

A-683-94

A-683-94

Smith & Nephew Inc. (Respondent)**Smith & Nephew Inc. (intimée)**

v.

c.

Glen Oak Inc. and Dylex Limited, carrying on business as “BI-WAY” and/or “BI-WAY STORES” (Appellants)

Glen Oak Inc. et Dylex Limited, exerçant son activité sous la dénomination «BI-WAY» ou «BI-WAY STORES» (appelantes)

and

et

Beiersdorf AG (Necessary Party)**Beiersdorf AG (partie nécessaire)**

INDEXED AS: SMITH & NEPHEW INC. v. GLEN OAK INC. (C.A.)

RÉPERTORIÉ: SMITH & NEPHEW INC. c. GLEN OAK INC. (C.A.)

Court of Appeal, Hugessen, Desjardins and Linden J.J.A.—Toronto, May 7 and 8; Ottawa, June 4, 1996.

Cour d'appel, juges Hugessen, Desjardins et Linden, J.C.A.—Toronto, 7 et 8 mai; Ottawa, 4 juin 1996.

Trade marks — Infringement — Appeal from F.C.T.D. decision enjoining appellants from selling, distributing products bearing “Nivea” trade-marks — Respondent registered user, licensee of trade-marks — Marks, goodwill sold to Beiersdorf AG — Respondent could not assert rights other than those flowing from Act, status as licensee of registered “Nivea” marks — Appellants free to compete with respondent in Canadian market — Respondent's only rights as licensee, not as owner of trade-marks — Action in passing off under Trade-marks Act, s. 7 not available — Case law on passing off reviewed — Respondent failing to establish serious case.

Marques de commerce — Contrefaçon — Appel d'une décision de la Section de première instance de la Cour fédérale interdisant aux appelantes de vendre et de distribuer des produits portant les marques de commerce «Nivea» — L'intimée est usager inscrit et titulaire d'une licence à l'égard de ces marques de commerce — Les marques et l'achalandage ont été vendus à Beiersdorf AG — L'intimée ne peut revendiquer d'autres droits que ceux qui découlent de la Loi et de sa qualité de titulaire de licence à l'égard des marques déposées «Nivea» — Les appelantes peuvent livrer concurrence à l'intimée sur le marché canadien — L'intimée n'a de droits qu'en qualité de titulaire de licence, non comme propriétaire des marques de commerce — L'action en imitation frauduleuse fondée sur l'art. 7 de la Loi sur les marques de commerce ne peut être exercée — Examen de la jurisprudence sur l'action en imitation frauduleuse — L'intimée n'a pas établi l'existence d'une question sérieuse à trancher.

This was an appeal from a Trial Division decision granting respondent's application for an interlocutory injunction to enjoin the appellants from selling and distributing products bearing the “Nivea” trade-marks. The appellants are importers and distributors of beauty products bearing the “Nivea” trade-mark, namely facial cream which is manufactured and put on the market by a Mexican affiliate of a German company, Beiersdorf AG (BDF). The respondent also markets in Canada goods bearing the “Nivea” trade-mark which are manufactured in the United States by a wholly owned subsidiary of BDF. At one time, the respondent had been the owner of the Canadian trade-marks, as well as of the goodwill associated with the Nivea name and distinctive get-up, but that situation ceased in 1992 when the marks and goodwill were sold to BDF and the respondent became a registered

Il s'agit d'un appel formé contre un jugement de la Section de première instance qui a fait droit à la demande d'injonction interlocutoire de l'intimée visant à interdire aux appelantes de vendre et de distribuer des produits portant les marques de commerce «Nivea». Les appelantes sont importatrices et distributrices de produits de beauté portant la marque de commerce «Nivea», notamment une crème pour le visage fabriquée et mise en marché par une filiale mexicaine d'une société allemande, Beiersdorf AG (BDF). L'intimée met elle aussi en marché au Canada des produits portant la marque de commerce «Nivea», fabriqués aux États-Unis par une filiale en propriété exclusive de BDF. L'intimée a déjà été la propriétaire des marques de commerce canadiennes ainsi que de l'achalandage attaché à la marque Nivea et à sa présentation distinctive, mais cette situation a cessé en 1992 quand les marques et

user and licensee of BDF's marks. The issue on appeal was whether the respondent as licensee of Canadian registered trade-marks could assert any rights against persons importing, distributing and selling goods bearing those same trade-marks which the owner thereof has put into the stream of commerce.

Held, the appeal should be allowed.

The respondent could not assert rights other than those which may flow to it from the *Trade-marks Act* and its status as licensee of the registered Nivea marks. Neither could it bring a common law action for passing off. The purpose of a trade-mark is to distinguish and identify the origin of goods to which it is affixed. The respondent, as Canadian licensee and importer of goods bearing BDF's trade-marks, could not complain of the sale in Canada of other goods which are also manufactured by or under license from BDF and bear the same trade-marks. There could be no deception as to the origin of the goods, which are exactly what they purport to be, Nivea facial cream and soap, the quality and character of which are controlled by BDF. There was no evidence that the appellants have obtained the goods illegally and they had no obligation either in contract or under the provisions of the *Trade-marks Act* not to compete with the respondent in the Canadian market. The respondent's only rights were as licensee and not as owner of the trade-marks in question. It could not assert rights as a licensee against goods which, directly or indirectly, originate with its licensor.

The respondent could not assert rights to a statutory action in passing off under section 7 of the *Trade-marks Act* even if paragraph 7(b) had the reach contended for by it and created protection for other than unregistered trade-marks. The wares sold by the appellants and the respondent were not theirs but rather those of BDF. The latter alone owned the trade-mark and the goodwill associated with it and the statutory passing-off action, like its common law counterpart, could only be brought by it as the owner of such goodwill. The specific statutory rights which registration of a trade-mark vests in the owner or registered user thereof could not avail the respondent against goods emanating from the registered owner of the marks. In its application for an interlocutory injunction the respondent failed to establish that it had advanced a serious case to be met and such application should therefore have been dismissed.

l'achalandage ont été vendus à BDF et que l'intimée est devenue un usager inscrit des marques de BDF et a obtenu une licence à cet égard. Le présent appel porte sur la question de savoir si l'intimée, à titre de licenciée à l'égard de marques de commerce déposées au Canada, peut faire valoir des droits contre des personnes qui importent, distribuent et vendent des produits portant lesdites marques, qui ont été mis dans le circuit commercial par le propriétaire des marques.

Arrêt: l'appel doit être accueilli.

L'intimée peut faire valoir uniquement les droits que lui confèrent la *Loi sur les marques de commerce* et son statut de licenciée à l'égard des marques déposées Nivea. Elle ne peut non plus intenter une action en imitation frauduleuse fondée sur la common law. L'objet d'une marque de commerce est de distinguer les produits sur lesquels elle est apposée et d'en préciser la source. En tant que licenciée canadienne et importatrice de produits portant les marques déposées de BDF, l'intimée ne peut pas se plaindre de la vente au Canada d'autres produits qui sont aussi fabriqués par BDF ou en vertu d'une licence octroyée par BDF et qui portent les mêmes marques. Il ne peut pas y avoir de tromperie quant à la source des produits, qui sont exactement ce qu'ils sont censés être, une crème et un savon pour le visage Nivea dont la qualité et les caractéristiques sont contrôlées par BDF. Aucun élément de preuve n'établit que les appelantes ont obtenu les produits illégalement, et elles n'ont pas l'obligation soit par contrat ou aux termes des dispositions de la *Loi sur les marques de commerce* de ne pas faire concurrence à l'intimée sur le marché canadien. L'intimée ne peut faire valoir de droits qu'à titre de licenciée et non de propriétaire des marques déposées en question. Comme licenciée, elle ne peut revendiquer de droits contre des produits qui, directement ou indirectement, proviennent de la société qui lui a octroyé sa licence.

L'intimée ne peut faire valoir qu'elle a le droit d'intenter une action en imitation frauduleuse sous le régime de l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce*, même si l'alinéa 7b) avait la portée qu'elle lui attribue et protégeait autre chose que des marques non déposées. Les produits vendus par les appelantes et par l'intimée ne sont pas les leurs mais bien ceux de BDF. Cette dernière est la seule à posséder la marque déposée et l'achalandage attaché à cette marque, et l'action en imitation frauduleuse fondée sur la Loi, comme son équivalent de common law, ne pouvait être intentée que par elle à titre de propriétaire de cet achalandage. L'intimée ne pouvait pas faire valoir les droits précis que l'enregistrement d'une marque de commerce confère au propriétaire ou à l'utilisateur inscrit à l'encontre des produits provenant du propriétaire inscrit des marques. Dans sa demande d'injonction interlocutoire, l'intimée n'a pas établi l'existence d'une question sérieuse à trancher, et sa demande aurait donc dû être rejetée.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY
CONSIDERED

Federal Court Rules, C.R.C., c. 663, Tariff B (as am. by SOR/95-282, s. 5).
Trade-marks Act, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 2 "trade-mark", 7, 50 (as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 69).

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

Imperial Tobacco Co. of India v. Bonnan, [1924] A.C. 755 (P.C.); *Revlon Inc. and Others v. Cripps & Lee Ltd. and Others*, [1980] F.S.R. 85 (C.A.); *Bousquet v. Barmish Inc.* (1993), 46 C.P.R. (3d) 510; 150 N.R. 234 (F.C.A.).

DISTINGUISHED:

Remington Rand Ltd. v. Transworld Metal Co. Ltd. et al., [1960] Ex. C.R. 463; (1960), 32 C.P.R. 99; 19 Fox Pat. C. 204; *H.J. Heinz Co. of Canada Ltd. v. Edan Foods Sales Inc.* (1991), 35 C.P.R. (3d) 213; 44 F.T.R. 1 (F.C.T.D.).

NOT FOLLOWED:

Mattel Canada Inc. v. GTS Acquisitions Ltd., [1990] 1 F.C. 462; (1989), 25 C.I.P.R. 150; 27 C.P.R. (3d) 358 (T.D.); *McCabe v. Yamamoto & Co. (America) Inc.*, [1989] 3 F.C. 290; (1989), 23 C.I.P.R. 64; 23 C.P.R. (3d) 498; 25 F.T.R. 186 (T.D.).

CONSIDERED:

Asbjorn Horgard A/S v. Gibbs/Nortac Industries Ltd., [1987] 3 F.C. 544; (1987), 38 D.L.R. (4th) 544; 17 C.I.P.R. 263; 14 C.P.R. (3d) 314; 12 F.T.R. 317; 80 N.R. 9 (C.A.); *Dumont Vins & Spiritueux Inc. v. Celliers du Monde Inc.*, [1992] 2 F.C. 634; (1992), 42 C.P.R. (3d) 197; 139 N.R. 357 (C.A.); *Consumers Distributing Company Ltd. v. Seiko Time Canada Ltd. et al.*, [1984] 1 S.C.R. 583; (1984), 10 D.L.R. (4th) 161; 29 C.C.L.T. 296; 3 C.I.P.R. 223; 1 C.P.R. (3d) 1; 54 N.R. 161.

REFERRED TO:

American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd., [1975] 1 All E.R. 504 (H.L.).

APPEAL from a Trial Division decision granting respondent's application for an interlocutory injunction to enjoin the appellants from selling and distrib-

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 2 «marque de commerce», 7, 50 (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 69).
Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, tarif B (mod. par DORS/95-282, art. 5).

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

Imperial Tobacco Co. of India v. Bonnan, [1924] A.C. 755 (P.C.); *Revlon Inc. and Others v. Cripps & Lee Ltd. and Others*, [1980] F.S.R. 85 (C.A.); *Bousquet c. Barmish Inc.* (1993), 46 C.P.R. (3d) 510; 150 N.R. 234 (C.A.F.).

DISTINCTION FAITE AVEC:

Remington Rand Ltd. v. Transworld Metal Co. Ltd. et al., [1960] R.C.É. 463; (1960), 32 C.P.R. 99; 19 Fox Pat. C. 204; *H.J. Heinz Co. of Canada Ltd. c. Edan Foods Sales Inc.* (1991), 35 C.P.R. (3d) 213; 44 F.T.R. 1 (C.F. 1^{re} inst.).

DÉCISIONS NON SUIVIES:

Mattel Canada Inc. c. GTS Acquisitions Ltd., [1990] 1 C.F. 462; (1989), 25 C.I.P.R. 150; 27 C.P.R. (3d) 358 (1^{re} inst.); *McCabe c. Yamamoto & Co. (America) Inc.*, [1989] 3 C.F. 290; (1989), 23 C.I.P.R. 64; 23 C.P.R. (3d) 498; 25 F.T.R. 186 (1^{re} inst.).

DÉCISIONS EXAMINÉES:

Asbjorn Horgard A/S c. Gibbs/Nortac Industries Ltd., [1987] 3 C.F. 544; (1987), 38 D.L.R. (4th) 544; 17 C.I.P.R. 263; 14 C.P.R. (3d) 314; 12 F.T.R. 317; 80 N.R. 9 (C.A.); *Dumont Vins & Spiritueux Inc. c. Celliers du Monde Inc.*, [1992] 2 C.F. 634; (1992), 42 C.P.R. (3d) 197; 139 N.R. 357 (C.A.); *Consumers Distributing Company Ltd. c. Seiko Time Canada Ltd. et autres*, [1984] 1 R.C.S. 583; (1984), 10 D.L.R. (4th) 161; 29 C.C.L.T. 296; 3 C.I.P.R. 223; 1 C.P.R. (3d) 1; 54 N.R. 161.

DÉCISION CITÉE:

American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd., [1975] 1 All E.R. 504 (H.L.).

APPEL d'une décision de la Section de première instance accueillant la demande d'injonction interlocutoire de l'intimée visant à interdire aux appelantes

uting products bearing the "Nivea" trade-marks. Appeal allowed.

COUNSEL:

Frank Farfan and Robert Nakano for appellants.

D. Doak Horne and Ferne Cohen for respondent.

SOLICITORS:

MacBeth & Johnson, Toronto, for appellants.

Gowling, Strathy & Henderson, Toronto, for respondent.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

1 HUGESSEN J.A.: This is a classic case of "grey marketing." The appellants Glen Oak and Dylex are respectively the importer/distributor and the retailer of certain products, particularly facial cream and facial soap, bearing the well-known trade-mark "Nivea". That trade-mark is the subject of several registrations in Canada all of which are owned by the German company Beiersdorf AG (widely known, described and hereinafter referred to as BDF) which is shown in the style of cause as the "necessary party". The respondent (plaintiff) Smith & Nephew Inc. (Smith & Nephew) was the registered user¹ and is now a licensee of those trade-marks.

2 The facial cream imported and distributed by Glen Oak and retailed by Dylex bearing the "Nivea" trade-mark is manufactured and put on the market by a Mexican affiliate or subsidiary of BDF. Its packaging and labelling indicate that Nivea is a "marca registrada" and that the goods originate with "BDF". The label also indicates that one of the ingredients is "*sol. formaldehido y acido citrico*".

3 As far as concerns the facial soap imported, distributed and retailed by the appellants, the packaging

de vendre et de distribuer des produits portant la marque de commerce «Nivea». Appel accueilli.

AVOCATS:

Frank Farfan et Robert Nakano pour les appelantes.

D. Doak Horne et Ferne Cohen pour l'intimée.

PROCUREURS:

MacBeth & Johnson, Toronto, pour les appelantes.

Gowling, Strathy & Henderson, Toronto, pour l'intimée.

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

1 LE JUGE HUGESSEN, J.C.A.: Voici un cas classique de commercialisation parallèle. Les appelantes Glen Oak et Dylex sont respectivement l'importateur/distributeur et le détaillant de certains produits, en particulier la crème et le savon pour le visage portant la marque de commerce bien connue «Nivea». Cette marque de commerce est l'objet de plusieurs enregistrements au Canada et dans chaque cas, le propriétaire est la société allemande Beiersdorf AG (très connue, ci-après désignée BDF), appelée dans l'intitulé de la cause «partie nécessaire». L'intimée (demanderesse) Smith & Nephew Inc. (Smith & Nephew) était l'utilisateur inscrit¹ de ces marques de commerce et est maintenant licenciée à cet égard.

2 La crème pour le visage importée et distribuée par Glen Oak et vendue au détail par Dylex sous la marque «Nivea» est fabriquée et mise sur le marché par une entreprise associée ou filiale mexicaine de BDF. Son emballage et son étiquetage indiquent que Nivea est une «marca registrada» et que la source de ce produit est «BDF». L'étiquette indique aussi que l'un des ingrédients est une «*sol. formaldehido y acido citrico*».

3 Quant au savon pour le visage importé, distribué et vendu au détail par les appelantes, l'emballage et

and labelling indicates that some of it was manufactured and put on the market by "Smith + Nephew", (the respondent's British parent is Smith & Nephew PLC) and some by Beiersdorf U.K. Ltd. The package indicates as well that the trade-mark "Nivea" is owned by Beiersdorf AG (BDF).

l'étiquetage indiquent qu'il est fabriqué et mis sur le marché en partie par «Smith + Nephew» (la société mère britannique de l'intimée est Smith & Nephew PLC) et en partie par Beiersdorf U.K. Ltd. L'emballage indique aussi que la marque de commerce «Nivea» appartient à Beiersdorf AG (BDF).

4 The goods which are marketed in Canada by the respondent as a licensee of the various Nivea trade-marks are imported by it from the United States where they are manufactured by Beiersdorf Inc. a wholly owned subsidiary of BDF. The facial cream imported from the United States does not contain any formaldehyde.

4 Les produits qui sont commercialisés au Canada par l'intimée à titre de licenciée à l'égard des diverses marques de commerce Nivea sont importés par celle-ci des États-Unis où ils sont fabriqués par Beiersdorf Inc., filiale en propriété exclusive de BDF. La crème pour le visage importée des États-Unis ne contient pas de formaldéhyde.

5 The present appeal is from a judgment of the Trial Division granting respondent's application for an interlocutory injunction to enjoin the appellants from selling and distributing products bearing the Nivea trade-marks together with various ancillary conclusions, including an order for delivery up.

5 Le présent appel a été formé contre un jugement de la Section de première instance qui a fait droit à la demande d'injonction interlocutoire de l'intimée visant à interdire aux appelantes de vendre et de distribuer des produits portant les marques de commerce Nivea, et comportant diverses conclusions accessoires, dont une ordonnance portant restitution des produits.

6 The Motions Judge gave no reasons to support his order. To make it, however, he had to be satisfied that the plaintiff had met the classic three-part test and established that it had a serious case, would suffer irreparable harm, and that the balance of convenience tilted in its favour.² While the appellants took issue with all three branches of the test,³ their only serious point is with regard to the first branch. That, in its turn, since the essential facts are not in issue, comes down to a pure question of law namely whether the plaintiff as licensee of Canadian registered trade-marks can assert any rights against persons importing, distributing and selling goods bearing those same trade-marks which the owner thereof has put into the stream of commerce. Counsel were able to refer us to only one decision,⁴ an interlocutory order by the Trial Division, which directly answers that question in the affirmative. In my view, and for reasons which I shall develop more fully, that case was wrongly decided.

6 Le juge des requêtes n'a pas motivé son ordonnance. Cependant, pour rendre celle-ci, il a dû être convaincu que la demanderesse avait satisfait au critère classique à trois volets et établi qu'il y avait une question sérieuse à trancher, qu'elle subirait un préjudice irréparable et que la balance des inconvénients penchait en sa faveur². Bien que les appelantes aient débattu les trois volets du critère³, leur seul argument valable concernait le premier volet. Or, comme les faits essentiels ne sont pas contestés, cet argument se résume à une pure question de droit, savoir si la demanderesse à titre de licenciée à l'égard de marques de commerce déposées au Canada peut faire valoir des droits contre des personnes qui importent, distribuent et vendent des produits portant lesdites marques qui ont été mis dans le circuit commercial par le propriétaire des marques. Les avocats n'ont pu citer qu'une décision⁴, une ordonnance interlocutoire de la Section de première instance, qui répond directement à la question par l'affirmative. À mon avis, pour les motifs que je vais exposer plus loin, cette affaire a été tranchée erronément.

7 At the outset it is clear, and counsel for the respondent acknowledged as much during argument, that Smith & Nephew, as plaintiff in the Trial Division, asserts and can assert no rights other than such as may flow to it from the *Trade-marks Act* and its status as licensee of the registered Nivea marks. It can bring no purely common law action for passing off in this Court. It is not necessary to decide if such an action could be brought in another court, but I would note that whereas, at one time, the respondent had been the owner of the Canadian marks, as well as of the goodwill associated with the Nivea name and distinctive get-up, that situation ceased in 1992 when the marks and goodwill were sold to BDF and the respondent became a registered user and licensee of BDF's marks. It is solely in that capacity that it comes before us.

8 As a licensee of the Nivea trade-marks, the respondent's rights are governed by section 50 of the *Trade-marks Act*:

LICENCES

50. (1) For the purposes of this Act, if an entity is licensed by or with the authority of the owner of a trade-mark to use the trade-mark in a country and the owner has, under the licence, direct or indirect control of the character or quality of the wares or services, then the use, advertisement or display of the trade-mark in that country as or in a trade-mark, trade-name or otherwise by that entity has, and is deemed always to have had, the same effect as such a use, advertisement or display of the trade-mark in that country by the owner.

(2) For the purposes of this Act, to the extent that public notice is given of the fact that the use of a trade-mark is a licensed use and of the identity of the owner, it shall be presumed, unless the contrary is proven, that the use is licensed by the owner of the trade-mark and the character or quality of the wares or services is under the control of the owner.

(3) Subject to any agreement subsisting between an owner of a trade-mark and a licensee of the trade-mark, the licensee may call on the owner to take proceedings for

7 Tout d'abord, il est clair, ce que les avocats de l'intimée ont reconnu durant leur plaidoyer, que Smith & Nephew, à titre de demanderesse devant la Section de première instance, ne fait valoir et ne peut faire valoir que les droits que lui confèrent la *Loi sur les marques de commerce* et son statut de licenciée à l'égard des marques déposées Nivea. Elle ne peut pas intenter devant la présente Cour une action purement de common law en imitation frauduleuse. Il n'est pas nécessaire de décider si une telle action pourrait être intentée devant une autre cour, mais je ferai remarquer que, si, à un moment donné, l'intimée a été la propriétaire des marques canadiennes et de l'achalandage attachée à la marque Nivea et à sa présentation distinctive, cette situation a cessé en 1992 quand les marques et l'achalandage ont été vendus à BDF et que l'intimée est devenue un usager inscrit des marques de BDF et a obtenu une licence à cet égard. C'est uniquement en cette qualité qu'elle se présente devant nous.

8 À titre de licenciée à l'égard des marques déposées Nivea, l'intimée possède des droits qui sont régis par l'article 50 de la *Loi sur les marques de commerce*.

LICENCES

50. (1) Pour l'application de la présente loi, si une licence d'emploi d'une marque de commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par le propriétaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui-ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques et la qualité des marchandises et services, l'emploi, la publicité ou l'exposition de la marque, dans ce pays, par cette entité comme marque de commerce, nom commercial — ou partie de ceux-ci — ou autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s'il s'agissait de ceux du propriétaire.

(2) Pour l'application de la présente loi, dans la mesure où un avis public a été donné quant à l'identité du propriétaire et au fait que l'emploi d'une marque de commerce fait l'objet d'une licence, cet emploi est réputé, sauf preuve contraire, avoir fait l'objet d'une licence du propriétaire, et le contrôle des caractéristiques et de la qualité des marchandises et services est réputé, sauf preuve contraire, être celui du propriétaire.

(3) Sous réserve de tout accord encore valide entre lui et le propriétaire d'une marque de commerce, le licencié peut requérir le propriétaire d'intenter des procédures pour

infringement thereof, and, if the owner refuses or neglects to do so within two months after being so called on, the licensee may institute proceedings for infringement in the licensee's own name as if the licensee were the owner, making the owner a defendant.

9 Subsection 50(3) is of particular interest in the context of the present case for it makes it plain that the only rights that the respondent can exercise as a licensee of the Nivea trade-marks are those of the owner of those marks. From that, of course, it follows that any defences which would be available to the appellants against BDF in an action for trade-mark infringement launched by the latter is equally available to them against the respondent. To put the matter another way, the respondent, as a licensee of BDF, can assert no higher rights flowing from the latter's registered trade-marks than could its licensor.

10 The purpose of a trade-mark is to distinguish and identify the origin of goods to which it is affixed. This is made quite plain by the definition in section 2 of the Act:

2. In this Act,

...

“trade-mark” means

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

11 Goods which originate in the stream of commerce with the owner of a trade-mark are not counterfeit or infringing goods simply because they may have arrived in a particular geographical market where the trade-mark owner does not wish them to be distributed. A classic statement of the law in this respect is found in the judgment of the Privy Council in *Imperial Tobacco Co. of India v. Bonnan*:⁵

There is nothing to prevent a tradesman acquiring goods from a manufacturer and selling them in competition with him, even in a country into which hitherto the manufacturer or his agent has been the sole importer. It is not

usurpation de la marque et, si celui-ci refuse ou néglige de le faire dans les deux mois suivant cette réquisition, il peut intenter ces procédures en son propre nom comme s'il était propriétaire, faisant du propriétaire un défendeur.

9 Le paragraphe 50(3) revêt un intérêt particulier dans le contexte du présent appel car il précise bien que les seuls droits que l'intimée peut exercer en qualité de licenciée à l'égard des marques déposées Nivea sont ceux du propriétaire de ces marques. Bien entendu, il s'ensuit que les appelantes pourraient faire valoir contre l'intimée tout moyen de défense qu'elles pourraient faire valoir contre BDF dans une action en contrefaçon de marque de commerce. Autrement dit, les droits relatifs aux marques déposées appartenant à BDF que l'intimée peut faire valoir en qualité de licenciée ne vont pas au-delà des droits que BDF pourrait faire valoir.

10 L'objet d'une marque de commerce est de distinguer les produits sur lesquels elle est apposée et d'en préciser la source. Voilà qui ressort à l'évidence de la définition donnée à l'article 2 de la Loi:

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

...

«marque de commerce» Selon le cas:

a) marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres;

11 Les produits qui sont mis dans le circuit commercial par le propriétaire d'une marque déposée ne sont pas des produits contrefaits simplement parce qu'ils sont arrivés sur un marché géographique donné sur lequel le propriétaire de la marque ne veut pas qu'ils soient distribués. L'exposé classique de l'état du droit sur ce point se trouve dans l'arrêt du Conseil privé *Imperial Tobacco Co. of India v. Bonnan*⁵:

[TRADUCTION] Rien n'empêche un commerçant d'acheter des produits à un fabricant et de les vendre en lui faisant concurrence, même dans un pays dans lequel le fabricant ou son représentant était auparavant le seul

likely to be a successful business operation, unless in some exceptional case. This is just such an exceptional case. The British American Tobacco Company, Ltd., might, when they sold this large consignment to the British Army canteen authorities, have required an undertaking that they should not be resold in India or to any one who could lawfully resell in India. This it appears not to have done; and then there arose the question of the disposal after the war of this large surplus stock.

The respondents, being unhampered by covenant, are selling goods manufactured by the British American Company as being what they are namely, Wills' Gold Flake cigarettes manufactured by that company. There is no untruth and no attempt to deceive. The appellant company says that all genuine Wills' Gold Flake cigarettes sold in India must be their goods. It may be answered that this has been so in times past as a mere matter of fact, and because the appellant company was protected by a covenant with the manufacturers; but not because it had a title to a monopoly which it could enforce against strangers to the covenant.

- 12 The present case also bears many similarities to the decision of the English Court of Appeal in *Revlon Inc. and Others v. Cripps & Lee Ltd. and Others*,⁶ where the imported goods differed in some respects, as they do here, from those distributed in the domestic United Kingdom market and had originated with another member of the corporate family of the trade-mark owner. In the words of Templeman L.J.:

A company which manufactures products in different countries cannot complain of infringement of the British trade mark in respect of goods manufactured abroad by that company. In *Champagne Heidsieck v. Buxton* (1930) 47 R.P.C. 28, the plaintiffs held a British trade mark and sold their products in England under the name Champagne Dry Monopole. They produced a Champagne Dry Monopole, distinguished by the addition of the word "Brut," intended for the continental market. Clauson J. held that the plaintiffs were not entitled to succeed in an action for infringement of trade mark against the defendants who purchased the champagne intended for the continent and imported that champagne into England. The learned judge accepted at page 36, line 37, the principle that

"The use of a mark by the defendant which is relied on as an infringement, must be a use upon goods which are not the genuine goods, i.e. those upon which the plaintiff's mark is properly used, for anyone may use the

importateur. Il y a peu de chances que son entreprise soit prospère, sauf exception. Il s'agit précisément d'une telle exception. La British American Tobacco Company, Ltd., aurait pu, quand elle a vendu ce lot important aux autorités de la cantine de l'armée britannique, exiger qu'elles s'engagent à ne pas le revendre en Inde ni à toute personne juridiquement habilitée à le revendre en Inde. Il semble qu'elle ne l'a pas fait; et c'est alors que s'est posée la question de l'écoulement de cet important stock excédentaire après la guerre.

Les intimées, n'ayant pas souscrit d'engagement, vendent des produits fabriqués par la British American Company comme tels — savoir des cigarettes Wills' Gold Flake fabriquées par cette société. Il n'y a pas de mensonge ni de tentative pour tromper. La société appelante dit que toutes les cigarettes Wills' Gold Flake authentiques vendues en Inde doivent être ses propres produits. Il est possible de répondre que cela a été le cas à une autre époque, et ce uniquement parce que la société appelante était protégée par un engagement souscrit par les fabricants; mais non parce qu'elle avait un droit à un monopole qu'elle pouvait exercer à l'encontre des tiers.

- La présente affaire ressemble également en bien des points à l'affaire *Revlon Inc. and Others v. Cripps & Lee Ltd. and Others*⁶, tranchée par la Cour d'appel d'Angleterre, dans laquelle les produits importés différaient à certains égards, comme en l'espèce, de ceux distribués sur le marché intérieur du Royaume-Uni et provenaient d'un autre membre du groupe dont faisait partie le propriétaire de la marque déposée. Le lord juge Templeman s'est exprimé ainsi:

[TRADUCTION] Une société qui fabrique des produits dans plusieurs pays ne peut pas se plaindre de l'usurpation de la marque déposée en Grande-Bretagne à l'égard de produits fabriqués à l'étranger par cette même société. Dans l'affaire *Champagne Heidsieck v. Buxton* (1930) 47 R.P.C. 28, les demanderesse possédaient une marque déposée et vendaient leurs produits en Angleterre sous l'appellation Champagne Dry Monopole. Elles produisaient un Champagne Dry Monopole distingué par l'ajout du mot «Brut» et destiné au marché continental. Le juge Clauson a décidé que les demanderesse ne pouvaient pas avoir gain de cause dans une action pour usurpation de marque déposée contre les défenderesses qui achetaient le champagne destiné au continent et l'importaient en Angleterre. Le juge a accepté, à la page 36, ligne 37, le principe que:

«Pour fonder une allégation d'usurpation, l'utilisation d'une marque par le défendeur doit être une utilisation de cette marque sur des produits qui ne sont pas des produits authentiques, c'est-à-dire sur lesquels la marque

plaintiff's mark on the plaintiff's goods since that cannot cause the deception which is the test of infringement."

13 And likewise, at pages 115-116:

In my judgment where a parent company chooses to manufacture and sell wholly or partly through a group of subsidiary companies in different parts of the world, products which bear the same trade mark and attract an international reputation, neither the parent nor any subsidiary can complain in the United Kingdom if those products are used, sold and re-sold under that trade mark. A purchaser of a Revlon product from a Revlon company in the United States or the United Kingdom or in any other part of the world, whether a Revlon company operates in that part of the world or not, is at least entitled to assume that he will not be sued by a Revlon company in the United Kingdom, or in Delaware or Venezuela or New York or anywhere else, merely because of the place of manufacture of the product which he has acquired under the name of REVLON. The purchaser may have no idea of the place of manufacture of the Revlon product or of the name of the company responsible for production or distribution, and he will only know that he is buying a Revlon product derived from a Revlon company. The legal ownership of the trade mark enables the proprietor in the interests of the Revlon group in general and Revlon Inc. in particular to protect in the United Kingdom the group Revlon reputation and goodwill by ensuring that no goods are sold under the name REVLON unless they are produced and labelled by a Revlon company. The legal ownership of the trade mark does not go further and enable a Swiss, American or Bermudan subsidiary Revlon company to ensure that the Revlon products of its American parent or other Revlon company are not sold within the territory of the United Kingdom.

14 In my view, the law in Canada is no different. Smith & Nephew as Canadian licensee and importer of goods bearing BDF's trade-marks cannot complain of the sale in Canada of other goods which are also manufactured by or under license from BDF and bear the same trade-marks. There can be no deception as to the origin of the goods, which are exactly what they purport to be, Nivea facial cream and soap whose quality and character is controlled by BDF. If the respondent is distressed that the goods imported by appellants are different in quality or character from those which it imports and obtains from BDF, or that they are in the Canadian marketplace at lower prices in direct competition with it, its complaint must surely be with BDF itself. There

du demandeur est apposée à bon droit, car toute personne peut utiliser la marque du demandeur sur les produits de ce dernier, cela ne pouvant pas causer la tromperie qui est le critère de l'usurpation».

Puis, il a ajouté ceci, aux pages 115 et 116:

[TRADUCTION] À mon sens, quand une société mère choisit de fabriquer et de vendre, en totalité ou en partie, par l'intermédiaire d'un groupe de filiales dans diverses régions du monde, des produits qui portent la même marque déposée et acquièrent une réputation internationale, ni la société mère ni une filiale ne peut se plaindre au Royaume-Uni si ces produits sont utilisés, vendus ou revendus sous cette marque. Celui qui achète un produit Revlon à une société Revlon aux États-Unis ou au Royaume-Uni ou dans une autre région du monde, qu'une société Revlon y ait un établissement ou non, a le droit à tout le moins de supposer qu'il ne sera pas poursuivi par une société Revlon au Royaume-Uni, au Delaware, au Venezuela, à New York ou à quelque endroit que ce soit, simplement en raison du lieu de fabrication du produit qu'il a acheté sous l'appellation REVLON. L'acheteur n'a peut-être aucune idée du lieu de fabrication du produit Revlon ou du nom de la société qui l'a fabriqué ou distribué et il sait seulement qu'il achète un produit Revlon provenant d'une société Revlon. La propriété de la marque déposée permet au propriétaire du groupe Revlon en général ou de Revlon Inc. en particulier de protéger au Royaume-Uni la réputation et l'achalandage du groupe Revlon en garantissant qu'aucun produit ne sera vendu sous l'appellation REVLON sauf s'il a été fabriqué et étiqueté par une société Revlon. La propriété de la marque déposée ne va pas au-delà et ne permet pas à une société suisse, américaine ou bermudienne filiale de Revlon de garantir que les produits Revlon de sa société mère américaine ou une autre société Revlon ne sont pas vendus sur le territoire du Royaume-Uni.

À mon avis, le droit canadien n'est pas différent. 14 En tant que licenciée canadienne et importatrice de produits portant les marques déposées de BDF, Smith & Nephew ne peut pas se plaindre de la vente au Canada d'autres produits qui sont aussi fabriqués par BDF ou en vertu d'une licence octroyée par BDF et qui portent les mêmes marques. Il ne peut pas y avoir de tromperie quant à la source des produits, qui sont exactement ce qu'ils sont censés être, une crème et un savon pour le visage Nivea dont la qualité et les caractéristiques sont contrôlées par BDF. Si l'intimée craint que la qualité et les caractéristiques des produits importés par les appelantes soient différentes de celles des produits qu'elle importe et obtient de BDF ou qu'ils soient offerts sur

is no evidence that the appellants have obtained the goods illegally and they have no obligation either in contract or under the provisions of the *Trade-marks Act* not to compete with the respondent in the Canadian market.

15 Before leaving this aspect of the case, I wish to emphasize the importance of the fact that the respondent's only rights are as licensee and not as owner of the trade-marks in question. Decisions in such cases as *Remington Rand Ltd. v. Transworld Metal Co. Ltd. et al.*⁷ and *H.J. Heinz Co. of Canada Ltd. v. Edan Foods Sales Inc.*,⁸ while perhaps open to question, turned on the fact that the Canadian subsidiaries of the multinationals concerned were the registered owners in Canada of the various trade-marks. That fact gives rise to different considerations and different problems. The question as to whether a Canadian subsidiary of a multinational can sufficiently distance itself from its parent so as to assert rights in a Canadian trade-mark owned by the subsidiary against persons importing similarly marked goods originating with the parent offshore is a difficult one which we do not have to answer here. Our situation is far simpler, and it is in my view manifest that the respondent cannot assert rights as a licensee against goods which, directly or indirectly, originate with its licensor.

16 This brings me, if I understand counsel correctly, to the respondent's assertion that quite apart from its right to sue for infringement as a licensee pursuant to subsection 50(3) it can assert rights to a statutory action in passing off under section 7 of the *Trade-marks Act*. That section reads:

7. No person shall

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

le marché canadien à des prix plus bas et lui fassent une concurrence directe, c'est certainement auprès de BDF qu'elle doit se plaindre. Aucun élément de preuve n'établit que les appelantes ont obtenu les produits illégalement et elles n'ont pas l'obligation soit par contrat ou aux termes des dispositions de la *Loi sur les marques de commerce* de ne pas faire concurrence à l'intimée sur le marché canadien.

15 Avant de passer à un autre aspect de l'affaire, je tiens à souligner l'importance du fait que l'intimée ne peut faire valoir ses droits qu'à titre de licenciée et non de propriétaire des marques déposées en question. Les décisions comme *Remington Rand Ltd. v. Transworld Metal Co. Ltd. et al.*⁷ et *H.J. Heinz Co. of Canada Ltd. c. Edan Foods Sales Inc.*⁸, si elles sont peut-être discutables, reposaient sur le fait que les filiales canadiennes des multinationales en cause étaient les propriétaires inscrits au Canada des diverses marques déposées. Cela fait intervenir des facteurs différents et pose des problèmes différents. La question de savoir si une filiale canadienne d'une multinationale peut être assez indépendante de sa société mère pour faire valoir des droits sur une marque déposée au Canada dont elle est propriétaire contre des personnes qui importent des produits portant la même marque et provenant de la société mère outre-mer est difficile et n'a pas à être tranchée dans le cas qui nous occupe. La situation qui nous intéresse est beaucoup plus simple et il est indéniable, à mon sens, que l'intimée ne peut, en qualité de licenciée, faire valoir de droits contre des produits qui, directement ou indirectement, proviennent de la société qui lui a octroyé sa licence.

16 Voilà qui m'amène, si je saisis bien ce que soutiennent les avocats, à l'affirmation de l'intimée que, mis à part son droit d'intenter une action en contre-façon en qualité de licenciée conformément au paragraphe 50(3), elle peut faire valoir des droits à une action en imitation frauduleuse fondée sur l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce* qui est ainsi conçu:

7. Nul ne peut:

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

(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 the wares or services; or

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

17 The only relevant paragraphs for our purposes are 7(b) and 7(e).

18 Paragraph 7(e), however, is not available since it has been found to be unconstitutional by the Supreme Court of Canada, and this Court has recently confirmed, in *Bousquet v. Barmish Inc.*,⁹ that there is no room for any residual validity:

In *MacDonald v. Vapour Canada Ltd.* (1976), 22 C.P.R. (2d) 1, 66 D.L.R. (3d) 1, [1977] 2 S.C.R. 134, Laskin C.J.C., for the majority, said [at p. 34]:

The position which I reach in this case is this. Neither s. 7 as a whole, nor s.7(e), if either stood alone and in association only with s. 53 [s. 53 gives a right of action for any act done contrary to the *Trade-marks Act.*], 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

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) soit leurs caractéristiques, leur qualité, quantité ou composition,

(ii) soit leur origine géographique,

(iii) soit leur mode de fabrication, de production ou d'exécution;

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

Les seuls alinéas pertinents pour nos besoins sont 17 les alinéas 7b) et 7e).

Toutefois, l'alinéa 7e) ne peut être invoqué parce 18 qu'il a été jugé inconstitutionnel par la Cour suprême du Canada et que la présente Cour a confirmé récemment, dans l'arrêt *Bousquet c. Barmish Inc.*,⁹ qu'il n'y a pas de raison de lui reconnaître une quelconque validité résiduelle:

S'exprimant au nom de la majorité dans l'arrêt *MacDonald c. Vapor Canada Ltd.*, (1976), 22 C.P.R. (2d) 1, 66 D.L.R. (3d) 1, [1977] 2 R.C.S. 134, le juge en chef Laskin a dit ceci [à la p. 34]:

En l'espèce, j'en viens à la conclusion suivante. Ni l'art. 7 dans son ensemble, ni l'alinéa e) considéré seul ou en relation avec l'art. 53 [l'art. 53 prévoit un droit d'action contre tout acte accompli contrairement à la *Loi sur les marques de commerce*], 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'au-

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 the opinion, however . . . 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 effect under the preceding paragraphs of s. 7.*

(My emphasis.) In *Asbjorn Horgard A/S v. Gibbs/Nortac Industries Ltd.* (1987), 14 C.P.R. (3d) 314, 38 D.L.R. (4th) 544, [1987] 3 F.C. 544 (F.C.A.), MacGuigan J.A., for the court, in upholding the constitutionality of s. 7(b) and applying it in the case of a trade mark infringement, discussed that judgment. He said [at p. 323]:

I believe that a close reading of the Chief Justice's over-all analysis will also support the constitutionality of s. 7 (*apart from s-s. 7(e)*) when applied to "round out" the regulatory scheme of the Act.

(Again my emphasis.)

It is, in our view, clear that the trial judge in *McCabe v. Yamamoto & Co. (America) Inc.* (1989), 23 C.P.R. (3d) 498 at p. 507, [1989] 3 F.C. 290, 23 C.I.P.R. 64 (F.C.T.D.), misunderstood these decisions when he said, after reciting the above passage from *MacDonald v. Vapour Canada Ltd.*:

This finding, it may be suggested, possibly leaves open the argument that s. 7(e) may nevertheless be valid in respect of subject-matters which may not be dealt with under the other subsections of s. 7, so long as its application is in relation to patents, trade marks or copyrights.

19 I note that the Trial Division Judge, whose error in the *McCabe* [*McCabe v. Yamamoto & Co. (America) Inc.*, [1989] 3 F.C. 290 (T.D.)] case is quoted and commented on in the last paragraph of the cited passage, is the same Trial Division Judge who decided the case of *Mattel*, *supra*, and that his decision in the latter case appears to turn largely on his own previous decision and on his view of the validity and applicability of paragraph 7(e). As I have already indicated, *Mattel*, like *McCabe*, was for that reason wrongly decided.

20 There remains paragraph 7(b). Its validity has been upheld by this Court but only with reference to

teur, 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 . . . 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.*

(C'est moi qui souligne.) Dans l'arrêt *Asbjorn Horgard A/S c. Gibbs/Nortac Industries Ltd.* (1987), 14 C.P.R. (3d) 314, 38 D.L.R. (4th) 544, [1987] 3 C.F. 544 (C.A.F.), le juge MacGuigan, au nom de la Cour d'appel, a analysé cet arrêt, confirmant la constitutionnalité de l'alinéa 7b) en l'appliquant à un cas de violation d'une marque de commerce. Il a dit [à la p. 323]:

Je crois qu'une lecture attentive de l'ensemble de l'analyse faite par le juge en chef appuiera le caractère constitutionnel de l'article 7 (*à l'exception de l'alinéa 7e)*) lorsqu'il sert à apporter un «complément» au système de réglementation établi par la Loi.

(C'est encore moi qui souligne.)

À notre avis, il est évident que, dans l'affaire *McCabe c. Yamamoto & Co. (America) Inc.* (1989), 23 C.P.R. (3d) 498 à la p. 507, [1989] 3 C.F. 290, 23 C.I.P.R. 64 (C.F. 1^{re} inst.), le juge de première instance a mal compris ces décisions lorsqu'il a dit, après avoir cité le passage précédent de l'arrêt *MacDonald c. Vapor Canada Ltd.*:

On pourrait soutenir que cette conclusion n'interdit pas l'argument selon lequel l'alinéa 7e) peut être néanmoins valide à l'égard des matières qui ne peuvent être prévues aux autres alinéas de l'article 7, dans la mesure où il ne s'applique qu'aux brevets, aux marques de commerce et au droit d'auteur.

Je remarque que le juge de la Section de première instance, dont l'erreur dans la décision *McCabe* [*McCabe c. Yamamoto & Co. (America) Inc.*, [1989] 3 C.F. 290 (1^{re} inst.)] est relevée et commentée au dernier paragraphe du passage précité, est le même que celui qui a jugé l'affaire *Mattel*, précitée, et que sa décision dans celle-ci semble reposer en grande partie sur sa propre décision antérieure et sur son propre avis sur la validité et l'applicabilité de l'alinéa 7e). Je le répète, l'affaire *Mattel* comme l'affaire *McCabe* a été tranchée erronément pour ce motif.

Il reste l'alinéa 7b). Sa validité a été confirmée par la présente Cour mais seulement par rapport à la

the protection which it can give to an unregistered trade-mark. In *Asbjorn Horgard A/S v. Gibbs/Nortac Industries Ltd.*,¹⁰ MacGuigan J.A., speaking for the Court, said:

What is at issue is Parliament's right to create a civil remedy in relation to a trade mark not registered under the Act.

Paragraph 7(b) is a statutory statement of the common law action of passing off, which consisted of a misrepresentation to the effect that one's goods or services are someone else's, or sponsored by or associated with that other person. It is effectively a "piggybacking" by misrepresentation.

Halsbury's Laws of England (4th ed.), vol. 48, at page 99 states that "The action for passing off may have been recognised at common law as long ago as during the reign of Elizabeth I." However, only in equity was the exclusive right to use a trade name or mark protected in the absence of fraud, and in England the common law courts continued to require fraudulent intent until the fusion of the court of common law and equity. Halsbury further states, at p. 108:

155. Nature of goodwill. A passing-off action is now recognised as being a remedy for the invasion of a right of property, the property being in the business or goodwill likely to be injured by the misrepresentation rather than in the mark, name or get-up improperly used. "Goodwill" has been defined as the benefit and advantage of the good name, reputation and connection of a business, the attractive force which brings in custom, and the one thing which distinguishes an old-established business from a new business at its first start.

At common law the right to a trade mark thus arose through the use of a mark by a business to identify its products to the public. There was no need for the business to register its mark in order to protect its right to use the trade mark and prevent the misuse of its trade mark by other businesses. The passing off action was the enforcement mechanism available for the protection of trade mark rights. Without the passing off action, common law trade mark rights would have little value.

The Canadian Act, as the statutory history set out by Laskin C.J.C. in the *MacDonald* case, *supra*, showed, has traditionally been concerned with the protection of unregistered as well as registered trade marks. In this it is like the *Copyright Act* . . . , whose coverage is broader than registered copyright. In both Acts what registration

protection qu'il peut accorder à une marque de commerce non déposée. Dans l'arrêt *Asbjorn Horgard A/S c. Gibbs/Nortac Industries Ltd.*¹⁰, le juge MacGuigan, J.C.A., au nom de la Cour, s'est exprimé dans ces termes:

Le point litigieux est le droit du Parlement de créer un recours civil relativement à une marque de commerce qui n'est pas déposée en vertu de la Loi.

L'alinéa 7b) reflète dans la Loi l'action en *passing off* issue de la *common law*, le *passing off* consistant à laisser croire que les biens ou les services d'une personne sont en réalité ceux d'une autre, ou que quelqu'un d'autre les offre ou y est associé. Il s'agit de fait de «parasiter» au moyen d'une déclaration tendant à induire en erreur.

Halsbury, dans son ouvrage intitulé *Laws of England* (4^e éd.), vol. 48, à la page 99, dit que [TRADUCTION] «L'action en *passing off* peut avoir été reconnue en *common law* depuis aussi longtemps que le règne d'Elizabeth I.» Toutefois, ce n'est qu'en *equity* qu'était protégé en l'absence de fraude le droit exclusif à l'usage d'un nom commercial ou d'une marque de commerce, et en Angleterre les tribunaux de *common law* ont continué à exiger l'intention frauduleuse jusqu'à la fusion des tribunaux de *common law* et d'*equity*. Halsbury dit ce qui suit à la page 108:

[TRADUCTION] **155. La nature du renom.** L'action en *passing off* est aujourd'hui reconnue comme un recours contre la violation du droit de propriété, cette propriété résidant davantage dans le commerce ou le renom susceptible d'être atteint par la fausse déclaration plutôt que dans la marque, le nom ou l'habillage utilisés abusivement. Le «renom» a été défini comme l'avantage propre au bon nom, à la réputation et aux contacts d'une entreprise, la force d'attraction qui attire la clientèle et cet actif incorporel qui distingue une entreprise bien établie d'une autre à ses débuts.

En *common law*, le droit sur une marque de commerce est donc issu de l'usage d'une marque par une entreprise pour désigner ses produits au public. L'entreprise n'avait pas à déposer sa marque pour protéger son droit de l'utiliser et prévenir l'usage abusif que pourrait en faire une autre entreprise. L'action en *passing off* était le recours disponible pour faire respecter les droits sur les marques de commerce. Sans l'action en *passing off*, les droits que reconnaît la *common law* sur les marques de commerce auraient peu de valeur.

Comme l'a démontré l'historique du juge en chef Laskin dans l'arrêt *MacDonald*, précité, la Loi canadienne a traditionnellement visé la protection de marques non déposées aussi bien que celle des marques déposées, ce en quoi elle se compare à la *Loi sur le droit d'auteur* . . . , dont le champ d'application dépasse le droit d'auteur

does is to provide additional benefits over and above those available at common law.

In reviewing the scheme of the Act in *Royal Doulton Tableware Limited v. Cassidy's Ltd.*, [1986] 1 F.C. 357, at page 374; (1984), 1 C.P.R. (3d) 214 (T.D.), at page 228, Strayer J. said that "the *Trade Marks Act* in sections 1 to 11 defines and prescribes a number of rules concerning trade marks and the adoption thereof, without reference to registration. Thereafter, the Act only deals with registered trade marks." He adds: "Parliament by sections 1 to 11 of the *Trade Marks Act* has prescribed a regime concerning what constitutes a trade mark and the adoption thereof, whether registered or not."

In paragraph 7(b) Parliament has chosen to protect the goodwill associated with trade marks. In this way, as Chief Justice Laskin put it, it "rounds out" the statutory scheme of protection of all trade marks. As such, the civil remedy which it provides in conjunction with section 53 is "genuinely and *bona fide* integral with the overall plan of supervision": *Attorney General of Canada v. Québec Ready Mix Inc.*, *supra*, at pages 79 F.C.; 226 N.R.; 172 C.P.R. It has, in sum, a rational functional connection to the kind of trade marks scheme Parliament envisaged, in which even unregistered marks would be protected from harmful misrepresentations.

- 21 In *Dumont Vins & Spiritueux Inc. v. Celliers du Monde Inc.*,¹¹ Décaré J.A., for the Court, after quoting at length from the *Asbjorn* case, concluded:

It seems to me to follow from these reasons that paragraph 7(b) is valid in so far as the passing off action is connected to a trade mark, registered or not, but that it would not be valid in a case such as the one at bar in which the passing off action, as a result of the fact that the absence of an unregistered trade mark is *res judicata*, is not connected to any trade mark.

- 22 Furthermore, a reading of paragraph 7(b) indicates that it is of little assistance to the respondent in the circumstances of this case. No doubt the appellants, by the use of the Nivea trade-marks, are directing attention to the wares they sell in a way which may cause confusion with the wares sold by the respondent. But that is because in both cases the wares in question are not those of the appellants or the respondent respectively, but rather those of BDF. The latter alone owns the trade-mark and the good-

enregistré. Dans les deux lois, le rôle de l'enregistrement est d'offrir des avantages en sus de ceux que fournit la *common law*.

En traçant un aperçu de l'économie de la Loi dans l'arrêt *Royal Doulton Tableware Limited c. Cassidy's Ltée*, [1986] 1 C.F. 357, à la page 374; (1984), 1 C.P.R. (3d) 214 (1^{re} inst.), à la page 228, le juge Strayer a dit que «la *Loi sur les marques de commerce*, aux articles 1 à 11, définit et prescrit plusieurs règles relatives aux marques de commerce et à leur adoption, sans mentionner les règles relatives à l'enregistrement. Par la suite, la Loi porte uniquement sur les marques de commerce enregistrées.» Il ajoute plus loin: «le Parlement, par les articles 1 à 11 de la *Loi sur les marques de commerce*, a prescrit les règles relatives à ce qui constitue une marque de commerce et son adoption, que cette marque soit enregistrée ou non.»

Le Parlement, à l'alinéa 7b), entend protéger le renom associé aux marques de commerce. De la sorte, comme l'a dit le juge Laskin, cet alinéa est un «complément» du système de protection de toutes les marques de commerce établi par la loi. Ainsi, le recours civil qu'il prévoit, de concert avec l'article 53, se trouve à «véritablement faire partie intégrante du système global de surveillance»; voir *Procureur général du Canada c. Québec Ready Mix Inc.*, précité, aux pages 79 C.F.; 226 N.R.; 172 C.P.R. Il a, en somme, un lien rationnel et fonctionnel avec le système visant les marques de commerce envisagé par le Parlement, en vertu duquel même les marques non enregistrées seraient protégées contre la fraude.

- Dans l'arrêt *Dumont Vins & Spiritueux Inc. c. Celliers du Monde Inc.*¹¹, le juge Décaré, J.C.A., au nom de la présente Cour, après avoir cité un long extrait de l'arrêt *Asbjorn*, a conclu:

Il me paraît ressortir de ces motifs que l'alinéa 7b) est valide dans la mesure où l'action en *passing off* est reliée à une marque de commerce, enregistrée ou non, mais qu'il ne le serait pas dans un cas, comme en l'espèce, où l'action en *passing off*, du fait qu'il y a chose jugée relativement à l'absence de marque de commerce non enregistrée, n'est reliée à aucune marque de commerce.

- De plus, il se dégage de l'alinéa 7b) qu'il est de peu de secours pour l'intimée étant donné les circonstances de l'espèce. Il est certain que les appelantes, en utilisant les marques déposées Nivea, appellent l'attention sur les produits qu'elles vendent de manière à causer peut-être de la confusion entre ces produits et ceux de l'intimée. Mais c'est parce que, dans les deux cas, les produits en question ne sont pas ceux des appelantes ou de l'intimée respectivement, mais bien ceux de BDF. Cette dernière est

will associated with it and the statutory passing-off action, like its common law counterpart, can only be brought by it as the owner of such goodwill.

23 Thus, even if paragraph 7(b) had the reach contended for by respondent and created protection for other than unregistered trade-marks the respondent could not sustain such an action in this case.

24 Indeed, the action in passing off, whether statutory or common law, has not met with marked success as a weapon against grey marketing. In *Consumers Distributing Company Ltd. v. Seiko Time Canada Ltd. et al.*,¹² Estey J., speaking for the Court said:

It is difficult, on first blush, to bring the conduct of the appellant within the concept of passing off. The appellant is selling precisely the same watch, coming from the same source, as the respondent. The watch is protected by a guarantee not in the respondent's name but in the name of the maker, Hattori. The quality of the product must have some bearing on the respondent's success and consequent development of business and goodwill in the trade. The watches sold in each branch of the trade, of course, were only and always those of Hattori. The respondent purports to bring itself within the classic definition of the doctrine by associating with the watch features which are unique to the selling technique employed by the respondent. The respondent is able to do this, so the argument goes, because of its contractual relationship with the supplier of Seiko watches, Hattori, which in turn supplies the respondent with the power of limiting the manufacturer's warranty to watches sold by dealers authorized by the respondent. Axiomatically, the appellant and persons (such as Woolco and K-Mart) who, according to the evidence, carry on a like business, are unable to merchandise the watches in this manner, as they are not authorized dealers. The problem facing the respondent is that the logical extension of this proposal grants to a vendor in the position of the respondent, a monopoly on the sale in Canada of a product to the same extent as it would enjoy if the product were subject to a patent of invention issued to the respondent under the *Patent Act* of Canada. A second *cul-de-sac* into which such a submission necessarily leads is that the common law, in its personal property sector, would thereby be recognizing a right to entail and control the sale of personal property, however legitimately acquired, where another person, in the position of the vendor, was also marketing the identical item of personal

la seule à posséder la marque déposée et l'achalandage attaché à cette marque, et l'action en imitation frauduleuse fondée sur la Loi, comme son équivalent de common law, ne peut être intentée que par elle à titre de propriétaire de cet achalandage.

En conséquence, même si l'alinéa 7b) avait la portée que lui attribue l'intimée et créait une protection pour autre chose que les marques non déposées, l'intimée ne pourrait pas avoir gain de cause dans une telle action en l'espèce. 23

En effet, l'action en imitation frauduleuse, fondée sur la loi ou la common law, n'a pas connu de succès marqué lorsqu'il s'agissait de lutter contre la commercialisation parallèle. Dans l'arrêt *Consumers Distributing Company Ltd. c. Seiko Time Canada Ltd. et autres*¹², le juge Estey, parlant au nom de la Cour suprême, a dit ceci: 24

Il est difficile, au premier abord, de voir en quoi la conduite de l'appelante peut constituer du *passing off*. L'appelante vend précisément la même montre que l'intimée et la source en est exactement la même. La montre est protégée par une garantie non pas au nom de l'intimée, mais au nom du fabricant, Hattori. La qualité du produit doit être pour quelque chose dans la réussite de l'intimée et, partant, dans l'accroissement de son chiffre d'affaires et de son achalandage dans l'industrie. Dans chaque cas, les montres vendues étaient toujours et sans exception celles de Hattori. L'intimée essaie, en attribuant à la montre des caractéristiques propres à la méthode de vente employée par elle, d'établir que la théorie classique du *passing off* s'applique. Suivant l'argument de l'intimée, elle peut faire ce rapprochement à cause de son contrat avec Hattori, le fournisseur des montres Seiko, qui l'autorise à limiter la garantie du fabricant aux montres vendues par des concessionnaires agréés par l'intimée. Il va sans dire que l'appelante et les entités (comme Woolco et K-Mart) qui, d'après la preuve, exploitent le même genre d'entreprise, ne peuvent pas commercialiser les montres de cette façon, puisqu'elles ne sont pas des concessionnaires agréés. La faille dans l'argument de l'intimée est que, poussé à son aboutissement logique, il accorde à tout vendeur qui se trouve dans la situation de l'intimée le même type de monopole à l'égard de la vente au Canada d'un produit quelconque qu'aurait ce vendeur si le produit en question faisait l'objet d'un brevet d'invention délivré en vertu de la *Loi sur les brevets* du Canada. De plus, cet argument bute inévitablement contre un second obstacle, savoir qu'il entraîne la conclusion que la *common law* en matière de biens meubles reconnaît ainsi un droit d'imposer des restrictions à la vente de biens meubles, même légitimement acquis, chaque fois qu'une autre

property. Such a principle is foreign to our law. This right to control resale would, it follows, flow not only to the respondent and all others upon whom the manufacturer wishes to bestow this protection, but to the manufacturer Hattori which, on terms presumably satisfactory to itself, released these watches into the distribution stream which eventually carried them to the appellant. Ironically, the manufacturer, with the profits from its sale of these watches in its pocket, could then, if this is the law, restrain the appellant from reselling these watches. A third consequence would be an inevitable collision between such a result, on one hand, and the common law doctrine with respect to restraint of trade and free competition, on the other hand.

25 Likewise, in *Revlon v. Cripps*, *supra*, Templeman L.J. said, at page 112:

In any event, in my judgment there can be no passing off when products manufactured, named, labelled and put into circulation by a Revlon company are sold by the defendants without any alteration to the contents, name or label. The products sold by the defendants are what the defendants say they are.

26 In the same case the following comments of Buckley L.J., at page 101, are also instructive in the light of the respondent's contention that the goods imported and sold by the appellants, although originating with BDF, are of a different composition, character and quality from those which the respondent imports and sells:

The United States products in question have not hitherto been marketed here. They are, as the appellants say, of a different quality and class from the United Kingdom products. They have different ingredients. They serve, at least to some extent, a different function, being medicated preparations designed for the treatment of dandruff, whereas the United Kingdom products are non-medicated products designed to impart flexibility to the hair. The appellants say that manifestly the United States products in question are not the goods which have attracted the reputation associated with the mark in this country. Therefore, they contend, the use of the mark upon the United States products in question is a misrepresentation.

27 And later, at page 103:

personne, dans une situation analogue à celle du vendeur, vend des articles identiques. Ce principe est étranger à notre droit. Il s'ensuit que ce droit de limiter la revente pourrait être exercé non seulement par l'intimée et par tous les autres bénéficiaires de cette protection offerte par le fabricant, mais aussi par le fabricant Hattori qui, vraisemblablement à des conditions qui lui convenaient, a placé ces montres dans le réseau de distribution qui les a finalement acheminées jusqu'à l'appelante. Chose ironique, si la loi permettait cela, le fabricant, avec les profits de la vente de ces montres en poche, pourrait alors empêcher l'appelante de les revendre. Une troisième conséquence serait un conflit inévitable entre d'une part ce résultat et d'autre part les principes de *common law* relatifs aux restrictions à la liberté du commerce et à la libre concurrence.

De la même façon, dans l'arrêt *Revlon v. Cripps*, précité, le lord juge Templeman a dit ce qui suit, à la page 112:

[TRADUCTION] De toute façon, à mon sens, il ne peut pas y avoir de *passing off* quand des produits qu'une société Revlon a fabriqués, auxquels elle a donné une appellation, qu'elle a étiquetés et mis dans le circuit commercial sont vendus par les défenderesses sans modification de contenu, d'appellation ou d'étiquette. Les produits vendus par les défenderesses sont ce qu'elles déclarent qu'ils sont.

Dans le même arrêt, les observations qui suivent du lord juge Buckley, à la page 101, apportent aussi un éclairage utile à l'égard de l'argument de l'intimée que les caractéristiques, la qualité et la composition des produits importés et vendus par les appelantes, quoique provenant de BDF, sont différentes de celles des produits que l'intimée importe et vend:

[TRADUCTION] Les produits américains en question n'ont pas été commercialisés ici jusqu'à présent. Comme le disent les appelantes, ils sont de qualité et de catégorie différentes des produits du Royaume-Uni. Ils se composent d'ingrédients différents. Ils servent, du moins dans une certaine mesure, à un usage différent, étant des préparations médicamenteuses destinées à combattre les pellicules, tandis que les produits britanniques sont des compositions non médicamenteuses destinées à assouplir les cheveux. Les appelantes disent que les produits américains ne sont manifestement pas les produits qui ont acquis la réputation attachée à la marque dans ce pays. Par conséquent, selon elles, l'utilisation de la marque sur les produits américains en question constitue une déclaration trompeuse.

De même, les observations suivantes, à la page 103:

The United States products in question are products of that multi-national group produced in the United States. They appear to me to fall within the ambit of the relevant reputation. They are, like the United Kingdom products, preparations for imparting flexibility to the hair. They are further members of the group of products, designed for the washing and conditioning of various types of hair, to which the United Kingdom products and the identical American products belong. It has not been found inappropriate to deal in them in the United States for a period of about two years under the REVLON FLEX mark. In my judgment, the sale of the United States products in question in this country under that mark involves no more than a representation that those products are goods of the Revlon Group, as indeed they are. I consequently agree with the learned judge that the use of the mark in the United Kingdom on the United States products in question involves no misrepresentation of their commercial origin.

[TRADUCTION] Les produits américains en question sont des produits de ce groupe multinational fabriqués aux États-Unis. Il me semble qu'ils soient englobés dans la réputation pertinente. Ce sont, comme les produits britanniques, des préparations destinées à assouplir les cheveux. Ils font aussi partie du groupe de produits servant au lavage et au conditionnement de divers types de cheveu auquel appartiennent les produits britanniques et les produits américains identiques. Il n'a pas été jugé incorrect d'en faire le commerce aux États-Unis pendant deux ans sous la marque REVLON FLEX. À mon sens, la vente des produits américains en question dans ce pays sous cette marque n'implique rien de plus qu'une déclaration que ces produits sont des produits du groupe Revlon, ce qu'ils sont en réalité. Je souscris donc à la conclusion du juge de première instance que l'utilisation de la marque au Royaume-Uni sur les produits américains en question n'implique aucune déclaration trompeuse sur leur source commerciale.

28 In the *Consumers Distributing Co. Ltd. v. Seiko*, case, *supra*, at pages 612-613, Estey J. specifically noted and left open the question of the possible impact of a registered trade-mark on the result:

Dans l'arrêt *Consumers Distributing Co. Ltd. c. Seiko*, précité, aux pages 612 et 613, le juge Estey a fait mention explicitement de la question des conséquences possibles d'une marque déposée sur le résultat mais s'est abstenu de la trancher: 28

I do not want to leave this subject, dealing as it does with the marketing of manufactured goods identified by a registered trade mark, without stating that nothing was advanced herein by the respondent with reference to any rights flowing to it by way of a trade mark registered in the name of Hattori under the *Trade Marks Act* of Canada. . . . Indeed, Hattori would be a requisite plaintiff if any such claim were made. Perhaps the respondent, if it held an appointment as a registered user of the registered trade mark, registered under the *Trade Marks Act* of Canada, would have the requisite status: see *Fox on Copyright*, 2nd ed. 1967, at pp. 440-41. Neither condition here exists. We therefore are not confronted with the situation before the Exchequer Court in *Remington Rand Ltd. v. Transworld Metal Co.*, [1960] Ex. C.R. 463.

Avant de quitter le sujet de la vente d'articles fabriqués identifiés par une marque de commerce déposée, je tiens à faire remarquer qu'en l'espèce l'intimée n'a soulevé aucun point portant sur les droits qu'elle peut avoir du fait qu'une marque de commerce a été inscrite au nom de Hattori en vertu de la *Loi sur les marques de commerce* du Canada. . . . En fait, il aurait fallu alors que Hattori soit une demanderesse. Peut-être que si l'intimée était nommée usager inscrit de la marque de commerce déposée en vertu de la *Loi sur les marques de commerce* du Canada, elle aurait à ce moment-là la qualité requise. Voir *Fox on Copyright* (2^e éd. 1967), aux pp. 440 et 441. Ici, ni l'une ni l'autre condition n'a été remplie. Il ne s'agit donc pas ici de la même situation que celle qui s'est présentée à la Cour de l'Échiquier dans l'affaire *Remington Rand Ltd. v. Transworld Metal Co.*, [1960] R.C. de l'E. 463.

29 I do not read those comments as opening the door to some kind of extended statutory passing-off action. On the contrary, I think that Estey J. was simply drawing attention to the fact that the case before him was not concerned with the specific statutory rights which registration of a trade-mark vests in the owner or registered user thereof. For the reasons that I have already indicated, those rights cannot avail the respondent against goods emanating from the registered owner of the marks.

Je n'interprète pas ces observations comme élargissant l'action en imitation frauduleuse fondée sur la loi. Au contraire, je crois que le juge Estey attirait simplement l'attention sur le fait que l'affaire dont il était saisie ne portait pas sur les droits précis que l'enregistrement d'une marque de commerce conformément à la loi confère au propriétaire ou à l'usager inscrit. Pour les motifs que j'ai déjà donnés, l'intimée ne peut pas faire valoir ces droits à l'encontre des produits provenant du propriétaire inscrit des marques. 29

30 I conclude accordingly that as a matter of law the respondent's action could not succeed against the appellants who were importing and selling goods originating with the owner of the trade-marks, and clearly so marked. It follows that in its application for an interlocutory injunction the respondent failed to establish that it had advanced a serious case to meet and that such application should therefore have been dismissed.

31 Before leaving this matter, I wish to say a word on the question of costs. I have earlier in these reasons referred to the fact that the appellants did not hesitate to advance a number of arguments which were wholly unfounded in law or unsupported on the factual record. Amongst the most egregious examples:

1) It was argued that BDF might not have been given the full two months' notice required by subsection 50(3). Manifestly, that notice requirement is in the Act to protect the interests of the registered owner not those of the alleged infringer and the latter cannot be heard to argue its inadequacy;

2) It was argued that the respondent had merely alleged and not proven that it was a licensee of the BDF trade-marks. The affidavit filed in support of the original application for an injunction clearly states that the respondent is "the exclusive Canadian distributor and licensee of the Nivea product line and related trade-marks."¹³ That is not a mere allegation; it is evidence;

3) It was argued that it had not been shown that the facial cream imported and sold by the appellants contained formaldehyde, one of the differences between the American and Mexican products which was complained of by the respondent. Not only do the labels on the product imported from Mexico show that it contains a small quantity of formaldehyde, but some of the materials produced by the appellants themselves so indicate as well;¹⁴

4) It was argued that the interlocutory injunction went beyond what had been asked for. The words of

En conséquence, je conclus qu'en droit, l'intimée 30 ne pourrait pas avoir gain de cause dans son action contre les appelantes pour importation et vente de produits qui provenaient du propriétaire des marques déposées et portaient une marque indiquant clairement cette provenance. Il s'ensuit que l'intimée, dans sa demande d'injonction interlocutoire, n'a pas établi l'existence d'une question sérieuse à trancher et que cette demande aurait donc dû être rejetée.

Avant de terminer, je tiens à dire quelques mots 31 sur la question des dépens. J'ai mentionné précédemment le fait que les appelantes n'ont pas hésité à avancer un certain nombre d'arguments qui étaient dénués de tout fondement en droit et indéfendables au vu du dossier factuel. Voici quelques-uns des exemples les plus patents:

1) Elles ont soutenu que BDF n'avait peut-être pas reçu le préavis de deux mois exigé par le paragraphe 50(3). De toute évidence, la Loi exige ce préavis pour protéger les intérêts du propriétaire inscrit et non ceux du présumé usurpateur, et ce dernier ne peut pas légitimement plaider son insuffisance;

2) Elles ont soutenu que l'intimée avait simplement allégué et non pas prouvé qu'elle était titulaire de licences octroyées par BDF. L'affidavit déposé à l'appui de la demande initiale d'injonction indique clairement que l'intimée est [TRADUCTION] «le distributeur exclusif au Canada et titulaire de licences à l'égard de la gamme de produits Nivea et des marques déposées connexes»¹³. Ce n'est pas une simple allégation; c'est une preuve;

3) Elles ont soutenu qu'il n'avait pas été prouvé que la crème pour le visage importée et vendue par les appelantes contenait du formaldéhyde, qui représente l'une des différences entre les produits américains et mexicains dont l'intimée s'est plainte. Non seulement les étiquettes sur le produit importé du Mexique indiquent qu'il contient une petite quantité de formaldéhyde, mais encore certains des documents produits par les appelantes elles-mêmes indiquent la même chose¹⁴;

4) Elles ont soutenu que l'injonction interlocutoire allait au-delà de ce qui avait été demandé. Or, le

the injunction order itself track to the comma the words of the application.

libellé de l'injonction elle-même reprend sans y changer une virgule le texte de la demande.

32 This scattergun approach and lack of discrimination in the presentation of arguments causes a waste of judicial time and effort and unnecessarily slows down an already overloaded court system. It calls for a reaction. I would accordingly direct that the appellants' costs be taxed only in accordance with column II of Part II of Tariff B [*Federal Court Rules*, C.R.C., c. 663 (as am. by SOR/95-282, s. 5)].

La futilité et le manque de discernement dans la présentation des arguments entraînent un gaspillage du temps et des ressources de la Cour et un ralentissement inutile d'un système judiciaire déjà surchargé. Une réaction s'impose. Je suis donc d'avis d'ordonner que les dépens des appelantes soient taxés seulement en conformité avec la colonne II de la partie II du tarif B [*Règles de la Cour fédérale*, C.R.C., ch. 663 (mod. par DORS/95-282, art. 5)]. 32

33 I would allow the appeal with costs, set aside the order of the Trial Division and dismiss the application for an interlocutory injunction with costs.

Je ferais droit à l'appel avec dépens, j'annulerais l'ordonnance de la Section de première instance et je rejetterais la demande d'injonction interlocutoire avec dépens. 33

34 DESJARDINS J.A.: I concur.

LE JUGE DESJARDINS, J.C.A.: J'y souscris. 34

35 LINDEN J.A.: I agree.

LE JUGE LINDEN, J.C.A.: J'y souscris. 35

¹ The registered user provisions in former s. 50 of the *Trade-marks Act* (R.S.C., 1985, c. T-13, as amended) were repealed and replaced by the *Intellectual Property Law Improvement Act* (S.C. 1993, c. 15, s. 69).

² *American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.*, [1975] 1 All E.R. 504 (H.L.).

³ As is far too often the case in litigation of this sort, even at the appellate level, no argument no matter how weak in law or unsupportable on the factual record was left unexplored. I shall have more to say on this at the conclusion of these reasons.

⁴ *Mattel Canada Inc. v. GTS Acquisitions Ltd.*, [1990] 1 F.C. 462 (T.D.).

⁵ [1924] A.C. 755 (P.C.), at pp. 762-763, *per* Lord Phillimore.

⁶ [1980] F.S.R. 85 (C.A.), at p. 113.

⁷ [1960] Ex. C.R. 463.

⁸ (1991), 35 C.P.R. (3d) 213 (F.C.T.D.).

⁹ (1993), 46 C.P.R. (3d) 510 (F.C.A.), at pp. 512-513, *per* Mahoney J.A.

¹⁰ [1987] 3 F.C. 544 (C.A.), at pp. 560-561.

¹¹ [1992] 2 F.C. 634 (C.A.), at p. 651.

¹² [1984] 1 S.C.R. 583, at pp. 599-600.

¹³ Appeal Book, Vol. I, at p. 15.

¹⁴ See Exhibit "H" to the affidavit of Jack Wilkinson, A.B., Vol. II, at p. 257.

¹ Les dispositions relatives à l'usager inscrit de l'ancien art. 50 de la *Loi sur les marques de commerce* (L.R.C. (1985), ch. T-13, et ses modifications) ont été abrogées et remplacées par la *Loi d'actualisation du droit de la propriété intellectuelle* (L.C. 1993, ch. 15, art. 69).

² *American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.*, [1975] 1 All E.R. 504 (H.L.).

³ Comme il arrive beaucoup trop souvent dans les litiges de ce genre, même en appel, aucun argument si faible soit-il en droit ou si indéfendable soit-il au vu des faits n'a été laissé de côté. J'y reviendrai à la fin des présents motifs.

⁴ *Mattel Canada Inc. c. GTS Acquisitions Ltd.*, [1990] 1 C.F. 462 (1^{re} inst.).

⁵ [1924] A.C. 755 (P.C.), aux p. 762 et 763, lord Phillimore.

⁶ [1980] F.S.R. 85 (C.A.), à la p. 113.

⁷ [1960] R.C. de l'É. 463.

⁸ (1991), 35 C.P.R. (3d) 213 (C.F. 1^{re} inst.).

⁹ (1993), 46 C.P.R. (3d) 510 (C.A.F.), aux p. 512 et 513, le juge Mahoney, J.C.A.

¹⁰ [1987] 3 C.F. 544 (C.A.), aux p. 560 et 561.

¹¹ [1992] 2 C.F. 634 (C.A.), à la p. 651.

¹² [1984] 1 R.C.S. 583, aux p. 599 et 600.

¹³ Dossier d'appel, vol. I, à la p. 15.

¹⁴ Voir la pièce H de l'affidavit de Jack Wilkinson, D.A., vol. II, à la p. 257.