

T-3440-80

T-3440-80

Herman Lindy (Appellant)

v.

Registrar of Trade Marks (Respondent)

Trial Division, Dubé J.—Montreal, March 17;
Ottawa, March 25, 1981.

Trade marks — Appeal from Registrar's decision to expunge registration of trade mark "Friday's" for failure to show use by appellant — Appellant was registered owner of trade mark — Appellant filed affidavit of user in response to application to expunge trade mark — Affidavit established use in Canada in association with services performed at the date of notice and it "showed" the use — Affidavit did not establish use by the appellant — Whether affidavit fulfils requirements of s. 44 of Trade Marks Act — Appeal dismissed — Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, ss. 2, 44.

Aerosol Fillers Inc. v. Plough (Canada) Ltd. [1980] 2 F.C. 338; confirmed [1981] 1 F.C. 679, distinguished. *American Distilling Co. v. Canadian Schenley Distilleries Ltd.* (1979) 38 C.P.R. (2d) 60, referred to. *Broderick & Bascom Rope Co. v. Registrar of Trade Marks* (1970) 62 C.P.R. 268, referred to. *Re Wolfville Holland Bakery Ltd.* (1965) 42 C.P.R. 88, referred to. *The Noxzema Chemical Co. of Canada Ltd. v. Sheran Manufacturing Ltd.* [1968] 2 Ex.C.R. 446, referred to.

APPEAL.

COUNSEL:

Mortimer G. Freiheit and *James Woods* for appellant.

Robert W. Côté for respondent.

Terrance J. McManus for Ken Dolan Inc. (requesting party).

SOLICITORS:

Stikeman, Elliott, Tamaki, Mercier & Robb, Montreal, for appellant.

Deputy Attorney General of Canada for respondent.

Scott & Ayles, Ottawa, for Ken Dolan Inc. (requesting party).

The following are the reasons for judgment rendered in English by

DUBÉ J.: This is an appeal from a decision of the Registrar of Trade Marks expunging the regis-

Herman Lindy (Appellant)

c.

a

Le registraire des marques de commerce (Intimé)

Division de première instance, le juge Dubé—
Montréal, 17 mars; Ottawa, 25 mars 1981.

b

Marques de commerce — Appel contre la décision du registraire de radier l'enregistrement de la marque de commerce «Friday's» au motif du défaut de l'appellant de prouver son emploi — L'appellant est le propriétaire inscrit de la marque de commerce — L'appellant a produit un affidavit d'emploi en réponse à la demande de radier l'enregistrement de la marque de commerce — L'affidavit établi, à la date de l'avis, l'utilisation au Canada en liaison avec les services rendus et «indique» l'emploi — L'affidavit n'établit pas l'utilisation par l'appellant — Il échet de déterminer si l'affidavit répond aux exigences de l'art. 44 de la Loi sur les marques de commerce — Appel rejeté — Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, c. T-10, art. 2 et 44.

c

d

Distinction faite avec l'arrêt: *Aerosol Fillers Inc. c. Plough (Canada) Ltd.* [1980] 2 C.F. 338, confirmé à [1981] 1 C.F. 679. Arrêts mentionnés: *American Distilling Co. c. Canadian Schenley Distilleries Ltd.* (1979) 38 C.P.R. (2^e) 60; *Broderick & Bascom Rope Co. c. Le registraire des marques de commerce* (1970) 62 C.P.R. 268; *Re Wolfville Holland Bakery Ltd.* (1965) 42 C.P.R. 88; *The Noxzema Chemical Co. of Canada Ltd. c. Sheran Manufacturing Ltd.* [1968] 2 R.C.É. 446.

e

f

APPEL.

AVOCATS:

Mortimer G. Freiheit et *James Woods* pour l'appellant.

g

Robert W. Côté pour l'intimé.

Terrance J. McManus pour Ken Dolan Inc. (partie intéressée).

PROCUREURS:

Stikeman, Elliott, Tamaki, Mercier & Robb, Montréal, pour l'appellant.

Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.

Scott & Ayles, Ottawa, pour Ken Dolan Inc. (partie intéressée).

h

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

LE JUGE DUBÉ: L'appel est dirigé contre la décision du registraire des marques de commerce

j

tration of the appellant's trade mark "Friday's" at the request of Ken Dolan Inc.

On May 4, 1973 Friday's Ltd., a company of which the appellant is the president and the major shareholder, obtained the registration of the trade mark. On August 4, 1977 Friday's Ltd. assigned its rights in the trade mark to the appellant and the latter was inscribed in the Trade Marks Office as the registered owner on November 25, 1977. On October 30, 1978 a notice under section 44 of the *Trade Marks Act*¹ was issued by the Registrar at the written request of the above requesting party.

The appellant filed his affidavit and on May 21, 1980 the Registrar decided to expunge the registration on the ground that the trade mark, on or before the date of the section 44 notice, was used by Friday's Ltd., the former registrant, and not by the appellant. The Registrar concluded as follows:

The fact that Herman Lindy is the president and major shareholder of Friday's Ltd. in no way establishes use of the trade mark by him According to section 44(1) it is the registrant who must show that he is using the trade mark in association with each of the services in the normal course of trade in Canada at the date of the section 44 notice.

The relevant subsections read as follows:

44. (1) The Registrar may at any time and, at the written request made after three years from the date of the registration by any person who pays the prescribed fee shall, unless he sees good reason to the contrary, give notice to the registered owner requiring him to furnish within three months an affidavit or statutory declaration showing with respect to each of the wares or services specified in the registration, whether the trade mark is in use in Canada and, if not, the date when it was last so in use and the reason for the absence of such use since such date.

(3) Where, by reason of the evidence furnished to him or the failure to furnish such evidence, it appears to the Registrar that the trade mark, either with respect to all of the wares or services specified in the registration or with respect to any of such wares or services, is not in use in Canada and that the absence of use has not been due to special circumstances that excuse such absence of use, the registration of such trade mark is liable to be expunged or amended accordingly.

¹ R.S.C. 1970, c. T-10.

de radier l'enregistrement de la marque de commerce «Friday's» de l'appelant, sur demande de Ken Dolan Inc.

a Le 4 mai 1973, Friday's Ltd., société dont l'appelant est le président et le principal actionnaire, obtint l'enregistrement de cette marque de commerce. Le 4 août 1977, Friday's Ltd. céda ses droits dans la marque à l'appelant et, le 25 novembre 1977, ce dernier fut inscrit au Bureau des marques de commerce comme propriétaire inscrit. Le 30 octobre 1978, sur demande écrite du requérant susmentionné, le registraire délivra un avis en application de l'article 44 de la *Loi sur les marques de commerce*¹.

b Le 21 mai 1980, après le dépôt de l'affidavit de l'appelant, le registraire décida de radier l'enregistrement au motif que, à la date de la délivrance de l'avis en application de l'article 44 ou avant cette date, c'était Friday's Ltd., l'ancien propriétaire inscrit, qui employait cette marque, et non l'appelant. Le registraire conclut comme suit:

c [TRADUCTION] Le fait que Herman Lindy est le président et le principal actionnaire de Friday's Ltd. n'établit nullement que c'est lui qui emploie la marque de commerce Suivant l'article 44(1), le propriétaire inscrit doit établir que, à la date de la délivrance de l'avis en application de l'article 44, c'est lui qui employait la marque de commerce en liaison avec chacun des services dans le cours habituel du commerce au Canada.

d Les paragraphes applicables sont ainsi conçus:

e 44. (1) Le registraire peut, à tout moment, et doit, sur la demande écrite présentée après trois années à compter de la date de l'enregistrement, par une personne qui verse les droits prescrits, à moins qu'il ne voie une raison valable à l'effet contraire, donner au propriétaire inscrit un avis lui enjoignant de fournir, dans les trois mois, un affidavit ou une déclaration statutaire indiquant, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce est employée au Canada et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

f (3) Lorsqu'il apparaît au registraire, en raison de la preuve à lui fournie ou de l'omission de fournir une telle preuve, que la marque de commerce, soit à l'égard de la totalité des marchandises ou services spécifiés dans l'enregistrement, soit à l'égard de l'une quelconque de ces marchandises ou de l'un quelconque de ces services, n'est pas employée au Canada, et que le défaut d'emploi n'a pas été attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient, l'enregistrement de cette marque de commerce est susceptible de radiation ou modification en conséquence.

¹ S.R.C. 1970, c. T-10.

The Registrar placed considerable reliance on a decision of my brother Cattanaich in *Aerosol Fillers Inc. v. Plough (Canada) Limited*² where the learned Judge says as follows [at page 344]:

These circumstances, in my view, place upon the Registrar a special duty to insure that reliable evidence is received and that a bare unsubstantiated statement of use is not acceptable and an allegation which is *ambiguitas patens* in an affidavit renders that affidavit equally unacceptable.

In the *Aerosol* case the only relevant material adduced before the Registrar was a paragraph of the affidavit which stated that *Plough* is "using ... the registered trade mark PHARMACO in the normal course of trade in Canada in association with pharmaceutical preparations."

The affidavit filed by Herman Lindy, however, is not in my view a bare unsubstantiated statement of use. It fulfils the requirements of section 44 in that it establishes that the trade mark "Friday's" was in use in Canada in association with the services performed at the date of the notice (October 30, 1978). Far from being a bare assertion of use, the affidavit "shows" the use. It describes the type of use provided; it provides two press reviews dealing with the quality of food and service at Friday's, a T.V. listing, an advertisement for American Express Credit Card, photocopies of "Friday's" books of matches and napkins used in the restaurant with the trade mark "Friday's" printed thereon, a copy of pennants distributed to customers, and even a copy of "Friday's" menu. The affidavit undoubtedly "shows" that the trade mark "Friday's" was used in association with the services provided during the relevant period.

But the affidavit does not establish that the trade mark was in use in Canada by the appellant. It establishes that it was in use in Canada by Friday's Ltd.

I accept the appellant's proposition that the purpose of proceedings under section 44 is not to determine a proprietary interest in the trade mark, but to discover whether or not the trade mark is in use in Canada. Section 44's vocation is to remove

² [1980] 2 F.C. 338, confirmed by the Court of Appeal [1981] 1 F.C. 679.

Le registraire s'est principalement fondé sur la décision *Aerosol Fillers Inc. c. Plough (Canada) Limited*², dans laquelle le juge Cattanaich a dit ceci [à la page 344]:

a Dans ces circonstances, je suis d'avis qu'il incombe au registraire d'exiger la plus grande précision dans les preuves qui lui sont présentées. Une simple déclaration non étayée quant à l'emploi d'une marque est inacceptable; de plus, toute allégation *ambiguitas patens* dans un affidavit le rend irrecevable.

b Dans l'affaire *Aerosol*, le seul document pertinent produit devant le registraire était un paragraphe de l'affidavit énonçant que *Plough* [TRADUCTION] «emploie ... la marque de commerce déposée PHARMACO dans la pratique normale du commerce en liaison avec des préparations pharmaceutiques.»

Toutefois, à mon avis, l'affidavit déposé par Herman Lindy n'est pas une simple déclaration d'emploi, sans aucune preuve à l'appui. Cet affidavit satisfait aux exigences de l'article 44 en ce qu'il établit qu'à la date de l'avis, soit le 30 octobre 1978, la marque de commerce «Friday's» était employée au Canada, en liaison avec les services rendus. Loin d'être une simple affirmation relative à l'emploi, cet affidavit «indique» l'emploi. Il donne une description du genre d'emploi en question; il fournit deux articles de presse relatifs à la qualité des aliments et du service chez Friday's, ainsi qu'une mention à la télévision, une publicité pour la carte de crédit American Express, des photocopies de pochettes d'allumettes et de serviettes de table utilisées au restaurant et portant imprimée la marque de commerce «Friday's», une copie des banderoles distribuées aux clients, et même une copie du menu de «Friday's». L'affidavit «indique» indéniablement que la marque de commerce «Friday's» était employée en liaison avec les services fournis pendant la période en question.

h Il n'établit toutefois pas que la marque de commerce était utilisée au Canada par l'appellant. Il prouve seulement qu'elle était utilisée au Canada par Friday's Ltd.

i J'admets avec l'appellant que les procédures de l'article 44 n'ont pas pour objet de déterminer un droit de propriété sur la marque de commerce, mais de rechercher si celle-ci est employée au Canada. L'article 44 vise à débarrasser le registre

² [1980] 2 C.F. 338, confirmé par la Cour d'appel [1981] 1 C.F. 679.

“dead wood” from the register. That purpose has been clearly defined by Thurlow A.C.J., as he then was, in *American Distilling Co. v. Canadian Schenley Distilleries Ltd.*³; by Jackett P., as he then was, in *Broderick & Bascom Rope Co. v. Registrar of Trade Marks*⁴; and also by Thorson P. in *Re Wolfville Holland Bakery Ltd.*⁵ wherein the latter said at page 91:

It is clear that the purpose of s. 44 of the Act is to provide a procedure for trimming the register of trade marks, so to speak, by getting rid of “dead wood” in the sense of trade marks that are no longer in use

It is also true that in order to satisfy the requirements of section 44 it is sufficient for the registrant to provide “some evidence” of use of the trade mark in Canada. Jackett P. in *The Noxzema Chemical Co. of Canada Ltd. v. Sheran Manufacturing Ltd.*⁶ put it clearly at page 452:

What it does, as I understand it, is provide a summary procedure whereby the registered owner of a trade mark is required to provide either *some evidence* that the registered trade mark is being used in Canada

Section 44 is not to be considered a vehicle to strike out a trade mark from the register on the ground that it does not express existing rights. That procedure is provided by section 57 of the Act. As Thurlow A.C.J., as he then was, said in *American Distilling Co.*, (*supra*) at page 62:

The only subjects that arise under s. 44 and which are to be dealt with in the affidavit or declaration are whether the trade mark is in use and, if not, the date when it was last in use and why it is not in use.

Neither is section 44 to be considered the proper procedure to determine whether a trade mark has been abandoned by its owner within the meaning

³ (1979) 38 C.P.R. (2d) 60.

⁴ (1970) 62 C.P.R. 268.

⁵ (1965) 42 C.P.R. 88.

⁶ [1968] 2 Ex.C.R. 446.

du [TRADUCTION] «bois mort». Cela a été clairement affirmé par le juge en chef adjoint Thurlow (tel était alors son titre) dans la décision *American Distilling Co. c. Canadian Schenley Distilleries Ltd.*³; par le président Jackett (tel était alors son titre) dans la décision *Broderick & Bascom Rope Co. c. Le registraire des marques de commerce*⁴; et par le président Thorson dans *Re Wolfville Holland Bakery Ltd.*⁵, où il a affirmé ce qui suit à la page 91:

[TRADUCTION] Il est évident que le but de l'art. 44 de la Loi est de fournir une procédure afin d'émonder, pour ainsi dire, le registre des marques de commerce, en se débarrassant du «bois mort», je veux dire des marques de commerce qui ne sont plus employées

Pour satisfaire aux exigences de l'article 44, il suffit au propriétaire inscrit de fournir [TRADUCTION] «une preuve quelconque» de l'emploi de la marque de commerce au Canada. C'est ce qui, dans la décision *The Noxzema Chemical Co. of Canada Ltd. c. Sheran Manufacturing Ltd.*⁶, a été nettement affirmé par le président Jackett à la page 452:

[TRADUCTION] Selon moi, il institue une procédure sommaire par laquelle le propriétaire inscrit d'une marque de commerce est requis de fournir *une preuve quelconque* de l'emploi au Canada de la marque de commerce enregistrée

Il ne faut pas considérer l'article 44 comme un moyen pour radier une marque de commerce inscrite dans le registre au motif qu'elle n'exprime pas des droits en vigueur. C'est l'article 57 de la Loi qui s'applique dans de tels cas. Comme l'a dit le juge en chef adjoint Thurlow (tel était alors son titre) dans la décision précitée *American Distilling Co.*, à la page 62:

[TRADUCTION] Sous le régime de l'art. 44, les seules questions qui se posent et sur lesquelles doit porter l'affidavit ou la déclaration, sont de savoir si la marque de commerce est présentement employée et, dans la négative, à quelle date elle a été employée pour la dernière fois et pourquoi elle n'est plus employée.

Il ne faut pas, non plus, considérer les dispositions de l'article 44 comme définissant la procédure à suivre pour décider si un propriétaire a

³ (1979) 38 C.P.R. (2^e) 60.

⁴ (1970) 62 C.P.R. 268.

⁵ (1965) 42 C.P.R. 88.

⁶ [1968] 2 R.C.É. 446.

of section 18(1)(c) of the Act⁷. In the aforementioned *Noxzema* case, Jackett P., as he then was, said at pages 451-452:

This provision makes it clear, in my view, that section 44 does not contemplate a determination of an issue as to whether a trade mark has been abandoned but is merely a procedure for clearing the Registry of registrations where there is no real claim by the registered owner that he has not abandoned the trade mark As I read section 44, it does *not* provide a summary procedure for determining whether a registered trade mark has been "abandoned" within the meaning of section 18(1)(c).

And, as the appellant rightly points out, section 44 does not expressly stipulate that the trade mark must be in use in Canada by the registered owner. There is no jurisprudence dealing precisely with the matter.

Counsel for the respondent and the requesting party rely on a line of decisions⁸ dealing with other sections of the Act to show that "use" under the Act means use by the registered owner, or a registered user. On the other hand, counsel for the appellant advances a number of decisions⁹, again mostly about other aspects of the legislation, to show that "use" might be by other persons, such as legal entities, or commercial organizations controlled by the registered owner.

⁷ The requesting party has filed an originating notice of motion in this Court (No. T-3415-78) to strike out the trade mark "Friday's". The appellant has also commenced an action in this Court (No. T-3418-78) alleging infringement by the requesting party.

⁸ *Marketing International Ltd. v. S.C. Johnson and Son, Limited* [1979] 1 F.C. 65; *Wilkinson Sword (Canada) Limited v. Arthur Juda, carrying on business as Continental Watch Import Co.* (1966) 34 Fox Pat. C. 77; *The Molson Companies Ltd. v. Halter* (1977) 28 C.P.R. (2d) pp. 158-182; *John Labatt Ltd. v. The Cotton Club Bottling Co.* (1976) 25 C.P.R. (2d) pp. 115-126; *Gattuso v. Gattuso Corp. Ltd.* [1968] 2 Ex.C.R. 609; *Noxzema Chemical Co. of Canada Ltd. v. Sheran Manufacturing Ltd.* (*supra*).

⁹ *Gray Rocks Inn Ltd. v. Snowy Eagle Ski Club Inc.* (1972) 3 C.P.R. (2d) 9; *Upjohn Co. v. Lino Aires de Oliveira Valadas* (1978) 33 C.P.R. (2d) 257; *Good Humor Corp. of America v. Good Humor Food Products Ltd.* [1937] Ex.C.R. 61; *Berg v. Segal Furniture Ltd.* (1974) 14 C.P.R. (2d) 215; *Foodcorp Limited v. Chalet Bar B-Q (Canada) Inc.* (1981) 55 C.P.R. (2d) 46.

abandonné sa marque de commerce au sens de l'article 18(1)(c) de la Loi⁷. Dans la décision *Noxzema* précitée, le président Jackett (tel était alors son titre) a affirmé ce qui suit aux pages 451 et 452:

[TRADUCTION] A mon avis, cette disposition indique clairement que l'article 44 ne vise pas à déterminer si une marque de commerce a été abandonnée, mais constitue simplement une procédure pour débarrasser le registre des marques dont le propriétaire inscrit ne soutient pas véritablement qu'il ne les a pas abandonnées Selon moi, l'article 44 ne définit pas une procédure sommaire pour décider si une marque de commerce enregistrée a été «abandonnée» au sens de l'article 18(1)(c).

Et, comme l'appelant l'a fait justement ressortir, l'article 44 ne dispose pas expressément que la marque de commerce doit être employée au Canada par le propriétaire inscrit lui-même. Il n'y a aucune jurisprudence sur ce sujet précis.

L'avocat de l'intimé, ainsi que le requérant, se fondent sur toute une série de décisions⁸ relatives à d'autres articles de la Loi pour prouver que le terme «employée» dans la Loi signifie employée par le propriétaire inscrit ou un usager inscrit. En revanche, l'avocat de l'appelant invoque d'autres décisions⁹, relatives elles aussi à d'autres aspects de la loi, pour établir que l'«emploi» peut être fait par d'autres personnes telles que des entités juridiques ou des entreprises commerciales contrôlées par le propriétaire inscrit.

⁷ Le requérant a déposé devant cette Cour un avis introductif de requête (n° T-3415-78) tendant à la radiation de la marque de commerce «Friday's». L'appelant a également introduit une action devant cette Cour (n° T-3418-78) en alléguant une violation de brevet par le requérant.

⁸ *Marketing International Ltd. c. S.C. Johnson and Son, Limited* [1979] 1 C.F. 65; *Wilkinson Sword (Canada) Limited c. Arthur Juda, faisant affaires sous la raison sociale Continental Watch Import Co.* (1966) 34 Fox Pat. C. 77; *The Molson Companies Ltd. c. Halter* (1977) 28 C.P.R. (2^e) pp. 158 à 182; *John Labatt Ltd. c. The Cotton Club Bottling Co.* (1976) 25 C.P.R. (2^e) pp. 115 à 126; *Gattuso c. Gattuso Corp. Ltd.* [1968] 2 R.C.É. 609; *Noxzema Chemical Co. of Canada Ltd. c. Sheran Manufacturing Ltd.* (précitée).

⁹ *Gray Rocks Inn Ltd. c. Snowy Eagle Ski Club Inc.* (1972) 3 C.P.R. (2^e) 9; *Upjohn Co. c. Lino Aires de Oliveira Valadas* (1978) 33 C.P.R. (2^e) 257; *Good Humor Corp. of America c. Good Humor Food Products Ltd.* [1937] R.C.É. 61; *Berg c. Segal Furniture Ltd.* (1974) 14 C.P.R. (2^e) 215; *Foodcorp Limited c. Chalet Bar B-Q (Canada) Inc.* (1981) 55 C.P.R. (2^e) 46.

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

The word "use" is defined under section 2 of the Act:

2. ...

"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;

Section 4 which stipulates when a trade mark is deemed to be used reads as follows:

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.

"Trade mark" is defined under section 2:

2. ...

"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, [Emphasis mine.]

The person in question has to be the registered owner. Obviously, it cannot be a competitor, or a stranger. If it were an assignee of the registered owner, then such an assignee would have to register as a "registered user" under section 49 in order to be allowed the "permitted use". Under subsection 49(3), the permitted use of a trade mark has the same effect for all purposes of this Act as to use thereof by the registered owner¹⁰. Allowing other persons the privileges of "permitted use", without the benefit of registration as provided under section 49, would render the latter section redundant. And there are no provisions under the Act which would permit an unregistered legal

¹⁰ Vide Pigeon J. in *S.C. Johnson and Son, Limited v. Marketing International Ltd.* [1980] 1 S.C.R. 99.

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

Le mot «emploi» est ainsi défini à l'article 2 de la Loi:

2. ...

«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;

L'article 4, qui définit dans quelles conditions une marque de commerce est censée employée, est ainsi conçu:

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.

L'article 2 définit ainsi la «marque de commerce»:

2. ...

«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, [C'est moi qui souligne.]

La personne en question doit être le propriétaire inscrit. De toute évidence, il ne peut s'agir d'un concurrent ou d'un étranger. Si la personne concernée était un cessionnaire du propriétaire inscrit, elle devrait se faire inscrire comme «utilisateur inscrit» conformément à l'article 49 pour pouvoir se prévaloir de «l'emploi permis». Selon le paragraphe 49(3), l'emploi permis d'une marque de commerce a le même effet, à toutes fins de la présente Loi, qu'un emploi de cette marque par le propriétaire inscrit¹⁰. Étendre à d'autres personnes les privilèges de «l'emploi permis» sans l'inscription prévue à l'article 49 reviendrait à priver ce dernier de tout effet. Au surplus, rien dans la Loi ne permet à une

¹⁰ Voir le juge Pigeon dans *S.C. Johnson and Son, Limited c. Marketing International Ltd.* [1980] 1 R.C.S. 99.

entity controlled by the registered owner to use the trade mark in Canada with the same effect, for purposes under section 44 or any other purposes, as a use thereof by the registered owner.

For those reasons the appeal must be dismissed with costs.

entité juridique non inscrite contrôlée par le propriétaire inscrit d'employer la marque au Canada avec le même effet, aux fins de l'article 44 ou à toute autre fin, qu'un emploi de cette marque par le propriétaire inscrit.

Il résulte des motifs précédents que l'appel doit être rejeté avec dépens.