paragraph 12(1)(b) of the Act as being descriptive or misdescriptive of the wares. As I see it, while undoubtedly there is a functional element in its use by the appellant, in that to place a telephone order for any of the appellant's products the numerical combination that is the telephone number allotted by the telephone company to the appellant must be utilized, that is not its sole function. Rather, it is totally unrelated to the wares themselves in the sense

capsules scellées par la pellicule de couleur». (C'est moi qui souligne.)

La Cour de l'Échiquier a également rendu une décision dans l'affaire *Elgin Handles Ltd. v. Welland Vale Mfg. Co. Ltd.*, [1965] 1 R.C.É. 3; (1964), 43 C.P.R. 20. La marque dont on demandait la radiation consistait dans un dessin où était plus foncée la couleur de la fibre du bois des poignées des outils, dont la surface avait été durcie par la chaleur, pour correspondre à la fin désirée. Le président Jackett (tel était alors son titre) s'est exprimé en ces termes aux pages 7 R.C.É.; 24 C.P.R. du recueil:

[TRADUCTION] Je suis donc arrivé à la conclusion que, d'après la preuve, le procédé de durcissement par la chaleur vise essentiellement à améliorer les poignées de bois en tant qu'articles de commerce et a donc une caractéristique ou un usage fonctionnel. Il s'ensuit que la modification de la forme du bois qui est la conséquence normale du durcissement par la chaleur ne saurait constituer une marque de commerce [C'est moi qui souligne.]

Dans les deux affaires *W.J. Hughes & Sons "Corn Flower" Ltd. v. Morawiec* (1970), 62 C.P.R. 21 (C. de l'É.); et *Adidas (Canada) Ltd. v. Colins Inc.* (1978), 38 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1^{re} inst.), les présumées marques—il s'agissait d'un dessin incrusté dans la verrerie dans la première et de trois rayures sur les vêtements de sport dans la seconde—remplissaient seulement des fonctions ornamentales dans chaque cas et ne pouvaient être des marques de commerce.

J'estime que toutes ces quatre décisions peuvent facilement faire l'objet d'une distinction. En premier lieu, il n'a pas été allégué en l'espèce que la combinaison numérique était destinée à une fin d'ornementation. En deuxième lieu, on ne saurait dire non plus, comme l'avocate l'a indiqué, qu'elle est uniquement fonctionnelle. L'avocate voulait dire par là que la combinaison n'était pas utilisée uniquement pour indiquer la qualité, la grosseur ou quelque chose de ce genre concernant les marchandises de l'appelante. Si c'était le cas, elle ne serait pas susceptible d'enregistrement en vertu de l'alinéa 12(1)b) de la Loi, parce qu'il s'agit d'une description ou d'une description trompeuse des marchandises. À mon avis, bien qu'il existe certainement un élément fonctionnel dans son utilisation par l'appelante, c'est-à-dire que pour passer une commande par téléphone pour l'un quelconque des produits de l'appelante, la combinaison numérique

that, for example, a numbered part of some product would be so related which is purely a functional use. It is true that the selection by the appellant, of the numerical combination that is its telephone number cannot be said to have been fortuitous. It was a deliberate choice made by the appellant's now Chairman, Michael Overs, from among 20 or 30 choices offered to him "because it was inherently suited to use by Pizza Pizza Limited to identify to its customers and potential customers the source of Pizza Pizza Limited's products and the quality standards which have been and are now associated with those products"³ and the mark is now "highly indicative of Pizza Pizza Limited and its products and distinguishes Pizza Pizza Limited's products and services from those of others".⁴

None of the foregoing evidence was contradicted nor even disputed. That being so, it is a trade mark and I fail to understand why simply because it also functions as the appellant's telephone number can deprive it of registrability as such a trade mark. It fulfils the requirements of the definition of "trade mark" in section 2 of the Act in that it is

- (a) a mark that is used by a person (a corporation),
- (b) that it is used for the purpose of distinguishing wares manufactured or sold by it, and
- (c) it distinguishes such wares from those sold by others.

That being so on an application to register it, if he is not satisfied under subsection 36(1) that the trade mark should not be registered, the Registrar must register it,⁵ in the absence of successful opposition, its registration not being precluded by sub-

qui est le numéro de téléphone attribué par le service téléphonique à l'appelante doit être utilisée, telle n'est pas son unique fonction. Plutôt, elle est complètement sans rapport avec les marchandises elles-mêmes, ce qui ne serait pas le cas, par exemple, de la partie numérotée d'un produit correspondant simplement à un usage fonctionnel. Il est vrai qu'on ne saurait dire que le choix par l'appelante de la combinaison numérique correspondant à son numéro de téléphone a été fortuit. Il s'agissait d'un choix délibéré fait par le président actuel de l'appelante, Michael Overs, parmi les 20 ou 30 choix qui s'offraient à lui [TRADUCTION] «parce qu'elle était en soi propre à être utilisée par Pizza Pizza Limited pour faire reconnaître à ses clients et à ses clients éventuels la source des produits de Pizza Pizza Limited et les niveaux de qualité qui ont été et sont maintenant liés à ces produits»³, et la marque est maintenant [TRADUCTION] «hautement indicatrice de Pizza Pizza Limited et de ses produits, et distingue les produits et services de celle-ci de ceux d'autrui»⁴.

Aucune partie du témoignage précédent n'a été contredite ou même contestée. Cela étant, il s'agit d'une marque de commerce, et je ne vois pas pourquoi le simple fait qu'elle serve également de numéro de téléphone de l'appelante peut la priver de son caractère enregistrable. Elle correspond à la définition de «marque de commerce» figurant à l'article 2 de la Loi parce que

- a) elle est une marque qui est employée par une personne (une société)
- b) elle est employée aux fins de distinguer les marchandises fabriquées ou vendues par elle, et
- c) elle distingue ces marchandises de celles vendues par d'autres.

Cela étant, à l'occasion d'une demande d'enregistrement, s'il n'est pas convaincu en vertu du paragraphe 36(1) que la marque de commerce ne devrait pas être enregistrée, le registraire doit l'enregistrer⁵, en l'absence d'une opposition qui abou-

³ Appeal Book, p. 154, para. 7.

⁴ Appeal Book, p. 155, para. 10.

⁵ Fox, H. G. *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3d ed., Toronto: Carswell, 1972, p. 81.

³ Dossier d'appel, p. 154, par. 7.

⁴ Dossier d'appel, p. 155, par. 10.

⁵ Fox, H. G. *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3^e éd., Toronto: Carswell, 1972, p. 81.

section 12(1).⁶ Even if it fails the tests of registrability under that subsection, it is possible that it might be registered under subsection 12(2) if the mark has been so used in Canada as to have become distinctive of the applicant.

For all of the foregoing reasons, I am of the opinion that the Registrar erred in rejecting the application for registration of the appellant's mark on the grounds upon which he based the objection. Consequently, I am of the further opinion that the learned Trial Judge wrongly dismissed the appellant's appeal from the Registrar's rejection of the application so that the appeal to this Court must succeed.

I ought not to leave the matter without pointing out that in my view, the Trial Judge was mistaken when he said without qualification [at page 431] that "One cannot register a monopoly interest in a series of seven digits which are, or might be, a telephone number . . .". He cited no authority for such a proposition since I suspect that no such authority exists. More importantly, the grant of registration of a trade mark, whether a number in combination or not, grants monopoly in that exact sequence of numbers, whether a telephone number or not, only for use in association with the wares and services for which the registration is granted. Nor will that registration hinder in any way any of the rights of the telephone company, as far as I am aware. If, after this matter is referred back to him

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

(a) a word that is primarily merely the name or the surname of an individual who is living or has died within the preceding thirty years;

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

(c) the name in any language of any of the wares or services in connection with which it is used or proposed to be used;

(d) confusing with a registered trade mark; or

(e) a mark of which the adoption is prohibited by section 9 or 10.

tit, à condition que l'enregistrement de la marque ne soit pas prohibé par le paragraphe 12(1)⁶. Même si elle ne remplit pas les critères du caractère enregistrable en vertu de ce paragraphe, il est possible qu'elle soit susceptible d'être enregistrée sous le régime du paragraphe 12(2) si elle a été employée au Canada de façon à caractériser le requérant.

Par tous ces motifs, j'estime que le registraire a eu tort de rejeter la demande d'enregistrement de la marque de l'appelante pour les motifs sur lesquels il a fondé son opposition. En conséquence, j'estime en outre que le juge de première instance a eu tort de débouter l'appelante de son appel du rejet de la demande par le registraire; l'appel dont est saisie cette Cour doit être par conséquent accueilli.

Je ne devrais pas mettre un point final à l'affaire sans faire remarquer que, à mon avis, le juge de première instance s'est trompé lorsqu'il a dit sans réserve [à la page 431] que «Nul ne peut enregistrer une marque conférant un monopole, consistant en une séquence de sept chiffres et constituant ou pouvant constituer un numéro de téléphone . . .». Il n'a cité aucune jurisprudence pour étayer cette idée puisque j'ai le sentiment qu'aucune jurisprudence de ce genre n'existe. Il y a plus important encore, l'octroi de l'enregistrement d'une marque de commerce, qu'il s'agisse d'un nombre en combinaison ou non, confère un monopole sur cette séquence exacte de chiffres, qu'il s'agisse d'un numéro de téléphone ou non, uniquement pour son usage en liaison avec les marchandises et services

⁶ 12. (1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable si elle ne constitue pas

(a) un mot n'étant principalement que le nom ou le nom de famille d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes;

(b) peinte, écrite ou prononcée, soit une description claire, soit une description fausse et trompeuse, en langue anglaise ou française, 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 y sont employées, ou du lieu d'origine de ces marchandises ou services;

(c) le nom, dans quelque langue, de l'une des marchandises ou de l'un des services à l'égard desquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer;

(d) une expression créant de la confusion avec une marque de commerce déposée; ou

(e) une marque dont l'article 9 ou 10 interdit l'adoption.

the Registrar sees fit to grant the application for registration, section 36 of the Act requires him to advertise in the manner prescribed. The telephone company may, as a result, make its objections to the registration known at that time. If that company is not satisfied with the Registrar's decision to permit registration despite its objections, there are other remedies available to it to effect rectification of such perceived wrongs.

I would, therefore, allow the appeal, set aside the judgment appealed from and remit the matter to the respondent for further prosecution of the appellant's application for registration.

* * *

The following are the reasons for judgment rendered in English by

MACGUIGAN J.A.: I agree with the reasons for judgment of Urie J.A. and with his proposed disposition of the case.

pour lesquels l'enregistrement est accordé. Autant que je sache, cet enregistrement n'entravera pas non plus, de quelque façon que ce soit, l'exercice par le service téléphonique de ses droits. Si, après que l'affaire lui a été renvoyée, le registraire juge bon d'accueillir la demande d'enregistrement, l'article 36 l'oblige à faire annoncer la demande de la manière prescrite. Le service téléphonique peut, en conséquence, s'opposer à l'enregistrement connu à ce moment. Si ce service n'est pas satisfait de la décision du registraire de permettre l'enregistrement malgré son opposition, d'autres voies de recours lui sont ouvertes pour faire redresser le préjudice perçu.

J'accueillerais donc l'appel, j'infirmerais le jugement dont appel et je renverrais l'affaire à l'intimé pour qu'il procède à un nouvel examen de la demande d'enregistrement présentée par l'appellante.

* * *

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

LE JUGE MACGUIGAN, J.C.A.: Je souscris aux motifs de jugement prononcés par le juge Urie, J.C.A., et à la manière de statuer sur l'affaire qu'il a proposée.