

A-135-73

A-135-73

Phil Borden Limited (Appellant)

v.

Uarco Incorporated (Respondent)

Court of Appeal, Jackett C.J., Thurlow and Urie JJ.—Ottawa, October 29 and 31, 1975.

Trade marks—Application to register U.S. trade mark in Canada—Prior application by competitor—Whether trade mark previously used in Canada—Sale of U.S. wares in Canada—Whether “use”—Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, ss. 2, 4.

Respondent, a Delaware corporation which had been in business in the United States since 1894, used the United States registered trade mark “UARCO” in association with wares it manufactured, viz., business form stationery and machines. On November 5, 1968, it applied for registration of the trade mark in Canada. The application was opposed by appellant who had filed an application for registration of the same mark on July 18, 1968. The Registrar of Trade Marks dismissed respondent's application on the ground that respondent had not used the mark continuously in Canada prior to the date of its application within the meaning of section 4 of the *Trade Marks Act* and therefore the mark was confusing with the mark applied for by appellant. On appeal to the Trial Division, respondent established that in 1963 it had sold a machine bearing the mark “UARCO” to a Canadian company and that in 1967 and 1968 it had shipped wares from its United States' plants to Canadian customers in boxes or cartons bearing the mark “UARCO”. The Trial Division held that the mark was “used” by respondent in Canada prior to July 18, 1968, within the meaning of sections 2, 4 and 16 of the Act, and respondent was therefore entitled to registration.

Held, the appeal is dismissed. The trade mark of the respondent was used in Canada within the meaning of the *Trade Marks Act* in association with the wares sold to Canadian customers and shipped to them in Canada.

Uarco Incorporated v. Phil Borden Limited [1973] F.C. 650, affirmed.

APPEAL.

COUNSEL:

J. O'Grady for appellant.
W. Meredith and *J. C. Singlehurst* for respondent.

SOLICITORS:

Soloway, Wright, Greenberg, O'Grady, Morin, Ottawa, for appellant.

Phil Borden Limited (Appelante)

c.

^a Uarco Incorporated (Intimée)

Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges Thurlow et Urie—Ottawa, les 29 et 31 octobre 1975.

Marques de commerce—Demande d'enregistrement d'une marque de commerce américaine au Canada—Demande antérieure d'un concurrent—S'agit-il d'une marque de commerce utilisée antérieurement au Canada—Vente d'articles américains au Canada—Y a-t-il eu «emploi»—Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, c. T-10, art. 2, 4.

L'intimée, une compagnie du Delaware, qui déploie son activité aux États-Unis depuis 1894, utilise la marque de commerce «UARCO» en association avec des articles qu'elle fabrique, savoir de la papeterie et des machines de bureau. Le 5 novembre 1968, elle a demandé l'enregistrement de la marque de commerce au Canada. L'appelante s'est opposée à la demande car elle avait déposée une demande d'enregistrement de la même marque de commerce le 18 juillet 1968. Le registraire des marques de commerce a rejeté la demande de l'intimée au motif que cette dernière n'avait pas employé ladite marque de façon continue au Canada avant la date de sa demande, au sens de l'article 4 de la *Loi sur les marques de commerce* et qu'en conséquence, la marque prêtait à confusion avec celle demandée par l'appelante. En appel devant la Division de première instance, l'intimée a établi qu'elle avait vendu en 1963 une machine portant la marque «UARCO» à une compagnie canadienne et qu'en 1967 et 1968, elle avait expédié à des clients canadiens des articles provenant de ses usines américaines dans des boîtes ou des cartons portant la marque «UARCO». La Division de première instance a jugé que l'intimée «employait» la marque au Canada avant le 18 juillet 1968 au sens des articles 2, 4 et 16 de la *Loi sur les marques de commerce* et qu'elle avait donc droit à l'enregistrement de la marque.

Arrêt: l'appel est rejeté. La marque de commerce de l'intimée a été employée au Canada au sens de la *Loi sur les marques de commerce* en liaison avec les marchandises vendues, et expédiées au Canada, à des clients canadiens.

^h Arrêt confirmé: *Uarco Incorporated c. Phil Borden Limited* [1973] C.F. 650.

APPEL.

AVOCATS:

ⁱ *J. O'Grady* pour l'appelante.
W. Meredith et *J. C. Singlehurst* pour l'intimée.

PROCUREURS:

^j *Soloway, Wright, Greenberg, O'Grady, Morin*, Ottawa, pour l'appelante.

Meredith and Finlayson, Ottawa, for respondent.

Meredith et Finlayson, Ottawa, pour l'intimée.

The following are the reasons for judgment delivered orally in English by

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

JACKETT C.J.: This is an appeal from a judgment of the Trial Division¹ in a trade mark matter in which the only question that was in issue between the parties in this Court was whether the respondent had established that it had used the trade mark "UARCO" in Canada prior to the appellant's application, on July 18, 1968, for registration of that mark as a proposed trade mark.

LE JUGE EN CHEF JACKETT: Appel est interjeté d'une décision du tribunal de première instance¹ en matière de marques de commerce; la seule question en litige entre les parties est de savoir si l'intimée a prouvé qu'elle a employé au Canada la marque de commerce «UARCO», avant le 18 juillet 1968, date du dépôt par l'appelante d'une demande d'enregistrement de la marque de commerce.

The learned Trial Judge expressed his conclusions on that issue in the part of his reasons for judgment that read as follows:

Voici l'extrait des motifs du jugement où le savant juge de première instance s'est prononcé sur cette question:

The evidence establishes, in my appreciation of it, that the appellant sold and shipped the burster above mentioned to the Ford Company at Oakville, Ontario, in May 1963 and also sold and shipped other of its wares through the years 1967 to 1972 from its plants in the United States for delivery to Canadian customers in Canada, that the customers paid for the wares, and that the wares and the packages in which they were shipped bore the appellant's trade mark UARCO. There is proof that the Ford Company received the burster at Oakville and used it there and at Windsor, and there is also a reasonable inference that the Canadian customers received the other wares in Canada in the normal course of international trade between the two countries, and there was, in my opinion, a direct chain (c.f. *Manhattan Industries* case [4 C.P.R. (2d) 6]) of selling and delivering the wares, in the normal course of trade, from the shipment of the wares from the appellant's plants in the United States to their physical reception by the Canadian customers in Canada, and substantial general trading of such wares by the appellant in Canada prior to July 18, 1968, and thereafter to and including the year 1972. On that appreciation of the evidence the trade mark was "used", within the meaning of sections 2, 4 and 16 of the *Trade Marks Act*, by the appellant in Canada prior to July 18, 1968.

Selon moi, la preuve établit qu'en mai 1963, l'appelante a vendu et expédié la coupeuse susmentionnée à la Ford Company à Oakville (Ontario) et qu'elle a vendu et expédié d'autres articles entre 1967 et 1972 à partir de ses usines aux États-Unis pour livraison à ses clients canadiens au Canada, que ces clients ont payé les articles et que les articles ainsi que leurs emballages portaient la marque de commerce UARCO, marque de l'appelante. Il est établi que la Ford Company a reçu cette coupeuse à Oakville, où elle l'a utilisée puis transférée à Windsor, et l'on peut raisonnablement estimer que les autres clients canadiens ont reçu leurs articles au Canada dans le cours normal du commerce international entre les deux pays. Il existait à mon avis un réseau direct (voir l'arrêt *Manhattan Industries* [4 C.P.R. (2^e) 6]) de vente et de livraison des articles, selon les usages commerciaux, partant de l'expédition des articles des usines de l'appelante aux États-Unis pour se terminer à la réception réelle de ces articles par les clients canadiens au Canada. Or l'appelante a effectué nombre d'opérations commerciales portant sur ces articles au Canada avant et après le 18 juillet 1968, y compris pendant l'année 1972. Vu cette évaluation des éléments de preuve, on peut dire qu'antérieurement au 18 juillet 1968, l'appelante a «employé» la marque de commerce au Canada au sens où l'entendent les articles 2, 4 et 16 de la *Loi sur les marques de commerce*.

I am in agreement with that part of the learned Trial Judge's reasons and would accordingly be prepared to dismiss the appeal without saying anything further in connection with this appeal.

Je suis d'accord avec cette partie des motifs du jugement du savant juge de première instance et je serais prêt à rejeter l'appel, sans plus.

However, in order to avoid any misunderstanding as to my position with regard to section 4 of the *Trade Marks Act*, and out of respect for the argument of counsel for the appellant, I deem it advisable to make some further comments with

Cependant, pour éviter tout malentendu quant à mon opinion à l'égard de l'article 4 de la *Loi sur les marques de commerce*, et par respect pour la plaidoirie de l'avocat de l'appelante, je crois opportun de faire quelques commentaires sur le point de

¹ [1973] F.C. 650.

¹ [1973] C.F. 650.

regard to the legal question that was discussed in this Court.

For the purpose of my discussion it will be sufficient to refer to the following provisions in the *Trade Marks Act*, viz:

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,

(b) a certification mark,

(c) a distinguishing guise, or

(d) a proposed trade mark;

“use” in relation to a trade mark, means any use that by section 4 is deemed to be a use in association with wares or services;

4. (1) A trade mark is deemed to be used in association with wares if, at the time of the transfer of the property in or possession of such wares, in the normal course of trade, it is marked on the wares themselves or on the packages in which they are distributed or it is in any other manner so associated with the wares that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred.

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

(3) A trade mark that is marked in Canada on wares or on the packages in which they are contained is, when such wares are exported from Canada, deemed to be used in Canada in association with such wares.

The view commonly taken of section 4(1), read with the definition of “use” in section 2, would appear to be that it requires that there must have been a transfer of property or possession in the wares involved in Canada before it can be concluded that a trade mark was used in Canada. There is much to be said for that view of the provisions in question and, if it is correct, on the findings of fact of the learned Trial Judge, I am of opinion that this appeal must be dismissed for the reasons given by him. However, I wish to reserve my opinion as to the correctness of that view as the result of this appeal would be the same even if an alternative view as to the meaning of section 4 that occurs to me is the better view. That alternative view, which will, as I see it, require to be considered in an appropriate case, may be summarized as follows:

droit soulevé devant cette cour.

Aux fins de cet examen, il suffira de citer les dispositions suivantes de la *Loi sur les marques de commerce*:

2. Dans la présente loi

«marque de commerce» signifie

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

b) une marque de certification,

c) un signe distinctif, ou

d) une marque de commerce projetée;

«emploi» ou «usage», à l'égard d'une marque de commerce signifie tout emploi qui, selon l'article 4, est réputé un emploi en liaison avec des marchandises ou services;

4. (1) Une marque de commerce est censée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées ou si elle est, de quelque autre manière, liée aux marchandises au point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

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

(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est censée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec lesdites marchandises.

D'après l'interprétation habituelle de l'article 4(1), en corrélation avec la définition d'«emploi» à l'article 2, il faut qu'il y ait eu transfert de propriété ou de possession des marchandises en question au Canada pour pouvoir conclure qu'une marque de commerce a été employée au Canada. Cette interprétation des dispositions en cause est certes défendable; si elle est exacte, je suis d'avis que les conclusions de faits du savant juge de première instance justifient le rejet de l'appel pour les motifs qu'il a donnés. Cependant, je ne me prononcerai pas sur l'exactitude de cette interprétation, car l'issue de cet appel demeurerait inchangée même si l'autre interprétation possible de l'article 4 s'avérait la meilleure. Je résume l'autre interprétation possible qui, à mon avis, devra être examinée en temps opportun.

1. What would be “use” of a trade mark in the sense of that word in the statute, as determined by reference to the definition of “trade mark”, is any utilization of the trade mark by the owner “for the purpose of distinguishing or so as to distinguish” his wares or services from those of another;

2. however, by virtue of the definition of “use”, where that word is used in the statute in relation to a trade mark, it is restricted to the sort of utilization, in association with wares or services, that is contemplated by section 4;

3. section 4(1) provides, *inter alia*, that a “trade mark is deemed to be used in association with wares if ... it is marked on the wares themselves”.²

If that were all that had to be considered, the result would be that, where the statute refers to use of a trade mark in association with wares, it refers to any utilization of it by one of the methods set out in section 4(1) for the purpose set out in the definition of “trade mark”, namely, to distinguish the wares originating with the owner of the trade mark from wares originating with someone else, and, on that view, which I am inclined to think has some merit, the respondent would be successful in this case, inasmuch as goods sold by it to persons in Canada have the trade mark on them after their arrival in Canada and that is the normal method of using a trade mark to indicate the origin of wares.

However, the difficulty with that alternative view, and the reason why I do not desire to express any unnecessary opinion with regard thereto at this time, is the presence in section 4(1) of the words “at the time of the transfer of the property in or possession of such wares, in the normal course of trade”. I have to admit to experiencing great difficulty in fitting those words grammatically with the rest of section 4(1) and in giving them any effect that advances the general scheme of the

² There are two alternative methods that need not be mentioned for present purposes.

1. L’«emploi» d’une marque de commerce au sens de la Loi et selon la définition de l’expression «marque de commerce», est l’utilisation de la marque de commerce par le propriétaire «aux fins ou en vue de distinguer» ses marchandises ou services de ceux des autres;

2. cependant, lorsque le mot «emploi» est utilisé dans la Loi en relation avec une marque de commerce, sa définition en limite l’application aux modes d’utilisation de la marque, en liaison avec des marchandises ou des services, dont il est question à l’article 4;

3. l’article 4(1) stipule notamment qu’une «marque de commerce est censée employée en liaison avec des marchandises si ... elle est apposée sur les marchandises mêmes».²

Si l’on s’en tenait à cela, il faudrait conclure que lorsque la Loi parle d’emploi d’une marque de commerce en liaison avec des marchandises, il faut comprendre toute utilisation prévue à l’article 4(1) dans le but précisé dans la définition de «marque de commerce», c’est-à-dire, dans le but de distinguer les marchandises produites par le propriétaire de la marque de commerce, des marchandises produites par quelqu’un d’autre; d’après cette interprétation qui, je crois, a une certaine valeur, il serait fait droit à l’intimée dans la présente affaire, dans la mesure où la marque de commerce est apposée, après leur entrée au Canada, sur les marchandises qu’elle a vendues à des clients canadiens et dans la mesure où il s’agit de l’usage normal d’une marque de commerce pour indiquer la provenance des marchandises.

Cependant, je ne veux pas me prononcer inutilement sur cette interprétation à ce moment-ci, car il faudrait alors résoudre le problème que posent, à l’article 4(1), les mots «lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce». Je dois admettre qu’il m’est très difficile, du point de vue grammatical, de faire accorder ces mots avec le reste de l’article 4(1) et de leur donner un effet utile à l’économie générale de la *Loi sur les mar-*

² Il existe deux méthodes possibles, qu’il n’est pas nécessaire de mentionner.

Trade Marks Act as I appreciate it.³ It seems clear enough that the words in question are intended to require that the trade mark be on the wares at the time of the sale or transfer of possession by the trade mark owner. They do not seem to require that "use" in Canada involves such a sale or transfer in Canada. I do not, however, feel any confidence as to the purpose of the requirement and I, therefore, deem it advisable to reserve expressing any opinion concerning the precise meaning of section 4(1) until such time as it becomes necessary to do so.

* * *

The following are the reasons for judgment delivered orally in English by

THURLOW J.: I agree with the learned Trial Judge that on the facts as he found them and for the reasons he gave the trade mark of the respondent was used in Canada within the meaning of the *Trade Marks Act* in association with the wares sold to Canadian customers and shipped to them in Canada.

In the law relating to the sale of goods, the transfer of the property in the goods may, in such situations, pass in the United States and the delivery of the goods by the manufacturer to a carrier in the United States for carriage to the customer may constitute delivery of the goods to the customer. But, as I see it, legal theory or rationalization with respect to sales of goods is not what is involved in the present case. The case is concerned with the use of a trade mark in the market in a transaction the features of which extend across the international boundary.

In the case of each of the sales by the respondent to Canadian purchasers there was a commercial transaction which, from the point of view of trade mark use, began with an order from Canada to a manufacturer in the United States who filled the order by shipping goods bearing his trade mark

³ As of yet, I have not been able to conceive why utilization of trade marks on the wares prior to sale or delivery would not, in some cases, be an appropriate use (e.g., at trade fairs, on display counters, etc.), nor why use of the trade mark on wares would not be appropriate unless it was affixed at the time of sale or delivery (e.g., sales in bulk under arrangements for the trade mark to be attached by the purchaser after sale).

ques de commerce telle que je la comprends.³ Il me semble évident que les expressions en question exigent que la marque de commerce soit apposée sur les marchandises au moment de la vente ou du transfert de possession par le propriétaire de la marque de commerce. Ces mots ne semblent pas exiger que la vente ou le transfert ait lieu au Canada pour qu'il y ait «emploi» au Canada. Cependant, je ne suis pas vraiment certain du but de cette exigence et par conséquent, je préfère ne pas me prononcer sur la signification exacte de l'article 4(1) avant qu'il soit nécessaire de le faire.

* * *

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

LE JUGE THURLOW: Je suis d'accord avec les conclusions et les motifs du savant juge de première instance, selon lesquels la marque de commerce de l'intimée était employée au Canada au sens de la *Loi sur les marques de commerce* en liaison avec les marchandises vendues et expédiées à des clients canadiens.

D'après le droit en matière de vente, le transfert de propriété des marchandises dans de telles circonstances peut avoir lieu aux États-Unis et la livraison des biens aux États-Unis par le fabricant à un transporteur pour leur expédition aux clients, peut constituer livraison des marchandises aux clients. Dans la présente affaire, cependant, je crois qu'il n'est pas question de théories ou de raisonnements juridiques sur la vente de biens. Il s'agit de l'emploi d'une marque de commerce sur le marché lors d'une opération à caractère international.

Dans chaque cas, lorsque l'intimée vendait des marchandises à des acheteurs canadiens, il y avait une opération commerciale qui, du point de vue de l'emploi d'une marque de commerce, commençait au Canada par une commande à un fabricant américain qui répondait à cette commande en

³ Je n'ai pas encore compris pourquoi l'utilisation de marques de commerce sur des marchandises, avant la vente ou la livraison, ne constituerait pas, dans certains cas, un emploi approprié (par exemple, à des foires commerciales, sur des comptoirs d'étalage, etc.), ni pourquoi l'emploi de la marque de commerce sur des marchandises ne serait pas approprié si elle n'était pas apposée au moment de la vente ou de la livraison (dans le cas par exemple, des ventes en bloc, où l'on stipule que l'acheteur apposera la marque de commerce après la vente).

to the Canadian customer, and the goods, with the trade mark on them, were thereupon transported to the customer in Canada. That, in my view, constituted a use of the mark in Canada within the meaning of section 4 of the Act.

This appears to me to be sufficient to dispose of the present case and like the Chief Justice I would express no concluded opinion on the problems of interpretation of section 4 of the Act which were discussed in the course of the argument.

I would dismiss the appeal.

* * *

The following are the reasons for judgment delivered orally in English by

URIE J.: I agree with the disposition of the appeal proposed by the Chief Justice and Mr. Justice Thurlow for the reasons expressed by each. In particular, I wish to associate myself with Mr. Justice Thurlow's views on the relationship of the law of the sale of goods to the matters in issue in this trade mark action.

The Chief Justice in his reasons has succinctly brought into focus some of the problems inherent in the interpretation of section 4 of the *Trade Marks Act*. I have formed no firm opinion on the question of the appropriate interpretation of this section but, in view of the findings of the Trial Judge, it is unnecessary for me to do so.

expédiant aux clients canadiens des marchandises portant sa marque de commerce; les marchandises sur lesquelles était apposée la marque de commerce étaient alors livrées aux clients, au Canada.

^a D'après moi, cela constituait un emploi de la marque au Canada au sens de l'article 4 de la Loi.

A mon avis, cela suffit pour trancher la présente affaire et, comme le juge en chef, je ne me prononcerai pas sur les problèmes d'interprétation de l'article 4 de la Loi, dont il a été question dans les plaidoiries.

L'appel devrait être rejeté.

* * *

^c *Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés oralement par*

^d LE JUGE URIE: Je souscris aux motifs et aux jugements du juge en chef et du juge Thurlow. Je tiens à souligner mon accord avec l'opinion du juge Thurlow sur les liens entre le droit en matière de vente de marchandises et les questions en litige dans cette affaire de marque de commerce.

^e Dans ses motifs, le juge en chef a brièvement fait état de certains problèmes qu'implique l'interprétation de l'article 4 de la *Loi sur les marques de commerce*. Je n'ai pas d'opinion bien arrêtée sur cette question mais, compte tenu des conclusions du juge de première instance, je n'ai pas à le faire.