

T-1398-85

T-1398-85

**Lin Trading Co. Ltd. (Appellant)**

v.

**CMB Kabushiki Kaisha also trading as Japan CBM Corporation and Registrar of Trade Marks (Respondents)**

INDEXED AS: *LIN TRADING CO. v. CBM KABUSHIKI KAISHA*

Trial Division, Joyal J.—Ottawa, December 8, 1986 and January 26, 1987.

*Trade marks — Registration — Opposition — Respondent Japanese company marketing watches under trade mark "Q & Q" owned by it since 1976 — Contracts to buy and sell watches in Canada entered into between respondent and appellant Canadian trading company — Appellant subsequently applying for Canadian registration of trade mark "Q & Q" for use in relation to identical wares — Respondent's opposition upheld — Technical compliance with statutory provisions cannot justify thwarting object and purposes of Act — Appellant's conduct unconscionable in view of special relationship between parties — Conduct making it inequitable to rely on statute — Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, ss. 16, 29.*

The respondent corporation is a Japanese company which markets watches domestically and abroad. The watches are sold under the trade mark "Q & Q" owned by the respondent since 1976. In 1980, the appellant, a Toronto trading company, in reply to inquiries made by a bank on behalf of the respondent, which had decided to penetrate the Canadian market, indicated interest in selling the watches in Canada. Shipments of the wares were thereupon sent and invoiced to the appellant. In 1981, the appellant applied for registration in Canada of the mark "Q & Q" for use in relation to wares identical to those of the respondent. The respondent's opposition to the registration was upheld. The appellant claims first use in Canada of the trade mark and argues that whatever use may have been made of the trade mark by the respondent, it did not constitute "use" in accordance with the *Trade Marks Act*.

*Held*, the appeal should be dismissed.

The purpose of the *Trade Marks Act* is to prevent unfair competition and the misappropriation of intellectual property. To recognize the appellant's claim based on statutory provisions and selected authorities would be to endorse the proposition that technical compliance with statutory procedures could thwart the object of the Act and the purposes it was meant to achieve. It would be tantamount to imposing artificial meanings to sections 16 and 29 of the Act.

That is not to say that the ownership in the trade mark enjoyed by the respondent in other countries bars an applicant from securing the registration of an identical mark in Canada. The issue before the Court arises out of the special relationship

**Lin Trading Co. Ltd. (appelante)**

c.

**CMB Kabushiki Kaisha faisant également affaire sous la raison sociale Japan CBM Corporation et le registraire des marques de commerce (intimés)**

RÉPERTORIÉ: *LIN TRADING CO. c. CBM KABUSHIKI KAISHA*

Division de première instance, juge Joyal—Ottawa, 8 décembre 1986 et 26 janvier 1987.

*Marques de commerce — Enregistrement — Opposition — La société japonaise intimée commercialise des montres sous la marque de commerce «Q & Q» dont elle est titulaire depuis 1976 — Contrats de vente et d'achat de montres au Canada conclus entre l'intimée et la société commerciale canadienne appelante — L'appelante a par la suite demandé l'enregistrement au Canada de la marque de commerce «Q & Q» employée en liaison avec des marchandises identiques — L'opposition de l'intimée a été confirmée — L'observation des procédures prévues par la loi ne saurait justifier de faire obstacle à l'objet et aux fins de la Loi — Le comportement de l'appelante était déraisonnable étant donné les rapports particuliers qui ont existé entre les parties — Un tel comportement fait en sorte qu'il serait injuste qu'on invoque une loi — Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, chap. T-10, art. 16, 29.*

La société intimée est une société japonaise qui lance des montres sur le marché intérieur et extérieur. Les montres sont vendues sous la marque de commerce «Q & Q» dont l'intimée est titulaire depuis 1976. En 1980, l'appelante, société commerciale torontoise, a, en réponse à des demandes de renseignements faites par une banque pour le compte de l'intimée qui avait décidé de s'infiltrer dans le marché canadien, fait savoir qu'elle s'intéressait à la vente de ces montres au Canada. Des cargaisons de ces marchandises ont par la suite été envoyées à l'appelante et facturées à son nom. En 1981, l'appelante a demandé l'enregistrement au Canada de la marque «Q & Q» employée en liaison avec des marchandises identiques à celles de l'intimée. L'opposition à l'enregistrement faite par l'intimée a été confirmée. L'appelante prétend qu'elle était la première à employer au Canada la marque de commerce et que, quel que soit l'usage que l'intimée a pu faire de celle-ci, il ne s'agit pas d'un «emploi» au sens de la *Loi sur les marques de commerce*.

*Jugement*: l'appel devrait être rejeté.

La *Loi sur les marques de commerce* vise à empêcher la concurrence déloyale et l'appropriation illicite d'un objet intellectuel. Faire droit à la prétention de l'appelante fondée sur les dispositions législatives et les extraits des précédents reviendrait à approuver la proposition selon laquelle l'observation des procédures prévues par la loi pourrait faire obstacle à l'objet de la Loi et aux fins qu'elle devait atteindre. Cela équivaudrait à forcer le sens des articles 16 et 29 de la Loi.

Cela ne veut pas dire que le fait pour l'intimée d'être propriétaire de la marque de commerce dans d'autres pays empêche un requérant d'obtenir l'enregistrement au Canada d'une marque identique. Le litige dont est saisie la Cour

between the parties, in which contracts to buy and sell the watches in Canada were executed and the possibility of appointing the appellant exclusive distributor discussed. Having regard to that relationship, the appellant's conduct was unconscionable. Such conduct would normally make it inequitable for a person to rely on a statute for justification.

The residual discretion left to a Registrar or a Court to resolve the issue whether the appellant can claim first use in Canada on the ground it was the person who first made the mark known to the ultimate retailer or consumer should not, in the circumstances, be resolved in favour of the appellant.

#### CASE JUDICIALLY CONSIDERED

##### REFERRED TO:

*Applegate v. Moss*, [1971] 1 Q.B. 406 (C.A.).

##### COUNSEL:

*Donald M. Cameron* for appellant.

*Joseph A. Day* for respondent CBM Kabushiki Kaisha.

##### SOLICITORS:

*Sim, Hughes*, Toronto, for appellant.

*Ogilvy, Renault*, Ottawa, for respondent CBM Kabushiki Kaisha.

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

JOYAL J.: The appellant is a trading company operating out of Toronto. The respondent corporation is a Japanese company engaged in the business of selling watches and other time pieces under the trade marks "Q & Q" (Design) and "Q and Q".

These products are manufactured in Japan by Citizen Watch Company, the parent company of the corporate respondent. They are manufactured on orders from the respondent. The manufacturer makes them to the respondent's specifications and affixes the trade mark "Q and Q" or "Q & Q" to the products. They are then delivered in a packaged state to the respondent who then proceeds to market them domestically and abroad.

The marks themselves were coined by the president of the respondent company, Mr. Taijiro Futagami and were first used in April 1976. These marks were soon after registered in Japan. The

découle des rapports particuliers entre les parties qui ont signé des contrats d'achat et de vente de ces montres au Canada, et qui ont discuté de la possibilité de désigner l'appelante comme concessionnaire exclusive. Compte tenu de ces rapports, le comportement de l'appelante était déraisonnable. Normalement, un tel comportement fait en sorte qu'il serait injuste qu'une personne invoque une loi pour se justifier.

Le pouvoir discrétionnaire résiduel qui revient à un registraire ou à une cour de trancher la question de savoir si l'appelante peut prétendre au premier emploi au Canada parce qu'elle était la première à faire connaître la marque aux détaillants ou consommateurs ne devrait pas, dans les circonstances, être exercé en faveur de l'appelante.

#### JURISPRUDENCE

##### DÉCISION CITÉE:

*Applegate v. Moss*, [1971] 1 Q.B. 406 (C.A.).

##### AVOCATS:

*Donald M. Cameron* pour l'appelante.

*Joseph A. Day* pour CBM Kabushiki Kaisha, intimée.

##### PROCUREURS:

*Sim, Hughes*, Toronto, pour l'appelante.

*Ogilvy, Renault*, Ottawa, pour CBM Kabushiki Kaisha, intimée.

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

LE JUGE JOYAL: L'appelante est une société commerciale exerçant ses activités à Toronto. La société intimée est une société japonaise qui vend des montres et d'autres pièces d'horlogerie sous les marques de commerce «Q & Q» (Modèle) et «Q and Q».

Ces produits sont fabriqués au Japon par Citizen Watch Company, la société mère de la société intimée, sur commande de celle-ci. Le fabricant se fonde sur les mémoires descriptifs de l'intimée et appose sur ces articles la marque de commerce «Q and Q» ou «Q & Q». Ceux-ci sont alors emballés pour être livrés à l'intimée qui entreprend alors de les lancer sur le marché intérieur et extérieur.

Les marques elles-mêmes ont été conçues par le président de la société intimée, M. Taijiro Futagami et ont été utilisées pour la première fois en avril 1976. Elles ont été enregistrées au Japon peu

letters Q & Q, according to the evidence, stand for Quality and Quantity.

Since that time, the respondent company has applied for the registration of these marks in some sixty-six countries. Registration has actually been secured in some thirteen of them including the United States of America.

During the course of the year 1980, the respondent company decided to penetrate the Canadian market. It made enquiries through its Japanese bankers who in turn communicated with the Royal Bank of Canada. From these enquiries, two Canadian firms, namely Microsonic Digital Systems Ltd. and Lin Trading, the appellant, both of Toronto, indicated interest in selling these watches.

In response to Lin Trading's enquiry of October 3, 1980, the respondent replied as follows:

Dear Mr. Lin:

We have had your company name from the Royal Bank of Canada through Fuju Bank Limited, Tokyo.

Our Q & Q branded watches have been produced by Citizen in Japan and started to compete with HK made watches with better quality than them. Until now, we have had a good success in the U.S.A. and Europe.

We hereby enclose you with our price lists and leaflets which show our current range of products. From January, 1981, we will have more than 30 new models including Analogue Quartz at Yen 4,000. Those new models shall be introduced by photos or new leaflets by the end of this year.

We thank you for your kind attention to review the enclosed and return with your comments as soon as possible.

Very truly yours,

CITIZEN BUSINESS MACHINES INC.  
Hideaki Jinno  
International Division  
Encls.

This was followed by telex messages from Lin Trading dated November 3, 1980 and November 25, 1980 as well as telex replies from the respondent dated November 5, 1980 and December 6, 1980.

A similar enquiry was received by the respondent from Microsonic Digital Systems Ltd. dated October 6, 1980 which asked that certain samples

de temps après. D'après la preuve, les lettres Q & Q signifient Qualité et Quantité.

Depuis lors, la société intimée a présenté une demande pour que ces marques soient enregistrées dans quelque soixante-six pays. Elle en a obtenu l'enregistrement dans treize d'entre eux, notamment aux États-Unis d'Amérique.

Au cours de l'année 1980, la société intimée a décidé de s'infiltrer dans le marché canadien. Elle s'est renseignée auprès de ses banquiers japonais qui ont alors pris contact avec la Banque Royale du Canada. Par la suite, deux sociétés canadiennes, à savoir Microsonic Digital Systems Ltd. et Lin Trading, l'appelante, toutes deux de Toronto, ont fait savoir qu'elles s'intéressaient à la vente de ces montres.

À la demande de renseignements formulée par Lin Trading le 3 octobre 1980, l'intimée a répondu dans les termes suivants:

[TRADUCTION] Monsieur,

Par l'entremise de Fuju Bank Limited de Tokyo, nous avons obtenu le nom de votre société en nous adressant à la Banque Royale du Canada.

Nos montres, qui portent la marque Q & Q, sont fabriquées par Citizen au Japon et elles ont commencé à faire concurrence aux montres faites à HK, qui sont de moins bonne qualité. Jusqu'ici, nous avons obtenu beaucoup de succès aux É.-U. et en Europe.

Vous trouverez ci-joints la liste de nos prix et des brochures qui indiquent les différents produits que nous offrons actuellement. À partir de janvier 1981, nous aurons plus de trente nouveaux modèles, notamment les montres Analogue Quartz, au prix de 4 000 yens. Ces nouveaux modèles seront introduits au moyen de photos ou de nouvelles brochures vers la fin de cette année.

Nous vous remercions de l'attention que vous porterez aux documents ci-joints et nous vous prions de nous faire part de vos commentaires dès que possible.

Veillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

CITIZEN BUSINESS MACHINES INC.  
Hideaki Jinno  
Division internationale  
p.j.

Par la suite, Lin Trading a envoyé des messages par télex les 3 et 25 novembre auxquels l'intimée a répondu également par télex en date du 5 novembre et du 6 décembre 1980.

L'intimée a reçu de Microsonic Digital Systems Ltd. une demande de renseignements semblable datée du 6 octobre 1980 dans laquelle celle-ci

of "Q and Q" branded watches be forwarded to them. The respondent's reply dated November 11, 1980 is as follows:

Dear Mr. Gross:

We have received your letter dated October 6th, with many thanks.

Per your request, we are now arranging samples of ladies models and expect to ship those samples in one week. As the production for ladies models have just been started, please kindly accept our partial shipment to your order.

In regard to Analog Quartz, we have the pleasure in sending you with our price list and photographs for our new products starting from January, 1981. We would appreciate if you could note that the attached price list is based on your purchase of 10,000 units as minimum quantity due to very special price.

We thank you for your attention in this matter.

Very truly yours,

JAPAN CBM CORPORATION  
Hideaki Jinno  
International Division

In due course, according to the evidence various batches of Q & Q watches were delivered to the Canadian firms. Three shipments containing a total of sixteen watches were shipped and invoiced to Microsonic Digital Systems Ltd. on December 8, 9 and 10, 1980. Larger shipments of Q & Q watches were sent and invoiced to Lin Trading. On January 19, 1981, some 62 watches as well as descriptive literature were shipped and invoiced to Lin Trading. A further shipment totaling some 2,380 "Q & Q" brand wrist watches was made on March 27, 1981 and a smaller shipment on October 19, 1981.

It was on April 24, 1981 that Lin Trading applied to the Registrar of Trade Marks for registration of the trade mark "Q & Q" for use in relation to identical wares. The applicant stated that it had used the mark in Canada since January 1981 in association with watches, clocks, time pieces and timing devices and that it was satisfied that it was entitled to use the mark. The application was given Serial No. 469,134. Several months later, namely on February 17, 1982, the application was advertised in the *Trade Marks Journal*. On March 12, 1982, the respondent filed its opposition.

demandait qu'on lui envoie des échantillons de montres portant la marque «Q and Q». Voici la réponse de l'intimée en date du 11 novembre 1980:

[TRANSCRIPTION] Monsieur,

a Nous accusons réception de votre lettre du 6 octobre et nous vous en remercions.

En réponse à votre demande, nous disposons actuellement d'échantillons des modèles pour dames et nous comptons vous les faire parvenir dans une semaine. Comme la production des modèles pour dames vient de commencer, nous vous saurions

b gré de nous permettre de satisfaire partiellement à votre commande.

Pour ce qui est des modèles Analog Quartz, nous sommes heureux de vous faire parvenir notre liste des prix et des photos de nos nouveaux produits qui apparaîtront sur le marché à compter de janvier 1981. Nous vous faisons remarquer que vous ne pourrez profiter de notre liste des prix que si vous achetez au moins 10 000 unités qui sont offertes à un prix très spécial.

c Nous vous remercions de l'attention que vous portez à cette affaire.

d Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

JAPAN CBM CORPORATION  
Hideaki Jinno  
Division internationale

Il ressort de la preuve que, en temps utile, divers lots de montres Q & Q ont été livrés aux sociétés canadiennes. Trois cargaisons totalisant seize montres ont été envoyées à Microsonic Digital Systems Ltd. les 8, 9 et 10 décembre 1980 et facturées à son nom. Lin Trading a reçu elle aussi une plus grande quantité de montres Q & Q qui ont été facturées à son nom. Le 19 janvier 1981, quelque 62 montres, auxquelles on avait joint de la documentation, ont été envoyées à Lin Trading et facturées à son nom. Une autre cargaison de quelque 2 380 bracelets de marque «Q & Q» a été expédiée le 27 mars 1981, et une cargaison de moindre importance, le 19 octobre 1981.

Le 24 avril 1981, Lin Trading a demandé au registraire des marques de commerce d'enregistrer la marque de commerce «Q & Q» employée en liaison avec des marchandises identiques. La requérante a déclaré qu'elle utilisait la marque au Canada depuis janvier 1981, en liaison avec des montres, horloges, mécanismes d'horlogerie et mouvements d'horlogerie, et qu'elle était convaincue d'avoir le droit d'utiliser cette marque. La demande a été présentée sous le numéro d'ordre 469,134. Plusieurs mois plus tard, soit le 17 février 1982, la demande a paru dans le *Journal des marques de commerce*. L'intimée a déposé son opposition le 12 mars 1982.

After the parties had jostled through pleadings, affidavits, cross-examinations and oral arguments, the Hearing Officer on behalf of the Registrar, upheld the respondent's opposition and declared that the appellant Lin Trading was not the person entitled to registration pursuant to paragraph 16(1)(a) of the *Trade Marks Act* [R.S.C. 1970, c. T-10].

In his decision which is reported at 5 C.P.R. (3d) 27, Hearing Officer Troicuk traversed all the substantive issues facing him. He found that the opponent had made prior use of the trade mark in Canada in the normal course of business, that it had not abandoned its trade mark and that it had a reputation in the mark. He ruled that the shipment of watches to the applicant was part of an overall activity with all the necessary commercial ingredients to make of the sale or transfer of the watches to the applicant a sale or transfer in the normal course of trade.

The appellant before me disagrees with this decision. Its counsel argues that the use of the mark by the respondent in Canada prior to January 31, 1981 was not in the normal course of trade. He argues in fact that there was no evidence before the Hearing Officer as to what was the normal course of trade for those wares. Generally speaking, he says, the normal course of trade is the commercial sale of goods from the manufacturer to the wholesaler and to the retailer. He submits that these ingredients, however, are not present in the case at bar and therefore whatever use may have been made of the trade mark by the respondent, it could not have constituted "use" in accordance with the *Trade Marks Act*.

The approach of appellant's counsel to the issues indicates to what extent artful dodges may be applied to further a party's interests. Without inferring any disrespect for counsel and for his cause, the situation before me smacks of an attempt by somebody to appropriate someone else's property.

Après que les parties se furent livrées à une joute oratoire au moyen de plaidoiries, d'affidavits, de contre-interrogatoires et d'argumentation orale, le fonctionnaire présidant l'audience au nom du registraire a confirmé l'opposition de l'intimée, et il a déclaré que l'appelante Lin Trading n'était pas une personne qui avait le droit d'obtenir un enregistrement sous le régime de l'alinéa 16(1)a) de la *Loi sur les marques de commerce* [S.R.C. 1970, chap. T-10].

Dans sa décision qui est publiée dans 5 C.P.R. (3d) 27, le fonctionnaire qui présidait l'audience, M. Troicuk, a examiné toutes les questions de fond dont il était saisi. Il a conclu que l'opposante avait antérieurement employé la marque de commerce au Canada dans le cours normal du commerce, qu'elle n'avait pas abandonné sa marque de commerce et que celle-ci était réputée. Il a décidé que l'envoi de montres à la requérante faisait partie d'une activité globale et possédait tous les éléments commerciaux nécessaires pour faire de la vente ou du transfert des montres à la requérante une vente ou un transfert dans le cours normal du commerce.

L'appelante à l'instance n'est pas d'accord avec cette décision. Son avocat soutient que l'utilisation de la marque par l'intimée au Canada antérieurement au 31 janvier 1981 ne s'est pas faite dans le cours normal du commerce. Il prétend en fait que le fonctionnaire présidant l'audience ne disposait d'aucun élément de preuve permettant de savoir ce qu'était le cours normal du commerce pour ces marchandises. D'une manière générale, dit-il, le cours normal du commerce est la vente commerciale de marchandises par le fabricant au grossiste et par le grossiste au détaillant. Il prétend toutefois que ces éléments font défaut en l'espèce et que, par conséquent, quel que soit l'usage que l'intimée a pu faire de la marque de commerce, il ne s'agit pas d'un «emploi» au sens de la *Loi sur les marques de commerce*.

La façon dont l'avocat de l'appelante a abordé le problème fait voir jusqu'à quel point on peut recourir à des astuces pour défendre les intérêts d'une partie. Avec tout le respect que je dois à l'avocat et pour sa cause, le cas dont je suis saisi dénote une tentative de s'approprier les biens d'autrui.

The facts themselves cannot be seriously disputed. The respondent has owned the Q & Q design since 1976. It has marketed watch pieces in many countries of the world for many years. It has secured statutory trade mark protection in some

The respondent forwarded to the appellant illustrations and catalogs and specifications, all of which identified the respondent's whole range of watches under the Q & Q label.

It surely does not require an over-abundance of common sense for anyone to conclude that the respondent's wares were being marketed under the Q & Q design and that property in that design rested, at least at common law, with the respondent. It does not require any more common sense to conclude that the action taken by the appellant to obtain Canadian registration for the mark, having regard to the relationships between the parties over several months, was unconscionable. Such conduct would normally make it inequitable for a person to rely on a statute for justification (see *Applegate v. Moss*, [1971] 1 Q.B. 406 (C.A.)).

It would seem to me to be evident that the purpose of the *Trade Marks Act* is to prevent unfair competition and the misappropriation of intellectual property. To accept appellant's argument on both the statutory provisions and on selected passages from precedents would be to endorse the proposition that technical compliance with statutory procedures could thwart the very object of the Act and the purposes it was meant to achieve. It would be using the rules of the statute to subvert the rights of the owner.

I would not wish to suggest that the kind of ownership in the trade mark enjoyed elsewhere than in Canada by the respondent is necessarily a bar to an applicant securing the registration of an identical trade mark in Canada. I need to repeat again that the issue before me arises out of the

On ne saurait vraiment contester les faits eux-mêmes. L'intimée est propriétaire du modèle Q & Q depuis 1976. Depuis des années, elle commercialise des pièces d'horlogerie dans plusieurs pays du monde. Dans treize de ces pays, elle fait en sorte que sa marque de commerce soit protégée par la loi. Dans ses négociations initiales avec l'appelante Lin Trading, ainsi qu'avec Microsonic Digital Systems Ltd., elle décrit clairement ses marchandises comme des montres Q & Q. Les factures de l'intimée indiquent également que ses marchandises visent cette partie du marché que sont les montres-bracelets bon marché.

De plus, l'intimée envoie à l'appelante des illustrations, catalogues et spécifications qui décrivent la gamme tout entière de ses montres sous l'étiquette Q & Q.

Il suffit certainement d'un minimum de bon sens pour conclure que les marchandises de l'intimée ont été commercialisées sous le modèle Q & Q, et que c'est elle qui est propriétaire de ce modèle du moins en *common law*. Il suffit également d'un minimum de bon sens pour conclure que l'action intentée par l'appelante pour faire enregistrer la marque au Canada était déraisonnable, compte tenu des rapports qui ont existé entre les parties pendant plusieurs mois. Normalement, un tel comportement fait en sorte qu'il serait injuste qu'une personne invoque une loi pour se justifier (voir *Applegate v. Moss*, [1971] 1 Q.B. 406 (C.A.)).

À mon avis, il est évident que la *Loi sur les marques de commerce* vise à empêcher la concurrence déloyale et l'appropriation illicite d'un objet intellectuel. Accueillir l'argument de l'appelante fondé sur les dispositions législatives et les extraits des précédents reviendrait à approuver la proposition selon laquelle l'observation des procédures prévues par la loi pourrait faire obstacle à l'objet même de la Loi et aux fins qu'elle devait atteindre. Ce serait utiliser les règles de la loi pour porter atteinte aux droits du titulaire.

Je ne veux pas dire par là que le fait pour l'intimée d'être propriétaire de la marque de commerce ailleurs qu'au Canada empêche nécessairement un requérant d'obtenir l'enregistrement au Canada d'une marque de commerce identique. Je répète que le litige dont je suis saisi découle des

special relationships between the parties where not only were contracts made to buy and sell Q & Q watches in Canada but communications were exchanged with respect to the possibility of appointing the appellant exclusive distributor of Q & Q watches and of setting up a system for the assembly of watch parts in Canada. I should doubt in such circumstances that the appellant can successfully argue that the trade mark had not been made known in Canada by any other person. Nor can the appellant successfully establish that it is the person entitled to registration. To find otherwise would be to gloss over the cloud under which the appellant purported to adopt the trade mark in the first place. To find otherwise would make a virtue of questionable conduct and give legitimacy to what I consider to be dubious commercial practice.

For those who subscribe to the Kelsen school of law and who might object to any moralistic flavour to statute interpretation, I may add that recognizing the appellant's claim would, in my respectful view, go against public policy and impose artificial meanings to the provisions of sections 16 and 29 of the *Trade Marks Act*.

The prime legal issue before me is whether the appellant can claim first use in Canada of the trade mark on the grounds that it was the person who first made the mark known to the ultimate retailer or consumer. Assuming that, on the evidence, this is a borderline case, I should think that the residual discretion left to a Registrar or to a Court to resolve the issue should not, in the circumstances, be resolved in favour of the appellant.

I should perhaps go further. Were I to adopt a more benign or lenient view of the appellant's conduct and give it full marks for its entrepreneurial flair, I would nevertheless subscribe to the findings of fact and the conclusions of law drawn in careful terms by Hearing Officer Troick in rejecting the application.

The appeal is dismissed with costs.

rappports particuliers entre les parties qui ont non seulement signé des contrats d'achat et de vente de montres Q & Q au Canada, mais qui ont aussi échangé de la correspondance pour que l'appelante puisse devenir concessionnaire exclusive de celles-ci et mettre sur pied un système d'assemblage des pièces d'horlogerie au Canada. Étant donné ces faits, je doute que l'appelante puisse soutenir avec succès qu'une autre personne n'avait pas fait connaître la marque de commerce au Canada. Elle ne peut pas non plus prétendre qu'elle est la personne ayant droit à l'enregistrement. Toute autre conclusion reviendrait à passer sous silence les circonstances dans lesquelles l'appelante aurait adopté la marque de commerce en premier lieu. Ce serait louer un comportement louche et légitimer ce que je considère comme une pratique commerciale douteuse.

Pour ceux qui souscrivent à la théorie du droit de Kelsen et qui prétendent que l'interprétation législative ne laisse aucune place à la moralité, je me permets d'ajouter que ce serait aller à l'encontre de l'intérêt public et forcer le sens des dispositions des articles 16 et 29 de la *Loi sur les marques de commerce* que de faire droit à la demande de l'appelante.

Le principal point de droit dont je suis saisi consiste à savoir si l'appelante peut prétendre avoir été la première à employer la marque de commerce au Canada parce qu'elle a été la première à faire connaître la marque aux détaillants ou consommateurs. À supposer qu'il s'agisse d'un cas limite, compte tenu de la preuve, j'estime que le pouvoir discrétionnaire résiduel qui revient à un registraire ou à une cour de trancher le point litigieux ne devrait pas, dans les circonstances, être exercé en faveur de l'appelante.

Je devrais peut-être aller plus loin. Même si je devais juger le comportement de l'appelante d'une façon plus conciliante et lui accorder une excellente note pour son flair d'entrepreneur, je souscrirais néanmoins aux conclusions de fait et de droit soigneusement tirées par le fonctionnaire présidant l'audience lorsqu'il a rejeté la demande.

L'appel est rejeté avec dépens.