

T-882-74

T-882-74

Motel 6, Inc. (Plaintiff)

v.

No. 6 Motel Limited and John Van Edmond Beachcroft Hawthorne (Defendants)

Trial Division, Addy J.—Vancouver, February 17, 18, 19, 20, 23, 24 and 25; Ottawa, April 3, 1981.

Trade marks — Passing off and non-distinctiveness — Plaintiff is owner of United States service mark "Motel 6" under which it operates a chain of motels frequented by Canadian motorists — Defendant obtained a similar logo-type mark incorporating the words "Motel 6" — Plaintiff's action seeks to strike out the defendant's trade mark, a declaration that the plaintiff is the owner of the copyright and an injunction to, inter alia, restrain the defendant from directing public attention to its services in such a way as to cause or be likely to cause confusion in Canada between its services and those of the plaintiff contrary to s. 7(b) of the Trade Marks Act — Whether plaintiff established ownership of copyright — Whether defendant's mark lacked distinctiveness — Whether s. 7(b) is ultra vires — Action dismissed in part with the plaintiff's claim under s. 7(b) being dismissed solely for want of jurisdiction — Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, ss. 4, 5, 7, 16, 17, 18, 49 — Copyright Act, R.S.C. 1970, c. C-30, ss. 4, 12, 20.

The plaintiff operates a chain of motels in the United States under the name of "Motel 6". Many of its customers are Canadian motorists. It operates no motel in Canada. The defendant obtained a logo-type mark in Canada which it allegedly copied from the plaintiff's service mark. The plaintiff seeks an order that the defendant's trade mark be struck out, a declaration stating that the plaintiff is the owner of the copyright and that the corporate defendant has infringed the copyright, and an injunction to prevent future copyright infringement, future use of the mark in association with motel services and to restrain the defendant from directing public attention to its services or business in such a way as to cause confusion in Canada between its services and those of the plaintiff contrary to section 7(b) of the *Trade Marks Act*. The defendant requests a declaration that the plaintiff has no copyright in its mark and also denies the jurisdiction of the Court to hear any claim based on section 7(b) of the *Trade Marks Act*.

Held, the action is dismissed in part, with the plaintiff's claim under section 7(b) being dismissed solely on the ground of lack of jurisdiction. The defendant's trade mark is to be struck from the register on the ground that it did not distinguish the defendant's services from those of the plaintiff. Because the plaintiff failed to establish ownership of any right or licence to the work, the plaintiff's claim for copyright

Motel 6, Inc. (Demanderesse)

c.

a No. 6 Motel Limited et John Van Edmond Beachcroft Hawthorne (Défendeurs)

Division de première instance, le juge Addy—Vancouver, 17, 18, 19, 20, 23, 24 et 25 février; Ottawa, 3 avril 1981.

Marques de commerce — Passing off et caractère non distinctif — La demanderesse est propriétaire d'une marque de service américaine «Motel 6», sous laquelle elle exploite une chaîne de motels fréquentés par des automobilistes canadiens — La défenderesse a obtenu une marque semblable constituée d'un symbole social comportant l'expression «Motel 6» — Dans son action, la demanderesse sollicite la radiation de la marque de commerce de la défenderesse, un jugement déclarant qu'elle est titulaire du droit d'auteur et une injonction interdisant entre autres à la défenderesse d'appeler l'attention du public sur ses services de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre ses services et ceux de la demanderesse, en violation de l'art. 7b) de la Loi sur les marques de commerce — Il y a lieu de déterminer si la demanderesse a établi qu'elle est titulaire d'un droit d'auteur — Il échet d'examiner si la marque de la défenderesse manque de caractère distinctif — Il y a à déterminer si l'art. 7b) est ultra vires — Action rejetée en partie, la demande de la demanderesse fondée sur l'art. 7b) étant rejetée uniquement pour défaut de compétence — Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, c. T-10, art. 4, 5, 7, 16, 17, 18, 49 — Loi sur le droit d'auteur, S.R.C. 1970, c. C-30, art. 4, 12, 20.

La demanderesse exploite aux États-Unis une chaîne de motels sous le nom de «Motel 6». Beaucoup de ses clients sont des automobilistes canadiens. Elle n'exploite aucun motel au Canada. La défenderesse a obtenu l'enregistrement au Canada d'une marque constituée d'un symbole social qu'elle aurait calquée sur la marque de service de la demanderesse. La demanderesse sollicite une ordonnance portant radiation de la marque de commerce de la défenderesse, un jugement déclarant qu'elle est titulaire du droit d'auteur et que la société défenderesse a violé ce droit, et une injonction portant interdiction de toute nouvelle violation de droit d'auteur, de tout nouvel emploi de la marque en liaison avec des services de motel et interdisant à la défenderesse d'appeler l'attention du public sur ses services ou son entreprise de manière à causer de la confusion au Canada entre ses services et ceux de la demanderesse, en contravention de l'article 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*. La défenderesse sollicite un jugement déclaratoire reconnaissant que la demanderesse n'a aucun droit d'auteur sur sa marque, et conteste aussi la compétence de la Cour pour entendre toute demande fondée sur l'article 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Arrêt: l'action est rejetée en partie, la demande de la demanderesse fondée sur l'article 7b) étant rejetée uniquement pour défaut de compétence. La marque de commerce de la défenderesse doit être radiée du registre au motif qu'elle ne distinguait pas les services de celle-ci de ceux de la demanderesse. La demanderesse n'ayant pas réussi à établir qu'elle aurait quelque droit sur l'œuvre, sa prétention selon laquelle il y aurait eu

infringement is dismissed. On the issue of lack of distinctiveness of a mark, although it must be shown that the rival or opposing mark must be known to some extent at least, it is not necessary to show that it is well known or that it has been made known solely by the restricted means provided for in section 5. It is sufficient to establish that the other mark has become known sufficiently to negate the distinctiveness of the mark under attack. The attack based on non-distinctiveness may be founded on evidence of knowledge or reputation of the opposing mark spread by means of word of mouth and evidence of reputation and public acclaim and knowledge by means of newspaper or magazine articles as opposed to advertising. All relevant evidence may be considered which tends to establish non-distinctiveness. There was evidence that residents of British Columbia have been regularly deceived into believing that the defendant's motels are those of the plaintiff. There was also evidence that managers of automobile association offices and travel agencies were themselves deceived. One of the defendant's principal officers was fully aware of the existence of the plaintiff's motels mark. Several years before the defendant made application for registration of its mark in 1972 the plaintiff's motels had acquired substantial reputation and goodwill in British Columbia and such reputation had been maintained throughout the whole period until the present time and its signs bearing its name, mark and logo had become known to sections of the British Columbia motoring public. The defendant's mark was not distinctive at the time the present proceedings were instituted. On the issue of passing off, if section 7(b) is to be given any limited validity, it must have "some association . . . with federal jurisdiction . . . in relation to trade marks and trade names" arising under head 2 of section 91 of *The British North America Act*. Even though the wording of section 7(b) has to some limited extent broadened the scope of the common law action of passing off, it has not changed the nature of the action or any of its other essential elements. The right which is the subject-matter of the action is still the property in the business and goodwill likely to be injured. The action still concerns an invasion of a right in that property and not of a right in the mark or name improperly used. The fact that the statutory provision might be broader in its scope than the common law action would not tend to relate it more intimately to "the general regulatory scheme governing trade marks." Federal legislative power with respect to trade marks draws its constitutional validity from the general power of the federal authority to regulate trade and commerce in the areas of interprovincial and external trades (head 2 of section 91). Section 7(b) itself certainly does not focus on interprovincial or external trade or on the regulation of trade throughout Canada and therefore if it is to be considered as having any constitutional validity whatsoever that validity must be founded somehow on trade mark law. In order for the federal authority, pursuant to head 2 of section 91, to validly exercise its power on any subject which is also clearly within the field of property and civil rights normally reserved to provincial legislatures, the subject-matter must be necessarily incidental to the power to regulate trade and commerce. It seems to follow that, in order for any supplementary legislation which does not directly deal with trade marks but which must find its validity in the area of trade mark legislation, it must be essentially or fundamentally required for or, at the very least, be necessarily or intimately related to the regulation or control of trade marks. In a passing off action, the "enforcement is left to the chance of private

violation du droit d'auteur est rejetée. Quant à la question de l'absence de caractère distinctif d'une marque, bien qu'il doive être établi que la marque rivale ou adverse est connue au moins jusqu'à un certain point, il n'est pas nécessaire de prouver qu'elle est bien connue ou qu'elle a été révélée uniquement par les moyens limités prévus à l'article 5. Il suffit d'établir que la marque est devenue suffisamment connue pour annuler le caractère distinctif de la marque attaquée. Le moyen tiré du caractère non distinctif peut être fondé sur la preuve d'une connaissance ou notoriété de la marque rivale acquise par le bouche à oreille et sur la preuve d'une notoriété et d'une renommée obtenues par voie d'articles de journaux ou de magazines plutôt que par de la publicité. Peuvent être pris en compte tous les éléments de preuve pertinents tendant à établir le caractère non distinctif. Il a été prouvé que des résidents de la Colombie-Britannique ont été très souvent amenés à croire que les motels de la défenderesse étaient ceux de la demanderesse. Il a aussi été établi que des directeurs de bureaux d'associations d'automobilistes et d'agences de voyages ont été eux-mêmes trompés. Un des principaux dirigeants de la défenderesse était pleinement conscient de l'existence de la marque des motels de la demanderesse. Plusieurs années avant le dépôt en 1972 par la défenderesse de la demande d'enregistrement de sa marque, les motels de la demanderesse avaient acquis une notoriété et une clientèle substantielles en Colombie-Britannique; ce renom s'est maintenu jusqu'à ce jour, et les enseignes de la demanderesse portant son nom, sa marque et son symbole social étaient connues de toute une partie des automobilistes de la Colombie-Britannique. La marque de la défenderesse n'était pas distinctive au moment où les présentes procédures ont été intentées. Quant à la question de *passing off*, si l'on veut donner à l'article 7(b) une certaine validité, celui-ci doit avoir «une certaine relation . . . [avec] la compétence fédérale . . . sur les marques de commerce et les noms commerciaux» découlant de la deuxième rubrique de l'article 91 de *l'Acte de l'Amérique du Nord britannique*. Même si le texte de l'article 7(b) a, dans une certaine mesure, élargi la portée de l'action de *passing off* de la *common law*, il n'a pas changé la nature de cette action ni l'un quelconque de ses autres éléments essentiels. Le droit qui fait l'objet de cette action est toujours le droit de propriété sur l'entreprise et l'achalandage susceptibles d'être lésés. L'action porte toujours sur la violation d'un droit sur cette propriété et non d'un droit sur la marque ou le nom abusivement employés. Le fait que la portée de la disposition légale puisse être plus étendue que celle de l'action de *common law* n'a pas pour effet de la relier plus étroitement au «système général régissant les marques de commerce». Le pouvoir législatif fédéral en ce qui concerne les marques de commerce tient sa validité constitutionnelle du pouvoir général du gouvernement fédéral de réglementer le trafic et le commerce dans les domaines des commerces interprovincial et extérieur (rubrique 2 de l'article 91). L'article 7(b) lui-même ne porte certainement pas sur le commerce interprovincial ou extérieur ni sur la réglementation du trafic à travers le Canada; par conséquent, si cet article a quelque validité constitutionnelle, celle-ci doit être fondée d'une manière ou d'une autre sur le droit des marques de commerce. Pour que l'autorité fédérale puisse, en vertu de la deuxième rubrique de l'article 91, exercer valablement son pouvoir sur une question qui relève clairement du domaine de la propriété et des droits civils, domaine ordinairement réservé aux législatures provinciales, cette question doit se rattacher nécessairement au pouvoir de réglementer le trafic et le commerce. Il

redress without public monitoring by the continuing oversight of a regulatory agency" and it is "unconnected to a general regulatory scheme to govern trading relations". The areas where there are substantial differences between a passing off action under section 7(b) and an action to invalidate a trade mark might be summed up as follows: the "chose" or right protected, the cause of action, the grounds on which the action is founded, the nature of the evidence to be adduced and the time to which the evidence must be related. An action under section 7(b) or section 7(b) itself cannot be said to "round off federal legislation regarding trade marks." When a trade mark is declared to be invalid, this constitutes a decision *in rem*. A judgment in a passing off action can never be considered an *in rem* decision. Section 7(b) is *ultra vires* the federal legislative authority and the Court is without jurisdiction to try the issue either on the basis of that section or on the basis of the common law action of passing off.

s'ensuit que, pour que puisse être prise une loi supplémentaire qui ne traite pas directement des marques de commerce, mais qui doit trouver son fondement dans le domaine de la législation sur les marques de commerce, il faut qu'elle contribue, essentiellement ou fondamentalement, à la réglementation ou au contrôle des marques de commerce, ou, à tout le moins, qu'elle y soit nécessairement ou intimement reliée. Dans une action de *passing off*, l'application en est laissée à l'initiative des particuliers, sans contrôle public par un organisme qui surveillerait de façon permanente l'application des règlements et elle est «sans lien avec un système général régissant les relations commerciales». Les domaines où il existe des différences considérables entre une action de *passing off* fondée sur l'article 7b) et une action tendant à faire invalider une marque de commerce pourraient être résumés comme suit: la «chose» ou le droit protégé, la cause d'action, les motifs sur lesquels repose l'action, la nature des preuves à produire et l'époque à laquelle celles-ci doivent se rapporter. On ne saurait considérer une action fondée sur l'article 7b), ou l'article 7b) lui-même, comme «un complément de la loi fédérale sur les marques de commerce». Lorsqu'une marque de commerce est déclarée invalide, il s'agit d'une décision *in rem*. Dans une action de *passing off*, le jugement ne saurait jamais être considéré comme une décision *in rem*. L'article 7b) est *ultra vires* du pouvoir législatif fédéral, et la Cour est incompétente pour juger la question soit sur le fondement de cet article, soit sur la base de l'action de *passing off* de la *common law*.

King Features Syndicate Inc. v. O. and M. Kleemann, Ltd. [1941] 2 All E.R. 403 (H.L.), referred to. *Collins v. Rosenthal* (1974) 14 C.P.R. (2d) 143, referred to. *Porter v. Don The Beachcomber* [1966] Ex.C.R. 982, referred to. *Williamson Candy Co. v. W. J. Crothers Co.* [1924] Ex.C.R. 183 [affirmed [1925] S.C.R. 377], referred to. *Moore Dry Kiln Co. of Canada Ltd. v. U.S. Natural Resources Inc.* (1977) 30 C.P.R. (2d) 40, referred to. *Dubiner v. Cheerio Toys and Games Ltd.* [1965] 1 Ex.C.R. 524, referred to. *Aluminum Co. of Canada Ltd. v. Tisco Home Building Products (Ontario) Ltd.* (1978) 33 C.P.R. (2d) 145, referred to. *Adidas (Canada) Ltd. v. Collins Inc.* (1979) 38 C.P.R. (2d) 145, referred to. *Imperial Dax Co., Inc. v. Mascoll Corp. Ltd.* (1979) 42 C.P.R. (2d) 62, referred to. *McCain Foods Ltd. v. C. M. McLean Ltd.* (1980) 45 C.P.R. (2d) 150, referred to. *Balinte v. DeCloet Bros. Ltd.* (1979) 40 C.P.R. (2d) 157, referred to. *De Cloet Bros. Ltd. v. Balinte* [1980] 2 F.C. 384, referred to. *Weider v. Beco Industries Ltd.* [1976] 2 F.C. 739, referred to. *Dominion Mail Order Products Corporation v. Weider* [1977] 1 F.C. 141, referred to. *S. C. Johnson & Son, Ltd. v. Marketing International Ltd.* (1978) 32 C.P.R. (2d) 15, referred to. *Marketing International Ltd. v. S.C. Johnson & Son, Ltd.* [1979] 1 F.C. 65, referred to. *Seiko Time Canada Ltd. v. Consumers Distributing Co. Ltd.* (1981) 29 O.R. (2d) 221, referred to. *Valle's Steak House v. Tessier* [1981] 1 F.C. 441, applied. *Marineland Inc. v. Marine Wonderland and Animal Park Ltd.* [1974] 2 F.C. 558, applied. *E. & J. Gallo Winery v. Andres Wines Ltd.* [1976] 2 F.C. 3, applied. *MacDonald v. Vapor Canada Ltd.* [1977] 2 S.C.R. 134, applied. *Armstrong Cork Canada Ltd. v. Domco Industries Limited* [1981] 2 F.C. 510, applied. *Sund v. Beachcombers Restaurant Ltd.* (1960) 34 C.P.R. 225, agreed with. *Re*

Arrêts mentionnés: *King Features Syndicate Inc. c. O. and M. Kleemann, Ltd.* [1941] 2 All E.R. 403 (C.L.); *Collins c. Rosenthal* (1974) 14 C.P.R. (2^e) 143; *Porter c. Don The Beachcomber* [1966] R.C.É. 982; *Williamson Candy Co. c. W. J. Crothers Co.* [1924] R.C.É. 183 [confirmé par [1925] R.C.S. 377]; *Moore Dry Kiln Co. of Canada Ltd. c. U.S. Natural Resources Inc.* (1977) 30 C.P.R. (2^e) 40; *Dubiner c. Cheerio Toys and Games Ltd.* [1965] 1 R.C.É. 524; *Aluminum Co. of Canada Ltd. c. Tisco Home Building Products (Ontario) Ltd.* (1978) 33 C.P.R. (2^e) 145; *Adidas (Canada) Ltd. c. Collins Inc.* (1979) 38 C.P.R. (2^e) 145; *Imperial Dax Co., Inc. c. Mascoll Corp. Ltd.* (1979) 42 C.P.R. (2^e) 62; *McCain Foods Ltd. c. C. M. McLean Ltd.* (1980) 45 C.P.R. (2^e) 150; *Balinte c. DeCloet Bros. Ltd.* (1979) 40 C.P.R. (2^e) 157; *De Cloet Bros. Ltd. c. Balinte* [1980] 2 C.F. 384; *Weider c. Industries Beco Ltée* [1976] 2 C.F. 739; *Dominion Mail Order Products Corporation c. Weider* [1977] 1 C.F. 141; *S. C. Johnson & Son, Ltd. c. Marketing International Ltd.* (1978) 32 C.P.R. (2^e) 15; *Marketing International Ltd. c. S.C. Johnson & Son, Ltd.* [1979] 1 C.F. 65; *Seiko Time Canada Ltd. c. Consumers Distributing Co. Ltd.* (1981) 29 O.R. (2^e) 221. Arrêts appliqués: *Valle's Steak House c. Tessier* [1981] 1 C.F. 441; *Marineland Inc. c. Marine Wonderland and Animal Park Ltd.* [1974] 2 C.F. 558; *E. & J. Gallo Winery c. Andres Wines Ltd.* [1976] 2 C.F. 3; *MacDonald c. Vapor Canada Ltd.* [1977] 2 R.C.S. 134; *Armstrong Cork Canada Ltd. c. Domco Industries Limited* [1981] 2 C.F. 510. Arrêts approuvés: *Sund c. Beachcombers Restaurant Ltd.* (1960) 34 C.P.R. 225; *Re Hansard Spruce Mills Ltd.* [1954] 4 D.L.R. 590; *Erven Warnink B.V. v. J. Townend & Sons (Hull) Ltd.* [1980] R.P.C. 31. Distinction faite avec l'arrêt: *Great Lakes Hotels Ltd. c. The Noshery Ltd.* [1968] 2 R.C.É. 622.

Hansard Spruce Mills Ltd. [1954] 4 D.L.R. 590, agreed with. *Erven Warnink B.V. v. J. Townend & Sons (Hull) Ltd.* [1980] R.P.C. 31, agreed with. *Great Lakes Hotels Ltd. v. The Noshery Ltd.* [1968] 2 Ex.C.R. 622, distinguished. *The Noshery Ltd. v. The Penthouse Motor Inn Ltd.* (1970) 61 C.P.R. 207, discussed.

Arrêt analysé: *The Noshery Ltd. c. The Penthouse Motor Inn Ltd.* (1970) 61 C.P.R. 207.

ACTION.

ACTION.

COUNSEL:

AVOCATS:

D. Morrow for plaintiff.
R. H. Barrigar and *L. Turlock* for defendants.

D. Morrow pour la demanderesse.
R. H. Barrigar et *L. Turlock* pour les défendeurs.

SOLICITORS:

PROCUREURS:

Smart & Biggar, Ottawa, for plaintiff.
Barrigar & Oyen, Vancouver, for defendants.

Smart & Biggar, Ottawa, pour la demanderesse.
Barrigar & Oyen, Vancouver, pour les défendeurs.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

Voici les motifs du jugement rendus en français par

ADDY J.:

LE JUGE ADDY:

GENERAL

e OBSERVATIONS GÉNÉRALES

The plaintiff, incorporated in 1968 under the laws of the State of Delaware, U.S.A., operates a large chain of some 300 motels under the name of "Motel 6" throughout most of the United States with the greatest concentration of motels in the western portion of that country. Many of its customers are Canadian motorists. It operates no motel in Canada.

La demanderesse, constituée en 1968 sous le régime des lois de l'État de Delaware, aux États-Unis, exploite, dans presque tous les États de ce pays, sous le nom de «Motel 6», une chaîne de quelque 300 motels surtout concentrés dans la partie occidentale du pays. Beaucoup de ses clients sont des automobilistes canadiens. Elle n'exploite aucun motel au Canada.

It is the owner by legal assignment in 1969 of a United States service mark covering the name "Motel 6" and a logo which is roughly in the shape of a four leaf clover with the word "Motel" and a larger figure "6", both placed in the centre of the clover leaf (refer to annex "A" for illustration). The mark was registered in the United States on the 17th of January, 1967 as number 822,563 for use in conjunction with motel services on the basis of use from the 1st of July, 1961.

Elle est, par cession régulièrement intervenue en 1969, propriétaire d'une marque de service américaine constituée du nom de «Motel 6» et d'un symbole social qui revêt à peu près la forme d'un trèfle à quatre feuilles, le terme «Motel» et un chiffre «6» en plus gros étant tous deux placés au centre de la feuille de trèfle (voir annexe «A» pour illustration). Cette marque, en liaison avec des services de motel, a été enregistrée aux États-Unis le 17 janvier 1967, sous le numéro 822,563, sur la base d'un emploi datant du 1^{er} juillet 1961.

The plaintiff also claims that the logo shown in annex "A" is an artistic work, that it now is the owner of a valid copyright to the said artistic work and that the rights conferred by the copyright extend to and subsist in Canada by virtue of

La demanderesse prétend également que le symbole social figurant à l'annexe «A» est une œuvre artistique, qu'elle est maintenant titulaire d'un droit d'auteur valide sur cette œuvre et que les droits découlant de ce droit d'auteur s'étendent et

section 4 of the *Copyright Act*¹ and of a notice published in the *Canada Gazette*² which stipulates that the United States is to be treated as if it were a country to which the *Copyright Act* extends. The legal effect of these last-mentioned provisions was not contested by the defendants at trial.

The corporate defendant is a British Columbia company which, on the 4th of February, 1972, applied for and, on the 23rd of August, 1974, obtained, under registration number 201,351, a logo-type trade mark to be used in association with motel services. The application was based on intended use. The mark consists of a large circle with, in the centre, the word "Motel" and the larger figure "6" (refer annex "A" for illustration). It presently has an interest in three motels in Canada which operate under the mark. It actually owns one and has a half interest in another. The third one is being operated under franchise granted by the corporate defendant. It also had previously granted a Motel 6 franchise to two other motels, one in Hope and one in Summerland, B.C., and had been party to a form of agreement with another motel operator in Cambridge, north of Victoria, providing, among other things, for the use by the latter of the mark and name, subject to certain provisions and conditions. The three motels in which the corporate defendant is presently interested, as well as the Hope Hotel, have for some years used the logo and the mark covered by trade mark registration 201,351. The Summerland and Cambridge motels did likewise but no longer do so.

The plaintiff alleges that its mark and trade name were extensively used in the United States by it and its predecessor in title in connection with motel services, that they became well known in Canada by advertisements in printed publications circulated here among potential dealers and users of its motel services and that the name and mark were extensively and continuously used here in association with the making of reservations for its

¹ R.S.C. 1970, c. C-30.

² Volume 57, No. 26 at page 2157 on December 29, 1923.

existent au Canada en vertu de l'article 4 de la *Loi sur le droit d'auteur*¹ et d'un avis publié dans la *Gazette du Canada*², lequel énonce que les États-Unis doivent être traités comme s'ils étaient un pays tombant sous l'application de la *Loi sur le droit d'auteur*. L'effet juridique de ces dernières dispositions n'a pas été contesté à l'instruction par les défendeurs.

La défenderesse est une société de la Colombie-Britannique. Le 4 février 1972, elle a demandé l'enregistrement d'une marque de commerce constituée d'un symbole social, en liaison avec des services de motel. Le 23 août 1974, l'enregistrement a été fait sous le numéro 201,351. Cette demande reposait sur un emploi proposé. Cette marque est formée d'un grand cercle avec, au centre, le terme «Motel» et le chiffre «6» en plus gros (voir annexe «A» pour illustration). Elle a actuellement des intérêts dans trois motels exploités au Canada sous cette marque. Plus précisément, elle est propriétaire unique d'un de ces motels et propriétaire pour moitié d'un autre. Le troisième est exploité en vertu d'une concession consentie par la société défenderesse. Elle avait auparavant fait une concession de Motel 6 à deux autres motels dont l'un se trouve à Hope, et l'autre à Summerland, en Colombie-Britannique, et avait signé un accord avec un autre exploitant de motel de Cambridge, au nord de Victoria. Cet accord prévoyait, entre autres, l'emploi par ce dernier de la marque et du nom, sous réserve de certaines dispositions et conditions. Les trois motels dans lesquels la société défenderesse a une participation, ainsi que le Hope Hotel, emploient depuis quelques années le symbole et la marque faisant l'objet de l'enregistrement 201,351. Les motels de Summerland et de Cambridge les ont également employés, mais ne les emploient plus.

La demanderesse prétend que sa marque et son nom commercial ont été largement employés aux États-Unis par elle-même et son prédécesseur en titre, en liaison avec des services de motel, qu'ils sont devenus bien connus au Canada par des annonces dans des publications distribuées ici parmi les marchands et usagers éventuels de ses services de motel et que, dès avant novembre 1968, ce nom et cette marque ont été largement et

¹ S.R.C. 1970, c. C-30.

² Volume 57, n° 26 daté du 29 décembre 1923, à la page 2157.

motels by individuals and travel agents since prior to November 1968.

The individual defendant, Hawthorne, had obtained the registration in Canada in August 1970 of another trade mark involving Motel 6 with a hexagonal design under number 170,826. This last-mentioned trade mark had subsequently been assigned to the corporate defendant. However, immediately before trial, a confession to judgment, covering the abandonment of this mark, was filed by the corporate defendant. It was concurred in by the defendant Hawthorne and accepted by the plaintiff. Pursuant to this, and also by reason of a subsequent discontinuance of the action against the defendant Hawthorne (subject to certain terms as to costs and as to the adherence by him to the terms of any injunction which might be granted against the corporate defendant), and order will issue expunging that mark from the register. Neither it nor any claims against the individual defendant are any longer in issue and the corporate defendant shall hereinafter be referred to as the defendant.

The plaintiff at trial elected to rely on its remedy by way of damages and abandoned any claim for an accounting.

CLAIMS

The claims now remaining to be tried might be summarized as follows:

1. An order that the entry of the defendant's trade mark number 201,351 in the register of trade marks be struck out.

2. A declaration that the plaintiff is the owner of a copyright in the artistic work consisting of its logo and the name Motel 6, as illustrated in annex "A", and that the corporate defendant has infringed this copyright.

3. Injunctive relief:

(a) to prevent future copyright infringement by reproducing its logo and mark;

(b) to prevent future use of the mark or trade name in association with motel services;

constamment employés au Canada en liaison avec des réservations dans ses motels faites par des clients et des agents de voyage.

En août 1970, le défendeur Hawthorne a obtenu au Canada l'enregistrement, sous le numéro 170,826, d'une autre marque de commerce constituée de l'expression Motel 6 et d'un dessin hexagonal. Cette marque a été, par la suite, cédée à la société défenderesse. Toutefois, immédiatement avant l'instruction, la société défenderesse a déposé une confession de jugement portant abandon de cette marque. Le défendeur Hawthorne et la demanderesse l'ont acceptée. Par la suite, et en raison d'un désistement de l'action intentée contre le défendeur Hawthorne (sous réserve de certaines conditions quant aux dépens et à l'acquiescement par lui à la teneur de l'injonction qui pourra être rendue contre la société défenderesse), la radiation de cette marque du registre sera ordonnée. Il ne sera plus question ni de cette marque, ni de quelque revendication contre le défendeur Hawthorne et la société défenderesse sera ci-après appelée la défenderesse.

A l'instruction, la demanderesse s'est bornée à demander, à titre de redressement, des dommages-intérêts et a abandonné toute demande de reddition de compte.

REVENDICATIONS

Les revendications restant à juger pourraient se résumer comme suit:

1. Une ordonnance de radiation de l'inscription, dans le registre des marques de commerce, de la marque de commerce numéro 201,351 de la défenderesse.

2. Une déclaration que la demanderesse est titulaire d'un droit d'auteur sur l'œuvre artistique constituée de son symbole social et du nom Motel 6, selon l'illustration figurant à l'annexe «A», et que la société défenderesse a violé ce droit.

3. Une injonction:

a) portant interdiction de toute nouvelle violation de droit d'auteur par reproduction de son symbole social et de sa marque;

b) portant interdiction de tout nouvel emploi de la marque ou du nom commercial en liaison avec des services de motel;

(c) to restrain the defendant from directing public attention to its services or business in such a way as to cause or be likely to cause confusion in Canada between its services or business and those of the plaintiff, contrary to section 7(b) of the *Trade Marks Act*³.

4. The normal order for the delivery up of all offending signs, literature, labels and other such materials.

5. Damages pertaining to the alleged passing off contrary to section 7(b) of the *Trade Marks Act*.

The defendant denies that the plaintiff is entitled to any of the relief claimed and requests a declaration that the plaintiff has no copyright in its mark and also denies the jurisdiction of this Court to hear any claim based on section 7(b) of the *Trade Marks Act* on the basis that this paragraph is *ultra vires* the Parliament of Canada.

COPYRIGHT

I shall first deal with the claim of copyright infringement.

The name "Motel 6" was first used by a partnership or joint venture of two California private corporations: Todric Inc. and Maranco Motels Inc., both incorporated in 1961. The joint venture operated under the name of Motel 6 of California. It was formed on the 1st of January, 1964.

Previous to the existence of the joint venture, one Richard E. Barnes, whilst in the employ of one Paul A. Greene of California, trading under the business name of Paul A. Greene Company, made the logo design which incorporated the name "Motel 6." Barnes had been instructed by Greene to create a design incorporating the words "Motel 6" for use in association with the latter's motel business that he intended to start under the name of "Motel 6 of California." There is no evidence of the existence of any assignment of the copyright by Barnes to Greene nor any direct evidence of a subsequent assignment from Greene to the joint

c) interdisant à la défenderesse d'appeler l'attention du public sur ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre ses services ou son entreprise et ceux de la demanderesse, en contravention de l'article 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*³.

4. L'ordre habituel de remise de toutes enseignes, brochures, étiquettes et de tous autres objets incriminés.

5. Des dommages-intérêts pour le prétendu *passing off* en contravention de l'article 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*.

La défenderesse rejette toutes les revendications de la demanderesse, sollicite un jugement déclaratoire reconnaissant que celle-ci n'a aucun droit d'auteur sur sa marque et conteste la compétence de la présente Cour pour entendre toute demande fondée sur l'article 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*, puisque cet alinéa est *ultra vires* du Parlement du Canada.

DROIT D'AUTEUR

Je me pencherai tout d'abord sur la prétendue violation du droit d'auteur.

Le nom «Motel 6» fut employé pour la première fois par une association ou entreprise à risques partagés formée de deux sociétés privées californiennes: Todric Inc. et Maranco Motels Inc., toutes deux constituées en 1961. L'entreprise était exploitée sous le nom de Motel 6 of California. Elle a été constituée le 1^{er} janvier 1964.

Avant la création de cette entreprise à risques partagés, un certain Richard E. Barnes, alors qu'il travaillait pour un certain Paul A. Greene de Californie, faisant le commerce sous le nom commercial de Paul A. Greene Company, conçut le symbole social comportant le nom de «Motel 6». Barnes avait reçu de Greene l'ordre de concevoir un dessin constitué de l'expression «Motel 6» aux fins d'emploi en liaison avec l'entreprise de motel que ce dernier voulait mettre sur pied sous le nom de «Motel 6 of California». Il n'existe aucune preuve de cession par Barnes à Greene du droit d'auteur; rien ne prouve non plus qu'il y ait eu, en

³ R.S.C. 1970, c. T-10.

³ S.R.C. 1970, c. T-10.

venture Motel 6 of California in 1964 or subsequently.

In 1968, the plaintiff company, which had been incorporated in that year, absorbed by merger ten California corporations including the two private companies forming the joint venture Motel 6 of California, thus acquiring all of their assets.

The Barnes design became the basis of and was embodied in the logo which was used in association with the first Motel 6, which opened in California in 1962, and has been used continuously since then in the United States by all motels operated by Motel 6 of California and its successor the plaintiff corporation. This use included not only motel signs but use on a variety of materials and articles such as map guides, soap wrappers, match box covers, cards, forms for reservations and various advertisements. The logo itself was the subject of the previously-mentioned U.S. trade mark No. 822,563 registered in 1967 which was assigned to the plaintiff in 1968 by Motel 6 of California.

The title of the plaintiff to the copyright has been put in issue by the defendant. The following provisions of the *Copyright Act* are relevant:

20. ...

(3) In any action for infringement of copyright in any work, in which the defendant puts in issue either the existence of the copyright, or the title of the plaintiff thereto, then, in any such case,

(a) the work shall, unless the contrary is proved, be presumed to be a work in which copyright subsists; and

(b) the author of the work shall, unless the contrary is proved, be presumed to be the owner of the copyright;

and where any such question is at issue, and no grant of the copyright or of an interest in the copyright, either by assignment or licence, has been registered under this Act, then, in any such case,

(c) if a name purporting to be that of the author of the work is printed or otherwise indicated thereon in the usual manner, the person whose name is so printed or indicated shall, unless the contrary is proved, be presumed to be the author of the work; and

(d) if no name is so printed or indicated, or if the name so printed or indicated is not the author's true name or the name by which he is commonly known, and a name purporting to be that of the publisher or proprietor of the work is printed or otherwise indicated thereon in the usual manner, the person whose name is so printed, or indicated shall, unless the contrary is proved, be presumed to be the owner of the copyright in the work for the purpose of proceedings in respect of the infringement of copyright therein.

1964 ou plus tard, cession ultérieure par Greene à l'entreprise à risques partagés Motel 6 of California.

En 1968, la société demanderesse, constituée la même année, absorba dix sociétés californiennes, dont les deux sociétés privées formant l'entreprise Motel 6 of California, acquérant ainsi tous leurs actifs.

Le dessin conçu par Barnes fut conservé et fut intégré au symbole social utilisé en liaison avec le premier Motel 6, qui ouvrit ses portes en Californie en 1962. Il a depuis lors toujours été utilisé aux États-Unis par tous les motels exploités par Motel 6 of California et son successeur, la société demanderesse. Il n'a pas été employé uniquement sur des enseignes de motel, mais aussi sur une variété de matériel et d'articles tels que cartes-guides, emballages de savon, cartons d'allumettes, cartes, formulaires de réservation et diverses publicités. Le symbole social lui-même faisait l'objet de la susmentionnée marque de commerce américaine n° 822,563, enregistrée en 1967, qui fut cédée en 1968 à la demanderesse par Motel 6 of California.

La défenderesse conteste le droit de la demanderesse d'invoquer le droit d'auteur. Voici les dispositions pertinentes de la *Loi sur le droit d'auteur*:

20. ...

(3) Dans toute action pour violation du droit d'auteur sur une œuvre, si le défendeur conteste l'existence du droit d'auteur ou la qualité du demandeur,

a) l'œuvre est, jusqu'à preuve contraire, présumée être une œuvre protégée par un droit d'auteur; et

b) l'auteur de l'œuvre est, jusqu'à preuve contraire, présumé être le titulaire du droit d'auteur;

et dans toute contestation de cette nature, si aucune concession du droit d'auteur ou d'un intérêt dans le droit d'auteur par cession ou par licence n'a été enregistrée sous l'autorité de la présente loi,

c) si un nom paraissant être celui de l'auteur de l'œuvre y est imprimé ou autrement indiqué, en la manière habituelle, la personne dont le nom est ainsi imprimé ou indiqué est, jusqu'à preuve contraire, présumée être l'auteur de l'œuvre; et

d) si aucun nom n'est imprimé ou indiqué de cette façon, ou si le nom ainsi imprimé ou indiqué n'est pas le véritable nom de l'auteur ou le nom sous lequel il est généralement connu, et si un nom paraissant être celui de l'éditeur ou du propriétaire de l'œuvre y est imprimé ou autrement indiqué de la manière habituelle, la personne dont le nom est ainsi imprimé ou indiqué est, jusqu'à preuve contraire, présumée être le titulaire du droit d'auteur sur l'œuvre, aux fins de procédures relatives à la violation du droit d'auteur sur cette œuvre.

12. (1) Subject to this Act, the author of a work shall be the first owner of the copyright therein.

(3) Where the author was in the employment of some other person under a contract of service or apprenticeship and the work was made in the course of his employment by that person, the person by whom the author was employed shall, in the absence of any agreement to the contrary, be the first owner of the copyright; but where the work is an article or other contribution to a newspaper, magazine, or similar periodical, there shall, in the absence of any agreement to the contrary, be deemed to be reserved to the author a right to restrain the publication of the work, otherwise than as part of a newspaper, magazine, or similar periodical.

The name of the plaintiff is not printed or otherwise indicated in any way on the work as purporting to be its owner and it, therefore, in my view, cannot claim the benefit of the presumption of ownership arising out of section 20(3)(d) above. Although the words "Motel 6" form part of the mark, no name whatsoever of any person purporting to be either the owner or proprietor is used on the mark. One must, therefore, examine the evidence to see who was the original owner and determine whether a chain of title exists from the original owner to the plaintiff.

Since the author Barnes was employed by Greene in 1961, and since it was in the course of that employment and as a result of Mr. Greene's specific request that the design was created and since there is no evidence to the contrary, it seems obvious that the employer Greene must, pursuant to the provisions of section 12(3), be considered as the first owner of the copyright: the presumption in section 20(3)(b), to the effect that the author of the work is the owner has clearly been rebutted, as the contrary has been fully proven.

The next step is to consider whether Motel 6 of California acquired a legal title of any kind to the design from Greene. "Motel 6" was first used by Greene and one William W. Becker. They felt that there was a need for good, simple but reliable motel accommodation available at a low nightly rate of \$6 per night, hence, the name "Motel 6." The first motel complex was opened in Santa Barbara in 1962. They had formed the two previously-mentioned private corporations in 1961 and, in 1964, caused these companies to form the joint venture known as "Motel 6 of California" which took over all the motels operating under the name of "Motel 6" at that time. Motel 6 of California

12. (1) Sous réserve de la présente loi, l'auteur d'une œuvre est le premier titulaire du droit d'auteur sur cette œuvre.

(3) Lorsque l'auteur est employé par une autre personne en vertu d'un contrat de louage de service ou d'apprentissage, et que l'œuvre est exécutée dans l'exercice de cet emploi, l'employeur est, à moins de stipulation contraire, le premier titulaire du droit d'auteur; mais lorsque l'œuvre est un article ou une autre contribution, à un journal, à une revue ou à un périodique du même genre, l'auteur, en l'absence de convention contraire, est censé posséder le droit d'interdire la publication de cette œuvre ailleurs que dans un journal, une revue ou un périodique semblable.

Le nom de la demanderesse n'ayant pas été imprimé ou autrement indiqué sur l'œuvre pour paraître être celui de son propriétaire, j'estime qu'elle ne saurait se prévaloir de la présomption de propriété prévue à l'article 20(3)d) susmentionné. Bien que l'expression «Motel 6» fasse partie de la marque, aucun nom de personne paraissant être soit celui du titulaire soit celui du propriétaire ne figure sur la marque. Force est d'examiner la preuve pour voir qui était le premier titulaire et déterminer s'il existe une chaîne de mutations allant du premier titulaire à la demanderesse.

Puisqu'en 1961 l'auteur Barnes était au service de Greene, que c'est dans l'exercice de ses fonctions et sur la demande expresse de Greene que le dessin a été conçu et qu'il n'existe aucune preuve contraire, il semble évident que l'employeur Greene doit, en application de l'article 12(3), être considéré comme le premier titulaire du droit d'auteur: la présomption de l'article 20(3)b) suivant laquelle l'auteur de l'œuvre est le titulaire du droit d'auteur a clairement été repoussée, puisque la preuve contraire a été pleinement rapportée.

Il convient ensuite de déterminer si Greene a cédé au Motel 6 of California un droit quelconque sur le dessin. L'expression «Motel 6» a été utilisée pour la première fois par Greene et un certain William W. Becker. Ils avaient estimé qu'il y avait un besoin de chambres de motel de qualité, simples mais sans surprise, à un bas prix de \$6 par nuit, d'où le nom de «Motel 6». Le premier ensemble de motels fut ouvert en 1962 à Santa Barbara. Ils avaient constitué les deux sociétés privées susmentionnées en 1961 et, en 1964, engagé ces dernières dans l'entreprise à risques partagés connue sous le nom de «Motel 6 of California», qui prit en charge tous les motels exploités à l'époque sous le nom de

continued to use the design and mark exclusively until the two corporations, together with their joint venture, were absorbed by the plaintiff in 1968, at which time all assets were assigned to the plaintiff. At least, three conclusions could be drawn from these facts: Greene, in 1964, either formally transferred by assignment his right in the design to the joint venture or simply allowed the latter to take over the use and benefit of the design without bothering with a formal assignment, assuming perhaps that it was not necessary, or, simply neglected or forgot to assign the right. There is no evidence whatsoever of any document of assignment having ever existed.

On the mere fact that Greene had an interest as a principal in the companies forming the joint venture, I cannot conclude, as I have been invited to do by counsel for the plaintiff, that a formal assignment was executed by Greene either to the joint venture Motel 6 of California or to one or the other or both of the companies forming that venture. There would, in fact, be a greater likelihood of an assignment having been executed if Greene had been dealing at arm's length with the joint venture and had retained no interest whatsoever in the companies forming the joint venture.

Section 12(4) of the *Copyright Act* reads as follows:

12. ...

(4) The owner of the copyright in any work may assign the right, either wholly or partially, and either generally or subject to territorial limitations, and either for the whole term of the copyright or for any other part thereof, and may grant any interest in the right by licence, but no such assignment or grant is valid unless it is in writing signed by the owner of the right in respect of which the assignment or grant is made, or by his duly authorized agent. [The underlining is mine.]

I quite accept the proposition of counsel for the plaintiff that section 12(4) is a substantial legal requirement and not a rule of evidence. Therefore, the assignment itself need not necessarily be produced if the evidence establishes that it existed and conformed to that section. The evidence, however, falls far short of establishing on a balance of probabilities that an assignment in writing ever existed, much less one that was signed by Greene or his agent or of establishing who the assignee might have been. It has merely established the

«Motel 6». Motel 6 of California continua d'être l'utilisatrice exclusive du dessin et de la marque jusqu'à l'absorption des deux sociétés considérées et de leur entreprise à risques partagés par la demanderesse en 1968, date à laquelle tous les actifs ont été cédés à la demanderesse. De ces faits, on pourrait tirer, du moins, trois conclusions: en 1964, Greene a ou bien formellement cédé son droit sur le dessin à l'entreprise à risques partagés ou bien simplement permis à cette dernière de faire usage et de tirer profit du dessin sans se donner la peine de rédiger un acte formel de cession, présumant peut-être que cela n'était pas nécessaire, ou bien simplement négligé ou oublié de céder ce droit. Il n'existe aucune preuve qu'un quelconque acte de cession ait jamais été passé.

Du simple fait que Greene ait eu des intérêts personnels dans les sociétés formant l'entreprise à risques partagés, je ne saurais conclure, comme le souhaite l'avocat de la demanderesse, qu'il y a eu cession formelle de Greene soit à l'entreprise à risques partagés Motel 6 of California soit à l'une ou à l'autre des sociétés formant cette dernière ou à ces deux sociétés à la fois. De fait, il y aurait beaucoup plus de chances pour qu'une cession soit intervenue si Greene avait traité à distance avec l'entreprise à risques partagés et n'avait eu aucun intérêt dans les sociétés formant celle-ci.

L'article 12(4) de la *Loi sur le droit d'auteur* est ainsi rédigé:

12. ...

(4) Le titulaire du droit d'auteur sur une œuvre peut céder ce droit, en totalité ou en partie, d'une manière générale, ou avec des restrictions territoriales, pour la durée complète ou partielle de la protection; il peut également concéder, par une licence, un intérêt quelconque dans ce droit; mais la cession ou la concession n'est valable que si elle est rédigée par écrit et signée par le titulaire du droit qui en fait l'objet, ou par son agent dûment autorisé. [C'est moi qui souligne.]

J'admets avec l'avocat de la demanderesse que l'article 12(4) est une condition de fond et non une règle de preuve. Par conséquent, l'acte de cession lui-même n'a pas nécessairement à être produit si la preuve établit son existence et sa conformité avec cet article. Toutefois, la preuve est loin d'établir par prépondérance l'existence d'une cession écrite, encore moins d'une cession signée par Greene ou son agent, ou d'établir qui a bien pu être le cessionnaire. Elle a simplement établi la possibilité des trois conclusions tout aussi logiques

possibility of at least the three equally consistent conclusions to which I have already referred. Evidence, which merely raises this type of speculation without weighting the scale in favour of the actual existence of an assignment conforming to the statute, is not sufficient to satisfy the requirements of section 12(4).

Had the plaintiff established ownership as claimed, I would have had no difficulty in finding that the work was susceptible of protection under the *Copyright Act*: it is not by any means devoid of subject-matter as claimed by the defendant. The latter has also completely failed to rebut the presumption raised by section 20(3)(a). I would also have concluded that the copying of that mark done by the defendant, although not an exact replica, was sufficiently close to constitute an infringement. The mere fact that the cloverleaf design was avoided and replaced by a circle would not have been sufficient to avoid a finding of infringement. There is substantial similarity. This constitutes *prima facie* evidence of copying and no satisfactory evidence of independent creation was adduced. (See *King Features Syndicate Inc. v. O. and M. Kleemann, Ltd.*⁴ followed in *Collins v. Rosenthal*⁵.)

However, because it has failed to establish ownership of any right or licence to the work by means of a valid assignment, the plaintiff's claim for copyright infringement will be dismissed.

VALIDITY OF DEFENDANT'S MARK

General:

The plaintiff attacks the validity of the registration of the defendant's trade mark No. 201,351 on three grounds:

1. Alleged prior use in Canada by the plaintiff of its own mark and trade name.
2. That the plaintiff's name and mark was previously made known in Canada; and,

⁴ [1941] 2 All E.R. 403 (H.L.) at page 414.

⁵ (1974) 14 C.P.R. (2d) 143 at page 147.

les unes que les autres que j'ai mentionnées. La preuve qui donne lieu simplement à ce type de suppositions sans pencher pour l'existence réelle d'une cession conforme à la loi ne satisfait pas aux exigences de l'article 12(4).

Si la demanderesse avait établi la propriété telle qu'elle a été revendiquée, je n'aurais pas hésité à statuer que l'œuvre était susceptible de protection sous le régime de la *Loi sur le droit d'auteur*: sa revendication n'est en aucune façon dénuée d'objet, comme l'a prétendu la défenderesse. Cette dernière n'a pas réussi à repousser la présomption de l'article 20(3)(a). J'aurais également conclu que le plagiat de cette marque de la part de la défenderesse, quoiqu'il ne s'agît point d'une copie exacte, comportait une ressemblance suffisante pour constituer une contrefaçon. Le simple fait que le dessin constitué d'une feuille de trèfle ait été évité et remplacé par un cercle n'eût pas été suffisant pour empêcher de conclure à la contrefaçon. Il y a une étroite ressemblance. Cela constitue une présomption de plagiat contre laquelle aucune preuve de création indépendante n'a été rapportée. (Voir *King Features Syndicate Inc. c. O. and M. Kleemann, Ltd.*⁴, décision suivie dans l'affaire *Collins c. Rosenthal*⁵.)

La demanderesse n'ayant toutefois pas réussi à établir qu'elle aurait quelque droit sur cette œuvre en vertu d'une cession valide, sa prétention selon laquelle il y aurait eu violation du droit d'auteur doit être rejetée.

VALIDITÉ DE LA MARQUE DE LA DÉFENDERESSE

Généralités:

La demanderesse conteste sur trois points la validité de l'enregistrement par la défenderesse de la marque de commerce n° 201,351:

1. Un prétendu emploi antérieur, au Canada, par la demanderesse de ses propres marque et nom commercial.
2. Le nom commercial et la marque de la demanderesse auraient été antérieurement révélés au Canada; et

⁴ [1941] 2 All E.R. 403 (C.L.) à la page 414.

⁵ (1974) 14 C.P.R. (2^e) 143 à la page 147.

3. Non-distinctiveness based on the usual evidence to that effect and, in addition, on alleged unregistered licensing of the mark to others.

A further ground of attack that a false affidavit was presented to the Trade Marks Office in order to obtain registration was abandoned at trial.

The following statutory provisions are particularly relevant to the question of validity of the defendant's patent on grounds 1 and 2 above. Sections 4(2), 16(3) and 5 of the *Trade Marks Act* read as follows:

4. ...

(2) A trade mark is deemed to be used in association with services if it is used or displayed in the performance or advertising of such services.

16. ...

(3) Any applicant who has filed an application in accordance with section 29 for registration of a proposed trade mark that is registrable is entitled, subject to sections 37 and 39, to secure its registration in respect of the wares or services specified in the application, unless at the date of filing of the application it was confusing with

(a) a trade mark that had been previously used in Canada or made known in Canada by any other person;

(b) a trade mark in respect of which an application for registration had been previously filed in Canada by any other person; or

(c) a trade name that had been previously used in Canada by any other person.

5. A trade mark is deemed to be made known in Canada by a person only if it is used by such person in a country of the Union, other than Canada, in association with wares or services, and

(a) such wares are distributed in association with it in Canada, or

(b) such wares or services are advertised in association with it in

(i) any printed publication circulated in Canada in the ordinary course of commerce among potential dealers in or users of such wares or services, or

(ii) radio broadcasts, as defined in the *Radio Act*, ordinarily received in Canada by potential dealers in or users of such wares or services,

and it has become well known in Canada by reason of such distribution or advertising.

3. Le caractère non distinctif, en se fondant sur la preuve habituelle en la matière et, en outre, sur le prétendu octroi non enregistré d'une licence de la marque à des tiers.

^a Un autre grief, suivant lequel un faux affidavit aurait été présenté au Bureau des marques de commerce en vue de l'enregistrement, a été abandonné à l'instruction.

^b Les dispositions légales suivantes sont particulièrement pertinentes à la question de la validité du brevet de la défenderesse pour ce qui est des susdits motifs 1 et 2, savoir les articles 4(2), 16(3) et 5 de la *Loi sur les marques de commerce*, qui sont ainsi rédigés:

4. ...

^d (2) Une marque de commerce est censée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

16. ...

^e (3) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 29 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce projetée et enregistrable, a droit, sous réserve des articles 37 et 39, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard des marchandises ou services spécifiés dans la demande, à moins que, à la date de production de la demande, cette marque ne créât de la confusion avec

^f a) une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;

b) une marque de commerce à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement a été antérieurement produite au Canada par une autre personne; ou

^g c) un nom commercial antérieurement employé au Canada par une autre personne.

^h 5. Une personne est réputée faire connaître une marque de commerce au Canada, seulement si elle l'emploie dans un pays de l'Union, autre que le Canada, en liaison avec des marchandises ou services, et si

a) ces marchandises sont distribuées en liaison avec ladite marque au Canada, ou

b) ces marchandises ou services sont annoncés en liaison avec ladite marque dans

(i) toute publication imprimée et mise en circulation au Canada dans la pratique ordinaire du commerce parmi les marchands ou usagers éventuels de ces marchandises ou services, ou

(ii) des émissions de radio, au sens de la *Loi sur la radio*, ordinairement captées au Canada par des marchands ou usagers éventuels de ces marchandises ou services,

et si la marque est bien connue au Canada par suite de cette distribution ou annonce.

Previously Made Known:

A registration resulting from an application for proposed use is invalid if, at the date of the filing of the application, the mark was confusing with another that had been previously used in Canada or made known in Canada. The concepts of using and of making known in this context are subject to certain specific statutory limitations.

A U.S. service mark is made known in Canada by a person if it is used by that person in the United States in association with services and if such services are advertised in any printed publication circulated in Canada in the ordinary course of commerce or is made known in radio broadcasts, and if the mark has become well known in Canada as a result of such advertising. It is thus important that only the reputation acquired as a result of the advertising mentioned in section 5 can be considered and such reputation must result in the mark being "well known" in Canada.

There was no evidence of any radio broadcast. The only printed publications containing advertising were certain map guide brochures with information such as addresses and telephone numbers of the motels. These were sent from time to time to certain local offices of the DAA and the BCBA and to a limited number of travel agencies, in answer to specific requests from these associations and agencies for brochures. These requests were made because of certain enquiries by Canadian motorists, who, having travelled in the United States or having heard from friends of the existence of Motel 6's in the United States, were seeking information as to the location of the motels, their rates, methods of reservations, etc. In some instances, the agency would only retain one copy of the brochure for information purposes.

It has been established to my satisfaction that by the late 1960's the plaintiff's motels had become well known in British Columbia because of the number of Western Canadian motorists who travelled to the United States on a restricted budget and used its motels. That reputation apparently continued up to the date of trial. But it was as a result of such exposure of Canadian motorists to the plaintiff's motels in the United States and the spreading of that reputation by word of mouth and the recommendations made by certain agen-

La révélation antérieure:

L'enregistrement d'une marque de commerce découlant d'une demande en vue d'un emploi projeté n'est pas valide si, à la date du dépôt de cette demande, cette marque crée de la confusion avec une autre qui avait été antérieurement employée ou révélée au Canada. Les concepts d'emploi et de révélation dans ce contexte sont assujettis à certaines restrictions légales précises.

Une personne est réputée faire connaître une marque de commerce américaine au Canada si elle l'emploie aux États-Unis en liaison avec des services, si ces services sont annoncés dans toute publication imprimée et mise en circulation au Canada dans la pratique ordinaire du commerce ou dans des émissions de radio, et si la marque est bien connue au Canada par suite de cette annonce. Il s'ensuit nécessairement que seule la notoriété acquise par suite de l'annonce prévue à l'article 5 peut être prise en compte et qu'il doit résulter de cette notoriété que la marque est «bien connue» au Canada.

Aucun recours à des émissions de radio n'a été prouvé. Les seules publications imprimées contenant de l'annonce sont certaines brochures d'indications avec carte donnant des renseignements tels que les adresses et les numéros de téléphone des motels. Celles-ci étaient envoyées à certains bureaux locaux de la DAA et de la BCBA et à un nombre limité d'agences de voyages, en réponse à des demandes de brochures de ces associations et agences. Ces requêtes découlaient des demandes de renseignements d'automobilistes canadiens qui, ayant voyagé aux États-Unis ou entendu parler par leurs amis de l'existence des Motel 6 aux États-Unis, se renseignaient sur leur situation, leurs prix, les manières de réserver, etc. Dans certains cas, l'agence ne conservait qu'un exemplaire de la brochure pour fins de renseignements.

Il a été établi que vers la fin des années 60, les motels de la demanderesse étaient devenus bien connus en Colombie-Britannique grâce au nombre d'automobilistes canadiens de l'ouest qui, voyageant aux États-Unis avec des ressources limitées, logeaient dans ses motels. Cette notoriété s'est, semble-t-il, maintenue jusqu'à la date du procès. Mais c'est en raison de la fréquentation par des automobilistes canadiens des motels de la demanderesse aux États-Unis, du bouche à oreille et des recommandations de certaines agences et associa-

cies and associations in Canada, that the plaintiff's motels were known and not by reason of circulation of the brochures. Furthermore, the plaintiff did not actively promote the sending of the brochures or take any initiative in this respect in so far as Canadian customers were concerned but merely responded to requests from certain agencies or individuals.

A mark that becomes "well known in Canada" by word of mouth, by reason of its reputation and use in the United States, does not satisfy the requirement of section 5 of the *Trade Marks Act*. The requirement in that section to the effect that the mark become well known by reason of "such distribution or advertising" is preemptory and is a matter of substantive law and not of evidence, as stated by my brother Marceau J. in *Valle's Steak House v. Tessier*⁶. The plaintiff therefore fails on this ground of attack.

Previous Use:

As in the case of making known, when determining whether the mark of the plaintiff has been previously used, the crucial date before which use is to be considered is the date of filing of the application of the trade mark in issue, in this case the 4th of February, 1972 (refer section 16(3), *supra*) and not any previous date as argued by the defendant.

The evidence establishes that the mark was never used in Canada in association with motel services *per se*. It was used, however, in association with motel reservations. It was never used in Canada by the plaintiff who had no agents or place of business in Canada nor any reservation facilities or services here. It did not in fact operate any central reservation service in the United States. One could phone or write to a particular Motel 6 from any point in Canada and reserve a room in that motel. The room would then be reserved until 6:00 p.m. on the day indicated. One had to arrive before that time or the reservation was liable to be cancelled unless the room had been prepaid. If the reservation was made by mail, or, if by phone and time permitted, a confirmation card would be returned to the prospective Canadian

tions au Canada que les motels de la demanderesse sont devenus connus, et non en raison de la distribution des brochures. De plus, la demanderesse n'a pas encouragé activement la distribution de ces brochures et n'a pris aucune mesure à ce sujet en ce qui concernait les clients canadiens, mais a simplement répondu à des demandes d'agences ou de particuliers.

Le fait pour une marque de devenir «bien connue au Canada» par voie orale, en raison de sa notoriété et de son emploi aux États-Unis, ne suffit pas pour répondre aux exigences de l'article 5 de la *Loi sur les marques de commerce*. La condition imposée par cet article que la marque soit bien connue par suite de «cette distribution ou annonce» est essentielle et constitue une question de fond et non de preuve, comme l'a dit mon collègue le juge Marceau dans l'affaire *Valle's Steak House c. Tessier*⁶. Par conséquent, ce moyen invoqué par la demanderesse doit être repoussé.

L'emploi antérieur:

Comme dans le cas de la révélation, pour déterminer si la marque de la demanderesse a été antérieurement employée, la date avant laquelle cet emploi doit être pris en compte est celle du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque de commerce en litige, soit en l'espèce le 4 février 1972 (voir article 16(3) précité), et non quelque autre date antérieure comme l'a prétendu la défenderesse.

La preuve établit que cette marque n'a jamais été employée au Canada en liaison avec des services de motel à proprement parler. Elle a toutefois été employée en liaison avec des réservations de motel. Elle n'a jamais été employée au Canada par la demanderesse, qui n'avait au Canada aucun agent ou établissement ni aucun service de réservation. En fait, elle n'avait aucun service central de réservation aux États-Unis. A partir de n'importe quel endroit du Canada, on pouvait téléphoner ou écrire à tout Motel 6 pour y réserver une chambre. La chambre était alors réservée jusqu'à 18 h le jour indiqué. Si l'intéressé n'arrivait pas avant cette heure, la réservation pouvait être annulée, à moins que le prix n'ait été payé d'avance. Si la chambre était retenue par lettre, ou encore par téléphone et que le temps le permît, une carte de

⁶ [1981] 1 F.C. 441 at pages 449-450.

⁶ [1981] 1 C.F. 441 aux pages 449 et 450.

an client bearing the Motel 6 mark and logo as well as the details of the reservation. Any cheques sent were made payable to Motel 6.

In the case of two automobile association offices, at least, a phone call would be made by the association when the member requested it. No commissions of any kind were paid by the plaintiff for the directing of any customers to its motels.

Correspondence or communication by phone with customers, prospective customers or their agents in Canada, for the sole purpose of receiving and confirming reservations for motel accommodation in the U.S.A. does not constitute use of the mark in Canada in association with motel services. This is all the more true where the contact was not initiated by the person or firm furnishing the motel services. There must, at the very least, be some business facility of some kind in Canada in such circumstances. (See *Porter v. Don The Beachcomber*⁷ and also *Marineland Inc. v. Marine Wonderland and Animal Park Ltd.*⁸) The plaintiff, therefore, cannot succeed on this ground of attack.

Lack of Distinctiveness:

The provisions affecting the issue of distinctiveness are the following (*Trade Marks Act*):

2. In this Act

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

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

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

The registration of a trade mark is invalid if the mark is not distinctive at the time the proceedings

⁷ [1966] Ex.C.R. 982.

⁸ [1974] 2 F.C. 558 at pages 572-573.

confirmation portant la marque et le symbole social Motel 6, ainsi que les détails de la réservation, était envoyée à l'éventuel client canadien. Tout chèque envoyé devait être stipulé payable à Motel 6.

Dans le cas d'au moins deux associations d'automobilistes, un appel téléphonique était fait par l'association lorsqu'un de ses membres le lui demandait. Aucune commission n'était payée par la demanderesse pour les clients envoyés à ses motels.

La correspondance ou la communication téléphonique avec les clients, les clients éventuels ou leurs agents au Canada, dans le seul dessein de recevoir et de confirmer des réservations de chambres de motel aux États-Unis ne constituent pas un emploi de cette marque au Canada en liaison avec des services de motel; et à plus forte raison lorsque l'initiative du contact n'était pas prise par la personne ou l'entreprise fournissant les services de motel. Dans de tels cas, il doit y avoir à tout le moins quelque installation commerciale au Canada. (Voir *Porter c. Don The Beachcomber*⁷ et aussi *Marineland Inc. c. Marine Wonderland and Animal Park Ltd.*⁸) La demanderesse ne saurait, par conséquent, obtenir gain de cause sur ce point.

L'absence de caractère distinctif:

Les dispositions relatives à la question du caractère distinctif sont les suivantes (*Loi sur les marques de commerce*):

2. Dans la présente loi

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

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

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

L'enregistrement d'une marque de commerce est invalide si la marque n'est pas distinctive à l'épo-

⁷ [1966] R.C.É. 982.

⁸ [1974] 2 C.F. 558 aux pages 572 et 573.

bringing the registration into question are commenced. In the case at bar, this would be the 2nd of November, 1979. The definition of "distinctive" is to be found in section 2, *supra*. A trade mark can neither distinguish nor be adapted to distinguish the services of a person if another person has used the mark in a foreign country and it has become known in Canada as the latter's mark in respect of similar services. On the issue of lack of distinctiveness of a mark, although it must be shown that the rival or opposing mark must be known to some extent at least, it is not necessary to show that it is well known or that it has been made known solely by the restricted means provided for in section 5, *supra*. It is sufficient to establish that the other mark has become known sufficiently to negate the distinctiveness of the mark under attack. Thurlow J., as he then was, stated, when delivering the judgment of the Federal Court of Appeal in *E. & J. Gallo Winery v. Andres Wines Ltd.*⁹ at page 7:

The question to be determined on this attack is, therefore, whether the mark, "SPAÑADA" was, at the material time, adapted to distinguish the wine of the respondent from that of others and as the mark appears to have an inherent distinctiveness the question, as I see it, becomes that of whether it has been established by the evidence that this inherently distinctive mark is not adapted to distinguish the wine of the respondent. The basis put forward for reaching a conclusion that the mark is not adapted to distinguish the respondent's wine is that it is already known as the trade mark of the appellant in respect of similar wares. But for this purpose it is not necessary, in my opinion, that the evidence should be sufficient to show that the mark is well known or has been made well known in Canada within the meaning of section 5, or by the methods referred to in that section. Such proof, coupled with use in the United States, would be sufficient to entitle the appellant to registration and to a monopoly of the use of the mark. But that is not what is at stake in this proceeding. Here the respondent is seeking to monopolize the use of the mark and the question is that of his right to do so, which depends not on whether someone else has a right to monopolize it, but simply on whether it is adapted to distinguish the respondent's wares in the marketplace. Plainly it would not be adapted to do so if there were already six or seven wine merchants using it on their labels and for the same reason it would not be adapted to distinguish the respondent's wares if it were known to be already in use by another trader in the same sort of wares. [The underlining is mine.]

He quoted also with approval the case of *Williamson Candy Co. v. W. J. Crothers Co.*¹⁰ Refer also

⁹ [1976] 2 F.C. 3.

¹⁰ [1924] Ex.C.R. 183, affirmed [1925] S.C.R. 377.

que où sont entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement. En l'espèce, ce serait le 2 novembre 1979. La définition de «distinctive» se trouve à l'article 2 précité. Une marque de commerce ne peut distinguer ni être propre à distinguer les services d'une personne si une autre personne a employé cette marque dans un pays étranger et que celle-ci soit devenue connue au Canada comme la marque de cette dernière personne en liaison avec des services similaires. Quant à la question de l'absence de caractère distinctif d'une marque, bien qu'il doive être établi que la marque rivale ou adverse est connue au moins jusqu'à un certain point, il n'est pas nécessaire de prouver qu'elle est bien connue ou qu'elle a été révélée uniquement par les moyens limités prévus à l'article 5 cité plus haut. Il suffit d'établir que l'autre marque est devenue suffisamment connue pour annuler le caractère distinctif de la marque attaquée. Le juge Thurlow (tel était alors son titre), qui rendait le jugement de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire *E. & J. Gallo Winery c. Andres Wines Ltd.*⁹, dit ceci à la page 7:

La question que soulève ce moyen est donc de savoir si la marque «SPAÑADA» était, à l'époque en question, adaptée à distinguer le vin de l'intimée des vins existants. Comme la marque semble présenter un caractère proprement distinctif, il reste seulement à déterminer, selon moi, si la preuve établit que cette marque proprement distinctive n'est pas adaptée à distinguer le vin de l'intimée. Pour faire cette preuve, on a allégué que cette marque est déjà connue comme celle employée par l'appelante en liaison avec des marchandises semblables. Pour qu'on puisse conclure que la marque n'est pas ainsi adaptée, il n'est pas nécessaire, selon moi, que la preuve démontre que la marque est bien connue ou qu'on l'a bien fait connaître au Canada au sens de l'article 5 ou qu'on a eu recours aux méthodes qui y sont mentionnées. Une telle preuve et le fait de l'emploi de la marque aux États-Unis suffiraient à donner à l'appelante le droit à l'enregistrement et à un monopole de l'emploi de la marque. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. L'intimée cherche à monopoliser l'emploi de la marque et il s'agit pas de savoir si elle en a le droit. Que quelqu'un d'autre en ait le droit n'a rien à voir. Seul importe le fait que la marque soit adaptée ou non à distinguer les marchandises de l'intimée sur le marché. De toute évidence, elle ne serait pas ainsi adaptée s'il y avait six ou sept marchands de vin qui l'employaient déjà sur leurs étiquettes et, pour la même raison, elle ne le serait pas si on la savait déjà employée par un autre commerçant du même type de marchandises. [C'est moi qui souligne.]

Il a également cité et confirmé la décision *Williamson Candy Co. c. W. J. Crothers Co.*¹⁰ Voir

⁹ [1976] 2 C.F. 3.

¹⁰ [1924] R.C.É. 183, confirmée par [1925] R.C.S. 377.

*Moore Dry Kiln Co. of Canada Ltd. v. U.S. Natural Resources Inc.*¹¹

The attack based on non-distinctiveness is not restricted to actual performance of services in Canada as in the case of a claim of prior use pursuant to section 4. It also may be founded on evidence of knowledge or reputation of the opposing mark spread by means of word of mouth and evidence of reputation and public acclaim and knowledge by means of newspaper or magazine articles as opposed to advertising. All relevant evidence may be considered which tends to establish non-distinctiveness.

There is a concentration of the plaintiff's motels along the two main north-south highways used by Canadians travelling south from British Columbia and Alberta, namely, Interstate Highway No. 5 and Coastal Highway No. 101. Residents of British Columbia have for many years attended the plaintiff's motels and have informed other residents of British Columbia about them. Many of these were members of the British Columbia and Canadian automobile associations and would make enquiries through the local offices of these organizations. Information pertaining to plaintiff's motels was regularly disseminated by automobile associations and travel agencies dealing with the motoring public. Some of these agencies and associations, because of the enquiries made, would, from time to time, phone or write to the plaintiff for supplies of their map guide brochures in order to have them on hand and available for those of their members or clients who would be enquiring about such matters as the location of the various motels of the plaintiff, the rates, the conditions of reservations, etc.

The motels catered mostly to families and individual motorists who were interested in using good reliable accommodation available at a modest price. The plaintiff's motels were undoubtedly very popular among that section of the Canadian motoring public since late 1960's. There was evidence which I accept that, at the height of the season, at some of these motels, approximately

¹¹ (1977) 30 C.P.R. (2d) 40 at page 49.

aussi *Moore Dry Kiln Co. of Canada Ltd. c. U.S. Natural Resources Inc.*¹¹

Le moyen tiré du caractère non distinctif n'est pas limité à l'exécution réelle des services au Canada comme le cas d'une revendication en emploi antérieur sous le régime de l'article 4. Il peut être aussi fondé sur la preuve d'une connaissance ou notoriété de la marque rivale acquise par le bouche à oreille et sur la preuve d'une notoriété et d'une renommée obtenues par voie d'articles de journaux ou de magazines plutôt que par de la publicité. Peut être pris en compte tous les éléments de preuve pertinents tendant à établir le caractère non distinctif.

Les motels de la demanderesse sont concentrés le long des deux principales autoroutes nord-sud qu'utilisent les Canadiens voyageant vers le sud à partir de la Colombie-Britannique et de l'Alberta, savoir l'Interstate Highway No. 5 et la Coastal Highway No. 101. Des citoyens de la Colombie-Britannique fréquentent depuis de nombreuses années les motels de la demanderesse et en ont parlé à d'autres citoyens de leur province. Beaucoup d'entre eux sont membres des associations d'automobilistes canadienne et de Colombie-Britannique et ont demandé des renseignements par l'entremise des bureaux locaux de ces organismes. Des renseignements relatifs aux motels de la demanderesse ont été régulièrement fournis par les associations d'automobilistes et les agences de voyages servant ces derniers. Quelques-unes de ces agences et associations, en raison des demandes de renseignements reçues, téléphonaient ou écrivaient à la demanderesse pour se procurer des brochures d'indications avec carte afin de les mettre à la disposition de ceux de leurs membres ou clients qui se renseignaient sur des questions telles que l'emplacement des motels de la demanderesse, les prix, les modalités de réservation, etc.

Ces motels étaient destinés aux familles et aux automobilistes qui désiraient avoir un logement de qualité et sûr, à un prix modeste. Depuis la fin des années 60, les motels de la demanderesse étaient très populaires auprès de cette partie des automobilistes canadiens. Il a été établi qu'en pleine saison, dans quelques-uns de ces motels, jusqu'à 50% des clients sont des automobilistes canadiens.

¹¹ (1977) 30 C.P.R. (2^e) 40 à la page 49.

50% of the guests were and are Canadian motorists.

Reservations were frequently made from Canada by phone or by letter by individuals and by the BCAA, the DAA or a travel agency on behalf of their members or clients. In these communications the trade name was used and in replies by Motel 6 the name and the mark were employed. Cheques were made payable to Motel 6.

There is also very convincing evidence that residents of British Columbia have been regularly deceived into believing that the defendant's motels are those of the plaintiff. There was evidence, which I accept, that managers of automobile association offices and travel agencies were themselves deceived. This is important evidence as one would naturally expect persons engaged in and, therefore, with some special knowledge of and with particular experience in the field of the motoring tourist business, to be much more likely to be aware of the differences between name and mark of the plaintiff and of the defendant and to be less likely to be deceived than members of the general public. Section 5 of the Act speaks of "potential dealers in or users of such wares or services." I fully agree with the statement of Ruttan J. in the case of *Sund v. Beachcombers Restaurant Ltd.*¹² quoted at page 228 of the report:

In considering whether a deception is probable, account is to be taken not of the expert customer, but of the ordinary, ignorant and unwary member of the public: *Singer Mfg. Co. v. Loog* (1882), 8 App. Cas. 15 at p. 18, *per* Lord Selborne L.C. But the case must be much stronger if the expert also has been deceived.

There is also evidence which I accept that one of the defendant's principal officers was fully aware of the existence of the plaintiff's motels mark and logo because, when issuing instructions to the person who was to design the defendant's logo, he cautioned him against using the same colours as those contained in the plaintiff's logo.

Articles on the plaintiff's motels were published in the following periodicals and newspapers:

¹² (1960) 34 C.P.R. 225.

Les réservations, fréquemment faites à partir du Canada, par téléphone ou par lettre, par des particuliers ou par la BCAA, la DAA ou une agence de voyages pour le compte de leurs membres ou clients. Dans ces communications, le nom commercial était employé et dans la réponse de Motel 6, on se servait du nom et de la marque. Les chèques étaient stipulés payables à Motel 6.

Il est aussi prouvé que des résidents de la Colombie-Britannique ont été très souvent amenés à croire que les motels de la défenderesse étaient ceux de la demanderesse. Il a même été établi que des directeurs de bureaux d'associations d'automobilistes et d'agences de voyages ont été eux-mêmes trompés. Il s'agit là d'une preuve importante, puisqu'on s'attend à ce que des personnes œuvrant dans le domaine du tourisme automobile et ayant, par conséquent, une connaissance et une expérience spéciales de ce domaine, soient davantage conscientes des différences entre le nom et la marque de la demanderesse et ceux de la défenderesse et soient moins susceptibles de s'y laisser tromper que le public en général. L'article 5 de la Loi parle de «marchands ou usagers éventuels de ces marchandises ou services». Je fais miens les propos tenus par le juge Ruttan dans la décision *Sund c. Beachcombers Restaurant Ltd.*¹², citée à la page 228 du recueil:

[TRADUCTION] Le risque de tromperie s'apprécie non pas par rapport au spécialiste, mais bien par rapport au profane: *Singer Mfg. Co. c. Loog* (1882), 8 App. Cas. 15 à la p. 18, par le lord Chancelier Selborne. Mais la preuve sera beaucoup plus difficile à faire lorsque même le spécialiste s'est laissé tromper.

La preuve a également été rapportée qu'un des principaux dirigeants de la défenderesse était pleinement conscient de l'existence de la marque et du symbole social des motels de la demanderesse, puisqu'en donnant des instructions à la personne qui devait concevoir le symbole social de la défenderesse, il l'a mise en garde contre l'emploi des mêmes couleurs que celles utilisées dans le symbole social de la demanderesse.

Les articles sur les motels de la demanderesse ont été publiés dans les périodiques suivants:

¹² (1960) 34 C.P.R. 225.

1. Saskatoon Star-Phoenix —May 27, 1972
2. Winnipeg Free Press —May 20, 1972
3. Newsweek —October 9, 1967
and February 19, 1973
4. New York Times —January 15, 1967
5. Business Man's Week —August 27, 1965
6. Advertising Age —December 4, 1972
7. Wall Street Journal —December 26, 1972
8. Hospitality —February 1973
9. Advertising Age —February 11, 1971

1. Saskatoon Star-Phoenix —27 mai 1972
2. Winnipeg Free Press —20 mai 1972
3. Newsweek —9 octobre 1967 et
19 février 1973
4. New York Times —15 janvier 1967
- a 5. Business Man's Week —27 août 1965
6. Advertising Age —4 décembre 1972
7. Wall Street Journal —26 décembre 1972
8. Hospitality —février 1973
9. Advertising Age —11 février 1971

The first two publications are, of course, Canadian newspapers. Although there is no specific evidence that the other publications are circulated in Canada, judicial notice can be taken that at least the New York Times, Newsweek and the Wall Street Journal enjoy a general circulation in Canada since they are to be found on practically every large newsstand in the country.

I find that several years before the defendant made application for registration of its mark in 1972, on the basis of intended use, the plaintiff's motels had acquired substantial reputation and goodwill in British Columbia and that such reputation had been maintained throughout the whole period until the present time and that its signs bearing the name, mark and logo had become known throughout sections of the British Columbia motoring public.

The defendant's design and mark is very similar to that of the plaintiff with the words "Motel 6" being identical.

The defendant raised the issue of local distinctiveness based mainly on the testimony of witnesses in the immediate vicinity of its motels who did not know of the existence of the plaintiff's chain of motels. It is quite obvious that certain persons in the immediate vicinity of a motel of the defendant might not know of the existence of Motel 6's in the United States. But the real question to be determined is whether the persons in British Columbia who, as travelling motorists, generally use motels of that type would be deceived into believing that they would belong to the plaintiff rather than to the defendant. This has been amply established to my satisfaction by witnesses on behalf of the plaintiff.

b Bien entendu, les deux premières publications sont des journaux canadiens. Bien qu'il n'ait pas été prouvé que les autres publications sont distribuées au Canada, il est de notoriété publique qu'au moins le New York Times, le Newsweek et le Wall Street Journal le sont, puisqu'on peut se les procurer dans presque tous les grands kiosques du pays.

d J'estime donc que plusieurs années avant le dépôt en 1972 par la défenderesse de la demande d'enregistrement de sa marque, fondée sur un emploi projeté, les motels de la demanderesse avaient acquis une notoriété et une clientèle substantielles en Colombie-Britannique, que ce renom s'est maintenu jusqu'à ce jour et que les enseignes de la demanderesse portant son nom, sa marque et son symbole social étaient connues de toute une partie des automobilistes de la Colombie-Britannique.

f Le dessin et la marque de la défenderesse ressemblent beaucoup à ceux de la demanderesse, l'expression «Motel 6» étant identique.

g La défenderesse soulève la question du caractère distinctif local en se fondant principalement sur le témoignage de témoins résidant dans les environs immédiats de ses motels et qui ignorent l'existence de la chaîne de motels de la demanderesse. Il est évident que certaines personnes résidant à proximité d'un motel de la défenderesse peuvent ne pas connaître l'existence des Motel 6 américains. Mais la véritable question est de savoir si les résidents de la Colombie-Britannique qui, à l'occasion de leurs voyages en automobile, fréquentent généralement des motels de ce genre ne pourraient pas être amenés à croire que ceux-ci appartiennent à la demanderesse plutôt qu'à la défenderesse. Or, la demanderesse a clairement établi par témoins que tel était le cas.

The factual situation is quite distinguishable from that governing the decision of my brother Cattanach J. in the case of *Great Lakes Hotels Limited v. The Noshery Limited*¹³. In that case, Cattanach J. allowed a dining and catering restaurant called "The Penthouse" in Toronto to retain its mark on the basis of local distinctiveness notwithstanding an objection by The Penthouse Motor Inn also in the Toronto area. He held that on the facts, in the restricted area of the City, where The Penthouse restaurant operated, it was capable of acquiring, and did in fact acquire, distinctiveness.

Local distinctiveness obviously is capable of being acquired and recognized at law in certain cases. But the factual situation before me is quite different. We are not dealing with local customers but with the travelling public. The area from where the plaintiff draws its market is the whole of British Columbia or, at least, the whole of the southern portion of that Province and its mark was well known there. There is no room for distinctiveness within a restricted part of that whole area in respect of the defendant's services which are identical to those of the plaintiff and are addressed to the same category of Canadian motorist living there. The *Great Lakes* case is, thus, readily distinguishable on the facts. By a strange coincidence the following year I heard in the Supreme Court of Ontario a case of passing off under section 7(b) of the *Trade Marks Act* between the same parties as in the *Great Lakes* case heard by my brother Cattanach J., then of the Exchequer Court of Canada. Before me The Noshery was the plaintiff. I found the defendant Great Lakes liable for passing off. The case is cited as *The Noshery Ltd. v. The Penthouse Motor Inn Ltd.*¹⁴

On the basis of the above evidence and conclusions and on the basis of the additional evidence referred to, in dealing with the allegations of previous use and of previous making known, I conclude that the defendant's mark was not distinctive of its services either at the time when the present proceedings were instituted nor would it have been

¹³ [1968] 2 Ex.C.R. 622.

¹⁴ (1970) 61 C.P.R. 207.

Les faits ne sont pas les mêmes que ceux sur la base desquels mon collègue le juge Cattanach a statué dans l'affaire *Great Lakes Hotels Limited c. The Noshery Limited*¹³. Dans cette affaire, le juge Cattanach a autorisé un restaurant de Toronto nommé «The Penthouse» à garder sa marque en raison du caractère distinctif local, malgré l'objection de The Penthouse Motor Inn, un autre établissement de la région torontoise. Au vu des faits de l'espèce, il a statué que dans la zone limitée de la ville où le restaurant The Penthouse était exploité, ce dernier pouvait acquérir et avait, en fait, acquis un caractère distinctif.

De toute évidence, un caractère distinctif local peut s'acquérir et être reconnu en droit dans certains cas. Mais les circonstances de fait de la présente cause sont tout à fait différentes. Il ne s'agit pas en l'espèce de clients locaux, mais de voyageurs. La Colombie-Britannique tout entière, ou du moins toute la partie sud de cette province, constitue le marché de la demanderesse, et sa marque y est bien connue. Aucun caractère distinctif ne saurait s'attacher, dans une partie limitée de cette région, aux services de la défenderesse qui sont identiques à ceux de la demanderesse et destinés à la même catégorie d'automobilistes canadiens y résidant. Ainsi les faits de l'affaire *Great Lakes* se distinguent-ils nettement de ceux de l'espèce. Coïncidence étonnante, j'ai été saisi l'année suivante, devant la Cour suprême de l'Ontario, en vertu de l'article 7b) de la *Loi sur les marques de commerce* d'un cas de *passing off* où les parties étaient les mêmes que dans l'affaire *Great Lakes* entendue par mon collègue le juge Cattanach, qui siégeait alors à la Cour de l'Échiquier du Canada. Dans cette affaire, The Noshery était la demanderesse. J'ai trouvé la défenderesse Great Lakes coupable de concurrence déloyale. Cette affaire est citée comme *The Noshery Ltd. c. The Penthouse Motor Inn Ltd.*¹⁴

Sur la base des éléments de preuve et des constatations qui précèdent ainsi que des autres éléments de preuve mentionnés, j'estime, pour ce qui est des allégations d'emploi et de révélation antérieurs, que la marque utilisée en liaison avec les services de la défenderesse n'était pas distinctive à l'époque où les présentes procédures ont été inten-

¹³ [1968] 2 R.C.É. 622.

¹⁴ (1970) 61 C.P.R. 207.

distinctive at any time from a period of several years before the date when the mark was applied for.

The plaintiff also pleaded that the defendant's mark had lost its distinctiveness by reason of the licensing of the mark to other users without any registration. Unregistered user results in the mark losing its distinctiveness. This is inherent to the entire scheme of our *Trade Marks Act*¹⁵ which differs in this respect from the British Act.

The provisions as to registration must be strictly complied with. (Refer Fox, *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, Third Edition, 1972, at pages 283 and 284.) As Urie J. stated in *Moore Dry Kiln Co. of Canada Ltd. v. U.S. Natural Resources Inc.*¹⁶ at page 49:

Since distinctiveness of a mark is, *inter alia*, related to source, when the trade mark is related to more than one source, it cannot be distinctive.

Section 49(2) and (3) of the *Trade Marks Act* reads as follows:

49. ...

(2) The use of a registered trade mark by a registered user thereof in accordance with the terms of his registration as such in association with wares or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him, or the use of a proposed trade mark as provided in subsection 39(2) by a person approved as a registered user thereof, is in this section referred to as the "permitted use" of the trade mark.

(3) The permitted use of a trade mark has the same effect for all purposes of this Act as a use thereof by the registered owner.

The permitted use under section 49(3) of the *Trade Marks Act* is an exception to the former rule that a mark could only be used by its owner and the section therefore must be strictly construed both as to substantive law and as to the procedures laid down therein. (Refer the history of the concept of registered user detailed by Noël J., as he then was, at pages 538 to 541 of the report of the case of *Dubiner v. Cheerio Toys and Games Ltd.*¹⁷)

¹⁵ R.S.C. 1970, c. T-10.1

¹⁶ (1977) 30 C.P.R. (2d) 40.

¹⁷ [1965] 1 Ex.C.R. 524.

tées, et ne l'aurait pas été même plusieurs années avant la date à laquelle l'enregistrement de cette marque a été demandé.

La demanderesse fait aussi valoir que la marque de la défenderesse a perdu son caractère distinctif en raison de l'octroi de licences à d'autres usagers sans enregistrement. L'emploi par un usager non inscrit entraîne la perte du caractère distinctif de la marque. Ce principe sous-tend toute notre *Loi sur les marques de commerce*¹⁵, qui diffère à cet égard de la loi britannique.

Les dispositions relatives à l'enregistrement doivent être strictement observées. (Voir Fox, *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, troisième édition, 1972, aux pages 283 et 284.) Dans l'affaire *Moore Dry Kiln Co. of Canada Ltd. c. U.S. Natural Resources Inc.*¹⁶, le juge Urie dit ceci à la page 49:

[TRADUCTION] Étant donné que le caractère distinctif d'une marque est attaché, entre autres choses, à sa source de fabrication, lorsqu'une marque est attachée à plus d'une source, elle ne peut avoir de caractère distinctif.

L'article 49(2) et (3) de la *Loi sur les marques de commerce* est ainsi conçu:

49. ...

(2) L'emploi d'une marque de commerce déposée, par un usager inscrit de cette marque, selon les termes de son enregistrement à ce titre, en liaison avec les marchandises par lui fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou avec les services qu'il a loués ou exécutés, ou l'usage d'une marque de commerce projetée, ainsi que le prévoit le paragraphe 39(2), par une personne agréée comme usager inscrit de la marque, est dans le présent article appelé «l'emploi permis».

(3) L'emploi permis d'une marque de commerce a le même effet, à toutes fins de la présente loi, qu'un emploi de cette marque par le propriétaire inscrit.

L'emploi permis de l'article 49(3) de la *Loi sur les marques de commerce* est une exception à l'ancienne règle selon laquelle une marque ne pouvait être employée que par son propriétaire. Cet article doit par suite être strictement interprété tant au point de vue du fond qu'au point de vue des modalités d'application qu'il prévoit. (Voir l'histoire du concept d'usager inscrit fait par le juge Noël (tel était alors son titre), aux pages 538 à 541 du recueil, dans la décision *Dubiner c. Cheerio Toys and Games Ltd.*¹⁷)

¹⁵ S.R.C. 1970, c. T-10.

¹⁶ (1977) 30 C.P.R. (2^e) 40.

¹⁷ [1965] 1 R.C.É. 524.

In view of my finding of non-distinctiveness of the mark on the other grounds with which I have just dealt, I shall refrain from commenting in any detail on the evidence on the issue of non-licensed users. However, certain findings of fact will be made which are applicable to the issue. The following motels, in addition to the three in which the defendant has an interest, operated under the name and mark of "Motel 6" during the periods indicated:

1. On the 30th of November, 1975, the defendant sold one-half interest in its Courtenay Motel to four individuals and, since then, has continued to operate it for the owners under a management contract. Those four individuals and the defendant were registered as users in April 1976 as carrying on business under the firm name of "Courtenay No. 6 Motel." There is no evidence that the users carried on business in that name or style.

2. A motel at Summerland, B.C., was operated by two individuals from the 28th of June, 1973 until the 6th of April, 1974 under the "Motel 6" mark and name pursuant to a licence or franchise from the defendant. They were never registered as users. However, an application for user was made in October 1973 and was abandoned when the motel was sold in April 1974. The new owner was registered as a user in September of that year.

3. Three individuals have owned a motel in Hope, B.C., from November 1975 to the present day. It has been managed by the defendant under a management contract and entered into with its owners. There has been no user registration.

4. From 1971 to 1976, one Maurice Laprise operated at Cambridge, B.C., a motel and used the mark and name "Motel 6," presumably under trade mark No. 170,826 which is now being abandoned. The defendant permitted this use and from time to time inspected the motel.

5. All of the above uses were allowed with the full knowledge, consent and permission and, except for the Summerland Motel, with the participation of

Étant donné que j'ai conclu au caractère non distinctif de cette marque sur la base des autres motifs que je viens d'énoncer, je m'abstiendrai de commenter en détail la preuve soumise sur la question des usagers non autorisés. Toutefois, certaines constatations de fait applicables au point litigieux seront faites. Outre les trois motels dans lesquels la défenderesse a des intérêts, les motels suivants étaient exploités sous le nom et la marque de «Motel 6» durant les périodes indiquées:

1. Le 30 novembre 1975, la défenderesse a vendu la moitié de ses intérêts dans le Courtenay Motel à quatre personnes et, depuis lors, a continué de l'exploiter pour les propriétaires en vertu d'un contrat de gestion. Ces quatre personnes et la défenderesse ont été enregistrées en avril 1976 comme des usagers faisant le commerce sous le nom de «Courtenay No. 6 Motel». Rien ne prouve que ces usagers aient exercé leurs activités commerciales sous ce nom.

2. Un motel, situé à Summerland, en Colombie-Britannique, a été exploité, du 28 juin 1973 au 6 avril 1974, par deux particuliers sous la marque et le nom de «Motel 6», en vertu d'une licence ou d'une concession consentie par la défenderesse. Ils n'ont jamais été inscrits comme usagers. Toutefois, une demande d'inscription comme usager a été présentée en octobre 1973, mais abandonnée lors de la vente du motel en avril 1974. Le nouveau propriétaire a été inscrit comme usager en septembre de la même année.

3. Trois particuliers sont propriétaires d'un motel situé à Hope, en Colombie-Britannique, depuis novembre 1975. C'est la défenderesse qui administre ce motel en vertu d'un contrat de gestion qu'elle a signé avec ses propriétaires. Aucun enregistrement n'a été fait quant à l'usager.

4. De 1971 à 1976, un certain Maurice Laprise a exploité un motel à Cambridge, en Colombie-Britannique, et employé la marque et le nom «Motel 6», probablement en vertu de la marque de commerce n° 170,826, qui est maintenant abandonnée. La défenderesse a autorisé cet emploi et inspecté de temps à autre ce motel.

5. C'est avec la connaissance, le consentement et, sauf dans le cas du motel de Summerland, la participation de la défenderesse comme contrôleur

the defendant in some supervisory or managerial capacity.

One cannot, of course, impute to the user or owner of a mark any delays caused by the Trade Marks Office in processing a request for registration, but, the application must be made forthwith after the owner and user have agreed upon the granting of a use.

My findings of fact, regarding at least the Hope Motel and the Cambridge Motel (refer paragraphs 3 and 4 above), fully support the contention that the defendant's mark must be struck out as non-distinctive.

The question of whether the defendant's mark should be struck out from the register, however, was made the subject of a procedural objection raised by the defendant to the effect that the proceedings to have its trade mark expunged were not brought by the plaintiff within the time limited by section 17(2) of the Act. That section reads as follows:

17. ...

(2) In proceedings commenced after the expiry of five years from the date of registration of a trade mark or from the 1st day of July 1954, whichever is the later, no registration shall be expunged or amended or held invalid on the ground of the previous use or making known referred to in subsection (1), unless it is established that the person who adopted the registered trade mark in Canada did so with knowledge of such previous use or making known.

The present action was instituted on the 1st of March, 1974. The defendant's trade mark had not yet been registered. As a result, proceedings to expunge the mark could not be commenced at the time. Registration was effected on the 23rd of August, 1974. The statement of claim was eventually amended to include a claim to have the mark struck out, but only on the 2nd of November, 1979, that is, more than five years after the registration of the mark. Up until that time, the action consisted only of the claim for breach of copyright and a claim of passing off under section 7(b) of the *Trade Marks Act*. Notwithstanding the fact that there existed an action between the parties previously, the claim to have the mark expunged is an entirely different cause of action from either copy-

ou gestionnaire que tous les emplois précédents ont eu lieu.

On ne saurait, bien entendu, imputer à l'utilisateur ou au propriétaire d'une marque le retard causé par le Bureau des marques de commerce dans l'examen d'une demande d'enregistrement. Toutefois, cette demande doit être faite sur-le-champ après que le propriétaire et l'utilisateur sont convenus de l'octroi d'un droit d'utilisation.

Mes constatations de fait, en ce qui concerne au moins le Hope Motel et le Cambridge Motel (voir les paragraphes 3 et 4 précités) confirment amplement la prétention voulant que la marque de la défenderesse doive être rayée comme non distinctive.

Le point de savoir si la marque de la défenderesse devrait être rayée du registre a toutefois amené la défenderesse à soulever une question de procédure: l'action en radiation de sa marque de commerce n'aurait pas, selon elle, été intentée dans le délai prescrit par l'article 17(2) de la Loi. Cet article est ainsi conçu:

17. ...

(2) Dans des procédures ouvertes après l'expiration de cinq ans à compter de la date d'enregistrement d'une marque de commerce ou à compter du 1er juillet 1954, en prenant celle des deux dates qui est postérieure à l'autre, aucun enregistrement ne doit être rayé, modifié ou jugé invalide pour le motif de l'utilisation ou révélation antérieure que mentionne le paragraphe (1), à moins qu'il ne soit établi que la personne qui a adopté au Canada la marque de commerce déposée l'a fait alors qu'elle était au courant de cette utilisation ou révélation antérieure.

La présente action a été intentée le 1^{er} mars 1974, date à laquelle la marque de commerce de la défenderesse n'était pas encore enregistrée. L'action en radiation de cette marque ne pouvait, par conséquent, être intentée à cette date. L'enregistrement est intervenu le 23 août 1974. C'est seulement le 2 novembre 1979 que la déclaration a été finalement modifiée pour y inclure une demande de radiation, c'est-à-dire plus de cinq ans après l'enregistrement de la marque. Jusque-là, l'action n'était que pour violation du droit d'auteur et pour concurrence déloyale aux termes de l'article 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*. Malgré qu'il y ait eu précédemment une action entre les parties, la demande de radiation de la marque est une cause d'action entièrement étrangère au droit d'au-

right or passing off and it can, therefore, be considered as having been instituted only at the time of the amendment of the statement of claim in November 1979.

Subject to the determination of the question of whether or not the defendant, when it adopted its trade mark, had knowledge of the previous use or making known of the plaintiff's mark, section 17(2) would be a bar to the validity of the mark being impugned on the grounds of previous use or making known. However, the mark is not being declared invalid on either of those two grounds but on the ground of lack of distinctiveness. Section 17(2) does not apply in such a case because of the very clear wording of the section which confines the limitation to cases of previous use and making known and also because in the case of lack of distinctiveness the relevant time is the time of institution of the proceedings (refer section 18(1)(b) above) and not the time of registration of the mark as provided for in the limitation period of section 17(2). Had I not found the section to be inapplicable for the above reason, I would have ruled against the defendant on the merits in any event. The defendant, through its officer Harrison, did know of the existence of the plaintiff's mark before adopting its own mark.

The plaintiff will, therefore, be entitled to have the defendant's trade mark No. 201,351 struck from the register on the grounds that it did not, at the relevant time, distinguish the defendant's services from those of the plaintiff's or from those of other non-registered users.

PASSING OFF

The plaintiff claims that the defendant, contrary to section 7(b) of the *Trade Marks Act*, has directed the public's attention to its services or business in such a way as to be likely to cause confusion in Canada between its services and those of the plaintiff.

Constitutionality of section 7(b):

The defendant disputes this Court's jurisdiction to hear this portion of the action on the grounds that section 7(b) of the *Trade Marks Act* is unconstitutional. If section 7(b) is, in fact, unconstitu-

teur et à la concurrence déloyale; cette demande doit dès lors être considérée comme ayant été faite au moment de la modification de la déclaration, soit en novembre 1979.

“ Sous réserve de la question de savoir si la défenderesse, lorsqu'elle a adopté sa marque de commerce, était au courant de l'utilisation ou révélation antérieure de la marque de la demanderesse, l'article 17(2) exclut toute contestation de la validité de la marque pour utilisation ou révélation antérieure. Toutefois, cette marque ne sera pas déclarée invalide pour aucun de ces deux motifs, mais bien pour défaut de caractère distinctif. L'article 17(2) ne s'applique pas à ce cas en raison de son texte très clair qui limite le délai aux cas d'utilisation et de révélation antérieures, et aussi en raison du fait que dans le cas d'absence de caractère distinctif, l'époque pertinente est celle de l'introduction des procédures (voir l'article 18(1)(b) précité), et non la date d'enregistrement de la marque comme le prescrit l'article 17(2). Si je n'avais pas jugé cet article non applicable pour le motif précédent, j'aurais en tout état de cause, sur le fond, débouté la défenderesse. La défenderesse, par son dirigeant Harrison, était bien au courant de l'existence de la marque de la demanderesse avant d'adopter la sienne.

Conformément à la demande de la demanderesse, il sera donc ordonné que la marque de commerce n° 201,351 de la défenderesse soit rayée du registre au motif qu'elle ne distinguait pas, à l'époque considérée, les services de la défenderesse de ceux de la demanderesse ou de ceux des autres usagers non inscrits.

LA QUESTION DE PASSING OFF

La demanderesse soutient que la défenderesse a contrevenu à l'article 7b) de la *Loi sur les marques de commerce* en appelant l'attention du public sur ses services ou son entreprise de manière à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre ses services et ceux de la demanderesse.

La constitutionnalité de l'article 7b):

La défenderesse, pour contester la compétence de la présente Cour à connaître de cette partie de l'action, allègue que l'article 7b) de la *Loi sur les marques de commerce* est inconstitutionnel. Si tel

tional, it is evident that this Court would not have jurisdiction to try the issue of passing off since the common law tort of passing off is undoubtedly a matter of civil rights involving a dispute between private citizens and is not a cause of action founded on any federal statute law. It can only be tried in a provincial forum. The Attorneys General of Canada and of British Columbia were, at my direction, given notice that they might intervene and be heard on the constitutionality issue but they declined to do so.

Section 7 of the *Trade Marks Act* reads as follows:

7. No person shall

(a) make a false or misleading statement tending to discredit the business, wares or services of a competitor;

(b) direct public attention to his wares, services or business in such a way as to cause or be likely to cause confusion in Canada, at the time he commenced so to direct attention to them, between his wares, services or business and the wares, services or business of another;

(c) pass off other wares or services as and for those ordered or requested;

(d) make use, in association with wares or services, of any description that is false in a material respect and likely to mislead the public as to

(i) the character, quality, quantity or composition,

(ii) the geographical origin, or

(iii) the mode of the manufacture, production or performance

of such wares or services; or

(e) do any other act or adopt any other business practice contrary to honest industrial or commercial usage in Canada.

The leading case on the question, which consigned to oblivion several former decisions of lower courts, was the unanimous decision of the Supreme Court of Canada in *MacDonald v. Vapor Canada Ltd.*¹⁸ In that case section 7(e) of the *Trade Marks Act* was declared to be *ultra vires* the Parliament of Canada, at least in cases where it cannot be said to "round out regulatory schemes prescribed by Parliament in the exercise of its legislative power in relation to patents, copyrights, trade marks and trade names." In deciding that issue, however, the Court dealt to some extent with the whole section or, at least, commented on it

¹⁸ [1977] 2 S.C.R. 134.

est le cas, il est évident que la présente Cour n'a pas compétence pour juger la question de *passing off*, puisqu'en *common law*, ce délit est incontestablement une question de droits civils relative à un litige entre des particuliers, et n'est pas une cause d'action fondée sur une loi fédérale. Elle ne pourrait être jugée que devant un tribunal provincial. A ma demande, les procureurs généraux du Canada et de la Colombie-Britannique ont été informés qu'ils pourraient intervenir et être entendus sur la question de la constitutionnalité, mais ils ont décliné l'invitation.

L'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce* est ainsi rédigé:

7. Nul ne doit

a) faire une déclaration fausse ou trompeuse tendant à discréditer l'entreprise, les marchandises ou les services d'un concurrent;

b) appeler l'attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'il a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre;

c) faire passer d'autres marchandises ou services pour ceux qui sont commandés ou demandés;

d) utiliser, en liaison avec des marchandises ou services, une désignation qui est fausse sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde

(i) les caractéristiques, la qualité, la quantité ou la composition,

(ii) l'origine géographique, ou

(iii) le mode de fabrication, de production ou d'exécution

de ces marchandises ou services; ni

e) faire un autre acte ou adopter une autre méthode d'affaires contraire aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada.

L'arrêt de principe sur cette question, arrêt qui a fait tomber dans l'oubli plusieurs décisions antérieures de tribunaux inférieurs, est celui rendu à l'unanimité par la Cour suprême du Canada dans l'affaire *MacDonald c. Vapor Canada Ltd.*¹⁸ Dans cette affaire, l'article 7(e) de la *Loi sur les marques de commerce* a été déclaré *ultra vires* du Parlement du Canada, du moins dans les cas où on ne peut le considérer «comme un complément des systèmes de réglementation établis par le Parlement dans l'exercice de sa compétence à l'égard des brevets, du droit d'auteur, des marques de commerce et des noms commerciaux». Pour tran-

¹⁸ [1977] 2 R.C.S. 134.

rather extensively. Chief Justice Laskin's extensive reasons were concurred in by four other Justices of that Court and since there remains some considerable difference of opinion as to whether the same fate would befall section 7(b), it might, as a starting point, be useful to quote, albeit at some length, from Chief Justice Laskin's reasons:

at page 147:

Section 7(b) is a statutory statement of the common law action of passing off, which is described in Fleming on Torts, *supra*, at p. 626 as "another form of misrepresentation concerning the plaintiff's business . . . which differs from injurious falsehood in prejudicing the plaintiff's goodwill not by deprecatory remarks but quite to the contrary by taking a free ride on it in pretending that one's own goods or services are the plaintiff's or associated with or sponsored by him". It differs from injurious falsehood in that "it is sufficient that the offensive practice was calculated or likely, rather than intended, to deceive".

at pages 156 and 157:

Overall, whether s. 7(e) be taken alone or, more properly, as part of a limited scheme reflected by s. 7 as a whole, the net result is that the Parliament of Canada has, by statute, either overlaid or extended known civil causes of action, cognizable in the provincial courts and reflecting issues falling within provincial legislative competence. In the absence of any regulatory administration to oversee the prescriptions of s. 7 (and without coming to any conclusion on whether such an administration would in itself be either sufficient or necessary to effect a change in constitutional result), I cannot find any basis in federal power to sustain the unqualified validity of s. 7 as a whole or s. 7(e) taken alone. It is not a sufficient peg on which to support the legislation that it applies throughout Canada when there is nothing more to give it validity.

The cases to which I have referred indicate some association of s. 7(a), (b) and (d) with federal jurisdiction in relation to patents and copyrights arising under specific heads of legislative power, and with its jurisdiction in relation to trade marks and trade names, said to arise (as will appear later in these reasons) under s. 91(2) of the *British North America Act*. If, however, this be enough to give a limited valid application to those subparagraphs it would not sweep them into federal jurisdiction in respect of other issues that may arise thereunder not involving matters that are otherwise within exclusive federal authority. Certainly, it would not engage s. 7(e) which, as interpreted in the cases which have considered it, does not have any such connection with the enforcement of trade marks or trade names or patent rights or copyright as may be said to exist in s. 7(a), (b) and (d). Even if it be possible to give a limited application to s. 7, in respect of all its subparagraphs, to support existing regulation by the Parliament of Canada in the fields of patents, trade marks, trade names and copyright, the present case falls outside of those fields because it deals with

cher cette question, la Cour s'est toutefois penchée sur l'article 7 tout entier, ou, du moins, l'a commenté assez longuement. Quatre juges de cette Cour ont souscrit aux longs motifs du juge en chef Laskin. Et puisque les opinions divergent sensiblement sur la question de savoir si le même sort serait réservé à l'article 7(b), il convient tout d'abord de citer d'assez larges extraits de ces motifs du juge en chef Laskin:

à la page 147:

L'alinéa b) de l'art. 7 n'est que la formulation de l'action pour une espèce de concurrence déloyale en *common law*, que Fleming on Torts, *supra*, décrit à la p. 626 comme [TRADUCTION] «une autre forme de tromperie préjudiciable au commerce du demandeur . . . qui diffère de la fausse déclaration préjudiciable en ce qu'elle tend à réduire la clientèle du demandeur non pas par des remarques désobligeantes mais en usurpant sa réputation en faisant croire que des marchandises ou services viennent de lui ou d'une firme associée ou qu'il les garantit». Contrairement aux fausses déclarations préjudiciables [TRADUCTION] «il suffit que l'opération soit destinée ou de nature à induire en erreur même sans intention d'induire en erreur».

aux pages 156 et 157:

En définitive, soit que l'on considère l'al. e) de l'art. 7 isolément ou mieux, comme partie d'un petit système visé par l'art. 7 dans son ensemble, la conclusion doit être que le Parlement du Canada a, par une loi, embrassé ou élargi des droits d'action reconnus en matière civile relevant de la juridiction des tribunaux provinciaux et touchant des questions de compétence législative provinciale. En l'absence d'organisme administratif pour contrôler l'observation des interdictions décrétées à l'art. 7 (et sans conclure que l'existence d'un tel organisme serait un facteur important ou décisif de constitutionnalité), je ne puis rien trouver dans les pouvoirs fédéraux qui fournisse un fondement incontestable à l'art. 7 dans son ensemble ou à l'al. e) considéré isolément. Le fait que la loi s'applique dans tout le Canada ne saurait constituer un point d'appui suffisant lorsque rien d'autre ne justifie sa validité.

Les décisions que j'ai mentionnées font voir qu'il y a une certaine relation entre les al. a), b) et d) de l'art. 7 et la compétence fédérale sur les brevets et le droit d'auteur qui découle de certains chefs spéciaux de pouvoir législatif ainsi que la compétence sur les marques de commerce et les noms commerciaux qui viendrait, comme on le verra plus loin, du deuxième chef de l'art. 91 de l'*Acte de l'Amérique du Nord britannique*. Même si cela suffit à donner à ces alinéas un certain champ d'application valable, il n'en résulte pas qu'ils attirent dans le champ de la compétence fédérale les autres matières qu'ils visent et qui ne relèvent pas autrement de l'autorité exclusive du pouvoir fédéral. Cet effet ne peut certainement pas se produire à l'égard de l'al. e) de l'art. 7 qui, comme on l'interprète dans la jurisprudence, n'a pas avec la protection des marques de commerce, des noms commerciaux, des brevets d'invention ou du droit d'auteur le lien qu'on prétend trouver dans les al. a), b) et d). Même s'il était possible de donner à tous les alinéas de l'art. 7 une portée restreinte à la réglementation fédérale dans le domaine des brevets, des mar-

breach of confidence by an employee and appropriation of confidential information.

at pages 158 and 159:

No attack has been made on the *Trade Marks Act* as a whole, and the validity of its provisions in so far as they deal with trade marks is not in question. Since s. 7(e) is not a trade mark provision, its inclusion in the *Trade Marks Act* does not stamp it with validity merely because that Act in its main provisions is quantitatively unchallenged.

at pages 165 and 166:

One looks in vain for any regulatory scheme in s. 7, let alone s. 7(e). Its enforcement is left to the chance of private redress without public monitoring by the continuing oversight of a regulatory agency which would at least lend some colour to the alleged national or Canada-wide sweep of s. 7(e). The provision is not directed to trade but to the ethical conduct of persons engaged in trade or in business, and, in my view, such a detached provision cannot survive alone unconnected to a general regulatory scheme to govern trading relations going beyond merely local concern. Even on the footing of being concerned with practices in the conduct of trade, its private enforcement by civil action gives it a local cast because it is as applicable in its terms to local or intraprovincial competitors as it is to competitors in interprovincial trade.

It is said, however, that s. 7, or s. 7(e), in particular, may be viewed as part of an overall scheme of regulation which is exemplified by the very Act of which it is a part and, also, by such related statutes in the industrial property field as the *Patent Act*, R.S.C. 1970, c. P-4, the *Copyright Act*, R.S.C. 1970, c. C-30 and the *Industrial Design Act*, R.S.C. 1970, c. I-8.

The *Trade Marks Act* and the *Patent Act*, as the keystones of the arch, are characterized by public registers and administrative controls which are not applied in any way to s. 7. This is also true of copyright legislation but, of course, both patents and copyrights are expressly included in the catalogue of enumerated federal powers and the exclusive federal control here excludes any provincial competence. That is not so in the case of unfair competition as it is dealt with in s. 7 of the *Trade Marks Act*. Trade mark legislation (and industrial design legislation, also providing for a registration system, would come under the same cover) has been attributed to the federal trade and commerce power in a cautious pronouncement on the matter by the Privy Council in *Attorney-General of Ontario v. Attorney-General of Canada* ([1937] A.C. 405).

at page 167:

The Supreme Court of Canada, when the foregoing case was before it (*In re Dominion Trade and Industry Commission Act*, 1935 ([1936] S.C.R. 379)) considered not only ss. 18 and 19 of the 1935 Act respecting the C.S. mark (which it held was *ultra*

ques de commerce, des noms commerciaux et du droit d'auteur, la présente affaire ne tombe pas dans ce domaine parce qu'elle concerne un abus de confiance par un employé et l'appropriation de renseignements confidentiels.

a aux pages 158 et 159:

La *Loi sur les marques de commerce* dans son ensemble n'est pas contestée et la validité de ses dispositions sur les marques de commerce n'est pas mise en question. Puisque l'al. e) de l'art. 7 n'a pas trait aux marques de commerce, sa présence dans la *Loi sur les marques de commerce* n'est pas une garantie de validité simplement parce que les principales dispositions n'en sont pas attaquées.

aux pages 165 et 166:

C'est en vain qu'on cherche dans l'art. 7, à plus forte raison dans l'al. e), un système de réglementation. L'application en est laissée à l'initiative des particuliers, sans contrôle public par un organisme qui surveillerait de façon permanente l'application des règlements, ce qui donnerait au moins quelque apparence de fondement à la prétention que l'al. e) de l'art. 7 est de portée nationale ou qu'il vise tout le Canada. L'objet de la disposition n'est pas le commerce mais l'éthique des personnes qui s'adonnent au commerce ou aux affaires, et, à mon avis, on ne peut maintenir une semblable disposition seule et sans lien avec un système général régissant les relations commerciales dépassant l'intérêt local. Même en disant qu'elle vise des pratiques commerciales, son application pour action civile à l'instance des particuliers lui donne un caractère local parce qu'elle vise, dans ses termes, des concurrents locaux ou à l'intérieur d'une même province aussi bien que des concurrents au niveau interprovincial.

On dit toutefois que l'art. 7, ou l'al. e) en particulier, peut être considéré comme une partie d'un système général de réglementation englobant la loi même où il est inséré ainsi que des lois connexes comme la *Loi sur les brevets*, S.R.C. 1970, c. P-4, la *Loi sur le droit d'auteur*, S.R.C. 1970, c. C-30 et la *Loi sur les dessins industriels*, S.R.C. 1970, c. I-8.

La *Loi sur les marques de commerce* et la *Loi sur les brevets*, qui sont les pivots du système se distinguent par des registres publics et un contrôle administratif que ne prévoit aucunement l'art. 7. Cela est également vrai de la loi sur le droit d'auteur mais, on le sait, les brevets et le droit d'auteur sont expressément mentionnés dans la liste des matières de compétence fédérale et le pouvoir fédéral exclusif y exclut toute compétence provinciale. Ce n'est pas le cas pour la concurrence déloyale visée à l'art. 7 de la *Loi sur les marques de commerce*. Dans *Attorney-General of Ontario v. Attorney-General of Canada* ([1937] A.C. 405), le Conseil privé a, non sans précaution, rattaché la loi sur les marques de commerce (ce qui vaudrait pareillement pour la loi sur les dessins industriels qui prévoit également un régime d'enregistrement) à la compétence fédérale en la matière d'échanges et de commerce.

à la page 167:

Lorsque la Cour suprême du Canada a entendu cette dernière affaire (Renvoi sur la *Loi sur la Commission fédérale du commerce et de l'industrie*, 1935 ([1936] R.C.S. 379)) elle n'a pas examiné seulement les art. 18 et 19 visant la marque C.S.

vires but on which it was reversed by the Privy Council), but also s. 14 which provided for government approval of agreements between persons engaged in any specific industry, in which there was wasteful or demoralizing competition, for controlling and regulating prices. This provision was held to be *ultra vires* because it contemplated application to individual agreements which might relate to trade which was entirely local. The Supreme Court of Canada added this (at p. 382):

If confined to external trade and interprovincial trade, the section might well be competent under head no. 2 of section 91; and if the legislation were in substance concerned with such trade, incidental legislation in relation to local trade necessary in order to prevent the defeat of competent provisions might also be competent; but as it stands, we think this section is invalid.

No appeal was taken on this provision to the Privy Council, and, in my view, the Supreme Court did not consider that s. 14 could be saved on the basis of being part of a scheme of regulation.

I think that in the present case this is *a fortiori* so when s. 7 has not only not been focussed on interprovincial or external trade but has not been brought under a regulatory authority in association with the scheme of public control operating upon trade marks. To refer to trade mark regulation as a scheme for preventing unfair competition and to seek by such labelling to bring s. 7 within the area of federal competence is to substitute nomenclature for analysis.

at pages 172 and 173:

The position which I reach in this case is this. Neither s. 7 as a whole, nor section 7(e), if either stood alone and in association only with s. 53, would be valid federal legislation in relation to the regulation of trade and commerce or in relation to any other head of federal legislative authority. There would, in such a situation, be a clear invasion of provincial legislative power. Section 7 is, however, nourished for federal legislative purposes in so far as it may be said to round out regulatory schemes prescribed by Parliament in the exercise of its legislative power in relation to patents, copyrights, trade marks and trade names. The subparagraphs of s. 7, if limited in this way, would be sustainable, and, certainly, if s. 7(e) whose validity is alone in question here, could be so limited, I would be prepared to uphold it to that extent. I am of opinion, however (and here I draw upon the exposition of s. 7(e) in the *Eldon Industries* case [*Eldon Industries Inc. v. Reliable Toy Co. Ltd.* (1965) 48 C.P.R. 109, 54 D.L.R. (2d) 97, [1966] 1 O.R. 409]), that there is no subject matter left for s. 7(e) in relation to patents, copyright, trade marks and trade names when once these heads of legislative power are given an effect under the preceding subparagraphs of s. 7. In any event, in the present case the facts do not bring into issue any question of patent, copyright or trade mark infringement or any tortious dealing with such matters or with trade names. There is here merely an alleged breach of contract by a former employee, a breach of confidence and a misappropriation of confidential information. It is outside of federal competence to make this the subject of a

(qu'elle a jugés *ultra vires*, décision infirmée par le Conseil privé), elle a aussi étudié l'art. 14 qui prescrivait que le gouvernement pouvait approuver des ententes conclues en vue de contrôler et de réglementer les prix, entre personnes engagées dans des industries particulières au sein desquelles aurait existé une concurrence ruineuse ou démoralisante. On a jugé cette disposition *ultra vires* parce qu'elle pouvait s'appliquer à des ententes qui pourraient avoir trait à un commerce absolument local. La Cour suprême du Canada a ajouté (à la p. 382):

S'il se limitait au commerce extérieur et au commerce interprovincial, ledit article pourrait bien ressortir à la rubrique n° 2 de l'art. 91; et si la loi portait, en substance, sur un commerce de ce genre, une loi accessoire relative au commerce local et nécessaire pour empêcher l'échec des dispositions régulières pourrait également être constitutionnelle; mais nous estimons que, dans son texte actuel, cet article est invalide.

Il n'y a pas eu d'appel au Conseil privé à l'égard de cette opinion et la Cour suprême, à mon avis, n'a pas jugé que l'art. 14 pouvait être maintenu comme partie d'un système de réglementation.

Je crois qu'en l'espèce, on en arrive *a fortiori* à la même conclusion puisque non seulement l'art. 7 ne vise pas essentiellement le commerce interprovincial ou extérieur mais de plus il n'est pas relié à un organisme de surveillance rattaché au système de contrôle public qui s'exerce sur les marques de commerce. Parler de réglementation relative aux marques de commerce comme d'un système pour prévenir la concurrence déloyale et vouloir de la sorte faire tomber l'art. 7 dans le domaine de la compétence fédérale équivaut à remplacer l'analyse par la nomenclature.

aux pages 172 et 173:

En l'espèce, j'en viens à la conclusion suivante. Ni l'art. 7 dans son ensemble, ni l'al. e) considéré seul ou en relation avec l'art. 53, n'est une loi fédérale valide relative à la réglementation des échanges et du commerce ou une autre rubrique de compétence fédérale. Il y a empiètement sur la compétence législative provinciale dans la situation comme elle se présente. Toutefois l'art. 7 comprend des dispositions visant les fins de la loi fédérale dans la mesure où l'on peut les considérer comme un complément des systèmes de réglementation établis par le Parlement dans l'exercice de sa compétence à l'égard des brevets, du droit d'auteur, des marques de commerce et des noms commerciaux. Si les alinéas de l'art. 7 se limitaient à cela, ils seraient valides et, si l'al. e) qui est le seul dont la constitutionnalité soit contestée en l'espèce, pouvait être ainsi restreint, je serais certainement prêt, à maintenir dans cette mesure sa validité. Je suis toutefois d'avis (et ici je m'inspire de l'étude de l'al. e) dans l'affaire *Eldon Industries* [*Eldon Industries Inc. c. Reliable Toy Co. Ltd.* (1965), 48 C.P.R. 109, 54 D.L.R. (2^e) 97, [1966] 1 O.R. 409]), que l'al. e) n'a plus d'objet à l'égard des brevets, du droit d'auteur, des marques de commerce et des noms commerciaux après que ces rubriques du pouvoir législatif ont été appliquées aux alinéas précédents. De toute façon, en l'espèce, les faits ne soulèvent aucune question de contre-façon de brevet ou d'usurpation de droit d'auteur ou de marque de commerce ni aucun délit relié à ces matières ou à un nom commercial. Il n'y a rien d'autre que l'allégation d'une violation de contrat par un ex-employé, un abus de confiance et d'une

statutory cause of action. [All the underlining in these passages is mine.]

On reading the above, it appears clear that not only has section 7(e) been struck down but the Court has held that section 7, when taken as a whole, cannot be given unqualified validity and that, if section 7(b) is to be given any limited validity, it must have "some association . . . with federal jurisdiction . . . in relation to trade marks and trade names," arising under head 2 of section 91 of *The British North America Act, 1867*, 30 & 31 Victoria, c. 3 (U.K.) [R.S.C. 1970, Appendix II], namely *The Regulation of Trade and Commerce*. There certainly can be no question of attempting to justify its validity solely by virtue of the power of the federal government to regulate trade and commerce without associating it, in some essential and fundamental manner, with trade mark legislation.

The matter of the constitutionality of section 7(b) has never been decided by the Federal Court of Appeal. The Trial Division is divided in its views on the subject.

In three separate decisions Walsh J., with some hesitation held the section to be constitutional and within the jurisdiction of this Court. They are *Aluminum Co. of Canada Ltd. v. Tisco Home Building Products (Ontario) Ltd.*¹⁹; *Adidas (Canada) Ltd. v. Colins Inc.*²⁰; and *Imperial Dax Co., Inc. v. Mascoll Corp. Ltd.*²¹ In the *Adidas* case, he stated at page 174 of the report:

I had occasion to analyze and comment on the *Vapour Canada* judgment in the case of *Aluminum Co. of Canada Ltd. et al. v. Tisco Home Building Products (Ontario) Ltd. et al.* (1977), 33 C.P.R. (2d) 145 and, with some hesitation, concluded that it does not remove the jurisdiction of this Court over a passing off action brought under the provisions of s. 7(b) of the *Trade Marks Act*. I therefore conclude that plaintiff's action for passing off with respect to the garments in question is well-founded and that an injunction lies with respect to the said garments.

In the *Imperial Dax* case, he stated at page 64:

¹⁹ (1978) 33 C.P.R. (2d) 145.

²⁰ (1979) 38 C.P.R. (2d) 145.

²¹ (1979) 42 C.P.R. (2d) 62.

appropriation frauduleuse de renseignements confidentiels. Une législation ayant pour objet un droit d'action statuaire à cet égard n'est pas de compétence fédérale. [Tous les soulignements dans ces passages sont de moi.]

A la lecture de ce qui précède, il semble clair que non seulement l'article 7e) a été désavoué, mais que la Cour a aussi statué qu'on ne saurait reconnaître à l'article 7, pris dans son ensemble, une validité absolue, et que si l'on veut donner à l'article 7b) une certaine validité, celui-ci doit avoir «une certaine relation . . . [avec] la compétence fédérale . . . sur les marques de commerce et les noms commerciaux» découlant de la deuxième rubrique de l'article 91 de l'*Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867*, 30 & 31 Victoria, c. 3 (R.-U.) [S.R.C. 1970, Appendice II], savoir, La réglementation du trafic et du commerce. Il n'est certainement pas question d'essayer de justifier sa validité seulement en se fondant uniquement sur le pouvoir du gouvernement fédéral de réglementer le trafic et le commerce sans l'associer, d'une façon essentielle et fondamentale, à la législation sur les marques de commerce.

La Cour d'appel fédérale n'a jamais eu à se prononcer sur la constitutionnalité de l'article 7b). En Division de première instance, les avis sont partagés sur le sujet.

A trois reprises, le juge Walsh a, non sans hésitation, dit que cet article était constitutionnel et relevait de la compétence de la présente Cour. Il s'agit des décisions *Aluminum Co. of Canada Ltd. c. Tisco Home Building Products (Ontario) Ltd.*¹⁹, *Adidas (Canada) Ltd. c. Colins Inc.*²⁰ et *Imperial Dax Co., Inc. c. Mascoll Corp. Ltd.*²¹ Dans l'affaire *Adidas*, il dit à la page 174 du recueil:

[TRADUCTION] J'ai eu l'occasion d'analyser la décision *Vapour Canada* dans l'arrêt *Aluminum Co. of Canada Ltd. et al. c. Tisco Home Building Products (Ontario) Ltd. et al.* (1977), 33 C.P.R. (2^e) 145 et de faire des commentaires à ce sujet et j'ai conclu, avec quelque réserve, que cette Cour était compétente pour entendre une action en *passing off* qui a été intentée aux termes de l'art. 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*. Je conclus que l'action en *passing off* de la demanderesse, relativement aux vêtements en cause, est bien fondée et qu'une injonction doit être décernée pour lesdits vêtements.

Dans l'affaire *Imperial Dax*, il s'exprime en ces termes à la page 64:

¹⁹ (1978) 33 C.P.R. (2^e) 145.

²⁰ (1979) 38 C.P.R. (2^e) 145.

²¹ (1979) 42 C.P.R. (2^e) 62.

Until the Supreme Court has pronounced itself again therefore on the other paragraphs of s. 7, I conclude that proceedings brought in this Court based on such paragraphs will not be dismissed for want of jurisdiction.

On the other hand, in the more recent case of *McCain Foods Ltd. v. C. M. McLean Ltd.*²², on a motion under Rule 474 to determine the matter as a preliminary point of law, he declined to decide the question and left it to be determined by the Trial Judge. This course, however, was adopted mainly on the ground that both parties preferred, apparently for their own reasons, to have the validity of the section upheld.

Dubé J., in an interlocutory application to strike out a paragraph in a statement of claim made pursuant to section 7(e), refused the application on the grounds that there appeared to be some reservation as to the validity of that section expressed by Chief Justice Laskin in the *MacDonald v. Vapor Canada Ltd.* case, *supra*, where patents and trade marks are concerned. Dubé J. preferred to leave the question to be decided at trial (see *Balinte v. DeCloet Bros. Ltd.*²³). The Court of Appeal upheld his decision stating that statements of claim should be struck on interlocutory motions only in plain and obvious cases (see *De Cloet Bros. Ltd. v. Balinte*²⁴ for the report of appeal).

On the other hand, Mahoney J. in the case of *Weider v. Beco Industries Ltd.*²⁵ struck out the portion of the plaintiffs' statement of claim based on section 7(b) on the grounds that it was *ultra vires* the federal government and, therefore, not within the jurisdiction of this Court. He stated at pages 742-743 of the above report:

As applied to the facts alleged in the statement of claim, it cannot be said that section 7(b) of the *Trade Marks Act* rounds out the regulatory scheme prescribed by Parliament in the exercise of its power, under section 91(22) of the *British North America Act*, to legislate in respect of patents. The *Patent Act* [R.S.C. 1970, c. P-4] provides the plaintiffs with causes of action and remedies for the enforcement and protection of the rights granted them under it. It is entirely unnecessary to the scheme of the *Patent Act* for them to go outside it, to section 7(b) of the *Trade Marks Act* for such a cause of action or to section 53 for a remedy.

[TRADUCTION] Par conséquent, jusqu'à ce que la Cour suprême se prononce de nouveau sur les autres alinéas de l'art. 7, je conclus que les procédures intentées devant cette Cour en vertu de ces alinéas ne peuvent être rejetées pour défaut de compétence.

D'autre part, dans l'affaire plus récente *McCain Foods Ltd. c. C. M. McLean Ltd.*²², à propos d'une requête fondée sur la Règle 474 en vue d'obtenir de la Cour une décision préliminaire sur un point de droit, il s'est refusé à trancher cette question pour la laisser à l'appréciation du juge de première instance. Cependant, s'il a été procédé ainsi c'est que chacune des deux parties avait, semble-t-il, ses raisons de voir l'article considéré comme valide.

Le juge Dubé a rejeté une demande interlocutoire fondée sur l'article 7(e) et tendant à la radiation d'un paragraphe d'une déclaration au motif que, dans l'affaire *MacDonald c. Vapor Canada Ltd.*, précitée, il semble que le juge en chef Laskin ait eu des doutes sur la validité de cet article en matière de brevets et de marques de commerce. Le juge Dubé a préféré laisser cette question à l'appréciation du juge du fond (voir *Balinte c. DeCloet Bros. Ltd.*²³). La Cour d'appel a confirmé sa décision, déclarant que sur requête interlocutoire, une déclaration ne devait être radiée que dans des cas clairs et évidents (voir *De Cloet Bros. Ltd. c. Balinte*²⁴ pour le compte rendu de l'appel).

D'autre part, dans l'affaire *Weider c. Industries Beco Ltée*²⁵, le juge Mahoney a radié de la déclaration des demandeurs la partie fondée sur l'article 7(b) au motif que ce dernier était *ultra vires* du gouvernement fédéral et ne relevait pas, par conséquent, de la compétence de la présente Cour. Il dit ceci aux pages 742 et 743 du recueil susmentionné:

Appliqué aux faits allégués dans la déclaration, on ne peut considérer l'article 7(b) de la *Loi sur les marques de commerce* comme un complément du système de réglementation prévu par le Parlement dans l'exercice de la compétence que lui accorde l'article 91(22) de l'*Acte de l'Amérique du Nord britannique* de légiférer en matière de brevets. La *Loi sur les brevets* [S.R.C. 1970, c. P-4] fournit aux demandeurs des causes d'action et des recours pour faire valoir et pour protéger les droits qu'elle leur accorde. Ils ne servent en rien l'esprit de la *Loi sur les brevets* en cherchant une cause d'action à l'article 7(b) de la *Loi sur les marques de commerce* ou un redressement à l'article 53.

²² (1980) 45 C.P.R. (2d) 150.

²³ (1979) 40 C.P.R. (2d) 157.

²⁴ [1980] 2 F.C. 384.

²⁵ [1976] 2 F.C. 739.

²² (1980) 45 C.P.R. (2^e) 150.

²³ (1979) 40 C.P.R. (2^e) 157.

²⁴ [1980] 2 C.F. 384.

²⁵ [1976] 2 C.F. 739.

In the subsequent case of *Dominion Mail Order Products Corporation v. Weider*²⁶, although he did not decide the point directly, he expressed his reservations regarding section 7(b) in the following terms at page 142 of the report:

The Ontario action seeks damages for passing off which, in my view, in the light of the decision of the Supreme Court of Canada in *MacDonald v. Vapor Canada Ltd.*, would not likely be available in this Court.

My brother, Cattanach J. also expressed some serious reservation as to section 7(b) in *S. C. Johnson & Son, Ltd. v. Marketing International Ltd.*²⁷ where he stated at page 31:

In view of the remarks of the Chief Justice in *MacDonald and Vapour*, I have reservations if this Court has jurisdiction to entertain an action for passing off under s. 7(b) and (c). I have difficulty in following how a passing off action which is available at common law can be part of a regulatory scheme particularly when the remedy of infringement is available under the statute. However, this question and its implications were not argued before me. I do not decide the matter.

He then declined to grant the injunction requested under section 7(b), although the plaintiff did succeed and an injunction was granted to restrain use of its mark.

In the case of *Valle's Steak House v. Tessier*²⁸, my brother Marceau J. allowed a claim under section 7(b) but the question of the constitutionality of that section was never raised before him at trial nor touched upon in his reasons. On the other hand, if one examines his decision in the case of *Rocois Construction Inc. v. Quebec Ready Mix Inc.*²⁹, which was not a patent matter but an action based on section 31.1 of the *Combines Investigation Act*³⁰, he expresses the clear view that very strict limitations should be put on legislation founded on head 2 of section 91 of the *B.N.A. Act*.

Chief Justice Jockett, when sitting in the Federal Court of Appeal in the case of *Marketing*

²⁶ [1977] 1 F.C. 141.

²⁷ (1978) 32 C.P.R. (2d) 15.

²⁸ [1981] 1 F.C. 441.

²⁹ [1980] 1 F.C. 184.

³⁰ R.S.C. 1970, c. C-23.

Ultérieurement, dans l'affaire *Dominion Mail Order Products Corporation c. Weider*²⁶, quoiqu'il n'ait pas tranché directement la question, il a exprimé des doutes sur l'article 7b). Voici les propos qu'il tient à ce sujet à la page 142 du recueil:

... l'action qu'il a intentée en Ontario en vue d'obtenir des dommages-intérêts pour un *passing off* qui, à mon avis, ne pourraient être obtenus devant cette Cour par suite de la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'affaire *MacDonald c. Vapor Canada Ltd.*

Mon collègue le juge Cattanach a également fait de sérieuses réserves sur l'article 7b) dans l'affaire *S. C. Johnson & Son, Ltd. c. Marketing International Ltd.*²⁷, où il dit à la page 31:

Vu les remarques du juge en chef dans l'affaire *MacDonald et Vapour*, j'hésite à admettre que cette Cour soit compétente pour connaître d'une action en contrefaçon ou d'un recours fondé sur l'art. 7b) et c). Je comprends difficilement comment une action en contrefaçon qui découle de la *common law* puisse être partie intégrante d'un système de réglementation, surtout lorsque la loi ouvre le recours en usurpation de marque. Toutefois, ce point avec tout ce qu'il entraîne n'a pas été plaidé en l'espèce; c'est pourquoi je ne me prononce pas là-dessus.

Il rejeta alors la demande d'injonction fondée sur l'article 7b), mais la demanderesse obtint néanmoins gain de cause et une injonction portant interdiction de l'emploi de sa marque fut accordée.

Dans l'affaire *Valle's Steak House c. Tessier*²⁸, mon collègue le juge Marceau a accueilli une demande fondée sur l'article 7b), mais la question de la constitutionnalité de cet article n'a jamais été soulevée devant lui au procès ni abordée dans ses motifs. En revanche, dans la décision qu'il a rendue dans l'affaire *Rocois Construction Inc. c. Quebec Ready Mix Inc.*²⁹, où il était question non de brevets, mais d'une action fondée sur l'article 31.1 de la *Loi relative aux enquêtes sur les coalitions*³⁰, il a clairement affirmé qu'il y a lieu de mettre des limites très strictes à la législation fondée sur la deuxième rubrique de l'article 91 de l'*A.A.N.B.*

Le juge en chef Jockett, siégeant alors à la Cour d'appel fédérale, dans l'affaire *Marketing Interna-*

²⁶ [1977] 1 C.F. 141.

²⁷ (1978) 32 C.P.R. (2^e) 15.

²⁸ [1981] 1 C.F. 441.

²⁹ [1980] 1 C.F. 184.

³⁰ S.R.C. 1970, c. C-23.

*International Ltd. v. S.C. Johnson & Son, Ltd.*³¹ is quoted as saying at page 70 of the report:

With reference to section 7(b), I do not think that it is necessary to discuss the evidence. It is largely of the kind that speaks for itself. I should say, however, that, if it were concluded that the evidence establishes a case that falls within the words of section 7(b), I should have thought that, having regard to the reasoning on which the decision in *MacDonald v. Vapor Canada Limited* ([1977] 2 S.C.R. 134) is founded, the claim based thereon might have to be dismissed on the ground that section 7(b) is *ultra vires*. As, however, we did not have full argument on that aspect of the matter, I should have been inclined, in that event, to offer the parties an opportunity of further argument with regard thereto before disposing of this branch of the case on that basis.

In the case of *Seiko Time Canada Ltd. v. Consumers Distributing Co. Ltd.*³², J. Holland J. of the Supreme Court of Ontario, following a detailed review of the *MacDonald v. Vapor Canada* case, *supra*, was of the view that the Supreme Court of Canada had held the whole of section 7 to be completely *ultra vires*. However, as stated by the Trial Judge himself, his opinion on this point was clearly *obiter dictum* as he disposed of the matter on other grounds.

Not by reason of any application of the principle of *stare decisis*, but as a matter of sound judicial administration, I should follow the previous decision of members of the Trial Division of this Court, save in exceptional circumstances, which to a large extent have been carefully defined in jurisprudence dealing with the subject. I, therefore, agree with Wilson J. in the case of *Re Hansard Spruce Mills Ltd.*³³ and consider myself bound by the principles mentioned by Urie J. in delivering judgment on behalf of our Court of Appeal in the case of *Armstrong Cork Canada Limited v. Domco Industries Limited*³⁴ in so far as they are applicable to a trial court. However, since there presently exists quite divergent publicly expressed views and contrary decisions of the Trial Division on the very point in issue before me, I feel at liberty to deal with the matter without being morally limited by those sound principles of judicial administration.

*tional Ltd. c. S.C. Johnson & Son, Ltd.*³¹, dit ceci à la page 70 du recueil:

Me référant à l'article 7b), je ne crois pas nécessaire d'examiner les preuves. Il s'agit, pour la plupart, de preuves qui s'expliquent d'elles-mêmes. Si l'on concluait, cependant, que, selon les preuves, ce cas tombe dans la catégorie prévue par l'article 7b), je ferais observer que, tenant compte du raisonnement sur lequel est fondée la décision *MacDonald c. Vapor Canada Limited* ([1977] 2 R.C.S. 134), la réclamation qui y est faite aurait pu être rejetée au motif que l'article 7b) est *ultra vires*. Comme nous n'avons pas entièrement analysé cet aspect de la matière, je serais enclin à offrir aux parties l'occasion d'une discussion supplémentaire à cet égard, avant de disposer de cette partie du litige sur ce fondement.

Après avoir examiné en détail l'arrêt *MacDonald c. Vapor Canada*, précité, le juge J. Holland, de la Cour suprême de l'Ontario, dans l'affaire *Seiko Time Canada Ltd. c. Consumers Distributing Co. Ltd.*³², a estimé que la Cour suprême du Canada avait déclaré l'article 7 tout entier complètement *ultra vires*. Toutefois, selon le juge de première instance lui-même, il s'agissait là nettement d'un *obiter dictum*, puisque la décision repose sur d'autres motifs.

En raison non pas de la règle du précédent, mais d'une saine administration judiciaire, je me dois, sauf dans des cas exceptionnels qui ont été, dans une large mesure, soigneusement déterminés par la jurisprudence traitant de ce sujet, de suivre les décisions antérieures de la Division de première instance de la présente Cour. Par conséquent, je souscris à la décision rendue par le juge Wilson dans l'affaire *Re Hansard Spruce Mills Ltd.*³³ et me considère lié par les principes mentionnés par le juge Urie dans l'arrêt qu'il a rendu au nom de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire *Armstrong Cork Canada Limited c. Domco Industries Limited*³⁴, dans la mesure où ces principes sont applicables à un tribunal de première instance. Mais puisqu'il existe actuellement des points de vue divergents, publiquement exprimés, et des décisions opposées de la Division de première instance sur le point litigieux dont je suis saisi, je me sens libre de statuer sur la question sans être moralement lié par ces bons principes d'administration judiciaire.

³¹ [1979] 1 F.C. 65.

³² (1981) 29 O.R. (2d) 221.

³³ [1954] 4 D.L.R. 590.

³⁴ [1981] 2 F.C. 510.

³¹ [1979] 1 C.F. 65.

³² (1981) 29 O.R. (2^e) 221.

³³ [1954] 4 D.L.R. 590.

³⁴ [1981] 2 C.F. 510.

In order to decide whether the action of passing off is properly part of or attributable to trade mark legislation, it is of some use to examine to some extent the nature of that action and, more particularly, the principles on which it is founded as well as the rights which are being protected. After a careful and very interesting review of the history and development of passing off actions in the case of *Erven Warnink B.V. v. J. Townend & Sons (Hull) Ltd.*³⁵ Lord Diplock had this to say at page 92:

This was left to be provided by Lord Parker in *Spalding v. Gamage* (1915) 32 R.P.C. 273. In a speech which received the approval of the other members of this House, he identified the right the invasion of which is the subject of passing-off actions as being the "property in the business or goodwill likely to be injured by the misrepresentation". The concept of goodwill is in law a broad one which is perhaps expressed in words used by Lord MacNaghten in *C.I.R. v. Muller* [1901] A.C. 217, 223: "It is the benefit and advantage of the good name, reputation and connection of a business. It is the attractive force which brings in custom". [The underlining is mine.]

In that same case Lord Fraser of Tullybelton had this to say at pages 102 and 103 of the same report:

As my noble and learned friend, Lord Diplock, said in *Star Industrial Co. Ltd. v. Yap Kwee Kor* [1976] F.S.R. 256 at 269.

"Whatever doubts there may have previously been as to the legal nature of the rights which were entitled to protection by an action for passing off in courts of law or equity, these were laid to rest more than 60 years ago by the speech of Lord Parker of Waddington in *A. G. Spalding & Bros. v. A. W. Gamage Ltd.* with which the other members of the House of Lords agreed. A passing-off action is a remedy for the invasion of a right of property not in the mark, name or get-up improperly used, but in the business or goodwill likely to be injured by the misrepresentation made by passing off one person's goods as the goods of another. Goodwill as the subject of proprietary right is incapable of subsisting by itself. It has no independent existence apart from the business to which it is attached. It is local in character and divisible; if the business is carried on in several countries a separate goodwill attaches to it in each. So when the business is abandoned in one country in which it has acquired a goodwill the goodwill in that country perishes with it although the business may continue to be carried on in other countries". [The underlining is mine.]

The provisions of the common law have been given statutory effect by section 7(b) but those provisions have in fact been extended to some

³⁵ [1980] R.P.C. 31.

Pour déterminer si l'action en concurrence déloyale fait bien partie ou relève de la législation sur les marques de commerce, il convient d'examiner, dans une certaine mesure, la nature de cette action, et plus particulièrement les principes sur lesquels elle repose, ainsi que les droits qu'elle vise à protéger. Après avoir examiné soigneusement et d'une façon très intéressante l'historique et le développement des actions de *passing off* dans l'affaire *Erven Warnink B.V. c. J. Townend & Sons (Hull) Ltd.*³⁵, lord Diplock s'exprime en ces termes à la page 92:

[TRADUCTION] A ce sujet, il y a lieu de se référer aux propos tenus par lord Parker dans l'affaire *Spalding c. Gamage* (1915) 32 R.P.C. 273. Dans un discours qui a rencontré l'agrément des autres membres de cette Chambre, il a assimilé le droit dont la violation donne lieu à l'action de *passing off* au «droit de propriété sur l'entreprise ou l'achalandage susceptible d'être affecté par la fausse déclaration». Le concept d'achalandage est, en droit, un concept large, et lord MacNaghten l'a sans doute assez bien défini dans l'affaire *C.I.R. c. Muller* [1901] A.C. 217, à la page 223: «C'est le bénéfice et l'avantage tirés du renom, de la réputation et des relations d'une entreprise. C'est ce qui attire la clientèle.» [C'est moi qui souligne.]

Dans la même affaire, lord Fraser of Tullybelton dit ceci aux pages 102 et 103 du même recueil:

[TRADUCTION] Comme mon noble et savant ami lord Diplock l'a dit dans l'affaire *Star Industrial Co. Ltd. c. Yap Kwee Kor* [1976] F.S.R. 256, à la page 269,

«Quels qu'aient été les doutes sur la nature juridique des droits protégés par une action de *passing off* devant les tribunaux de *common law* ou d'*equity*, ces doutes ont été dissipés voilà plus de 60 ans par les propos tenus par lord Parker of Waddington dans *A. G. Spalding & Bros. c. A. W. Gamage Ltd.* et auxquels les autres membres de la Chambre des lords ont souscrit. L'action de *passing off* est une voie de recours contre la violation d'un droit de propriété non pas sur la marque, le nom ou la présentation abusivement employés, mais sur l'entreprise ou l'achalandage susceptible d'être affecté par la déclaration fausse consistant à faire passer les marchandises d'une personne pour celles d'une autre. L'achalandage, en tant qu'objet du droit de propriété, ne saurait subsister isolément. Il n'a pas d'existence propre en dehors de l'entreprise à laquelle il se rattache. Il est, par nature, local et divisible; si le commerce est exercé dans plusieurs pays, un achalandage distinct s'y rattache dans chacun de ces pays. Ainsi, lorsqu'une entreprise est abandonnée dans un pays où elle a acquis une clientèle, celle-ci disparaît avec elle, quoique l'entreprise puisse continuer d'être exploitée dans d'autres pays.» [C'est moi qui souligne.]

L'article 7b) a codifié les dispositions de la *common law*, mais celles-ci ont été, en fait, quelque peu élargies par cet article et aussi par son

³⁵ [1980] R.P.C. 31.

extent by the section and also by its predecessor section 11 of the late *Unfair Competition Act*³⁶. As stated in Fox, *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*³⁷ at pages 504 and 505:

The Statutory Action: The cause of action under s. 7(b) and (c) of the Trade Marks Act, as in the case of s. 11(b) of the Unfair Competition Act, is the statutory substitute for the common law action for passing off. (*Canadian Converters Co. Ltd. v. Eastport Trading Co. Ltd.* (1968), 39 Fox Pat. C. 148 at 150.) The essential criterion of s. 7(b) is the directing of public attention to a person's wares, services or business in such a way as to cause or be likely to cause confusion between them and those of another. (... *Old Dutch Foods Ltd. v. W. H. Malkin Ltd. et al.* (1969), 42 Fox Pat. C. 124 at 131.) Everything that would amount to a passing off in England would fall within the prohibitions of the section. Thorson P., in *Coca-Cola Co. of Canada Ltd. v. Bernard Beverages Ltd.*, (8 Fox Pat. C. 194 at 209, [1949] Ex. C.R. 119 at 135, 9 C.P.R. 121) thought that it might even be wider in scope. He pointed out that the cause of action under the section is wider than for infringement in that infringement is only one of the forms of unfair competition against which the section is directed. There may be other branches of it that do not involve infringement of trade mark at all. Consequently even if a plaintiff were to fail on an infringement issue he might succeed in an action under s. 7. Conversely, the fact that a defendant was guilty of infringement does not *ipso facto* make him liable under the section for he might be able to show that his conduct, notwithstanding the infringement, had been such as not to fall within the prohibition of the section.

In this respect I quote from page 214 of my judgment in the case of *The Noshery Ltd. v. The Penthouse Motor Inn Ltd.*, *supra*:

It is also important to bear in mind that actions of passing-off, which are brought under the statute today, differ from actions of passing-off formerly brought under the common law. The coincidence of the wares or services is not of such a critical importance in the statutory action as it was at common law. At common law the parties had to be considered as competitors. In the modern action under the *Trade Marks Act*, as it exists since 1953, the complaint is made in respect of the confusion between the wares and services of the plaintiff and the wares and services of *another*. In this respect the replacing of the words "of a competitor", which at one time were found in s. 11(b) of the *Unfair Competition Act*, R.S.C. 1952, c. 274, by the words "of another" in what is now s. 7(b) of the *Trade Marks Act*, was a most important amendment. Confusion, leading to deception of the public, is the vital element to be considered; there is no longer a restrictive requirement of coincidence of wares or services. Such confusion leading to deception might at times occur even where the services are not of the same general class.

³⁶ R.S.C. 1952, c. 274.

³⁷ 1972, Third Edition.

prédécesseur, l'article 11 de l'ancienne *Loi sur la concurrence déloyale*³⁶. Voici ce qui est dit dans Fox, *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*³⁷, aux pages 504 et 505:

a [TRADUCTION] L'action légale: L'action de l'art. 7(b) et c) de la Loi sur les marques de commerce, comme dans le cas de l'art. 11(b) de la Loi sur la concurrence déloyale, correspond à l'action de *common law* dite de *passing off*. (*Canadian Converters Co. Ltd. c. Eastport Trading Co. Ltd.* (1968), 39 Fox Pat. C. 148, à la page 150.) Le critère fondamental imposé par b l'art. 7(b) consiste dans l'appel de l'attention du public sur les marchandises, les services ou l'entreprise d'une personne, de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion entre ces derniers et ceux d'une autre. (... *Old Dutch Foods Ltd. c. W. H. Malkin Ltd. et al.* (1969), 42 Fox Pat. C. 124, à la page 131.) Tout ce qui équivaudrait en Angleterre, à c *du passing off* tomberait dans les interdictions de cet article. Dans *Coca-Cola Co. of Canada Ltd. c. Bernard Beverages Ltd.*, (8 Fox Pat. C. 194, à la page 209, [1949] R.C.É. 119, à la page 135, 9 C.P.R. 121) le président Thorson a estimé qu'il d pourrait même avoir un champ d'application plus grand. Il a souligné que la cause d'action sous le régime de cet article est plus étendue que dans le cas de la contrefaçon, puisque la contrefaçon n'est qu'une des formes de concurrence déloyale qu'interdit cet article. Cette concurrence peut comporter d'autres formes n'impliquant aucune contrefaçon de marque de commerce. Par conséquent, même si un demandeur échouait dans une action en contrefaçon, il pourrait peut-être obtenir e quand même gain de cause sur le fondement de l'art. 7. Réciproquement, le fait qu'un défendeur soit trouvé coupable de contrefaçon ne le rend pas *ipso facto* responsable selon cet article, puisqu'il pourrait rapporter la preuve que sa conduite, nonobstant la contrefaçon, ne tombe pas dans l'interdiction de cet article.

f A ce sujet, je cite un passage de mon jugement dans l'affaire *The Noshery Ltd. c. The Penthouse Motor Inn Ltd.*, précitée, à la page 214:

[TRADUCTION] Il importe également de se rappeler que les actions de *passing off*, qui sont intentées en vertu de la loi g actuelle, diffèrent de celles autrefois fondées sur la *common law*. La loi actuelle et la *common law* diffèrent quant à l'importance attribuée à la coïncidence de marchandises ou services. En *common law*, les parties devaient être des concurrents. Dans l'action moderne intentée sous le régime de la *Loi sur les marques de commerce*, telle qu'elle existe depuis 1953, h la plainte porte sur la confusion entre les marchandises et les services du demandeur et ceux d'un *autre*. A cet égard, le remplacement de l'expression «d'un concurrents», qui se trouvait auparavant à l'art. 11(b) de la *Loi sur la concurrence déloyale*, S.R.C. 1952, c. 274, par l'expression «d'un autre» dans ce qui est maintenant l'art. 7(b) de la *Loi sur les marques de commerce*, est une modification des plus importantes. La confusion de nature à tromper le public est l'élément essentiel à prendre en compte; il n'existe plus de condition restrictive de coïncidence des marchandises ou services. Cette confusion de nature à induire en erreur pourrait parfois survenir lors même que les services n'appartiennent pas à la même catégorie générale.

³⁶ S.R.C. 1952, c. 274.

³⁷ 1972, troisième édition.

The above remarks are quite relevant to the issue. However, I have taken the rather unusual step of quoting from my own reasons because the Supreme Court of Canada, when commenting on the *Noshery* case in the *MacDonald v. Vapor Canada* case, *supra*, quite erroneously attributed to me a diametrically opposed view of the effect of section 7(b). Chief Justice Laskin, at page 152 made the following statement on the subject:

In *The Noshery Ltd. v. The Penthouse Motor Inn Ltd.* ((1969), 61 C.P.R. 207), Addy J., then in the Ontario Supreme Court, differed from both of the foregoing cases* in holding that s. 7(b) applied only as between competitors.

(*NOTE: The two cases referred to were *Building Products Ltd. v. B.P. Canada Ltd.* (1959) 31 C.P.R. 29, (1962) 21 Fox Pat. C. 130 and *Greenglass v. Brown* (1964) 40 C.P.R. 145, (1963) 24 Fox Pat. C. 21.)

Nowhere in the *Noshery* case is it stated or implied that section 7(b) applies only as between competitors. I have read the *Greenglass* decision and, far from disagreeing with Kearney J.'s view of section 7(b), I was in full accord with it in the *Noshery* case. I have also read the *Building Products* case. Cameron J., in that case, was not dealing with a passing off action under section 7(b) but with a demand for an injunction to prohibit the use of a trade name and of a trade mark and to prohibit continued infringement of a registered mark. The action was not directed to the wares or services themselves, but solely to the mark or name. There was no reference to section 7(b). The precise question being considered by the Court was whether a statement of evidence and a report, both pertaining to an entirely different proceeding under the *Combines Investigation Act*, R.S.C. 1952, c. 314, could be used as evidence in the action regarding the plaintiff's trade mark and trade name.

It is not every day that the shoe is on the other foot and that a Trial Judge can enjoy the rare luxury of having the last word on any point. Although it might, at first glance, appear to be of comparatively minor importance, the change effected in 1953 by substituting "services of another" for "services of a competitor" might, if the

Les remarques précédentes s'appliquent très bien au point litigieux. Si je me suis permis de citer un passage de mes propres motifs, c'est que la Cour suprême du Canada, en commentant l'affaire *Noshery* dans l'arrêt *MacDonald c. Vapor Canada*, précité, m'a bien à tort attribué une vue diamétralement opposée du champ d'application de l'article 7b). Le juge en chef Laskin s'exprime en ces termes à ce sujet à la page 152:

Dans *The Noshery Ltd. v. The Penthouse Motor Inn Ltd.* ((1969), 61 C.P.R. 207) le juge Addy, alors juge de la Cour suprême de l'Ontario, a, au contraire*, décidé que l'al. b) de l'art. 7 ne s'applique qu'entre concurrents.

(*NOTE: Les deux causes auxquelles il songeait sont *Building Products Ltd. c. B.P. Canada Ltd.* (1959) 31 C.P.R. 29, (1962) 21 Fox Pat. C. 130 et *Greenglass c. Brown* (1964) 40 C.P.R. 145, (1963) 24 Fox Pat. C. 21.)

Nulle part dans l'affaire *Noshery*, n'ai-je dit ou laissé entendre que l'article 7b) ne s'applique qu'entre concurrents. J'ai lu la décision *Greenglass* et, loin d'être en désaccord avec ce qu'a dit le juge Kearney de l'article 7b), je me suis, dans l'affaire *Noshery*, pleinement rallié à son opinion. J'ai lu aussi l'affaire *Building Products*. Dans cette affaire, le juge Cameron n'était pas saisi d'une action de *passing off* intentée sous le régime de l'article 7b), mais d'une demande tendant au prononcé d'une injonction interdisant l'emploi d'un nom commercial et d'une marque de commerce et la continuation de la contrefaçon d'une marque enregistrée. L'action ne portait pas sur les marchandises ou services eux-mêmes, mais seulement sur la marque ou le nom. Il n'était nullement question de l'article 7b). La question précise qu'avait à examiner la Cour était de savoir si un exposé des preuves et un rapport, tous deux relatifs à une procédure entièrement différente engagée en vertu de la *Loi relative aux enquêtes sur les coalitions*, S.R.C. 1952, c. 314, pouvaient servir de preuve dans l'action concernant la marque de commerce et le nom commercial de la demanderesse.

Il n'est pas courant que les rôles soient inversés et qu'un juge de première instance ait le rare privilège de trancher définitivement une question. Quoiqu'à première vue d'une importance relativement secondaire, la modification faite en 1953 par la substitution de l'expression «services d'un autre» à l'expression «services d'un concurrent» pourrait,

section is ultimately found to be constitutional, prove to have a very direct bearing on the outcome of the present case, since all of the plaintiff's motels are in the U.S.A. and all of the defendant's are in Canada and, therefore, the parties could not, in my view, be considered as competitors.

Even though the wording of section 7(b) has to some limited extent broadened the scope of the common law action of passing off, it has not changed the nature of the action or any of its other essential elements nor is any suggestion to that effect to be found in any reported case that I know of. The right which is the subject-matter of the action is still the property in the business and goodwill likely to be injured. The action still concerns an invasion of a right in that property and not of a right in the mark or name improperly used. The fact that the statutory provision might be broader in its scope than the common law action would not tend to relate it more intimately to "the general regulatory scheme governing trade marks." On the contrary, the broader the brush the less suitable it would be to fill in the fine lines of the narrow and carefully circumscribed provisions of trade mark registration and control, even if used by a skillful artist.

Having dealt with the nature of an action under section 7(b), one must examine its place in the context of our constitution.

Patents and copyrights are specifically enumerated subjects of federal jurisdiction under heads 22 and 23 of section 91 of the *B.N.A. Act*. Trade marks, however, are in a completely different category. As previously stated, federal legislative power on this subject draws its constitutional validity from the general power of the federal authority to regulate trade and commerce in the areas of interprovincial and external trades (head 2 of section 91). Section 7(b) itself certainly does not, in any way, focus on interprovincial or external trade or on the regulation of trade throughout Canada and, therefore, in the factual situation of the case at bar, if it is to be considered as having any constitutional validity whatsoever that validity must be founded somehow on trade mark law.

si cet article était en fin de compte déclaré constitutionnel, influencer directement sur l'issue de la présente cause, puisque, tous les motels de la demanderesse se trouvant aux États-Unis et tous ceux de la défenderesse étant situés au Canada, les parties ne sauraient, à mon avis, être considérées comme concurrentes.

Même si le texte de l'article 7b) a, dans une certaine mesure, élargi la portée de l'action de *passing off* de la *common law*, il n'a pas changé la nature de cette action ni l'un quelconque de ses autres éléments essentiels. D'ailleurs, je ne connais aucune décision publiée qui ait donné à entendre le contraire. Le droit qui fait l'objet de cette action est toujours le droit de propriété sur l'entreprise et l'achalandage susceptibles d'être lésés. L'action porte toujours sur la violation d'un droit sur cette propriété et non d'un droit sur la marque ou le nom abusivement employés. Le fait que la portée de la disposition légale puisse être plus étendue que celle de l'action de *common law* n'a pas pour effet de la relier plus étroitement au «système général régissant les marques de commerce». Au contraire, plus la portée de cette disposition est grande, moins cette dernière est susceptible de s'adapter, malgré toute l'habileté de celui qui l'utilise, aux dispositions étroites et soigneusement délimitées sur l'enregistrement et le contrôle des marques de commerce.

Après avoir examiné la nature d'une action intentée en vertu de l'article 7b), on doit replacer celui-ci dans le contexte de notre constitution.

Les brevets et les droits d'auteur sont des sujets sur lesquels compétence est expressément dévolue au fédéral par les rubriques 22 et 23 de l'article 91 de l'*A.A.N.B.* Il en va tout autrement des marques de commerce. Comme il a été dit précédemment, le pouvoir législatif fédéral à ce sujet tient sa validité constitutionnelle du pouvoir général du gouvernement fédéral de réglementer le trafic et le commerce dans les domaines des commerces interprovincial et extérieur (rubrique 2 de l'article 91). En tout cas, l'article 7b) lui-même ne porte certainement pas sur le commerce interprovincial ou extérieur ou sur la réglementation du trafic à travers le Canada; par conséquent, vu les circonstances de fait de l'espèce, si cet article a quelque validité constitutionnelle, celle-ci doit être fondée d'une manière ou d'une autre sur le droit des marques de commerce.

In order for the federal authority, pursuant to head 2 of section 91, to validly exercise its power on any subject which is also clearly within the field of property and civil rights normally reserved to provincial legislatures, the subject-matter must be necessarily incidental to the power to regulate trade and commerce.

It seems to follow that, in order for any supplementary legislation which does not directly deal with trade marks but which must find its validity in the area of trade mark legislation, it must be essentially or fundamentally required for or, at the very least, be necessarily or intimately related to the regulation or control of trade marks. I feel that it is in this sense that the Supreme Court of Canada stated that the provision must be "connected with a general regulatory scheme to govern trade marks" or "support existing regulation by the Parliament of Canada in the fields of patents, trade marks, trade names and copyright . . ." or possess "some association . . . with federal jurisdiction . . . in relation to trade marks and trade names . . ." The connection must be intimate and important, the support, real and substantial and the association that of blood brothers for I dare not, in this day and age, qualify the association as that of intimate bedfellows. A mere incidental relationship or a matter which is nothing more than an accessory, adjunct, appendage or adornment will not meet the required test. Otherwise, the uniform would enjoy a more favourable legal status than the body it has been tailored to clothe.

As to the validity of the trade mark legislation itself, I believe that the remarks of Chief Justice Laskin in the *MacDonald v. Vapor Canada* case, *supra*, are of considerable help. After reviewing many of the Privy Council decisions, which followed the well-known *Parsons* case, and where the power of the Canadian Parliament to legislate for the regulation of trade and commerce appeared to be alternately extended and then truncated, he had this to say at pages 163-164:

The bearing they [the Privy Council decisions] do have, however, is in indicating that regulation by a public authority, taking the matter in question out of private hands, must still meet a requirement, if federal regulatory legislation is to be

Pour que l'autorité fédérale puisse, en vertu de la deuxième rubrique de l'article 91, exercer valablement son pouvoir sur une question qui relève clairement du domaine de la propriété et des droits civils, domaine ordinairement réservé aux législatures provinciales, cette question doit se rattacher nécessairement au pouvoir de réglementer le trafic et le commerce.

Il s'ensuit que, pour que puisse être prise une loi supplémentaire qui ne traite pas directement des marques de commerce, mais qui doit trouver son fondement dans le domaine de la législation sur les marques de commerce, il faut qu'elle contribue, essentiellement ou fondamentalement, à la réglementation ou au contrôle des marques de commerce, ou, à tout le moins, qu'elle y soit nécessairement ou intimement reliée. A mon avis, c'est dans ce sens que la Cour suprême du Canada a déclaré que la disposition doit avoir un «lien avec un système général régissant les marques de commerce» ou appuyer «la réglementation fédérale dans le domaine des brevets, des marques de commerce, des noms commerciaux et du droit d'auteur . . .» ou avoir «une certaine relation . . . [avec] la compétence fédérale . . . sur les marques de commerce et les noms commerciaux . . .» Le lien doit être intime et important, l'appui, réel et substantiel, et le rapport, celui de frères de sang (on n'oserait pas, de nos jours, dire de ce rapport qu'il doit être aussi étroit que celui qui unit des camarades de lit). Un rapport purement accidentel ou une question qui n'est rien d'autre qu'une chose accessoire, un complément, un appendice ou un ornement ne saurait suffire. Autrement, l'accessoire l'emporterait sur le principal alors qu'il est destiné à compléter ce dernier.

Quant à la validité de la loi sur les marques de commerce elle-même, j'estime que les remarques du juge en chef Laskin dans la décision *MacDonald c. Vapor Canada*, précitée, nous sont d'un secours considérable. Après avoir examiné beaucoup des arrêts du Conseil privé qui, rendus après l'arrêt bien connu *Parsons*, ont, semble-t-il, tour à tour élargi et restreint le pouvoir du Parlement du Canada de légiférer en matière de trafic et de commerce, il dit ceci aux pages 163 et 164:

Ils [les arrêts du Conseil privé] ont toutefois pour effet d'indiquer qu'il faut qu'il s'agisse d'échanges commerciaux ou étrangers: si l'on veut qu'une loi fédérale imposant la réglementation par une autorité publique et la soustrayant à l'initiative indivi-

valid, of applying the regulation to the flow of interprovincial or foreign trade; or, if considered in the aspect of regulation of credit (to adopt views expressed by Duff C.J. in *Reference re Alberta Statutes* ([1938] S.C.R. 100)) it must be such as to involve a public regulation thereof applicable to the conduct of trading and commercial activities throughout Canada. [The emphasis is mine.]

In a passing off action, again to quote Chief Justice of Canada [at page 165], the "enforcement is left to the chance of private redress without public monitoring by the continuing oversight of a regulatory agency" and it is "unconnected to a general regulatory scheme to govern trading relations," while the *Trade Marks Act* is characterized by a public registry and administrative controls not applicable in any way to section 7(b).

In the case at bar, the passing off action is taken by a party who is also attacking the defendant's trade mark. Not only is the action unnecessary in order to invalidate the registration of the mark but it would be incapable of doing so if the evidence were restricted solely to the bare question of passing off of services. A mark can only be declared invalid on the specific grounds and subject to the specific nature of the evidence authorized in sections of the Act dealing with the validity of marks and on no other grounds or evidence. It is also of some importance to note that the time to which the evidence is to be related is different. When the validity of a mark is attacked on the basis of prior use, or prior making known, the crucial time is the date of filing of the application of registration (see section 16(3) of the *Trade Marks Act, supra*), when it is attacked on the basis of lack of distinctiveness it is the time when the proceedings are commenced (see *Trade Marks Act, supra* section 18(1)(b), *supra*) while in the case of a passing off action it is the period dating from the time when the acts complained of first took place.

The three main grounds on which a mark may be attacked were discussed in the earlier portions of these reasons. They are quite different from those on which an action of passing off under section 7(b) or at common law can be maintained. Similarly, even though a passing off action should fail on the merits, the mark could still be found to

duelle soit valide ou, si l'on considère la réglementation du crédit (pour reprendre l'opinion exprimée par le juge en chef Duff dans le renvoi relatif aux lois de l'Alberta ([1938] R.C.S. 100)), la loi doit prévoir une réglementation publique applicable à la poursuite des activités commerciales dans tout le Canada. [C'est moi qui souligne.]

Dans une action de *passing off*, pour citer encore le juge en chef du Canada [à la page 165], l'«application en est laissée à l'initiative des particuliers, sans contrôle public par un organisme qui surveillerait de façon permanente l'application des règlements» et elle est «sans lien avec un système général régissant les relations commerciales», alors que la *Loi sur les marques de commerce* se caractérise par des registres publics et un contrôle administratif nullement applicables à l'article 7b).

En l'espèce, l'action de *passing off* a été introduite par une partie qui attaque également la marque de commerce de la défenderesse. Non seulement cette action n'est pas nécessaire pour invalider l'enregistrement de cette marque, mais elle n'atteindrait pas ce but si la preuve portait uniquement sur la question de *passing off* de services. Une marque ne peut être déclarée invalide que pour les motifs précis et sur la base des éléments de preuve expressément prévus aux articles de la Loi traitant de la validité des marques, et pour nul autre motif ou preuve. Il convient également de souligner que l'époque à laquelle doit se rapporter la preuve est différente. Lorsque la validité d'une marque est attaquée sur la base d'un emploi ou d'une révélation antérieure, l'époque décisive est la date de production de la demande d'enregistrement (voir article 16(3) de la *Loi sur les marques de commerce*, précité); quand elle est attaquée en raison de l'absence de caractère distinctif, c'est l'époque où ont été engagées les procédures qui importe (voir *Loi sur les marques de commerce*, article 18(1)(b), précité); par contre, dans le cas de l'action de *passing off*, c'est le moment où les actes reprochés ont eu lieu pour la première fois qu'il convient de prendre en compte.

Les trois principaux motifs pour lesquels une marque peut être attaquée ont été discutés plus haut dans les présents motifs. Ils sont tout à fait différents de ceux pour lesquels une action de *passing off* fondée sur l'article 7b) ou sur la *common law* peut être engagée. De même, la marque pourrait être déclarée invalide pour l'un

be invalid on any one or all of the three main grounds of attack provided for in the Act, and the registration ordered to be vacated.

The areas where there are substantial differences between a passing off action under section 7(b) and an action to invalidate a trade mark might be summed up as follows: the "chose" or right protected, the cause of action, the grounds on which the action is founded, the nature of the evidence to be adduced and the time to which the evidence must be related. On the other hand, I cannot find any real common denominator of a passing off action under section 7 in any of the above-mentioned actions. I, therefore, fail to see how an action under section 7(b) or how section 7(b) itself can be said to "round off federal legislation regarding trade marks." Finally, when a trade mark is declared to be invalid, this constitutes a decision *in rem*. A judgment in a passing off action on the other hand, by its very nature, can never, under any circumstances, be considered an *in rem* decision.

I conclude that section 7(b) of the *Trade Marks Act* is *ultra vires* the federal legislative authority and this Court is without jurisdiction to try the issue either on the basis of that section or *a fortiori* on the basis of the common law action of passing off. That portion of the plaintiff's claim will, accordingly, be dismissed.

FINDINGS OF FACT RE SECTION 7(b)

Counsel for both parties stated that whatever might be my decision on the issue of constitutionality of section 7(b), it would be appealed. For that reason, they requested that I make the findings of fact, which would allow a finding on the merits to be made in order to avoid a new trial, should it ultimately be found that the section is *intra vires*.

I have reviewed my reasons and I am of the view that with the exception of a few minor findings which I will now make, all of the findings of fact required to deal with the merits of an action of passing off under section 7(b) were made when I dealt with the various other issues in this action.

quelconque des trois motifs principaux ou pour tous les trois prévus par la Loi, et la radiation de l'enregistrement être ordonnée, lors même qu'une action de *passing off* serait rejetée sur le fond.

^a Les domaines où il existe des différences considérables entre une action de *passing off* fondée sur l'article 7(b) et une action tendant à faire invalider une marque de commerce pourraient être résumés comme suit: la «chose» ou le droit protégé, la cause ^b d'action, les motifs sur lesquels repose l'action, la nature des preuves à produire et l'époque à laquelle celles-ci doivent se rapporter. D'autre part, je ne trouve rien de vraiment commun entre ^c une action de *passing off* fondée sur l'article 7 et l'une quelconque des actions susmentionnées. Par conséquent, je ne vois pas comment on peut considérer une action fondée sur l'article 7(b), ou l'article 7(b) lui-même, comme [TRADUCTION] «un complément de la loi fédérale sur les marques de commerce». Enfin, lorsqu'une marque de commerce est déclarée invalide, il s'agit d'une décision *in rem*. Dans une action de *passing off*, le jugement, de par sa nature même, ne saurait en aucun cas être considéré comme une décision *in rem*.

J'estime donc que l'article 7(b) de la *Loi sur les marques de commerce* est *ultra vires* du pouvoir législatif fédéral, et que la présente Cour est incompétente pour juger la question soit sur le fondement de cet article, soit, *a fortiori*, sur la base de l'action de *passing off* de la *common law*. Cette partie de la demande de la demanderesse sera, par conséquent, rejetée.

g CONSTATATIONS DE FAIT RELATIVES À L'ARTICLE 7(b)

Les avocats des deux parties ont déclaré que quelle que soit ma décision sur la question de la constitutionnalité de l'article 7(b), il en sera fait appel. C'est pour cette raison qu'ils m'ont demandé de procéder aux constatations de fait qui permettront de statuer au fond et d'éviter un nouveau procès, au cas où cet article serait en fin de compte déclaré *intra vires*.

h Ayant examiné mes motifs, j'estime qu'à l'exception de quelques constatations secondaires auxquelles je vais maintenant procéder, toutes les constatations de fait requises pour statuer au fond sur une action de *passing off* fondée sur l'article 7(b) ont été faites lorsque j'ai abordé les diverses autres questions soulevées par la présente action.

I find that the defendant acted *scienter* throughout: the defendant, through its officer Harrison, fully knew of the existence of the plaintiff's mark, name and business before the decision to adopt its own name and mark was arrived at, and, on all of the evidence, I find on a balance of probabilities that it was precisely because of the existence of the plaintiff's name, mark and reputation that the defendant adopted the name "Motel 6" as part of its mark and that the mark chosen is so similar to that of the plaintiff. One might well conclude that the defendant's conduct approached reprehensible business practice, as I am satisfied that it intended to create the impression with the motoring public that the two companies were somehow connected. It wished to benefit from the good reputation developed by the plaintiff in that market. From the 1st of June, 1973, being the date when the defendant first opened its motel in Vernon, there existed a great likelihood that some members of the motoring public believed that the motel was part of the U.S. chain. There is some evidence of the existence of "Big 6 Motel" in Revelstoke, B.C., but, apparently no other evidence affecting the use of the figure "6" in relation to motels in Canada.

As to the issue of the defendant's name and its intention to benefit by the plaintiff's goodwill, the former attempted originally to obtain incorporation under exactly the same name as that of the plaintiff. The name "No. 6 Motel Ltd." was adopted because the incorporating authorities of the Province refused to authorize "Motel 6 Ltd." as a corporate name. I attach little importance and little credence for that matter, to the evidence that the public would not be deceived as to the identity of the plaintiff because the defendant's telephone operators were instructed to and do in fact identify its motels as "No. 6 Motel" and not as "Motel 6" when answering the telephone. Finally, I am certainly not prepared to find that the plaintiff's mark is a weak one. It was blatantly imitated by the defendant.

The above findings together with those I have made in deciding the other issues in this matter are, I believe, all the pertinent ones required to try the issue of passing off. I am deliberately refrain-

Je constate que la défenderesse a toujours agi en connaissance de cause: par son dirigeant Harrison, elle connaissait bien l'existence de la marque, du nom et de l'entreprise de la demanderesse lorsqu'elle a décidé d'adopter son propre nom et sa propre marque. Au vu de tous les éléments de preuve, j'estime que, selon la prépondérance de la preuve, c'est précisément à cause de l'existence du nom, de la marque et de la réputation de la demanderesse que la défenderesse a adopté le nom «Motel 6» comme partie de sa marque et que la marque choisie ressemble tant à celle de la demanderesse. Il est permis de conclure que la conduite de la défenderesse touche à la pratique commerciale répréhensible, puisque je suis convaincu qu'elle voulait amener les automobilistes à croire qu'il existait des rapports entre les deux sociétés considérées. Elle voulait tirer parti de la bonne réputation que s'était faite la demanderesse sur ce marché. A partir du 1^{er} juin 1973, date à laquelle la défenderesse a ouvert son motel à Vernon, il est très probable que quelques automobilistes aient cru que ce motel appartenait à la chaîne américaine. Il existe des preuves quant à l'existence d'un «Big 6 Motel» à Revelstoke, en Colombie-Britannique, mais il n'existe, semble-t-il, aucune autre preuve quant à l'emploi du chiffre «6» en liaison avec des motels au Canada.

Pour ce qui est du nom de la défenderesse et de son intention de profiter de la clientèle de la demanderesse, la première a originairement essayé de se constituer exactement sous le même nom que la dernière. Le nom «No. 6 Motel Ltd.» a été adopté parce que les autorités compétentes de la province ont rejeté «Motel 6 Ltd.» comme dénomination sociale. A cet égard, j'attribue peu d'importance et peu de foi à la preuve que le public n'est pas trompé sur l'identité de la demanderesse puisque les téléphonistes de la défenderesse ont reçu l'ordre d'identifier, et identifient effectivement, ses motels comme «No. 6 Motel» et non comme «Motel 6». Finalement, je ne suis certainement pas disposé à dire que la marque de la demanderesse est faible. Elle a été imitée d'une manière flagrante par la défenderesse.

Les constatations précédentes ainsi que celles que j'ai faites en jugeant les autres points soulevés sont, à mon avis, toutes celles propres à permettre de trancher la question de *passing off*. Je m'abs-

ing from arriving at a finding on the merits, as there always remains the possibility of a common law action of passing off being taken by the plaintiff before the Supreme Court of British Columbia should it ultimately be unsuccessful after appeals have been exhausted in the present action. If such action were taken there would, of course, arise the very important question of whether the common law action has evolved to the point where the parties need not be competitors and, should that issue be answered in the affirmative, the further question of whether the action would still lie when the plaintiff has no physical presence, representation, organization or system whatsoever in Canada.

DAMAGES

The only damages claimed, or which in fact could be successfully claimed having regard to the factual situation of this action, are those related to the alleged tort of passing off.

No special damages have been established and there is no actual proof of any general damage to the plaintiff's goodwill. There is no evidence for instance that the quality of the services and accommodation furnished by the defendant is inferior to that of the plaintiff and would thereby cause the former damage to its goodwill. Since they are operating in different markets, that is, different countries, there can be no question of the plaintiff losing any customers to the defendant. The defendant company, when it acquired "Motel 6" from the three individuals, Hawthorne, Harrison and Mitchell, in 1973, set a value of \$75,000 on its goodwill in the prospectus issued for the sale of shares in the corporation. This figure, however, was a purely arbitrary one and the prospectus issued at the time bears the following notation:

These shares were issued at an arbitrary value of \$0.10 per share for a total of \$75,000.00, which amount does not necessarily bear any relation to the value of the trade mark originally acquired by the vendors at an estimated cost of \$5,000.00.

I also find that the plaintiff filed an application to register its trade mark in Canada in November 1972. The application was neither based on actual use or intended use in Canada but was based upon use and registration in the U.S.A.

tiens délibérément de statuer au fond, puisqu'il est toujours possible que la demanderesse intente devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique une action de *passing off* en se fondant sur la *common law* si elle n'a pas eu gain de cause après avoir épuisé tous les recours dans la présente action. Si une telle action était intentée, se poserait, bien entendu, la très importante question de savoir si l'action de *common law* a évolué au point où les parties n'ont pas besoin d'être concurrentes, et dans l'affirmative, celle de savoir si cette action est ouverte lorsque la demanderesse n'a pas, au Canada, d'existence matérielle, de représentation, d'organisation ou de système de quelque nature.

DOMMAGES-INTÉRÊTS

Les seuls dommages-intérêts réclamés, et les seuls qui, en fait, sont susceptibles d'être accordés eu égard aux faits de l'espèce, sont ceux qui se rapportent au prétendu délit de *passing off*.

Aucun préjudice spécial n'a été établi et il n'existe aucune preuve de préjudice général à la clientèle de la demanderesse. Rien ne prouve, par exemple, que les services et le logement fournis par la défenderesse soient d'une qualité inférieure à ceux de la demanderesse, ce qui pourrait causer un préjudice à l'achalandage de celle-ci. Puisqu'elles exercent leurs activités sur des marchés différents, c'est-à-dire dans des pays différents, la défenderesse ne saurait enlever des clients à la demanderesse. La société défenderesse a, lors de l'achat de «Motel 6» en 1973 aux trois particuliers Hawthorne, Harrison et Mitchell, attribué une valeur de \$75,000 à son achalandage dans le prospectus émis pour la vente des actions de la société. Il s'agissait toutefois d'un chiffre purement arbitraire et le prospectus émis à l'époque portait la mention suivante:

[TRADUCTION] Ces actions ont été émises au prix de \$0.10 chacune pour un total de \$75,000.00, montant qui n'a pas nécessairement de rapport avec la valeur de la marque de commerce originairement acquise par les vendeurs à un prix estimatif de \$5,000.00.

Je constate aussi qu'en novembre 1972, la demanderesse a déposé une demande d'enregistrement de sa marque de commerce au Canada. Cette demande ne reposait ni sur un emploi actuel ni sur un emploi projeté au Canada, mais bien sur une utilisation et un enregistrement américains.

JUDGMENT

A judgment will issue ordering the corporate defendant's trade mark registered on the 23rd of August, 1974 as No. 201,351 and also the defendant Hawthorne's trade mark registered on the 28th of August, 1970, as No. 170,826 to be struck from the register of trade marks. All other claims of the plaintiff will be dismissed, with the claim under section 7(b) of the *Trade Marks Act*, however, being dismissed solely on the grounds of lack of jurisdiction. The defendant's request for a declaration that the plaintiff has no copyright in its mark will not be granted, as it would have been granted only as between the parties and would be redundant in view of the grounds on which the plaintiff's claim against the defendant for breach of copyright is being dismissed.

COSTS

Formal judgment will issue accordingly but I am nevertheless reserving my decision as to costs, as both counsel had requested the opportunity of speaking further to the matter of costs in the event of success being divided.

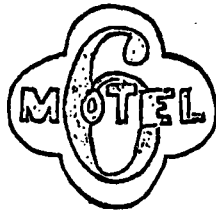
JUGEMENT

Sera rendu un jugement ordonnant que soient radiées du registre des marques de commerce la marque de la société défenderesse enregistrée le 23 août 1974 sous le n° 201,351, et aussi celle du défendeur Hawthorne enregistrée le 28 août 1970 sous le n° 170,826. Toutes les autres demandes de la demanderesse seront rejetées, la demande fondée sur l'article 7b) de la *Loi sur les marques de commerce* étant toutefois rejetée uniquement pour défaut de compétence. La requête par laquelle la défenderesse demande un jugement déclarant que la demanderesse n'a aucun droit d'auteur sur sa marque ne sera pas accueillie, puisqu'un tel jugement n'aurait eu d'effet qu'entre les parties et serait inutile étant donné les motifs par lesquels la réclamation que fait valoir la demanderesse contre la défenderesse pour violation de droit d'auteur est rejetée.

FRAIS

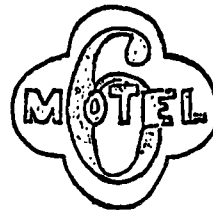
Un jugement en bonne et due forme sera rendu en ce sens. Toutefois, je réserve ma décision sur les dépens, puisque les avocats des deux parties ont demandé à présenter des observations sur la question au cas où le succès ne serait pas entier.

ANNEX "A"

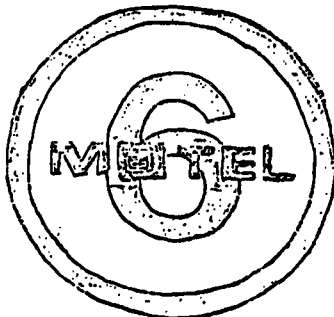


Plaintiff's mark

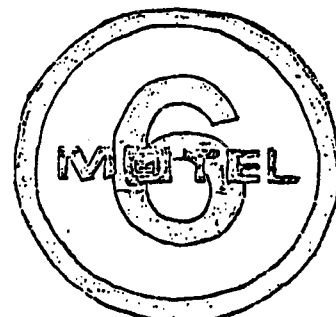
ANNEXE «A»



Marque de la demanderesse



Defendants' mark



Marque des défendeurs