

Jesse Magder, trading as Sportcam Company, or Sportcam Co. (*Appellant*)

v.

Breck's Sporting Goods Co. Ltd. (*Respondent*)

and

Sportcam Co. Limited (*Appellant*)

v.

Breck's Sporting Goods Co. Ltd. (*Respondent*)

Court of Appeal, Jackett C.J., Thurlow J. and MacKay D.J.—Ottawa, April 9, 10 and 11, 1973.

Trade marks—Infringement—Foreign wares sold under Canadian trade mark by Canadian distributor and competitors—Trade mark not distinctive of wares sold by Canadian distributor—Trade Marks Act, section 2(f) and (t).

A French manufacturer of fishing lures applied the word "Mepps" to lures manufactured by it to distinguish them from those manufactured by others. Its lures were sold under that name in Canada commencing in 1951 and did actually distinguish the French manufacturer's wares from those of others. The trade mark "Mepps" was registered in Canada in 1956 by the exclusive distributor of the Mepps lures in Canada. In 1959 respondent became exclusive distributor of Mepps lures in Canada and also the registered assignee of the trade mark "Mepps". Appellant imported Mepps lures from France and sold them in Canada under the "Mepps" trade mark. Respondent brought an action against appellant for infringement.

Held, reversing Gibson J., the action must be dismissed. The registration of the trade mark in Canada was invalid. The trade mark "Mepps" did not actually distinguish lures sold by respondent from those of others as required by section 18(1)(b) of the *Trade Marks Act*, having regard to the definitions of "distinctive" and "trade mark" in the Act. There was no evidence to support the trial judge's finding that commencing in 1956 the mark "Mepps" actually came to distinguish Mepps lures sold by respondent in Canada.

The Hotpoint Electric (1921) 38 R.P.C. 63, considered.

APPEAL from Gibson J.

COUNSEL:

G. F. Henderson, Q.C., and K. H. E. Plumley for appellant.

W. F. Green and J. M. Shearn for respondent.

Jesse Magder, faisant affaires sous la raison sociale de Sportcam, ou Sportcam Co. (*Appellant*)

c.

a Breck's Sporting Goods Co. Ltd. (*Intimée*)

et

Sportcam Co. Limited (*Appelante*)

b c.

Breck's Sporting Goods Co. Ltd. (*Intimée*)

c Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge Thurlow et le juge suppléant MacKay—Ottawa, les 9, 10 et 11 avril 1973.

Marques de commerce—Violation—Marchandises venant de l'étranger vendues sous une marque de commerce canadienne par un distributeur canadien et des concurrents—La marque de commerce ne distingue pas les marchandises vendues par le distributeur canadien—Loi sur les marques de commerce, art. 2d) et h).

Un fabricant français de leurres appliquait le terme «Mepps» auxdits leurres pour les distinguer de ceux fabriqués par d'autres. A compter de 1951, on a vendu ses leurres au Canada sous ce nom et ce nom distinguait effectivement les produits du fabricant français de ceux des autres. En 1956, le distributeur exclusif des leurres Mepps au Canada y enregistra la marque de commerce «Mepps». En 1959, l'intimée devint le distributeur exclusif des leurres Mepps au Canada et aussi le cessionnaire inscrit de la marque de commerce «Mepps». L'appelante importait les leurres Mepps de France et les vendait au Canada sous la marque de commerce «Mepps». L'intimée a intenté une action en violation contre l'appelante.

Arrêt: la décision du juge Gibson étant infirmée, l'action doit être rejetée. L'enregistrement de la marque de commerce au Canada était invalide. La marque de commerce «Mepps» ne distinguait pas véritablement les leurres vendus par l'intimée de ceux des autres comme l'exige l'article 18(1)(b) de la *Loi sur les marques de commerce*, compte tenu des définitions de «distinctive» et «marque de commerce» dans la loi. Aucune preuve ne permettait d'étayer la conclusion du juge de première instance selon laquelle, à compter de 1956, la marque «Mepps» distinguait véritablement les leurres Mepps vendus par l'intimée au Canada.

Arrêt examiné: *The Hotpoint Electric* (1921) 38 R.P.C. 63.

i APPEL de la décision du juge Gibson.

AVOCATS:

G. F. Henderson, c.r., et K. H. E. Plumley pour l'appelante.

W. F. Green et J. M. Shearn pour l'intimée.

SOLICITORS:

Gowling and Henderson, Ottawa, for appellant.

W. F. Green, Toronto, for respondent.

JACKETT C.J. (orally)—This is an appeal from a judgment of the Trial Division finding infringement of a registered trade mark and dismissing a counterclaim for a judgment striking out the registration and a cross-appeal against the dismissal of a claim for breaches of sections 7 and 22 of the *Trade Marks Act*, S.C., 1952-53, c. 49.

The trade mark is the word "*Mepps*" and is registered in respect of "Fishing tackle . . ." It was registered first in the name of Boehm-Sheldon Inc. on June 29, 1956. On September 1, 1959, an assignment to the respondent, whose name was then Sparkling Products Company, Ltd., was registered. On November 22, 1965, the respondent changed its name to its present name.

After reading the evidence as a whole, I have come to the conclusion that "*Mepps*" is a word used as the trade mark under which fishing lures manufactured by a certain company in France are sold and that, to a person in Canada who buys fishing lures for his own use, the trade mark simply means that lures sold in association with it have been manufactured by a particular French manufacturer.¹

Boehm-Sheldon Inc. had, during the time it was the registered owner of the trade mark, contractual arrangements with the French manufacturer, under which it was entitled to be the exclusive distributor of the "*Mepps*" lures in the United States and Canada. During that time, the respondent or its predecessor in business was, under a contractual arrangement with Boehm-Sheldon Inc., the sub-distributor in Canada.

In or around 1959, these contractual arrangements were changed so that the respondent acquired, by virtue of a contractual arrangement

PROCUREURS:

Gowling et Henderson, Ottawa, pour appelante.

^a *W. F. Green*, Toronto, pour l'intimée.

LE JUGE EN CHEF JACKETT (oralement)—Cet appel porte sur une décision par laquelle la Division de première instance a déclaré qu'il y avait contrefaçon d'une marque de commerce déposée et a rejeté une demande reconventionnelle visant à faire annuler l'enregistrement de cette marque ainsi qu'un contre-appel du rejet d'une demande en réparation pour violation des articles 7 et 22 de la *Loi sur les marques de commerce*, S.C., 1952-53, c. 49.

La marque de commerce déposée est constituée par le mot «*Mepps*» et s'applique à «des articles de pêche . . .» Elle a été déposée initialement le 29 juin 1956, au nom de la Boehm-Sheldon Inc. Le 1^{er} septembre 1959, on a enregistré la cession de cette marque de commerce à l'intimée qui s'appelait à l'époque la Sparkling Products Company Ltd. Le 22 novembre 1965, l'intimée a adopté le nom qu'elle porte aujourd'hui.

Après avoir examiné l'ensemble de la preuve, j'en ai conclu que le mot «*Mepps*» est une marque de commerce sous laquelle sont vendus des leurres pour la pêche fabriqués par une compagnie française et qu'une personne qui achète au Canada des leurres pour son usage personnel, pense simplement que les leurres vendus sous cette marque ont été fabriqués par ce fabricant français.¹

A l'époque où elle était propriétaire enregistré de la marque de commerce, la Boehm-Sheldon Inc. avait conclu avec le fabricant français des accords qui lui donnaient les droits exclusifs de distribution des leurres de marque «*Mepps*» aux États-Unis et au Canada. A cette époque, l'intimée, ou son prédécesseur en affaires, était, selon un accord signé avec la Boehm-Sheldon Inc., sous-distributeur de ces articles au Canada.

Vers 1959, on a modifié ces accords et l'intimée a acquis, en vertu d'un accord avec le

with the French manufacturer, the right to be the exclusive distributor of the "Mepps" lures in Canada.

It is common ground that the appellants, prior to the institution of the actions, imported "Mepps" lures from suppliers in France, who acquired them directly or indirectly from the French manufacturer, and sold them in Canada under the "Mepps" trade mark so that, if the respondent's registration of that trade mark has not been shown to be invalid, there has been established an infringement of the exclusive right vested in the respondent by section 19 of the *Trade Marks Act*, which reads as follows:

19. Subject to sections 21, 31 and 65, the registration of a trade mark in respect of any wares or services, unless shown to be invalid, gives to the owner the exclusive right to the use throughout Canada of such trade mark in respect of such wares or services.

My first reaction to the question of the validity of the respondent's registration of the trade mark is that it is invalid by virtue of that part of section 18(1) of the *Trade Marks Act* that reads as follows:

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

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

when that provision is read with the following definitions in section 2 of that Act:

(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;

(t) "trade mark" means

(i) a mark that is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others,

fabricant français, les droits exclusifs de distribution des leurres «Mepps» au Canada.

Il n'est pas contesté qu'avant l'introduction de ces instances, les appelants achetaient les leurres de marque «Mepps» à des fournisseurs français qui se les procuraient directement ou indirectement du fabricant, et qu'ils les vendaient au Canada sous la marque «Mepps». Il en résulte que si l'invalidité de l'enregistrement de la marque de commerce de l'intimée n'est pas démontrée, il est bien établi qu'il y a eu violation du droit exclusif que détenait l'intimée en vertu de l'article 19 de la *Loi sur les marques de commerce*. Cette loi prévoit en son article 19:

19. Sous réserve des articles 21, 31 et 65, l'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard de marchandises ou services, sauf si son invalidité est démontrée, donne au propriétaire le droit exclusif à l'emploi, dans tout le Canada, de cette marque de commerce en ce qui regarde ces marchandises ou services.

Quant à la validité de l'enregistrement de la marque de commerce de l'intimée, ma première réaction est que cet enregistrement est nul en raison de la disposition suivante de l'article 18(1) de la *Loi sur les marques de commerce*:

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

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

et quand on lit ensemble cette disposition et les définitions qui suivent à l'article 2 de cette loi:

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;

h) «marque de commerce» signifie

(i) une marque qui est employée par une personne aux fins ou en vue de distinguer des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par elle, de marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou de services loués ou exécutés, par d'autres,

If the trade mark registration is invalid for that reason, it becomes unnecessary to consider the other attacks that were made on it.

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.²

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.³ 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 that 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 findings 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 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

Si pour ce motif l'enregistrement de cette marque de commerce est nul, il devient inutile de statuer sur les autres moyens invoqués.

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.²

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.³ 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 2f) 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 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

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. In this connection, I adopt what was said by P. O. Lawrence J. in *The Hotpoint Electric* case ((1921) 38 R.P.C. 63 at page 71):

It is quite true that a mark can indicate the seller or selector of the goods and need not necessarily indicate the manufacturer, but if the reputation of the mark has been gained owing to its being used by the manufacturer, and it has become known as the manufacturer's mark, I think it might very well cause deception and confusion, if it were used afterwards, without something on the mark itself, for the purpose of indicating only the seller of the goods which were being manufactured by somebody else.

I am of the view that it is important to bear in mind that a trade mark is only "distinctive" within the meaning of that word as used in the *Trade Marks Act* if it "actually distinguishes" the wares with which it is used by its owner from the wares of others.⁴

It follows from my conclusion that the registration was invalid by virtue of section 18(1)(b) that, in my opinion, the appeal should be allowed with costs, because, in my view, the infringement actions should have been dismissed and there should have been judgment on one of the counterclaims striking the registration from the Register.

In so far as the cross-appeal is concerned, once the conclusion that I have reached as to

sens de l'article 2d) les 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 des 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. Sous ce rapport, je reprends l'opinion du juge P. O. Lawrence dans l'arrêt *The Hotpoint Electric* ((1921) 38 R.P.C. 63 à la page 71):

[TRADUCTION] Il est certain qu'une marque peut indiquer la personne qui vend ou qui a choisi les marchandises et pas nécessairement le fabricant, mais si c'est à travers son utilisation par un certain fabricant qu'une marque a acquis sa réputation et que cette marque a acquis la réputation d'être celle du fabricant, on pourrait très bien tromper l'acheteur en utilisant cette marque plus tard, sans aucune modification, pour indiquer simplement le vendeur de certaines marchandises qui auraient été fabriquées par quelqu'un d'autre.

A mon sens, il est important de garder à l'esprit qu'une marque de commerce n'est «distinctive» au sens de la *Loi sur les marques de commerce* que si elle «distingue véritablement» les marchandises avec lesquelles elle est employée par son propriétaire des marchandises d'autres personnes.⁴

J'en conclus qu'en vertu de l'article 18(1)b), l'enregistrement était invalide et je considère que l'on doit accueillir l'appel avec dépens car, à mes sens, les actions en contrefaçon auraient dû être rejetées et il aurait dû être statué sur une des demandes reconventionnelles en annulant l'enregistrement.

En ce qui concerne le contre-appel, et une fois acceptées mes conclusions quant à la signi-

the significance of the trade mark "Mepps" in the Canadian market is accepted, there is no basis for a claim under section 7 of the *Trade Marks Act* and, if the registration of the trade mark is invalid, there can be no claim under section 22. I am therefore, also, of the view that the cross-appeal should be dismissed with costs.

* * *

THURLOW J. (orally)—On the facts of this case there is no doubt that throughout the period commencing in 1951, when fishing lures bearing the mark "Mepps" first appeared on the market in Canada, and continuing up to the time in 1969 when the counterclaims for expungement in these proceedings were filed, the mark "Mepps" had been applied to such fishing lures by the French company which supplied them, that is to say, Manufacture d'Engins de Précision pour Pêches Sportives. There is also no doubt that the French company applied the mark to the lures for the purpose of distinguishing its wares from those of others. The word "Mepps", has thus been, throughout the relevant period, a trade mark, within the meaning of the definition of "trade mark" in section 2 of the *Trade Marks Act*, used by that company to identify its goods.

To my mind it is also clear that throughout the relevant period the trade mark "Mepps" actually distinguished lures of the French company from those of others within the definition of "distinctive" in section 2 and that the French company had applied the mark to the goods in the exercise of its right to do so as owner of the mark and not as agent for the respondent.

The respondent's case as I understand it does not challenge these facts but is based on the proposition that in Canada at one and the same time the trade mark "Mepps" can distinguish the goods of the French manufacturer and the goods of the distributor of them and thus be "distinctive" of both. In my opinion this is not possible under the statute and in view of the

fiction de la marque «Mepps» sur le marché canadien, il ne reste aucun fondement à la réclamation présentée en vertu de l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce*. Si l'enregistrement de la marque de commerce est invalide, il ne peut y avoir de réclamation en vertu de l'article 22. Je suis également d'avis qu'il convient de rejeter le contre-appel avec dépens.

* * *

LE JUGE THURLOW (oralement)—Il ne fait aucun doute, d'après les faits de l'espèce, que pendant toute la période qui va de 1951, date de la première apparition sur le marché canadien des leurres portant la marque «Mepps», jusqu'en 1969, date à laquelle furent déposées lors de ces actions les demandes reconventionnelles en radiation, la marque «Mepps» avait été apposée aux leurres pour la pêche par la compagnie française qui les fournissait, à savoir la Manufacture d'Engins de Précision pour Pêches Sportives. Indiscutablement la compagnie française apposait sa marque aux leurres qu'elle fabriquait afin de les distinguer des marchandises fabriquées par d'autres. Ainsi, pendant toute la période en question, le mot «Mepps» a constitué, au sens donné aux mots «marque de commerce» par l'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce*, une marque de commerce utilisée par cette société afin de bien marquer la provenance de ses marchandises.

Je considère comme également établi que pendant toute la période en question la marque de commerce «Mepps» a véritablement servi à distinguer les leurres de la compagnie française de ceux d'autrui au sens que l'article 2 donne au mot «distinctive» et que c'est à bon droit, à titre de propriétaire de la marque et non à titre d'agent ou de mandataire de l'intimée, que la compagnie française a revêtu ses marchandises de cette marque.

Si j'ai bien compris, les arguments de l'intimée ne vont pas à l'encontre de ces faits mais se basent sur la proposition qu'au Canada la marque de commerce «Mepps» peut à la fois distinguer les marchandises du fabricant français et les marchandises de leur distributeur et que cette marque peut ainsi être «distinctive» par rapport aux deux personnes. La loi, à mon

unchallenged facts which I have outlined it appears to me to follow that the trade mark could not be distinctive of the respondent's wares within the meaning of the statute when the counterclaims for expungement were filed.

The learned trial judge found that the mark was distinctive of the French company from 1951 to 1956 and thereafter was distinctive of the respondent company but with respect I am unable to agree that the mark was ever distinctive of the respondent in the sense of the definition of section 2, that is to say, that the mark was a trade mark used by the respondent as owner thereof to distinguish its goods from those of others and which actually distinguished its goods from those of others. The respondent never applied the mark to lures of the French company or to other lures of its own. Nor did the French company apply the mark to them as the respondent's agent. Moreover, as between itself and the French company, the respondent had no right to use the mark in association with goods other than those of the French company. The respondent merely resold in Canada lures to which the French company had applied its mark as the owner thereof, and at no time took steps to inform the market that the mark had ceased to be that of the French company and had now become its trade mark. I do not think therefore that a finding that the mark was distinctive of the respondent's wares from 1956 to 1959, a time when neither the respondent nor its predecessor had any claim whatever to ownership of the mark, is supportable or that the finding that the trade mark was distinctive of the respondent following the purported assignment of it should be upheld.

I would allow the appeal and dismiss the cross-appeal as proposed by the Chief Justice.

* * *

sens, n'est pas susceptible d'une telle interprétation et, eu égard aux faits non contestés que j'ai exposés, il en découle que la marque de commerce ne pouvait pas servir à distinguer les marchandises de l'intimée, au sens qui est donné à ce mot par la loi, à l'époque où les demandes reconventionnelles en radiation furent déposées.

Le juge de première instance a décidé que la marque de commerce servait à distinguer les marchandises de la compagnie française entre 1951 et 1956 puis, après cette date, servait à distinguer celles de la compagnie intimée. En toute déférence, je ne peux convenir que la marque ait eu un caractère distinctif au sens qui est donné au mot «distinctive» par l'article 2, c'est-à-dire que la marque était une marque de commerce utilisée par l'intimée à titre de propriétaire de cette marque afin de distinguer ses marchandises des marchandises d'autrui et que cette marque a véritablement servi à distinguer ses marchandises de celles des autres. L'intimée n'a jamais apposé cette marque sur les leurres de la compagnie française ni sur ses propres leurres. Et la compagnie française n'a jamais apposé cette marque sur des leurres à titre de mandataire de l'intimée. De plus, et selon l'accord conclu entre l'intimée et la compagnie française, l'intimée n'a pas le droit d'utiliser cette marque pour des marchandises provenant d'une compagnie autre que la compagnie française. L'intimée n'a fait que revendre au Canada des leurres sur lesquels la compagnie française avait apposé cette marque en tant que propriétaire et l'intimée n'a, à aucune époque, essayé d'indiquer au public que la marque avait cessé d'être celle de la compagnie française et était devenue sa propre marque de commerce. Je pense par conséquent qu'on ne serait pas fondé à conclure que la marque servait, entre 1956 et 1959, époque pendant laquelle ni l'intimée ni son prédécesseur n'avait le moindre droit de propriété à l'égard de cette marque, à distinguer les marchandises de l'intimée et je ne considère pas que l'on puisse confirmer le jugement qui a conclu que la marque de commerce après sa cession était distinctive des marchandises de l'intimée.

Ainsi que l'a proposé le juge en chef, il convient d'accueillir l'appel et de rejeter le contre-appel.

* * *

MACKAY D.J. concurred.

LE JUGE SUPPLÉANT MACKAY a souscrit à l'avis.

¹ Whether or not the individual members of the purchasing public were aware of the French manufacturer's name is immaterial—the theory is that those who had shown a preference for the goods sold under the marks had learned to have confidence in the manufacturer of such wares regardless of whom he might be. See *Wotherspoon v. Currie*, L.R. 5 E. & I. App. 508, per Lord Hatherley, L.C. at pages 514-15: "Therefore the name 'Currie' ought to be distinct, as I believe it is, and the name of the article again, if it has acquired a name, should not, by any honest manufacturer, be put upon his goods if a previous manufacturer has, by applying it to his goods, acquired the sole use of the name. I mean the use in this sense, that his goods have acquired by that description a name in the market, so that whenever that designation is used he is understood to be the maker, *where people know who the maker is at all*—or if people have been pleased with an article, it should be recognized at once by the designation of the article, although the customers may not know the name of the manufacturer. It may very well be that hundreds of people like Glenfield Starch, and order it because they think that it is the best starch that they ever used, without having heard the name of Mr. *Wotherspoon*, and without knowing him at all. They say, I want the thing that bears that name, the thing made in a particular way, made by the manufacturer who makes it in that way, and there being only one manufacturer who does make it in that way, I want the article made by that manufacturer."

² Throughout the whole period of its user in Canada until after the actions in question here had been instituted, words were regularly used in conjunction with the "*Mepps*" trade mark making it clear that the lures being sold under it were the well-known lures of French manufacture.

³ Compare *Impex Electrical Ltd. v. Weinbaum*, (1927) 44 R.P.C. 405 per Tomlin, J. at page 410: "If a manufacturer having a mark abroad has made goods and imported them into this country with the foreign mark on them, the foreign mark may acquire in this country this characteristic, that it is distinctive of the goods of the manufacturer abroad. If that be shown, it is not afterwards open to somebody else to register in this country that mark, either as an importer of the goods of the manufacturer or for any other purpose. The reason of that is not that the mark is a foreign mark registered in a foreign country, but that it is something which has been used in the market of this country in such a way as to be identified with a manufacturer who manufactures in a foreign country. That, I venture to think, is the basis of the decision in the *Apollinaris* case ([1891] 2 Ch. 186). It seems to me to be the basis of the decision in the case before Mr. Justice Clauson in *Lacteosote Limited v. Alberman* (44 R.P.C. 211) and it seems to me to be consonant with good sense." Contrast *J. Ullmann & Co. v. Leuba*, (1908) 25 R.P.C. 673 (P.C.) where the Hong Kong trade mark denoted in Hong Kong the goods of the Hong Kong retailer and not the goods of the foreign manufacturer who

¹ Il importe peu qu'un acheteur particulier connaisse le nom du fabricant français—on suppose que ceux qui achètent de préférence les articles vendus sous cette marque ont pris l'habitude de faire confiance au fabricant de ces articles quel que soit son nom. Voir dans l'arrêt *Wotherspoon c. Currie*, L.R. 5 E. & I. App. 508, la décision de Lord Hatherley, L.C. aux pages 514-515: [TRADUCTION] «Par conséquent le nom commercial «Currie» a un caractère distinctif, du moins je le pense, et un fabricant honnête ne devrait pas l'utiliser, s'il s'agit bien d'un nom commercial, pour ses marchandises lorsqu'un autre fabricant a acquis un droit exclusif à l'utilisation de ce nom, pour l'avoir déjà employé pour ses marchandises. J'entends par utilisation le fait que ses produits ont acquis une certaine réputation sous cette appellation de sorte que, lorsque les gens aperçoivent un produit de cette appellation, ils comprennent tous qui en est le fabricant *s'il s'agit de personnes qui se préoccupent de l'identité du fabricant*—et les gens qui sont satisfaits de cet article le reconnaissent tout de suite par le nom qu'il porte, bien qu'ils puissent ignorer le nom du fabricant. Il se pourrait très bien que des centaines de personnes aiment l'*amidon Glenfield Starch* et l'achètent parce qu'ils le considèrent comme le meilleur même s'ils n'ont jamais entendu parler de *Wotherspoon*. Ils demandent l'article qui porte ce nom, l'article fabriqué de telle manière par le fabricant et, puisqu'il n'y a qu'un seul fabricant qui le fabrique de cette manière, ils veulent l'article fabriqué par lui.»

² Pendant toute la période de son utilisation au Canada et même après que ces actions aient été intentées, on utilisait avec la marque «*Mepps*» certains mots qui indiquaient clairement que les leurres vendus sous cette marque étaient les leurres bien connus de fabrication française.

³ Comparer avec le jugement du juge Tomlin dans l'arrêt *Impex Electrical Ltd. c. Weinbaum*, (1927) 44 R.P.C. 405 où il déclare, à la page 410: [TRADUCTION] «Si un fabricant qui possède à l'étranger une marque de commerce a fabriqué des marchandises et les a importées dans notre pays sous la marque de commerce étrangère, cette marque étrangère peut acquérir ici un caractère distinctif des marchandises provenant du fabricant étranger. L'existence d'une telle situation interdirait à quelqu'un d'autre de déposer cette marque de commerce dans ce pays soit à titre d'importateur des marchandises de ce fabricant soit à quelque autre titre. Le motif de cette interdiction n'est pas que la marque en question est une marque de commerce étrangère déposée dans un pays étranger mais plutôt qu'elle représente une chose utilisée d'une manière commerciale dans ce pays de façon à devenir, dans l'esprit des gens, associée au fabricant étranger. J'ose conclure que cet argument constitue le fondement du jugement dans l'affaire *Apollinaris* ([1891] 2 Ch. 186). Cet argument me semble être aussi le fondement de la décision qu'a rendue le juge Clauson dans l'affaire *Lacteosote Limited c. Alberman* (44 R.P.C. 211) et cela me semble être conforme au bon sens.» Voir en sens contraire l'arrêt *J.*

supplied them to him. Compare also *Wilkinson Sword (Canada) Ltd. v. Juda*, [1968] Ex.C.R. 137.

In reality, as I understand the facts, a use by the respondent of the trade mark "Mepps" on goods sold to sports fishermen in Canada at the time of the commencement of these actions would not have been a use of the mark as a trade mark of the respondent because, by definition, *supra*, a trade mark means "a mark that is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares . . . manufactured, sold (etc.) . . . by him from those manufactured, sold (etc.) . . . by others". If the respondent had used the trade mark "Mepps" on goods of the French manufacturer that it sold in Canada, it would certainly not have distinguished such goods from goods manufactured by such French manufacturer and, if the respondent had used the trade mark "Mepps" on goods that did not come from the French manufacturer, it would have been a false representation that they were manufactured by the French manufacturer.

As put to us, the respondent's case depends upon the proposition that a trade mark can, at one and the same time and at the same place, distinguish the goods of two different persons. Having regard to the definition of "trade mark", I am of opinion that that proposition is fallacious.

⁴ Possibly because I have failed to appreciate the true significance of it, I must express my reservation as to the correctness of what is implied by the following paragraph of the judgment appealed from:

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.

As I understand the *Trade Marks Act*, there is no justification for ignoring the message of a trade mark that wares are manufactured by a foreign manufacturer and treating it as a message that the wares are sold by a Canadian who imports and sells them in Canada. In my view, having regard to the words in section 2(f), the question is one of fact as to what message the trade mark "actually" conveys to the public. I am sure that the learned trial judge did not mean anything different by the above passage but it seems to me to be open to another interpretation.

Ullmann & Co. c. Leuba, (1908) 25 R.P.C. 673 (P.C.) dans laquelle une marque de commerce de Hong Kong était associée, à Hong Kong, au détaillant des marchandises et non au fabricant étranger qui fournissait les marchandises. Voir aussi l'arrêt *Wilkinson Sword (Canada) Ltd. c. Juda*, [1968] R.C.É. 137.

En fait, si je saisis bien les faits, l'utilisation par l'intimée de la marque de commerce «Mepps» sur des marchandises vendues à des amateurs de pêche au Canada à l'époque où furent intentées ces actions n'aurait pas constitué une utilisation commerciale de cette marque puisque, par définition, ainsi que nous l'avons vu plus haut, une marque de commerce entend «une marque utilisée par quelqu'un afin de distinguer des marchandises fabriquées, vendues (etc.) . . . par lui des marchandises fabriquées ou vendues par d'autres». L'utilisation de la marque de commerce «Mepps» sur des marchandises de fabrication française que l'intimée vendait au Canada n'aurait très certainement pas servi à distinguer ces marchandises de celles qui étaient fabriquées en France et, si l'intimée avait utilisé sur des marchandises qui ne provenaient pas du fabricant français la marque de commerce «Mepps», elle aurait été coupable de fausses déclarations tendant à faire croire que ces biens étaient fabriqués en France.

Dans sa présentation des faits, l'intimée prétend qu'une marque de commerce peut dans un même lieu et à une même époque distinguer les marchandises de deux personnes différentes. Je considère erronée une telle définition de la marque de commerce.

⁴ Il se peut que le sens du paragraphe suivant du jugement porté en appel m'échappe, mais je dois faire part d'une réserve quant à la justesse du raisonnement qui en découle:

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 j'ai bien compris la *Loi sur les marques de commerce*, je ne vois aucune raison de négliger les indications fournies par une marque de commerce qui précisent que les marchandises sont fabriquées par un fabricant étranger pour ne les considérer que comme une simple indication que les marchandises sont vendues par un Canadien qui les a importées et les vend au Canada. A mon sens, et eu égard au libellé de l'article 2d), c'est une question de fait que de savoir quelle indication précise la marque de commerce transmet «véritablement» au public. Je suis persuadé que c'est ce qu'entendait le savant juge de première instance dans le paragraphe que nous avons cité mais il me semble que l'on peut interpréter ce paragraphe d'une autre manière.