

Oxford Pendaflex Canada Limited*Appellant;*

and

Korr Marketing Limited, Pirie-Mckie Limited, Mitchell Plastics Limited and Pirham Manufacturing Inc. Respondents.

File No.: 16057.

1981: May 6; 1982: April 5.

Present: Laskin C.J. and Ritchie, Dickson, Estey and McIntyre.

ON APPEAL FROM THE COURT OF APPEAL FOR ONTARIO

Tort — Passing-off — “Get-up” for product to acquire secondary meaning — Burden of plaintiff-appellant in a passing-off action — Facts not establishing secondary meaning.

Appellant manufactured and sold trays under the name Starmark after acquisition of the Starmark company. The trays have been marketed under several changing names by different companies. On agreement respondent Mitchell Plastics manufactured identical trays for the other respondents who sold them to the public. Appellant having unsuccessfully taken action in tort of passing-off against the respondents in the courts below sought an injunction and accounting in this Court on the grounds that (1) the trial court was misled by confusing the names under which the product was sold with the get-up and design of appellant's product and (2) the courts required it to prove that “the purchaser of the product associated the get-up of this product with the appellant as its source”.

Held: The appeal should be dismissed.

References to name sprang from the complex origin of the trays and changing names under which they were marketed. Although in his reasons for judgment the trial judge referred to “name or get-up”, there did not appear to be a fatal imposition of such an element on the applicable tests to determine whether or not a secondary meaning had been established by the appellant in connection with its trays. The trial judge had correctly expressed himself on the law and had not put upon the appellant a burden not required of a plaintiff in a passing-off action. The appellant failed to establish the fundamental pre-requisite that its trays had acquired a

Oxford Pendaflex Canada Limited*Appelante;*

et

Korr Marketing Limited, Pirie-Mckie Limited, Mitchell Plastics Limited et Pirham Manufacturing Inc. Intimées.

N° du greffe: 16057.

1981: 6 mai; 1982: 5 avril.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Dickson, Estey et McIntyre.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE L'ONTARIO

Responsabilité délictuelle — Passing-off — La «présentation» d'un produit doit lui conférer une notoriété propre — Obligation qui incombe à un demandeur dans une action en passing-off — Les faits n'établissent pas l'existence d'une notoriété propre.

Depuis qu'elle s'est portée acquéreur de la société Starmark, l'appelante fabrique des paniers et les vend sous la marque «Starmark». Différentes sociétés ont commercialisé ces paniers sous différentes marques. En exécution d'une entente, l'intimée Mitchell Plastics a fabriqué des paniers identiques pour les autres intimées qui les ont vendus au public. L'appelante a intenté contre les intimées une action en *passing-off* et, ayant été déboutée par les cours d'instance inférieure, demande à la Cour une injonction et une reddition de compte pour le motif que (1) la cour de première instance a commis une erreur en confondant les marques sous lesquelles le produit était vendu avec la présentation et la forme du produit de l'appelante et que (2) les cours ont exigé que celle-ci établisse que «l'acheteur du produit a associé la présentation de ce produit à l'appelante comme source du produit».

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Les mentions de la marque découlent de l'origine complexe des paniers et des différentes marques sous lesquelles ils ont été commercialisés. Même si, dans ses motifs, le juge de première instance mentionne «la marque ou la présentation», il semble n'y avoir rien qui s'apparente à l'incorporation inévitable de cette condition aux critères applicables pour décider si l'appelante a prouvé l'existence d'une notoriété propre relativement à ses paniers. Le juge de première instance a énoncé correctement la règle de droit applicable et n'a pas imposé à l'appelante une obligation qui n'est pas requise d'un demandeur dans une action en *passing-off*. L'appe-

“secondary meaning or secondary reputation”.

Roche Products Ltd. v. Berk Pharmaceuticals Ltd., [1973] R.P.C. 473; *J.B. Williams Company v. H. Bronnley & Co. Ltd.* (1909), 26 R.P.C. 765; *Birmingham Vinegar Brewery Company v. Powell*, [1897] A.C. 710; *William Edge & Sons, Limited v. William Nicolls & Sons, Limited*, [1911] A.C. 693, applied; *Eldon Industries Inc. et al. v. Reliable Toy Co. Ltd. et al.*, [1966] 1 O.R. 409, considered; *MacDonald et al. v. Vapor Canada Ltd.*, [1977] 2 S.C.R. 134; *Parke, Davis & Company v. Empire Laboratories Limited*, [1964] S.C.R. 351; *John Haig and Company Limited v. Forth Blending Company Limited and W.R. Paterson Limited* (1953), 70 R.P.C. 259, referred to.

APPEAL from a judgment of the Court of Appeal for Ontario (1980), 47 C.P.R. (2d) 119, affirming a judgment of the High Court of Justice (1979), 23 O.R. (2d) 545, 46 C.P.R. (2d) 191, dismissing an action for an injunction and damages for passing-off. Appeal dismissed.

J. L. McDougall, Q.C., and *I. V. B. Nordheimer*, for the appellant.

W. A. D. Millar, for the respondents.

The judgment of the Court was delivered by

ESTEY J.—The appellant brought an action against the respondents founded in the tort of passing-off and, having failed at trial and in the Court of Appeal of Ontario, now seeks in this Court an injunction and an accounting on two principal grounds:

1. The judge at trial misconstrued the evidence and thereby failed to appreciate that at all material times the product of the appellant came to the Canadian market from a single source operated by a series of owners culminating in the appellant; and the learned trial judge was led into error by confusing the names under which the product was sold by the appellant and its predecessors with the get-up, including design, of the appellant's product;
2. The courts below both required the appellant, in order to establish that its product had

lante n'a pas établi la condition préalable fondamentale, savoir que ses paniers ont acquis «une notoriété propre ou une réputation seconde».

Jurisprudence: arrêts suivis: *Roche Products Ltd. v. Berk Pharmaceuticals Ltd.*, [1973] R.P.C. 473; *J.B. Williams Company v. H. Bronnley & Co. Ltd.* (1909), 26 R.P.C. 765; *Birmingham Vinegar Brewery Company v. Powell*, [1897] A.C. 710; *William Edge & Sons, Limited v. William Nicolls & Sons, Limited*, [1911] A.C. 693; arrêt examiné: *Eldon Industries Inc. et al. v. Reliable Toy Co. Ltd. et al.*, [1966] 1 O.R. 409; arrêts mentionnés: *MacDonald et al. c. Vapor Canada Ltd.*, [1977] 2 R.C.S. 134; *Parke, Davis & Company c. Empire Laboratories Limited*, [1964] R.C.S. 351; *John Haig and Company Limited v. Forth Blending Company Limited and W.R. Paterson Limited* (1953), 70 R.P.C. 259.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1980), 47 C.P.R. (2d) 119, qui a confirmé un jugement de la Haute Cour de Justice (1979), 23 O.R. (2d) 545, 46 C.P.R. (2d) 191, qui a rejeté une demande d'injonction et de dommages-intérêts pour *passing-off*. Pourvoi rejeté.

J. L. McDougall, c.r., et *I. V. B. Nordheimer*, pour l'appelante.

W. A. D. Millar, pour les intimées.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE ESTEY—L'appelante a intenté contre les intimées une action en *passing-off* et, vu son échec en première instance et en Cour d'appel de l'Ontario, elle demande maintenant à cette Cour une injonction et une reddition de compte en se fondant sur deux moyens principaux:

1. Le juge de première instance a mal interprété la preuve et ne s'est donc pas rendu compte qu'en tout temps, le produit de l'appelante offert sur le marché canadien provenait d'une source unique exploitée par une série de propriétaires aboutissant à l'appelante; et le savant juge de première instance a commis une erreur en confondant les marques sous lesquelles le produit était vendu par l'appelante et ses prédécesseurs avec la présentation, y compris la forme, du produit de l'appelante;
2. Les deux cours d'instance inférieure ont exigé que, pour faire la preuve que son produit a

acquired a secondary meaning in the market, must prove that "the purchaser of the [appellant's] product associated the get-up of this product with the appellant as its source", and not merely that this product with its characteristic get-up came from a single source.

The product in question is a tray commonly used on desks in offices and elsewhere to hold letters and documents. The history of the appellant's product and its sale in Canada began in the mid-1960's when an American company, which had been manufacturing and marketing this tray in the United States, exported it to Canada through a manufacturer's agent. The tray sold under the name "Contempo Tray". Sometime thereafter the importation into Canada was conducted through a company jointly owned by the American manufacturer and the Canadian manufacturer's agent. Later, the manufacturer's agent bought out the United States company's interest in the Canadian venture which thereupon changed its name to Starmark of Canada Limited and proceeded to manufacture the identical tray and to market it in this country. Thus by 1968 the tray was marketed in western Canada under the Starmark name (which was later registered under the *Trade Marks Act*) and which name is still used by the appellant in the marketing of this product. The U.S. company continues to manufacture and market its trays in the United States, now under the name Con-Tempo-Tray. The foregoing evidence is imprecise as to dates and sometimes as to names used by the marketing companies.

Subsequently (in 1973), the appellant acquired the shares of Starmark of Canada Limited and from that time forward has manufactured and marketed these trays under the name Starmark. Prior to this acquisition of the Starmark company, the appellant manufactured and marketed a tray under the name "Index Card". This tray was identical in shape and appearance to the Starmark tray except that it was made of heavier material and the stacking holes along the sides of the tray were located in a slightly different position than in the Starmark tray. The manufacture of this Index Card tray was discontinued in 1974 when the

acquis une notoriété propre sur le marché, l'appelante établit que «l'acheteur du produit [de l'appelante] a associé la présentation de ce produit à l'appelante comme source du produit», et non simplement que ce produit avec sa présentation distinctive provenait d'une source unique.

Le produit en cause est un panier dont on se sert habituellement sur un bureau pour y mettre des lettres et des documents. L'historique du produit que l'appelante a vendu au Canada remonte au milieu des années soixante lorsqu'une société américaine, qui fabriquait ce panier et le commercialisait aux États-Unis, l'a exporté au Canada par l'entremise d'un représentant. Le panier se vendait sous la marque «Contempo Tray». Quelque temps plus tard, l'importation au Canada s'est faite par une société dont le fabricant américain et son représentant au Canada étaient copropriétaires. Plus tard, le représentant du fabricant a acheté les droits de la société américaine dans l'entreprise canadienne qui a alors pris le nom de Starmark of Canada Limited et qui a entrepris de fabriquer un panier identique et de le commercialiser au Canada. Ainsi, en 1968, le panier était vendu dans l'Ouest canadien et il portait la marque Starmark (déposée par la suite conformément à la *Loi sur les marques de commerce*) dont l'appelante se sert encore pour commercialiser ce produit. La société américaine continue de fabriquer et de commercialiser ses paniers aux États-Unis, qui portent maintenant la marque Con-Tempo-Tray. La preuve qui précède est imprécise quant aux dates et parfois quant aux noms utilisés par les sociétés de commercialisation.

Subséquentement (en 1973), l'appelante a acquis les actions de Starmark of Canada Limited et, depuis, elle fabrique et vend ces paniers sous la marque Starmark. Avant d'acquérir la société Starmark, l'appelante fabriquait et vendait un panier dont la marque était «Index Card». Ce panier avait une forme et une apparence identiques au panier Starmark sauf qu'il était fait d'un matériau plus lourd et que les entailles de superposition sur les côtés du panier étaient situées à un endroit légèrement différent de celles du panier Starmark. L'appelante a cessé de fabriquer le panier Index Card en 1974 lorsqu'elle a commencé à fabriquer

appellant commenced to make and market the Starmark tray. The Index Card tray was, however, still being sold at the retail level in 1978.

When asked how the appellant came to acquire the Starmark tray the chairman of the board of the appellant stated:

In 1973 determining into which product lines we should extend in order to complement our existing line one of the areas that was most attractive was desk accessories and, looking at the market, apart from very large corporations like Borden there was a tray on the market particularly in western Canada being sold by Mr. Michaelson under the name of Starmark. He had been selling that tray for approximately eight years and had established the name Starmark in western Canada and to a very limited degree in Ontario.

The only way to be in that business with that successful tray was to buy the Starmark company and I approached Mr. Michaelson in 1973 and we purchased his company in September of 1973.

Thus the appellant and its predecessors have marketed their present tray under different names since the mid-1960's, the trays being provided first by importation from the American manufacturer, and since 1968 by manufacture in this country. It is also evident that a very similar tray was marketed in Canada by the appellant itself prior to 1974; and that the U.S. manufacturer who apparently originated this tray continues to make and to market it in the United States but under a different name. None of the trays are the subject of any registration under statute.

The respondents consist of three companies, apparently commonly owned and operated, and Mitchell Plastics Limited who are the makers of the mould and the manufacturers of the tray sold by the respondent group. The Mitchell company has simply submitted its rights to the Court and has not participated in these proceedings. When reference is made to the respondents herein, the reference does not include, unless the context otherwise requires, Mitchell Plastics Limited.

The respondents indeed had been selling the appellant's trays for its predecessor, Starmark of Canada Limited, until 1973 when its right to do so

et à vendre le panier Starmark. Toutefois, le panier Index Card était encore offert en vente au détail en 1978.

Lorsqu'on lui a demandé comment l'appelante en est venue à acquérir le panier Starmark, le président du conseil d'administration de l'appelante a répondu:

[TRADUCTION] En examinant en 1973 vers quels produits nous devrions nous orienter en vue de compléter notre production actuelle, le domaine des accessoires de bureau était l'un des plus attrayants et en examinant le marché, à l'exception de sociétés très importantes comme Borden, on y trouvait, en particulier dans l'Ouest canadien, un panier vendu par M. Michaelson sous la marque Starmark. Il vendait ce panier depuis environ huit ans et il avait implanté la marque Starmark dans l'Ouest canadien et, dans une très faible mesure, en Ontario.

L'acquisition de la société Starmark était le seul moyen de pénétrer ce marché avec un panier qui se vendait bien; j'en ai parlé à M. Michaelson en 1973 et nous avons acquis sa société en septembre 1973.

Ainsi l'appelante et ses prédécesseurs ont vendu leur panier actuel sous des marques différentes depuis le milieu des années soixante; d'abord importé du fabricant américain, ce panier est fabriqué au Canada depuis 1968. Il est également clair qu'avant 1974, l'appelante elle-même vendait au Canada un panier très semblable et que le fabricant américain qui semble avoir conçu ce panier continue à le fabriquer et à le vendre aux États-Unis sous une marque différente. Aucun de ces paniers n'a été enregistré comme le prescrit la loi.

Les intimées sont trois sociétés, apparemment possédées et exploitées en commun, et Mitchell Plastics Limited qui fabrique le moule et les paniers vendus par les sociétés intimées. La société Mitchell s'en est simplement remise à la Cour et n'a pas pris part au débat. Lorsqu'on mentionne les intimées en l'espèce, la mention ne vise pas Mitchell Plastics Limited à moins que le contexte ne l'exige.

Les intimées ont vendu le panier de l'appelante pour son prédécesseur Starmark of Canada Limited jusqu'en 1973, année au cours de laquelle le

was terminated by the then owner of Starmark of Canada Limited. In fact the respondents or their shareholders at one time sought to buy Starmark of Canada Limited. In 1978, after selling other trays and studying the market, the respondents took a sample of the appellant's tray to a plastics manufacturer (the Mitchell company) and had a mould made from which the respondents produced the identical product which the respondents proceeded to market in 1978. Apparently the respondents also market this tray in the United States. The only difference between the trays is the lighter plastic used by the respondents and a slightly less ruffled surface on the floor of the respondents' tray. As the learned trial judge Hughes J. put it:

When displayed by a retailer without the plastic envelope, only a discerning eye and curiosity sufficient to examine the stamping on the bottom of the tray turned upside down, or the higher finish of the Starmark tray, could detect any difference.

As to why the respondents copied the appellant's tray, the evidence is clear:

Q. And it was your intention, I put it to you, to produce a tray that looked the same as the Starmark tray but could sell at a lower price because it was made of less costly material.

A. Yes.

Q. And you chose, I suggest to you, the Starmark shape because you knew from your experience that it was a successful product and that it was known by consumers and office supply dealers throughout Canada?

A. Yes.

Q. In fact, Mr. Pirie, isn't it true that letter trays all perform the same function, that is to hold pieces of paper?

A. That's correct.

Q. And the two things which distinguish trays one from another are the design, the get-up and the method of stacking?

A. Yes.

Q. And in those two particulars your tray is exactly the same as the Starmark tray?

A. Yes. I would have to say so.

propriétaire de Starmark of Canada Limited à l'époque a mis fin à leur droit de le vendre. En fait, à un certain moment, les intimées ou leurs actionnaires ont tenté d'acheter Starmark of Canada Limited. En 1978, après avoir vendu d'autres paniers et avoir fait une étude de marché, les intimées ont apporté un échantillon du panier de l'appelante à un fabricant de produits de plastique (la société Mitchell) et en ont fait faire un moule à partir duquel elles ont fabriqué un produit identique qu'elles ont entrepris de commercialiser en 1978. Apparemment, les intimées vendent aussi ce panier aux États-Unis. La seule différence entre ces paniers est que les intimées utilisent un plastique plus léger et que le dessous du panier des intimées a une surface plus lisse. Comme l'a affirmé en première instance le savant juge Hughes:

[TRADUCTION] Lorsqu'un détaillant le présente sans son enveloppe de plastique, seul un œil averti et une curiosité suffisante pour examiner l'estampillage sous le panier, ou le meilleur fini du panier Starmark, peuvent permettre de constater la différence.

Quant à savoir pourquoi les intimées ont imité le panier de l'appelante, la preuve est claire:

[TRADUCTION]

Q. Et votre intention, n'est-il pas vrai, était de produire un panier qui ait l'apparence du panier Starmark mais qui se vende moins cher parce qu'il était fabriqué d'un matériau moins coûteux.

R. Oui.

Q. Et vous avez choisi, n'est-ce pas, la forme du produit Starmark parce que vous saviez par expérience qu'il se vendait bien et qu'il était bien connu des consommateurs et des marchands de fournitures de bureau partout au Canada?

R. Oui.

Q. En fait, M. Pirie, n'est-il pas exact que les paniers à courrier remplissent tous la même fonction, soit contenir des papiers?

R. C'est exact.

Q. Et que les deux choses qui distinguent un panier d'un autre sont la forme, la présentation et le mode de superposition?

R. Oui.

Q. Et quant à ces deux détails, votre panier est exactement le même que le panier Starmark?

R. Oui, je dois le reconnaître.

(The testimony of the President of the respondents.)

The operations of the respondents in this connection are summarized in the judgment at trial:

The witness, Ronald George Pirie, principal officer apparently of all the defendants [respondents] except Mitchell Plastics Limited and their only witness at trial, made no secret of the fact that he took a Starmark tray to the defendant Mitchell Plastics and requisitioned an exact copy which would be lighter and cheaper. Twenty-eight thousand of these trays were produced of which little less than 24,000 have been sold to wholesalers and large retailers at prices under \$3, for sale to the public at somewhat under \$5 per tray. Both the plaintiff's and the defendants' trays are sold in the same or nearly the same number of colours and are individually wrapped in a clear plastic envelope on which the labelling is, however, markedly different.

It is apparent from the record that the appellant has enjoyed large sales of its trays in Canada, with over a million sold in the past five years. The sales of its trays by the respondents have been very much smaller.

The appellant in this Court submitted that the conclusion reached by the learned trial judge on the facts relating to the origin of the appellant's trays is wrong and has influenced the later application of the law (which will be discussed shortly) to the evidence at trial. This submission springs largely from the following comment contained in the judgment at trial:

There is evidence, however, that the peculiar shape and stacking features of the Starmark and Korr trays have also been known to the public as features of the "Contempo" tray produced in the United States at the present time by Stemple Manufacturing Co. of Dallas and Los Angeles. An example of this tray, marked with the trademark "Stempco", the name of the manufacturer and the name "Con-Tempo-Tray" with a raised encircled "R" immediately following the hyphenated word, was entered in evidence for the defendants.

The judgment shortly thereafter referred to the names under which the appellant's product has been marketed in Canada:

(Le témoignage du président des intimées.)

Le jugement de première instance résume les activités des intimées à cet égard:

[TRADUCTION] Le témoin, Ronald George Pirie, vraisemblablement l'administrateur principal de toutes les défenderesses (les intimées) à l'exception de Mitchell Plastics Limited et leur seul témoin au procès, n'a pas caché qu'il a apporté un panier Starmark à la défenderesse Mitchell Plastics et en a commandé une copie exacte qui soit plus légère et moins coûteuse. Vingt-huit mille paniers de ce genre ont été fabriqués, dont un peu moins de 24,000 ont été vendus à des grossistes et à des détaillants importants à des prix inférieurs à \$3, pour être offerts au public à moins de \$5 l'unité. Les paniers de la demanderesse et ceux des défenderesses sont offerts dans à peu près la même gamme de couleurs et sont emballés individuellement dans une enveloppe de plastique clair qui comporte toutefois une étiquette nettement différente.

Il ressort du dossier que l'appelante a vendu des quantités importantes de paniers au Canada, soit plus d'un million d'unités au cours des cinq dernières années. Les intimées en ont vendu beaucoup moins.

L'appelante en cette Cour a soutenu que les conclusions que le savant juge de première instance a tirées des faits relatifs à l'origine des paniers de l'appelante sont erronées et qu'elles ont influencé l'application ultérieure du droit (que j'examinerai sous peu) à la preuve faite au procès. Cet argument découle en grande partie de l'observation suivante contenue dans le jugement de première instance:

[TRADUCTION] La preuve révèle toutefois que la forme particulière et le mode de superposition des paniers Starmark et Korr étaient également connus du public comme des traits caractéristiques du panier «Contempo» actuellement fabriqué aux États-Unis par Stemple Manufacturing Co. de Dallas et Los Angeles. Les défenderesses ont produit en preuve un échantillon de ce panier portant la marque de commerce «Stempco», le nom du fabricant et la marque «Con-Tempo-Tray» assortie d'un «R» encerclé surélevé suivant immédiatement le mot à traits d'union.

Un peu plus loin, le jugement mentionne les marques sous lesquelles le produit de l'appelante a été commercialisé au Canada:

Before 1973 Michaelson's Starmark Company of Canada Limited had, according to the evidence of George Tuffin, chairman of the board of the plaintiff company, sold his tray under the name of "Starmail" ("Starmaid"). Heeney's evidence was to the effect that the name "Contempo" was used by the first company which had imported the tray of this shape and design into Canada and that the name "Starmark" as applied to the tray has only been in use for five years or since the acquisition of Michaelson's company by the plaintiff.

Before dealing further with this first submission of the appellant, it will be helpful to set out the appellant's second point. This was stated at the outset and refers to the burden on a plaintiff in a passing-off action. Specifically, the question raised by the appellant is put in its factum this way:

Reputation associated with a get-up or distinguishing guise which is sufficient to support an action for passing-off has come to be called "secondary meaning". It is submitted that the specific issue before this Court is whether such a secondary meaning requires it to be shown that the relevant portion of the public recognize the get-up or distinguishing guise as the product of a particular manufacturer or whether it is sufficient that it be demonstrated that the get-up has a reputation or goodwill attaching to it, recognized by the consumer independent of its maker.

In amplification of this submission the appellant stated:

Specifically, it is unclear whether the reputation must be such that it identifies the source of the product or whether it is sufficient to show that the product has a reputation because of, and is distinguished by reason of, its get-up or distinguishing guise.

The appellant on this second ground takes exception to the conclusion reached by the learned trial judge:

If I were satisfied that the plaintiff's tray had by name or get-up acquired a secondary meaning in this province, so that that section of the public which is concerned with the matter would be misled as to the origin of the defendants' tray, attributing it to the plaintiff, I would have no hesitation in finding against them.

[TRANSLATION] Avant 1973, Starmark Company of Canada Limited, la société de Michaelson, vendait son panier sous la marque «Starmail» («Starmaid»), suivant le témoignage de George Tuffin, le président du conseil d'administration de la société demanderesse. Selon le témoignage de Heeney, la première société qui a importé au Canada un panier de cette forme a utilisé la marque «Contempo», et la marque «Starmark» apposée sur le panier n'est utilisée que depuis cinq ans ou depuis que l'acquisition de la société de Michaelson par la demanderesse.

Avant d'examiner plus à fond ce premier argument de l'appelante, il convient d'énoncer son deuxième argument. Il a été exposé au début et se rapporte à la preuve que doit faire un demandeur dans une action en *passing-off*. Précisément, la question soulevée par l'appelante est exposée en ces termes dans son mémoire:

[TRANSLATION] On en est venu à désigner par «notoriété propre» la réputation associée à une présentation ou à une forme distinctive qui permet d'accueillir une action en *passing-off*. On soutient que la question précise dont est saisie cette Cour est de savoir si cette notoriété propre exige que l'on prouve que le public intéressé reconnaît le produit, de par sa présentation ou sa forme distinctive, comme étant celui d'un fabricant donné, ou s'il suffit de démontrer qu'une réputation et une clientèle sont liées à la présentation du produit, que le consommateur reconnaît indépendamment de son fabricant.

Pour renforcer cet argument, l'appelante a ajouté ce qui suit:

[TRANSLATION] Plus particulièrement, on ne sait pas clairement si la réputation doit être de nature à identifier la source du produit ou s'il suffit de démontrer que le produit a une réputation qui résulte de sa présentation ou de sa forme distinctive et que c'est par sa présentation ou sa forme particulière qu'il se distingue.

Dans ce deuxième moyen, l'appelante s'oppose à la conclusion tirée par le savant juge de première instance:

[TRANSLATION] Si j'étais convaincu que le panier de la demanderesse a acquis dans cette province, en raison de sa marque ou de sa présentation, une notoriété propre telle que le public intéressé ait été induit en erreur sur l'origine du panier des défenderesses en l'attribuant à la demanderesse, je n'hésiterais pas à statuer contre les défenderesses.

Similar objection is taken to the endorsement on the record by the Court of Appeal when dismissing the appeal:

We have not been persuaded that the trial judge erred in declining to find that the desk tray of the plaintiff had acquired in Ontario, a secondary meaning or secondary reputation so that purchasers in the market in which it sold associated the design, shape, configuration, or get-up of the plaintiff's tray as being the plaintiff's product. Without such a finding the plaintiff could not succeed in this action.

The character of the action of passing-off in the law of tort is succinctly described in Fleming, *The Law of Torts*, 4th ed., 1971, at p. 626:

Yet another form of misrepresentation concerning the plaintiff's business—unfair competition *par excellence*—is the tort of passing-off, which differs from injurious falsehood in prejudicing the plaintiff's goodwill, not by deprecatory remarks, but quite to the contrary by taking a free ride on it in pretending that one's own goods or services are the plaintiff's or associated with or sponsored by him.

(Adopted in *MacDonald et al. v. Vapor Canada Ltd.*, [1977] 2 S.C.R. 134 at p. 147.) By the fifth edition (1977) of this work this reference was subtly altered to read, at p. 700:

Yet another form of misrepresentation concerning the plaintiff's business—unfair competition *par excellence*—is the tort of passing-off. While it is injurious falsehood for a defendant to claim that your goods are his, it is passing-off for him to claim that his goods are yours.

The learned author continues, at pp. 701-02:

The scope of the tort has been increasingly expanded to reach practices of "unfair trading" far beyond the simple, old-fashioned passing-off, consisting of an actual sale of goods accompanied by a misrepresentation as to their origin, calculated to mislead the purchaser and divert business from the plaintiff to the defendant. Today, any misrepresentation for any business purpose as to the origin of goods or services which the defendant proposes to or does deal in or employs in the course of

L'appelante s'oppose de même à ce qu'a écrit la Cour d'appel quand elle a rejeté l'appel:

[TRANSLATION] On ne nous a pas convaincus que le juge de première instance a commis une erreur en refusant de conclure que le panier à courrier de la demanderesse avait acquis, en Ontario, une notoriété propre ou une réputation seconde telles que les acheteurs, sur le marché où il se vendait, ont associé le style, la forme, la configuration ou la présentation du panier de la demanderesse au produit de la demanderesse. En l'absence de conclusion en ce sens, l'action de la demanderesse ne pouvait être accueillie.

La nature de l'action en *passing-off* en droit délictuel est décrite brièvement dans l'ouvrage de Fleming, *The Law of Torts*, 4^e éd., 1971, à la p. 626:

[TRANSLATION] Néanmoins, une autre forme de tromperie préjudiciable au commerce du demandeur, la concurrence déloyale par excellence, est le délit de *passing-off* qui diffère de la fausse déclaration préjudiciable en ce qu'il tend à réduire la clientèle du demandeur non pas par des remarques désobligeantes mais en usurpant sa réputation en faisant croire que des marchandises ou services viennent de lui ou d'une firme associée ou qu'il les garantit.

(Adopté dans l'arrêt *MacDonald et al. c. Vapor Canada Ltd.*, [1977] 2 R.C.S. 134, à la p. 147.) Dans la cinquième édition (1977) de cet ouvrage, ce passage a été légèrement modifié et se lit comme suit, à la p. 700:

[TRANSLATION] Néanmoins, une autre forme de tromperie préjudiciable au commerce du demandeur, la concurrence déloyale par excellence, est le délit de *passing-off*. Alors qu'un défendeur qui prétend que vos marchandises viennent de lui commet une fausse déclaration préjudiciable, il se rend coupable de *passing-off* s'il prétend que ses marchandises viennent de vous.

Le savant auteur poursuit, aux pp. 701 et 702:

[TRANSLATION] La portée du délit s'est de plus en plus élargie de manière à comprendre les pratiques de «commerce déloyal» bien au-delà du simple et désuet *passing-off* qui est une vente réelle de marchandises accompagnée d'une indication trompeuse quant à leur origine, visant à induire en erreur l'acheteur et à détourner le commerce du demandeur vers le défendeur. De nos jours, toute tromperie préjudiciable à des fins commerciales quant à l'origine de marchandises ou de services, à

business, constitutes an actionable wrong.

As to the immediate issue here, some guidance is to be found in the comment by Russell L.J. in *Roche Products Ltd. v. Berk Pharmaceuticals Ltd.*, [1973] R.P.C. 473 at p. 482:

Now, in this as in all other passing off cases the basic question is whether, directly or indirectly, the manner in which the goods of the defendant are presented to the relevant consumers is such as to convey to the minds of the latter the impression that they are the goods of the plaintiff. In an "appearance" or get-up case it is not enough simply to say that the former are very like the latter. It must be established that consumers have, by reason of the appearance of the goods of the plaintiff, come to regard them as having some one trade source or provenance, whether manufacturing or marketing, though it matters not that they have no idea at all of the identity of that trade source or provenance.

It is to be noted that in the first part of the observation of Russell L.J. there seems to be a requirement that the purchasing public be left with the impression that the goods of the defendant are the goods of the plaintiff. The next part of the paragraph makes it clear, however, that all that need be left in the mind of the purchaser is the idea that all of the pills (in that case), by reason of their shape, size and mode of marking, came from "one trade source". There is in that standard no need for the plaintiff to take the next and difficult step of showing that the customer must have known or believed that the only source of the product was the plaintiff. The *Roche* rule is but a refinement or detailed application of the general requirement for success in a passing-off action as pronounced by Cozens-Hardy M.R. in *J. B. Williams Company v. H. Bronnley & Co. Ltd.* (1909), 26 R.P.C. 765 at p. 771:

What is it necessary for a trader who is plaintiff in a passing-off action to establish? It seems to me that in the first place he must, in order to succeed, establish that he has selected a peculiar—a novel—design as a distinguishing feature of his goods, and that his goods are known in the market, and have acquired a reputa-

laquelle recourt ou se propose de recourir le défendeur dans le cours des affaires, constitue un délit pouvant entraîner des poursuites.

Quant à la question qui se pose directement en l'espèce, on peut se laisser guider jusqu'à un certain point par l'observation du lord juge Russell dans l'arrêt *Roche Products Ltd. v. Berk Pharmaceuticals Ltd.*, [1973] R.P.C. 473, à la p. 482:

[TRADUCTION] Or, ici comme dans toutes les autres affaires de *passing-off*, la question fondamentale est de savoir si, directement ou indirectement, la façon dont le défendeur présente ses marchandises aux consommateurs visés a pour effet de susciter dans leur esprit l'impression qu'il s'agit des marchandises du demandeur. Dans une affaire de présentation, il ne suffit pas de dire tout simplement que les marchandises du défendeur ressemblent beaucoup à celles du demandeur. Il faut établir que les consommateurs, en raison de la présentation des marchandises du demandeur, en sont venus à les considérer comme ayant une source ou origine commerciale unique, que ce soit sur le plan de la fabrication ou sur celui de la mise en marché, peu importe qu'ils en connaissent ou pas le nom.

Il faut remarquer que dans la première partie de l'observation du lord juge Russell, il semble nécessaire que le public acheteur ait l'impression que les marchandises du défendeur sont les marchandises du demandeur. La deuxième partie de l'alinéa établit clairement, toutefois, qu'il est tout simplement nécessaire que l'acheteur croie que tous les comprimés (dans cette affaire-là), en raison de leur forme, de leur taille et du genre de marque, ont une «origine commerciale unique». Selon cette norme, il n'est pas nécessaire que le demandeur passe à l'étape suivante et difficile qui consiste à établir que le consommateur doit avoir su ou cru que le demandeur était le seul fabricant de ce produit. La règle de l'arrêt *Roche* n'est qu'un raffinement ou une application détaillée de la condition générale nécessaire au succès d'une action en *passing-off*, énoncée par le maître des rôles Cozens-Hardy dans l'arrêt *J.B. Williams Company v. H. Bronnley & Co. Ltd.* (1909), 26 R.P.C. 765, à la p. 771:

[TRADUCTION] Que doit établir un commerçant agissant à titre de demandeur dans une action en *passing-off*? Il me semble que pour avoir gain de cause, il doit tout d'abord établir qu'il a choisi une conception nouvelle et originale telle qu'elle confère un caractère distinctif à ses marchandises, que celles-ci sont connues sur

tion in the market, by reason of that distinguishing feature, and that unless he establishes that, the very foundation of his case fails.

(Cited with approval by Hall J. in *Parke, Davis & Company v. Empire Laboratories Limited*, [1964] S.C.R. 351 at p. 358.)

More precise to our issue are the words of Lord Herschell in *Birmingham Vinegar Brewery Company v. Powell*, [1897] A.C. 710 at p. 715:

I think that the fallacy of the appellants' argument rests on this: that it is assumed that one trader cannot be passing off his goods as the manufacture of another unless it be shewn that the persons purchasing the goods know of the manufacturer by name, and have in their mind when they purchase the goods that they are made by a particular individual. It seems to me that one man may quite well pass off his goods as the goods of another if he passes them off to people who will accept them as the manufacture of another, though they do not know that other by name at all.

Lord Gorell spoke to the same effect in *William Edge & Sons, Limited v. William Nicolls & Sons, Limited*, [1911] A.C. 693 at p. 705:

It is not necessary, in my opinion, for the plaintiffs to prove that the ultimate purchasers, who are likely to be misled, know the name of the plaintiffs' firm. Buyers of the plaintiffs' goods, without any label at all, might, if they bought the defendants' goods and noticed the label, still think, having regard to the appearance of the goods, that they were goods which had been long on the market, and that the name of the manufacturer was now disclosed to those who did not previously know it.

That there may be cases where the distinctive presentation of the product will stamp it in the minds of the intended public as being that of the specific supplier, there is no doubt. *John Haig and Company Limited v. Forth Blending Company Limited and W.R. Paterson Limited* (1953), 70 R.P.C. 259. That is not to say that where the actual activity of the single or common source is

le marché, où elles ont acquis une réputation en raison justement de ce caractère distinctif, et que s'il ne peut réussir à prouver cela, les bases mêmes de son action sont absentes.

(Citée et approuvée par le juge Hall dans l'arrêt *Parke, Davis & Company c. Empire Laboratories Limited*, [1964] R.C.S. 351, à la p. 358.)

Les mots suivants de lord Herschell dans l'arrêt *Birmingham Vinegar Brewery Company v. Powell*, [1897] A.C. 710, à la p. 715, portent de façon plus précise sur la question qui nous intéresse en l'espèce:

[TRADUCTION] Je crois que l'erreur dans l'argument de l'appelante repose sur ceci: on suppose qu'un commerçant ne peut faire passer ses produits pour ceux d'un autre à moins qu'on n'établisse que les personnes qui achètent les produits connaissent le nom du fabricant et que, lorsqu'ils achètent les produits, ils croient qu'ils sont fabriqués par une personne précise. Il me semble qu'une personne peut très bien faire passer ses produits pour ceux d'une autre personne si elle les vend à des gens qui les achètent en croyant qu'il s'agit des produits d'une autre personne, même s'ils ne connaissent pas le nom de cette autre personne.

Lord Gorell s'est prononcé en ce sens dans l'arrêt *William Edge & Sons, Limited v. William Nicolls & Sons, Limited*, [1911] A.C. 693, à la p. 705:

[TRADUCTION] Il n'est pas nécessaire, à mon avis, que les demanderesses prouvent que les acheteurs ultimes, qui sont susceptibles d'être induits en erreur, connaissent le nom de la firme des demanderesses. Les personnes qui achètent les marchandises des demanderesses, qui ne portent aucune étiquette, pourraient, si elles ont acheté les marchandises des défenderesses et ont remarqué l'étiquette, toujours croire, compte tenu de la présentation des marchandises, qu'il s'agit de marchandises qui sont depuis longtemps sur le marché et que le nom du fabricant est maintenant divulgué à ceux qui ne le connaissaient pas auparavant.

Il n'y a pas de doute qu'il peut y avoir des cas où la présentation distinctive d'un produit a pour effet de le graver dans l'esprit du public visé comme étant celui d'un fournisseur donné. *John Haig and Company Limited v. Forth Blending Company Limited and W.R. Paterson Limited* (1953), 70 R.P.C. 259. Cela ne veut pas dire que lorsque l'activité réelle de la source unique ou commune

not notorious, the proprietor of the original and unique product will fail. The fundamental requirement for success, however, must always be (whatever else may be required in each instance) something akin to the imitation of a "unique or distinctive dress" which is recognized by the buying public. In the words of the learned author of Fox, *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3rd ed., 1972, at p. 552:

No trader, however honest his personal intentions, has a right to adopt and use so much of his rival's established get-up as will enable any dishonest trader or retailer into whose hands the goods may come to sell them as the goods of his rival.

The learned trial judge recited the general test for a successful action for the tort of passing-off relying on authorities which did not require the plaintiff to prove that the product which had acquired "a secondary meaning" was known by the purchasing public to be the goods of the plaintiff. The expression used in the trial judgment "... would be misled as to the origin of the defendants' tray" and the succeeding reference to the plaintiff (appellant) follow after a discussion of the evidence concerning the eminent position of the appellant in the market for interlocking trays. The judgment at trial then continues:

But I think the evidence is the other way and that the products of both are examples, if anything, of "Contempo" trays in the minds of those witnesses who were called to represent the public in this respect.

It is perhaps, unhappily, a close association between the two ideas, firstly of the misleading implication of the origin of the trays of the defendants-respondents, and the pre-eminent position of the plaintiff-appellant as the supplier of these trays in the market. Nonetheless, in my view, the learned trial judge has correctly expressed himself on the law and has not put upon the appellant a burden not required of a plaintiff in a passing-off action.

n'est pas bien connue, le propriétaire du produit original et unique n'aura pas gain de cause. Toutefois, la condition fondamentale pour réussir doit toujours être (quelles que soient les autres conditions qui peuvent être nécessaires dans chaque cas) un élément qui s'apparente à l'imitation d'un «vêtement unique ou distinctif» que les consommateurs reconnaissent. Selon le savant auteur de Fox, *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3^e éd., 1972, à la p. 552:

[TRADUCTION] Aucun commerçant, si honnêtes que soient ses propres intentions, n'a le droit d'adopter et d'utiliser la présentation bien établie de son compétiteur au point de permettre à un commerçant ou à un détaillant malhonnête qui peut se trouver en possession des marchandises, de les vendre comme étant les marchandises de son compétiteur.

Le savant juge de première instance a énoncé le critère général nécessaire à la réussite d'une action en *passing-off* en s'appuyant sur une jurisprudence qui n'impose pas au demandeur d'établir que le produit, qui a acquis «une notoriété propre» soit reconnu par le public acheteur comme étant le produit du demandeur. L'expression utilisée dans le jugement de première instance [TRADUCTION] «... ait été induit en erreur sur l'origine du panier des défenderesses» et la mention subséquente de la demanderesse (l'appelante) viennent à la suite d'un examen de la preuve concernant la place éminente qu'occupe l'appelante sur le marché des paniers superposables. On lit ensuite dans le jugement de première instance:

[TRADUCTION] Mais j'estime que la preuve va en sens contraire et que les produits des deux parties représentent, dans l'esprit des témoins cités pour traduire le point de vue du public à cet égard, des imitations tout au plus des paniers «Contempo».

Malheureusement, il s'agit peut-être d'une association étroite entre les deux idées, d'abord de l'incidence trompeuse de l'origine des paniers des défenderesses-intimées, puis de la position prééminente de la demanderesse-appelante en sa qualité de fournisseur de ces paniers sur le marché. Néanmoins, à mon avis, le savant juge de première instance a énoncé correctement la règle de droit applicable et n'a pas imposé à l'appelante une obligation qui n'est pas requise d'un demandeur dans une action en *passing-off*.

In this connection, the appellant has drawn the attention of this Court to the judgment of the Ontario Court of Appeal in *Eldon Industries Inc. et al. v. Reliable Toy Co. Ltd. et al.*, [1966] 1 O.R. 409 where Schroeder J.A. stated at p. 419:

In order to succeed in this claim the plaintiffs must establish that the design of the Eldon truck had acquired in Ontario a "secondary meaning" signifying its source and identifying it as the plaintiff's product.

This excerpt must be read in the context of earlier language in the judgment, including the observation at p. 418—

A claim founded on the alleged marking or appearance of wares contrary to s. 7(b) is doomed to failure unless the claimant establishes that the marking or appearance has become recognized by the public as having a particular origin.

—referring in that connection to the decision of this Court in *Parke, Davis & Co.*, *supra*. On the facts of that case the failure of the claim was not due to the lack of proof of association of the plaintiff with the product or the lesser standard of proof of a common source. This issue was not addressed by the Court. Rather than being at variance with the law as already examined on the issue now before this Court, the *Eldon* case simply did not concern itself with that issue but rather with ss. 7 (a) to (e) of the *Trade Marks Act*, 1952-53 (Can.), c. 49; the *Copyright Act*, R.S.C. 1952, c. 55; breach of confidence and breach of an implied term in a contract. Indeed, the common law tort of passing-off is not discussed.

This brings us back to the first issue, namely the evidence concerning the alleged distinctiveness acquired by the tray marketed by the appellant. The trial judge reviewed the history of this type of tray and while there may be some lack of precision in articulating the origin and linear development of the product, this in my view was occasioned by the sketchy and incomplete oral evidence on this aspect of the issue. By his careful review of the testimony of the customers of the appellant and others associated at one level or another in the

A cet égard, l'appelante attire l'attention de cette Cour sur l'arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario *Eldon Industries Inc. et al. v. Reliable Toy Co. Ltd. et al.*, [1966] 1 O.R. 409, où le juge Schroeder affirme, à la p. 419:

[TRADUCTION] Pour avoir gain de cause, les demanderessees doivent établir que le modèle du camion Eldon a acquis en Ontario une «notoriété propre» qui en indique l'origine et l'identifie comme étant le produit de l'appelante.

Il faut lire cet extrait dans le contexte de ce qui précède dans l'arrêt, y compris de l'observation suivante, à la p. 418—

[TRADUCTION] Une réclamation basée sur l'allégation que les marchandises sont marquées ou présentées contrairement aux dispositions de l'al. b) de l'art. 7 est vouée à l'échec à moins que le réclamant n'établisse que la marque ou la présentation est connue par le public comme ayant une origine particulière.

—on parlait alors de la décision de cette Cour dans l'arrêt *Parke, Davis & Co.*, précité. Dans cette affaire, le rejet de la réclamation n'était pas dû au défaut d'établir une corrélation entre la demanderesse et le produit ni au critère moins strict de la preuve d'une origine commune. La Cour n'a pas examiné cette question. L'arrêt *Eldon* ne contredit pas la règle de droit que cette Cour a déjà examinée relativement à la question qui lui est soumise: il ne s'est tout simplement pas intéressé à cette question mais plutôt aux al. 7a) à 7e) de la *Loi sur les marques de commerce*, 1952-53 (Can.), chap. 49, à la *Loi sur le droit d'auteur*, S.R.C. 1952, chap. 55, à l'abus de confiance et à la violation d'une condition implicite d'un contrat. En fait, on n'a pas examiné le délit de *passing-off* reconnu en *common law*.

Cela nous ramène à la première question, savoir la preuve concernant le caractère distinctif qu'aurait acquis le panier que vend l'appelante. Le juge de première instance a passé en revue l'historique de ce type de panier et, bien qu'il y ait une certaine imprécision dans l'énoncé de l'origine et de l'évolution du produit, cela tient à mon avis des témoignages imprécis et incomplets sur cet aspect de la question. Par son examen attentif du témoignage des clients de l'appelante et d'autres témoins intervenant à un degré ou à un autre sur le marché, il

market, it is clear that the trial judge took full advantage of his opportunity in trial to assess the conflicting evidence. Indeed, the trial judge, at several points in the trial, was required to press for clarification by the witnesses of their evidence relating to the marketing of the several trays produced here and in the United States. In the end the trial judge concluded, and rightly if I may say so, that all these stacking trays had a common origin in the aforementioned American manufacturer, that nothing had been adapted or created by any of the suppliers, including the appellant, which made any of these trays distinctive, and consequently no secondary meaning had been acquired by the product of the appellant in the market. Hughes J. concluded his assessment of the claims of the appellant:

In its unprotected state and without name or get-up having acquired a secondary meaning, it is fair game for any competitor . . .

This finding of fact of lack of the acquisition of secondary meaning is concurrently found in the Court of Appeal, and this Court would not, save on the existence of some special circumstance or unusual element, disturb such a concurrent finding.

Complaint is raised by the appellant of what might be said to be an inferred or added requirement imposed by the trial judge upon the appellant in order to establish the prerequisite secondary meaning upon which an action for passing-off may be founded, namely that either by name or get-up used in the marketing of its trays by the appellant, such a secondary meaning in the province had been established. These references to name no doubt sprang from the rather complex origin of these trays in the first instance and the changing names under which they have been marketed, first by the American manufacturer and then by the predecessors of the appellant and finally by the appellant itself. It is true that the learned trial judge does make reference to "name or get-up" in the same context or phraseology in the course of his reasons for judgment. However, in what might be termed the operative parts of those reasons there does not appear to be, in my view, anything

est évident que le juge de première instance a profité au maximum de l'occasion que lui offrait le procès d'évaluer la preuve contradictoire. En effet, à plusieurs reprises au cours du procès, le juge de première instance a dû exiger que les témoins précisent leurs témoignages concernant la commercialisation des divers paniers produits ici et aux États-Unis. A la fin, le juge de première instance a conclu, avec raison si je puis m'exprimer ainsi, que tous ces paniers superposables avaient comme origine commune le fabricant américain déjà mentionné, qu'aucun des fournisseurs, y compris l'appelante, n'a remanié ou créé quoi que ce soit qui ait conféré un caractère distinctif à ces paniers et que, par conséquent, le produit de l'appelante n'a acquis aucune notoriété propre sur le marché. Le juge Hughes conclut son examen des réclamations de l'appelante en ces termes:

[TRADUCTION] En l'absence de protection et d'une marque ou d'une présentation qui a acquis une notoriété propre, elle est la proie de la compétition . . .

La Cour d'appel a également conclu à l'absence d'acquisition d'une notoriété propre, et cette Cour n'a pas à modifier cette conclusion concordante à moins d'être en présence d'une circonstance particulière ou d'un facteur exceptionnel.

L'appelante se plaint de ce qu'on pourrait appeler une condition implicite ou supplémentaire que lui a imposée le juge de première instance en vue d'établir la notoriété propre préalable sur laquelle peut se fonder une action en *passing-off*, savoir que les paniers avaient acquis cette notoriété propre dans la province par la marque ou la présentation dont l'appelante se sert pour les commercialiser. Il est évident que ces mentions de la marque découlent en premier lieu de l'origine plutôt complexe de ces paniers et des différentes marques sous lesquelles ils ont été commercialisés d'abord par le fabricant américain, ensuite par les prédécesseurs de l'appelante et enfin par l'appelante elle-même. Il est vrai que dans ses motifs, le savant juge de première instance mentionne «la marque ou la présentation» dans le même contexte ou de la même manière. Toutefois, dans ce qu'on pourrait appeler le dispositif du jugement, il semble n'y avoir à mon avis rien qui s'apparente à

approaching a fatal imposition of such an element on the applicable tests to determine whether or not a secondary meaning has indeed been established by the appellant in connection with its trays.

The Court of Appeal, in its short judgment already set out, appears to have repeated the phrase used at trial to which objection has been taken by the appellant, and with which I have already dealt. The reference in the Court of Appeal judgment must be read as part of a cryptic summary of the trial judgment, the essential part being a concurring conclusion that the appellant had failed to establish the fundamental prerequisite, that a "secondary meaning or secondary reputation had been acquired by the product of the appellant".

The claim of the appellant originally sounded in both tort and statute (s. 7(b) of the *Trade Marks Act, supra*). I adopt the view of the learned trial judge:

Since the plaintiff is content to alternate between the common law tort and the provisions of s. 7(b) I must decline the defendants' invitation to embark on an inquiry as to whether it should likewise be declared unconstitutional.

In this Court no issue as to constitutionality arose and the argument was confined to the action of passing-off as it exists in the common law.

For these reasons I would dismiss the appeal with costs.

Appeal dismissed with costs.

Solicitors for the appellant: Fraser & Beatty, Toronto.

Solicitors for the respondent Mitchell Plastics Limited: McKay, Kirvan, Guy, Kitchener.

Solicitors for the respondents Korr Marketing Limited, Pirie-McKie Limited and Pirham Manufacturing Inc.: Weir & Foulds, Toronto.

l'incorporation inévitable de cette condition aux critères applicables pour décider si l'appelante a prouvé l'existence d'une notoriété propre relativement à ses paniers.

Dans son bref arrêt déjà cité, la Cour d'appel semble avoir repris la phrase utilisée en première instance, que j'ai déjà examinée et à laquelle s'est opposée l'appelante. La mention de cette phrase dans le jugement de la Cour d'appel se situe dans un résumé sibyllin du jugement de première instance, dont la partie essentielle est une conclusion concordante que l'appelante n'a pas établi la condition préalable fondamentale, savoir que «le produit de l'appelante a acquis une notoriété propre ou une réputation seconde».

A l'origine, la réclamation de l'appelante se fondait à la fois sur un délit et sur un texte de loi (l'al. 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*, précitée). Je souscris à l'opinion du savant juge de première instance:

[TRADUCTION] Puisque la demanderesse se contente d'invoquer tour à tour le délit de *common law* et les dispositions de l'al. 7b), je dois décliner l'invitation des défenderesses à examiner s'il y a lieu de le déclarer inconstitutionnel.

La question de la constitutionnalité ne s'est pas posée en cette Cour et l'argumentation n'a porté que sur l'action en *passing-off* qui existe en *common law*.

Pour ces motifs, je suis d'avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l'appelante: Fraser & Beatty, Toronto.

Procureurs de l'intimée Mitchell Plastics Limited: McKay, Kirvan, Guy, Kitchener.

Procureurs des intimées Korr Marketing Limited, Pirie-McKie Limited et Pirham Manufacturing Inc.: Weir & Foulds, Toronto.