

T-4267-82

T-4267-82

Mayborn Products Limited (Appellant)

v.

Registrar of Trade Marks (Respondent)

and

Gowling & Henderson (Requesting Party)

Trial Division, Cattanach J.—Ottawa, January 24 and February 22, 1983.

Trade marks — Appeal from Registrar's decision expunging trade mark for non-user following s. 44 notice — Use of mark by subsidiary of registered owner not use by latter — "Requesting party" designation in style of cause not constituting person so described party to appeal — On appeal, proper designation of "requesting party" "appellant", or joined as "respondent" — Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, ss. 37(9) (as added by S.C. 1976-77, c. 28, s. 44), 44(1),(2),(4),(5), 56 — Federal Court Rules, C.R.C., c. 663, R. 1716(2)(b).

Practice — Parties — Trade marks — "Requesting party" designation in style of cause not constituting person so described party to appeal — On appeal, proper designation of "requesting party" having initiated s. 44 inquiry, "appellant", or joined as "respondent" — Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, ss. 37(9) (as added by S.C. 1976-77, c. 28, s. 44), 44(1),(2),(4),(5), 56 — Federal Court Rules, C.R.C., c. 663, R. 1716(2)(b).

The Registrar of Trade Marks, acting under section 44 of the Act, expunged the appellant's mark "Dylon Paintex" for non-user. The question, on appeal, was whether use of the trade mark in Canada by a subsidiary is "use" within the meaning of the Act.

Held, the appeal should be dismissed. Use by a subsidiary, if it is not carrying on business as agent of the parent company owner of the trade mark and described as such, is not use by the latter, especially if, as in the present case, the relevant inscription is only susceptible of conveying to the consumer that the subsidiary is the owner of the mark. There is therefore a complete lack of evidence of use of the mark by its registered owner in Canada because the direct chain of selling and delivering the wares in the normal course of trade, which would constitute "use" in Canada, has been broken by the insertion of the subsidiary without identifying it as a mere conduit from the registered owner to the consumer.

The parties to an appeal from a decision under section 44 should be designated as follows: the registered owner, when his trade mark has been ordered to be expunged, "appellant", the Registrar, "respondent", and the "requesting party" who initiated the inquiry under subsection 44(1), if the appellant so desires, may be joined as "respondent". If the decision is adverse to the interests of the requesting party, the latter may

Mayborn Products Limited (appelante)

c.

a Registraire des marques de commerce (intimé)

et

b Gowling & Henderson (partie requérante)

Division de première instance, juge Cattanach—Ottawa, 24 janvier et 22 février 1983.

Marques de commerce — Appel d'une décision du registraire qui a radié une marque de commerce pour défaut d'emploi à la suite d'un avis prévu à l'art. 44 — L'emploi d'une marque de commerce par une filiale du propriétaire inscrit ne constitue pas un emploi par ce dernier — La «partie requérante» désignée dans l'intitulé de la cause n'est pas partie à l'appel — En appel, la «partie requérante» doit être désignée à titre d'«appelante» ou mise en cause à titre d'«intimée» — Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, chap. T-10, art. 37(9) (ajouté par S.C. 1976-77, chap. 28, art. 44), 44(1),(2),(4),(5), 56 — Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règle 1716(2)(b).

Pratique — Parties — Marques de commerce — La «partie requérante» désignée dans l'intitulé de la cause n'est pas partie à l'appel — En appel, la «partie requérante» qui a introduit l'enquête prévue à l'art. 44 doit être désignée à titre d'«appelante» ou mise en cause à titre d'«intimée» — Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, chap. T-10, art. 37(9) (ajouté par S.C. 1976-77, chap. 28, art. 44), 44(1),(2),(4),(5), 56 — Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règle 1716(2)(b).

Se fondant sur l'article 44 de la Loi, le registraire des marques de commerce a radié la marque «Dylon Paintex» de l'appelante pour défaut d'emploi. La question sous appel est de savoir si l'emploi de la marque de commerce au Canada par une filiale est un «emploi» au sens de la Loi.

Jugement: l'appel devrait être rejeté. L'emploi par une filiale qui n'exploite pas une entreprise en qualité de mandataire de sa compagnie-mère propriétaire de la marque de commerce et ainsi désignée ne constitue pas un emploi par cette dernière, surtout lorsque, comme en l'espèce, la légende ne peut que faire croire aux consommateurs que la filiale est la propriétaire de la marque. Il y a donc absence de preuve de l'emploi de la marque par son propriétaire inscrit au Canada parce que le réseau direct de vente et de distribution des marchandises dans le cours normal du commerce, qui constituerait un «emploi» au Canada a été brisé par l'entrée en jeu de la filiale, sans indication du fait que celle-ci était un simple intermédiaire entre le propriétaire inscrit et le consommateur.

Les parties à un appel d'une décision fondée sur l'article 44 sont désignées de la façon suivante: le propriétaire inscrit agit à titre d'«appelant» lorsque sa marque de commerce a fait l'objet d'une ordonnance de radiation, le registraire est l'«intimé» et la «partie requérante» qui a introduit l'enquête en vertu du paragraphe 44(1) peut être mise en cause en qualité d'«intimée» si l'appelant le désire. Si la décision est contraire aux intérêts de

appeal as "appellant". "Appellants" and "respondents" are the only categories of parties on such an appeal. The designation of a person as "requesting party" does not constitute such person party to this appeal.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

Ports International Limited v. Registrar of Trade Marks (order dated July 22, 1982, Federal Court—Trial Division, T-59-82, not yet reported); *Lindy v. Registrar of Trade Marks*, [1982] 1 F.C. 241; 57 C.P.R. (2d) 127 (T.D.); *Manhattan Industries Inc. v. Princeton Manufacturing Ltd.* (1972), 4 C.P.R. (2d) 6 (F.C.T.D.); *Uarco Incorporated v. Phil Borden Limited*, [1973] F.C. 650; 10 C.P.R. (2d) 97 (T.D.).

NOT FOLLOWED:

Parker-Knoll Ltd. v. Registrar of Trade Marks (1977), 32 C.P.R. (2d) 148 (F.C.T.D.).

DISTINGUISHED:

Marchands Ro-Na Inc. v. Tefal S.A. (1981), 55 C.P.R. (2d) 27 (F.C.T.D.).

CONSIDERED:

Galuga v. Registrar of Trade Marks et al. (order dated March 30, 1983, Federal Court—Trial Division, T-6647-82, not yet reported).

REFERRED TO:

Good Humor Corporation of America v. Good Humor Food Products Limited et al., [1937] Ex.C.R. 61.

COUNSEL:

Robert Gould for appellant.
Michael Ciavaglia for respondent.
No one appearing on behalf of requesting party.

SOLICITORS:

Smart & Biggar, Ottawa, for appellant.
Deputy Attorney General of Canada for respondent.
Gowling & Henderson, Ottawa, for requesting party.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

CATTANACH J.: As is indicated in the style of cause this is an appeal pursuant to section 56 of the *Trade Marks Act* [R.S.C. 1970, c. T-10] from a decision of the Registrar of Trade Marks under section 44 of that Act, exercised by the Registrar through delegation to an Opposition Board under the authority of subsection 37(9) [as added by

la partie requérante, celle-ci peut interjeter appel à titre d'«appelante». Les «appellants» et les «intimés» sont les seules catégories de parties à un tel appel. Une personne désignée à titre de «partie requérante» n'est pas partie à cet appel.

a JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

Ports International Limited c. Registraire des marques de commerce (ordonnance en date du 22 juillet 1982, Division de première instance de la Cour fédérale, T-59-82, encore inédite); *Lindy c. Le registraire des marques de commerce*, [1982] 1 C.F. 241; 57 C.P.R. (2d) 127 (1^{re} inst.); *Manhattan Industries Inc. c. Princeton Manufacturing Ltd.* (1972), 4 C.P.R. (2d) 6 (C.F. 1^{re} inst.); *Uarco Incorporated c. Phil Borden Limited*, [1973] C.F. 650; 10 C.P.R. (2d) 97 (1^{re} inst.).

b

DÉCISION ÉCARTÉE:

Parker-Knoll Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1977), 32 C.P.R. (2d) 148 (C.F. 1^{re} inst.).

c

DISTINCTION FAITE AVEC:

Marchands Ro-Na Inc. v. Tefal S.A. (1981), 55 C.P.R. (2d) 27 (C.F. 1^{re} inst.).

d

DÉCISION EXAMINÉE:

Galuga c. Registraire des marques de commerce et autre (ordonnance en date du 30 mars 1983, Division de première instance de la Cour fédérale, T-6647-82, encore inédite).

e

DÉCISION CITÉE:

Good Humor Corporation of America v. Good Humor Food Products Limited et al., [1937] R.C.É. 61.

AVOCATS:

f

Robert Gould pour l'appelante.
Michael Ciavaglia pour l'intimé.
Personne n'a comparu pour le compte de la partie requérante.

g

PROCUREURS:

Smart & Biggar, Ottawa, pour l'appelante.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Gowling & Henderson, Ottawa, pour la partie requérante.

h

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

i

LE JUGE CATTANACH: Comme l'indique l'intitulé de la cause, il s'agit d'un appel interjeté en vertu de l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce* [S.R.C. 1970, chap. T-10] d'une décision rendue, sous le régime de l'article 44 de cette Loi, par une commission des oppositions au nom du registraire des marques de commerce qui lui

j

S.C. 1976-77, c. 28, s. 44], whereby the Registrar concluded that the appellant, as the registered owner of the trade mark here in question, had failed to establish that the trade mark had been used by it in Canada as it is required to do in response to a notice served upon it pursuant to subsection 44(1) of the Act and accordingly the Registrar held that the trade mark shall be expunged.

The appellant, Mayborn Products Limited, whose address is Worsley Bridge Road, Lower Sydenham, London, SE 26 5HD, England, is the registered owner of the trade mark "Dylon Paintex" for use in association with "paints, dyes, colouring materials, ingredients thereof and additives therefore". I have taken the liberty of inserting a comma after the word "dyes" and the words "colouring materials" because the context so dictates even though in the trade mark as registered these commas are omitted (which corresponds with the statement of wares in the application for registration in Canada) but they are not omitted from the certified copy dated December 4, 1973 of the pending application before the Trade Mark Registry in Great Britain which application matured into registration on June 16, 1972 and which is the priority filing date claimed in the application for registration in Canada. Likewise the concluding word in the statement of wares should read "therefor" rather than "therefore".

The trade mark registration, which was applied for in Canada on August 21, 1972, was registered on August 2, 1974.

By notice dated March 24, 1981 pursuant to section 44 of the Act addressed to the registered owner and its agent for service the Registrar required the registered owner to establish by affidavit or statutory declaration whether the trade mark is in use in Canada and, if not, the date when it was last so used and the reason for the absence of such use since that date.

This request was made by Gowling and Henderson, Barristers and Solicitors, as well as Patent and

avait délégué ses pouvoirs en vertu du paragraphe 37(9) [ajouté par S.C. 1976-77, chap. 28, art. 44]. Dans sa décision, le registraire a conclu que l'appelante n'avait pas, en tant que propriétaire inscrit de la marque de commerce en question, prouvé qu'elle employait cette marque au Canada comme elle est tenue de le faire en réponse à un avis qui lui est signifié en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi et il a par conséquent décidé de radier la marque de commerce.

L'appelante, Mayborn Products Limited, dont l'adresse est Worsley Bridge Road, Lower Sydenham, Londres, SE 26 5HD (Angleterre), est le propriétaire inscrit de la marque de commerce «Dylon Paintex» employée en liaison avec [TRANSDUCTION] «des peintures, teintures, colorants, ainsi que leurs ingrédients et additifs». Je me suis permis d'insérer une virgule après les mots «teintures» et «colorants» en raison du contexte, même si dans la marque de commerce telle que déposée, ces virgules n'apparaissent pas (ce qui correspond à la description des marchandises dans la demande d'enregistrement au Canada), mais elles apparaissent dans la copie certifiée conforme, en date du 4 décembre 1973, de la demande pendante devant le registraire des marques de commerce de Grande-Bretagne, demande qui a abouti à l'enregistrement, le 16 juin 1972, soit la date de priorité de dépôt revendiquée dans la demande d'enregistrement au Canada. De même, le dernier mot apparaissant dans le texte (anglais) de la description des marchandises devrait être «therefor» plutôt que «therefore».

La marque de commerce dont l'enregistrement a été demandé au Canada le 21 août 1972, a été enregistrée le 2 août 1974.

Par avis adressé le 24 mars 1981 au propriétaire inscrit et à son représentant autorisé, conformément à l'article 44 de la Loi, le registraire a enjoint audit propriétaire de fournir un affidavit ou une déclaration statutaire établissant si la marque de commerce est employée au Canada et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

La demande en ce sens a été présentée le 24 février 1981 par Gowling et Henderson, avocats,

Trade Mark Agents, Toronto, Ontario on February 24, 1981, most likely on behalf of a client.

In the style of cause *Gowling and Henderson* are named as a party identified as "Requesting Party". I am not aware of any such category of party to a statement of claim, a declaration, notice of appeal or in the style of cause in any like originating document.

In statements of claim and counterclaims there are plaintiffs and defendants. In some instances where a defendant alleges a claim over against another person in the event of the defendant being found liable to the plaintiff there may be a claim over by the defendant against a third party. Specific rules govern third party proceedings.

Deceased persons and persons under a disability may sue as plaintiffs or be sued as defendants through a representative who discloses that representative capacity.

Generally in common law and chancery matters a plaintiff who conceives that he has a cause of action against a defendant is entitled to pursue his remedy against that party alone. He cannot be compelled to proceed against other persons whom he has no desire to sue except in the circumstances contemplated in Rule 1716(2)(b) [of the *Federal Court Rules*, C.R.C., c. 663] and then only as a defendant but there can be no joinder as a plaintiff without that party's consent.

There are certain statutes which require that specified persons shall be plaintiffs and if they declined to do so they may be added as a defendant, not as a plaintiff, and in other instances provision is made that specified persons shall be named as defendants. I have in mind the *Patent Act* [R.S.C. 1970, c. P-4] and the *Canada Shipping Act* [R.S.C. 1970, c. S-9] respectively.

In notices of appeal the parties are appellants and respondents. These are the only categories of parties.

Thus it is the plaintiff or appellant who names the parties whom he desires as defendants or respondents.

qui sont également agents de brevets et de marques de commerce à Toronto (Ontario), vraisemblablement pour le compte d'un client.

Dans l'intitulé de la cause, *Gowling et Henderson* sont appelés «partie requérante». Je ne connais aucune catégorie de ce genre désignant une partie dans une déclaration, un avis d'appel ou dans l'intitulé d'une cause de tout autre document introductif d'instance semblable.

Dans les déclarations et les demandes reconventionnelles, les parties sont appelées demandeurs et défendeurs. Dans certains cas, lorsqu'un défendeur prétend avoir un recours contre une autre personne advenant le cas où il est tenu responsable envers le demandeur, il peut appeler cette personne en garantie. Les procédures de mise en cause sont assujetties à des règles particulières.

Les personnes décédées et celles qui souffrent d'une incapacité peuvent intenter une poursuite à titre de demanderesse ou être poursuivies à titre de défenderesse par le biais d'un représentant qui doit divulguer sa qualité de représentant.

En général, dans les questions de *common law* et d'*equity*, un demandeur qui prétend avoir un droit d'action contre un défendeur a le droit de poursuivre cette partie et nulle autre. Il ne peut être contraint d'actionner d'autres personnes contre son gré, sauf dans les circonstances prévues à l'alinéa 1716(2)b) [des *Règles de la Cour fédérale*, C.R.C., chap. 663] et ce, uniquement à titre de défendeur, mais nul ne peut être constitué codemandeur sans son consentement.

Certaines lois exigent que des personnes déterminées soient demanderesse et si elles refusent de l'être, elles peuvent être constituées codéfenderesse et non codemanderesse, et dans d'autres cas, il est prévu que des personnes déterminées doivent être constituées défenderesse. Je pense à la *Loi sur les brevets* [S.R.C. 1970, chap. P-4] et à la *Loi sur la marine marchande du Canada* [S.R.C. 1970, chap. S-9] respectivement.

Dans les avis d'appel, les parties sont appelées appelantes et intimées. Ce sont les seules catégories de parties.

C'est donc le demandeur ou l'appelant qui désigne les parties qu'il désire constituer défenderesse ou intimées.

If others wish to be joined as defendants they must initiate the application to be so joined and the same applies to respondents to a notice of appeal or for intervenants.

While intervenants may participate they are, by practice, precluded from receiving an award of costs.

The categories mentioned, in the absence of special provisions in Rules or statutes, are the only categories of parties and, in my view, it is improper to name a person in the style to a statement of claim or notice of appeal without designating the capacity in which that party is so named.

In appeals from decisions from the Registrar of Trade Marks under section 44 of the *Trade Marks Act* counsel in the present matter indicated that uncertainty and divergent views existed in the profession and requested clarification.

The registered owner of the trade mark which the Registrar has found not to be in use or that there has been no satisfactory explanation for an absence of use pursuant to a request under subsection 44(1) and the trade mark has been ordered to be expunged may appeal that decision in the capacity of an "appellant" naming the Registrar as a "respondent" in the notice of appeal.

In my view naming the Registrar in the capacity of a "respondent" should not be disturbed, that practice having prevailed for decades both in the United Kingdom and Canada.

The difficulty arises as to whether the "requesting party" who initiated an inquiry under subsection 44(1) should be added as a party and if so in what capacity.

In numerous instances, where the decision by the Registrar has been adverse to the interests of the requesting party, the requesting party has filed a notice of appeal from that decision in the capacity of an "appellant". In my opinion it is quite proper for the requesting party to do so and to do so in that capacity.

That being so it is, in my opinion, equally proper that the requesting party should be joined with the

Si d'autres personnes désirent être constituées codéfenderesses, elles doivent en faire la demande et la même règle s'applique aux intimés dans un avis d'appel ou aux intervenants.

^a Même si les intervenants peuvent participer à une instance, la pratique les empêche d'obtenir des dépens.

^b En l'absence de dispositions spéciales dans les Règles ou les lois, les catégories mentionnées sont les seules qui existent et, à mon avis, il ne faut pas inscrire le nom d'une personne dans l'intitulé d'une déclaration ou d'un avis d'appel sans indiquer à quel titre cette partie est ainsi désignée.

^c Les avocats dans la présente affaire ont indiqué qu'en ce qui concerne les appels des décisions du registraire des marques de commerce rendues en vertu de l'article 44 de la *Loi sur les marques de commerce*, les membres de la profession ont exprimé des points de vue équivoques et divergents et ont demandé des explications.

^e Le propriétaire inscrit de la marque de commerce qui, suivant la conclusion du registraire, n'a pas employé cette marque ou n'a pas expliqué de façon satisfaisante ce défaut d'emploi à la suite d'une requête présentée en vertu du paragraphe 44(1), donnant lieu à une ordonnance de radiation de la marque de commerce, peut interjeter appel de cette décision à titre d'«appelant», le registraire étant «intimé» dans l'avis d'appel.

^g À mon avis, il faudrait continuer de désigner le registraire «intimé», cet usage ayant cours au Royaume-Uni et au Canada depuis des décennies.

^h Le problème qui se présente est de savoir si la «partie requérante» qui s'est prévaluée du paragraphe 44(1) devrait être constituée partie et, dans l'affirmative, à quel titre.

ⁱ Dans nombre de cas, lorsqu'une décision du registraire a été contraire aux intérêts de la partie requérante, celle-ci a déposé un avis d'appel de cette décision en qualité d'«appelante». Selon moi, la partie requérante est tout à fait justifiée de déposer un tel avis en cette qualité.

^j Cela étant, il est tout aussi normal, à mon avis, que le propriétaire inscrit qui interjette appel d'une

Registrar as a "respondent" (and that is the only category in which the requesting party can be joined) by the registered owner who appeals a decision by the Registrar as an "appellant" if the appellant so desires.

The view to the contrary is predicated upon the remarks made by my brother Walsh in *Parker-Knoll Ltd. v. Registrar of Trade Marks* ((1977), 32 C.P.R. (2d) 148 [F.C.T.D.]).

Parker-Knoll Ltd. was the registered owner of a trade mark ordered to be expunged for failure to establish use of the trade mark in response to a notice sent to the registered owner at the written request of Knoll International Inc. by its trade marks agent.

Parker-Knoll Ltd. was the appellant and the Registrar was named as the respondent. These were the only two parties named in the notice of appeal.

At pages 155-156 Walsh J. said:

At the hearing the respondent, the Registrar of Trade Marks, was not represented but Knoll International Inc. who had requested the Registrar to issue the s. 44 notice December 9, 1975, were represented by counsel and opposed the appeal. While they are quite properly not parties to the proceedings, s. 44(2) while limiting the evidence which the Registrar can consider to the affidavit or statutory declaration of the owner nevertheless permits representations to be made not only on behalf of the registered owner but also on behalf of the person at whose request the notice was given. I believe, therefore, that it is proper that the said Knoll International Inc. should be represented by counsel and permitted to make representations at the hearing of the appeal. In the absence of representations on behalf of the Registrar I believe that it is a necessary consequence of the adversary system, as well as a logical extension of the provisions of s. 44(2) to permit Knoll International Inc. to make such representations, defending the Registrar's decision to expunge the trade mark in question, and appellant did not object to this.

With respect and deference to my brother Walsh I do not agree with his statement that:

While they (Knoll International Inc. parenthetically inserted by myself) are quite properly not parties to the proceedings . . .

as inconsistent with the course he adopted and the statutory provisions upon which he relied to support that statement.

décision du registraire en qualité d'«appelant», constitue, s'il le désire, la partie requérante «intimée», conjointement avec le registraire (et c'est uniquement en cette qualité que la partie requérante peut être constituée partie).

Mon collègue le juge Walsh a exprimé un point de vue contraire dans l'affaire *Parker-Knoll Ltd. c. Registraire des marques de commerce* ((1977), 32 C.P.R. (2d) 148 [C.F. 1^{re} inst.]).

Parker-Knoll Ltd. était le propriétaire inscrit d'une marque de commerce qui a fait l'objet d'une ordonnance de radiation parce qu'elle n'avait pas fait la preuve de l'emploi de la marque de commerce à la suite d'un avis qui lui avait été envoyé à la demande écrite de l'agent de marques de Knoll International Inc.

Parker-Knoll Ltd., à titre d'appelante, et le registraire, à titre d'intimé, étaient les deux seules parties désignées dans l'avis d'appel.

Voici ce qu'a déclaré le juge Walsh aux pages 155 et 156:

À l'instance, l'intimé (c'est-à-dire le registraire des marques de commerce) n'était pas représenté, mais Knoll International Inc. qui, le 9 décembre 1975, lui a demandé de donner l'avis prévu par l'art. 44, était représentée par un avocat et a fait opposition à l'appel. Bien que cette compagnie ne soit pas exactement partie aux procédures, le par. 44(2) précité, qui limite la preuve que le registraire peut recevoir à l'affidavit et à la déclaration statutaire du propriétaire, autorise néanmoins que des représentations soient faites non seulement par ou pour le propriétaire inscrit, mais encore par ou pour la personne à la demande de qui l'avis a été donné. Je crois donc qu'il convient que Knoll International Inc. soit représentée par un avocat et autorisée à faire des représentations à l'audition de l'appel. En l'absence de représentations pour le registraire, je pense que l'autorisation accordée à Knoll International Inc. de les faire pour défendre la décision du registraire de radier la marque de commerce, est une conséquence indispensable du système contradictoire et une extension logique des dispositions du par. 44(2). L'appelante ne s'y est d'ailleurs pas opposée.

En toute déférence pour mon collègue Walsh, je ne souscris pas à son affirmation selon laquelle:

Bien que cette compagnie (Knoll International Inc., c'est moi qui ai ajouté les parenthèses) ne soit pas exactement partie aux procédures . . .

puisque'elle contredit le point de vue qu'il a adopté et les dispositions législatives sur lesquelles il s'est fondé pour étayer cette affirmation.

If Knoll International Inc. was not a party to the appeal I fail to follow by what authority it could be represented by counsel and make representations at the hearing.

Subsection 44(2) to which Walsh J. referred provides that the registered owner only shall file an affidavit or statutory declaration. That is a strict limitation on the evidence to be placed before the Registrar. But the subsection permits the hearing of representations by or on behalf of the registered owner and by or on behalf of the person at whose request the notice was granted.

By reason of that provision Walsh J. permitted Knoll International Inc. to exercise the rights of a party. In my view if it is proper for the requesting party to exercise those rights it is equally proper and more consistent and logical that Knoll International Inc. be named as a respondent before exercising those same rights on appeal either on its own motion or on motion by the judge himself. The fact that the appellant did not object to the requesting party participating and being represented by counsel on appeal does not make that proceeding proper.

Subsection 44(2) contemplates a *lis*, or at the very least a quasi-*lis*, before the Registrar, the divergent interests having been those of the registered owner and the person at whose request the notice was given to the registered owner by the Registrar.

Subsection 44(4) requires that the Registrar shall give notice of his decision to the registered owner and to the person at whose request the notice was given to the registered owner by the Registrar. Normally notice is not given in a *lis* or quasi-*lis* to a person who does not have the attributes of a party thereto and no logical exception appears to prevail here.

Subsection 44(5) dictates the action by the Registrar if no appeal is taken from his decision. That appeal is not limited to one party to the *lis*. Either the registered owner or the party at whose request the notice was given may be the appellant and since that be so either may be named as a respondent along with the Registrar.

Si Knoll International Inc. n'était pas partie à l'appel, je ne vois pas comment elle pouvait être autorisée à être représentée par un avocat et à faire des observations au cours de l'audience.

En vertu du paragraphe 44(2) que cite le juge Walsh, seul le propriétaire inscrit peut déposer un affidavit ou une déclaration statutaire, ce qui limite les éléments de preuve qui doivent être soumis au registraire. Le paragraphe permet cependant au registraire d'entendre des représentations faites par ou pour le propriétaire inscrit ou par ou pour la personne à la demande de qui l'avis a été donné.

Se fondant sur cette disposition, le juge Walsh a permis à Knoll International Inc. d'exercer les droits reconnus à une partie. À mon avis, s'il est normal que la partie requérante exerce ces droits, il est tout aussi normal et plus logique qu'avant d'exercer ces droits en appel à sa propre demande ou à la demande du juge lui-même, Knoll International Inc. soit constituée intimée. Le fait que l'appelante ne s'est pas opposée à ce que la partie requérante soit mise en cause et représentée par un avocat en appel ne rend pas cette façon de procéder acceptable.

Le paragraphe 44(2) prévoit les cas où il y a un litige, ou tout au moins un quasi-litige, devant le registraire, entre le propriétaire inscrit et la personne à la demande de qui le registraire a donné l'avis audit propriétaire inscrit.

En vertu du paragraphe 44(4), le registraire doit notifier sa décision au propriétaire inscrit et à la personne à la demande de qui il a donné un avis au propriétaire inscrit. Dans un litige ou un quasi-litige, aucun avis n'est habituellement donné à une personne qui n'a pas le statut de partie et il semble que l'on ne doive pas faire exception à ce principe en l'espèce.

Le paragraphe 44(5) indique les mesures que doit prendre le registraire si sa décision ne fait l'objet d'aucun appel. Cet appel peut être interjeté par une personne autre qu'une partie à l'instance. L'appellant peut être le propriétaire inscrit ou la partie à la demande de qui l'avis a été donné, de sorte que l'un ou l'autre peut être constitué intimé conjointement avec le registraire.

No other case was cited to me nor am I aware of any in which that statement by Mr. Justice Walsh was followed or approved.

On the other hand in *Ports International Limited v. Registrar of Trade Marks* [order dated July 22, 1982, Federal Court—Trial Division, T-59-82, not yet reported] Ports International was named as the appellant and the Registrar was named as the respondent. There were no other parties named. It was therein stated [at page 4]:

I know of no manner in which a person who is not a party to the action can participate therein.

That being so I fail to follow how the “Requesting Party” may make a reply to a notice of appeal in which it is not named as a respondent and should be granted an extension of time to do so as the notice of motion seeks.

In *Galuga v. Registrar of Trade Marks et al.* [order dated March 30, 1983, Federal Court—Trial Division, T-6647-82, not yet reported] the registered owner of a trade mark appealed from a decision of the Registrar expunging the trade mark naming only the Registrar as respondent.

Counsel for John S. Lockhart, on whose behalf counsel had requested the Registrar to serve the owner with a notice under subsection 44(1), by notice of motion applied for leave to participate in the appeal and to be added to the style of cause as a respondent. An order to that effect with consequential rights following thereupon was granted.

The practice has developed that patent agents who practice before the Registrar make written requests on behalf of undisclosed clients to the Registrar under subsection 44(1) that notice be given to the registered owner of a trade mark requiring the owner to establish use of the trade marks or justification for failing to do so.

In such circumstances the patent agent, being the agent of an undisclosed principal, it may well follow that the patent agent can be named as a respondent in the capacity of principal under the ordinary principles of agency with the consequence which may flow therefrom.

On ne m'a cité aucune autre cause, et je n'en connais aucune, où ce point de vue du juge Walsh a été suivi ou approuvé.

D'autre part, dans l'affaire *Ports International Limited c. Registraire des marques de commerce* [ordonnance en date du 22 juillet 1982, Division de première instance de la Cour fédérale, T-59-82, encore inédite], Ports International était désignée appelante et le registraire, intimé. Il n'y avait aucune autre partie. Voici ce qui a été dit [à la page 4]:

Je ne sais pas comment une personne qui n'est pas partie à une action peut y participer.

Cela étant, je ne vois pas comment la «partie requérante» pourrait répondre à un avis d'appel dans lequel elle n'est pas désignée en qualité d'intimée et comment, à cette fin, elle devrait bénéficier d'une prorogation de délai, tel que demandé dans l'avis de requête.

Dans l'affaire *Galuga c. Registraire des marques de commerce et autre* [ordonnance en date du 30 mars 1983, Division de première instance de la Cour fédérale, T-6647-82, encore inédite], où le seul intimé était le registraire, le propriétaire inscrit d'une marque de commerce a interjeté appel d'une décision du registraire portant radiation de ladite marque.

L'avocat de John S. Lockhart qui, au nom de ce dernier, avait enjoint au registraire de signifier au propriétaire un avis prévu au paragraphe 44(1), a demandé, par avis de requête, l'autorisation d'être constitué partie à l'appel et d'être inclus dans l'intitulé de la cause à titre d'intimé. On a rendu une ordonnance à cet effet et reconnu les droits qui en découlent.

Les agents de brevets qui agissent devant le registraire ont pris l'habitude de soumettre à ce dernier, au nom de clients non identifiés, des demandes écrites fondées sur le paragraphe 44(1), dans lesquelles ils requièrent qu'un avis soit donné au propriétaire inscrit d'une marque de commerce, l'enjoignant de prouver l'emploi de la marque de commerce ou de justifier le défaut d'emploi de cette marque.

Lorsqu'un agent de brevets agit ainsi à titre de mandataire d'un mandant non identifié, il peut fort bien arriver qu'il soit constitué intimé au lieu de son mandant, en vertu des règles ordinaires du mandat avec les conséquences qui peuvent en découler.

In the present instance Gowling and Henderson are named in the style of cause as "Requesting Party". I do not recognize that designation as constituting the person so described as a party to the appeal. For that to be the case the designation should have been as a "respondent". That party, however designated, did not appear or participate in the proceedings.

The appellant responded to the notice from the Registrar pursuant to section 44 by affidavit sworn by William Thomas Stone based upon his personal knowledge as a director of the appellant corporation.

The affiant establishes that:

- 1) the appellant is the registered owner of Canadian trade mark registration of the mark DYLON PAINTEX;
- 2) the appellant manufactures and packages the wares in association with which the trade mark is used;
- 3) these packages "are transferred in the normal course of business" to the appellant's "distributor" of these wares, DYLON INTERNATIONAL LTD., a subsidiary of the appellant;
- 4) the packages are then transferred to a Canadian distributor, Farquhar International, which in turn transfers "the property in and possession of the said wares . . . to purchasers in Canada in the normal course of trade through the sale in Canada by Farquhar International Limited".

There are exhibited to the affidavit copies of invoices establishing the sale in Canada by Farquhar International Limited to the ultimate consumer of the wares.

In his decision dated April 27, 1982 the Registrar, in my opinion, correctly concluded that the appellant by the process described introduced its wares bearing the trade mark "Dylon Paintex" on the packages printed by the appellant in which packages the appellant enclosed its wares, into the channels of trade resulting in a use of the trade mark in Canada.

Parenthetically speaking when I mention the Registrar I mean to include in that word where the context requires the member of the Opposition Board who actually made the decision and signed it "David J. Martin for Registrar of Trade Marks".

What the Registrar did not accept was that the use so described was use in Canada by the appellant.

Dans le présent cas, Gowling et Henderson sont désignés «partie requérante» dans l'intitulé de la cause. Je ne crois pas que cette désignation permette à la personne d'être constituée partie à l'appel. Pour qu'il en soit ainsi, celle-ci aurait dû être désignée «intimée». Quelle que soit sa désignation, cette partie n'a pas comparu ni pris part aux procédures.

L'appelante a répondu à l'avis du registraire fondé sur l'article 44 en produisant une déclaration sous serment de William Thomas Stone sur la foi de ses connaissances personnelles en qualité de directeur de la compagnie appelante.

Le déclarant affirme que:

- [TRADUCTION] (1) l'appelante est le propriétaire inscrit de la marque de commerce DYLON PAINTEX enregistrée au Canada;
- (2) l'appelante fabrique et empaquète les marchandises en liaison avec lesquelles la marque de commerce est employée;
 - (3) ces paquets «sont transférés dans le cours normal des affaires» à DYLON INTERNATIONAL LTD. qui «distribue» ces marchandises pour le compte de l'appelante dont elle est une filiale;
 - (4) ces paquets sont ensuite transférés à Farquhar International, un distributeur canadien, qui à son tour transfère «la propriété et la possession desdites marchandises . . . aux acheteurs canadiens dans le cours normal du commerce en les vendant au Canada».

Des copies de factures qui établissent que Farquhar International Limited a vendu ces marchandises aux consommateurs canadiens ont été jointes à l'affidavit à titre de pièces.

Dans sa décision rendue le 27 avril 1982, le registraire a conclu à bon droit, à mon avis, qu'en utilisant le procédé décrit, l'appelante a commercialisé ses marchandises portant la marque de commerce «Dylon Paintex» sur les paquets qu'elle a imprimés et dans lesquels elle a mis ses marchandises, de sorte qu'il y a eu emploi de la marque de commerce au Canada.

Soit dit en passant, lorsque je mentionne le registraire, je comprends, suivant le contexte, le membre de la commission des oppositions qui a rendu la décision et signé «David J. Martin pour le compte du registraire des marques de commerce».

Cependant le registraire a refusé d'admettre que l'emploi ainsi décrit constituait un emploi fait par l'appelante au Canada.

He predicated his conclusion to that effect upon the language printed upon the package containing the wares.

As previously indicated a specimen of the package printed by the appellant or on its instructions in which the appellants inserted its wares before the package and contents were "transferred" to Dylon International Ltd., its distributor and subsidiary, was annexed to the affidavit sworn by Mr. Stone as Exhibit A.

That package is printed in colours, the background being purple. It is rectangular in shape, five inches in length, about two and three-quarters inches in width and one-half inch in depth.

On the front the words "Dylon Paintex" printed in the largest type, encircled by an oblong, are predominant. The word "Paintex" is printed on each end and the words "Dylon Paintex" are printed on each side.

On the reverse side or back of the package instructions are printed in English and French for the use of "Dylon Paintex". The contents are there described as one sachet "Dylon Paintex" and one sachet "Dylon-Cold Dye-Fix".

Beneath the instructions for use and the contents in type very slightly smaller than that of the words "Dylon Paintex" and "Dylon-Cold Dye-Fix" are printed the words and figures:

"DYLYON INTERNATIONAL LTD.,
LONDON,
SE 26 5HD, ENGLAND"

in a single line in high case letters throughout.

Immediately below that line, in smaller type are printed the legends on the same single line:

"Made in England Trade Marks Registered"

in lower case but with capitals as indicated above.

Where the word "Dylon" appears on the front of the package above the word "Paintex" (the words appearing in different styled type) there is the device of the letter R within a circle. In United States legislation there is the requirement that a registered trade mark shall be so identified. There

Il a fondé sa conclusion à cet effet sur les mots imprimés sur le paquet contenant les marchandises.

Comme je l'ai déjà indiqué, un échantillon du paquet imprimé par l'appelante ou sur ses instructions et dans lequel celle-ci a mis ses marchandises avant que le paquet et son contenu ne soient «transférés» à Dylon International Ltd., son distributeur et sa filiale, a été joint à la déclaration sous serment de M. Stone sous la cote A.

Ce paquet est imprimé en couleurs, sur fond pourpre. Il est rectangulaire, et il mesure cinq pouces de long, environ deux pouces et trois-quarts de large et un demi-pouce de profond.

Devant, les mots «Dylon Paintex» imprimés en gros caractères et encerclés d'un rectangle ressortent clairement. Le mot «Paintex» apparaît à chaque extrémité et les mots «Dylon Paintex» sont imprimés sur chaque côté.

Derrière, les instructions relatives au mode d'emploi de «Dylon Paintex» sont imprimées en anglais et en français. On y décrit le contenu d'un sachet «Dylon Paintex» et d'un sachet «Dylon-Cold Dye-Fix».

Au-dessous du mode d'emploi et de la description du contenu, apparaissent en caractères légèrement plus petits que ceux des mots «Dylon Paintex» et «Dylon-Cold Dye-Fix» les mots et chiffres:

«DYLYON INTERNATIONAL LTD.,
LONDON,
SE 26 5HD, ENGLAND»

sur une seule ligne tout en majuscules.

Juste au-dessous de cette ligne, les légendes sont imprimées en plus petits caractères sur une seule ligne:

«Made in England Trade Marks Registered»*

en minuscules mais avec des majuscules tel qu'indiqué ci-haut.

Là où le mot «Dylon» apparaît sur le devant du paquet au-dessus du mot «Paintex» (en caractères différents), on remarque la lettre R encerclée. La législation américaine exige qu'une marque de commerce enregistrée soit identifiée de cette façon. Il n'y pas d'obligation de la sorte dans la *Loi sur* *«Fabriqué en Angleterre Marques de commerce enregistrées»

is no such requirement in the *Trade Marks Act* in force in Canada but because of the volume of United States products and advertising thereof in publications which flow into Canada the Canadian purchasing public had become aware of that device signifying a registered trade mark but not necessarily where registered.

In the printed legend on the reverse side of the package the use of the words "Trade Marks Registered" in the plural might refer to "Dylon" alone, "Paintex" alone (although "Paintex" is disclaimed in the registration of "Dylon Paintex" in Great Britain) or to "Dylon Paintex". It is remotely possible that the subsidiary, Dylon International Ltd., was intended to be described as the agent to its parent, the appellant, but it was not.

In my view the mere fact that one incorporated company controls another is not sufficient by itself and in the absence of convincing evidence to the contrary to establish that the controlled company carries on business as agent of the controlling company.

A trade mark must be used only to distinguish the wares of the owner of the trade mark and it is an infringement to use it on the wares of a related company, even the subsidiary of the owner of the trade mark.

I do not think that a trade mark as defined in the *Trade Marks Act*, enacted in 1953, can be adapted to the concept of a "single organization" such as conceived by Angers J. in *Good Humor Corporation of America v. Good Humor Food Products Limited et al.* ([1937] Ex.C.R. 61, at page 74). There is the possibility that there may be joint owners of a trade mark but they would be acting in concert and in doing so might well constitute a partnership and the partnership members would be the corporations.

Like the Registrar I am satisfied that there is no question whatsoever that the trade mark "Dylon Paintex" was used in Canada but to me the crucial question remaining to be answered is "By whom was the trade mark used?"

les marques de commerce en vigueur au Canada mais en raison du grand nombre de produits américains en circulation au Canada et de la publicité qu'on en fait dans des publications en vente au Canada, les consommateurs canadiens savent que cette lettre désigne une marque de commerce enregistrée sans savoir nécessairement où le produit a été enregistré.

Sur la légende imprimée à l'arrière du paquet, les mots [TRADUCTION] «Marques de commerce enregistrées» utilisés au pluriel pourraient se rapporter à «Dylon» uniquement, à «Paintex» uniquement (même si on a renoncé à «Paintex» dans l'enregistrement de «Dylon Paintex» en Grande-Bretagne) ou à «Dylon Paintex». Il est tout juste possible qu'on ait voulu décrire la filiale Dylon International Ltd. comme la mandataire de sa compagnie-mère, c'est-à-dire l'appelante, mais on ne l'a pas fait.

À mon avis, le simple fait qu'une compagnie constituée en contrôle une autre ne suffit pas en soi pour établir que la compagnie contrôlée agit à titre de mandataire de la compagnie qui la contrôle, à moins d'une preuve convaincante établissant le contraire.

Une marque de commerce doit uniquement servir à distinguer les marchandises du propriétaire de cette marque et son emploi en liaison avec les marchandises d'une société affiliée constitue une contrefaçon, même si celle-ci est la filiale du propriétaire de la marque de commerce.

Je ne pense pas que l'on puisse concilier la définition de marque de commerce dans la *Loi sur les marques de commerce* adoptée en 1953 avec le concept «d'organisation unique» énoncé par le juge Angers dans l'affaire *Good Humor Corporation of America v. Good Humor Food Products Limited et al.* ([1937] R.C.É. 61 à la page 74). Il est possible qu'une marque de commerce appartienne à des copropriétaires mais qui agiraient de concert et dans ce cas, pourraient alors constituer une société dont les membres seraient les compagnies.

À l'instar du registraire, je suis convaincu hors de tout doute que la marque de commerce «Dylon Paintex» a été employée au Canada, mais selon moi, la question cruciale reste à savoir «Qui a employé la marque de commerce?»

I do not think that the editorial note to *Manhattan Industries Inc. v. Princeton Manufacturing Ltd.* ((1972), 4 C.P.R. (2d) 6 [F.C.T.D.]) in the context in which it was quoted by my brother Addy in *Marchands Ro-Na Inc. v. Tefal S.A.* ((1981), 55 C.P.R. (2d) 27 [F.C.T.D.] at page 33) is authority to contrary.

The portion quoted by Mr. Justice Addy reads:

... see also editor's note to the effect that the important question is not who is using the mark but whose mark is being used in Canada.

The pertinent paragraph of the editorial note in its entirety reads [at page 7, 4 C.P.R. (2d)]:

The question is not who is using the mark but whose mark is being used. As long as the wares originate from the owner it is suggested that his mark is being used even if no sales in Canada are directly made by that owner. In the normal course of trade the wares were placed on the market by the trade mark owner.

I am in agreement with the conclusion reached by my brother Dubé in *Lindy v. Registrar of Trade Marks* ([[1982] 1 F.C. 241]; 57 C.P.R. (2d) 127 [T.D.]) when he said at page [246 F.C.]:

Reading the Act as a whole, the conclusion is inescapable, in my view, that "use in Canada" means use by the registered owner or a registered user.

That is basic to the concept of a trade mark. It is a mark that is used by a trader to identify as his the wares made by him. (In certain circumstances it may be used by certain persons to identify wares selected by that person for sale by him.) The trade mark confers on the registered owner the exclusive use of the trade mark in Canada.

Likewise I am in agreement with the decisions in the *Manhattan Industries* case and in *Uarco Incorporated v. Phil Borden Limited* ([[1973] F.C. 650]; 10 C.P.R. (2d) 97 [T.D.]) that there was a direct chain of selling and delivering the wares, in the normal course of trade.

In this instance that direct chain in the normal course of trade would be the sale by the appellant to its distributor in England, the sale by that distributor to a distributor in Canada (or directly

Je ne pense pas que la note de l'éditeur dans l'affaire *Manhattan Industries Inc. c. Princeton Manufacturing Ltd.* ((1972), 4 C.P.R. (2d) 6 [C.F. 1^{re} inst.]), dans le contexte où elle a été citée par mon collègue Addy dans la cause *Marchands Ro-Na Inc. v. Tefal S.A.* ((1981), 55 C.P.R. (2d) 27 [C.F. 1^{re} inst.] à la page 33) prouve le contraire.

L'extrait cité par le juge Addy est ainsi rédigé:

... voir aussi la note de l'éditeur selon laquelle il importe de déterminer non pas qui emploie la marque mais qui est le propriétaire de la marque employée au Canada.

Voici l'ensemble du paragraphe de la note de l'éditeur qui nous intéresse [à la page 7, 4 C.P.R. (2d)]:

Il ne s'agit pas de savoir qui emploie la marque mais qui est le propriétaire de la marque employée. Dans la mesure où les marchandises proviennent du propriétaire, on laisse supposer que sa marque est employée même s'il ne conclut directement aucune vente au Canada. Le propriétaire de la marque de commerce a offert les marchandises sur le marché dans le cours normal du commerce.

Je souscris à la conclusion de mon collègue Dubé dans l'affaire *Lindy c. Le registraire des marques de commerce* ([[1982] 1 C.F. 241]; 57 C.P.R. (2d) 127 [1^{re} inst.]) lorsqu'il a déclaré à la page [246 C.F.]:

À mon avis, il résulte nécessairement de l'ensemble de la Loi que l'expression «employée au Canada» signifie employée par le propriétaire inscrit ou par l'utilisateur inscrit.

C'est un élément fondamental de la notion de marque de commerce. Il s'agit d'une marque qu'un commerçant emploie pour identifier les marchandises qu'il a fabriquées. (Dans certains cas, une personne peut employer une marque de commerce pour identifier les marchandises qu'elle a choisies dans le but de les vendre.) La marque de commerce confère au propriétaire inscrit le droit exclusif d'employer cette marque au Canada.

Je souscris également aux décisions rendues dans les affaires *Manhattan Industries* et *Uarco Incorporated c. Phil Borden Limited* ([[1973] C.F. 650]; 10 C.P.R. (2d) 97 [1^{re} inst.]) selon lesquelles il existait un réseau direct de vente et de livraison des marchandises, dans le cours normal du commerce.

Dans le présent cas, les ventes conclues entre l'appelante et son distributeur en Angleterre, entre ce distributeur et un distributeur au Canada (ou directement entre le distributeur anglais et un

by the English distributor to a wholesaler or retailer in Canada) and ultimately by the Canadian distributor to a retailer or the consumer.

But that direct chain has been broken by the insertion of Dylon International Ltd., without identifying that corporate entity as being merely a conduit from the registered owner of the trade mark to the consumer.

On the contrary the legend is only susceptible of conveying to the consumer that Dylon International Ltd., was the owner of the trade mark and that follows from a complete absence of a reference to the name of the registered owner from the package nor any indication that Dylon International Ltd. was but the distributor for the registered owner.

That being so there was a complete lack of evidence of the use of the trade mark by its registered owner in Canada. The evidence of use was by its subsidiary, Dylon International Ltd. which is not the registered owner.

For the foregoing reasons I am in agreement with the decision of the Registrar and the appeal is dismissed.

There will be no award of costs for or against any party to the appeal.

grossiste ou un détaillant au Canada) et finalement entre le distributeur canadien et un détaillant ou un consommateur constitueraient ce réseau direct dans le cours normal du commerce.

^a Ce réseau direct a cependant été brisé par l'entrée en jeu de Dylon International Ltd., sans indication du fait que cette personne morale constituait un simple intermédiaire entre le propriétaire inscrit de la marque de commerce et le consommateur.

^b Au contraire, la légende ne peut que faire croire aux consommateurs que Dylon International Ltd. était le propriétaire de la marque de commerce ^c puisqu'il n'y a eu aucune mention du nom du propriétaire inscrit sur le paquet et que rien n'indiquait que Dylon International Ltd. n'était que le distributeur du propriétaire inscrit.

^d Cela étant, on ne nous a soumis aucune preuve de l'emploi de la marque de commerce au Canada par son propriétaire inscrit. On a plutôt fait la preuve de l'emploi par sa filiale, Dylon International Ltd., qui n'est pas le propriétaire inscrit.

^e Par ces motifs, je souscris à la décision du registraire et rejette l'appel.

^f Il n'y aura pas d'attribution de dépens en l'espèce.