

Breck's Sporting Goods Co. Ltd. (*Plaintiff*)
Appellant;

and

Jesse Magder, trading as Sportcam or Sportcam Co. (*Defendant*) *Respondent*;

and

Breck's Sporting Goods Co. Ltd. (*Plaintiff*)
Appellant;

and

Sportcam Co. Ltd. (*Defendant*) *Respondent*.

1974: November 14, 15, 19; 1975: January 28.

Present: Laskin C.J. and Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz and de Grandpré JJ.

ON APPEAL FROM THE FEDERAL COURT OF APPEAL

Trade marks—Registration—Validity—Distinctiveness—Assignments of manufacturer's trade mark to assignor, and from assignor to registered owner—Trade mark affixed by manufacturer to product assembled by owner—Agreement with manufacturer assigning to owner exclusive distribution rights to the product with certain restrictions—Assigned trade mark does not identify goods as those of the assignee owner—Trade Marks Act, 1952-53 (Can.), c. 49, ss. 2(f), 18 and 47.

Appellant is the registered owner of the trade mark "Mepps" used in association with fishing tackle and, in the main, lures of various types. These lures are imported from France, assembled and packaged in Canada by appellant, and bear the "Mepps" trade mark as stamped on the parts by the French manufacturer.

Rights to the trade mark, together with the goodwill of the business symbolized thereby, were assigned to appellant's predecessor in 1959 by an American company which, in 1956, had itself obtained from the French manufacturer assignment of all rights to the trade mark together with the goodwill of the business which it symbolized and the application for registration of the word "Mepps" on the Canadian trade mark register. This application was filed by the manufacturer in 1955 and obtained by the American company in

Breck's Sporting Goods Co. Ltd.
(*Demanderesse*) *Appelante*;

et

Jesse Magder, exerçant des affaires sous la raison sociale de Sportcam ou Sportcam Co.
(*Défendeur*) *Intimé*;

et

Breck's Sporting Goods Co. Ltd.
(*Demanderesse*) *Appelante*;

et

Sportcam Co. Limited (*Défenderesse*)
Intimée.

1974: les 14, 15 et 19 novembre; 1975: le 28 janvier.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE

Marques de commerce—Enregistrement—Validité—Caractère distinctif—Cessions de la marque du fabricant au cédant, et du cédant au propriétaire enregistré—Marque apposée par fabricant sur produit assemblé par propriétaire—Entente avec fabricant conférant au propriétaire droits exclusifs de distribution du produit avec certaines restrictions—La marque cédée n'identifie pas marchandises comme celles du propriétaire cessionnaire—Loi sur les marques de commerce, 1952-53 (Can.), c. 49, art. 2d), 18, 47.

L'appelante est la propriétaire enregistrée de la marque de commerce «Mepps» utilisée relativement à des articles de pêche et, surtout, à des leurres de types variés. Ces leurres sont importés de France, puis assemblés et emballés au Canada par l'appelante, et portent la marque de commerce «Mepps» telle qu'elle a été estampillée sur les pièces par le fabricant français.

Les droits dans la marque de commerce ainsi que l'achalandage qui s'y rattache ont été cédés au prédécesseur de l'appelante en 1959 par une compagnie américaine qui, en 1956, avait elle-même obtenu du fabricant français la cession de tous les droits afférents à la marque de commerce ainsi que l'achalandage s'y rattachant et la demande en vue de l'enregistrement de la marque «Mepps» au registre canadien des marques de commerce. Cette demande a été produite par le fabricant en 1955 et obtenue par la compagnie américaine en 1956

1956, after the assignment. Prior to 1959, appellant's predecessor obtained its "Mepps" lures from the French manufacturer through an agreement with the American company and developed a large business in Canada. After obtaining the assignment from the American company, appellant signed a five-year contract with the French manufacturer guaranteeing appellant exclusive distribution rights to the lures in Canada, and forbidding it any dealing with products competitive to "Mepps" without the French company's written permission. This agreement was renewed twice. Respondent sold "Mepps" lures in Canada in competition with appellant, obtaining its lures elsewhere than from appellant or from the French manufacturer. An infringement action was brought by appellant against respondent. The latter attacked the validity of the trade mark as not sufficiently distinctive within the meaning of the *Trade Marks Act*.

The Federal Court of Appeal concluded, contrary to the trial judge, that the trade mark lacked distinctiveness at the time when the action was begun, and that it was invalid. Hence the appeal to this Court.

Held: The appeal should be dismissed.

Section 47 of the *Trade Marks Act* does not permit untrammelled assignment in gross without regard to the associative character of the assigned trade mark in identifying the goods as those of the assignee owner. Protection against public deception resides in the definition of distinctiveness in s. 2(f) and in the application of s. 18 of the *Trade Marks Act*. The appellant's contention that it can obtain an assignment in gross of a trade mark indicative of a certain manufacturing origin and use it as a seller's mark in respect of wares which it does not manufacture but which it has continued to obtain from the very manufacturer with the mark attached thereto by the latter, cannot be accepted. It would not satisfy the requirement of distinctiveness under the Canadian legislation, especially in view of the agreements between appellant and Mepps.

A. Bourjois & Co., Inc. v. Katzer (1923), 260 U.S. 689; *R. J. Reuter Coy. Ltd. v. Mulhens* (1953), 70 R.P.C. 235; *Wilkinson Sword (Canada) Ltd. v. Juda*, [1968] 2 Ex.C.R. 137; *Great Atlantic and Pacific Tea Co. Ltd. v. The Registrar of Trade Marks*, [1945] Ex.C.R. 233; *Leather Cloth Co. v. American Leather Cloth Co.* (1865), L.R. 11 H. L. C. 522; *Imperial Tobacco Co. of India Ltd. v. Bonnan*, [1924] A.C. 755, referred to.

après la cession. Avant 1959 le prédécesseur de l'appelante obtenait ses leurres «Mepps» du fabricant français par le biais d'une entente avec la compagnie américaine et développait ainsi un commerce important au Canada. Après avoir obtenu la cession de la compagnie américaine, l'appelante a signé un accord avec le fabricant français. Cet accord assurait à l'appelante, pour une période de cinq ans, les droits exclusifs de distribution des leurres au Canada et lui interdisait toute transaction impliquant un produit concurrent à «Mepps» sans l'autorisation écrite de la compagnie française. Cet accord a été renouvelé à deux reprises. L'intimée a concurrencé l'appelante en vendant au Canada des leurres «Mepps» ne provenant ni de l'appelante ni du fabricant français. Une action en contrefaçon a été intentée par l'appelante contre l'intimée. Cette dernière a attaqué la validité de l'enregistrement de la marque comme non suffisamment distinctive au sens de la *Loi sur les marques de commerce*.

La Cour d'appel fédérale, contrairement au premier juge, a conclu que la marque n'était pas suffisamment distinctive au moment où l'action a été intentée et qu'elle était invalide. D'où le pourvoi à cette Cour.

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

Le texte de l'art. 47 de la *Loi sur les marques de commerce* ne permet pas une cession libre et complète sans égard au caractère d'association de la marque de commerce cédée qui identifie les marchandises comme étant celles du propriétaire cessionnaire. Pour protéger le public contre la tromperie, c'est à la définition du caractère distinctif de l'art. 2 d) et à l'application de l'art. 18 de la *Loi sur les marques de commerce* que revient le rôle de protecteur. La prétention de l'appelante qu'elle peut obtenir une cession complète d'une marque de commerce représentant une certaine origine de fabrication et l'utiliser comme la marque d'un vendeur relativement à des marchandises qu'elle ne fabrique pas mais qu'elle obtient toujours du même fabricant qui leur appose ladite marque, n'est pas acceptable. Elle ne pourrait satisfaire à l'exigence d'un caractère distinctif que prévoit la loi canadienne, surtout en présence des ententes intervenues entre l'appelante et Mepps.

Arrêts mentionnés: *A. Bourjois & Co., Inc. v. Katzer* (1923), 260 U.S. 689; *R. J. Reuter Coy. Ltd. v. Mulhens* (1953), 70 R.P.C. 235; *Wilkinson Sword (Canada) Ltd. c. Juda*, [1968] 2 R.C.E. 137; *Great Atlantic and Pacific Tea Co. Ltd. c. Le registraire des marques de commerce* [1945] R.C.E. 233; *Leather Cloth Co. v. American Leather Cloth Co.* (1865), L.R. 11 H.L.C. 522; *Imperial Tobacco Co. of India Ltd. v. Bonnan*, [1924] A.C. 755.

APPEAL from a judgment of the Federal Court of Appeal¹ reversing a judgment of the Trial Division, which held valid the registration of a trade mark. Appeal dismissed.

Weldon F. Green and James G. Fogo, for appellant.

G. F. Henderson, Q.C., and *Kent H. E. Plumley*, for respondents.

The judgment of the Court was delivered by

THE CHIEF JUSTICE—The central issue in this appeal is the validity of the registration of the trade mark “Mepps”, used by the appellant as registered owner in association with certain wares consisting of fishing tackle and, in the main, lures of various types. The trade mark “Mepps” is made up of the initials of the name of the French manufacturer of the various lures and it is common ground that these lures, imported from France by the appellant and assembled and packaged by it in Canada, bear the trade mark in question as stamped on the parts by the manufacturer. The respondent in this appeal, the defendant in an infringement action brought by the appellant, sold “Mepps” lures in Canada in competition with the appellant, obtaining its lures elsewhere than from the appellant or from Mepps and it was this activity that precipitated the litigation out of which this appeal arises.

Gibson J. who tried the action, concluded on the evidence that the *prima facie* validity of the registration had not been successfully overcome by the respondent which had attacked the registration on the ground that the trade mark lacked distinctiveness, as that term is defined in the *Trade Marks Act*, and on the further ground that the other requirements of s. 18 for valid registration had not been met. In this latter connection it was urged in defence that the applicant for registration, the appellant's assignor Boehm-Sheldon Inc., an American company, was not entitled to registration at the time it was sought and obtained. This company's predecessor had, in 1954, obtained from the French manufacturer the sole distributorship of “Mepps” lures in the United States and

APPEL d'un jugement de la Cour d'appel fédérale¹ infirmant une décision de la division de première instance qui a déclaré valide l'enregistrement d'une marque de commerce. Appel rejeté.

Weldon F. Green et James G. Fogo, pour l'appelante.

G. F. Henderson, c.r., et *Kent H. E. Plumley*, pour les intimés.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE EN CHEF—La principale question en litige de ce pourvoi concerne la validité de l'enregistrement de la marque de commerce «Mepps» utilisée par l'appelante à titre de propriétaire enregistré relativement à des marchandises consistant en des articles de pêche et, surtout, en des leurres de types variés. La marque de commerce «Mepps» provient des initiales du nom du fabricant français de ces divers leurres et il est reconnu que ces leurres, que l'appelante importe de France et qu'elle assemble et emballe ici même au Canada, portent la marque de commerce en question telle qu'elle a été estampillée sur les pièces par le fabricant. L'intimée en cette Cour, la défenderesse dans une action en contrefaçon intentée par l'appelante, a concurrencé cette dernière en vendant au Canada des leurres «Mepps» qui ne provenaient ni de l'appelante ni de Mepps. Cette situation a engendré le litige d'où découle le présent pourvoi.

Le juge Gibson, qui a entendu l'action en première instance, a conclu à la lumière de la preuve que l'intimée n'était pas parvenue à repousser la présomption de validité de l'enregistrement qu'elle avait attaqué en alléguant que cette marque de commerce n'était pas suffisamment distinctive, selon la définition de ce terme dans la *Loi sur les marques de commerce*, et en alléguant également que les autres exigences prévues à l'art. 18 pour un enregistrement valide n'avaient pas été remplies. Sous ce dernier rapport, on a fait valoir en défense que le requérant de l'enregistrement, soit le cédant de l'appelante, Boehm-Sheldon Inc., une compagnie américaine, n'avait pas droit à l'enregistrement à l'époque où il fut demandé et accordé. En 1954, le prédécesseur de cette compagnie avait

¹ [1973] F.C. 360.

¹ [1973] C.F. 360.

Canada. It was through the American company, which itself never sold Mepps lures in Canada, that the appellant obtained, albeit directly from France, Mepps lures for sale in Canada, developing a substantial business through advertising and other forms of promotion. The French manufacturer which had itself never done business in Canada (although its lures had been sold there since about 1951 or 1952 by the chief officer of the appellant, then in business as a sole proprietor) applied, in 1955, to register the word "Mepps" for fishing tackle on the Canadian trade mark register, and in 1956 it assigned to the American company all rights to the trade mark, together with the goodwill of the business which it symbolized and also the application for registration. Boehm-Sheldon Inc. obtained registration on June 29, 1956, and on July 7, 1959, it assigned its rights to the registered trade mark to the appellant's predecessor, together with the goodwill of the business symbolized thereby.

Gibson J. came to his conclusion in favour of the appellant in the following words:

In my view, on an examination of the whole of the evidence, from November 1951, until 1956, the trade mark "MEPPS" distinguished within the meaning of section 2(f) of the *Trade Marks Act* the lures of the Mepps Company in France which it sold in Canada from the lures of others; from 1956 until July 7, 1959, the Canadian trade mark "MEPPS" distinguished within the meaning of section 2(f) of the *Trade Marks Act* the lures sold in Canada by the plaintiff Company (manufactured in France) from the lures of others, even though the plaintiff was not a registered user of the said trade mark; and from July 7, 1959, to date, the Canadian trade mark "MEPPS" similarly distinguished the lures sold by it in Canada.

In my view, it is sufficient that the origin in Canada of these lures be established. The fact that the origin of manufacture in France of the lures was known by some persons in Canada in this case, is irrelevant, in that this is a claim in respect to a trade mark used only in selling wares in Canada.

obtenu du fabricant français les droits exclusifs de distribution des leurres «Mepps» aux États-Unis et au Canada. Par le biais de cette compagnie américaine, qui n'a d'ailleurs jamais vendu de leurres «Mepps» au Canada, l'appelante avait obtenu, quoique directement de France, des leurres «Mepps» pour vendre au Canada, développant ainsi un commerce important grâce à la publicité et à d'autres formes de promotion. En 1955, le fabricant français qui, lui-même, n'avait jamais exercé d'affaires au Canada (même si ses leurres étaient vendus ici depuis 1951 ou 1952 par le directeur de l'appelante, agissant comme propriétaire unique à cette époque) a produit une demande en vue de l'enregistrement de l'appellation «Mepps» pour des articles de pêche au registre canadien des marques de commerce, et, en 1956, elle cédait à la compagnie américaine tous les droits afférents à la marque de commerce ainsi que l'achalandage qui s'y rattachait et la demande d'enregistrement. Le 29 juin 1956, Boehm-Sheldon Inc. obtenait l'enregistrement et le 7 juillet 1959, elle cédait au prédécesseur de l'appelante ses droits dans la marque de commerce déposée ainsi que l'achalandage qui s'y rattachait.

C'est en ces mots que le juge Gibson a conclu en faveur de l'appelante.

A mon avis, après examen de l'ensemble de la preuve, de novembre 1951 jusqu'en 1956, la marque de commerce «MEPPS» a bien distingué au sens de l'article 2d) de la *Loi sur les marques de commerce* les leurres de la société Mepps de France qui les vendait au Canada des autres leurres; de 1956 au 7 juillet 1959, la marque de commerce canadienne «MEPPS» a distingué au sens de l'article 2d) de la *Loi sur les marques de commerce* les leurres vendus au Canada par la société demanderesse (mais fabriqués en France) des autres leurres, même si la demanderesse n'était pas un utilisateur enregistré de ladite marque de commerce; et du 7 juillet 1959 à ce jour la marque de commerce canadienne «MEPPS» a de même distingué les leurres vendus par elle au Canada.

A mon avis, il suffit d'établir l'origine de ces leurres au Canada. Le fait que certaines personnes au Canada savaient que ces leurres venaient de France où ils étaient fabriqués n'a aucune importance dans cette affaire, en ce sens qu'elle concerne une réclamation à l'égard d'une marque de commerce utilisée uniquement aux fins de vendre des marchandises au Canada.

In the result, none of the defences have been established so as to even rebut the *prima facie* validity of the original registration and of all the subsequent assignments and transmissions thereof by reason of the fact the plaintiff is registered as the owner of trade mark registration number 103,702; and certainly not to rebut the proof adduced by the plaintiff.

The Federal Court of Appeal took a different view of the case. It concluded that the trade mark in question lacked distinctiveness, within the definition in s. 2(f) and within the terms of s. 18(1)(b), and found it unnecessary to consider any other grounds of attack. Jockett C.J. summed up as follows:

In my view, a reading of the evidence given in this case shows that the trade mark "*Mepps*" was used in Canada, prior to its registration, to show that lures sold under that name came from a certain French manufacturer and that those in Canada who came to know that trade mark so understood it; and that, notwithstanding its registration in the name of distributors, it never had any other significance in fact.

If I am right in so appraising the evidence, it follows that, at the time the actions in question were instituted, the trade mark "*Mepps*" did not actually distinguish "wares" in association with which it was used by the respondent (its "owner" by virtue of the registration) from "wares" of persons other than the respondent. In particular, use by the respondent at that time of the trade mark "*Mepps*" in association with goods would not have distinguished such goods from goods of the French manufacturer. I conclude, therefore, that the trade mark was "not distinctive" (within the meaning of the word "distinctive" as defined by the Act) at the time the proceedings bringing the validity of the registration into question were commenced and that the registration is therefore "invalid" by virtue of section 18(1)(b).

I have reached the conclusion that the trade mark "*Mepps*" was not, at the relevant time, "distinctive" only after anxious consideration of the learned trial judge's finding on this aspect of the case. He made a finding that "from 1956 until July 7, 1959, the Canadian trade mark '*MEPPS*' distinguished within the meaning of section 2(f) of the *Trade Marks Act* the lures sold in Canada by the plaintiff company (manufactured in France) from the lures of others, even though the plaintiff was not a registered user of the said trade mark; and from July 7, 1959, to date, the Canadian trade mark '*MEPPS*' similarly distinguished the lures sold by it in

En définitive, la défense n'a rien établi qui soit de nature à repousser même la présomption de validité du premier enregistrement et de toutes ses cessions et transports subséquents en raison du fait que la demanderesse est enregistrée comme titulaire de l'enregistrement de la marque de commerce numéro 103,702; et certainement pas de nature à repousser la preuve produite par la demanderesse.

La Cour d'appel fédérale a opiné différemment. Elle a conclu que ladite marque de commerce n'était pas suffisamment distinctive, au sens de la définition que l'on retrouve à l'art. 2d) et au sens des dispositions de l'al. b) du par. (1) de l'art. 18, et elle a jugé inutile d'examiner tout autre motif d'invalidité. Le juge en chef Jockett s'est exprimé ainsi:

A mon avis, un examen des preuves présentées fait ressortir qu'avant son enregistrement, la marque de commerce "*Mepps*" était utilisée au Canada pour indiquer que les leurres vendus sous cette marque provenaient d'un certain fabricant français et que c'est ce qu'entendaient les familiers de cette marque au Canada. C'est ce fait-là qui était important, bien que l'enregistrement ait été au nom des distributeurs.

Si mon appréciation des preuves est juste, il s'ensuit qu'à l'époque où ont été intentées ces actions, la marque de commerce "*Mepps*" ne distinguait pas vraiment les «marchandises» en liaison avec lesquelles elle était employée par l'intimée (qui, en vertu de l'enregistrement de cette marque, en était propriétaire) des «marchandises» de personnes autres que l'intimée. Et notamment, l'utilisation par l'intimée de la marque "*Mepps*" pour certaines marchandises n'aurait pas permis à cette époque de distinguer ces marchandises des marchandises du fabricant français. J'en conclus donc qu'à l'époque où ont été intentées les actions contestant la validité de l'enregistrement, la marque n'était pas «distinctive» au sens de la loi et que, par conséquent, en vertu de l'article 18(1)b) l'enregistrement est «invalide».

Ce n'est qu'après un examen approfondi des conclusions du savant juge de première instance sur cet aspect de l'affaire que j'en suis arrivé à la conclusion que la marque de commerce "*Mepps*" n'était pas à l'époque en question «distinctive». Le juge de première instance avait conclu que «de 1956 au 7 juillet 1959, la marque de commerce canadienne "*MEPPS*" a servi à distinguer au sens de l'article 2d) de la *Loi sur les marques de commerce* les leurres vendus au Canada par la société demanderesse (mais fabriqués en France) des autres leurres, même si la demanderesse n'était pas une utilisatrice enregistrée de la marque de commerce; et du 7

Canada". When he finds that, as of the times to which he refers, the trade mark distinguished, within the meaning of section 2(f), the lures sold in Canada by the respondent from the lures of others, he makes a finding that that trade mark was at those times a trade mark that "actually distinguishes the wares . . . in association with which it is used by its owner from the wares . . . of others or is adapted so to distinguish them". In other words his finding would seem to be that, when the "Mepps" mark appeared on lures during the relevant time, it conveyed to the buying public the message that such lures were lures sold by the respondent. Starting with the fact, as found by the learned trial judge and as amply supported by the evidence, that, prior to 1956, the trade mark "Mepps" distinguished, within the meaning of section 2(f), the lures of the French manufacturer from the lures of others, I can find no evidence that, commencing in 1956, anything was done to make it convey to the market some other message. . . .

I agree with the Federal Court of Appeal that the trade mark lacked distinctiveness as that requirement is found in ss. 2(f) and 18 of the *Trade Marks Act* which read as follows:

2. (f) "distinctive" in relation to a trade mark means a trade mark that actually distinguishes the wares or services in association with which it is used by its owner from the wares or services of others or is adapted so to distinguish them;

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

(a) the trade mark was not registrable at the date of registration;

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

(c) the trade mark has been abandoned;

and subject to section 17, it is invalid if the applicant for registration was not the person entitled to secure the registration.

(2) No registration of a trade mark that had been so used in Canada by the registrant or his predecessor in title as to have become distinctive at the date of registration shall be held invalid merely on the ground that evidence of such distinctiveness was not submitted to the

juillet 1959 à ce jour, la marque de commerce canadienne «MEPPS» de même, a servi à distinguer les leurres qu'elle vendait au Canada». Quand il conclut qu'aux époques en question, la marque de commerce distinguait au sens de l'article 2d) des leurres vendus au Canada par l'intimée de ceux fabriqués ou vendus par d'autres, il conclut qu'à ces époques la marque de commerce était une marque «qui distingue véritablement les marchandises . . . en liaison avec lesquelles elle est employée par son propriétaire des marchandises . . . d'autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi». En d'autres termes, ces conclusions sembleraient indiquer qu'à l'époque en question, la marque «Mepps» apposée à des leurres indiquait aux acheteurs que ces appâts étaient fabriqués par l'intimée. Si l'on se base sur le fait retenu par le savant juge de première instance et amplement confirmé par la preuve qu'antérieurement à 1956, la marque de commerce «Mepps» distinguait, au sens de l'article 2d), les leurres du fabricant français de leurres fabriqués par d'autres, rien n'indique qu'à partir de 1956 un effort ait été fait pour donner au public une autre image de cette marque. . . .

Je suis d'accord avec la Cour d'appel fédérale que la marque de commerce n'était pas suffisamment distinctive comme le requièrent l'art. 2d) et l'art. 18 de la *Loi sur les marques de commerce* dont voici le texte:

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

18. (1) L'enregistrement d'une marque de commerce est invalide si

a) la marque de commerce n'était pas enregistrable à la date de l'enregistrement;

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

c) la marque de commerce a été abandonnée;

et, subordonnément à l'article 17, elle est invalide si le demandeur de l'enregistrement n'était pas la personne ayant droit d'obtenir l'enregistrement.

(2) Nul enregistrement d'une marque de commerce qui était employée au Canada par l'inscrivant ou son prédécesseur en titre, au point d'être devenue distinctive à la date d'enregistrement, ne doit être considéré comme invalide pour la seule raison que la preuve de ce carac-

competent authority or tribunal before the grant of such registration.

It is not enough for the appellant to rely on its registration and on the fact that it has promoted, by assiduous cultivation of the market in Canada, the widespread sale of Mepps lures if it be the case that at the material date or dates, those wares, so marked by the French supplier, have not become identified with the appellant as its wares either as their manufacturer or seller. It was on this issue that the appellant contended that the trial judge's findings of fact should be sustained and that the Federal Court of Appeal had wrongly interfered with them.

A number of other facts relevant to this issue must be brought into account in order to determine it. The appellant's predecessor obtained its lures from the French manufacturer between 1954 and 1959 through an arrangement with the American company which held the exclusive distributorship for Canada. The American company took its commission on the business without doing anything significant to earn it, and this was a factor in the successful effort of the appellant to obtain an assignment of the registered Canadian trade mark. About a week after obtaining the assignment to it of the registered trade mark, the appellant entered into an arrangement with the French manufacturer for the exclusive distribution rights to Mepps lures in Canada under a five year contract which forbade any dealing by the appellant with products competitive to Mepps without the French company's written permission. The arrangement, which called for the importation of a minimum number of Mepps lures, was renewed for another five year period in 1964, and there was a further five year renewal in 1969. The appellant paid a ten per cent commission on its purchases to a person in France to whom such a commission had been paid before 1959 by the American company and this commission plus another ten per cent payable to the American company, was collected from the appellant on its purchases between 1954 and 1959.

Conflicting views were taken by the parties on the relative level of retail prices in Canada and in France for Mepps lures, it being the submission of

rière distinctif n'a pas été soumise à l'autorité ou au tribunal compétent avant l'octroi de cet enregistrement.

Il ne suffit pas pour l'appelante de compter sur son enregistrement et sur le fait qu'elle a fait la promotion, par un travail assidu sur le marché canadien, de la vente sur une grande échelle des leurres Mepps, si la situation est telle qu'aux époques en cause, ces marchandises, ainsi estampillées par le fournisseur française n'ont pas été identifiées comme étant celles que l'appelante aurait fabriquées ou vendues. C'est à partir de cette prémisse que l'appelante a prétendu que les conclusions sur les faits du juge de première instance devraient être confirmées et que la Cour d'appel fédérale n'avait pas eu raison de les modifier.

Pour trancher ce litige, il est nécessaire de considérer d'autres faits qui lui sont pertinents. De 1954 à 1959, le prédécesseur de l'appelante obtenait ses leurres du fabricant français par le biais d'une entente avec la compagnie américaine qui détenait les droits exclusifs de distribution au Canada. Cette dernière percevait, sans aucun effort de sa part, un pourcentage du chiffre d'affaire et ceci a favorisé l'appelante lorsqu'elle a tenté, avec succès d'obtenir la cession de la marque de commerce canadienne déposée. Environ une semaine après avoir obtenu cession de la marque de commerce déposée, l'appelante a signé un accord avec le fabricant français assurant à celle-ci, pour une période de cinq ans, les droits exclusifs de distribution des leurres Mepps au Canada et lui interdisant toute transaction impliquant un produit concurrent à Mepps sans l'autorisation écrite de la compagnie française. Cet accord, qui prévoyait l'importation d'un nombre minimum de leurres Mepps, a été renouvelé pour des périodes additionnelles de cinq ans en 1964 et en 1969. L'appelante a payé une commission de dix pour cent sur ses achats à une personne en France, à qui une telle commission avait été payée avant 1959 par la compagnie américaine, et cette commission, à laquelle s'ajoutait un autre dix pour cent payable à la compagnie américaine, était perçu par l'appelante sur ses achats entre 1954 et 1959.

Des divergences d'opinions sont survenues entre les parties concernant le décalage qui existe au niveau du prix de détail des leurres Mepps au

the respondent that the Canadian prices charged by the appellant were much higher for the same product. The respondent's evidence was that it was able to sell the Mepps lures in Canada at lower prices. I do not think that price as such has any bearing on the issues in this case. What was urged by the respondent, however, was that the course of dealing between the American company and Mepps, between the appellant and the American Company and, subsequently, between the appellant and Mepps showed that the trade mark in question was in truth owned by Mepps, that its use was a part of the five year exclusive distributorship arrangements, and that it would go back to the French manufacturer upon the termination of the contracts. In short, the submission was that the trade mark was an element in the control of the importation of Mepps lures into Canada for the benefit of both the appellant and Mepps and that it did not represent any market association in Canada of wares other than those of Mepps as manufacturer.

The appellant contended that this submission took too narrow a view of the trade mark protection provided under the present *Trade Marks Act* in contradistinction to predecessor legislation, and it pointed particularly to s. 47(1) of the Act reading as follows:

47. (1) A trade mark, whether registered or unregistered, is transferable, and deemed always to have been transferable, either in connection with or separately from the goodwill of the business and in respect of either all or some of the wares or services in association with which it has been used.

Moreover, it contended that on the findings of the trial judge it was entitled to the protection of the registered Mepps trade mark on the basis of product differentiation of Mepps lures sold by it in Canada. Having regard to the evidence of its course of dealing in Mepps lures and the findings thereon at the trial, the appellant invoked, in the main, in support of the validity of its registered trade mark certain principles derived from the

Canada et en France, l'intimée alléguant que, pour le même produit, les prix fixés par l'appelante pour le marché canadien étaient beaucoup plus élevés. L'intimée a fait valoir qu'elle pouvait les vendre moins cher au Canada. Je ne crois pas que la question du prix soit pertinente dans la présente affaire. Cependant, l'intimée a fait valoir que les transactions entre la compagnie américaine et Mepps, entre l'appelante et la compagnie américaine et, par la suite, entre l'appelante et Mepps ont démontré que la marque de commerce en question appartenait en fait à Mepps, que son utilisation était prévue dans les accords quinquennaux portant sur les droits exclusifs de distribution, et qu'elle devait revenir au fabricant français à l'expiration des contrats. Bref, l'allégation est à l'effet que la marque de commerce était un élément qui permettait de contrôler l'importation au Canada des leurres Mepps au profit de l'appelante et de Mepps et qu'elle ne représentait aucune association, sur le marché canadien, de marchandises autres que celles fabriquées par Mepps.

L'appelante a prétendu que cette allégation interprétait trop restrictivement la protection qu'accorde aux marques de commerce l'actuelle *Loi sur les marques de commerce* par opposition à la loi antérieure, et elle a insisté particulièrement sur le par. (1) de l'art. 47 de la Loi que voici:

47. (1) Une marque de commerce, déposée ou non, est transférable et est censée avoir toujours été transférable, soit à l'égard de la clientèle de l'entreprise, soit isolément, et soit à l'égard de la totalité, soit à l'égard de quelques-unes des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle a été employée.

De plus, l'appelante a prétendu que selon les conclusions du juge de première instance, elle avait droit à la protection de la marque de commerce déposée «Mepps» en vertu du caractère distinctif des leurres Mepps qu'elle vendait au Canada. Quant à la preuve portant sur le commerce des leurres Mepps et les conclusions de première instance sur ce propos, l'appelante a principalement invoqué, en faveur de la validité de sa marque de commerce déposée, certaines règles issues des

cases of *A. Bourjois & Co., Inc. v. Katzel*², and *R. J. Reuter Coy. Ltd. v. Mulhens*³.

Throughout the periods of the dealings with the French manufacturer, the imported lures continued to be stamped "Made in France", but the evidence established that assembling came to be done by the appellant which also did packaging to prepare the Mepps lures for the Canadian market. If this is relied on, as it appeared to be, to establish that the use of the trade mark "Mepps" in association with these lures entitled the appellant to claim that a different message was being conveyed to the public after 1956 than before that time I cannot accept this to be so. On this point, *Wilkinson Sword (Canada) Ltd. v. Juda*⁴ is instructive.

The *Bourjois* and *Reuter* cases can best be understood by an exposition of the underlying principles of our trade mark legislation as it affected assignment of trade marks prior to the enactment of s. 47 and by an examination of the effect of s. 47. Prior to its introduction, the requirement of distinctiveness, in the sense of identification of the source or origin of the goods with which the trade mark was associated, was supported by a requirement that there be no deception or confusion of the public in the message conveyed by the trade mark. Thus it was that an assignment of a trade mark could only be valid if it was assigned together with the entire goodwill of the business in the goods for which the trade mark was registered. It is enough to refer here to the judgments in *Great Atlantic and Pacific Tea Co. Ltd. v. The Registrar of Trade Marks*⁵ and *Wilkinson Sword (Canada) Ltd. v. Juda*, *supra*, in which the various considerations affecting the validity of an assignment were considered. It is important to notice that an assignment as aforesaid would not invariably support the assignee's claim to trade mark protection if there was a deception of the public in the message that the trade mark conveyed in its use by the assignee, that is, if the public would

causes de *A. Bourjois & Co., Inc. v. Katzel*², et *R. J. Reuter Coy. Ltd. v. Mulhens*³.

Durant toutes les périodes visées par les accords avec le fabricant français, les leurres importés étaient toujours marqués «Made in France», mais la preuve a démontré que l'appelante en est venue à assembler et à emballer des leurres Mepps pour la vente au Canada. Si l'on s'appuie sur ce fait, et tel semble être le cas, pour démontrer que l'utilisation de la marque de commerce «Mepps» pour ces leurres accordait à l'appelante le droit de revendre qu'un message différent était communiqué au public après 1956 plutôt qu'avant cette époque, je ne peux accepter cet argument. A cet égard, *Wilkinson Sword (Canada) Ltd. c. Juda*⁴, est très explicite.

Pour mieux comprendre les causes de *Bourjois* et *Reuter*, il convient d'exposer les principes fondamentaux de notre législation sur les marques de commerce qui ont influé sur la cession des marques de commerce avant l'adoption de l'art. 47 et d'examiner l'effet de l'art. 47. Antérieurement à son introduction, l'exigence d'un caractère distinctif, au sens de l'identification de la source ou de l'origine des marchandises auxquelles était liée la marque de commerce, était étayée par celle voulant que le message communiqué par la marque de commerce ne soit pas de nature à tromper le public ou à induire en erreur. Ainsi, la cession d'une marque de commerce ne pouvait être valide que si elle s'accompagnait de tout l'achalandage relatif aux marchandises concernant lesquelles la marque de commerce était déposée. Il suffit de nous référer ici aux décisions rendues dans *Great Atlantic and Pacific Tea Co. Ltd. c. Le registraire des marques de commerce*⁵, et *Wilkinson Sword (Canada) Ltd. c. Juda*, *précitée*, où furent examinés les divers principes touchant la validité d'une cession. Il importe de souligner qu'une cession telle que décrite ci-dessus n'affirme pas invariablement le droit du cessionnaire à la protection offerte par la marque de commerce si le message communiqué

² (1923), 260 U.S. 689.

³ (1953), 70 R.P.C. 235.

⁴ [1968] 2 Ex.C.R. 137.

⁵ [1945] Ex.C.R. 233.

² (1923), 260 U.S. 689.

³ (1953), 70 R.P.C. 235.

⁴ [1968] 2 R.C.E. 137.

⁵ [1945] R.C.E. 233.

take from it that the trade mark was still distinctive of the origin of the goods being in the assignor rather than being distinctive merely of the place of manufacture. As was said by Lord Cranworth in *Leather Cloth Co. v. American Leather Cloth Co.*⁶, at p. 534:

The question in every such case must be whether the purchaser in continuing the use of the original trade mark would, according to the ordinary usages of trade, be understood as saying more than that he was carrying on the same business as had been formerly carried on by the person whose name constituted the trade mark. In such a case I see nothing to make it improper for the purchaser to use the old trade marks, as the mark would, in such a case, indicate only that the goods so marked were made at the manufactory which he had purchased.

I would refer also in this connection to *Imperial Tobacco Co. of India Ltd. v. Bonnan*⁷, where Lord Phillimore said (at p. 760):

... It is possible for an importer to get a valuable reputation for himself and his wares by his care in selection or his precautions as to transit and storage, or because his local character is such that the article acquires a value by his testimony to its genuineness; and if therefore goods, though of the same make, are passed off by competitors as being imported by him, he will have a right of action.

The *Bourjois* case, relied on by the appellant, falls within the acceptable limits of assignment reflected in the foregoing authorities. It was one where a French manufacturer, which carried on business in the United States as well as in France, sold its American business to the plaintiff along with the goodwill and two trade marks registered in the United States relating particularly to face powder. The trade marks were registered again by the plaintiff and it continued the business it had purchased, importing its face powder from France and using substantially the same form of box and label which its vendor had used. Like the appellant here, the plaintiff in the *Bourjois* case built up a

par celle-ci, suivant son utilisation par le cessionnaire, a induit le public en erreur, c'est-à-dire si le public en a déduit que la marque de commerce se rattachait toujours à l'origine de la marchandise, donc qu'elle provenait du cédant, plutôt qu'à l'endroit de fabrication. Comme nous l'indique lord Cransworth dans *Leather Cloth Co. v. American Leather Cloth Co.*⁶, à la p. 534:

[TRANSDUCTION] Dans une cause semblable, nous devons toujours décider si l'acheteur, en continuant d'utiliser la marque de commerce originale, suggère l'idée, selon les pratiques commerciales courantes, qu'il fait plus qu'exercer le même commerce qu'exerçait antérieurement la personne dont le nom constituait la marque de commerce. Dans pareil cas, je ne vois rien qui puisse empêcher l'acheteur d'utiliser les anciennes marques de commerce car, dans une situation semblable, la marque indiquerait seulement que les marchandises ainsi marquées ont été fabriquées à la manufacture qu'il avait achetée.

Sous ce rapport, je fais également référence aux propos de lord Phillimore dans *Imperial Tobacco Co. of India Ltd. v. Bonnan*⁷, (à la p. 760):

[TRANSDUCTION] ... Un importateur peut acquérir, pour lui-même et pour sa marchandise, une excellente réputation par une sélection soignée ou par ses précautions lors du transport et de l'entreposage, ou grâce à sa renommée qui confère à la marchandise un caractère d'authenticité; et, par conséquent, si des concurrents font passer de la marchandise, bien que de la même marque, comme étant importée par lui, ce dernier aura alors un droit d'action.

L'affaire *Bourjois*, sur laquelle s'est appuyée l'appelante, se conforme aux principes jurisprudentiels exposés plus haut relativement à la cession. Dans cette cause-là, un fabricant français qui exerçait des affaires aux États-Unis et en France, a vendu au demandeur son commerce américain, son achalandage et deux marques de commerce déposées aux États-Unis qui avaient trait à de la poudre. Les marques de commerce ont été enregistrées de nouveau par le demandeur qui continua à exercer le commerce qu'il avait acheté, important sa poudre de France et utilisant à peu près les mêmes contenants et les mêmes étiquettes que son vendeur avait utilisés. Tout comme l'appelante en

⁶ (1865), L.R. 11 H.L.C. 522.

⁷ [1924] A.C. 755.

⁶ (1865), L.R. 11 H.L.C. 522.

⁷ [1924] A.C. 755.

flourishing business. The narrative of facts in that case discloses, however, that the labels had come to be understood by the public as meaning goods coming from the plaintiff. In holding that there was infringement by the defendant which bought the same powder in France and sold it in the United States in the genuine French boxes, Holmes J. noted also that the plaintiff had acquired the trade mark with the goodwill of the business it had purchased and that the trade mark could only be sold with the goodwill. What distinguishes that case from the present one, apart from the fact that it cannot be said here that there was any goodwill to be acquired of any business of the American company or of Mepps itself in Canada, is that the plaintiff there had changed the message so that the trade mark was distinctive of his product. This is not so in this case.

This brings me to s. 47 and to the effect which it has on assignment of trade marks beyond what was permitted under the pre-existing law. I do not read s. 47 as permitting untrammelled assignment in gross without regard to the associative character of the assigned trade mark in identifying the goods as those of the assignee owner. Section 47 is distinguishable from the comparable English provision, s. 22(1) of the *Trade Marks Act*, 1938, which was considered in the *Reuter* case. The proprietary aspect of a trade mark as assignable in gross is fortified under the English Act by providing for the intervention of the Registrar to approve the assignment as not contrary to the public interest, and by providing further that an assignment not made in connection with the goodwill of the business shall not take effect unless the assignee within a prescribed time has applied to the Registrar for directions respecting the advertisement of the assignment and advertises it accordingly. The protection given by these provisions against public deception is not found in the Canadian legislation, and the burden of such protection still resides in the definition of distinctiveness in s. 2(f) and in the application of s. 18. The *Reuter* case involved as one of its elements the effect of trading with the enemy legislation and certain orders thereunder

cette cause, le demandeur dans l'affaire *Bourjois* a développé un commerce florissant. Cependant, l'exposé des faits dans cette affaire-là nous révèle que le public avait déduit des étiquettes que les marchandises provenaient du demandeur. En décidant que la défenderesse s'était rendue coupable de contrefaçon en achetant la même poudre en France et en la vendant aux États-Unis dans les boîtes françaises originales, le juge Holmes a également souligné que le demandeur avait acheté la marque de commerce avec l'achalandage propre à ce commerce et que la marque de commerce ne pouvait être vendue sans l'achalandage. La différence entre cette cause et celle présentement en litige, outre le fait qu'il n'y avait ici aucun achalandage qui accompagnait le commerce de la compagnie américaine ou de Mepps au Canada, est que le demandeur dans cette cause-là avait modifié le message de sorte que la marque de commerce distinguait son produit. Tel n'est pas le cas dans la présente affaire.

Abordons maintenant l'art. 47 et ses conséquences sur une cession de marques de commerce qui va au-delà de ce que permettait la loi antérieure. Selon moi, le texte de l'art. 47 ne permet pas une cession libre et complète sans égard au caractère d'association de la marque de commerce cédée qui identifie les marchandises comme étant celles du propriétaire cessionnaire. L'article 47 se distingue de sa contrepartie anglaise, soit le par. (1) de l'art. 22 du *Trade Marks Act* de 1938, que l'on avait appliqué dans l'affaire *Reuter*. Le droit de propriété sur une marque de commerce qui permet d'en faire une cession complète est renforcé dans la loi anglaise qui prévoit l'intervention du registraire pour certifier que la cession n'est pas contraire à l'ordre public et qui prévoit également qu'une cession qui ne comprend pas l'achalandage ne prendra pas effet à moins que le cessionnaire ait demandé au registraire, dans les délais prescrits, des directives concernant la publicité de la cession et qu'il se soit conformé à ces directives. La loi canadienne ne comprend aucune disposition semblable pour protéger le public contre la tromperie, et c'est toujours à la définition du caractère distinctif de l'art. 2d) et à l'application de l'art. 18 que revient le rôle de protecteur. L'affaire *Reuter* traite entre autres de l'application de la loi sur les

but, in its relevant trade mark aspect, it exhibited the case of an English company which had for many years manufactured certain products under a label indicating their English origin although it also indicated in its business a German source of its products for which there were registered trade marks in England which the English company had obtained by assignment from the Custodian of Enemy Property. There are two passages in the reasons of Evershed, M.R. to which I wish to refer and I should note that it is upon the second of them that the appellant herein strongly relies. The two passages are as follows:

It may well be that it is still true to say that a mark which is on the face of it distinctive of goods made by "A" cannot be assigned or transferred so as to be applied to goods made by "B"; for a trade mark is still distinctive of origin. (See *Aristoc Ltd. v. Rysta Ltd.* (1945), 62 R.P.C. 65, which decided that a trade mark could not be validly registered in respect of goods which was not distinctive of the business origin of the goods, but only of the fact that a repairing process had been applied to them). A mark on the face of it distinctive of one origin, if applied to goods of a different origin, would *prima facie* be deceptive and therefore subject to the terms of Sec. 11 of the Act.

It was not, however, suggested by the Defendant in the present case that the marks, if registered in the name of the Plaintiff Company, would be so deceptive. They still indicate their manufacturing origin, which is in fact the Plaintiff Company's business; and in my judgment it is now clear that by virtue of Sec. 22(1) of the 1938 Act a mark may be validly assigned by one manufacturer to another without any assignment of the business or goodwill of the assignor, and so as thenceforth to be distinctive of a manufacturing origin different in fact from the previous manufacturing origin, so long, at any rate, as the mark is not deceptive. It is also no doubt true that since the Act a mark distinctive of a manufacturing origin, which is in fact the business of "A" may be assigned by "A" to "B" and will thenceforth be applied by "B" to goods originating from "A" so that the mark still remains distinctive of the same manufacturing origin. . . .

relations commerciales avec l'ennemi et de certaines ordonnances établies sous son autorité, mais sous l'angle des marques de commerce, il s'agissait d'une compagnie anglaise qui fabriquait depuis plusieurs années certains produits sous une étiquette indiquant leur origine anglaise bien qu'elle indiquât également une source allemande pour ses produits dont des marques de commerce déposées existaient en Angleterre et que la compagnie anglaise avait obtenues par cession du curateur des biens de l'ennemi. Voici deux extraits des motifs du juge Evershed, maître des rôles, que je désire citer et je me dois de souligner ici que l'appelante en cette Cour s'appuie très fortement sur le second extrait:

[TRANSLATION] Il peut être encore vrai qu'une marque qui paraît distinctive des marchandises fabriquées par «A» ne peut faire l'objet d'une cession ou d'un transport afin d'être apposée aux marchandises fabriquées par «B»; car une marque de commerce distingue toujours l'origine. (Voir *Aristoc Ltd. v. Rysta Ltd.* (1945), 62 R.P.C. 65, où il a été décidé qu'une marque de commerce ne pouvait pas être validement déposée pour des marchandises si elle ne distingue pas l'origine commerciale des marchandises, mais seulement le fait que ces marchandises ont subi une remise en état.) Une marque qui paraît être distinctive d'une origine ne saurait être apposée sur des marchandises d'origine différente sans être trompeuse à première vue et tomberait ainsi sous le coup des dispositions de l'art. 11 de la Loi.

Cependant, le défendeur en la présente affaire n'a pas allégué que les marques induiraient ainsi en erreur si elles étaient déposées au nom de la compagnie demanderesse. Elles indiquent toujours l'origine de leur fabrication qui est, en fait, le commerce de la compagnie demanderesse; et, à mon avis, il ne fait aucun doute maintenant qu'en vertu du par. (1) de l'art. 22 de la Loi de 1938, une marque peut être validement cédée d'un fabricant à un autre sans aucune cession du commerce ou de l'achalandage du cédant, et ainsi être désormais distinctive d'une origine de fabrication véritablement différente de l'origine de fabrication antérieure et ce, tant et aussi longtemps que la marque n'induit pas en erreur. Depuis cette loi, il ne fait également aucun doute qu'une marque distinctive d'une origine de fabrication, qui est en fait le commerce de «A», peut être cédée par «A» à «B» qui l'apposera désormais sur des marchandises qui proviennent de «A» de sorte que la marque demeure toujours distinctive de la même origine de fabrication. . . .

This second passage must be related to the particular legislation on which it rests. Moreover, what is significant in the passage relied on by the appellant is the reference to manufacturing origin and to the fact that it is a manufacturer's mark that is being considered. If the reference is to a mark already established as distinctive of the goods of a particular trader in a particular market, that is not this case. Further, if the appellant's contention is in truth that it can obtain an assignment in gross of a trade mark indicative of a certain manufacturing origin and use it as a seller's mark in respect of wares which it does not manufacture but which it has continued to obtain from the very manufacturer with the mark attached thereto by the latter, I do not see how in this respect the requirement of distinctiveness under the Canadian legislation is satisfied, especially in view of the distributorship agreements between the appellant and Mepps.

Gibson J. appears to have taken a different view on the facts, if not on the law, on this matter in a passage in his reasons already quoted but which I repeat here. It is as follows:

In my view, it is sufficient that the origin in Canada of these lures be established. The fact that the origin of manufacture in France of the lures was known by some persons in Canada in this case, is irrelevant, in that this is a claim in respect to a trade mark used only in selling wares in Canada.

If this passage is meant to convey that there was a basis in the Canadian market for supporting the validity of the trade mark as a seller's mark indicative of goods sold by the appellant, I agree with J. J. Jackett C.J. that it is not supported by the record.

This is sufficient to dispose of the appeal which, in my opinion, fails and must be dismissed with costs. In view of this conclusion I refrain from any decision on the submission of the respondent that the initial registration of the trade mark by the American company was invalid because that company was not a qualified applicant for registration or a qualified registrant. I would add that I agree

Ce second passage doit être lu au regard de la loi particulière sur laquelle il repose. De plus, la mention de l'origine de fabrication et du fait que la marque considérée était celle d'un fabricant constitue le trait significatif du passage sur lequel s'appuie l'appelante. Si l'on renvoie à une marque que l'on considère déjà comme distinctive des marchandises d'un commerçant donné dans un marché donné, alors cela ne reflète pas la présente situation. D'ailleurs, si l'appelante prétend véritablement qu'elle peut obtenir une cession complète d'une marque de commerce représentant une certaine origine de fabrication et l'utiliser comme la marque d'un vendeur relativement à des marchandises qu'elle ne fabrique pas mais qu'elle obtient toujours du même fabricant qui leur appose ladite marque, je ne vois pas comment l'on peut, sous ce rapport, satisfaire à l'exigence d'un caractère distinctif que prévoit la loi canadienne, surtout en présence des ententes de distribution intervenues entre l'appelante et Mepps.

Le juge Gibson semble avoir interprété différemment les faits, sinon la loi, concernant cette affaire comme en témoigne ce passage de ses motifs que je cite de nouveau:

A mon avis, il suffit d'établir l'origine de ces leurres au Canada. Le fait que certaines personnes au Canada savaient que ces leurres venaient de France où ils étaient fabriqués n'a aucune importance dans cette affaire, en ce sens qu'elle concerne une réclamation à l'égard d'une marque de commerce utilisée uniquement aux fins de vendre des marchandises au Canada.

Si cet extrait signifie qu'il existe, au sein du marché canadien, un fondement sur lequel peut s'appuyer la validité de la marque de commerce utilisée comme marque d'un vendeur qui représente des marchandises vendues par l'appelante, je suis d'accord avec le juge en chef J. J. Jackett que cette conclusion n'est pas étayée par le dossier.

Cela suffit à décider du pourvoi qui, à mon avis, doit être rejeté avec dépens. En raison de cette conclusion, je m'abstiens de statuer sur l'allégation de l'intimée voulant que l'enregistrement initial de la marque de commerce par la compagnie américaine soit invalide parce que cette compagnie n'était pas une requérante autorisée aux fins de l'enregistrement ou une demanderesse autorisée.

with the Federal Court of Appeal that there is no basis in this case for a claim by the appellant for relief under ss. 7 and 22 of the *Trade Marks Act*.

Appeal dismissed with costs.

Solicitor for the plaintiff, appellant: Weldon F. Green, Toronto.

Solicitors for the defendant, respondent: Gowling & Henderson, Ottawa.

J'ajouterais également que je suis d'accord avec la Cour d'appel fédérale que l'appelante ne peut fonder un recours sur les art. 7 et 22 de la *Loi sur les marques de commerce*.

Appel rejeté avec dépens.

Procureur de la demanderesse, appelante: Weldon F. Green, Toronto.

Procureurs de la défenderesse, intimée: Gowling & Henderson, Ottawa.