

T-1060-77

T-1060-77

Brewers Association of Canada (Appellant)

v.

Registrar of Trade Marks (Respondent)

Trial Division, Cattanach J.—Ottawa, June 15 and November 15, 1978.

Trade marks — Certification mark — Appeal from Registrar's refusal to register mark, the shape and dark amber colour of a bottle — Whether or not subject matter a "mark" within definition of "certification mark" — Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10 ss. 2, 36(1), 56.

This is an appeal under section 56 of the *Trade Marks Act* from a decision of the Registrar of Trade Marks refusing under subsection 36(1) the appellant's application for registration of a certification mark in respect of brewed alcoholic beverages. What appellant seeks to have registered as such a mark is the shape and dark amber colour of a bottle with the word "CANADA" at the base of the bottle—but disclaiming that word. The principal question is whether the subject matter of which registration is sought is a "mark" within the meaning of the definition "certification mark" in section 2 of the Act.

Held, the appeal is allowed. There is no reason to be drawn from the statute why it should be concluded that it was intended to exclude from registration as a certification mark a guise such as the shaping of a container, as opposed to some other type of marking, if it is capable of carrying the intended message. That a guise or shaping of goods or their containers can serve to distinguish goods is recognized by the statute itself. The word "mark" in the definition of "certification mark" includes a guise such as the shaping of goods or their containers, as well as markings that may be attached to or imprinted on goods or their containers. Although the subject matter of which registration is sought falls within the definition of "distinguishing guise", it may be still registered as a certification mark, and not be confined to registration as a "distinguishing guise" because the subject matter is not used by any member of appellant's association as his own trade mark or for the purpose of distinguishing his product from that of other members entitled to use it in association with their products. The judgment on this appeal decided nothing with respect to appellant's right to monopolize the word "CANADA". Further, the Registrar may raise and deal with any objection regarding the colour amber.

APPEAL.

COUNSEL:

James G. Fogo for appellant.
Deen C. Olsen and *Hunter Gordon* for respondent.

L'Association des brasseries du Canada (Appelante)

a c.

Le registraire des marques de commerce (Intimé)

b Division de première instance, le juge Cattanach—Ottawa, le 15 juin et le 15 novembre 1978.

Marques de commerce — Marque de certification — Appel de la décision du registraire refusant d'enregistrer une marque concernant la forme et la couleur ambre sombre d'une bouteille — L'objet du dépôt est-il une «marque» au sens de la définition de l'expression «marque de certification»? — Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, c. T-10, art. 2, 36(1) et 56.

Il s'agit d'un appel fondé sur l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce* contre une décision du registraire des marques de commerce rejetant, en application du paragraphe 36(1) la demande de l'appelante visant à faire enregistrer une marque de certification relative à certaines bières. La marque en question concerne la forme et la couleur ambre sombre d'une bouteille portant au pied l'inscription «CANADA»—on a toutefois abandonné la demande visant le droit à l'usage exclusif de ce mot. La principale question consiste à savoir si l'objet du dépôt est une «marque» au sens de «marque de certification» définie par l'article 2 de la Loi.

Arrêt: l'appel est accueilli. Rien dans la loi ne permet d'exclure du dépôt comme marque de certification un signe tel que la forme d'un contenant, à la différence des autres genres de marque, si ce signe est apte à communiquer le message souhaité. La loi elle-même reconnaît qu'un signe, qu'une forme, qu'un emballage peuvent servir à distinguer des marchandises. Le terme «marque» figurant dans la définition d'une «marque de certification» comprend un signe comme la forme ou l'emballage d'une marchandise ou encore les marques qui sont apposées ou imprimées sur cette marchandise ou sur son emballage. Bien que l'objet dont le dépôt était demandé soit en réalité conforme à la définition d'un «signe distinctif», il est encore enregistrable en tant que marque de certification et non seulement en tant que «signe distinctif» puisque l'objet n'est utilisé par aucun des membres de l'association de l'appelante à titre de marque de commerce particulière, ou encore, aux fins de distinguer sa marchandise de celles fabriquées par d'autres membres jouissant du même droit de s'en servir en liaison avec leurs marchandises. Le présent jugement ne préjuge d'aucune façon du droit de l'appelante de monopoliser le mot «CANADA». En outre, il est loisible au registraire de soulever ou de trancher toute objection relative à la couleur ambre.

APPEL.

AVOCATS:

James G. Fogo pour l'appelante.
Deen C. Olsen et *Hunter Gordon* pour l'intimé.

SOLICITORS:

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

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

CATTANACH J.: This is an appeal under section 56 of the *Trade Marks Act*¹ from a decision of the Registrar of Trade Marks refusing under subsection 36(1) the appellant's application, numbered 359215, for registration of a certification mark in respect of brewed alcoholic beverages. What the appellant seeks to have registered as such a mark is the shape and dark amber colour of a bottle with the word "CANADA" at the base of the bottle as shown below:



The right to the exclusive use of the word "CANADA" apart from the certification mark was disclaimed. In paragraph 5 of the application, it is stated that the use of the certification mark is intended to indicate that the brewed alcoholic beverages in association with which it is used are "of the following defined standard:

That the wares have been produced in Canada by a Canadian brewery which is either a member of the Brewers Association of Canada or a licensee of that Association."

The expression "certification mark" is defined in section 2 of the *Trade Marks Act* as meaning:

"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,

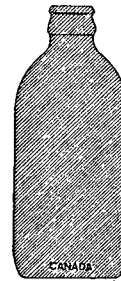
¹ R.S.C. 1970, c. T-10.

PROCUREURS:

*Herridge, Tolmie, Ottawa, pour l'appelante.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.*

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

LE JUGE CATTANACH: Il s'agit d'un appel fondé sur l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*¹ contre une décision du registraire des marques de commerce rejetant, en application du paragraphe 36(1), la demande n° 359215 de l'appelante visant à faire enregistrer une marque de certification relative à certaines bières. La marque en question concerne la forme et la couleur ambre sombre d'une bouteille portant au pied l'inscription «CANADA», dont voici l'illustration:



On a abandonné la demande visant le droit à l'usage exclusif du mot «CANADA», mais non de la marque de certification. La demande indique, dans son paragraphe 5, que la marque de certification, employée en liaison avec certaines bières, vise à préciser que ces dernières ont été fabriquées [TRANSDUCTION] «selon la norme définie ci-après:

Il s'agit d'un produit fabriqué au Canada par une brasserie canadienne qui est affiliée à l'Association des brasseries du Canada ou qui est autorisée par cette association.»

L'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce* définit ainsi l'expression «marque de certification»:

«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,

¹ S.R.C. 1970, c. T-10.

(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;

The expression "trade mark" is defined in the same section as meaning:

"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

(d) a proposed trade mark;

A certification mark is thus a trade mark within the meaning of that expression as used in the Act.

The provision under which the appellant's application was refused reads as follows:

36. (1) The Registrar shall refuse an application for the registration of a trade mark if he is satisfied that

(a) the application does not comply with the requirements of section 29;

(b) the trade mark is not registrable; or

(c) the applicant is not the person entitled to registration of the trade mark because it is confusing with another trade mark for the registration of which an application is pending;

and where the Registrar is not so satisfied, he shall cause the application to be advertised in the manner prescribed.

The Registrar's reason for refusing the application was expressed in the following paragraph:

The subject matter of this application for a certification mark is not a mark and therefore does not fall within the definition of certification mark and is refused.

This, coupled with the penultimate paragraph refusing the application under subsection 36(1), in my view, must be interpreted as meaning that the Registrar was satisfied that the trade mark was not registrable.

Earlier in his reasons, the Registrar had referred to a distinction between a guise and a mark and to the fact that the definition of "distinguishing

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;

Le même article définit ainsi l'expression «marque de commerce»:

«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;

D'après la Loi, une marque de certification est donc une marque de commerce.

Le rejet de la demande de l'appelante est fondé sur la disposition suivante:

36. (1) Le registraire doit rejeter une demande d'enregistrement d'une marque de commerce s'il est convaincu que

a) la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 29;

b) la marque de commerce n'est pas enregistrable; ou

c) le demandeur n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la marque de commerce parce que cette marque crée de la confusion avec une autre marque de commerce en vue de l'enregistrement de laquelle une demande est pendante;

et, lorsque le registraire n'est pas ainsi convaincu, il doit faire annoncer la demande de la manière prescrite.

Le registraire a motivé son rejet au paragraphe suivant de sa décision:

[TRADUCTION] La marque de certification visée dans la demande n'est pas une marque. Elle n'est pas conforme à la définition d'une marque de certification et, par conséquent, la demande est rejetée.

A mon avis, ce paragraphe, lu de concert avec l'avant-dernier paragraphe qui précise que le rejet est fondé sur le paragraphe 36(1), signifie nécessairement que le registraire était convaincu que la marque de commerce n'était pas enregistrable.

Précédemment, le registraire avait indiqué dans ses motifs qu'il y avait une distinction entre un signe et une marque, que la définition du «signe

guise”² in the *Trade Marks Act* makes no reference to a mark and had held that a distinguishing guise is not a mark. He went on to express the opinion that

... a person of ordinary intelligence and experience in Canada would not perceive the brown beer bottle which is the subject of this application with the words CANADA appearing thereon as being a mark.

After expressing his conclusion that the subject matter was not a mark, he added the following paragraph:

The applicant has argued that the examiner has incorrectly characterized the subject matter of this application as a “bottle”. The applicant submits that the color and word CANADA add some distinctiveness to the shape of the bottle. It is common knowledge that beer bottles are made of colored glass to protect the brewed alcoholic beverage from the effects of the sun. The words CANADA have been disclaimed and in any event are not very distinctive as applied to a beer bottle. The color of the bottle and disclaimed word CANADA are overwhelmed in the initial impression created in looking at the mark applied for, that impression being that the mark applied for is a brown beer bottle.

This paragraph, as well as the opinion that the public would not recognize the subject matter as a mark, as it seems to me, relate not to the question whether what the appellant seeks to have registered is a mark and registrable under the Act but to whether it is capable of fulfilling the purpose of

² “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 French language version reads:

«*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;

Note the comma after the word “*marchandises*” in paragraph (b) and the spacing. The French language version makes it plain that the words which follow apply both to paragraph (b) and to paragraph (a). See also Statutes of Canada 1952-53, c. 49, s. 2(g).

distinctif»² donnée dans la *Loi sur les marques de commerce* ne mentionne pas une marque, et que, par conséquent, un signe distinctif n’est pas une marque. Il a en outre exprimé l’opinion suivante:

a [TRADUCTION] ... aux yeux d’un Canadien pourvu d’une intelligence et d’une expérience ordinaires, l’objet de la demande, à savoir une bouteille de bière de couleur brune portant l’inscription CANADA, ne serait pas une *marque*.

Après avoir conclu que l’objet de la demande n’était pas une marque, il a ajouté le paragraphe suivant:

[TRADUCTION] La requérante soutient que l’examineur a eu tort de conclure que l’objet de sa demande est une «bouteille». Elle prétend que la couleur et l’inscription CANADA confèrent une certaine particularité à la forme de la bouteille. Tout le monde sait que les bouteilles de bière sont faites en verre de couleur afin de mettre leur contenu à l’abri des effets du soleil. La requérante a renoncé à l’inscription CANADA qui, de toute manière, n’a rien de très particulier sur une bouteille de bière. La couleur de la bouteille et l’inscription CANADA, qui n’est plus revendiquée, ne peuvent dissiper l’impression initiale qu’on ressent à la vue de la marque visée par la demande, à savoir que cette marque est une bouteille de bière de couleur brune.

Il me semble que ce paragraphe, ainsi que l’opinion selon laquelle le public ne reconnaîtrait pas une marque dans l’objet en cause, se rapportent non pas à la question de savoir si la chose que l’appelante désire déposer est une marque et est enregistrable aux termes de la Loi, mais plutôt à la

f ² «*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;

h

i

j

Notez la virgule après l’expression «*marchandises*» à l’alinéa b) et l’espace qui suit. La version française est très claire: la suite de l’article s’applique tant à l’alinéa b) qu’à l’alinéa a). Voir en outre: Statuts du Canada 1952-53, c. 49, art. 2g).

distinguishing goods of the defined standard from others. Whether it will serve that purpose well or not is, with respect, not in point, at least at this stage.

The principal question requiring an answer on this appeal, as I see it, is whether the subject matter of which registration is sought is a "mark" within the meaning of the definition of "certification mark" in section 2 of the Act.

The word "mark" is not defined in the *Trade Marks Act* and thus, where it appears alone and not as part of a defined expression, it must be given its ordinary meaning. It is, however, a versatile word and its ordinary meaning varies with the context in which it is found. It can, in some cases, be used in a narrow sense, as when it means a scar or stain, or a symbol affixed to an object, and in other cases in a broader sense in which it can include any identifying or distinguishing characteristic. In the *Trade Marks Act*, it appears to me to be used in different senses in different sections. Thus, in paragraph (a) of the definition of "trade mark", it may be used in a narrow sense, as there it does not appear to include a distinguishing guise. If it does, paragraph (c) of the definition is redundant. On the other hand, if a narrow meaning is given to the word in subsection 57(1), the Act will be without a provision for expunging the registration of a distinguishing guise. The Act will also lack a provision for applying for registration of a distinguishing guise if the word "mark" in paragraph 29(a) is not given a broad meaning. I do not think either of these results was intended or that the statute should be construed so as to produce them.

Turning to certification marks, it is to be observed first that their purpose differs widely from that of the three other categories included in the definition of "trade mark" in section 2. Yet, they too are included and are referred to when the expression is used in the Act. It is thus to be expected that whatever can qualify as a certification mark, whether it is a "mark" in a narrow sense of the word or in the broad sense of a sign, would be registrable.

question de savoir si cette chose est capable de remplir la fonction qui consiste à distinguer une marchandise de norme définie d'autres marchandises. En toute déférence, je ne vois pas l'utilité, au moins à ce stade, de savoir si elle remplit cette fonction avec succès ou non.

A mon avis, la principale question qu'il faut trancher dans cet appel consiste à savoir si l'objet du dépôt est une «marque» au sens de «marque de certification» définie par l'article 2 de la Loi.

La *Loi sur les marques de commerce* ne définit pas ce qu'est une «marque». Par conséquent, il faut entendre ce terme dans son sens ordinaire quand il est employé seul et non avec d'autres mots dans une expression définie. Il faut remarquer toutefois qu'il s'agit d'un terme polyvalent dont le sens ordinaire varie selon le contexte. Il peut avoir, dans certains cas, un sens étroit, à savoir une encoche, une empreinte ou un symbole mis sur un objet, et dans d'autres cas un sens plus large, à savoir tout trait caractéristique servant à identifier ou à distinguer. Dans la *Loi sur les marques de commerce*, il me paraît avoir différents sens selon l'article dans lequel il figure. Ainsi, dans l'alinéa a) de la définition d'une «marque de commerce», il aurait un sens étroit vu qu'il ne semble pas embrasser un signe distinctif, autrement l'alinéa c) de cette définition n'aurait pas de raison d'être. Par contre, dans le paragraphe 57(1), si l'on donne à ce terme son sens étroit, il n'y aura plus alors dans la Loi de disposition autorisant la radiation d'un signe distinctif déposé. De même, il n'y aura plus dans la Loi de disposition permettant de demander le dépôt d'un signe distinctif si l'on ne donne pas au terme «marque» figurant à l'alinéa 29a) un sens large. Dans ces deux derniers cas, je ne pense pas que ces résultats aient été voulus ni qu'il faille interpréter la loi de cette manière.

Pour revenir aux marques de certification, il faut tout d'abord remarquer que cette expression vise un tout autre but que celui visé par les trois autres catégories citées dans la définition d'une «marque de commerce» donnée dans l'article 2. Pourtant, elle embrasse et mentionne ces trois catégories chaque fois qu'elle figure dans la Loi. Il s'ensuit donc que tout ce qui peut être considéré comme une marque de certification, qu'il s'agisse d'une «marque» au sens étroit du terme ou au sens large d'un signe, serait enregistrable.

Next, there appears to be no reason to be drawn from anything in the statute why it should be concluded that it was intended to exclude from registration as a certification mark a guise such as the shaping of a container, as opposed to some other type of marking, if it is capable of carrying the intended message. That a guise or shaping of goods or their containers can serve to distinguish goods is recognized by the statute itself in the provisions with respect to distinguishing guises. Moreover, as I have indicated, paragraph 29(a) which provides for applications for registration uses the word "mark" in a sense which, in my opinion, includes distinguishing guises and, if that view is correct, the word can include as well a guise of which registration is sought as a certification mark.

I should add that I think this view gains support both from the historical development of trade mark legislation in Canada and from the consideration that in general the thrust or result of the enactment of the *Trade Marks Act* was to increase the area of trade mark registration and protection rather than to reduce or restrict it. Moreover, to borrow a phrase from the judgment of Maclean P. in *Wrights' Ropes Limited v. Broderick & Bascom Rope Co.*³, it appears to me that "it does not involve any strained construction" of the language of the statute to hold that "mark" in the definition of "certification mark" includes a guise that is used to distinguish. Accordingly, I shall hold that the word "mark" in the definition of "certification mark" has the broader meaning and includes a guise such as the shaping of goods or their containers, as well as markings that may be attached to or imprinted on goods or their containers.

Counsel for the Registrar submitted that in fact the subject matter of which registration is sought falls within the definition of "distinguishing guise" and is accordingly registrable, if at all, only as a distinguishing guise and not as a certification mark. Plainly this subject matter is not used by the appellant as a distinguishing guise as defined in the Act as the appellant does not produce or sell goods but the contention was that the subject matter was nevertheless a distinguishing guise

Ensuite, rien dans la loi ne permet d'exclure du dépôt comme marque de certification un signe tel que la forme d'un contenant, à la différence des autres genres de marque, si ce signe est apte à communiquer le message souhaité. Dans ses dispositions relatives aux signes distinctifs, la loi elle-même reconnaît qu'un signe, qu'une forme, qu'un emballage peuvent servir à distinguer des marchandises. En outre, comme je l'ai indiqué, l'alinéa 29a) relatif aux demandes de dépôt emploie le terme «marque» dans un sens qui, à mon avis, comprend les signes distinctifs et, si mon interprétation est exacte, ce terme peut également comprendre un signe dont on demande le dépôt comme marque de certification.

J'ajouterais que cette interprétation est étayée tant par l'évolution de la législation canadienne des marques de commerce que par la considération selon laquelle l'objectif ou le résultat général de l'adoption de la *Loi sur les marques de commerce* a été d'étendre le domaine du dépôt et de la protection des marques de commerce et non de le restreindre. D'ailleurs, pour reprendre une expression du jugement qu'a rendu le président Maclean dans *Wrights' Ropes Limited c. Broderick & Bascom Rope Co.*³, je pense que ce n'est pas «faire violence à la loi» en concluant que le terme «marque» figurant dans la définition d'une «marque de certification» comprend un signe servant à distinguer. Par conséquent, je statuerai que le terme «marque» figurant dans la définition d'une «marque de certification» doit être pris dans son acception large et comprend un signe comme la forme ou l'emballage d'une marchandise ou encore les marques qui sont apposées ou imprimées sur cette marchandise ou sur son emballage.

L'avocat du registraire fait valoir que l'objet dont le dépôt était demandé est en réalité conforme à la définition d'un «signe distinctif» et est donc enregistrable, le cas échéant, seulement en tant que signe distinctif et non en tant que marque de certification. De toute évidence, l'appelante ne se sert pas de cet objet comme d'un signe distinctif au sens de la définition qu'en donne la Loi, étant donné qu'elle n'est ni le fabricant ni le vendeur des marchandises, mais, selon l'intimé, il n'en reste pas

³ [1931] Ex.C.R. 143.

³ [1931] R.C.É. 143.

since it is used by the members of the appellant's association to distinguish their goods from those of others. It does not appear to me that this contention can prevail since the subject matter is not used by any member for the purpose of distinguishing his product from that of other members who are also entitled to use it in association with their products and it is not used by any member as his own trade mark.

It was also submitted that there was no standard defined in the application. This is a matter that was not raised by the Registrar in his reasons or when the application was before him. That may be because, while what is in the application does not seem to define a standard, in the ordinary sense of the word, it appears, *prima facie*, to do so within the meaning of paragraphs (c) and (d) of the definition of "certification mark" by defining both the class of persons by whom the wares have been produced and the area, *viz.* Canada, within which they have been produced. But whether or not that is why the matter was not raised the objection is not open on this appeal because the procedure required by subsection 36(2) has not been followed with respect to it.

It appears to me that the subject matter of the appellant's application, consisting of the shape and colour of the bottle with the word CANADA thereon, or the combination of them, is capable of being used to distinguish or so as to distinguish, within the meaning of the definition of "certification mark", the brewed alcoholic beverages in respect of which registration is sought from those not of the defined standard.

It follows from this and from my conclusion as to the meaning of "mark" in the definition of "certification mark" that the subject matter of the appellant's application, if not otherwise open to objection, is registrable and that the application should not have been refused under subsection 36(1) for any of the reasons given by the Registrar. However, there are two points which should be mentioned at this stage.

The first of these is with respect to the word CANADA. Following the refusal of the application, the appellant sought to amend it by deleting the

moins que cet objet est un signe distinctif puisque les membres de l'association appelante s'en servent pour distinguer leurs marchandises de celles des tiers. Je ne peux souscrire à cet argument car l'objet dont le dépôt est demandé n'est utilisé par aucun des membres afin de distinguer sa marchandise de celles fabriquées par d'autres membres, qui jouissent comme lui du même droit de s'en servir en liaison avec leurs marchandises, et n'est employé par aucun des membres à titre de marque de commerce particulière.

L'intimé fait valoir d'autre part qu'aucune norme n'a été définie dans la demande de dépôt. Il s'agit d'un argument qu'il n'avait pas soulevé dans les motifs de sa décision ou lors de l'examen de la demande. La raison de cette omission serait peut-être que la demande, quoique ne définissant pas, semble-t-il, une norme au sens usuel du terme, paraît cependant, au premier abord, en définir une au sens des alinéas c) et d) de la définition d'une «marque de certification» lorsqu'elle définit à la fois la catégorie de personnes qui ont fabriqué ces marchandises et le territoire, à savoir le Canada, sur lequel elles ont été fabriquées. Quoi qu'il en soit, l'objection n'est pas recevable en appel parce que la procédure pertinente du paragraphe 36(2) n'a pas été respectée.

A mon avis, l'objet de la demande de l'appelante, à savoir la forme et la couleur de la bouteille avec l'inscription CANADA, ou la combinaison de ces éléments, est susceptible d'être employé pour distinguer, ou de façon à distinguer, au sens de la définition d'une «marque de certification», les bières en question des bières n'ayant pas la norme définie.

Il ressort de ce qui précède et de ma conclusion sur le sens du terme «marque» dans la définition d'une «marque de certification» que l'objet de la demande de l'appelante est enregistrable en l'absence d'objections recevables et que cette demande n'aurait pas dû être rejetée en application du paragraphe 36(1) au titre de l'un quelconque des motifs donnés par le registraire. Il faut toutefois mentionner à ce stade deux choses.

La première se rapporte au mot CANADA. Sa demande ayant été rejetée, l'appelante chercha à la modifier en retranchant sa renonciation, ci-des-

disclaimer, which has been mentioned earlier in these reasons, of the exclusive use of the word CANADA. The Registrar returned the request on the ground that, having refused the application, he was *functus* and, as the matter was before this Court, the revised application could not be accepted.

There is no appeal before the Court from this refusal but, I think it is appropriate to say that the judgment on this appeal should not be taken as deciding anything with respect to the right of the appellant to monopolize the word CANADA either with or without the disclaimer which I have mentioned or as preventing the Registrar from raising under subsection 36(2) any objection he may consider should be raised in respect thereto.

The other point of objection concerns the amber colour. The material on file shows this to be a functional or utilitarian feature which may not be registrable. See *Parke, Davis & Company v. Empire Laboratories Limited*⁴. Again, before advertising the application, it will be open to the Registrar to raise and deal with any objection he may see fit to raise with respect to that feature, as well as any other objections that it appears to him ought to be raised at this stage, other than that as to whether the subject matter is a mark within the meaning of the definition of "certification mark", after affording the appellant an opportunity under subsection 36(2) to answer them.

The appeal will be allowed and the matter will be referred back to the Registrar to deal with the application in accordance with these reasons.

In accordance with the practice referred to in *The Great Atlantic & Pacific Tea Co. v. Registrar of Trade Marks*⁵, the Registrar will not be ordered to pay costs.

⁴ [1964] S.C.R. 351.

⁵ [1945] Ex.C.R. 233 at 245.

sus mentionnée, à l'usage exclusif du mot CANADA. Le registraire refusa la modification demandée au motif qu'ayant rejeté la demande initiale, il n'était plus saisi de l'affaire et que l'affaire étant devant la Cour, il ne pouvait accepter la demande modifiée.

Ce rejet n'a pas fait l'objet d'appel devant la Cour, mais je pense qu'il convient de dire que le présent jugement ne doit pas s'interpréter comme préjugant de quelque manière que ce soit du droit de l'appelante de monopoliser le mot CANADA avec ou sans la renonciation que j'ai mentionnée ou comme interdisant au registraire de soulever, en application du paragraphe 36(2), toute objection qu'il estimerait indiquée.

Le deuxième point se rapporte à la couleur ambre. D'après le dossier, il s'agit d'une caractéristique technique ou utilitaire non enregistrable. Voir *Parke, Davis & Company c. Empire Laboratories Limited*⁴. Là encore, il est loisible au registraire, avant la publication de la demande, de soulever et de trancher toute objection qu'il jugerait appropriée contre cette caractéristique ou toutes autres objections qu'il estimerait indiquées à ce stade, excepté celle relative à la question de savoir si l'objet de la demande est une marque au sens de la définition d'une «marque de certification», à condition de donner à l'appelante, conformément au paragraphe 36(2), l'occasion d'y répondre.

L'appel est accueilli et l'affaire sera renvoyée devant le registraire pour qu'il statue sur la demande conformément à ces motifs.

Conformément au précédent établi par *The Great Atlantic & Pacific Tea Co. c. Le registraire des marques de commerce*⁵, le registraire n'aura pas à payer les dépens.

⁴ [1964] R.C.S. 351.

⁵ [1945] R.C.É. 233, à la p. 245.