

T-8069-82

T-8069-82

**Carling Breweries Limited (Appellant)**

v.

**Molson Companies Limited—Les Compagnies Molson Limitée and Registrar of Trade Marks (Respondents)**

Trial Division, Strayer J.—Ottawa, March 21, 22 and April 13, 1984.

*Trade marks — Appeal from registration of “Canadian” as trade mark designating brand of beer — Although s. 10 of Act not put in issue in opposition proceedings, Registrar considering s. 10 not barring registration — While court or tribunal should refrain from deciding legal issues dependent on facts not pleaded, s. 10 ground of appeal marginal as Registrar correctly concluding opponent not meeting onus of establishing “ordinary and bona fide commercial usage” by which “Canadian” recognized as designating beer’s place of origin prior to 1959 — “Canadian” prima facie unregistrable pursuant to s. 12(1)(b) as descriptive of beer’s place of origin — S. 12(2) providing exception if mark used by applicant so as to have become distinctive of product at date of filing of application for registration — Statement in E. & J. Gallo Winery v. Andres Wines Limited that date opposition filed relevant date obiter dicta — Case distinguished as opposition based on s. 37(2)(d) (distinctiveness), not s. 37(2)(b) (registrability) — Onus on applicant/respondent to prove “Canadian” distinctive of its beer — Registrar erred in stating onus on opponent to show mark not within s. 12(a) — Notwithstanding Registrar concluding applicant proving distinctiveness, error concerning onus possibly affecting decision — Applicant not discharging onus of proving distinctiveness — Appeal allowed — Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, ss. 10, 12(1)(b),(2), 29, 36(1), 37(2)(b),(d),(3)(a).*

The respondent applied for registration of “Canadian” as a trade mark for one of its brands of beer. The appellant opposed the application on the ground that “Canadian” was not distinctive of the applicant’s goods, and in particular that the applicant had not met the requirements of subsection 12(2) of the *Trade Marks Act* with respect to proving distinctiveness. Although the statement of opposition did not mention section 10 of the Act the Registrar held that section 10 did not apply to prevent registration and that the distinctiveness of “Canadian” had been adequately established. The appellant alleges that the Registrar erred in failing to find that “Canadian” had become recognized as designating the place of origin of the wares and was therefore contrary to section 10; that he failed to attach sufficient weight to evidence of use of another brewer of a

**Carling Breweries Limited (appellante)**

c.

**<sup>a</sup> Molson Companies Limited—Les Compagnies Molson Limitée et Registraire des marques de commerce (intimés)**

Division de première instance, juge Strayer—  
**<sup>b</sup> Ottawa, 21, 22 mars et 13 avril 1984.**

*Marques de commerce — Appel est interjeté de l’enregistrement du mot «Canadian» comme marque de commerce désignant une marque particulière de bière — Même si l’art. 10 de la Loi n’a pas été soulevé au cours des procédures d’opposition, le registraire a considéré que ledit art. 10 n’empêchait pas l’enregistrement — Même si un tribunal devrait s’abstenir de se prononcer sur les questions de droit qui reposent sur des faits non allégués, l’art. 10 est un motif d’appel accessoire puisque le registraire a conclu à juste titre que l’opposante ne s’est pas acquittée de l’obligation d’établir l’existence d’une «pratique commerciale ordinaire et authentique» par laquelle le mot «Canadian» est reconnu comme désignant le lieu d’origine de la bière avant 1959 — Suivant l’art. 12(1)(b), le mot «Canadian», prima facie, n’est pas enregistrable parce qu’il décrit le lieu d’origine de la bière — L’art. 12(2) prévoit une exception lorsque le requérant a employé la marque d’une manière telle qu’elle est devenue distinctive du produit à la date de la production de la demande d’enregistrement — L’affirmation du juge dans l’arrêt E. & J. Gallo Winery c. Andres Wines Limited voulant que la date du dépôt de l’opposition soit la date pertinente constitue une opinion incidente — Il faut faire une distinction entre cet arrêt et l’espèce parce que l’opposition y est fondée sur l’art. 37(2)(d) (le caractère distinctif) et non sur l’art. 37(2)(b) (la possibilité d’enregistrer) — Il incombait à la requérante/intimée de prouver que le mot «Canadian» est devenu distinctif de sa bière — Le registraire a commis une erreur en affirmant qu’il appartenait à l’opposante de prouver que la marque n’était pas visée par l’art. 12a) — Même si le registraire a conclu que la requérante a prouvé le caractère distinctif de la marque, son erreur au sujet du fardeau de la preuve peut avoir influencé sa décision — La requérante ne s’est pas acquittée de l’obligation de prouver le caractère distinctif — Appel accueilli — Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, chap. T-10, art. 10, 12(1)(b),(2), 29, 36(1), 37(2)(b),(d),(3)(a).*

L’intimée a présenté une demande d’enregistrement du mot «Canadian» comme marque de commerce pour l’une de ses marques de bière. L’appellante s’est opposée à la demande d’enregistrement pour le motif que le mot «Canadian» ne distinguait pas les marchandises de la requérante et, en particulier, que cette dernière n’avait pas satisfait aux exigences du paragraphe 12(2) de la *Loi sur les marques de commerce* en ce qui concerne la nécessité de prouver le caractère distinctif. Bien que la déclaration d’opposition ne faisait nullement mention de l’article 10 de la Loi, le registraire a statué que ledit article 10 ne s’appliquait pas pour empêcher l’enregistrement et que le caractère distinctif du mot «Canadian» avait été démontré de manière suffisante. L’appellante allègue que le registraire a commis une erreur en ne concluant pas que le mot «Canadian»

warranty clause including the word "Canadian"; and that he erred in accepting the respondent's evidence as sufficient to show distinctiveness.

*Held*, the appeal is allowed. The section 10 issue was not argued before the Registrar but he dealt with it in his decision. While a court or tribunal of first instance may invoke principles of law not argued before it, it should apply such principles to the facts as pleaded and proved. Where the necessary allegations have not been pleaded, a court or tribunal should refrain from deciding legal issues dependent on such facts, as should an appellate court in a subsequent appeal. The section 10 issue was perhaps not properly before the Registrar nor the Court. In any event, the Registrar correctly concluded that the opponent did not adequately establish that section 10 was a bar to the registration of the applicant's trade mark. The opponent did not meet the onus of establishing an "ordinary and *bona fide* commercial usage" by which "Canadian" has become recognized as designating the place of origin of beer in and before 1959.

"Canadian" is clearly descriptive of the place of origin of beer made in Canada. The mark is *prima facie* not registrable pursuant to paragraph 12(1)(b), unless it can be brought within subsection 12(2) on the basis that it had been so used by the respondents as to have become distinctive of their product at the date of the filing of an application for its registration. Although it was remarked in *E. & J. Gallo Winery v. Andres Wines Limited* that the material time for the purposes of an opposition based on paragraph 37(2)(d) "that the trade mark is not distinctive" is the date of filing of the opposition, this appears to have been *obiter dicta*. Also, it related to paragraph 37(2)(d), not paragraph 37(2)(b) "that the trade mark is not registrable".

The Registrar concluded that the onus with respect to the issue of distinctiveness was on the opponent. The Registrar's decision under subsection 36(1) to advertise the application for registration was not a decision that the trade mark was registrable; it was a decision that he was not satisfied that it was not registrable. Paragraph 37(2)(b) may thus be ground for opposition on the basis that the mark is not registrable because it does not come within the exception in subsection 12(2). The onus is on the applicant/respondent to prove that the mark "Canadian" had become distinctive of its particular brand of beer at the date of filing of the application for registration under subsection 12(2). While the Registrar held that the applicant had proved the distinctiveness of the mark, his conclusions may have been affected by his view as to where the onus lay. The onus on the applicant was heavy particularly since "Canadian" is an adjective, the primary meaning of which is to describe any citizen of this country or any product originating in Canada. The applicant has not discharged the onus of showing that "Canadian" has become so distinctive of its product that it has acquired a secondary meaning which

était devenu reconnu comme désignant le lieu d'origine des marchandises et violait, par conséquent, l'article 10; qu'il a omis de reconnaître une valeur probante suffisante à la preuve de l'emploi par un autre brasseur d'une clause de garantie comportant l'usage du mot «Canadian», et qu'il a commis une erreur en concluant que la preuve soumise par l'intimée était suffisante pour démontrer le caractère distinctif.

*Arrêt*: l'appel est accueilli. La question de l'application de l'article 10 n'a pas été débattue devant le registraire qui a néanmoins examiné cette question dans sa décision. Il peut arriver qu'un tribunal de première instance invoque des principes de droit qu'on ne lui a pas fait valoir; il devrait toutefois appliquer ces principes aux faits tels qu'ils ont été allégués et établis. Lorsque les allégations essentielles n'ont pas été soulevées, le tribunal devrait s'abstenir de se prononcer sur les questions de droit qui reposent sur ces faits, tout comme devrait le faire la juridiction d'appel dans un appel ultérieur. La question de l'application de l'article 10 a peut-être été soumise à tort au registraire ou à la Cour. De toute façon, le registraire a eu raison de conclure que l'opposant n'a pas démontré d'une manière suffisante que l'article 10 empêchait l'enregistrement de la marque de commerce de la requérante. L'opposant ne s'est pas acquittée de l'obligation de prouver l'existence d'une «pratique commerciale ordinaire et authentique» par laquelle le mot «Canadian» est devenu reconnu comme désignant le lieu d'origine de la bière en 1959 et avant cette année.

Le mot «Canadian» décrit clairement le lieu d'origine d'une bière fabriquée au Canada. Cette marque n'est pas, *prima facie*, enregistrable suivant l'alinéa 12(1)b), à moins qu'on puisse y appliquer le paragraphe 12(2) parce que l'intimée l'aurait employée d'une manière telle qu'elle serait devenue distinctive de son produit à la date de la production d'une demande d'enregistrement la concernant. Bien que le juge ait fait remarquer dans l'arrêt *E. & J. Gallo Winery c. Andres Wines Limited* que l'époque pertinente pour les fins d'une opposition fondée sur l'alinéa 37(2)d) portant que «la marque de commerce n'est pas distinctive» est la date du dépôt de l'opposition, il semble qu'il s'agissait d'une opinion incidente. De plus, cette opinion se rapportait à l'alinéa 37(2)d) et non à l'alinéa 37(2)b) qui porte que «la marque de commerce n'est pas enregistrable».

Le registraire a conclu que le fardeau de la preuve quant au caractère distinctif incombait à l'opposante. La décision du registraire de faire annoncer, comme le prévoit le paragraphe 36(1), la demande d'enregistrement n'équivalait pas à conclure que la marque de commerce était enregistrable; elle signifiait simplement qu'il n'était pas convaincu que la marque n'était pas enregistrable. Il est alors possible d'avoir recours à l'alinéa 37(2)b) comme motif d'opposition en soutenant que la marque n'est pas enregistrable puisqu'elle n'est pas visée par l'exception contenue au paragraphe 12(2). Il incombe à la requérante/intimée de prouver que la marque «Canadian» est devenue distinctive de la marque particulière de bière à la date de la production de la demande d'enregistrement comme le prévoit le paragraphe 12(2). Bien que le registraire ait conclu que la requérante avait établi le caractère distinctif de la marque, ses conclusions ont pu être influencées par son opinion sur la question de savoir qui avait le fardeau de la preuve. La charge de la requérante était lourde, en particulier parce que le mot «Canadian» est un adjectif dont le rôle consiste principalement à décrire tout citoyen de ce pays ou tout produit ayant son lieu

would not be confused with the primary meaning by the general public.

Evidence consisting of a survey indicating that the majority of beer drinkers in bars were served a Molson's "Canadian" when they asked for a "Canadian" was not convincing as those sampled were "professionals who are used to responding to incomplete cues and thus are representative of the wrong population". Evidence that "Canadian" is used to distinguish between domestic and imported brands detracts from the contention that "Canadian" has in the field of beer achieved an established, generally recognized, secondary meaning of identifying a brand of beer sold by Molson's.

#### CASES JUDICIALLY CONSIDERED

##### DISTINGUISHED:

*E. & J. Gallo Winery v. Andres Wines Limited*, [1976] 2 F.C. 3; 25 C.P.R. (2d) 126 (C.A.).

##### REFERRED TO:

*Crush International Ltd. v. Canada Dry Ltd.* (1979), 59 C.P.R. (2d) 82 (T. M. Opp. Bd.); *Leco Industries Ltd. v. W. R. Grace & Co.* (1980), 62 C.P.R. (2d) 102 (T. M. Opp. Bd.); *American Cigarette Co. S.A. (Canada) Ltd. v. Macdonald Tobacco Inc.* (1978), 39 C.P.R. (2d) 116 (Reg.); *The Canadian Shredded Wheat Co., Ltd. v. Kellogg Co. of Canada Ltd. et al.* (1938), 55 R.P.C. 125 (P.C.); *J.H. Munro Limited v. Neaman Fur Company Limited*, [1946] Ex.C.R. 1; 5 Fox Pat. C. 194; *Beverley Bedding & Upholstery Co. v. Regal Bedding & Upholstering Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 145 (F.C.T.D.); *Benson & Hedges (Canada) Limited v. St. Regis Tobacco Corporation*, [1969] S.C.R. 192; 57 C.P.R. 1.

##### COUNSEL:

*Donald F. Sim, Q.C.* and *Toni Polson Ashton* for appellant.

*John S. Macera* and *Andrew K. Jarzyna* for respondents.

##### SOLICITORS:

*Sim, Hughes*, Toronto, for appellant.

*Macera & Jarzyna*, Ottawa, for respondents.

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

##### STRAYER J.:

#### Facts

On December 10, 1971 the respondent filed an application with the Registrar of Trade Marks for registration of the word "Canadian" as a trade

d'origine au Canada. La requérante ne s'est pas acquittée de l'obligation de démontrer que le mot «Canadian» est devenu si distinctif de son produit qu'il a acquis une signification secondaire que le public ne confondrait pas avec son sens premier.

La preuve constituée par un sondage indiquant que, dans la plupart des cas, lorsque les buveurs de bière demandaient une «Canadian» dans les bars, on leur servait une «Canadian» de Molson n'était pas satisfaisante parce que les personnes choisis pour l'échantillonnage étaient «des professionnels habitués à répondre à des indications incomplètes et qui représentent donc la mauvaise partie de la population». La preuve que le mot «Canadian» est employé pour établir une distinction entre les bières de fabrication nationale et les bières importées amoindrit le mérite de la prétention voulant que dans le domaine de la bière, le mot «Canadian» ait acquis une signification secondaire, généralement reconnue, servant à identifier une marque de bière vendue par Molson.

#### JURISPRUDENCE

##### DISTINCTION FAITE AVEC:

*E. & J. Gallo Winery c. Andres Wines Limited*, [1976] 2 C.F. 3; 25 C.P.R. (2d) 126 (C.A.).

##### DÉCISIONS CITÉES:

*Crush International Ltd. v. Canada Dry Ltd.* (1979), 59 C.P.R. (2d) 82 (Com. d'opp. M. C.); *Leco Industries Ltd. v. W. R. Grace & Co.* (1980), 62 C.P.R. (2d) 102 (Com. d'opp. M. C.); *American Cigarette Co. S.A. (Canada) Ltd. v. Macdonald Tobacco Inc.* (1978), 39 C.P.R. (2d) 116 (reg.); *The Canadian Shredded Wheat Co., Ltd. v. Kellogg Co. of Canada Ltd. et al.* (1938), 55 R.P.C. 125 (P.C.); *J.H. Munro Limited v. Neaman Fur Company Limited*, [1946] R.C.É. 1; 5 Fox Pat. C. 194; *Beverley Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstering Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Benson & Hedges (Canada) Limited v. St. Regis Tobacco Corporation*, [1969] R.C.S. 192; 57 C.P.R. 1.

##### AVOCATS:

*Donald F. Sim, c.r.* et *Toni Polson Ashton* pour l'appelante.

*John S. Macera* et *Andrew K. Jarzyna* pour les intimés.

##### PROCUREURS:

*Sim, Hughes*, Toronto, pour l'appelante.

*Macera & Jarzyna*, Ottawa, pour les intimés.

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

##### LE JUGE STRAYER:

#### Les faits

Le 10 décembre 1971, l'intimée a déposé devant le registraire des marques de commerce une demande d'enregistrement comme marque de com-

mark. It alleged, and this does not appear to have been refuted, that it had been using this mark since November, 1959 to designate one of the brands of beer which it produces and sells. In due course, the application was advertised in the *Trade Marks Journal* for December 25, 1974. On February 13, 1975, the appellant filed a statement of opposition. This statement asserted that "Canadian" was not distinctive of the goods of the applicant and in particular that the applicant had not met the requirements of subsection 12(2) of the *Trade Marks Act* [R.S.C. 1970, c. T-10] with respect to proving distinctiveness.

A decision was rendered on behalf of the Registrar by the Chairman of the Trade Marks Opposition Board on August 12, 1982. That decision is now reported at 70 C.P.R. (2d) 154. Although the statement of opposition had made no specific mention of section 10 of the *Trade Marks Act* the Chairman considered it to be arguably one of the issues involved as well as that of the application of subsection 12(2) which was specifically referred to in the statement of opposition. He held that section 10 did not apply so as to prevent registration of the trade mark and he further held that the distinctiveness of "Canadian" as related to the applicant's goods had been adequately established, or not adequately challenged, so that registration was justified under subsection 12(2) or otherwise.

The appellant has appealed from this decision made by the Chairman on behalf of the Registrar (hereinafter referred to simply as "the Registrar") on the following grounds:

- (i) the Registrar erred in failing to find that the word "Canadian" had become recognized in Canada as designating the wares and therefore was contrary to section 10 of the *Trade Marks Act*;
- (ii) the Registrar erred in failing to attach sufficient weight to evidence of use of another

merce du mot «Canadian». Elle a allégué, et il semble que son allégation n'a pas été réfutée, qu'elle utilise cette marque depuis novembre 1959 pour désigner l'une des marques de bière qu'elle produit et vend. La demande a été annoncée en temps opportun dans le *Trade Marks Journal* pour le 25 décembre 1974. L'intimée a déposé une déclaration d'opposition le 13 février 1975. Cette déclaration portait que le mot «Canadian» ne distinguait pas les marchandises de la requérante et, en particulier, que cette dernière n'avait pas satisfait aux exigences du paragraphe 12(2) de la *Loi sur les marques de commerce* [S.R.C. 1970, chap. T-10] en ce qui concerne la nécessité de démontrer le caractère distinctif de la marque.

Le président de la commission des oppositions en matière de marques de commerce a rendu la décision au nom du registraire le 12 août 1982. Cette décision est maintenant publiée dans 70 C.P.R. (2d) 154. Bien que la déclaration d'opposition ne contenait aucune mention précise de l'article 10 de la *Loi sur les marques de commerce*, le président de la commission a considéré que l'application de cet article ainsi que celle du paragraphe 12(2), qui était mentionné dans la déclaration d'opposition, pouvait constituer l'un des points en cause. Il a statué que l'article 10 ne s'appliquait pas pour empêcher l'enregistrement de la marque de commerce, et il a en outre conclu que la requérante avait démontré de manière suffisante le caractère distinctif du mot «Canadian» utilisé en liaison avec ses marchandises, ou que ce caractère n'avait pas été contesté d'une manière suffisante, de sorte que son enregistrement était justifié par le paragraphe 12(2) ou d'autres circonstances.

L'appelante a interjeté appel de la décision rendue par le président de la commission au nom du registraire (ci-après appelé simplement «le registraire») pour les motifs suivants:

- (i) le registraire a commis une erreur en ne concluant pas que le mot «Canadian» était devenu reconnu au Canada comme désignant les marchandises et violait, par conséquent, l'article 10 de la *Loi sur les marques de commerce*;
- (ii) le registraire a commis une erreur en refusant de reconnaître une valeur probante suffi-

brewer in Canada of a warranty clause which includes the word "Canadian" on beer cartons; and

(iii) the Registrar erred in accepting the Molson evidence as sufficient to show distinctiveness.

### Conclusions

(1) Section 10—This section provides as follows:

10. Where any mark has by ordinary and *bona fide* commercial usage become recognized in Canada as designating the kind, quality, quantity, destination, value, place of origin or date of production of any wares or services, no person shall adopt it as a trade mark in association with such wares or services or others of the same general class or use it in a way likely to mislead, nor shall any person so adopt or so use any mark so nearly resembling such mark as to be likely to be mistaken therefor.

In my view this section was not properly put in issue in the opposition proceedings. While one might not expect to find in such proceedings resort to the technical rules of pleading, paragraph 37(3)(a) of the Act does require that the statement of opposition set out "the grounds of opposition in sufficient detail to enable the applicant to reply thereto". It is an elementary condition of fairness that each party be adequately informed of the case it has to meet. Different facts might well have to be introduced to demonstrate that the mark in question does or does not come within the prohibitions of section 10. These facts might well be different from those relevant to the application of subsection 12(2): for example the critical dates as to public recognition of the mark may be different in the two cases.

It appears that the section 10 issue was not actually argued before the Registrar. Nevertheless he did deal with it in his decision. Presumably for that reason the appellant has specifically dealt with it in its notice of appeal. It is doubtful that this Court should deal with the issue under these circumstances. While it may well happen that a court or tribunal of first instance may invoke principles of law not argued by either party before it, it should apply such principles to the facts as pleaded and proved. Where the necessary allegations have not been pleaded a court or tribunal

sante à la preuve de l'emploi par un autre brasseur au Canada d'une clause de garantie comportant l'usage du mot «Canadian» sur des emballages, et

(iii) le registraire a commis une erreur en concluant que la preuve soumise par Molson était suffisante pour démontrer le caractère distinctif.

### Les conclusions

(1) L'article 10—Cet article prévoit:

10. Si une marque, en raison d'une pratique commerciale ordinaire et authentique, devient reconnue au Canada comme désignant le genre, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine ou la date de production de marchandises ou services, nul ne doit l'adopter comme marque de commerce en liaison avec ces marchandises ou services ou autres de la même catégorie générale, ou l'employer d'une manière susceptible d'induire en erreur, et nul ne doit ainsi adopter ou employer une marque dont la ressemblance avec la marque en question est telle qu'on pourrait vraisemblablement les confondre.

À mon avis, cet article n'a pas été soulevé de la manière appropriée au cours des procédures d'opposition. On ne s'attend pas à ce que soient invoquées dans ces procédures les règles techniques des plaidoiries, mais l'alinéa 37(3)a de la Loi exige que la déclaration d'opposition indique «les motifs de l'opposition, avec détails suffisants pour permettre au requérant d'y répondre». L'équité exige avant tout que chaque partie soit adéquatement informée des arguments qu'elle doit réfuter. Il sera peut-être nécessaire de prouver d'autres faits pour démontrer que la marque en question est ou n'est pas visée par les interdictions prévues à l'article 10. Ces faits peuvent bien être différents de ceux qui sont essentiels à l'application du paragraphe 12(2): par exemple, les dates décisives auxquelles la marque est devenue connue du public peuvent être différentes dans les deux cas.

Il apparaît que la question de l'application de l'article 10 n'a pas été débattue devant le registraire. Celui-ci a cependant examiné cette question dans sa décision. C'est probablement pour cette raison que l'appellante a mentionné précisément cette même question dans son avis d'appel. Il est douteux que la Cour doive examiner cette question dans les circonstances. Il peut arriver qu'un tribunal de première instance invoque des principes de droit qu'aucune des parties n'a fait valoir; il devrait toutefois appliquer ces principes aux faits tels qu'ils ont été allégués et établis. Lorsque les

should refrain from deciding legal issues dependent on such facts as should an appellate court in a subsequent appeal. On this basis, the section 10 issue was at best marginal and perhaps not properly before the Registrar or me for determination.

In any event, I am in agreement with the conclusion reached by the Registrar that the opponent did not adequately establish that section 10 was a bar to the registration of the applicant's trade mark. It should first be noted that the relevant date for determining the "ordinary and *bona fide* commercial usage" of the mark for the purposes of section 10 would be the date when the applicant first started to use it, namely, November, 1959. (See *Crush International Ltd. v. Canada Dry Ltd.* (1979), 59 C.P.R. (2d) 82, at page 88 (T. M. Opp. Bd.); *Leco Industries Ltd. v. W. R. Grace & Co.* (1980), 62 C.P.R. (2d) 102, at page 109 (T. M. Opp. Bd.)) In my view the onus was on the opponent to prove that section 10 was applicable to the applicant's trade mark. Section 10 provides a ground for attack of a trade mark which is otherwise registrable and to establish that section 10 applies it is necessary to prove an "ordinary and *bona fide* commercial usage" by which the mark has become recognized "as designating the kind, quality, quantity, destination, value, place of origin . . . of any wares or services". In the present case the issue was principally as to "place of origin". I respectfully agree with the Registrar that the opponent did not by its opposition evidence adequately establish such a usage of the mark "Canadian" in and before 1959 to establish its clear recognition in Canada as designating the place of origin of beer or any particular beer. Nor did the new evidence filed by the appellant in this appeal: indeed, as far as I can determine, none of it relates to 1959 or earlier, and most of it relates to the late 1960's, the 1970's, and the 1980's.

allégations essentielles n'ont pas été soulevées, le tribunal devrait s'abstenir de se prononcer sur les questions de droit qui reposent sur ces faits, tout comme devrait le faire la juridiction d'appel dans un appel ultérieur. Par conséquent, l'application de l'article 10 ne constituait au mieux qu'une question accessoire et a peut-être été soumise à tort au registraire ou à cette Cour.

De toute façon, comme l'a conclu le registraire, je suis d'avis que l'opposante n'a pas démontré d'une manière suffisante que l'article 10 empêchait l'enregistrement de la marque de commerce de la requérante. Il faut d'abord remarquer que la date pertinente pour déterminer la «pratique commerciale ordinaire et authentique» de la marque aux fins de l'article 10 serait la date à laquelle la requérante a commencé à l'employer pour la première fois, c'est-à-dire au mois de novembre 1959. (Voir *Crush International Ltd. v. Canada Dry Ltd.* (1979), 59 C.P.R. (2d) 82, à la page 88 (Com. d'opp. M. C.); *Leco Industries Ltd. v. W. R. Grace & Co.* (1980), 62 C.P.R. (2d) 102, à la page 109 (Com. d'opp. M. C.)) À mon avis, il appartenait à l'opposante de prouver que l'article 10 s'appliquait à la marque de la requérante. L'article 10 fournit un moyen de contester une marque de commerce par ailleurs enregistrable, et pour démontrer que cet article s'applique, il est nécessaire de prouver l'existence d'une «pratique commerciale ordinaire et authentique» par laquelle la marque devient reconnue «comme désignant le genre, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine . . . de marchandises ou services». En l'espèce, le litige portait principalement sur le «lieu d'origine». Je suis d'accord avec le registraire que, dans la preuve à l'appui de son opposition, l'opposante n'a pas démontré de manière suffisante un tel emploi de la marque «Canadian» en 1959 et avant cette année, et que cette marque était manifestement reconnue au Canada comme désignant le lieu d'origine de la bière ou d'une bière en particulier. Les nouveaux éléments de preuve déposés par l'appelante dans le présent appel ne l'ont pas établi non plus: en fait, dans la mesure où je peux me prononcer, aucun de ces éléments ne se rapporte à l'année 1959 ou aux années antérieures et la plupart d'entre eux portent plutôt sur la fin des années soixante, les années soixante-dix et quatre-vingt.

(2) Paragraph 12(1)(b) and subsection 12(2)—  
These provisions are as follows:

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

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

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

It is common ground that the mark "Canadian" is now clearly descriptive of the place of origin of beer made in Canada. Thus the mark is *prima facie* unregistrable unless it can be brought within subsection 12(2) on the basis that it had been so used by the respondents so as to have become distinctive of their product at the date of the filing of an application for its registration, namely December 10, 1971.

In my view this was the main issue in the opposition proceedings and it is the main issue on this appeal. The opposition should be seen as essentially based on the grounds authorized by paragraph 37(2)(b), namely "that the trade mark is not registrable". As noted, this mark is *prima facie* unregistrable by virtue of paragraph 12(1)(b) unless it can be shown that it had become distinctive "at the date of filing an application for its registration". Therefore the material time in this case for the application of paragraph 37(2)(b) is the date of filing of the application for registration. I am aware that in *E. & J. Gallo Winery v. Andres Wines Limited*, [1976] 2 F.C. 3 (C.A.), at page 7; 25 C.P.R. (2d) 126, at page 130 it was said by Thurlow J. (as he then was) for the Court of Appeal that the material time for the purposes of an opposition based on paragraph 37(2)(d) "that the trade mark is not distinctive" is the date of the filing of the opposition. This appears to have been *obiter dicta*, however, as he goes on to say that in that case it did not matter which date was chosen. Furthermore, as it relates to paragraph 37(2)(d)

(2) L'alinéa 12(1)(b) et le paragraphe 12(2)—  
Ces dispositions prévoient:

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

b) peinte, écrite ou prononcée, soit une description claire, soit une description fautive 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;

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

Il est constant que la marque «Canadian» décrit maintenant clairement le lieu d'origine d'une bière fabriquée au Canada. Par conséquent, cette marque, *prima facie*, n'est pas enregistrable, à moins qu'on puisse y appliquer le paragraphe 12(2) parce que l'intimée l'aurait employée d'une manière telle qu'elle serait devenue distinctive de son produit à la date de la production d'une demande d'enregistrement la concernant, c'est-à-dire le 10 décembre 1971.

Selon moi, cela constituait le principal point en litige au cours des procédures d'opposition et cela constitue la question centrale du présent appel. Il faudrait considérer que l'opposition repose essentiellement sur le motif prévu à l'alinéa 37(2)(b), c'est-à-dire que «la marque de commerce n'est pas enregistrable». Comme je l'ai fait remarquer, cette marque ne peut a priori être enregistrée en raison de l'alinéa 12(1)(b), à moins qu'on puisse démontrer qu'elle était devenue distinctive «à la date de la production d'une demande d'enregistrement la concernant». Par conséquent, l'époque pertinente en l'espèce pour l'application de l'alinéa 37(2)(b) est la date de la production de la demande d'enregistrement. Je sais que dans l'arrêt *E. & J. Gallo Winery c. Andres Wines Limited*, [1976] 2 C.F. 3 (C.A.), à la page 7; 25 C.P.R. (2d) 126, à la page 130, le juge Thurlow (alors juge puîné) a déclaré au nom de la Cour d'appel que l'époque pertinente pour les fins d'une opposition fondée sur l'alinéa 37(2)(d) portant que «la marque de commerce n'est pas distinctive» est la date du dépôt de l'opposition. Il semble qu'il s'agissait cependant d'une opinion

and not paragraph 37(2)(b) I do not think it is determinative in the present case. Where registrability depends on the criterion in subsection 12(2) that the mark be "distinctive at the date of filing an application for its registration" I do not see how its distinctiveness at the date of the filing of an opposition should be determinative if there were in fact a difference in its distinctiveness as between the two dates.

It is, perhaps, important that I emphasize that the central issue in this appeal is subsection 12(2) as counsel for the respondent strongly contended that a finding of distinctiveness at the time of application for registration had already been made by the Registrar under subsection 12(2) and that such a finding could not be the subject of the opposition proceedings nor of this appeal. He further contended that the only remaining statutory basis for the opposition was paragraph 37(2)(d). From this he invited me to draw certain conclusions as to the onus of proof and as to the relevant facts (contending that on the basis of the *Andres* case, *supra*, the relevant date for distinctiveness was that of the filing of the opposition). The Registrar in his decision appears to have reached the conclusions urged upon me, namely, that the onus with respect to the issue of distinctiveness was on the opponents appellant and that the relevant date for testing distinctiveness was that of the filing of the opposition. After a review of the statute I am satisfied that this is not the case. Where an application for registration is filed under section 29, the Registrar must consider it and then make a decision under subsection 36(1). Under that subsection he can decide basically one of two things: either, to refuse the application if he is sure it is not registrable; or, if he is not sure that it is not registrable he must advertise it. A decision to advertise is not a decision that a trade mark is registrable; it is a decision by the Registrar that he is not satisfied that it is not registrable. Therefore the fact of the trade mark being advertised is not indicative of a positive decision as to its registrability *vis-à-vis* subsection 12(2). Paragraph 37(2)(b) may thus be used for grounds for an opposition to

incidente puisqu'il a ajouté que, dans ce cas, peu importait la date choisie. En outre, étant donné que cette opinion se rapportait à l'alinéa 37(2)d) et non à l'alinéa 37(2)b), je ne crois pas qu'elle soit déterminante en l'espèce. Lorsque la possibilité d'enregistrer une marque dépend du critère prévu au paragraphe 12(2) voulant que la marque soit «distinctive à la date de la production d'une demande d'enregistrement la concernant», je ne vois pas comment son caractère distinctif à la date de la production d'une déclaration d'opposition pourrait être déterminant s'il existait, en fait, une différence dans son caractère distinctif à ces deux dates.

Il est peut-être important de souligner que le point principal en litige dans le présent appel est le paragraphe 12(2) car, comme l'a soutenu avec vigueur l'avocat de l'intimée, le registraire avait déjà conclu, en vertu du paragraphe 12(2), à l'existence d'un caractère distinctif à la date de la demande d'enregistrement et une telle conclusion ne pouvait faire l'objet des procédures d'opposition ni du présent appel. Il a en outre prétendu que le seul autre fondement légal sur lequel l'opposition pouvait reposer était l'alinéa 37(2)d). Il m'a invité à tirer certaines conclusions, à partir de ces éléments, quant au fardeau de la preuve et aux faits pertinents (il a soutenu que, compte tenu de l'arrêt *Andres* précité, la date pertinente de l'existence du caractère distinctif était celle de la production de l'opposition). Il semble que dans sa décision, le registraire soit arrivé aux conclusions qu'on a fait valoir devant moi, savoir que le fardeau de la preuve quant au caractère distinctif incombait à l'opposante/appelante et que la date pertinente pour la vérification du caractère distinctif était celle de la production de l'opposition. Après avoir examiné la Loi, je suis convaincu que ce n'est pas le cas. Lorsqu'une demande d'enregistrement est déposée conformément à l'article 29, le registraire doit l'examiner et rendre ensuite une décision suivant le paragraphe 36(1). En vertu de ce paragraphe, il est placé devant l'alternative suivante: refuser la demande s'il est convaincu que la marque n'est pas enregistrable, ou s'il n'est pas convaincu qu'elle n'est pas enregistrable, faire annoncer la demande. La décision de faire annoncer une demande n'équivaut pas à conclure qu'une marque de commerce est enregistrable; elle signifie simplement que le registraire n'est pas convaincu que la



the application on the basis that the mark is not registrable because it does not come within the exception in subsection 12(2). That subsection creates an exception to the general rule, laid down in paragraph 12(1)(b) that, as in this case, a mark descriptive of the place of origin of the product is *prima facie* not registrable. As in any case where a party wishes to take advantage of an exception in the law, the onus is on him to show that he comes within it. Therefore the onus in this case remains on the applicants respondent to prove that the mark "Canadian" had become distinctive of its particular brand of beer that bears this name at the date of filing of the application for registration, namely December 10, 1971. (See generally *American Cigarette Co. S.A. (Canada) Ltd. v. Macdonald Tobacco Inc.* (1978), 39 C.P.R. (2d) 116, at pages 119-120 (Reg.); Goldsmith, *Trade Marks and Industrial Designs*, 32 C.E.D. (Ont. 3rd), paragraph 119.) I have given particular emphasis to the matter of onus of proof as the Registrar in his decision in the present case stated several times that in his view the onus was not on the applicant for registration of the mark to show that it came within subsection 12(2) but instead was on the opponent to show that it did not. (See the Registrar's decision, 70 C.P.R. (2d) 154, at pages 164, 168, 176-177.) While the Registrar held that the applicant had nevertheless satisfactorily proven the distinctiveness of the mark, his conclusions may have been affected to some extent by his view as to where the onus really lay.

I am not only of the view that the onus lay instead on the applicant to prove distinctiveness within subsection 12(2), but I also think that it was a very heavy onus given the nature of the mark "Canadian". There are various authorities to the effect that where one must prove that a normally descriptive word has acquired a secondary

marque n'est pas enregistrable. Par conséquent, le fait que la marque de commerce soit annoncée n'indique pas une décision affirmative quant à son caractère enregistrable par rapport au paragraphe 12(2). Il est alors possible d'avoir recours à l'alinéa 37(2)b) comme motif d'opposition à la demande en invoquant que la marque n'est pas enregistrable puisqu'elle n'est pas visée par l'exception contenue au paragraphe 12(2). Ce paragraphe crée une exception à la règle générale énoncée à l'alinéa 12(1)b) voulant, comme c'est le cas en l'espèce, qu'une marque qui constitue une description du lieu d'origine du produit, *prima facie*, ne soit pas enregistrable. Comme c'est le cas chaque fois qu'une partie souhaite tirer avantage d'une exception prévue dans la loi, il appartient à cette partie de démontrer qu'elle est visée par cette exception. Il incombe donc en l'espèce à la requérante/intimée de prouver que la marque «Canadian» était devenue distinctive de la marque particulière de bière qui porte ce nom à la date de la production de la demande d'enregistrement, savoir le 10 décembre 1971. (Voir en général *American Cigarette Co. S.A. (Canada) Ltd. v. Macdonald Tobacco Inc.* (1978), 39 C.P.R. (2d) 116, aux pages 119 et 120 (reg.); Goldsmith, *Trade Marks and Industrial Designs*, 32 C.E.D. (Ont. 3rd), paragraphe 119.) J'ai insisté de façon particulière sur la question du fardeau de la preuve parce que, dans sa décision sur l'espèce, le registraire a déclaré à plusieurs reprises qu'il était d'avis qu'il n'appartenait pas à la partie qui demande l'enregistrement de la marque de prouver que celle-ci était visée par le paragraphe 12(2), mais qu'il revenait plutôt à l'opposante de démontrer le contraire (voir la décision du registraire, 70 C.P.R. (2d) 154, aux pages 164, 168, 176 et 177). Bien que le registraire ait conclu que la requérante avait néanmoins établi de manière satisfaisante le caractère distinctif de la marque, ses conclusions ont pu être influencées dans une certaine mesure par son opinion sur la question de savoir qui avait en réalité le fardeau de la preuve.

Non seulement j'estime qu'il appartient plutôt à la requérante d'établir le caractère distinctif au sens du paragraphe 12(2), mais je crois également qu'il s'agissait d'une charge très lourde étant donné la nature de la marque «Canadian». Il existe de nombreux arrêts selon lesquels lorsqu'il faut démontrer qu'un terme habituellement descriptif a

meaning so as to make it descriptive of a particular product, the onus is indeed heavy: see, for example, *The Canadian Shredded Wheat Co., Ltd. v. Kellogg Co. of Canada Ltd. et al.* (1938), 55 R.P.C. 125, at page 142 (P.C.); *J.H. Munro Limited v. Neaman Fur Company Limited*, [1946] Ex.C.R. 1, at pages 14-15; 5 Fox Pat. C. 194, at page 208. In my view this is particularly true where the word is one such as "Canadian" which is first and foremost, legally and factually, an adjective describing any citizen of this country, and more particularly for present purposes any product of any sort having its point of origin in this country. As used in conjunction with the word "beer" it is capable of describing any such malt beverage produced in Canada by any brewer. The onus, as I have noted above, is on the applicant for registration of such a mark to demonstrate clearly that it has become so distinctive of his product that it has acquired a secondary meaning which would not, *vis-à-vis* the relevant public, normally be confused with the primary meaning of the word.

I am not satisfied that the applicant/respondent has discharged that onus. Again, it must be kept in mind from what I have said above that the relevant date for demonstrating that the mark had achieved such distinctiveness was December 10, 1971. In my view the only evidence which can be given much weight is that which relates to perceptions of the mark in or about 1971. The principal evidence relevant for this purpose was the material filed with the application consisting of an affidavit of Mr. Thomas King of International Surveys Limited as to a survey conducted by his company in 1971 and 1972 of a sample of beer vendors, together with some 59 affidavits from those in the beer retail business such as bar managers, waiters, waitresses, etc. The survey was conducted predominantly in a few urban locations and the majority were places where beer is consumed on the premises as compared to those engaged in sale of beer for off-premises consumption. The survey indicated that in the majority of such situations when the surveyors asked for a "Canadian" they were served a Molson's beer of that brand. Similarly the affidavits were predominantly from those engaged in on-premises sales and they were to the general effect that when customers asked such persons engaged in the retail beer trade for a

acquis une seconde signification de sorte qu'il décrit un produit particulier, la charge est en vérité très lourde: voir, par exemple, *The Canadian Shredded Wheat Co., Ltd. v. Kellogg Co. of Canada Ltd. et al.* (1938), 55 R.P.C. 125, à la page 142 (P.C.); *J.H. Munro Limited v. Neaman Fur Company Limited*, [1946] R.C.É. 1, aux pages 14 et 15; 5 Fox Pat. C. 194, à la page 208. À mon avis, c'est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit d'un mot tel que «Canadian» qui, d'abord et avant tout, tant au point de vue légal qu'au point de vue réel, est un adjectif décrivant tout citoyen de ce pays et, plus particulièrement pour les fins de l'espèce, toute sorte de produit y ayant son lieu d'origine. Joint au mot «bière», il peut décrire toute bière produite au Canada par n'importe lequel brasseur. Comme je l'ai fait remarquer plus haut, il appartient à la requérante de l'enregistrement d'une telle marque de démontrer clairement que le mot est devenu si distinctif de son produit qu'il a acquis une signification secondaire que le public concerné ne confondrait habituellement pas avec son sens premier.

Je ne suis pas convaincu que la requérante/intimée se soit acquittée de cette charge. Encore une fois, il ne faut pas oublier qu'il ressort de ce j'ai dit plus haut que la date pertinente pour démontrer que la marque avait acquis un caractère distinctif est le 10 décembre 1971. À mon avis, les seuls éléments de preuve auxquels il faut accorder beaucoup d'importance sont ceux qui ont trait à la perception que le public avait de la marque aux environs de 1971. Les principaux éléments de preuve pertinents étaient les documents déposés avec la demande et comprenant l'affidavit de M. Thomas King de la société International Surveys Limited en ce qui concerne un sondage effectué par sa société en 1971 et 1972 auprès d'un échantillon de vendeurs de bière, ainsi que les quelque 59 affidavits de personnes travaillant dans le domaine de la vente de bière, tels que des gérants de bars, des serveurs et des serveuses, etc. Le sondage a été principalement effectué dans quelques agglomérations urbaines et, dans la plupart des cas, dans des endroits où la bière est consommée sur place, par opposition aux endroits où la bière est vendue pour être consommée à l'extérieur des lieux de vente. Le sondage a indiqué que, dans la plupart des cas, lorsque les enquêteurs demandaient une «Canadian», on leur servait une

“Canadian” they served their customers a Molson’s beer of that brand. They also indicated that a high percentage of consumers of this brand asked for it by the name “Canadian”, or sometimes “Molson’s Canadian”. While this evidence is not without value I do not find it convincing. The appellant/opponent in the proceedings before the Registrar filed the affidavit of Charles S. Mayer, a professor of marketing at York University and an expert on market surveys. In his affidavit he analyzed a similar survey done on behalf of the applicant/respondent in 1977 (see affidavit of Rolfe Schliewen of August 5, 1977), and he strongly criticized the methodology employed in that survey which, it appears, was deliberately done on essentially the same basis as the one conducted in 1971-72. Among the weaknesses he pointed out were the fact that the sampling was unrepresentative, and that those surveyed were “professionals who are used to responding to incomplete cues and thus, are representative of the wrong population”. In effect he was saying that to ascertain whether a descriptive word has really become distinctive of a particular product it is necessary to survey the people who use the product, and this was not done. I find this to be a telling criticism of both surveys and even if I should be wrong in finding that the relevant date for establishing distinctiveness was December 10, 1971 instead of February 13, 1975, the date of the filing of the opposition, I think the result would be the same. The principal evidence of distinctiveness in 1975 would probably be the survey conducted in 1977 but this is flawed in the same way as is the earlier survey.

I should also mention that the appellant/opponent did introduce considerable evidence demonstrating that a common use of the term “Canadian” in the beer retail business in Canada is to distinguish between those brands which are domestic and those which are imported. Thus, as was

bière de cette marque brassée par Molson. De même, les affidavits provenaient principalement de personnes engagées dans la vente sur les lieux mêmes, et ils portaient en général que lorsque les clients demandaient à ces mêmes personnes une «Canadian», elles leur servaient une bière Molson portant cette marque. Ils indiquaient également qu’un pourcentage élevé de consommateurs de cette marque de bière la demandaient en utilisant le nom «Canadian», ou parfois, l’expression [TRANSDUCTION] «une “Canadian” de Molson». Bien que ces éléments de preuve aient une certaine valeur, je ne les trouve pas convaincants. L’appelante/opposante a déposé, au cours des procédures dont le registraire a été saisi, l’affidavit de Charles S. Mayer, professeur de marketing à l’université York et spécialiste des études de marché. Il a analysé, dans son affidavit, un sondage similaire effectué au nom de la requérante/intimée en 1977 (voir l’affidavit de Rolfe Schliewen, daté du 5 août 1977) et il a fortement critiqué la méthode suivie pour ce sondage qui, semble-t-il, reposait volontairement et essentiellement sur les mêmes fondements que celui effectué en 1971-1972. Parmi les points faibles de ce sondage, il a fait remarquer que l’échantillonnage n’était pas représentatif et que les personnes interrogées étaient [TRANSDUCTION] «des professionnels habitués à répondre à des indications incomplètes et qui représentent donc la mauvaise partie de la population». Il affirmait en fait que pour vérifier si un mot descriptif distingue réellement un certain produit, il est nécessaire d’interroger dans un sondage les personnes qui utilisent ledit produit, et que cela n’avait pas été fait. J’estime qu’il s’agit d’une critique révélatrice des deux sondages, et même si je me trompais en concluant que la date pertinente pour établir le caractère distinctif était le 10 décembre 1971 plutôt que le 13 février 1975, date de la production de l’opposition, je crois que le résultat serait le même. La principale preuve de l’existence du caractère distinctif en 1975 serait probablement le sondage effectué en 1977, mais ce dernier contient les mêmes faiblesses que le précédent.

Je devrais également mentionner que l’appelante/opposante a amené un bon nombre d’éléments de preuve démontrant que l’emploi courant au Canada du mot «Canadian» dans le domaine de la vente de la bière au détail sert à établir une distinction entre les marques de bière de fabrica-

demonstrated by the evidence, it is common for provincial liquor boards, and restaurants, to list beers under the headings of "Canadian" and "imported". While I did not find this evidence to be compelling proof either of an exclusive meaning for "Canadian" as distinguishing domestic from imported beer, it is no doubt one very common use of the word "Canadian" in association with beer. At the very least it can be said to detract from the contention of the applicant/respondent that "Canadian" has in the field of beer achieved an established, generally recognized, secondary meaning of identifying a brand of beer sold by Molson's.

While I reject with reluctance the conclusions of fact in this respect reached by the Registrar, I understand it to be my responsibility, where the appeal is as to conclusions of fact and not as to the propriety of the exercise of a discretion by the Registrar, to form my own opinion on the facts: see *Beverley Bedding & Upholstery Co. v. Regal Bedding & Upholstering Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 145 (F.C.T.D.); *Benson & Hedges (Canada) Limited v. St. Regis Tobacco Corporation*, [1969] S.C.R. 192; 57 C.P.R. 1.

I conclude that the applicant has not met the burden of proof on it to establish the distinctiveness of the mark "Canadian" in this context and the mark is therefore not registrable in accordance with its application. I therefore would allow the appeal with costs.

tion nationale et celles de bières importées. Ainsi, comme la preuve l'a révélé, il est fréquent que les régies des alcools des provinces et les restaurants inscrivent les différentes bières sous les rubriques «Canadian» («canadiennes») et «imported» («importées»). Bien que, à mon avis, cela ne prouve pas nécessairement que le mot «Canadian» ait un sens exclusif, établissant une distinction entre les bières de fabrication nationale et les bières importées, il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un emploi fréquent du terme «Canadian» en liaison avec des bières. On peut à tout le moins affirmer qu'il amoindrit le mérite de la prétention de la requérante/intimée que, dans le domaine de la bière, le mot «Canadian» a acquis une signification secondaire, généralement reconnue, servant à identifier une marque de bière vendue par Molson.

Bien que je rejette avec une certaine hésitation les conclusions de fait du registraire à ce sujet, j'estime que, lorsque l'appel porte sur les conclusions de fait et non sur la justesse de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire par le registraire, j'ai le devoir de former ma propre opinion sur les faits: voir *Beverley Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstering Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Benson & Hedges (Canada) Limited v. St. Regis Tobacco Corporation*, [1969] R.C.S. 192; 57 C.P.R. 1.

Je conclus que la requérante ne s'est pas acquittée de l'obligation de démontrer le caractère distinctif de la marque «Canadian» dans le présent contexte et que, par conséquent, cette marque n'est pas enregistrable selon la demande présentée. J'accueillerais donc l'appel avec dépens.