

T-3942-81

T-3942-81

**Royal Doulton Tableware Limited, Paragon China Limited and Doulton Canada Inc. (Plaintiffs)**

**Royal Doulton Tableware Limited, Paragon China Limited et Doulton Canada Inc. (demandereses)**

v.

a c.

**Cassidy's Ltd.—Cassidy's Ltée (Defendant)**

**Cassidy's Ltd.—Cassidy's Ltée (défenderesse)**

Trial Division, Strayer J.—Toronto, May 7, 8, 9, 10, 11; Ottawa, June 29, 1984.

Division de première instance, juge Strayer—Toronto, 7, 8, 9, 10, 11 mai; Ottawa, 29 juin 1984.

*Trade marks — Use — Distributor of china registering "Victoriana Rose" as trade mark — Manufacturer affixing backstamp on china bearing words "Paragon" and "Victoriana Rose" — China often delivered to customers in original packaging from manufacturer — Promotional material for retailers with distributor's name not reaching consumers — Consumers regarding "Victoriana Rose" as denoting products of manufacturer — Distributor not using trade mark to distinguish wares sold by it from those sold by others pursuant to s. 2 — Under s. 4 manufacturer deemed user of trade mark — Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, ss. 2, 4(1), 16(3).*

*Marques de commerce — Emploi — Distributeur de porcelaine ayant enregistré la marque de commerce «Victoriana Rose» — Le fabricant a apposé sur la porcelaine une estampille portant les mots «Paragon» et «Victoriana Rose» — La porcelaine était souvent livrée aux clients dans l'emballage original du fabricant — Les pièces de promotion envoyées aux détaillants et portant le nom du distributeur ne parvenaient pas aux clients — Les consommateurs considéraient que les mots «Victoriana Rose» s'appliquaient aux produits du fabricant — Le distributeur n'a pas employé la marque de commerce en vue de distinguer les marchandises qu'il vendait de celles vendues par d'autres personnes comme le prévoit l'art. 2 — Suivant l'art. 4, c'est le fabricant qui est réputé avoir employé la marque de commerce — Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, chap. T-10, art. 2, 4(1), 16(3).*

*Trade marks — Distinctiveness — Necessary for trade mark to link goods with vendor so as to distinguish goods from those of other vendors — Not enough to distinguish one design of goods from another — Trade mark "Victoriana Rose" not distinctive of wares of distributor in light of public perception that manufacturer's mark — Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, ss. 2, 18(1)(b).*

*Marques de commerce — Caractère distinctif — La marque de commerce doit relier des marchandises au vendeur de manière à distinguer ses marchandises de celles des autres vendeurs — Il ne suffit pas qu'elle distingue un dessin de marchandise d'un autre — La marque de commerce «Victoriana Rose» ne distingue pas les marchandises du distributeur parce que dans l'esprit des gens il s'agit de la marque du fabricant — Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, chap. T-10, art. 2, 18(1)(b).*

*Copyright — "Victoriana Rose" — Floral pattern on china tableware — Employee of manufacturer author of design — Copyright subsisting therein under s. 4(1) of Copyright Act — By s. 12(3) manufacturer first owner of copyright — No evidence lithograph sheets ordered by distributor — Design for application to china tableware not intended for multiplication by industrial process as no mention of porcelain or china in Industrial Designs Rules — S. 46(1) exemption from application of Copyright Act not applicable — Copyright Act, R.S.C. 1970, c. C-30, ss. 4(1), 12(2),(3), 46(1),(2) — Industrial Design Act, R.S.C. 1970, c. I-8 — Industrial Designs Rules, C.R.C., c. 964, s. 11.*

*Droit d'auteur — «Victoriana Rose» — Motif floral ornant de la vaisselle de porcelaine — L'auteur du dessin est un employé du fabricant — Le droit d'auteur existe sur le motif en vertu de l'art. 4(1) de la Loi sur le droit d'auteur — Par application de l'art. 12(3), le fabricant était le premier propriétaire du droit d'auteur — Rien dans la preuve n'indique que les planches lithographiques ont été commandées par le distributeur — Le dessin devait être appliqué à de la vaisselle de porcelaine et ne devait pas servir de modèle ou d'échantillon destiné à être multiplié par un procédé industriel quelconque car la faïence ou la porcelaine ne sont pas mentionnées dans les Règles régissant les dessins industriels — L'exemption de l'application de la Loi sur le droit d'auteur prévue à l'art. 46(1) ne s'applique pas — Loi sur le droit d'auteur, S.R.C. 1970, chap. C-30, art. 4(1), 12(2),(3), 46(1),(2) — Loi sur les dessins industriels, S.R.C. 1970, chap. I-8 — Règles régissant les dessins industriels, C.R.C., chap. 964, art. 11.*

*Jurisdiction — Federal Court — Trial Division — Jurisdiction to declare trade mark registration invalid and to expunge registration from register — Jurisdiction to issue permanent injunction as equitable remedy incidental to Court's jurisdiction re: substantive determination of validity of registration — Power to amend register not including order of involuntary substitution of one registrant for another — Jurisdiction to declare ownership of trade mark and copyright — Require-*

*Compétence — Cour fédérale — Division de première instance — Compétence pour déclarer que l'enregistrement de la marque de commerce est nul et pour radier cet enregistrement au registre — Compétence pour accorder une injonction permanente comme mesure de redressement en «equity», accessible à la compétence de la Cour pour trancher au fond la validité de l'enregistrement — Le pouvoir de modifier le registre ne comprend pas celui d'ordonner la substitution*

ments of s. 101 of Constitution Act, 1867 met in both instances — S. 7(a) and (b), if applicable, might be invoked for protection of owner of trade mark — Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, ss. 7(a),(b), 18(1)(b),(2), 29, 36, 37, 53, 57(1) — Federal Court Act, R.S.C. 1970 (2nd Supp.), c. 10, s. 20 — Constitution Act, 1867, 30 & 31 Vict., c. 3 (U.K.) [R.S.C. 1970, Appendix II, No. 5] (as am. by Canada Act 1982, 1982, c. 11 (U.K.), Schedule to the Constitution Act, 1982, Item 1), ss. 91(23), 101 — Copyright Act, R.S.C. 1970, c. C-30, s. 20.

Paragon China Limited manufactures china tableware bearing a floral pattern and the trade mark "Victoriana Rose". Cassidy's Ltd. had the exclusive distributorship in Canada for "Victoriana Rose". When the plaintiffs attempted to terminate this arrangement, Cassidy's informed them that it had registered "Victoriana Rose" as a trade mark and that the plaintiffs would have to pay for using it. The plaintiffs allege that the defendant was not entitled to registration at the time of its application, and that at the time this action was commenced, the mark was not distinctive of the defendant's wares.

*Held*, the registration of the trade mark "Victoriana Rose" is invalid and is expunged from the register. The plaintiff is entitled to a permanent injunction restraining the defendant from representing to the public that it is the owner of the trade mark "Victoriana Rose". The Court does not have jurisdiction to substitute Paragon as the owner of the trade mark. Paragon is declared to be the owner of the copyright in "Victoriana Rose".

Each item of china bore a backstamp, affixed by the manufacturer, with the words "Paragon" and "Victoriana Rose" on it. The china was often delivered to the final customers in its original packaging from Paragon in England. Promotional material for Victoriana Rose with Cassidy's name on it was sent to retailers, but such material would not in the normal course of events reach the consumer. In light of all the evidence, the ultimate purchasers must have regarded "Victoriana Rose" as denoting the products of Paragon. Cassidy's was not entitled to registration of the trade mark "Victoriana Rose". It never used the trade mark for the purpose of distinguishing wares sold by them from those sold by others, as required by section 2 of the Trade Marks Act. The manufacturer placed the mark on the china for its own purposes, not as agent for the distributor. As the pattern's name was conceived by an employee of the manufacturer, no inference in favour of the distributor as to an implied understanding as to ownership and use of the mark can be drawn from the authorship of the name. The manufacturer would, according to subsection 4(1) of the Trade Marks Act, be deemed to have used the mark in association with these wares.

At the time of the commencement of this action the mark was not distinctive of the wares of the distributor so as to distinguish them from the wares of others. Thus, under para-

involontaire d'un détenteur à un autre — Compétence pour déclarer qui est titulaire de la marque de commerce et du droit d'auteur — Les exigences de l'art. 101 de la Loi constitutionnelle de 1867 sont satisfaites dans les deux cas — S'ils sont applicables, les art. 7a) et b) pourraient être invoqués pour assurer la protection du propriétaire de la marque de commerce — Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, chap. T-10, art. 7a),b), 18(1)b),(2), 29, 36, 37, 53, 57(1) — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2<sup>e</sup> Supp.), chap. 10, art. 20 — Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., chap. 3 (R.-U.) [S.R.C. 1970, Appendice II, n<sup>o</sup> 5] (mod. par la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.), annexe de la Loi constitutionnelle de 1982, n<sup>o</sup> 1), art. 91(23), 101 — Loi sur le droit d'auteur, S.R.C. 1970, chap. C-30, art. 20.

Paragon China Limited fabrique de la vaisselle de porcelaine ornée d'un motif floral et portant la marque de commerce «Victoriana Rose». Cassidy's Ltée avait le droit exclusif de distribuer au Canada la vaisselle «Victoriana Rose». Lorsque les demanderesse ont essayé de mettre fin à cette entente, Cassidy's les a informées qu'elle avait enregistré la marque de commerce «Victoriana Rose» et que celles-ci devraient payer pour pouvoir l'utiliser. Les demanderesse allèguent que la défenderesse n'avait pas droit à l'enregistrement de la marque au moment où elle en a fait la demande et que, lorsque l'action a été intentée, la marque ne distinguait pas les marchandises de la défenderesse.

*Jugement*: l'enregistrement de la marque de commerce «Victoriana Rose» est nul et est radié du registre. La demanderesse a droit à une injonction permanente portant interdiction à la défenderesse de se présenter au public comme le titulaire de la marque de commerce «Victoriana Rose». La Cour n'est pas habilitée à substituer Paragon comme titulaire de la marque de commerce. Paragon est déclarée titulaire du droit d'auteur sur la marque «Victoriana Rose».

Chaque article de porcelaine portait une estampille apposée par le fabricant et portant les mots «Paragon» et «Victoriana Rose». La porcelaine était souvent livrée aux clients dans l'emballage original de Paragon en Angleterre. Des pièces de promotion de Victoriana Rose portant le nom de Cassidy's étaient envoyées aux détaillants, mais elles ne parvenaient pas aux consommateurs dans le cours normal des choses. À la lumière de tous les témoignages, les consommateurs devaient considérer que les mots «Victoriana Rose» s'appliquaient aux produits de Paragon. Cassidy's n'avait pas droit à l'enregistrement de la marque de commerce «Victoriana Rose». Elle n'a jamais employé cette marque de commerce en vue de distinguer des marchandises qu'elle vendait de celles vendues par d'autres personnes, comme l'exige l'article 2 de la Loi sur les marques de commerce. Le fabricant a apposé la marque sur la vaisselle pour ses propres fins et non pas à titre de représentant du distributeur. Étant donné que le nom du dessin a été pensé par un employé du fabricant, on ne peut tirer de la paternité du nom aucune inférence suivant laquelle il était sous-entendu que le distributeur était le propriétaire et l'utilisateur de la marque. D'après le paragraphe 4(1) de la Loi sur les marques de commerce, c'est le fabricant qui est réputé avoir employé la marque en liaison avec ces marchandises.

À l'époque de l'introduction de la présente action, la marque n'était pas distinctive des marchandises du distributeur de manière à les distinguer des marchandises d'autres sociétés. Par

graph 18(1)(b) of the *Trade Marks Act*, the registration of the trade mark is invalid. A distinctive trade mark is one which links goods with a vendor so as to distinguish them from the goods of other vendors. It is not distinctive if it simply distinguishes one design of goods from another design of goods even though if one had special trade knowledge, one might know that these two kinds of goods are sold respectively by two different vendors. The audience to which the trade mark must be distinctive is the public. The message received by the public in the normal course of business was that this was a manufacturer's mark.

The Court has jurisdiction to declare that registration of "Victoriana Rose" is invalid and void under subsection 18(1) of the *Trade Marks Act*, setting out the grounds of invalidity, and section 20 of the *Federal Court Act* and section 53 of the *Trade Marks Act*. The order expunging the trade mark from the register is within the exclusive jurisdiction of the Court under subsection 57(1) of the *Trade Marks Act*. The injunction restraining the defendant from representing that it owns the trade mark "Victoriana Rose" is an equitable remedy which is incidental to the Court's jurisdiction with respect to its substantive determination of the validity of the registration of this mark. The evidence suggests that the defendant might otherwise continue to impede the plaintiff by asserting an interest in the trade mark "Victoriana Rose".

The Court does not have jurisdiction to substitute Paragon for Cassidy's as registered owner as a subsection 57(1) amendment to the register. The procedure for registration of trade marks involves a process of examination to be carried out with respect to any registrant. This process has not taken place with respect to Paragon.

Theoretically the Court has jurisdiction to declare that Paragon is the owner of the trade mark, pursuant to section 20 of the *Federal Court Act*, which gives it concurrent jurisdiction where a remedy is sought in equity respecting a trade mark. The requirements of section 101 of the *Constitution Act, 1867* are met since Parliament has prescribed a regime in the *Trade Marks Act* concerning what constitutes a trade mark, and the adoption thereof, whether registered or not. However, on the evidence before the Court, a declaration as to ownership is not justified because it is possible that other barriers to Paragon's ownership were not canvassed. A declaration as to use may be useful to the Registrar should Paragon seek registration of the mark.

An employee of Paragon was the author of the rose pattern. Copyright subsists therein in Canada by virtue of subsection 4(1) of the *Copyright Act*. By virtue of subsection 12(3) Paragon was the first owner of the copyright. Cassidy's suggestions and advice do not render it the author of the pattern.

The defendant was unable to support its contention that it was entitled to the copyright under subsection 12(2) of the Act. There was no agreement that Cassidy's had "ordered" the

conséquent, suivant l'alinéa 18(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce*, l'enregistrement de cette marque de commerce est invalide. Une marque de commerce distinctive est une marque qui relie des marchandises à un vendeur de manière à distinguer ses marchandises de celles des autres vendeurs. Elle n'est pas distinctive si elle distingue simplement le dessin d'une marchandise du dessin d'une autre marchandise même si un initié peut savoir que ces deux sortes de marchandises sont respectivement vendues par deux vendeurs différents. C'est au public que la marque de commerce doit sembler distinctive. Le public ne pouvait que penser, dans la pratique normale du commerce, qu'il s'agissait d'une marque de fabricant.

La Cour a compétence pour déclarer en vertu du paragraphe 18(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, qui énonce les motifs d'invalidité, et de l'article 20 de la *Loi sur la Cour fédérale* et de l'article 53 de la *Loi sur les marques de commerce*, que l'enregistrement de «Victoriana Rose» comme marque de commerce est invalide et nul. L'ordonnance de radiation de cette marque du registre des marques de commerce ressort de la compétence exclusive accordée à la Cour par le paragraphe 57(1) de la *Loi sur les marques de commerce*. L'injonction portant interdiction à la défenderesse de se présenter au public comme le titulaire de la marque de commerce «Victoriana Rose» est une mesure de redressement en *equity*, accessoire à la compétence de la Cour qui a tranché au fond la validité de l'enregistrement de cette marque. La preuve démontre que, s'il en était autrement, la défenderesse pourrait continuer à nuire à la demanderesse en affirmant avoir un droit sur la marque «Victoriana Rose».

La Cour n'est pas compétente pour substituer Paragon à Cassidy's à titre de propriétaire inscrit comme modification apportée au registre en vertu du paragraphe 57(1). La procédure d'enregistrement des marques de commerce comporte l'examen de chaque déposant. Cette procédure n'a pas été suivie en ce qui concerne Paragon.

En théorie, la Cour a compétence pour déclarer que Paragon est titulaire de la marque de commerce et ce, en vertu de l'article 20 de la *Loi sur la Cour fédérale* qui lui accorde une compétence concurrente lorsqu'on cherche à obtenir un redressement en *equity* relativement à une marque de commerce. Les exigences de l'article 101 de la *Loi constitutionnelle de 1867* sont satisfaites puisque le Parlement a prescrit dans la *Loi sur les marques de commerce* les règles relatives à ce qui constitue une marque de commerce et son adoption, que cette marque soit enregistrée ou non. Toutefois, compte tenu de la preuve soumise à la Cour, il n'y a pas lieu de faire une déclaration quant à la propriété de la marque étant donné qu'il est possible que d'autres obstacles au droit de propriété de Paragon n'aient pas été examinés. Une déclaration quant à la question de l'emploi peut être utile au registraire si jamais Paragon demande l'enregistrement de la marque.

Un employé de Paragon était le père du motif de roses. Un droit d'auteur existe dans ce motif au Canada en vertu du paragraphe 4(1) de la *Loi sur le droit d'auteur*. Par application du paragraphe 12(3), Paragon était le premier propriétaire du droit d'auteur. Les suggestions et les conseils de Cassidy's n'en font pas le père du motif.

La défenderesse a été incapable de prouver qu'elle avait droit au droit d'auteur en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi. Il n'existait aucun accord en vertu duquel Cassidy's avait «com-

lithograph sheets and would be obliged to pay for them if it did not proceed with a firm order for a quantity of china. Paragon has distributed the china in other countries for years and Cassidy's has neither claimed nor received, any royalty. This is inconsistent with Cassidy's having the copyright in the pattern.

A design for application to china tableware is not excepted from the protection of the *Copyright Act* by subsection 46(1), which provides that the *Copyright Act* does not apply to designs capable of registration under the *Industrial Design Act*. The *Industrial Designs Rules* require that a design be applied to certain kinds of materials, but does not mention porcelain or china.

Although there was no breach of copyright, the Court can give a declaration as to copyright ownership under section 20 of the *Federal Court Act*, and in accordance with the regime under the *Copyright Act*, which is sustained by Parliament's jurisdiction over copyrights under head 23 of section 91 of the *Constitution Act, 1867*. There is no basis for granting an injunction as there is no evidence that the defendant intends to breach the copyright.

The claim for damages under section 7 of the *Trade Marks Act* is dismissed for want of evidence, not because the Federal Court does not have jurisdiction. Paragraphs 7(a) and (b) might be invoked for the protection of the owner of a trade mark.

#### CASES JUDICIALLY CONSIDERED

##### APPLIED:

*Manhattan Industries Inc. v. Princeton Manufacturing Ltd.* (1971), 4 C.P.R. (2d) 6 (F.C.T.D.); *Marchands Ro-Na Inc. v. Tefal S.A.* (1981), 55 C.P.R. (2d) 27 (F.C.T.D.); *Sportcam Co. v. Breck's Sporting Goods Co.*, [1973] F.C. 360; 10 C.P.R. (2d) 28; confd [1976] 1 S.C.R. 527; (1975), 17 C.P.R. (2d) 201; *Friendly Ice Cream Corp. v. Friendly Ice Cream Shops Ltd.*, [1972] F.C. 712; 7 C.P.R. (2d) 35 (T.D.).

##### DISTINGUISHED:

*Cellcor Corp. of Canada Ltd. v. Kotacka*, [1977] 1 F.C. 227 (C.A.).

##### REFERRED TO:

*Cassidy's Ltd.—Cassidy's Ltée v. Doulton Canada Inc. et al.* (1982), 36 O.R. (2d) 305 (H.C.); *Saxon Industries, Inc. v. Aldo Ippolito & Co. Ltd.* (1982), 66 C.P.R. (2d) 79 (F.C.T.D.); *In the Matter of an Application by Warschauer to Register a Trade Mark* (1925), 43 R.P.C. 46 (Ch. D.); *In the Matter of the Trade Mark of Elaine Inescourt* (1928), 46 R.P.C. 13 (Ch. D.); *Wilkinson Sword (Canada) Ltd. v. Juda* (1966), 51 C.P.R. 55 (Ex. Ct.); *Attorney-General for Ontario v. Attorney-General for Canada*, [1937] A.C. 405 (P.C.).

mandé» les planches lithographiques et en vertu duquel elle aurait été obligée de les payer si elle n'avait pas présenté une commande ferme pour une certaine quantité de cette porcelaine. Pendant des années, Paragon a distribué cette vaisselle dans d'autres pays et Cassidy's n'a jamais réclamé ni perçu de redevances. Une telle attitude est incompatible avec le fait que Cassidy's ait eu le droit d'auteur sur le motif.

Un dessin devant être appliqué à de la vaisselle de porcelaine n'est pas exclu de la protection de la *Loi sur le droit d'auteur* par le paragraphe 46(1) qui prévoit que ladite *Loi sur le droit d'auteur* ne s'applique pas aux dessins susceptibles d'être enregistrés en vertu de la *Loi sur les dessins industriels*. Les *Règles régissant les dessins industriels* exigent qu'un dessin soit appliqué à un certain genre de choses mais la faïence et la porcelaine n'y sont pas mentionnées.

Bien qu'il n'y ait eu aucune violation du droit d'auteur, la Cour peut faire une déclaration quant à la propriété du droit d'auteur et ce, en vertu de l'article 20 de la *Loi sur la Cour fédérale* et des règles prévues à la *Loi sur le droit d'auteur* que sous-tend la compétence qui est accordée au Parlement sur le droit d'auteur par la rubrique 23 de l'article 91 de la *Loi constitutionnelle de 1867*. Rien ne justifie l'octroi d'une injonction étant donné qu'il n'y a aucune preuve que la défenderesse a l'intention de violer le droit d'auteur.

Les dommages-intérêts demandés sur le fondement de l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce* sont refusés pour manque de preuve et non pas parce que la Cour fédérale n'a pas compétence. Les alinéas 7a) et b) pourraient être invoqués pour protéger le propriétaire d'une marque de commerce.

#### JURISPRUDENCE

##### DÉCISIONS APPLIQUÉES:

*Manhattan Industries Inc. c. Princeton Manufacturing Ltd.* (1971), 4 C.P.R. (2d) 6 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Marchands Ro-Na Inc. c. Tefal S.A.* (1981), 55 C.P.R. (2d) 27 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Sportcam Co. c. Breck's Sporting Goods Co.*, [1973] C.F. 360; 10 C.P.R. (2d) 28, confirmée par [1976] 1 R.C.S. 527; (1975), 17 C.P.R. (2d) 201; *Friendly Ice Cream Corp. c. Friendly Ice Cream Shops Ltd.*, [1972] C.F. 712; 7 C.P.R. (2d) 35 (1<sup>re</sup> inst.).

##### DISTINCTION FAITE AVEC:

*Cellcor Corp. of Canada Ltd. c. Kotacka*, [1977] 1 C.F. 227 (C.A.).

##### DÉCISIONS CITÉES:

*Cassidy's Ltd.—Cassidy's Ltée v. Doulton Canada Inc. et al.* (1982), 36 O.R. (2d) 305 (H.C.); *Saxon Industries, Inc. c. Aldo Ippolito & Co. Ltd.* (1982), 66 C.P.R. (2d) 79 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *In the Matter of an Application by Warschauer to Register a Trade Mark* (1925), 43 R.P.C. 46 (Ch. D.); *In the Matter of the Trade Mark of Elaine Inescourt* (1928), 46 R.P.C. 13 (Ch. D.); *Wilkinson Sword (Canada) Ltd. v. Juda* (1966), 51 C.P.R. 55 (C. de l'É.); *Attorney-General for Ontario v. Attorney-General for Canada*, [1937] A.C. 405 (P.C.).

## COUNSEL:

*J. E. Sexton, Q.C.* and *B. Morgan* for plaintiffs.  
*S. Anissimoff* and *P. Kappel* for defendant. *a*

## AVOCATS:

*J. E. Sexton, c.r.* et *B. Morgan* pour les demanderessees.  
*S. Anissimoff* et *P. Kappel* pour la défenderesse.

## SOLICITORS:

*Osler, Hoskin & Harcourt*, Toronto, for plaintiffs. *b*  
*MacBeth, Johnson*, Toronto, for defendant.

## PROCUREURS:

*Osler, Hoskin & Harcourt*, Toronto, pour les demanderessees.  
*MacBeth, Johnson*, Toronto, pour la défenderesse.

## EDITOR'S NOTE

*The decision herein ought not to be relied upon without taking into consideration the reasons for judgment of the Federal Court of Appeal in Doral Boats Ltd. v. Bayliner Marine Corporation, A-536-85, judgment rendered June 13, 1986. The last-mentioned appeal case will be reported in the Canada Federal Court Reports.*

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

STRAYER J.: This action concerns the use of a floral pattern as applied to china tableware, and the use of the name thereof, "Victoriana Rose", as a trade mark.

China tableware of this pattern and bearing this trade mark was first manufactured in England by the plaintiff Paragon China Limited in 1968 and has been manufactured by it there even since. It has proven to be very successful in the Canadian market. Since 1971 or 1972 the plaintiff Paragon has been controlled by the plaintiff Royal Doulton Tableware Limited, a United Kingdom company. The plaintiff Doulton Canada Inc. is a Canadian subsidiary of the plaintiff Royal Doulton Tableware Limited. It and its corporate predecessors have since 1973 acted as agents in Canada for the Doulton group of companies including the other two plaintiffs herein. I think I need go no farther into the rather complicated corporate history of these companies. *i*

The defendant is a company incorporated in Quebec and carries on business in Canada as a distributor of china tableware. *j*

## NOTE DE L'ARRÊTISTE

*Il ne faudrait pas se référer à la présente décision sans tenir compte des motifs de jugement rendus par la Cour d'appel fédérale dans Doral Boats Ltd. c. Bayliner Marine Corporation, A-536-85, le 13 juin 1986. La décision de la Cour d'appel sera publiée dans les Recueils des arrêts de la Cour fédérale du Canada.*

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

LE JUGE STRAYER: La présente action porte sur l'utilisation d'un motif floral relatif à de la vaisselle de porcelaine et sur l'emploi de son nom, «Victoriana Rose», comme marque de commerce. *f*

La demanderesse Paragon China Ltd. a commencé, en 1968, en Angleterre, la fabrication de la vaisselle de porcelaine de ce motif et de ce nom et elle la fabrique depuis lors. Cette vaisselle de porcelaine a connu une très grande popularité sur le marché canadien. Depuis 1971 ou 1972, la demanderesse Royal Doulton Tableware Limited, une société du Royaume-Uni, a pris le contrôle de la demanderesse Paragon China Limited. La demanderesse Doulton Canada Inc. est la filiale canadienne de la demanderesse Royal Doulton Tableware Limited. C'est cette dernière société et ses prédécesseurs qui, depuis 1973, représentent au Canada le groupe Doulton, lequel comprend les deux autres demanderessees. Il me semble inutile de pousser plus loin l'étude de l'histoire complexe de la constitution de ces sociétés. *g*

La défenderesse est une société constituée au Québec qui exploite une entreprise au Canada, comme distributeur de vaisselle de porcelaine. *h*

Until 1973, Paragon was represented in Canada by an agent known as Oakley, Jackson and Farewell. Since 1973 it has been represented by the plaintiff Doulton Canada Inc. or its corporate predecessors.

The rose pattern in question was designed at the Paragon factory at Stoke-on-Trent, England, in 1967 and was given the name of "Victoriana Rose". The circumstances of these events will be discussed more fully later. Production by Paragon of this pattern apparently commenced in 1968. There was an understanding between Paragon and the defendant Cassidy's Ltd. that the latter would have the exclusive distributorship in Canada for china tableware of this pattern. This arrangement does not seem to have been committed to writing nor was any duration specified for the arrangement. Cassidy's continued to have the exclusive distributorship, acting as a wholesaler throughout Canada for the sale of Victoriana Rose china, until about the end of 1980. This arrangement was terminated on the initiative of the plaintiff Doulton Canada Inc. Doulton first gave notice in writing to Cassidy's on December 11, 1979 that it intended to take over distributorship of Victoriana Rose in Canada. Subsequent discussions resulted in a delay in the termination of Cassidy's distributorship and Cassidy's appears to have been distributing Victoriana Rose as late as September or October of 1980. In September of 1980, Cassidy's tried to persuade Doulton to reverse its position on this matter and when Doulton declined to do so Cassidy's for the first time indicated that it had registered "Victoriana Rose" as a trade mark and that Doulton would have to pay for using it. It emerged that Cassidy's had indeed applied for registration of this trade mark on February 13, 1968 and obtained registration as number 162,829 on May 16, 1969. Consistently with the position that was taken, Cassidy's sent to Doulton a letter on September 30, 1980 offering to licence Doulton Canada Inc. to use the "Victoriana Rose" trade mark, setting out the fees it would expect to be paid in return.

Doulton Canada Inc. has nevertheless proceeded to distribute Victoriana Rose in Canada and has refused to pay any licence fee to the defendant. The defendant commenced an action in the Supreme Court of Ontario claiming infringement

Jusqu'en 1973, les représentants canadiens de Paragon étaient connus sous le nom d'Oakley, Jackson et Farewell. Depuis 1973, cette fonction revient à la demanderesse Doulton Canada Inc. ou ses prédécesseurs.

C'est en 1967, à la manufacture de Paragon à Stoke-on-Trent (Angleterre) qu'a été réalisé et baptisé «Victoriana Rose» le motif de roses en question. J'examinerai en détail plus tard les circonstances entourant ces événements. La production comme telle de vaisselle de ce motif a commencé en 1968. Paragon avait, à cette époque, conclu une entente avec Cassidy's Ltée assurant à cette dernière la distribution exclusive de cette vaisselle au Canada. Il semble qu'aucun écrit ne sanctionne cette entente et que rien n'en précise la durée. Jusqu'à la fin de 1980, Cassidy's a conservé, à titre de grossiste, le droit exclusif de distribuer partout au Canada la vaisselle de porcelaine Victoriana Rose. La demanderesse Doulton Canada Inc. a mis fin unilatéralement à cette entente. Elle a d'abord donné à Cassidy's, le 11 décembre 1979, un avis écrit de son intention de prendre le contrôle de la distribution de Victoriana Rose au Canada. Des pourparlers subséquents ont retardé la fin de la distribution par Cassidy's et cette dernière semble avoir distribué Victoriana Rose jusqu'en septembre ou octobre 1980. En septembre 1980, Cassidy's a tenté de persuader Doulton de reconsidérer sa décision sur cette question et, lorsque Doulton a refusé, Cassidy's a mentionné pour la première fois qu'elle avait enregistré la marque de commerce «Victoriana Rose» et que Doulton devrait payer pour pouvoir l'utiliser. Il s'avère que Cassidy's avait demandé l'enregistrement de cette marque de commerce le 13 février 1968 et avait obtenu l'enregistrement sous le numéro 162829 le 16 mai 1969. En toute logique avec sa position sur le sujet, Cassidy's a fait parvenir une lettre à Doulton le 30 septembre 1980, pour lui offrir de prendre une licence lui permettant d'utiliser la marque de commerce Victoriana Rose, en indiquant le montant des droits qu'elle exigeait en retour.

Malgré cette lettre, Doulton Canada Inc. a commencé à distribuer Victoriana Rose au Canada et a refusé de payer des droits de licence à la défenderesse. La défenderesse a intenté en Cour suprême de l'Ontario une action en violation de sa

of its trade mark and copyright and claiming damages against Doulton for passing off. It has been held by that Court that the action there can proceed notwithstanding the fact that the present action in this Court was commenced by the plaintiffs. See *Cassidy's Ltd.—Cassidy's Ltée v. Doulton Canada Inc. et al.* (1982), 36 O.R. (2d) 305 (H.C.).

In the present action the plaintiffs are advancing essentially three claims:

(1) A declaration that Paragon owns the trade mark "Victoriana Rose", a declaration that Cassidy's registration of "Victoriana Rose" is invalid and the expungement of same, and an appropriate injunction accordingly; and

(2) a declaration that Paragon has copyright in the rose pattern and an appropriate injunction to protect it;

(3) damages on the basis that the defendant's representatives have made false and misleading statements tending to discredit the business and wares of the plaintiffs in Canada contrary to paragraph 7(a) of the *Trade Marks Act* and have directed public attention to the defendant's wares or business in such a way as to cause confusion in Canada between the wares and business of the defendant and those of the plaintiffs, contrary to paragraph 7(b) of the *Trade Marks Act*.

The facts relevant to each of these issues are somewhat different and I will therefore discuss them separately in relation to each.

### Trade mark

Before proceeding further it is necessary to say a word about the continuity of any possible claim which the plaintiff Paragon has or might have had with respect to the trade mark "Victoriana Rose". It was suggested, but not explained, by counsel for the defendant that the corporate changes involving Paragon and the other plaintiffs might somehow have made their claim to the trade mark "Victoriana Rose" unsustainable. In my view the evidence of Mr. Churton and Mr. Johnson has established *prima facie* that the corporate mergers and changes of corporate ownership have occurred as detailed in the statement of claim. In the statement of defence, the defendant merely indicated that it had no knowledge of the current status of Paragon although at trial its counsel seemed to imply that either Paragon no longer existed in reality or that it was no longer the manufacturer

marque de commerce et de son droit d'auteur et a réclamé de Doulton des dommages-intérêts pour substitution de produits. La Cour ontarienne a déclaré que l'action dont elle était saisie pouvait être entendue indépendamment de l'introduction de la présente action par les demanderessees en cette Cour. Voir *Cassidy's Ltd.—Cassidy's Ltée v. Doulton Canada Inc. et al.* (1982), 36 O.R. (2d) 305 (H.C.).

En l'espèce, les demanderessees présentent essentiellement trois revendications:

[TRADUCTION] (1) Une déclaration selon laquelle Paragon est le propriétaire de la marque de commerce «Victoriana Rose», que l'enregistrement de «Victoriana Rose» par Cassidy's est invalide et doit être radié et l'injonction que la Cour estime indiqué d'accorder; et

(2) Une déclaration portant que Paragon possède un droit d'auteur sur le motif de roses et l'injonction qu'il convient d'accorder pour le protéger;

(3) Des dommages-intérêts parce que les représentants de la défenderesse ont fait des déclarations fausses ou trompeuses tendant à discréditer l'entreprise et les marchandises de la demanderesse au Canada contrairement à l'alinéa 7a) de la *Loi sur les marques de commerce* et ont appelé l'attention du public sur les marchandises ou l'entreprise de la défenderesse de manière à causer de la confusion au Canada entre les marchandises et l'entreprise de la défenderesse et celles des demanderessees, contrairement à l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Les faits pertinents à chacune de ces questions ne sont pas exactement les mêmes, aussi, je les examinerai séparément.

### Marque de commerce

Avant d'aller plus loin, il est nécessaire d'aborder la question de la continuité de toute revendication possible que la demanderesse Paragon a, ou pouvait avoir, sur la marque de commerce «Victoriana Rose». L'avocat de la défenderesse a laissé entendre, sans élaborer, que les changements corporatifs touchant Paragon et les autres demanderessees pourraient rendre leur revendication de la marque de commerce «Victoriana Rose» insoutenable. Selon moi, les témoignages de M. Churton et de M. Johnson créent une présomption que les fusions des sociétés et les modifications relatives à leur propriété se sont produites comme le mentionne la déclaration. Dans sa défense, Cassidy's indique simplement qu'elle ne connaît pas le statut actuel de Paragon, bien que son avocat ait laissé entendre au procès soit que Paragon n'existait plus réellement, soit qu'elle n'était plus le fabricant de

of the china bearing its name. No evidence was produced to substantiate this suggestion, however, except some evidence that ornamental ware (not tableware) bearing the Victoriana Rose pattern is made at the Adderley Floral Chinaworks which is an "associated company"; that is, associated with Paragon. No precise evidence was given as to the trade mark, if any, which this ornamental ware carries. From this I think I can conclude that such ornamental ware is being made on the authority, and to the specifications, of Paragon and I do not think that such an arrangement would preclude Paragon from being the user of the trade mark if indeed it is used on such ornamental ware. It is also, of course, open to the owner of a trade mark to assign it, pursuant to subsection 47(1) of the *Trade Marks Act* [R.S.C. 1970, c. T-10]. Whatever the arrangement may be between Paragon and Adderley, two associated companies, I do not see how it can assist the defendant unless it can establish some sort of abandonment of the trade mark. There was no evidence presented to establish abandonment. Moreover, it is evident that the ornamental ware trade is only incidental to the main issue here which concerns tableware. Indeed much of the relief requested by the plaintiff relates only to tableware. In conclusion on this point, I am satisfied that the plaintiffs among them are in a position to assert the rights, if any, of the manufacturer of Victoriana Rose china in the trade mark thereof.

The plaintiffs seek expungement of the trade mark with the registration number 162,829, "Victoriana Rose" as registered in the name of Cassidy's Ltd. They also seek associated remedies which will be discussed later. The grounds for attacking this registration are essentially that the defendant was not entitled to registration at the time of its application or registration, and that at the time this action was commenced (August 7, 1981) the mark was not distinctive of the defendant's wares. In order to deal with these two grounds of attack it is necessary to look more

la porcelaine portant son nom. Cependant, rien ne vient supporter cette allégation, si ce n'est une preuve que certains articles décoratifs (autres que de la vaisselle) qui portent le motif Victoriana Rose sont fabriqués par Adderley Floral Chinaworks qui est une [TRADUCTION] «société associée», c'est-à-dire associée de Paragon. L'avocat n'a fourni aucun détail précis sur la marque de commerce que portent, le cas échéant, ces articles décoratifs. Je peux donc en conclure que ces articles sont fabriqués à la demande et d'après les précisions de Paragon, et je ne pense pas qu'un tel accord puisse empêcher cette dernière d'être l'utilisateur de la marque de commerce si elle est réellement utilisée en relation avec ces articles ornementaux. Certes, il est également possible au titulaire d'une marque de commerce de la céder conformément au paragraphe 47(1) de la *Loi sur les marques de commerce* [S.R.C. 1970, chap. T-10]. Quelle que soit l'entente qui existe entre Paragon et Adderley, deux compagnies associées, je ne vois pas comment elle pourrait étayer la thèse de la défenderesse, sauf si elle établit une sorte d'abandon de la marque de commerce. Or, aucune preuve n'a été produite pour établir un tel abandon. Qui plus est, il est évident que le commerce de ces articles décoratifs n'est qu'accessoire à la principale question en litige en l'espèce qui se rapporte à de la vaisselle. En fait, la plus grande partie du redressement demandé par la défenderesse vise uniquement de la vaisselle. En conclusion sur cette question, je suis convaincu que les demanderesses, à elles toutes, sont en mesure de faire valoir leurs droits de fabricant de la vaisselle de porcelaine Victoriana Rose, s'il y a lieu, sur la marque de commerce qui s'y applique.

Les demanderesses cherchent à obtenir la radiation de la marque de commerce «Victoriana Rose» portant le numéro d'enregistrement 162829, telle qu'enregistrée au nom de Cassidy's Ltée. Elles veulent également obtenir les mesures de redressement qui s'y rapportent; cette question sera examinée par la suite. Essentiellement, elles invoquent à l'encontre de la validité de l'enregistrement le fait que la défenderesse n'avait pas droit à cet enregistrement à l'époque de sa demande ou de son enregistrement, et qu'au moment de l'introduction de la présente action (le 7 août 1981), cette

closely at the way in which Victoriana Rose was produced and marketed.

It appears that production of Victoriana Rose china tableware was started at the Paragon factory in Stoke-on-Trent in early 1968. It was only sold in Canada at first and from the outset was imported by Cassidy's Limited which had the sole distributorship in Canada. The china of this pattern which was entered as exhibits bore a backstamp as set out herein.



While there is a suggestion that at some time since 1968 there may have been some change in the words modifying "Paragon", the defendant admitted that throughout the period that it was the sole distributor, the words "Paragon" and "Victoriana Rose" both appeared on each item of china. It is obvious that this backstamp was put on prior to the final glaze and therefore has been affixed by the manufacturer. I think I may assume that this would be the impression given to anyone examining the backstamp. This china was shipped by Paragon to Cassidy's Ltd. from time to time in response to orders placed by Cassidy's. The china was typically shipped in cartons such as that entered as Exhibit P-31. Such cartons bore the word "Paragon" in large letters together with the words "fine English bone china" and "England". There was also the symbol and words indicating that Paragon is by appointment to both H.M. the Queen and H.M. Queen Elizabeth the Queen Mother, manufacturers of fine bone china. There was evidence of retailers indicating that also quite typically the china would reach them from Cassidy's in such cartons and that, depending on the nature and quantity of china bought, the china would often be delivered to their customers still in such boxes. Promotional material for Victoriana Rose was sent to retailers by both Cassidy's Ltd. and, after its establishment in Canada, the plaintiff Doulton Canada Inc. This was usually done in

marque de commerce n'était pas distinctive des marchandises de la défenderesse. Pour trancher ces deux arguments, il y a lieu d'examiner plus en détail comment Victoriana Rose a été produite et mise en marché.

La production de la vaisselle de porcelaine Victoriana Rose a commencé à l'usine de Paragon à Stoke-on-Trent au début de 1968. À ce moment-là, la société ne la vendait qu'au Canada et c'était Cassidy's Ltée qui l'importait et en était le seul distributeur. La vaisselle portant ce motif qui a été présentée comme pièce à l'appui de la demande porte à l'endos l'estampille que voici:



On suppose qu'à une certaine époque depuis 1968, cette estampille a subi des modifications quant au mot «Paragon», mais la défenderesse a admis que durant toute la période où elle était distributeur exclusif, les mots «Paragon» et «Victoriana Rose» se trouvaient tous les deux sur chaque article de porcelaine. De toute évidence, cette estampille était marquée avant la pose de la glaçure finale et par conséquent était apposée par le fabricant. Je pense pouvoir présumer que ce serait l'impression de quiconque examinerait l'estampille. Paragon expédiait cette porcelaine à Cassidy's Ltée lorsque cette dernière en faisait la commande. En règle générale, la porcelaine était expédiée dans des boîtes comme celle qui constitue la pièce P-31. Le nom de «Paragon» y apparaît en grosses lettres avec les mots «*fine English bone china*» et «*England*». On voit également le symbole et les mots indiquant que Paragon était nommée par Sa Majesté la Reine et Sa Majesté la Reine mère, fabricant de porcelaine tendre. Certains détaillants ont indiqué que généralement la porcelaine leur parvenait de chez Cassidy's dans ces boîtes et que, selon la nature et la quantité de vaisselle achetée, elle était souvent livrée à leurs clients dans ces boîtes. Des pièces de promotion de Victoriana Rose ont été envoyées aux détaillants tant par Cassidy's que, après son établissement au Canada, par la demanderesse Doulton Canada Inc. En général, cette opération s'effectuait grâce à une col-

cooperation between Doulton Canada and Cassidy's. The material sent by Cassidy's to retailers would, of course, bear its name and the material sent by Doulton Canada Inc. would (because Cassidy's had the exclusive distributorship for this pattern) also indicate that orders for Victoriana Rose pattern should be placed through Cassidy's. It was common ground that the material mentioning Cassidy's would not in the normal course of events ever reach the consumer and that generally he or she would have no way of knowing who was the distributor in Canada of Victoriana Rose. Indeed Mr. Jack Robertson, a former officer of Cassidy's called as a witness, confirmed that for reasons having to do with their relations with retailers it would be to their disadvantage publicly to identify Victoriana Rose with Cassidy's. He also agreed that the name "Paragon" would sell more china to the public than would the name "Cassidy's". There was also evidence from retailers that in the normal course of trade they would, when selling such china to a customer, issue an invoice which would usually have on it the name of the pattern and commonly also the word "Paragon". None could recall using the name "Cassidy's" on such invoices. In the light of all this evidence, it is difficult to see how the ultimate purchasers, or even the retailers, of Victoriana Rose china could have regarded the words "Victoriana Rose" as anything other than denoting one of the products of the plaintiff Paragon China Limited. It is equally hard to imagine how more than a handful of consumers could ever have known that Cassidy's Ltd. was the sole distributor of this pattern in Canada from 1968 to 1980.

As to the first issue raised concerning the validity or registration number 162,829, I am satisfied that Cassidy's Ltd. was not the person entitled to secure such registration. As I understand it, when they applied for registration of the trade mark "Victoriana Rose" on February 13, 1968, the china had not yet been put on sale in Canada. I take this to be the position because counsel for the defendant invoked the definition of "proposed trade mark" to justify their application for a trade mark which presumably had not yet been used in Canada. But I do not think it makes much difference whether sales of the china in Canada com-

laboration entre Doulton Canada et Cassidy's. Les articles envoyés par Cassidy's aux détaillants portaient évidemment son nom et les articles envoyés par Doulton Canada Inc. portaient (parce que Cassidy's avait la distribution exclusive de ce motif) une indication selon laquelle les commandes de porcelaine portant le motif Victoriana Rose devaient passer par Cassidy's. Il est constant que les articles mentionnant Cassidy's ne parvenaient pas aux consommateurs dans le cours normal des choses et qu'ils ne pouvaient habituellement pas savoir qui était le distributeur de Victoriana Rose au Canada. En fait, un ancien dirigeant de Cassidy's appelé à témoigner, M. Jack Robertson, a confirmé que pour des raisons se rapportant à leurs relations avec les détaillants, il aurait été à leur désavantage d'associer, aux yeux du public, Victoriana Rose avec Cassidy's. Il a admis également que le nom «Paragon» permettait de vendre plus de vaisselle de porcelaine dans le public que le nom «Cassidy's». De plus, des détaillants ont mentionné que, dans la pratique normale du commerce, chaque fois qu'ils vendaient de la vaisselle, ils donnaient aux clients un reçu portant ordinairement le nom du motif dont elle était ornée et souvent aussi le nom «Paragon». Aucun d'entre eux ne s'est rappelé avoir utilisé le nom «Cassidy's» sur ces reçus. À la lumière de tous ces témoignages, il est difficile de voir comment les consommateurs, ou même les détaillants de Victoriana Rose, auraient pu considérer que les mots «Victoriana Rose» s'appliquent à un produit autre que celui de la demanderesse Paragon China Limited. Il est également difficile d'imaginer comment la plupart des clients auraient jamais pu savoir que Cassidy's Ltée était le seul distributeur de ce motif au Canada de 1968 à 1980.

Pour ce qui est de la première question soulevée au sujet de la validité de l'enregistrement numéro 162829, je suis convaincu que Cassidy's Ltée n'était pas la personne ayant droit à l'enregistrement. D'après ce que j'ai compris, Cassidy's a demandé l'enregistrement de la marque de commerce «Victoriana Rose» le 13 février 1968, à une époque où cette vaisselle de porcelaine n'avait pas encore été mise en vente au Canada. Cette conclusion ressort de ce que l'avocat de la défenderesse a justifié sa demande d'une marque de commerce avec la définition de «marque de commerce projetée»; il s'agissait donc d'une marque qui n'avait

menced before or after their application for the trade mark because in my view they never "used" the trade mark for the purpose of distinguishing wares sold by them from those sold by others. Such use is required whether one applies the definition of "trade mark" or "proposed trade mark" in section 2 of the *Trade Marks Act*. To ascertain what is meant by "use" in the Act it is necessary to consider subsection 4(1) which provides:

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.

In *Manhattan Industries Inc. v. Princeton Manufacturing Ltd.* (1971), 4 C.P.R. (2d) 6 (F.C.T.D.), at pages 16-17, Heald J. considered this subsection as it would apply to a foreign manufacturer whose mark was put on the product at the factory and who sold through retailers in Canada. Heald J. gave particular emphasis to the words "normal course of trade" and said that in such a situation section 4 contemplates that sales of the manufacturer's product bearing the trade mark would constitute use in Canada by the manufacturer even if property in the product might have passed from the manufacturer to a distributor or retailer before entry into Canada. Section 4 in such a situation recognizes the continuity of the transaction from manufacturer to ultimate consumer and contemplates protection of the manufacturer's trade mark throughout these intervening transactions conducted "in the normal course of trade". This decision was followed in *Marchands Ro-Na Inc. v. Tefal S.A.* (1981), 55 C.P.R. (2d) 27 (F.C.T.D.). That case also involved a mark placed on products by a foreign manufacturer and sold in Canada through a distributor and it was held that the mark affixed by the manufacturer was a manufacturer's mark which was "used" by it when the products were sold in Canada through a distributor. See also

vraisemblablement pas encore été utilisée au Canada. Cependant, je ne pense pas qu'il soit important que les ventes de cette vaisselle de porcelaine aient commencées au Canada avant ou après la demande de la marque de commerce parce que, selon moi, Cassidy's n'a jamais «employé» la marque de commerce en vue de distinguer des marchandises qu'elle vendait de celles vendues par d'autres personnes. Il faut prouver l'existence d'un tel emploi lorsqu'une personne applique la définition de «marque de commerce» ou celle de «marque de commerce projetée» de l'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce*. Pour établir le sens du mot «emploi» de la Loi, il faut examiner le paragraphe 4(1) qui dispose:

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.

Dans la décision *Manhattan Industries Inc. c. Princeton Manufacturing Ltd.* (1971), 4 C.P.R. (2d) 6 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), aux pages 16 et 17, le juge Heald a examiné l'application de ce paragraphe à un fabricant étranger dont la marque était apposée sur le produit à l'usine et qui vendait par l'entremise de détaillants au Canada. Le juge Heald a particulièrement insisté sur les mots «dans la pratique normale du commerce» et a précisé que, dans de tels cas, l'article 4 permet de considérer les ventes des produits du fabricant qui portent la marque de commerce comme un emploi au Canada par le fabricant, même si la propriété des produits peut avoir été transférée du fabricant à un distributeur ou à un détaillant avant leur entrée au Canada. En pareils cas, l'article 4 reconnaît la continuité de la transaction du fabricant jusqu'au consommateur et protège la marque de commerce du fabricant à travers toutes ces opérations intermédiaires menées «dans la pratique normale du commerce». Cette décision a été suivie dans *Marchands Ro-Na Inc. c. Tefal S.A.* (1981), 55 C.P.R. (2d) 27 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.). Cette affaire portait également sur une marque de commerce apposée sur des produits par un fabricant étranger, produits qui étaient vendus au Canada par l'entremise d'un distributeur. La Cour a statué que la

*Saxon Industries, Inc. v. Aldo Ippolito & Co. Ltd.* (1982), 66 C.P.R. (2d) 79 (F.C.T.D.).

The defendant of course takes the position that the trade mark "Victoriana Rose" did not exist until it was created for the purpose of supplying Cassidy's, that no use had been made of the mark in Canada except through Cassidy's distributorship, that it was the registered owner of the trade mark at the time when sales first commenced in Canada, and therefore Paragon never established any use in Canada. In its view, any use that was made of the trade mark in Canada was by Cassidy's as registered owner of the trade mark and sole distributor of the china. I am satisfied, however, that Paragon as the manufacturer was the user of the trade mark. It placed the mark on the china and I can only conclude that it did so for its own purposes. Paragon certainly did not do it as agent for Cassidy's. There is no evidence of any agreement to this end and it would be impossible to imply an agreement since the evidence was clear that Paragon never learned of the existence of Cassidy's registered trade mark until 1980, over twelve years after production started. While it was common ground that the question of who actually thought of the name "Victoriana Rose" would not be directly determinative of the ownership of the trade mark, it might be a factor in implying some common understanding as to the ownership of the trade mark. To this extent it may be relevant, and I would therefore record my conclusion that the name was first thought of by Mr. Johnson while an employee of Paragon, with the assistance of his wife. To the extent that it was her idea I believe she can be taken to have assigned any interest in it to her husband in his capacity as an employee of Paragon. The evidence of Mr. and Mrs. Johnson was very clear as to the selection of the name. On the other hand, Mr. Robertson, the former officer of Cassidy's Ltd. who asserted that it was his idea, was quite vague as to how he had chosen the name. Therefore I can draw from the authorship of the name no inference in favour of Cassidy's with respect to any implied understanding as to ownership and use of the trade mark. I am therefore left

marque de commerce apposée par le fabricant était une marque de commerce du fabricant «employée» par celui-ci lorsque ses produits étaient vendus au Canada par l'intermédiaire du distributeur. Voir également *Saxon Industries, Inc. c. Aldo Ippolito & Co. Ltd.* (1982), 66 C.P.R. (2d) 79 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

Bien sûr, la défenderesse prétend pour sa part que la marque de commerce «Victoriana Rose» a été spécialement créée aux fins de l'approvisionnement, que cette marque n'a jamais été employée au Canada si ce n'est par l'entremise de la distribution de Cassidy's, qu'elle était le titulaire enregistré de la marque de commerce dès le début des ventes au Canada, et que, par conséquent, Paragon n'a jamais établi un emploi quelconque au Canada. Selon elle, seule Cassidy's a employé la marque de commerce au Canada en qualité de titulaire enregistré de la marque de commerce et de distributeur exclusif de cette vaisselle de porcelaine. Je demeure tout de même convaincu que Paragon, en tant que fabricant, était l'utilisateur de la marque de commerce. C'est elle qui a apposé la marque de commerce sur la vaisselle et force m'est de conclure qu'elle l'a fait pour ses propres fins. Ce n'est certainement pas à titre de représentant de Cassidy's qu'elle l'a fait. Rien ne prouve l'existence d'une entente à cet effet et il est impossible de présumer une entente puisque les témoignages révèlent clairement que Paragon a appris seulement en 1980, plus de douze ans après avoir commencé la production de la vaisselle, que Cassidy's avait enregistré cette marque de commerce. Bien qu'il soit constant que la question de savoir qui a réellement pensé au nom «Victoriana Rose» n'indique pas à coup sûr qui est le propriétaire de la marque de commerce, cet élément pourrait servir à indiquer à qui était couramment attribuée la propriété de la marque de commerce. Dans cette mesure, cet élément peut être pertinent, et je tiens, par conséquent, à ajouter au dossier que j'ai conclu que la première personne à avoir pensé à ce nom est M. Johnson, un employé de Paragon, avec l'aide de son épouse. Dans la mesure où c'est elle qui a eu cette idée, j'estime qu'on peut considérer qu'elle a cédé ses droits à ce nom à son mari en sa qualité d'employé de Paragon. Les témoignages de M. et de Mme Johnson sont très clairs quant au choix du nom. D'un autre côté, M. Robertson, l'ancien dirigeant de Cassidy's Ltée, qui prétend en

with the fact that the mark "Victoriana Rose" was placed on the product by the manufacturer in a manner which clearly identified this china pattern with its maker. In the normal course of trade the product reached the ultimate customer bearing this mark which he would understand to be the mark of the manufacturer. In that normal course of trade nothing would have transpired to suggest to either retailers or consumers that the mark was anything other than the manufacturer's mark. I conclude that it was the manufacturer who would, according to subsection 4(1) of the *Trade Marks Act*, be deemed to have used the mark in association with these wares. For its part, Cassidy's did nothing with its trade mark other than to register it and occasionally to advertise to retailers the fact that the "Victoriana Rose" pattern made by Paragon could be ordered from it. In these circumstances I do not see how this could be deemed to be a use of the trade mark.

It is therefore apparent that the defendant Cassidy's Ltd. did not use the trade mark "Victoriana Rose" "for the purpose of distinguishing . . . wares . . . sold . . . by [it] from those . . . sold . . . by others" as required by the *Trade Marks Act*. When they distributed china with this mark on it, it was the manufacturer's mark and it was the manufacturer Paragon which was using it. It is fundamental that a trade mark is only created through use. Although by subsection 16(3) of the Act Cassidy's Ltd. was entitled to apply for a "proposed trade mark", as its counsel suggested at the trial, it is questionable that that is what Cassidy's thought it was doing at the time of the application as it filed an affidavit of use, sworn by Mr. Robertson, which was dated February 14, 1968 only one day after the date of the application. Whatever Cassidy's considered the nature of the process to be, it is clear that it would have had to establish use before the trade mark could actually be registered. While Mr. Robertson may well have sworn his affidavit in good faith to the effect that Cassidy's had commenced use of the trade mark, it is my conclusion that in law the activities of Cassidy's Ltd. concerning the trade mark did

être l'auteur, a été assez vague dans sa description de la démarche qu'il a suivie pour choisir le nom. Par conséquent, je ne peux tirer de la paternité du nom aucune inférence selon laquelle il était sous-entendu que Cassidy's était le propriétaire et l'utilisateur de la marque de commerce. Donc, il reste que le fabricant a apposé la marque «Victoriana Rose» d'une manière qui associe clairement ce motif de la vaisselle avec son fabricant. Dans la pratique normale du commerce, le produit parvient aux consommateurs avec cette marque qu'ils attribuent au fabricant. Rien, dans la pratique normale du commerce, ne laisse soupçonner aux détaillants ou aux consommateurs que la marque est autre chose que celle du fabricant. J'en conclus que c'est le fabricant qui, d'après le paragraphe 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, est réputé avoir employé la marque en liaison avec ces marchandises. Quant à Cassidy's, elle s'est contentée d'enregistrer la marque de commerce et d'informer, à l'occasion, les détaillants du fait que le motif «Victoriana Rose» fabriqué par Paragon pouvait être commandé par son intermédiaire. Dans ces circonstances, il m'est impossible de présumer qu'il s'agit d'un emploi de la marque de commerce.

Ainsi, il appert que la défenderesse Cassidy's Ltée n'a pas employé la marque de commerce «Victoriana Rose» «aux fins . . . de distinguer des marchandises . . . vendues . . . par elle, de marchandises . . . vendues . . . par d'autres» comme le requiert la *Loi sur les marques de commerce*. Quand cette société distribuait la vaisselle de porcelaine portant cette marque, il s'agissait de la marque du fabricant, et c'était le fabricant, Paragon, qui l'employait. Une marque de commerce est essentiellement créée par l'usage. Bien qu'il est vrai que, comme son avocat l'a soutenu au procès, Cassidy's Ltée avait le droit, en vertu du paragraphe 16(3) de la Loi, de demander l'enregistrement d'une «marque de commerce projetée», il n'est pas certain que c'était ce que Cassidy's pensait qu'elle faisait à l'époque de la demande. En effet, à ce moment-là, elle a déposé l'affidavit de M. Robertson daté du 14 février 1968, c'est-à-dire le lendemain de la date de la demande, dans lequel celui-ci déclarait sous serment qu'il y avait usage. Quelle que soit la façon dont Cassidy's concevait ce processus, il est clair qu'elle avait à prouver l'emploi de cette marque de commerce avant qu'elle puisse réellement être

not then and have never constituted use of it in the terms of the Act.

The second ground of attack on the registration of the trade mark, as noted above, was to the effect that at the time of the commencement of this action the mark was not distinctive of the wares of Cassidy's Ltd. so as to distinguish them from the wares of others. Thus, as provided by paragraph 18(1)(b) of the *Trade Marks Act*, the registration of the trade mark is invalid. I have concluded that this ground of attack is also well founded.

Counsel for the defendant argued, *inter alia*, that a trade mark is distinctive if it distinguishes certain goods from certain other goods without necessarily identifying the vendor or manufacturer of either. On this basis it was suggested that, since Victoriana Rose was a pattern of china for which Cassidy's had the exclusive distributorship while there were other patterns of Paragon china for which it did not have the distributorship, then the trade mark Victoriana Rose on a piece of Paragon china would distinguish this product from other products of Paragon which Cassidy's did not sell. I can find no support for this position in either the statute nor in the cases. The definition in section 2 of the word "distinctive" reads as follows:

2. . . .

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

It is to be noted that a distinctive trade mark is one which links e.g., goods with a vendor so as to distinguish them from the goods of other vendors. It is not distinctive if it simply distinguishes one design of goods from another design of goods even though if one had special trade knowledge one might know that these two kinds of goods are sold respectively by two different vendors. Such a con-

enregistrée. M. Robertson peut très bien avoir affirmé de bonne foi dans son affidavit que Cassidy's avait commencé l'emploi de la marque de commerce, mais, selon moi, en droit, les activités de Cassidy's Ltée relativement à la marque de commerce n'ont pas, ni à cette époque, ni par la suite, constitué l'emploi de cette marque de commerce au sens de la Loi.

Le deuxième chef de contestation de l'enregistrement de la marque de commerce, tel que mentionné ci-dessus, porte qu'à l'époque de l'introduction de la présente action la marque n'était pas distinctive des marchandises de Cassidy's Ltée de manière à les distinguer des marchandises d'autres sociétés. Aussi, comme le prévoit l'alinéa 18(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce*, l'enregistrement de cette marque est invalide. Selon moi, ce deuxième moyen est également bien fondé.

L'avocat de la défenderesse prétend notamment qu'une marque de commerce est distinctive si elle permet de distinguer certaines marchandises de certaines autres sans nécessairement permettre d'identifier le vendeur ou le fabricant de l'un ou l'autre. Ainsi, selon lui, puisque Victoriana Rose était un motif de vaisselle de porcelaine dont Cassidy's était le distributeur exclusif, alors qu'il existait d'autres motifs de vaisselle de porcelaine de Paragon pour lesquels elle n'était pas distributeur exclusif, il s'ensuit que la marque de commerce Victoriana Rose apposée à un article de porcelaine de Paragon distinguait ce produit des autres produits de Paragon que Cassidy's ne vendait pas. Ni la jurisprudence, ni la loi n'appuie cette théorie. La définition de l'article 2 du mot «distinctive» est formulée ainsi:

2. . . .

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

Il convient de remarquer qu'une marque de commerce distinctive est une marque qui relie, par exemple, des marchandises à un vendeur de manière à distinguer ses marchandises de celles des autres vendeurs. Elle n'est pas distinctive si elle distingue simplement le dessin d'une marchandise du dessin d'une autre marchandise même si un initié peut savoir que ces deux sortes de marchan-

cept of distinctiveness would run counter to a basic purpose of the trade mark which is to assure the purchaser that the goods have come from a particular source in which he has confidence. See Fox, *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition* (3rd ed., 1972), at pages 25-26.

There was also some debate as to the relevant audience to which the trade mark must be distinctive. I believe this matter to have been settled authoritatively by the Federal Court of Appeal in *Sportcam Co. v. Breck's Sporting Goods Co.*, [1973] F.C. 360; 10 C.P.R. (2d) 28, confirmed by the Supreme Court of Canada in [1976] 1 S.C.R. 527; (1975), 17 C.P.R. (2d) 201. In interpreting the definition of "distinctive" as quoted above, Jackett C.J. said at page 368 F.C.; at page 34 C.P.R. "the question is one of fact as to what message the trade mark 'actually' conveys to the public". In that case the Court concluded that as the trade mark had been used in Canada to identify the product with its French manufacturer, prior to registration of the trade mark by the Canadian distributor, the public would have come to believe the mark to be distinctive of the manufacturer. Nothing had happened on the occasion of registration to "convey to the market some other message". See also *In the Matter of an Application by Warschauer to Register a Trade Mark* (1925), 43 R.P.C. 46 (Ch. D.); *In the Matter of the Trade Mark of Elaine Inescourt* (1928), 46 R.P.C. 13 (Ch. D.); and *Wilkinson Sword (Canada) Ltd. v. Juda* (1966), 51 C.P.R. 55 (Ex. Ct.). While counsel for the defendant sought to distinguish the *Breck's* case and certain others on the basis that there had been prior use by the manufacturer in the country of registration before registration, while in the present case there was no prior use by Paragon in Canada of "Victoriana Rose" before its registration by Cassidy's Ltd., I do not think this distinction suggests a different result. In the final analysis the critical factor according to these cases is the message given to the public. In the present case I can see no basis on which the public could have received any message in the normal course of business other than this mark, obviously placed on the china at the time of manufacture associating the name of the pattern with the name of the manufacturer, was a manufacturer's mark.

disés sont respectivement vendues par deux différents vendeurs. Une telle conception du caractère distinctif va à l'encontre de l'un des objets essentiels des marques de commerce qui vise à assurer à l'acheteur que les produits viennent d'une source bien précise dans laquelle il a confiance. Voir *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition* de Fox, (3<sup>e</sup> éd., 1972), aux pages 25 et 26.

On a également discuté de la question de savoir à qui la marque de commerce devait sembler distinctive. Je pense que la Cour d'appel fédérale a définitivement tranché cette question dans l'arrêt *Sportcam Co. c. Breck's Sporting Goods Co.*, [1973] C.F. 360; 10 C.P.R. (2d) 28, confirmé par la Cour suprême du Canada à [1976] 1 R.C.S. 527; (1975), 17 C.P.R. (2d) 201. En interprétant la définition de «distinctive», telle que citée ci-dessus, le juge en chef Jackett a dit à la page 368 C.F.; à la page 34 C.P.R. que «c'est une question de fait que de savoir quelle indication précise la marque de commerce transmet "véritablement" au public». Dans cet arrêt, la Cour a conclu que, puisque la marque de commerce avait été utilisée au Canada pour relier le produit à son fabricant français avant que le distributeur canadien enregistre la marque de commerce, le public avait été amené à croire que la marque était distinctive du fabricant. Rien, à l'occasion de l'enregistrement, n'était intervenu pour «donner au public une autre image de cette marque». Voir également *In the Matter of an Application by Warschauer to Register a Trade Mark* (1925), 43 R.P.C. 46 (Ch. D.); *In the Matter of the Trade Mark of Elaine Inescourt* (1928), 46 R.P.C. 13 (Ch. D.) et *Wilkinson Sword (Canada) Ltd. v. Juda* (1966), 51 C.P.R. 55 (C. de l'É.). L'avocat de la défenderesse a cherché à établir une distinction entre l'arrêt *Breck's* et certains autres arrêts parce que, dans ces affaires, le fabricant avait utilisé la marque de commerce dans le pays d'enregistrement avant que celui-ci ait lieu, alors qu'en l'espèce Paragon n'a pas utilisé le motif «Victoriana Rose» au Canada avant que Cassidy's Ltée l'enregistre. Cependant, je ne pense pas que cette distinction soit susceptible de modifier la solution du litige. En dernière analyse, ces arrêts établissent que l'élément essentiel est l'image donnée au public. En l'espèce, je ne peux voir comment le public aurait pu ne pas penser, dans la pratique normale du commerce, que cette marque, apposée de toute évidence sur la

Cassidy's own witness and former senior officer confirmed that it was indeed not the company's wish nor its manner of doing business to convey to the ultimate consumer an association between Victoriana Rose and Cassidy's Ltd. Such association of this nature as was conveyed was communicated to retailers but it was within the context of informing retailers that if they wanted to buy Paragon's Victoriana Rose they would have to order it from Cassidy's. It was obvious that any goods labelled "Victoriana Rose" came from Paragon: Cassidy's did not sell any other products made by itself or other manufacturers with the "Victoriana Rose" mark. I therefore conclude that the registration in favour of Cassidy's Ltd. of a trade mark consisting of the words "Victoriana Rose" is invalid.

As for the remedies sought by the plaintiff, the defendant raised several objections concerning the jurisdiction of the Court. I shall deal with these objections in relation to each remedy.

The plaintiff seeks a declaration that registration number 162,829 of "Victoriana Rose" as a trade mark is invalid and void. Having regard to the foregoing I believe the plaintiff is entitled to such a declaration. The jurisdiction of the Court in my view arises from subsection 18(1) of the *Trade Marks Act* which includes two grounds of invalidity which I have found in this case to exist. In my view it is open to the Court to make a declaration to this effect, by virtue of section 20 of the *Federal Court Act* [R.S.C. 1970 (2nd Supp.), c. 10] and section 53 of the *Trade Marks Act*.

The plaintiff is also entitled, as requested, to an order expunging registration number 162,829 in the name of Cassidy's Ltd.—Cassidy's Ltée from the trade mark register. Such an order is clearly within the exclusive jurisdiction of this Court set out in subsection 57(1) of the *Trade Marks Act*.

porcelaine à l'époque de sa fabrication, associant le nom du motif au nom du fabricant, est la marque d'un fabricant. Le témoin de Cassidy's, et son ancien dirigeant, a confirmé que la société ne souhaitait réellement pas et n'avait pas pour habitude d'agir en affaires de manière à amener le consommateur ultime à associer Victoriana Rose avec Cassidy's Ltée. Ce lien a effectivement été établi avec les détaillants, mais c'était pour qu'ils sachent que s'ils voulaient acheter de la vaisselle Victoriana Rose de Paragon, ils devaient la commander par l'entremise de Cassidy's. Il ne faisait aucun doute que les marchandises étiquetées «Victoriana Rose» venaient de Paragon: Cassidy's ne vendait aucun autre produit qu'elle-même fabriquait ou qui était fabriqué par d'autres et qui portait la marque «Victoriana Rose». Par conséquent, je conclus que l'enregistrement en faveur de Cassidy's Ltée d'une marque de commerce formée par les mots «Victoriana Rose» est invalide.

La défenderesse a contesté sous plusieurs chefs la compétence de cette Cour de connaître des redressements recherchés par la demanderesse. J'examinerai ces objections par rapport à chaque mesure de redressement demandée.

La demanderesse veut faire déclarer invalide et nul l'enregistrement numéro 162829 de «Victoriana Rose» comme marque de commerce. Étant donné ce que j'ai dit précédemment, je crois que la demanderesse a droit à une telle déclaration. La compétence de la Cour, à mon avis, découle du paragraphe 18(1) de la *Loi sur les marques de commerce* qui comprend deux motifs d'invalidité qui, selon moi, se trouvent présents en l'espèce. À mon avis, il est loisible à la Cour de faire une déclaration à cet effet, en vertu de l'article 20 de la *Loi sur la Cour fédérale* [S.R.C. 1970 (2<sup>e</sup> Supp.), chap. 10] et de l'article 53 de la *Loi sur les marques de commerce*.

La demanderesse a également droit, comme elle le demande, à une ordonnance de radiation de l'enregistrement numéro 162829 au nom de Cassidy's Ltd.—Cassidy's Ltée du registre des marques de commerce. Une telle ordonnance ressort nettement de la compétence exclusive de la Cour qu'accorde le paragraphe 57(1) de la *Loi sur les marques de commerce*.

I also conclude that the plaintiff is entitled to the permanent injunction which it has requested restraining the defendant from representing to the public or otherwise that it is the owner of a valid registered trade mark "Victoriana Rose". Such an injunction is an equitable remedy which is incidental to the jurisdiction of the Court with respect to its substantive determination of the validity of the registration of this trade mark. I have exercised my discretion in favour of granting the injunction because I think there is sufficient evidence to suggest that the defendant might otherwise continue to impede the plaintiff by asserting an interest in a registered trade mark "Victoriana Rose".

It was suggested by counsel for the plaintiff, and resisted by counsel for the defendant, that it would be open to me simply to substitute as registered owner Paragon China Limited for Cassidy's Ltd. with respect to registration number 162,829. Counsel for the plaintiff contended that this could be regarded as an amendment of the register which by subsection 57(1) of the *Trade Marks Act* the Court is entitled to order. In *Friendly Ice Cream Corp. v. Friendly Ice Cream Shops Ltd.*, [1972] F.C. 712; 7 C.P.R. (2d) 35 (T.D.), Heald J. held at page 717 F.C.; at page 40 C.P.R. that the Court has no jurisdiction to make an amendment of this sort and I respectfully concur. If one examines the scheme of the *Trade Marks Act*, particularly the procedure by which registration of trade marks is obtained, it is clear that Parliament contemplated a process of examination to be carried out with respect to any registrant which process has not taken place here with respect to Paragon China Limited. In particular section 29 of the Act requires a considerable amount of information to be provided by an applicant to the Registrar which has not happened in this case with respect to Paragon China Limited. There is of course also the process of advertising under section 36 and the process of considering opposition to registration under section 37, none of which has happened here. In my view any specific proposed registration should go through these processes and it matters not that another applicant, Cassidy's Ltd. has undergone this process with respect to the same trade mark. I can find nothing in the Act nor in the jurisprudence which would support an inter-

Je conclus également que la demanderesse a droit à l'injonction permanente qu'elle réclame portant interdiction à la défenderesse de se présenter au public ou autrement comme le titulaire de la marque de commerce «Victoriana Rose» valablement enregistrée. Cette injonction est une mesure de redressement en *equity*, accessoire à la compétence de la Cour qui a tranché au fond la validité de l'enregistrement de cette marque de commerce. J'ai exercé mon pouvoir d'appréciation en faveur de l'octroi de l'injonction parce que, selon moi, la preuve suffit à démontrer que, s'il en était autrement, la défenderesse pourrait continuer de nuire à la demanderesse en affirmant avoir un droit à la marque de commerce enregistrée «Victoriana Rose».

L'avocat de la demanderesse a soumis, ce à quoi celui de la défenderesse s'est opposé, que je pouvais simplement substituer Paragon China Limited à Cassidy's Ltée au titre de titulaire de l'enregistrement numéro 162829. L'avocat de la demanderesse a prétendu qu'on pourrait considérer qu'il s'agit d'une modification du registre que la Cour a le droit d'ordonner en vertu du paragraphe 57(1) de la *Loi sur les marques de commerce*. Dans la décision *Friendly Ice Cream Corp. c. Friendly Ice Cream Shops Ltd.*, [1972] C.F. 712; 7 C.P.R. (2d) 35 (1<sup>re</sup> inst.), le juge Heald a conclu, à la page 717 C.F.; à la page 40 C.P.R., que la Cour n'était pas compétente pour apporter une modification de cette sorte. Je souscris à cette affirmation. Si l'on examine l'esprit de la *Loi sur les marques de commerce*, et plus particulièrement la procédure visant l'obtention de l'enregistrement d'une marque de commerce, on constate que le Parlement envisageait l'examen de chaque déposant et, en l'espèce, Paragon China Limited ne s'est pas soumise à cette procédure. L'article 29 de la Loi, surtout, exige que le demandeur fournisse un grand nombre de renseignements au registraire, renseignements que n'a pas fournis Paragon China Limited en l'espèce. Mentionnons également l'annonce prévue à l'article 36 et la procédure d'opposition à l'enregistrement prévue à l'article 37, qui ne sont pas intervenues dans le cas présent. À mon avis, ces procédures doivent être suivies pour tout enregistrement projeté, peu importe qu'une autre demanderesse, Cassidy's Ltée, se soit déjà conformée à ces procédures en ce qui concerne la même marque de commerce. Rien dans la Loi, ni dans la

pretation of the Court's power of amendment of the register so as to include ordering the involuntary substitution—as compared to a transfer consented to by the registrant—of one registrant for another.

The plaintiffs further request a declaration that Paragon “is the owner of the trade mark ‘Victoriana Rose’ for use in association with china tableware”. It is to be noted that as framed the relief requested does not involve entitlement to registration. In my view it would be open to this Court to make such a declaration if it had before it all the necessary evidence. I believe that this Court has jurisdiction to make such a declaration pursuant to section 20 of the *Federal Court Act* which gives it concurrent jurisdiction “in all other cases in which a remedy is sought under the authority of any Act of the Parliament of Canada or at law or in equity, respecting any . . . trade mark. . . .” Here the *Trade Marks Act* in sections 1 to 11 defines and prescribes a number of rules concerning trade marks and the adoption thereof, without reference to registration. Thereafter, the Act only deals with registered trade marks. Within the context of section 20 of the *Federal Court Act*, the declaration is a remedy “in equity” and in this case is with respect to a trade mark. The requirements of section 101 of the *Constitution Act, 1867* [30 & 31 Vict., c. 3 (U.K.) [R.S.C. 1970, Appendix II, No. 5] (as am. by *Canada Act 1982, 1982, c. 11* (U.K.), Schedule to the *Constitution Act, 1982, Item 1*)] are also met since Parliament by sections 1 to 11 of the *Trade Marks Act* has prescribed a regime concerning what constitutes a trade mark and the adoption thereof, whether registered or not. The jurisdiction of Parliament with respect to trade marks has long since been recognized: *Attorney-General for Ontario v. Attorney-General for Canada*, [1937] A.C. 405 (P.C.). I believe a declaration with respect to ownership of an unregistered trade mark is distinguishable from the forms of relief sought, and refused, in *Cellcor Corp. of Canada Ltd. v. Kotacka*, [1977] 1 F.C. 227 (C.A.). The Court of Appeal held in that case that the declaration which was sought to the effect that the plaintiff was the person entitled to obtain letters patent to a certain invention was not obtainable under section 20 of the *Federal Court Act* because the *Patent Act* expressly confers on the

jurisprudence, ne justifie d'interpréter le pouvoir qu'a la Cour de modifier le registre comme comprenant le pouvoir d'ordonner la substitution involontaire, contrairement à un transfert d'un détenteur à un autre auquel consent le demandeur d'une marque de commerce.

Les demandresses veulent en outre une déclaration selon laquelle Paragon [TRADUCTION] «est le titulaire de la marque de commerce “Victoriana Rose” pour son emploi en liaison avec de la vaisselle de porcelaine». Notons que, telle que formulée, la mesure de redressement demandée ne comporte pas le droit à l'enregistrement. Je pense que la présente Cour peut faire une telle déclaration si on lui a soumis toute la preuve nécessaire. Je crois qu'elle a ce pouvoir en vertu de l'article 20 de la *Loi sur la Cour fédérale*, qui lui accorde une compétence concurrente «dans tous les autres cas où l'on cherche à obtenir un redressement en vertu d'une loi du Parlement du Canada, ou de toute autre règle de droit relativement à . . . une marque de commerce . . .» La *Loi sur les marques de commerce*, aux articles 1 à 11, définit et prescrit plusieurs règles relatives aux marques de commerce et à leur adoption, sans mentionner les règles relatives à l'enregistrement. Par la suite, la Loi porte uniquement sur les marques de commerce enregistrées. Dans le cadre de l'article 20 de la *Loi sur la Cour fédérale*, la déclaration est une mesure de redressement *in equity* et, en l'espèce, se rapporte à une marque de commerce. Les exigences de l'article 101 de la *Loi constitutionnelle de 1867* [30 & 31 Vict., chap. 3 (R.-U.) [S.R.C. 1970, Appendice II, n° 5] (mod. par la *Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11* (R.-U.), annexe de la *Loi constitutionnelle de 1982, n° 1*)] sont également satisfaites puisque le Parlement, par les articles 1 à 11 de la *Loi sur les marques de commerce*, a prescrit les règles relatives à ce qui constitue une marque de commerce et son adoption, que cette marque soit enregistrée ou non. La compétence du Parlement relativement aux marques de commerce est depuis longtemps reconnue: *Attorney-General for Ontario v. Attorney-General for Canada*, [1937] A.C. 405 (P.C.). Selon moi, une déclaration relative à la propriété d'une marque de commerce non enregistrée se distingue des mesures de redressement qui avaient été demandées et refusées dans la décision *Cellcor Corp. of Canada Ltd. v. Kotacka*, [1977] 1 C.F. 227 (C.A.). Dans cette

Commissioner of Patents the authority to decide in the first instance on entitlement to patents. In the present case the *Trade Marks Act* provides, of course, no other procedure for determination of ownership of unregistered trade marks and, unlike the *Patent Act*, it does not define entitlement to such industrial property even in the absence of recognition by an official such as the Registrar of Trade Marks or the Commissioner of Patents. Further, it may well be that the jurisdiction of Parliament over trade marks, depending as it does on federal authority over "the regulation of trade and commerce" (see *Attorney-General for Ontario v. Attorney-General for Canada, supra*) is intrinsically broader than is Parliament's jurisdiction over "patents of invention and discovery". As to the latter, it was argued in the *Cellcor* case *supra* that the word "patent" only gives jurisdiction over the issuance of patents for the protection of inventions, but not over property rights in an unpatented invention. The Court of Appeal does not appear to have found it necessary to deal with this issue, however.

While then it would in my view be legally possible to issue a declaration as to ownership of an unregistered trade mark, I believe in this case I should confine myself to the evidence before me relating to the use of the trade mark "Victoriana Rose". Counsel for the plaintiffs requested that, if I could not give the broader declaration as to ownership, I declare that Paragon has been using this trade mark and that Cassidy's has not. The evidence and the legal principles referred to above with respect to the meaning of "use" would justify me in making such a declaration and I shall therefore do so. While for all practical purposes it may be that this is tantamount to a declaration of ownership, it is at least theoretically possible that other barriers to Paragon's ownership—barriers which were not canvassed before me—could preclude ultimate recognition of that ownership. I

affaire, la Cour d'appel a décidé qu'elle ne pouvait accorder la déclaration demandée selon laquelle le demandeur est la personne fondée à obtenir des lettres patentes relativement à une certaine invention par application de l'article 20 de la *Loi sur la Cour fédérale* parce que la *Loi sur les brevets* confère expressément au commissaire des brevets le pouvoir de décider d'abord si un requérant a droit à un brevet. En l'espèce, la *Loi sur les marques de commerce* ne prévoit pas une autre procédure pour décider de la propriété d'une marque de commerce non enregistrée et, à la différence de la *Loi sur les brevets*, elle définit effectivement le droit à une telle propriété industrielle même en l'absence d'une reconnaissance par un fonctionnaire comme le registraire des marques de commerce ou le commissaire des brevets. En outre, il se peut fort bien que la compétence du Parlement sur les marques de commerce, qui découle du pouvoir du fédéral sur «la réglementation des échanges et du commerce» (voir *Attorney-General for Ontario v. Attorney-General for Canada, précitée*) soit en elle-même plus vaste que la compétence du Parlement sur «les brevets d'invention et de découverte». Pour ce qui est de ces derniers pouvoirs, on a soutenu dans *Cellcor, précitée*, que le mot «brevet» donne compétence sur la délivrance d'un brevet pour la protection des inventions, mais non sur les droits de propriété des inventions non brevetées. La Cour d'appel n'a, toutefois, pas jugé nécessaire de trancher cette question.

Même s'il me semble juridiquement possible de faire une déclaration relative à la propriété d'une marque de commerce non enregistrée, je crois qu'il faut, en l'espèce, me limiter à la preuve soumise et qui se rapporte à l'emploi de la marque de commerce «Victoriana Rose». L'avocat des demanderesse me demande, si je ne peux accorder une déclaration plus vaste quant à la propriété, de déclarer que Paragon a employé cette marque de commerce et que Cassidy's ne l'a pas fait. La preuve et les principes juridiques exposés ci-dessus relativement au sens du mot «emploi» me permettent de faire une telle déclaration; j'acquiescerai donc à cette demande. Bien qu'à toutes fins pratiques, cela peut équivaloir à une déclaration de propriété, il est possible, au moins en théorie, que d'autres obstacles au droit de propriété de Paragon—des obstacles qui n'ont pas été examinés en

believe it is unnecessary for me to go further than this with a declaration but this should not be interpreted as a finding in any way that there is a barrier to full recognition of ownership by the plaintiff Paragon of an unregistered trade mark. At the same time I believe it could be useful that the use issue be clarified in this way for whatever relevance it may have to the future conduct of the parties. It may also provide assistance to the Registrar should Paragon seek registration of this mark, but it does not usurp the functions of the Registrar who must consider many other matters before reaching a decision as to registration.

#### Copyright

The copyright issue relates to the rose pattern used on this china tableware. The plaintiffs seek a declaration that copyright subsists in this rose pattern and that Paragon is the owner of that copyright, and injunctions restraining the defendant from reproducing that pattern or representing to the public that it is the owner of the copyright therein.

With respect to this issue, the question of authorship of the rose pattern is critical. While the evidence was not clear in all details, I am satisfied that Mr. Reginald Johnson while employed by Paragon, after being made aware that there might be a market in Canada for a new rose floral design, did some paintings for such a design. In doing so he may have drawn on earlier paintings which he had done. It further appears that the suggestion that some such design might have a market in Canada came directly or indirectly from Mr. Jack Robertson of Cassidy's. Further, after the initial design was painted by Mr. Johnson it was shown to Mr. Robertson who suggested that the "sprays" of roses should be spread out somewhat so as to occupy more of the top surface of the tableware. Mr. Johnson modified the design accordingly. Mr. Robertson was satisfied with the modifications and Cassidy's placed an order for Victoriana Rose tableware to a value of about

l'espèce—puissent empêcher de reconnaître finalement ce droit de propriété. Je pense qu'il est inutile d'aller plus loin en ce qui concerne une déclaration, mais cette attitude de ma part ne doit pas s'interpréter de quelque façon comme une conclusion à l'existence d'un obstacle à la reconnaissance pleine et entière du droit de propriété de la demanderesse Paragon à la marque de commerce non enregistrée. En même temps, je crois qu'il peut être utile que la question de l'emploi soit clarifiée de cette façon au cas où elle pourrait être pertinente à la conduite ultérieure des parties. Elle peut également être d'une aide quelconque au registraire si jamais Paragon demande l'enregistrement de cette marque. Cependant, il ne s'agit pas d'une usurpation des fonctions du registraire qui doit examiner plusieurs autres questions avant de prendre une décision sur l'enregistrement.

#### d Droit d'auteur

La question du droit d'auteur se rapporte au motif de roses qui orne la vaisselle de porcelaine. Les demandereses veulent que la Cour déclare qu'il existe un droit d'auteur quant au motif de roses et que Paragon est le propriétaire de ce droit d'auteur. Elles veulent aussi que la Cour prononce des injonctions portant interdiction à la défenderesse de reproduire ce motif ou de se présenter au public comme le propriétaire du droit d'auteur qui s'y attache.

En ce qui concerne ce point litigieux, il est crucial d'examiner la question de la paternité du motif de roses. La preuve n'est pas totalement claire sur tous les détails, mais je suis convaincu que c'est M. Reginald Johnson, alors qu'il était à l'emploi de Paragon et après qu'on l'ait informé de la possibilité de l'existence d'un marché au Canada pour un nouveau dessin de roses, qui a réalisé des peintures en vue d'un tel dessin. Il est possible qu'en accomplissant ce travail il se soit reporté à des peintures qu'il avait exécutées auparavant. Par ailleurs, il semble que c'est M. Jack Robertson de Cassidy's qui lui a directement ou indirectement fait connaître l'existence d'un marché au Canada pour ce dessin. En outre, une fois que M. Johnson a peint le premier dessin, il l'a montré à M. Robertson qui lui a suggéré d'étendre les «jets» de roses sur une plus grande partie de la surface de la vaisselle. M. Johnson a modifié son dessin en conséquence. M. Robertson était satisfait des

£15,000. For production to begin it was necessary to have lithograph sheets prepared, which in effect provided transfers bearing the pattern to be placed on the china before the final stages of firing and glazing. The initial cost of these lithograph sheets was about £3,000.

I conclude that Mr. Johnson was the author of the pattern and that copyright subsists therein in Canada by virtue of subsection 4(1) of the *Copyright Act* [R.S.C. 1970, c. C-30]. At the time of the making of the work Mr. Johnson was a British subject, resident within Her Majesty's Realms and Territories in 1967 and the work was first published within such Realms and Territories, namely in England or Canada. Further, by virtue of subsection 12(3), because Mr. Johnson was in the employment of Paragon and the work was made in the course of that employment, Paragon was the first owner of the copyright and remains so. I do not accept that Mr. Robertson's suggestions and advice, helpful as they may have been, rendered him the author of the pattern. It was the skill and experience of Mr. Johnson, who testified that during his career he had made perhaps two thousand such sketches of possible patterns, which created an aesthetically pleasing design, albeit that it was in reaction to Mr. Robertson's marketing idea.

The defendant also contends that it is entitled to the copyright by virtue of subsection 12(2) of the *Copyright Act* which reads as follows:

12. ...

(2) Where, in the case of an engraving, photograph, or portrait, the plate or other original was ordered by some other person and was made for valuable consideration in pursuance of that order, then in the absence of any agreement to the contrary, the person by whom such plate or other original was ordered shall be the first owner of the copyright.

The argument seems to be here that the lithograph sheets were in the nature of "an engraving, photograph, or portrait" and that they were "ordered" by Cassidy's and were "made for valuable consideration in pursuance of that order..." The defendant strove to show that it would have been obliged to pay for the lithograph sheets if it had

modifications et Cassidy's a commandé de la vaiselle Victoriana Rose pour une valeur d'environ 15 000 £. Pour commencer la production il fallait préparer les planches lithographiques qui fournissent effectivement les matrices portant le motif à apposer sur la porcelaine avant les étapes finales de la cuisson et de l'émaillage. Le coût à l'origine de ces planches lithographiques était d'environ 3 000 £.

Je conclus que M. Johnson est le père du motif et qu'un droit d'auteur existe dans ce motif au Canada en vertu du paragraphe 4(1) de la *Loi sur le droit d'auteur* [S.R.C. 1970, chap. C-30]. À l'époque où il a exécuté ce travail, M. Johnson était un ressortissant britannique, résidant dans les royaumes et les territoires de Sa Majesté en 1967, et cette œuvre a été rendue publique pour la première fois dans ces royaumes et ces territoires, c'est-à-dire en Angleterre ou au Canada. En outre, par application du paragraphe 12(3), comme M. Johnson était un employé de Paragon et que le travail a été réalisé dans le cadre de cet emploi, Paragon était et reste le premier et le seul propriétaire du droit d'auteur. Je ne puis accepter la thèse portant que les suggestions et les conseils de M. Robertson, aussi utiles qu'ils aient pu être, en ont fait le père du motif. Ce sont les connaissances et l'expérience de M. Johnson, qui a mentionné dans son témoignage qu'il avait peut-être réalisé jusqu'à deux mille esquisses de motifs possibles, qui ont engendré un dessin esthétiquement plaisant, même si c'était en réponse aux idées de commercialisation de M. Robertson.

La défenderesse soutient également qu'elle a droit au droit d'auteur en vertu du paragraphe 12(2) de la *Loi sur le droit d'auteur* qui dispose:

12. ...

(2) Lorsqu'il s'agit d'une gravure, d'une photographie ou d'un portrait et que la planche ou autre production originale a été commandée par une tierce personne et confectionnée contre rémunération en vertu de cette commande, celui qui a donné la commande est, à moins de stipulation contraire, le premier titulaire du droit d'auteur.

Il semble, en l'espèce, que l'avocat prétend que les planches lithographiques étaient de la nature «d'une gravure, d'une photographie ou d'un portrait» et qu'elles ont été «commandées» par Cassidy's et «confectionnées contre rémunération en vertu de cette commande...» La défenderesse s'est évertuée à démontrer qu'elle aurait été obli-

not proceeded with a firm order for a quantity of this china. Assuming that the lithograph sheets do come within subsection 12(2), I am not satisfied that the evidence establishes any such agreement as would mean that those sheets were ordered by Cassidy's. There is no evidence in writing of any agreement by which Cassidy's undertook to pay the approximately £3,000 cost of the preparation of the sheets. It is not clear that any sheets were prepared until Cassidy's had placed its order for the china. Certainly it was not suggested that Cassidy's ever did directly pay for the lithograph sheets although no doubt they did so indirectly through ordering china just as would any purchaser of china from Paragon. While it seems clear that there was an oral agreement that Cassidy's would have the exclusive right to distribute this pattern in Canada for some indefinite period, there was no agreement restraining Paragon from selling this china in other countries by other means. In fact Paragon started selling Victoriana Rose in the United Kingdom in 1975 and it has for a number of years been distributed in about twenty countries by Paragon or distributors other than Cassidy's. Cassidy's has neither claimed, nor received, any royalty for use of the pattern in this way by Paragon. None of this is consistent with Cassidy's having the copyright in the pattern, as it might have been entitled to under subsection 12(2) if it had really "ordered" the lithograph sheets.

It was also argued by the defendant that the *Copyright Act* is irrelevant, since by subsection 46(1) of that Act it is provided as follows:

46. (1) This Act does not apply to designs capable of being registered under the *Industrial Design Act*, except designs that, though capable of being so registered, are not used or intended to be used as models or patterns to be multiplied by any industrial process.

Subsection 46(2) provides that general rules may be made under the *Industrial Design Act* [R.S.C. 1970, c. I-8] for determining when a design shall be deemed to be used as models or patterns to be

gée de payer pour les planches lithographiques si elle n'avait pas présenté une commande ferme pour une certaine quantité de cette porcelaine. Si je présume que les planches lithographiques sont effectivement visées par le paragraphe 12(2), je ne suis pas convaincu que la preuve établisse l'existence d'un accord qui pourrait vouloir dire que ces planches étaient commandées par Cassidy's. Aucun écrit ne prouve une entente selon laquelle Cassidy's se serait engagée à payer le prix approximatif de 3 000 £ pour la préparation des planches. On ne sait pas si des planches ont été préparées avant que Cassidy's ait présenté sa commande de porcelaine. On n'a certainement pas suggéré que Cassidy's ait jamais directement payé pour les planches lithographiques, bien qu'il n'y ait aucun doute qu'elle les ait payées indirectement en commandant de la porcelaine comme l'aurait fait tout acheteur de porcelaine de Paragon. Bien qu'il semble clair qu'il existe une entente verbale selon laquelle Cassidy's aurait le droit exclusif de distribuer ce motif au Canada pour une période indéterminée, aucune entente n'interdisait à Paragon de vendre cette porcelaine dans d'autres pays, par d'autres moyens. En fait, Paragon a commencé à vendre Victoriana Rose dans le Royaume-Uni en 1975, et depuis plusieurs années cette vaisselle est distribuée dans environ vingt pays par Paragon ou par d'autres sociétés que Cassidy's. Cassidy's n'a jamais réclamé ni perçu de redevances de Paragon pour cet emploi du motif. Une telle attitude est incompatible avec le fait que Cassidy's ait eu le droit d'auteur sur le motif, comme elle aurait pu y avoir droit en vertu du paragraphe 12(2) si elle avait réellement «commandé» les planches lithographiques.

La défenderesse a également prétendu que la *Loi sur le droit d'auteur* ne s'applique pas en l'occurrence, puisque le paragraphe 46(1) de cette Loi dispose:

46. (1) La présente loi ne s'applique pas aux dessins susceptibles d'être enregistrés en vertu de la *Loi sur les dessins industriels*, à l'exception des dessins qui, tout en pouvant être enregistrés de cette manière, ne servent pas ou ne sont pas destinés à servir de modèles ou d'échantillons, pour être multipliés par un procédé industriel quelconque.

Le paragraphe 46(2) prévoit qu'en vertu de la *Loi sur les dessins industriels* [S.R.C. 1970, chap. I-8], il peut être édicté un règlement général pour déterminer quand un dessin doit être considéré

multiplied by any industrial process. By Rule 11 [*Industrial Designs Rules*, C.R.C., c. 964] of the rules made under the *Industrial Design Act*, it is clear that to be deemed to be so used for multiplication by an industrial process, the design must be reproduced in more than 50 single articles (admittedly the case here) and must be applied to certain kinds of materials therein specified such as paper hangings, carpets, textiles, or lace. There is no mention of porcelain or china. Therefore it is clear that a design for application to china tableware is not a design deemed to be intended for multiplication by an industrial process and therefore is not excepted from the protection of the *Copyright Act* by subsection 46(1) thereof.

As noted earlier, the plaintiffs ask for a declaration and injunctions with respect to Paragon's copyright. The defendant contends that in any event the Court is unable to give any such remedies whatever its view may be of Paragon's rights. The defendant relies on subsection 20(1) of the *Copyright Act* which provides:

20. (1) Where copyright in any work has been infringed, the owner of the copyright is, except as otherwise provided by this Act, entitled to all such remedies by way of injunction, damages, accounts, and otherwise, as are or may be conferred by law for the infringement of a right.

It is argued that since this subsection only authorizes remedies where copyright has been infringed, and there has been no evidence of infringement here, no remedies are available in the Federal Court.

I agree that there has been no evidence of breach of copyright with respect to the floral pattern. There was no suggestion that Cassidy's had ever itself tried to reproduce this pattern or that it had engaged others to do so. It has never sold any wares bearing this pattern which were not made by Paragon. Therefore there has been no infringement of copyright even though there is obviously a dispute, as evidenced by these proceedings, as to who is the owner of the copyright. For

comme servant de modèle ou d'échantillon destiné à être multiplié par un procédé industriel quelconque. Selon l'article 11 du Règlement [*Règles régissant les dessins industriels*, C.R.C., chap. 964] pris en vertu de la *Loi sur les dessins industriels*, il ressort que pour qu'un dessin soit censé servir de modèle ou d'échantillon destiné à être multiplié par un procédé industriel quelconque, il doit avoir été reproduit sur plus de 50 articles différents (ce qu'on admet être le cas en l'espèce) et doit être appliqué à un certain genre de choses mentionnées dans cet article, comme des tentures de papier peint, des tapis, des tissus ou de la dentelle. La faïence ou la porcelaine ne s'y trouve pas. Par conséquent il est évident qu'un dessin devant être appliqué à de la vaisselle de porcelaine n'est pas un dessin censé servir de modèle ou d'échantillon destiné à être multiplié par un procédé industriel quelconque et, par conséquent, n'est pas exclu de la protection de la *Loi sur le droit d'auteur* par le paragraphe 46(1).

Comme je l'ai mentionné plus tôt, les demanderessees veulent obtenir que soient prononcées une déclaration et des injonctions relatives au droit d'auteur de Paragon. La défenderesse prétend qu'en tout état de cause la Cour ne peut accorder ce redressement quelle que soit son opinion des droits de Paragon. La défenderesse invoque le paragraphe 20(1) de la *Loi sur le droit d'auteur* qui prévoit:

20. (1) Lorsque le droit d'auteur sur une œuvre a été violé, le titulaire du droit est admis, sauf disposition contraire de la présente loi, à exercer tous les recours, par voie d'injonction, dommages-intérêts, reddition de compte ou autrement, que la loi accorde ou peut accorder pour la violation d'un droit.

L'avocat de la défenderesse fait valoir que puisque ce paragraphe autorise les recours seulement lorsqu'il y a eu violation d'un droit d'auteur, et il n'y a pas de preuve de violation en l'espèce, la Cour fédérale ne peut accorder aucun recours.

J'admets qu'il n'y a aucune preuve de violation du droit d'auteur relativement au motif floral. On ne signale aucune tentative de reproduction de ce motif, soit par Cassidy's elle-même, soit par d'autres personnes engagées par Cassidy's pour le faire. Elle n'a jamais vendu de marchandises portant ce motif qui n'auraient pas été fabriquées par Paragon. Par conséquent, il n'y a pas eu de violation de droit d'auteur même s'il y a, de toute évidence, une contestation, comme le prouvent les présentes pro-

the same reason that I held above with respect to trade marks that this Court can give a declaration under section 20 of the *Federal Court Act*, I find that I can give a declaration in this case. Such a declaration is a remedy sought "in equity, respecting any . . . copyright. . . ." The *Copyright Act* prescribes a comprehensive regime of property rights concerning copyright and it is open to this Court to declare the entitlement of certain persons to certain rights in accordance with that regime. Further, Parliament's jurisdiction, as assigned by head 23 of section 91 of the *Constitution Act, 1867*, is with respect to "copyrights" in general and this amply sustains the comprehensive regime prescribed by the *Copyright Act*.

I will therefore make a declaration that the first and present owner of the copyright in the floral design Victoriana Rose is Paragon China Limited. Since, however, there is no evidence that the defendant has or intends to reproduce or cause the reproduction of this pattern or to sell reproductions thereof other than those supplied by Paragon China Limited, nor is there clear evidence that the defendant has asserted to the public that it is entitled to this copyright, there would not appear to be a basis for exercising judicial discretion in favour of granting the injunctions requested.

#### Claims under section 7 of the *Trade Marks Act*

As noted earlier, the plaintiffs also seek damages on the basis that the defendant's representatives have made false and misleading statements tending to discredit the business and wares of the plaintiffs in Canada and have directed public attention to its wares in such a way as to cause confusion in Canada between those wares and the wares of the plaintiffs, all said to be contrary to paragraphs 7(a) and (b) of the *Trade Marks Act*.

cédures, quant à la personne titulaire de ce droit. Le motif pour lequel j'ai conclu ci-dessus, relativement aux marques de commerce, que cette Cour peut faire une déclaration prévue par l'article 20 de la *Loi sur la Cour fédérale*, me permet également de conclure que je peux faire une déclaration dans le présent cas. Cette déclaration est un redressement cherché «en vertu d'une . . . règle de droit relativement à . . . un droit d'auteur . . .» La *Loi sur le droit d'auteur* établit un ensemble complet de règles à l'égard des droits de propriété relatifs au droit d'auteur et cette Cour peut déclarer le droit qu'ont certaines personnes à certains droits conformément à ces règles. En outre, la compétence qui est accordée au Parlement par la rubrique 23 de l'article 91 de la *Loi constitutionnelle de 1867* relativement au «droit d'auteur» est générale et sous-tend certainement l'ensemble complet de règles que prescrit la *Loi sur le droit d'auteur*.

Par conséquent, je déclare que le premier et l'actuel titulaire du droit d'auteur dans le dessin de fleurs Victoriana Rose est Paragon China Limited. Toutefois, comme il n'y a aucune preuve que la défenderesse a reproduit ce motif, à l'intention de le reproduire, de faire en sorte qu'il y soit reproduit ou de vendre des reproductions de celui-ci autres que la marchandise fournie par Paragon China Limited, et comme il n'y a pas de preuve non plus que la défenderesse a affirmé publiquement qu'elle était titulaire de ce droit d'auteur, il apparaît que rien ne justifie d'exercer ma discrétion judiciaire dans le sens des injonctions demandées.

#### Revendication en vertu de l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce*

Comme je l'ai déjà fait remarquer, les demandereses cherchent également à obtenir des dommages-intérêts parce que les représentants de la défenderesse ont fait des déclarations fausses ou trompeuses tendant à discréditer l'entreprise et les marchandises des demandereses au Canada et ont appelé l'attention du public sur ses marchandises de manière à causer de la confusion au Canada entre ses marchandises et les marchandises des demandereses et ce, contrairement aux alinéas 7a) et b) de la *Loi sur les marques de commerce*.

The evidence as to any such misrepresentations was very meager indeed and there was no serious effort made to establish that damages were suffered by the plaintiffs as the result of such alleged statements. Nor was there any basis suggested upon which the Court might quantify such damages. I therefore would dismiss this part of the claim. Fortunately very little time of the Court was occupied in argument on this matter.

In dismissing this claim for damages, however, I would not wish to be taken as endorsing the argument of counsel for the defendant that the Federal Court has no jurisdiction in the matter on the grounds that paragraphs 7(a) and (b) as they might be applied in this case would be in relation to matters not within the authority of Parliament. It will suffice to note that these paragraphs, if applicable here, might well be found to be invoked for the protection of the owner of a trade mark, a matter within the jurisdiction of Parliament.

La preuve de ces déclarations trompeuses est très faible et les demanderessees n'ont pas vraiment tenté de prouver qu'elles ont subi des dommages résultant des déclarations alléguées. Aucune base n'a été proposée à la Cour pour établir le montant de ces dommages. Par conséquent, je rejeterais cette partie de la réclamation. Par bonheur, la Cour n'a consacré que peu de temps au débat sur cette question.

Ma décision sur la question des dommages-intérêts ne doit toutefois pas être interprétée comme un endossement de l'argument de l'avocat de la défenderesse selon lequel la Cour fédérale n'a pas compétence en la matière parce que les alinéas 7(a) et (b), qui peuvent s'appliquer en l'espèce, porteraient sur des questions qui ne sont pas de la compétence du Parlement. Qu'il me suffise de faire remarquer que ces alinéas, s'ils sont applicables en l'espèce, peuvent bien être invoqués pour protéger le propriétaire d'une marque de commerce; cette question ressort de la compétence du Parlement.