

T-443-85

T-443-85

**Terrill Ross McCabe** (*Appellant*)

v.

**Yamamoto & Co. (America) Inc.** (*Respondent*)

T-444-85

**Terrill Ross McCabe** (*Appellant*)

v.

**T-Line Golf Corporation** (*Respondent*)*INDEXED AS: MCCABE v. YAMAMOTO & CO. (AMERICA) INC. (T.D.)*

Trial Division, Joyal J.—Ottawa, October 12, 1988; January 24, 1989.

*Trade marks — Registration — Appeal from refusal to register trade mark "T-Line" for use in association with golf clubs — Application based on use in Canada since 1975 and prior use and registration in U.S.A. — Hearing Officer finding alleged prior use in Canada by opponents barring registration — Error in law — Opponents' use violation of territorial restrictions in distributor agreements — As purpose of Trade Marks Act to promote and regulate lawful use of trade marks, implied condition use relied upon to defeat application for registration must be lawful — Trade Marks Act, s. 7(e) applicable in limited circumstances notwithstanding held ultra vires in MacDonald et al. v. Vapor Canada Ltd. — Unlawful use cannot support application for registration — Appellant entitled to registration as statutory requirements, based on use and registration abroad, complied with.*

This was an appeal from the refusal to register the appellant's trade mark "T-Line" for use in association with golf clubs and golf club covers, based on use in Canada since 1975 and also on prior use and registration in the United States. The respondents opposed the application based on non-compliance with the *Trade Marks Act*, paragraphs 29(b) (requiring the applicant to include in his application the date of first use in Canada), and (i) (requiring the applicant to file a statement that he is satisfied that he is entitled to use the trade mark), and denial of use in Canada since 1975.

McCabe obtained a patent for a new putter in 1970 and began selling it under the name "T-Line" in the United States. He entered into a distributorship agreement with Yamamoto, doing business under the name of Rainbow Sales in 1973, but the territory did not include Canada. In 1974 T-Line Golf

**Terrill Ross McCabe** (*appelant*)

c.

**Yamamoto & Co. (America) Inc.** (*intimée*)

T-444-85

**Terrill Ross McCabe** (*appelant*)b  
c.**T-Line Golf Corporation** (*intimée*)*RÉPERTORIÉ: MCCABE c. YAMAMOTO & CO. (AMERICA) INC. (1<sup>re</sup> INST.)*

Section de première instance, juge Joyal—Ottawa, 12 octobre 1988; 24 janvier 1989.

*Marques de commerce — Enregistrement — Appel du refus d'enregistrer la marque de commerce "T-Line" pour être utilisée en liaison avec des clubs de golf — Demande fondée sur l'emploi au Canada depuis 1975 et sur l'emploi antérieur et l'enregistrement aux É.-U. — L'agent instructeur a conclu que l'utilisation antérieure au Canada alléguée par les opposantes empêchait l'enregistrement — Erreur de droit — L'utilisation par les opposantes constituait une violation des restrictions territoriales prévues dans des contrats de distribution — Puisque la Loi sur les marques de commerce vise à promouvoir et à réglementer l'utilisation licite des marques de commerce, elle prévoit, à titre de condition implicite, que l'utilisation invoquée pour faire échec à une demande d'enregistrement doit être licite — L'art. 7e) de la Loi sur les marques de commerce s'applique dans des cas limités malgré que l'arrêt MacDonald et autre c. Vapor Canada Ltd. a conclu à son anticonstitutionnalité — L'utilisation illicite ne saurait servir de fondement à une demande d'enregistrement — L'appelant a droit à l'enregistrement puisque toutes les conditions légales, compte tenu de l'utilisation et de l'enregistrement à l'étranger, ont été observées.*

Il s'agit d'un appel du refus d'enregistrer la marque de commerce «T-Line» de l'appelant pour être employée en liaison avec des clubs de golf et des housses de clubs de golf, la demande d'enregistrement étant fondée sur l'emploi au Canada depuis 1975 et également sur l'emploi antérieur et l'enregistrement aux États-Unis. Les intimées se sont opposées à la demande, invoquant l'inobservation des dispositions de la *Loi sur les marques des commerces*, savoir les alinéas 29b) (qui exige que le requérant fasse figurer dans sa demande la date de premier emploi au Canada), et i) (qui exige que le requérant dépose une déclaration selon laquelle il est convaincu qu'il a droit à l'utilisation de la marque de commerce), et l'allégation que la marque n'aurait pas été employée au Canada depuis 1975.

En 1970, McCabe obtint un brevet pour un nouveau putter, et a commencé à le vendre aux États-Unis sous le nom de «T-Line». En 1973, il a conclu un contrat de distribution avec Yamamoto, qui exploitait son entreprise sous le nom de Rainbow Sales, mais le territoire de distribution ne comprenait pas

Corporation was licensed to manufacture and sell T-Line golf clubs. T-Line appointed Yamamoto/Rainbow Sales its distributor, but again the territory did not include Canada. The trade mark was registered in the United States in 1976. At the same time, the agreements between McCabe and T-Line, and between T-line and Yamamoto, were cancelled. Yamamoto continued to market T-Line golf clubs until 1978. In the trade mark application, McCabe listed the date of first use as "at least June 1975". There were some sales of T-Line golf clubs in Canada in 1974 and 1975 by Rainbow Sales. The Hearing Officer found that the alleged prior use by the opponents was a bar to McCabe's application. The issues were (1) whether unlawful use can constitute good use and (2) whether McCabe was entitled to registration under subsection 16(2), which permits registration of a mark based upon registration in applicant's country of origin.

*Held*, the appeal should be allowed.

The Hearing Officer erred in finding that the alleged prior use by the opponents was a bar to McCabe's application. Where the *Trade Marks Act* speaks of "use" by an opponent as grounds to defeat an owner's application for registration, the statute imposes an implied condition that such use, as against the applicant, be lawful use. As a general proposition, when a statute's purpose is to provide protection to the owners of both registered and unregistered trade marks, that statute should not be set up to legitimate unlawful use of these same trade marks. This proposition is supported by the distributor cases, in which registration was refused when it was found that applicants were attempting to appropriate the property of another in a territory in which the property had yet to receive the full protection which the law provided to registered marks; by section 8; and by paragraph 7(e). Although that paragraph was declared *ultra vires* in *MacDonald et al. v. Vapor Canada Ltd.*, it may have continued limited application in respect of subject-matters which are not dealt with under the other paragraphs of section 7, and provided it is strictly related to some breach in respect of intellectual property. Any act prohibited thereby must be *ejusdem generis* with those acts proscribed by the other paragraphs of section 7. Given the restrictive territorial provisions in the distributorship agreements, both T-Line Golf and Rainbow Sales were in violation of their contractual obligations when the T-Line golf clubs were sold in Canada in association with McCabe's trade mark. The illegal acts of the opponents were close enough in substance to those prohibited under paragraphs 7(a) through (d) to come within the prohibition of paragraph 7(e), at least to the extent of precluding the opponents from establishing a strong defence to McCabe's application on the grounds of their own misfeasance. The opposition based upon non-compliance with paragraph 29(b) must fail, but so too must an application for registration based upon unlawful use.

McCabe also asserted entitlement to registration under subsection 16(2). Apart from requiring proof of registration abroad, subsection 16(2) requires that the trade mark not be confusing with a trade mark that had been previously used in Canada. The opponents' unlawful use cannot be relied upon to

le Canada. En 1974, T-Line Golf Corporation se vit accorder la licence de fabrication et de vente des clubs de golf T-Line. T-Line fit de Yamamoto/Rainbow Sales son distributeur, mais, encore une fois, le territoire réservé au distributeur ne comprenait pas le Canada. La marque de commerce fut enregistrée aux États-Unis en 1976. À la même époque, les contrats entre McCabe et T-Line, et entre T-Line et Yamamoto furent résiliés. Yamamoto continua de vendre des clubs de golf T-Line jusqu'en 1978. Dans la demande de marque de commerce, McCabe a fait figurer la date de premier emploi et il a fixé cette date à «juin 1975 au moins». Des ventes de clubs de golf T-Line au Canada en 1974 et en 1975 ont été effectuées par Rainbow Sales. L'agent instructeur a conclu que l'utilisation antérieure alléguée par les opposantes faisait échec à la demande de McCabe. Il y a à déterminer 1) si une utilisation illicite peut constituer une utilisation valable et 2) si McCabe a droit à l'enregistrement sous le régime du paragraphe 16(2), qui permet l'enregistrement d'une marque fondé sur l'enregistrement dans le pays d'origine du requérant.

*Jugement*: l'appel devrait être accueilli.

L'agent instructeur a eu tort de conclure que l'utilisation antérieure, revendiquée par les opposantes, faisait échec à la demande de McCabe. Lorsque la *Loi sur les marques de commerce* dispose qu'un opposant peut invoquer l'«utilisation» de sa part pour contester la demande d'enregistrement du propriétaire, elle prévoit, à titre de condition implicite, que cette utilisation, opposée au propriétaire, doit être licite. On peut conclure, en règle générale, que lorsqu'une loi a pour objet de protéger les propriétaires de marques de commerce, enregistrées ou non enregistrées, on ne saurait invoquer cette même loi pour en légitimer l'utilisation illicite. Cette idée est étayée par les causes touchant des distributeurs, où l'enregistrement a été refusé lorsqu'on a constaté que les requérants tentaient de s'approprier la propriété de quelqu'un d'autre dans un territoire où cette propriété n'a pas encore reçu la pleine protection que la loi prévoit pour les marques déposées; on peut également invoquer à l'appui de cette idée l'article 8 et l'alinéa 7e). Bien que cet alinéa ait été déclaré anticonstitutionnel dans l'arrêt *MacDonald et autre c. Vapor Canada Ltd.*, il peut continuer de s'appliquer de façon restreinte à l'égard des matières qui ne peuvent être prévues aux autres alinéas de l'article 7, et pourvu qu'il soit strictement limité aux violations en matière de propriété intellectuelle. L'acte interdit doit donc être du même genre que les actes interdits par les autres alinéas de l'article 7. Eu égard aux stipulations territoriales restrictives des contrats de distribution, T-Line Golf et Rainbow Sales ont l'une ou l'autre violé leurs obligations contractuelles en vendant des clubs de golf au Canada sous la marque de commerce de McCabe. Les agissements illicites des opposantes sont suffisamment proches de actes interdits par les alinéas 7a) à d) pour tomber sous le coup de l'interdiction de l'alinéa 7e) et, à tout le moins, pour les priver, du fait de leur action fautive, d'un argument convaincant contre la demande de McCabe. L'opposition fondée sur l'inobservation de l'alinéa 29b) doit être rejetée. Doit également l'être une demande d'enregistrement fondée sur l'utilisation illicite.

McCabe a également conclu à son droit à l'enregistrement en vertu du paragraphe 16(2). À part l'exigence d'une preuve d'enregistrement à l'étranger, le paragraphe 16(2) prescrit que la marque de commerce ne doit pas créer de confusion avec une marque de commerce antérieurement employée au Canada.

prove non-compliance with subsection 16(2). McCabe was entitled to registration since he had complied with all statutory requirements based on use and registration abroad, and there being no tenable grounds of opposition.

L'utilisation illicite par les opposantes ne saurait être invoquée pour prouver l'inobservation du paragraphe 16(2). McCabe a droit à l'enregistrement demandé puisqu'il a prouvé l'observation de toutes les conditions légales par l'utilisation et l'enregistrement à l'étranger, et qu'il n'y a aucun motif d'opposition défendable.

#### STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

*Trade Marks Act*, R.S.C. 1970, c. T-10, ss. 5, 7, 8, 16(1)(a),(2), 29(b),(i), 30(1), 33.  
*Unfair Competition Act*, R.S.C. 1952, c. 274.

#### LOIS ET RÈGLEMENTS

*Loi sur la concurrence déloyale*, S.R.C. 1952, chap. 274.  
*Loi sur les marques de commerce*, S.R.C. 1970, chap. T-10, art. 5, 7, 8, 16(1)a),(2), 29b),i), 30(1), 33.

#### CASES JUDICIALLY CONSIDERED

##### APPLIED:

*Asbjorn Horgard A/S v. Gibbs/Nortac Industries Ltd.*, [1987] 3 F.C. 544 (C.A.); *Balinte et al. v. DeCloet Bros. Ltd. et al.* (1978), 40 C.P.R. (2d) 157 (F.C.T.D.); affd. [1980] 2 F.C. 384 (C.A.); *Flexi-Coil Ltd. v. Smith-Roles Ltd.*, [1982] 1 F.C. 827; (1981), 59 C.P.R. (2d) 46 (T.D.); *Argenti Inc. v. Exode Importations Inc.* (1986), 8 C.P.R. (3d) 174 (F.C.T.D.); *Waxoyl AG v. Waxoyl Canada Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 105 (F.C.T.D.); *Wilhelm Layher GmbH v. Anthes Industries Inc.* (1986), 8 C.P.R. (3d) 187 (F.C.T.D.); *Aktiebolaget Manus v. Fullwood & Bland Ltd.* (1948), 66 R.P.C. 71 (C.A.).

#### JURISPRUDENCE

##### DÉCISIONS APPLIQUÉES:

*Asbjorn Horgard A/S c. Gibbs/Nortac Industries Ltd.*, [1987] 3 C.F. 544 (C.A.); *Balinte et autre v. DeCloet Bros. Ltd. et autre* (1978), 40 C.P.R. (2d) 157 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); confirmé par [1980] 2 C.F. 384 (C.A.); *Flexi-Coil Ltd. c. Smith-Roles Ltd.*, [1982] 1 C.F. 827; (1981), 59 C.P.R. (2d) 46 (1<sup>re</sup> inst.); *Argenti Inc. c. Exode Importations Inc.* (1986), 8 C.P.R. (3d) 174 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Waxoyl AG c. Waxoyl Canada Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 105 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Wilhelm Layher GmbH v. Anthes Industries Inc.* (1986), 8 C.P.R. (3d) 187 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Aktiebolaget Manus v. Fullwood & Bland Ltd.* (1948), 66 R.P.C. 71 (C.A.).

##### CONSIDERED:

*MacDonald et al. v. Vapor Canada Ltd.*, [1977] 2 S.C.R. 134.

##### DÉCISION EXAMINÉE:

*MacDonald et autre c. Vapor Canada Ltd.*, [1977] 2 R.C.S. 134.

##### REFERRED TO:

*Manhattan Industries Inc. v. Princeton Manufacturing Ltd.* (1971), 4 C.P.R. (2d) 6 (F.C.T.D.); *Saxon Industries, Inc. v. Aldo Ippolito & Co. Ltd.* (1982), 66 C.P.R. (2d) 79 (F.C.T.D.); *Lin Trading Co. Ltd. v. CBM Kabushiki Kaisha*, [1987] 2 F.C. 352 (T.D.); affd. (1988), 20 C.I.P.R. 1 (F.C.A.).

##### DÉCISIONS CITÉES:

*Manhattan Industries Inc. c. Princeton Manufacturing Ltd.* (1971), 4 C.P.R. (2d) 6 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Saxon Industries, Inc. v. Aldo Ippolito & Co. Ltd.* (1982), 66 C.P.R. (2d) 79 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Lin Trading Co. Ltd. c. CBM Kabushiki Kaisha*, [1987] 2 C.F. 352 (1<sup>re</sup> inst.); confirmé par (1988), 20 C.I.P.R. 1 (C.A.F.).

#### COUNSEL:

*Robert D. Gould* for appellant.  
*H. Roger Hart* for respondents.

#### AVOCATS:

*Robert D. Gould* pour l'appellant.  
*H. Roger Hart* pour les intimées.

#### SOLICITORS:

*Smart & Biggar*, Ottawa, for appellant.  
*Rogers, Bereskin & Parr*, Toronto, for respondents.

#### PROCUREURS:

*Smart & Biggar*, Ottawa, pour l'appellant.  
*Rogers, Bereskin & Parr*, Toronto, pour les intimées.

*The following are the reasons for judgment rendered in English by*

JOYAL J.: The Court has before it the issue of a trade mark application filed by the appellant Ter-

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

LE JUGE JOYAL: Le litige dont la Cour est saisie découle d'une demande, faite par l'appellant Terrill

rill Ross McCabe for the registration in Canada of the trade mark "T-Line" in association with golf clubs and golf club head covers.

The application by Mr. McCabe is dated June 8, 1976, is based on use in Canada since at least June 1975 and also based on prior use and registration in the United States under No. 1,044,969.

After Mr. McCabe's application was advertised in the Trade Marks Journal on May 3, 1978, two opponents, namely the respondents Yamamoto & Co. (America) Inc. (Yamamoto) and the T-Line Golf Corporation (T-Line Golf), filed opposition statements. Both opponents alleged that there was non-compliance by Mr. McCabe with paragraphs 29(b) and 29(i) of the *Trade Marks Act* [R.S.C. 1970, c. T-10] and they denied that Mr. McCabe had used the mark in Canada since June 1975.

Furthermore, it was argued that Mr. McCabe was aware of prior use of the mark in Canada by both T-Line Golf and its distributor Yamamoto and pleaded paragraph 16(1)(a) of the *Trade Marks Act*.

The opposition proceedings took a long time. Counter statements and affidavits were filed by each of the three parties and lengthy cross-examinations took place. It was not until January 11, 1985 that the Hearing Officer on behalf of the Registrar of Trade Marks issued his decision. He rejected Mr. McCabe's application to register the mark "T-Line".

The Hearing Officer gave meticulous reasons for his decision and I should find very little in his findings of fact with which I can quarrel. Nevertheless, the issues facing the Hearing Officer raise some vexing problems relating to the interpretation of the *Trade Marks Act* as a whole, of its object and purpose and of Parliament's intentions in adopting it. They are issues which, in my respectful view, deserve more thorough analysis.

#### THE FACTS

The history of this litigation dates back to 1970 when Mr. McCabe developed a new design for a golf putter, obtained patent protection for it, created the name T-Line for it and began selling T-Line putters in the United States.

Ross McCabe, d'enregistrement au Canada de la marque de commerce «T-Line» pour des clubs de golf et des housses de clubs de golf.

La demande de M. McCabe, en date du 8 juin 1976, est fondée sur l'emploi au Canada depuis juin 1975 au moins, et sur l'emploi antérieur et l'enregistrement aux États-Unis sous le numéro 1 044 969.

Après que l'annonce de la demande de M. McCabe eut paru dans le Journal des marques de commerce du 3 mai 1978, les intimées Yamamoto & Co. (America) Inc. (Yamamoto) et T-Line Golf Corporation (T-Line Golf) ont déposé leurs avis d'opposition. L'une et l'autre opposantes ont fait valoir que M. McCabe ne s'était pas conformé aux alinéas 29b) et 29i) de la *Loi sur les marques de commerce* [S.R.C. 1970, chap T-10], et ont nié que M. McCabe eût employé la marque au Canada depuis juin 1975.

En prétendant en outre que M. McCabe était au courant de l'emploi antérieur de la marque au Canada par T-Line Golf et son distributeur Yamamoto, elles ont invoqué l'alinéa 16(1)a) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Les procédures d'opposition ont duré longtemps. Mémoires et affidavits contradictoires ont été déposés par toutes les trois parties, et ont donné lieu à de longs contre-interrogatoires. Ce n'est que le 11 janvier 1985 que l'agent instructeur, au nom du registraire des marques de commerce, a rendu sa décision rejetant la demande, faite par M. McCabe, d'enregistrement de la marque «T-Line».

La décision de l'agent instructeur était méticuleusement motivée et je n'ai guère à redire à ses conclusions sur les faits. Il se trouve cependant que les points litigieux dont il était saisi soulevaient certaines questions épineuses quant à l'interprétation de la *Loi sur les marques de commerce* prise dans son ensemble, à son objet et à l'intention du législateur au moment de son adoption. Ces questions méritent une analyse plus approfondie.

#### LES FAITS

Le litige remonte à 1970, année où M. McCabe conçut un nouveau putter, qu'il a fait breveter, qu'il a baptisé du nom de T-Line et qu'il a commencé à vendre aux États-Unis.

In August 1971, Mr. McCabe and others incorporated McCabe Golf Company and Mr. McCabe granted a licence to that company to manufacture and sell T-Line golf clubs.

Some two and a half years later, i.e. December 1973, McCabe Golf Company entered into a distributorship agreement with Yamamoto doing business under the name of Rainbow Sales. This distributorship was exclusive in certain territories including Japan and the United States. The distributorship, however, did not include Canada.

In August 1974, another company, T-Line Golf Corporation was formed. Mr. McCabe and Mr. Yamamoto were equal partners in that venture. The licence to McCabe Golf Company was terminated and Mr. McCabe licensed T-Line Golf to manufacture and sell T-Line golf clubs. In turn, T-Line Golf appointed Yamamoto/Rainbow Sales its distributor. Again, the territory granted to the distributor did not include Canada.

A year later, on August 13, 1975, Mr. McCabe applied in the United States for registration of his trade mark "T-Line". The application was approved and the mark was registered on July 17, 1976 under No. 1,044,964.

In January of 1976, while the United States trade mark application was pending, T-Line Golf was wound up and the agreements between Mr. McCabe and T-Line Golf as well as between T-Line Golf and Yamamoto were cancelled. Mr. McCabe and others then incorporated McRim Inc. to which Mr. McCabe granted a manufacturing and selling licence for his line of golf clubs. In turn, McRim Inc. granted world-wide distribution rights to Rainbow Sales.

This latest arrangement had a short life. Six months later, in June 1976, McRim Inc. declared Rainbow Sales in default and terminated all the rights and obligations it had acquired. A couple of days later, McRim Inc. licensed Victor Golf Division to manufacture and sell T-Line clubs in the United States, Canada and elsewhere.

Nevertheless, Yamamoto through Rainbow Sales continued to market golf clubs under the T-Line mark until following an infringement

En août 1971, M. McCabe et d'autres personnes ont constitué la McCabe Golf Company, à laquelle il a concédé une licence de fabrication et de vente des clubs de golf T-Line.

Quelque deux ans et demi plus tard, en décembre 1973, la McCabe Golf Company conclut un contrat de distribution avec Yamamoto, qui exploitait son entreprise sous le nom de Rainbow Sales. Cette distribution était exclusive dans certains territoires, dont le Japon et les États-Unis, mais ne comprenait pas le Canada.

En août 1974, une autre compagnie fut fondée, T-Line Golf Corporation, dont M. McCabe et M. Yamamoto étaient associés à part égale. La licence accordée à McCabe Golf Company fut résiliée et M. McCabe accorda à T-Line Golf la licence de fabrication et de vente des clubs T-Line. De son côté, T-Line Golf fit de Yamamoto/Rainbow Sales son distributeur. Cette fois encore, le territoire réservé au distributeur ne comprenait pas le Canada.

Un an plus tard, le 13 août 1975, M. McCabe demanda l'enregistrement aux États-Unis de sa marque de commerce «T-Line». La demande fut approuvée et la marque enregistrée le 17 juillet 1976 sous le numéro 1 044 964.

En janvier 1976, au moment où la demande d'enregistrement de la marque de commerce aux États-Unis était pendante, T-Line Golf fut liquidée et les contrats entre M. McCabe et T-Line Golf d'une part, et entre T-Line Golf et Yamamoto d'autre part, résiliés. M. McCabe et d'autres personnes ont constitué alors McRim Inc., à laquelle il a accordé la licence de fabrication et de vente de ses clubs de golf. À son tour, McRim Inc. accorda les droits de distribution mondiale à Rainbow Sales.

Ce dernier contrat ne dura pas longtemps. Six mois plus tard, en juin 1976, McRim Inc. déclara Rainbow Sales en défaut de paiement et mit fin à tous ses droits et obligations. Deux jours après, McRim accorda à Victor Golf Division la licence de fabrication et de vente des clubs de golf T-Line aux États-Unis, au Canada et ailleurs.

Yamamoto continua cependant, par Rainbow Sales, à vendre des clubs de golf sous la marque T-Line jusqu'à ce que, par suite d'une action en

action, the United States District Court of the Central District of California on December 15, 1978, found that McCabe's mark "T-Line" was a valid trade mark which had been infringed by Yamamoto.

#### THE FINDINGS OF THE HEARING OFFICER

The relevant sections of the *Trade Marks Act* relied on by the opponents were section 29 and section 16.

Section 29 lists some nine particulars which must be included in a trade mark registration application. Included in this list is the requirement that the applicant, with respect to a trade mark that has been used in Canada, disclose the date of first use. Mr. McCabe had fixed this date as "at least June 1975".

Paragraph 29(i) in turn provides that the applicant must state that he is satisfied that he is entitled to use the trade mark in Canada in association with his described wares or services.

Finally, paragraph 16(1)(a) of the statute provides that an applicant is entitled to registration of a registrable mark used or made known in Canada unless on the date when first used or made known, it was confusing with a trade mark which had been previously used or made known in Canada by anyone else.

The Hearing Officer found as a fact that there were some sales of T-Line golf clubs in Canada in later 1974 and early 1975. Such evidence as to sales related to Rainbow Sales or identified T-Line Golf. The Hearing Officer decided that evidence of sales or use of the mark in Canada by Rainbow Sales accrued to the benefit of T-Line Golf but that Mr. McCabe, being one step removed from those transactions, could not avail himself of that experience to his benefit. As a consequence, the Hearing Officer found that Mr. McCabe had failed to comply with paragraph 29(b) of the Act. He also found, however, that on the basis of Mr. McCabe's reliance on use and registration in the United States, Mr. McCabe had complied with paragraph 29(i) of the Act.

contrefaçon, la Cour de district des États-Unis pour le district central de Californie eût conclu, le 15 décembre 1978, que la marque «T-Line» de McCabe était une marque de commerce valide et avait été contrefaite par Yamamoto.

#### LES CONCLUSIONS DE L'AGENT INSTRUCTEUR

Les dispositions de la *Loi sur les marques de commerce* qu'invoquent les opposantes en l'espèce sont l'article 29 et l'article 16.

L'article 29 énumère les neuf indications qui doivent figurer sur la demande d'enregistrement de toute marque de commerce, dont la date à laquelle cette dernière a été utilisée pour la première fois au Canada, si elle y a été utilisée antérieurement. En l'espèce, M. McCabe fixe cette date à «juin 1975 au moins».

Par ailleurs, l'alinéa 29(i) fait au demandeur l'obligation de joindre à sa demande une déclaration, selon laquelle il est convaincu qu'il a droit à l'utilisation de la marque de commerce au Canada pour les marchandises ou services visés par la demande.

Enfin, l'alinéa 16(1)a prévoit que le demandeur a droit à l'enregistrement d'une marque de commerce enregistrable qu'il a utilisée ou fait connaître au Canada, à moins que la date où il l'a employée ou fait connaître en premier lieu ne crée une confusion avec une autre marque de commerce antérieurement utilisée ou révélée au Canada par quelqu'un d'autre.

L'agent instructeur a conclu que des clubs de golf T-Line avaient été vendus au Canada vers la fin de 1974 et le début de 1975. La preuve en la matière concernait Rainbow Sales ou portait sur la compagnie T-Line Golf. Il a conclu que la preuve des ventes ou de l'utilisation de la marque par Rainbow Sales au Canada était en faveur de T-Line Golf, et que M. McCabe, faute de participation directe, ne pouvait s'en prévaloir. L'agent instructeur en a conclu que M. McCabe ne satisfaisait pas à l'impératif de l'alinéa 29b) de la Loi mais que, ayant invoqué l'utilisation et l'enregistrement aux États-Unis, il s'était conformé à l'alinéa 29i) de la même Loi.

It is of course not particularly important to the issues before me that, according to the Hearing Officer, Yamamoto had failed to establish any use of the trade mark in Canada or that T-Line Golf had failed to establish prior entitlement under paragraph 16(1)(a). The Hearing Officer simply remarked that T-Line Golf had effectively abandoned the mark as of the date of advertisement of the trade mark application, namely May 3, 1978.

#### THE ISSUES

The Court is therefore faced with two critical issues relating to the foregoing decision. The first issue is that, in his reasons for decision, the Hearing Officer was dealing with "use in Canada" unqualified as to whether or not such use was lawful. The second issue relates to the Hearing Officer's failure to deal with Mr. McCabe's claim for registration based on subsection 16(2) of the Act, i.e. Mr. McCabe's prior registration of the mark "T-Line" in the United States.

#### (a) The Question of "Use"

In applying the normal rule with respect to "use", there was evidence before the Hearing Officer to support his decision that use by Rainbow Sales in Canada inured to the benefit of T-Line Golf. Such reasoning is ostensibly well-founded when one examines the many decisions dealing with use of a foreign-owned trade mark in Canada by a distributor, i.e. *Manhattan Industries Inc. v. Princeton Manufacturing Ltd.* (1971), 4 C.P.R. (2d) 6 (F.C.T.D.); *Saxon Industries, Inc. v. Aldo Ippolito & Co. Ltd.* (1982), 66 C.P.R. (2d) 79 (F.C.T.D.); and *Lin Trading Co. Ltd. v. CBM Kabushiki Kaisha*, [1987] 2 F.C. 352 (T.D.), upheld on appeal, (1988), 20 C.I.P.R. 1 (F.C.A.).

What these cases make clear to me is that the law will preclude a distributor from appropriating and registering the trade mark of another, usually a manufacturer, who is the owner of the mark in the country of origin. In the case before me, T-Line Golf was a manufacturer with a licence to use the trade mark. Thus, any use of the mark in Canada by the distributor could only be to the benefit of that person who owned or was licensed

Il n'est bien entendu guère important que je me penche en l'espèce sur la conclusion tirée par l'agent instructeur, selon laquelle Yamamoto n'a pas fait la preuve de l'utilisation de la marque au Canada ou T-Line Golf n'a pas fait la preuve d'un droit antérieur en vertu de l'alinéa 16(1)a). L'agent instructeur s'est contenté de noter que T-Line Golf avait effectivement abandonné la marque dès l'annonce de la demande d'enregistrement, savoir le 3 mai 1978.

#### LES POINTS LITIGIEUX

Il échet donc d'examiner deux questions très importantes qui découlent de la décision susmentionnée. La première tient à ce que dans ses motifs de décision, l'agent instructeur s'est attaché à «l'utilisation au Canada» sans se préoccuper de ce que cette utilisation était licite ou non. La seconde tient à ce qu'il n'a pas considéré la prétention à l'enregistrement de M. McCabe, fondée sur le paragraphe 16(2) de la Loi, c'est-à-dire sur l'enregistrement antérieur de la marque au États-Unis par ce dernier.

#### e a) La question de l'«utilisation»

Si l'on considère la règle normalement applicable en matière d'«utilisation», les preuves dont l'agent instructeur était saisi justifiaient sa conclusion que l'utilisation par Rainbow Sales au Canada s'inscrivait au crédit de T-Line Golf. Ce raisonnement est apparemment fondé à la lumière des nombreuses décisions relatives à l'utilisation d'une marque de commerce étrangère par un distributeur au Canada, par exemple *Manhattan Industries Inc. c. Princeton Manufacturing Ltd.* (1971), 4 C.P.R. (2d) 6 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Saxon Industries, Inc. c. Aldo Ippolito & Co. Ltd.* (1982), 66 C.P.R. (2d) 79 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); et *Lin Trading Co. Ltd. c. CBM Kabushiki Kaisha*, [1987] 2 C.F. 352 (1<sup>re</sup> inst.), confirmé en appel, (1988), 20 C.I.P.R. 1 (C.A.F.).

Ce que signifie cette jurisprudence à mon avis, c'est que la loi interdit au distributeur de s'approprier et d'enregistrer la marque de commerce de quelqu'un d'autre, habituellement le fabricant, qui en est le propriétaire dans le pays d'origine. En l'espèce, T-Line Golf était un fabricant avec licence d'utilisation de la marque de commerce. Il s'ensuit que toute utilisation au Canada par le distributeur ne pouvait s'inscrire au crédit que du

to use the trade mark. On that basis, the Hearing Officer's determination appears perfectly proper.

A constant theme, however, in the line of decided cases to which I have referred, is that the manufacture and distribution of articles, together with the use of any trade mark associated with them, were lawful. The only issue before the Court was to determine who should get the benefit of the lawful use of the trade marks.

With respect, it seems to me that whether or not the use of the trade mark in Canada was lawful was either not raised with or seized by the Hearing Officer. According to the evidence, T-Line Golf's licence was to manufacture T-Line golf clubs for sale in the United States and other specified territories but not Canada. Similarly, Yamamoto, under the guise of Rainbow Sales, was granted distribution rights for the United States and other designated countries but not Canada. On the face of these restrictive territorial provisions, both T-Line Golf and Rainbow Sales were in violation of their contractual obligations when, through the agency of Rainbow Sales, the T-Line golf clubs were sold in Canada in association with Mr. McCabe's trade mark. I should find on the evidence that such violation was unknown at the time by Mr. McCabe and that he did not sanction it.

In the light of this, the question may be asked as to whether or not such an unlawful use of a trade mark can be good "use" of a trade mark in Canada under the provisions of the *Trade Marks Act* or may otherwise constitute a use which would defeat the rights of its ostensible owner.

In the background of all this is the aberration which may be created by a purely technical application of section 29 of the Act and where the emphasis tends to be too much on who has used a mark in Canada and not enough on whose mark is being used.<sup>1</sup> It seems obvious to me that the trade mark being used in Canada by either Yamamoto

propriétaire de la marque ou de la personne qui en avait la licence d'utilisation. Dans ce contexte, la conclusion de l'agent instructeur semble parfaitement fondée.

<sup>a</sup> Un thème constant ressort cependant des jurisprudences susmentionnées, à savoir que la fabrication et la distribution des articles en cause, de même que l'utilisation de toute marque de commerce y afférente, étaient licites. La justice était saisie seulement de la question de savoir qui pouvait se prévaloir du bénéfice de l'utilisation licite de ces marques de commerce.

<sup>c</sup> Il appert que l'agent instructeur n'a pas été saisi ni ne s'est saisi lui-même de la question de savoir si l'utilisation de la marque de commerce au Canada était licite ou non. Selon les preuves produites, la licence de T-Line Golf visait la fabrication de clubs de golf T-Line destinés à la vente aux États-Unis et dans certains pays, mais non au Canada. De même, Yamamoto s'est vu accorder, sous son nom commercial, des droits de distribution pour les États-Unis et certains autres pays, mais non pour le Canada. Eu égard à ces stipulations territoriales restrictives, T-Line Golf et Rainbow Sales ont violé l'une et l'autre leurs obligations contractuelles en vendant, par l'intermédiaire de Rainbow Sales, des clubs de golf T-Line au Canada, sous la marque de commerce de M. McCabe. Je dois conclure des preuves versées au dossier que cette violation n'était pas connue de M. McCabe à l'époque et qu'il ne l'a pas sanctionnée.

<sup>g</sup> La question peut donc se poser de savoir si pareille utilisation illicite d'une marque de commerce peut constituer l'«utilisation» de cette dernière au Canada, au sens de la *Loi sur les marques de commerce*, ou encore une utilisation qui neutraliserait les droits de son propriétaire apparent.

<sup>i</sup> Cette situation aberrante peut s'expliquer par une application mécanique de l'article 29 de la Loi, qui met trop l'accent sur la question de savoir qui a utilisé la marque au Canada, sans s'attacher suffisamment à celle de savoir qui est le propriétaire de la marque utilisée<sup>1</sup>. Il est évident à mes yeux que la marque de commerce utilisée au

<sup>1</sup> The source of this somewhat beguiling approach is in an editorial comment in the *Manhattan Industries* case (op. cit.).

<sup>1</sup> La source de cette approche plus ou moins séduisante se trouve dans un commentaire de la décision *Manhattan Industries* (op. cit.).



or T-Line Golf was Mr. McCabe's mark and no one else's.

It is perhaps in that light that a proper sense may be given to the statute and to the application of its several provisions to meet particular cases.

I interpret the whole scheme of the *Trade Marks Act* as continuing the policy and purpose of its predecessor statute, the *Unfair Competition Act* [R.S.C. 1952, c. 274], to bring some semblance of order in the market place and to codify or structure in statute form the rights, duties and privileges of intellectual property owners at common law. Its whole thrust is to promote and regulate the lawful use of the trade marks. On proper grounds, a person may be given a statutory (i.e. lawful) monopoly for the exclusive use of a trade mark in association with specified wares or services. In the event, can it be seriously argued that by specific intendment, or by implication, the statute would not also prohibit unlawful use? At first blush, the answer to that question would appear obvious.

I recognize, however, that what might be unlawful for some purposes, as in the breach of a licensing or distributorship agreement giving rise to ordinary civil remedies, would be beyond the ken of the *Trade Marks Act* unless it is in violation of an expressed or implied provision of it. If such a violation occurs, the unlawful use of a trade mark could not be raised by an opponent to defeat its owner's rights.

As a general proposition, it may be stated that when a statute's purpose is to provide protection to the owners of both registered and unregistered trade marks, that same statute should not obviously be set up to give legitimacy to unlawful use of these same trade marks. Again, as a general proposition, denying an opportunity to an unlawful user to do this does not frustrate the overall purpose of the Act. If public protection is one of its purposes, then a phrase like "previously used in Canada" might very well be interpreted to mean "previously lawfully used in Canada".

Canada par Yamamoto ou par T-Line Golf est celle de M. McCabe et de personne d'autre.

C'est peut-être sous cette optique qu'on peut interpréter correctement la Loi dont il s'agit et appliquer correctement ses nombreuses dispositions aux cas d'espèce.

J'interprète la *Loi sur les marques de commerce* comme ayant pour objet de continuer la politique et le but poursuivis par celle qui la précède, savoir la *Loi sur la concurrence déloyale* [S.R.C. 1952, chap. 274], pour assurer un certain ordre dans le commerce et consacrer ou organiser, par voie législative, les droits, obligations et privilèges que connaissent en *common law* les détenteurs de propriété intellectuelle. Cette Loi a pour objet de promouvoir et de réglementer l'utilisation licite des marques de commerce. Si les conditions nécessaires sont réunies, une personne peut se voir attribuer un monopole légal pour l'utilisation exclusive d'une marque de commerce relative à des biens ou services déterminés. Le cas échéant, peut-on soutenir sérieusement que la loi n'interdirait pas, expressément ou implicitement, l'utilisation illicite? À première vue, la réponse à cette question paraît évidente.

Je reconnais cependant que ce qui pourrait être illicite à certains égards, comme en cas de rupture de contrat de concession ou de distribution donnant lieu à recours civils ordinaires, ne tomberait pas sous le coup de la *Loi sur les marques de commerce* sauf violation de l'une quelconque de ses dispositions expresses ou implicites. Si pareille violation se produit, l'utilisation illicite d'une marque de commerce ne pourrait être invoquée par un opposant pour faire échec aux droits du propriétaire.

On peut conclure, en règle générale, que lorsqu'une loi a pour objet de protéger les propriétaires de marques de commerce, enregistrées ou non enregistrées, on ne saurait invoquer cette même loi pour en légitimer l'utilisation illicite. Qui plus est, toujours à titre de règle générale, le fait de priver un utilisateur illicite de cette possibilité ne fait pas échec à l'objectif global de la Loi. Si la protection publique est l'un de ses objets, l'expression «antérieurement employé au Canada» pourrait s'interpréter comme signifiant «antérieurement employé de façon licite au Canada».

The line of distributor cases to which I have referred already provide a window to the adoption of the general propositions I have stated. These are cases where persons, who would otherwise appear to be entitled to the registration of a mark because they can prove valid use, are refused the privilege when it is found that they are attempting to appropriate the property of another in a territory in which the property has yet to receive the full protection which the law provides to registered marks.

The provisions of section 8 of the *Trade Marks Act* may also be cited in support. Section 8 says:

8. Every person who in the course of trade transfers the property in or the possession of any wares bearing, or in packages bearing, any trade mark or trade name, shall, unless before the transfer he otherwise expressly states in writing, be deemed to warrant, to the person to whom the property or possession is transferred, that such trade mark or trade name has been and may be lawfully used in connection with such wares. [The underline is mine.]

By its very wording, section 8 seems to provide a remedy for the transferee against the transferor when the latter has breached his warranty of lawful use. I admit that the section alone, which incidentally would not appear to have ever been judicially noted nor challenged on its constitutionality, does not provide a conclusive answer to the whole question, nevertheless it does reflect on the overall tenor of the Act that unlawful use should not be allowed.

A more strongly worded prohibition of unlawful use of a trade mark is found in paragraph 7(e) of the *Trade Marks Act*. Section 7 states that:

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

Les causes touchant des distributeurs, que j'ai citées, offrent un cadre pour l'adoption des règles générales ci-dessus. Dans ces causes, des personnes qui auraient pu prétendre à l'enregistrement d'une marque de commerce parce qu'elles ont pu en prouver l'utilisation valide, se sont vu refuser ce privilège pour le motif qu'elles essayaient de s'approprier la propriété de quelqu'un d'autre dans un territoire où cette propriété n'a pas encore reçu la pleine protection que la loi prévoit pour les marques déposées.

On peut aussi citer à l'appui les dispositions de l'article 8 de la *Loi sur les marques de commerce*, que voici:

8. Quiconque, dans la pratique du commerce, transfère la propriété ou la possession de marchandises portant une marque de commerce ou un nom commercial, ou dans des colis portant une telle marque ou un nom de ce genre, est censé, à moins d'avoir, par écrit, expressément déclaré le contraire avant le transfert, garantir à la personne à qui la propriété ou la possession est transférée que cette marque de fabrique ou de commerce ou ce nom commercial a été et peut être licitement employé à l'égard de ces marchandises. [C'est moi qui souligne.]

Par son libellé même, l'article 8 semble prévoir pour le cessionnaire un recours contre le cédant qui a violé sa garantie d'utilisation licite. J'admets qu'à lui seul, cet article, qu'incidemment l'agent instructeur n'a, de son propre chef, ni relevé ni contesté sur le plan constitutionnel, n'offre pas une réponse concluante à la question. Il traduit cependant l'esprit de la loi, savoir que l'utilisation illicite ne saurait être permise.

Une autre expression, bien plus catégorique, de l'interdiction de l'utilisation illicite des marques de commerce se trouve à l'alinéa 7e) de la *Loi sur les marques de commerce*. L'article 7 porte:

7. Nul ne doit

a) faire une déclaration fautive 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 fautive sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde

- (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.

It seems evident to me that the acts of both opponents in making unauthorized sales in Canada would violate paragraph 7(e) as such conduct could be said to be contrary to honest industrial or commercial usage in Canada. I am mindful in this respect that the Supreme Court of Canada in *MacDonald et al. v. Vapor Canada Ltd.*, [1977] 2 S.C.R. 134, has ruled paragraph 7(e) *ultra vires* of Parliament. The Court's reasoning in that case, however, might appear to allow continued limited application of that particular paragraph.

It must be remembered that in *MacDonald et al. v. Vapor Canada Ltd.*, the issue between the parties was the alleged breach by a former employee of his contractual undertaking to keep confidential certain information obtained in the course of his employment. It had nothing to do with trade marks, nevertheless paragraph 7(e) of the Act was raised as a statutory ground for relief.

The then Chief Justice Laskin, after examining other cases where the application of paragraph 7(e) had been considered and analyzed, said this at page 156:

... 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 . . . 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 . . . [The underline is mine.]

The Chief Justice then made the following findings at page 172:

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 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.

- (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

<sup>a</sup> de ces marchandises ou services; ni

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

<sup>b</sup> Il me paraît évident que le fait pour les deux opposantes d'effectuer des ventes non autorisées au Canada constitue une infraction à l'alinéa 7e) puisqu'il est contraire aux honnêtes usages industriels ou commerciaux au Canada. Je sais, à ce propos, que par son arrêt *MacDonald et autre c. Vapor Canada Ltd.*, [1977] 2 R.C.S 134, la Cour suprême du Canada a conclu à l'anticonstitutionnalité de l'alinéa 7e). Il semble cependant que le raisonnement tenu en cette espèce permet toujours <sup>d</sup> une application limitée de cet alinéa.

Il y a lieu de rappeler que dans l'affaire *MacDonald et autre c. Vapor Canada Ltd.*, le litige portait sur la violation, reprochée à un ancien employé, de son engagement contractuel de garder confidentiels certains renseignements portés à sa connaissance au cours de son emploi. Cette affaire n'avait aucun rapport avec les marques de commerce, mais l'alinéa 7e) de la Loi a été invoqué à <sup>f</sup> l'appui de la demande de réparation.

Après avoir passé en revue d'autres causes où l'alinéa 7e) a été considéré et analysé, le juge en chef Laskin s'est prononcé en ces termes, page 156:

<sup>g</sup> ... 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 . . . 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 . . . [C'est moi qui souligne.]

Le juge en chef a tiré ensuite cette conclusion, page 172:

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

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), 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 statutory cause of action.

A careful reading of this passage indicates to me a purposefully qualified approach by the Chief Justice in his ruling as to the constitutionality of paragraph 7(e). He concedes that section 7 is nourished for federal legislative purposes as a means to round out Parliament's regulatory schemes in relation to patents, trade marks and copyrights. He further acknowledges that if paragraph 7(e) could, like the other paragraphs of section 7 be limited to that same head of federal legislative competence, it would be sustainable like the others. Finally, the Chief Justice has to note that the case before the Court had nothing to do with patents, trade marks or copyrights. The case was one of breach of trust or breach of contract and paragraph 7(e) could not be used to frame a statutory cause of action.

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

The Federal Court of Appeal took a somewhat similar view in *Asbjorn Horgard A/S v. Gibbs/Nortac Industries Ltd.*, [1987] 3 F.C. 544, that section 7 is valid federal legislation in so far as it relates to the protection of both registered and unregistered marks.

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*), 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 appropriation frauduleuse de renseignements confidentiels. Une législation ayant pour objet un droit d'action statutaire à cet égard n'est pas de compétence fédérale.

Il ressort d'une lecture attentive du passage ci-dessus que le juge en chef a adopté une approche délibérément réservée dans sa décision sur la constitutionnalité de l'alinéa 7e). Il reconnaît que l'article 7 renferme des dispositions visant les fins de la loi fédérale pour servir de complément aux systèmes de réglementation établis par le Parlement en matière de brevets, de marques de commerce et de droit d'auteur. Il admet en outre que si, à l'instar des autres alinéas de l'article 7, l'alinéa 7e) était limité à la même rubrique de compétence législative fédérale, il serait valide au même titre que ces derniers. Enfin, le juge en chef a noté que l'affaire en instance n'avait rien à voir avec les brevets, les marques de commerce ou le droit d'auteur. Il s'agissait d'une affaire d'abus de confiance ou de violation de contrat, dans laquelle l'alinéa 7e) ne saurait être invoqué pour justifier un droit d'action.

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.

La Cour d'appel fédérale a adopté à peu près la même position dans *Asbjorn Horgard A/S c. Gibbs/Nortac Industries Ltd.*, [1987] 3 C.F. 544, en concluant que l'article 7 est un texte de loi fédéral valide dans la mesure où il prévoit la protection des marques enregistrées aussi bien que non enregistrées.

In *Balinte et al. v. DeCloet Bros. Ltd. et al.* (1978), 40 C.P.R. (2d) 157 (F.C.T.D.), Mr. Justice Dubé refused to strike out a patent infringement claim based on paragraph 7(e) because in his opinion, the Supreme Court of Canada had not ruled the section absolutely *ultra vires* but only in so far as the case before it did not deal with patents or trademarks or other heads of federal legislative competency. His reasoning was approved by the Federal Court of Appeal ([1980] 2 F.C. 384) and followed by Mr. Justice Mahoney in *Flexi-Coil Ltd. v. Smith-Roles Ltd.*, [1982] 1 F.C. 827; (1981), 59 C.P.R. (2d) 46 (T.D.).

Accordingly, the prohibition in paragraph 7(e) must be strictly related to some breach in respect of intellectual property. Furthermore, any act prohibited thereby must be an act that is *ejusdem generis* with those acts proscribed by the other paragraphs of section 7. This is to say that the acts must be of a dishonest nature tending to cause some sort of harm or prejudice to a person who might otherwise appear to be, at least as against the opponents, properly vested with the rights to that piece of intellectual property.

It would be futile to attempt to categorize the behaviour of the opponents as coming within the terms of paragraphs (a) through (d) of section 7. Nevertheless, their illegal acts are close enough in substance to those prohibited under these paragraphs as to come within the prohibition of paragraph 7(e), at least to the extent of precluding the opponents from establishing a strong defence to Mr. McCabe's application on the grounds of their own misfeasance. Any contrary finding would only bring disrespect to the rule of law generally and to the intended application of the *Trade Marks Act* in particular.

Generally speaking, the purposes behind section 7 and section 8 of the *Trade Marks Act* would therefore indicate that whether or not it is directly expressed in the statute, "use", on the issue of contending claims, implies a lawful "use" by the parties. This would mean, in the application of an old common law principle, that an opponent, as against the ostensible owner, would be estopped from alleging prior use of a particular trade mark

Dans *Balinte et autre c. DeCloet Bros. Ltd. et autre* (1978), 40 C.P.R. (2d) 157 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), le juge Dubé a refusé de déclarer non recevable une action en contrefaçon de brevet fondée sur l'alinéa 7e) par ce motif qu'à son avis, la Cour suprême du Canada avait jugé cette disposition anticonstitutionnelle, non pas de façon absolue, mais seulement dans la mesure où l'affaire dont elle était saisie ne portait pas sur les brevets ou marques de commerce ou autres matières relevant de la compétence législative fédérale. Sa conclusion a été confirmée par la Cour d'appel fédérale ([1980] 2 C.F. 384) et adoptée par le juge Mahoney dans *Flexi-Coil Ltd. c. Smith-Roles Ltd.*, [1982] 1 C.F. 827; (1981), 59 C.P.R. (2d) 46 (1<sup>re</sup> inst.).

En conséquence, l'interdiction prévue à l'alinéa 7e) doit être strictement limitée aux violations en matière de propriété intellectuelle. En outre, l'acte interdit doit être du même genre que les actes interdits par les autres alinéas de l'article 7, c'est-à-dire des actes malhonnêtes tendant à causer un préjudice à une personne qui, à tous autres égards, semble être investie, du moins vis-à-vis des opposants, des droits sur cette propriété intellectuelle.

Il serait futile d'essayer de qualifier les agissements des opposantes en l'espèce comme tombant sous le coup des alinéas (a) à (d) de l'article 7. Leurs agissements illicites sont cependant suffisamment proches des actes interdits par ces alinéas pour tomber sous le coup de l'interdiction de l'alinéa 7e) et, à tout le moins, pour les priver, du fait de leur action fautive, d'un argument convaincant contre la demande de M. McCabe. Toute conclusion contraire ne ferait que discréditer la règle du droit en général, et l'application correcte de la *Loi sur les marques de commerce* en particulier.

D'une manière générale, il ressort du sens des articles 7 et 8 de la *Loi sur les marques de commerce* que, avec ou sans disposition expresse à cet effet, «utilisation», en cas de prétentions contradictoires, s'entend de l'«utilisation» licite par les parties. Cela veut dire, en application d'un ancien principe de *common law*, que la personne qui s'oppose aux prétentions du propriétaire apparent, ne serait pas recevable à invoquer l'utilisation

if it should be found on the facts that such use was unlawful in the first place.

The principle that the *Trade Marks Act* should not be construed as providing support to unlawful use is indirectly or obliquely endorsed by any number of decided cases.

Pinard J. in *Argenti Inc. v. Exode Importations Inc.* (1986), 8 C.P.R. (3d) 174 (F.C.T.D.), expunged a trade mark from the register when it was found that the registered owner, being a new distributor of the wares, had registered it to the prejudice of its rightful owner.

In *Waxoyl AG v. Waxoyl Canada Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 105 (F.C.T.D.), Madame Justice Reed gave short shrift to a distributor who, upon obtaining an assignment of the owner's rights in a trade mark for purposes of Canadian distribution of the owner's products, proceeded to use the trade mark for other purposes.

The same fate was meted out by McNair J. in *Wilhelm Layher GmbH v. Anthes Industries Inc.* (1986), 8 C.P.R. (3d) 187 (F.C.T.D.). Again, a distributor attempted to appropriate an owner's trade mark when he knew full well it belonged to the manufacturer. The distributor's registration was expunged.

In an English case, *Aktiebolaget Manus v. Fullwood & Bland Ltd.* (1948), 66 R.P.C. 71, the Court of Appeal clearly stated that a party is precluded from relying upon his own wrongful use of a mark. At page 75, Lord Evershed L.J., said this:

... there can, in my judgment, be no answer to the Plaintiffs' contention and the judge's conclusion that the Defendants cannot rely upon their own actions since September, 1941—done, as the judge found, without the Plaintiffs' knowledge—as effective to appropriate to themselves what had been before the Plaintiffs' property or as having been effective to destroy the distinctive character of the name as indicating the Plaintiffs' business and so to put an end to the Plaintiffs' proprietary right to the name in this country.

The foregoing cases, although arriving at the same conclusions through various statutory paths dictated by a consideration of all the facts and circumstances in each of them, would all appear, in my respectful view, to endorse the principle of

antérieure d'une marque de commerce donnée s'il était établi que cette utilisation était illicite en premier lieu.

Le principe qui veut que la *Loi sur les marques de commerce* ne soit pas interprétée de façon à permettre l'utilisation illicite est indirectement consacré par un certain nombre de jurisprudences.

Dans *Argenti Inc. c. Exode Importations Inc.* (1986), 8 C.P.R. (3d) 174 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), le juge Pinard a radié une marque de commerce du registre après avoir conclu que le propriétaire inscrit, qui était un nouveau distributeur de la marchandise, l'avait enregistrée au détriment du propriétaire légitime.

Dans *Waxoyl AG c. Waxoyl Canada Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 105 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), M<sup>me</sup> le juge Reed a donné tort à un distributeur qui, ayant obtenu du propriétaire la cession de ses droits sur une marque de commerce en vue de la distribution au Canada des marchandises de ce propriétaire, s'était mis à utiliser cette marque à d'autres fins.

Une décision du même genre a été rendue par le juge McNair dans *Wilhelm Layher GmbH c. Anthes Industries Inc.* (1986), 8 C.P.R. (3d) 187 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.). Dans cette affaire aussi, le distributeur avait essayé de s'approprier la marque de commerce du propriétaire tout en sachant parfaitement qu'elle appartenait au fabricant. L'enregistrement au profit du distributeur a été radié.

Dans une cause anglaise, *Aktiebolaget Manus v. Fullwood & Bland Ltd.* (1948), 66 R.P.C. 71, la Cour d'appel a jugé qu'une partie n'était pas recevable à se prévaloir de son utilisation illicite d'une marque. Le lord juge Evershed s'est prononcé en ces termes, page 75:

[TRADUCTION] ... on ne saurait, à mon avis, réfuter l'argument des demanderessees ni la conclusion du juge, à savoir que les défenderesses ne peuvent invoquer les actes qu'elles ont accomplis depuis septembre 1941—et comme l'a constaté le juge, à l'insu des demanderessees—pour s'approprier ce qui avait été la propriété de ces dernières ou pour anéantir le caractère distinctif de leur nom commercial et, partant, mettre fin à leur droit de propriété sur ce nom dans ce pays.

Les décisions ci-dessus, bien que parvenant aux mêmes conclusions à travers différentes lois que requerrait la considération de tous les faits de la cause dans chaque cas, consacrent toutes, à mon avis, le principe de la légalité dans tous les cas

lawfulness or legality whenever rights are asserted or rights are defended under the *Trade Marks Act*.

The upshot of this lengthy digression into the meaning of "use" as it appears in the *Trade Marks Act* is that the opposition based on the applicant's non-compliance with paragraph 29(b) must fail. By virtue of the territorial limitations imposed by the distributorship agreements, any dealing in Canada by the opponents with the trade mark "T-Line" was unlawful. While the civil remedy for such a breach of contract is not within the jurisdiction of this Court, the *Trade Marks Act* does empower the Court to prevent such unlawful use from being used to frustrate the legitimate exercise of intellectual property rights by the rightful owner of the trade mark. The opponents relied on a purely technical application of the Act to further their disingenuous scheme with the result that the legality of their use or the question of whose mark was being used was not traversed. Moreover, the claim by the opponents that the applicant's mark lacks distinctiveness, based as it is on this unlawful use, must equally fail. However, if the unlawful use cannot support an opposition claim in these types of proceedings, neither can it serve as the basis for Mr. McCabe's application. Therefore, if the applicant is to succeed, it must be on some other basis.

(b) Application Based on Subsection 16(2)

Throughout these proceedings, Mr. McCabe has asserted an alternative entitlement to registration based on subsection 16(2) of the *Trade Marks Act*. Because the Hearing Officer found in favour of the opponents on the question of prior use, he did not choose to comment on this alternative ground of entitlement. In light of the foregoing analysis, however, I must now proceed to examine this alternative submission.

An application based on subsection 16(2) requires the examination of several related provisions of the Act which it may be helpful to set out in some detail.

d'affirmation ou de défense de droits sous le régime de la *Loi sur les marques de commerce*.

a La conclusion qui se dégage de cette longue digression sur le sens du terme «utilisation» qui figure dans la *Loi sur les marques de commerce* est que l'opposition fondée sur l'inobservation par le demandeur de l'alinéa 29b), ne saurait être accueillie. Vu les restrictions territoriales imposées par les contrats de distribution, toute utilisation que faisaient les opposantes de la marque de commerce «T-Line» au Canada était illicite. Le recours civil contre pareille rupture de contrat échappe certes à la compétence de la Cour, mais la *Loi sur les marques de commerce* l'habilite effectivement à empêcher que pareille utilisation illicite puisse servir à frustrer l'exercice légitime des droits de propriété intellectuelle par le propriétaire légitime de la marque de commerce. Les opposantes se sont prévaluées d'une application mécanique de la Loi pour promouvoir leur dessein tortueux, de façon que la question de la légalité de leur utilisation ou la question de la propriété de la marque utilisée fût laissée de côté. Par ailleurs, l'argument des opposantes selon lequel la marque du demandeur n'avait pas un caractère distinctif, doit également être rejeté, vu qu'il est fondé sur l'utilisation illicite. Mais si l'utilisation illicite ne peut servir de fondement à l'opposition dans les actions de ce genre, elle ne peut pas servir non plus de fondement pour la demande de M. McCabe. Donc, si la prétention du demandeur doit être accueillie, il faut qu'elle le soit sur une autre base.

b) Demande fondée sur le paragraphe 16(2)

h Tout au long de l'instance, M. McCabe a conclu, à titre subsidiaire, à son droit à l'enregistrement en vertu du paragraphe 16(2) de la *Loi sur les marques de commerce*. L'agent instructeur, ayant accueilli l'argument de l'utilisation antérieure des opposantes, n'a pas choisi de se pencher sur cette prétention subsidiaire. À la lumière cependant de l'analyse ci-dessus, il échet d'examiner cette dernière.

j Une demande fondée sur le paragraphe 16(2) requiert l'examen de plusieurs dispositions connexes de la Loi, qu'il serait utile de citer en détail.

PERSONS ENTITLED TO REGISTRATION OF  
TRADE MARKS

16. ...

(2) Any applicant who has filed an application in accordance with section 29 for registration of a trade mark that is registrable and that he or his predecessor in title has duly registered in his country of origin and has used in association with wares or services is entitled, subject to section 37, to secure its registration in respect of the wares or services in association with which it is registered in such country and has been used, unless at the date of filing of the application in accordance with section 29 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.

29. An applicant for the registration of a trade mark shall file with the Registrar an application containing

(d) in the case of a trade mark that is the subject in another country of the Union of a registration or an application for registration by the applicant or his predecessor in title on which the applicant bases his right to registration, particulars of such application or registration and, if the trade mark has neither been used in Canada nor made known in Canada, the name of a country in which the trade mark has been used by the applicant or his named predecessor in title, if any, in association with each of the general classes of wares or services described in the application;

30. (1) An applicant whose right to registration of a trade mark is based on a registration of such trade mark in another country of the Union shall, before the date of advertisement of his application in accordance with section 36, furnish a copy of such registration certified by the office in which it was made, together with a translation thereof into English or French if it is in any other language, and such other evidence as the Registrar may require fully to establish his right to registration under this Act.

At first blush, it would appear (and indeed it was argued by the opponents) that a person is not entitled to registration under subsection 16(2) until the registration in the country of origin has been perfected. Notwithstanding this limitation, paragraph 29(d) clearly allows for an application to be filed in Canada, when registration has been applied for, but is still pending, in the country of origin. However, in that event, subsection 30(1) precludes the Registrar from proceeding to advertise the application until proof that the foreign registration is completed has been filed. In essence,

PERSONNES ADMISES À L'ENREGISTREMENT  
DES MARQUES DE COMMERCE

16. ...

(2) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 29 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce qui est enregistrable et que le requérant ou son prédécesseur en titre a employée ou fait connaître au Canada en liaison avec des marchandises ou services, a droit, sous réserve de l'article 37, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard de ces marchandises ou services à moins que, à la date où le requérant ou son prédécesseur en titre l'a en premier lieu ainsi employé ou révélée, elle ne créât de la confusion avec

- 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 avait été antérieurement produite au Canada par quelque autre personne; ou
- c) un nom commercial qui avait été antérieurement employé au Canada par une autre personne.

29. Quiconque sollicite l'enregistrement d'une marque de commerce doit produire au bureau du registraire une demande renfermant

d) dans le cas d'une marque de commerce qui est, dans un autre pays de l'Union, l'objet, de la part du requérant ou de son prédécesseur en titre, d'un enregistrement ou d'une demande d'enregistrement sur quoi le requérant fonde son droit à l'enregistrement, les détails de cette demande ou de cet enregistrement et, si ladite marque n'a été ni employée ni révélée au Canada, le nom d'un pays où le demandeur ou son prédécesseur en titre désigné, s'il en est, l'a employée en liaison avec chacune des catégories générales de marchandises ou services décrites dans la demande;

30. (1) Un requérant dont le droit à l'enregistrement d'une marque de commerce est fondé sur un enregistrement de cette marque dans un autre pays de l'Union doit, avant la date de l'annonce de sa demande selon l'article 36, fournir une copie de cet enregistrement, certifiée par le bureau où il a été fait, de même qu'une traduction de cet enregistrement en anglais ou en français, s'il est en une autre langue, et toute autre preuve que le registraire peut requérir afin d'établir pleinement le droit du requérant à l'enregistrement prévu par la présente loi.

À première vue, il semblerait (et c'est ce que soutiennent les opposantes) que le droit à l'enregistrement prévu au paragraphe 16(2) est subordonné à un enregistrement antérieur dans le pays d'origine. Par dérogation à cette restriction, l'alinéa 29d) permet clairement le dépôt de la demande au Canada, dans le cas où une demande d'enregistrement est pendante dans le pays d'origine. Dans ce cas cependant, le paragraphe 30(1) interdit au registraire de procéder à l'annonce de la demande tant qu'il n'aura pas reçu la preuve que l'enregistrement a été fait à l'étranger. Cela veut dire



a person can apply for registration in Canada based on an application for registration in his country of origin, but he does not become entitled to have his application proceed until the foreign registration is perfected. While it is not relevant to the present application, it is noteworthy that section 33 of the Act preserves an applicant's priority in Canada in the interim provided he files his Canadian application within six months of his application in the country of origin.

This is precisely what happened to Mr. McCabe's application. The Registrar took his initial application, but did not proceed with it until evidence of the U.S. registration was filed. However, apart from requiring proof of the registration abroad to establish entitlement, subsection 16(2) sets out other criteria which an applicant must satisfy. For the purposes of this case, only paragraph (a) is relevant, and given my findings on the unlawful character of the opponents' use, it cannot be relied upon by them to prove non-compliance with subsection 16(2) any more than it could to prove non-compliance with paragraph 29)(b).

It may be salient at this point to refer to one final argument raised by the opponents. It was their position that, failing all else, T-Line Golf or Rainbow Sales had made known the trade mark "T-Line" in Canada by means of advertisements placed in magazines which, while published in the United States, received some circulation in Canada. If this had been proven it might well have been a successful ground of opposition. However, section 5 of the Act requires that a mark become well-known in Canada by reason of such advertising. On the basis of the scanty evidence filed in relation to this issue, I am unable to make such a finding and therefore this ground of opposition must fail as well.

#### CONCLUSION

The Hearing Officer found that the alleged prior use by the opponents was a bar to the application by Mr. McCabe. With respect, I consider this to be an error of law which justifies my intervention. In the face of the particular facts before me, I must conclude that where the *Trade*

qu'une personne peut demander l'enregistrement au Canada sur la foi d'une demande d'enregistrement dans son pays d'origine, mais n'a pas droit à l'approbation de sa demande avant que l'enregistrement n'ait été fait à l'étranger. Bien qu'il ne présente aucun rapport avec l'affaire en instance, il y a lieu de noter que l'article 33 de la Loi protège entre-temps la priorité du demandeur au Canada, à condition qu'il produise la demande d'enregistrement au Canada dans les six mois qui suivent sa demande dans le pays d'origine.

C'est justement le cas de la demande de M. McCabe. Le registraire l'a reçue, mais ne l'a instruite qu'après le dépôt de la preuve de l'enregistrement aux États-Unis. Outre la preuve de l'enregistrement à l'étranger pour établir le droit à l'enregistrement au Canada, le paragraphe 16(2) prévoit cependant d'autres conditions que le demandeur doit remplir. Seul l'alinéa a) s'applique en l'espèce et, vu ma conclusion sur le caractère illicite de l'utilisation de la part des opposantes, elles ne peuvent l'invoquer pour prouver l'inobservation du paragraphe 16(2) pas plus qu'elles ne peuvent s'en prévaloir pour prouver l'inobservation de l'alinéa 29b).

Il y a peut-être lieu de considérer maintenant un dernier argument avancé par les opposantes. Elles soutiennent qu'en fin de compte, T-Line Golf ou Rainbow Sales ont fait connaître la marque de commerce «T-Line» au Canada grâce aux annonces publicitaires parues dans des magazines, publiés aux États-Unis certes, mais qui connaissent une certaine diffusion au Canada. Si ce fait avait été prouvé, il aurait pu constituer un motif valable d'opposition. Cependant, l'article 5 de la Loi prévoit qu'une marque doit se faire bien connaître (*well-known*) au Canada au moyen de pareille publicité. Vu les preuves insuffisantes soumises à ce sujet, je ne saurais tirer une conclusion en ce sens. En conséquence, ce motif d'opposition doit être également rejeté.

#### CONCLUSION

L'agent instructeur a conclu que l'utilisation antérieure, revendiquée par les opposantes, faisait échec à la demande de M. McCabe. Il s'agit là d'une erreur de droit qui justifie mon intervention. Vu les faits de la cause, je dois conclure que lorsque la *Loi sur les marques de commerce* dis-

*Marks Act* speaks of “use” by an opponent as grounds to defeat an owner’s application for registration, the statute imposes an implied condition that such use, as against the applicant, be lawful use.

Having proven his compliance with all the statutory requirements for a registration based on use and registration abroad and there being no tenable grounds of opposition to such registration, Mr. McCabe’s application must succeed.

For these reasons, the appeal is allowed with costs and the Registrar is directed to register the appellant’s trade mark.

pose qu’un opposant peut invoquer l’«utilisation» de sa part pour contester la demande d’enregistrement du propriétaire, elle prévoit, à titre de condition implicite, que cette utilisation, opposée au propriétaire, doit être licite.

Attendu qu’il a prouvé l’observation de toutes les conditions légales d’enregistrement par l’utilisation et l’enregistrement à l’étranger et qu’il n’y a aucun motif d’opposition défendable, la demande de M. McCabe doit être approuvée.

Par ces motifs, l’appel est accueilli avec dépens, et la Cour ordonne au registraire d’enregistrer la marque de commerce de l’appelant.