

T-1027-91

T-1027-91

Steinberg Inc. (Applicant)**Steinberg Inc. (requérante)**

v.

c.

J. L. Duval Ltée (Respondent)

a

J. L. Duval Ltée (intimée)*INDEXED AS: STEINBERG INC. v. J. L. DUVAL LTÉE (T.D.)**RÉPERTORIÉ: STEINBERG INC. c. J. L. DUVAL LTÉE (1^{re} INST.)*

Trial Division, Denault J.—Montréal, May 8; Ottawa, November 13, 1992.

b Section de première instance, juge Denault—Montréal, 8 mai; Ottawa, 13 novembre 1992.

Trade marks — Expungement — Application to expunge “Marché Extra” and design from register — Mark registered for use in association with wholesale distribution and sale of food products — Respondent permitting over thirty retailers to use mark without being registered as users — Requirements of Trade-marks Act, s. 50 (registered user provision) — Failure to register users not necessarily leading to loss of distinctiveness — Owner’s control over use of mark and public deception considered.

c *Marques de commerce — Radiation — Demande de radiation du registre de la marque de commerce «Marché Extra» et de son dessin — La marque a été enregistrée pour être utilisée en liaison avec la distribution et la vente en gros de produits alimentaires — L’intimée a permis à plus de trente détaillants de se servir de la marque sans être des usagers inscrits — Exigences de la Loi sur les marques de commerce, art. 50 (disposition à l’égard de l’usager inscrit) — L’omission d’inscrire les usagers n’entraîne pas nécessairement la perte du caractère distinctif — Le contrôle du propriétaire sur l’emploi de sa marque et la possibilité que le public soit trompé sont pris en considération.*

This was an application to expunge “Marché Extra” and design from the register for failing to accurately express the existing rights of the registered owner of the mark. “Marché Extra” had been registered for use in association with the wholesale distribution and sale of food products. The applicant alleged that the mark was no longer distinctive of the services provided by the respondent because the respondent had permitted over thirty licensees to use the mark without their being registered as users. The retailers carried on business under their own business names, but had signs outside their stores displaying “Marché Extra” and the caption “affilié à J. L. Duval”. Pursuant to an agreement entered into with each retailer, the respondent would install and maintain the signs, publish a weekly circular of advertised specials available at affiliated stores, and provide consulting services and weekly information bulletins to member stores. In return, the retailers agreed to purchase eighty percent of their merchandise from the respondent, offer products at the advertised retail price, and follow the respondent’s general policy guidelines. The issue was whether the failure to register the retailers as registered users necessarily lead to loss of distinctiveness.

d *Il s’agit d’une demande visant à radier du registre la marque de commerce «Marché Extra» et son dessin parce qu’ils n’expriment pas de façon exacte les droits existants du propriétaire inscrit de la marque. «Marché Extra» avait été enregistrée pour être utilisée en liaison avec la distribution et la vente en gros de produits alimentaires. La requérante a soutenu que la marque n’était plus distinctive des services fournis par l’intimée parce que celle-ci avait permis à plus de trente preneurs de licence d’utiliser la marque sans être des usagers inscrits. Les détaillants exploitaient leur entreprise sous leur propre nom d’affaires, mais ils affichaient à l’extérieur de leur établissement la marque de l’intimée, «Marché Extra», et la mention «affilié à J. L. Duval». Conformément à un contrat conclu avec chaque détaillant, l’intimée devait installer et entretenir les affiches, publier une circulaire hebdomadaire des prix d’occasion annoncés proposés dans les magasins affiliés et offrir des services de consultation à ses membres ainsi que des bulletins d’information hebdomadaires. En retour, les détaillants s’engageaient à acheter quatre-vingt pour cent de leurs marchandises de l’intimée, à offrir leurs produits aux prix du détail annoncés et à suivre les lignes directrices de l’intimée en matière de politique. La question litigieuse consistait à savoir si le défaut d’inscrire les détaillants en qualité d’usagers inscrits entraînait nécessairement la perte du caractère distinctif.*

Held, the application should be dismissed.

i *Jugement*: la demande est rejetée.

A trade mark will not automatically be held to be invalid merely because its owner has permitted its restricted use in association with wares or services not included in the registration. *Trade-marks Act*, section 50 permits the registration of the registered user of a mark “for all or any of the wares or services for which it is registered”. The applicant failed to prove either that the respondent’s registration did not properly

j *Une marque de commerce ne sera pas automatiquement considérée invalide simplement parce que son propriétaire a autorisé son emploi limité en liaison avec des marchandises ou des services non compris dans l’enregistrement. L’article 50 de la Loi sur les marques de commerce permet l’inscription de l’utilisateur inscrit d’une marque à l’égard de «la totalité ou [d]une partie des marchandises ou services à l’égard desquels il est*

define its existing rights in the mark or that the mark no longer distinguished the respondent's services. Since the retailers did not use the mark in association with any of the services described in the registration, the respondent was not required to register their use. The view that the registered user provision must be observed was based on the function of a trade mark being to denote that the goods or services come from one source. Concurrent use by two or more persons of the same trade mark would thus inevitably lead to public deception. It can, however, be argued that the use of a mark by a licensee does not denote that the licensee is the source of the goods and the mark will remain connected with the owner. Assuming there is no public deception, failure to register a user can have no adverse effect on the mark's validity. It was accordingly necessary to examine the respondent's control over the use of its mark and to determine whether the public has been deceived. The written agreements between respondent and the retailers established that the respondent exercised sufficient control over the use of its mark. Since the respondent neither operates retail outlets nor grants licences to use its trade mark in association with wholesale services, the public was unlikely to be deceived by the use being made of respondent's mark.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Trade-marks Act, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 2, 18(1)(b), 30(a), 50, 57.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

REFERRED TO:

Building Products Ltd. v. BP Canada Ltd. (1961), 36 C.P.R. 121; 21 Fox Pat. C. 130 (Ex. Ct.); *Schmid Laboratories v. Atlantic Packaging Ltd.* (1989), 24 C.P.R. (3d) 258; 26 F.T.R. 203 (F.C.T.D.); *Yorkshire Copper Works Ltd.'s application (Trade Mark)* (1953), 71 R.P.C. 150 (H.L.).

AUTHORS CITED

Bereskin, D. "The Source Theory of Trade Mark Law and its Effect on Trade Mark Licensing" (1987), 3 *Can. Intell. Prop. Rev.* 322.

Fox, H. G. *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3rd ed., Toronto: Carswell Co. Ltd., 1972.

APPLICATION to expunge trade mark from register on the ground that it did not accurately express the owner's existing rights. Application dismissed.

COUNSEL:

Adele J. Finlayson for applicant.

inscrit». La requérante n'a pas prouvé soit que l'enregistrement de la marque de l'intimée ne définit pas correctement ses droits existants sur la marque ou que celle-ci ne distingue plus les services de l'intimée. Puisque les détaillants n'ont utilisé la marque en liaison avec aucun des services décrits dans l'enregistrement, l'intimée n'était pas tenue d'enregistrer leur emploi. L'opinion que la disposition applicable à l'usager inscrit doit être observée est fondée sur le fait que la marque de commerce a pour objet de dénoter que les marchandises et les services ont une source unique. Ainsi donc, l'usage simultané de la même marque par deux personnes ou plus conduirait inévitablement à la duperie du public. On peut cependant soutenir que l'usage de la marque par un preneur de licence ne dénote pas que ce dernier est la source des marchandises et la marque restera liée au propriétaire. Tenant pour acquis qu'il n'y a pas duperie du public, le défaut d'inscrire un usager ne saurait nuire à la validité de la marque. Il était donc nécessaire d'examiner le contrôle de l'intimée sur l'emploi de sa marque et de déterminer s'il y a eu duperie du public. Les accords écrits conclus par l'intimée et les détaillants ont établi que l'intimée exerçait un contrôle suffisant sur l'usage de sa marque. Puisque l'intimée n'exploite pas ses propres points de vente au détail et qu'elle n'accorde pas de licences permettant d'utiliser sa marque de commerce en liaison avec des services de vente en gros, l'usage qui était fait de la marque de l'intimée n'était pas susceptible de jeter la confusion dans l'esprit du public.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 2, 18(1)(b), 30(a), 50, 57.

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS CITÉES:

Building Products Ltd. v. BP Canada Ltd. (1961), 36 C.P.R. 121; 21 Fox Pat. C. 130 (C. de l'É.); *Schmid Laboratories v. Atlantic Packaging Ltd.* (1989), 24 C.P.R. (3d) 258; 26 F.T.R. 203 (C.F. 1^{re} inst.); *Yorkshire Copper Works Ltd.'s application (Trade Mark)* (1953), 71 R.P.C. 150 (H.L.).

DOCTRINE

Bereskin, D. «The Source Theory of Trade Mark Law and its Effect on Trade Mark Licensing» (1987), 3 *Can. Intell. Prop. Rev.* 322.

Fox, H. G. *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3rd ed., Toronto: Carswell Co. Ltd., 1972.

DEMANDE de radiation d'une marque de commerce du registre au motif qu'elle ne reflétait pas avec exactitude les droits existants du propriétaire. Demande rejetée.

AVOCATS:

Adele J. Finlayson pour la requérante.

Georges T. Robic for respondent.

SOLICITORS:

Shapiro, Cohen, Andrews, Finlayson, Ottawa,
for applicant. ^a

Leger, Robic, Richard, Montréal, for respondent.

The following are the reasons for order rendered in English by

DENAULT J.: This is an application by way of originating notice of motion for an order expunging trade mark registration no. 332,181 "Marché Extra" and design from the register of trade marks, pursuant to paragraph 18(1)(b) of the *Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13 (hereinafter referred to as "the Act"). ^c

The applicant contends that the registration of the trade-mark "Marché Extra" and design does not accurately express or define the existing rights of the respondent, J. L. Duval Ltée., as the registered owner of the mark. According to the applicant, the trade mark in question was not distinctive of the services provided by the respondent at the time proceedings bringing the validity of the registration into question were commenced, since the respondent had allowed over thirty licensees to use its mark without taking the necessary steps to have them officially recorded as "registered users", in accordance with section 50 of the Act. ^d

The respondent claims that its design mark "Marché Extra" has always properly identified and distinguished the services for which the mark was originally registered: the respondent's wholesale distribution and sale of food products.¹ The respondent argues that the permitted use of its trade mark by various retailers cannot strip the mark of its distinctiveness, as such use merely serves to identify a network of affiliated retailers who use the mark as a means of communicating to the public that they sell products which emanate from the respondent's initial wholesale distribution. As such, the retailers benefit ^e

¹ The actual registration for the respondent's mark describes the services in association with which the trade mark is to be used by its owner as: "*l'exploitation d'un commerce pour la vente et la distribution en gros de produits alimentaires*".

Georges T. Robic pour l'intimée.

PROCUREURS:

Shapiro, Cohen, Andrews, Finlayson, Ottawa,
pour la requérante.

Leger, Robic, Richard, Montréal, pour l'intimée.

Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par

LE JUGE DENAULT: Il s'agit d'une demande introduite par voie d'avis introductif de requête en vue d'obtenir une ordonnance radiant l'enregistrement de la marque de commerce n° 332,181 «Marché Extra» et son dessin du registre des marques de commerce, conformément à l'alinéa 18(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13, (ci-après appelée «la Loi»). ^b

La requérante soutient que l'enregistrement de la marque de commerce «Marché Extra» et son dessin n'énonce ni ne délimite précisément les droits existants de l'intimée, J. L. Duval Ltée., à titre de propriétaire inscrit de la marque. Selon la requérante, la marque de commerce en question n'était pas distinctive des services fournis par l'intimée à l'époque où ont été entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement, l'intimée ayant permis à plus de trente preneurs de licence d'employer sa marque sans prendre les mesures nécessaires pour les inscrire officiellement à titre d'«usagers inscrits» conformément à l'article 50 de la Loi. ^f

L'intimée prétend que son dessin-marque «Marché Extra» a toujours suffisamment déterminé et distingué les services pour lesquels la marque a été originellement enregistrée: la vente et la distribution en gros par l'intimée de produits alimentaires¹. L'intimée soutient que l'emploi permis de sa marque de commerce par de nombreux détaillants ne peut priver celle-ci de son caractère distinctif puisque cet emploi permet simplement d'identifier un réseau de détaillants affiliés pour lesquels l'emploi de la marque permet d'informer le public qu'ils vendent des produits provenant de l'entreprise de distribution en gros de ^g

¹ L'enregistrement même de la marque de l'intimée décrit ainsi les services en liaison avec lesquels la marque de commerce est employée par son propriétaire: «*l'exploitation d'un commerce pour la vente et la distribution en gros de produits alimentaires*».

from the respondent's extensive advertising and reputation for quality and the public is informed as to the "wholesale" source of its purchases. According to the respondent, the use of its mark by authorized retailers under the supervision and control of the respondent does not affect the validity of the trade mark "Marché Extra" which continues to distinguish the respondent's services from those provided by other "wholesalers".

According to paragraph 18(1)(b) of the Act, the registration of a trade mark is invalid if the trade mark is not distinctive at the time proceedings bringing the validity of the registration into question are commenced (hereinafter referred to as "the material date"). It is authoritatively settled that, in expungement proceedings, the onus of proving that the registration is invalid is on the party alleging the invalidity.²

Issues:

In the present case, the Court must determine whether the respondent's mark was being used, on the material date, in association with the services for which it was registered and whether the various retailers' permitted use of the respondent's mark led to its having lost its distinctiveness. Consequently, the Court will examine the notion of "distinctiveness" and the requirements of section 50 of the Act and more precisely, will determine whether, in the case at bar, the respondent's failure to register the retailers as "registered users" of the respondent's mark necessarily leads to a conclusion of loss of distinctiveness.

Evidence:

At the hearing of this matter, the parties consented that the applicant was a "person interested" within the meaning of section 57 of the Act and that the trade mark register does not contain a single registered user recorded against the registration of the respondent's mark.

² *Building Products Ltd. v. BP Canada Ltd.* (1961), 36 C.P.R. 121 (Ex. Ct.), at p. 141; *Schmid Laboratories v. Atlantic Packaging Ltd.* (1989), 24 C.P.R. (3d) 258 (F.C.T.D.), at p. 260.

l'intimée. Les détaillants tirent ainsi profit de la vaste publicité de l'intimée et de sa réputation au niveau de la qualité, et le public connaît l'identité du grossiste d'où proviennent ses achats. Selon l'intimée, l'emploi surveillé et contrôlé de sa marque par des détaillants autorisés ne porte pas atteinte à la validité de la marque de commerce «Marché Extra» qui distingue toujours les services de l'intimée de ceux fournis par d'autres «grossistes».

Aux termes de l'alinéa 18(1)b) de la Loi, l'enregistrement d'une marque de commerce est invalide si la marque de commerce n'est pas distinctive à l'époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement (ci-après appelée «la date pertinente»). La jurisprudence a établi qu'en matière de procédures en radiation, il incombe à la partie qui allègue l'invalidité de l'enregistrement de la démontrer².

Questions en litige:

En l'espèce, la Cour doit déterminer si la marque de l'intimée était employée, à la date pertinente, en liaison avec les services pour lesquels elle a été enregistrée et si l'emploi permis de la marque de l'intimée par les différents détaillants lui a fait perdre son caractère distinctif. En conséquence, la Cour étudiera la notion du «caractère distinctif» et les exigences de l'article 50 de la Loi et, plus précisément, elle déterminera si, en l'espèce, le défaut par l'intimée d'inscrire les détaillants à titre d'«usagers inscrits» de sa marque permet nécessairement de conclure à la perte du caractère distinctif.

Preuve:

À l'audience, les parties ont admis que la requérante est une «personne intéressée» au sens de l'article 57 de la Loi et que le registre des marques de commerce ne contient aucune mention d'usager inscrit à l'égard de l'enregistrement de la marque de l'intimée.

² *Building Products Ltd. v. BP Canada Ltd.* (1961), 36 C.P.R. 121 (C. de l'É.), à la p. 141; *Schmid Laboratories c. Atlantic Packaging Ltd.* (1989), 24 C.P.R. (3d) 258 (C.F. 1^{re} inst.), à la p. 260.

The applicant's documentary evidence establishes that the applicant has applied for registration of and is currently using the trade mark "Xtra Food and Drug Mart" in association with food and drug sales in the Ottawa region. Both parties submitted evidence of the existence of some thirty retailers in the eastern region of Quebec, who, although carrying on business under their own respective business name, have a sign outside their store displaying the respondent's trade mark "Marché Extra", with a caption reading "affilié à J. L. Duval". The respondent's documentary evidence consisted solely of the affidavit of its president Henri Duval. This affidavit contains a number of interesting points with respect to the degree of control exercised by the respondent over the retailers authorized to use the respondent's mark. I will refer to this affidavit in greater detail below.

Analysis:

The main thrust of the applicant's case is directed to the notion of distinctiveness which is defined in section 2 of the Act 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.

In *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*,³ Harold G. Fox comments on the issue of distinctiveness in the following terms [at page 25]:

The essence of a protectable trade mark and the foundation of trade mark law, therefore, is and always has been distinctiveness. "Distinctiveness means some quality in the trade mark which earmarks the goods so marked as distinct from those of other producers of such goods".⁴ [Emphasis added.]

Consequently, "distinctiveness" as it applies to a particular trade mark cannot be determined *in abstracto*. Rather, the "distinctive" quality of a trade mark must be appreciated in light of the specific facts

³ Fox, H. G. *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3rd ed., Toronto: Carswell, 1972.

⁴ Fox cites *Yorkshire Copper Works Ltd.'s application (Trade Mark)* (1953), 71 R.P.C. 150 (H.L.).

Selon la preuve documentaire de la requérante, cette dernière a demandé l'enregistrement de la marque de commerce «Xtra Food and Drug Mart» qu'elle utilise actuellement en liaison avec les ventes de produits alimentaires et de médicaments dans la région d'Ottawa. Les deux parties ont produit une preuve de l'existence de quelque trente détaillants dans la région est du Québec qui, bien qu'ils exploitent une entreprise sous leur propre nom d'affaires, affichent à l'extérieur de leur établissement la marque de commerce de l'intimée, «Marché Extra», et la mention «affilié à J. L. Duval». La preuve documentaire de l'intimée consistait uniquement en l'affidavit de son président Henri Duval. Cet affidavit contient des éléments intéressants sur le degré de contrôle exercé par l'intimée sur les détaillants autorisés à employer sa marque. J'étudierai plus amplement cet affidavit ci-dessous.

Analyse:

La preuve de la requérante repose principalement sur la notion du caractère distinctif défini ainsi à l'article 2 de la Loi:

2. . . .

«distinctive» Relativement à une marque de commerce, celle 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.

Dans *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*³, Harold G. Fox s'exprime ainsi sur la question du caractère distinctif [à la page 25]:

[TRADUCTION] L'essence d'une marque de commerce défendable et, par conséquent, le fondement du droit des marques de commerce, est depuis toujours le caractère distinctif. «Le caractère distinctif consiste en l'attribut d'une marque de commerce qui rend les marchandises revêtues de celui-ci distinctes de celles d'autres producteurs de telles marchandises»⁴. [C'est moi qui souligne.]

En conséquence, dans la mesure où il s'applique à une marque de commerce particulière, le «caractère distinctif» ne peut être déterminé dans l'abstrait. Au contraire, il doit être déterminé en tenant compte des

³ Fox, H. G. *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3^e éd., Toronto: Carswell, 1972.

⁴ Fox cite *Yorkshire Copper Works Ltd.'s application (Trade Mark)* (1953), 71 R.P.C. 150 (H.L.).

of each case. In my opinion, the Court should always begin its analysis with an examination of the specific wording used in the challenged registration. It should determine whether the owner of the mark and/or any other person was using the trade mark in question in association with the wares of services outlined in the registration, at the material time. Only when it has completed this analysis will the Court be in a position to determine whether the trade mark actually distinguishes the wares or services of its owner from those of other producers or suppliers or such goods or such services.

Paragraph 30(a) of the Act requires that an applicant for registration of a trade mark must file an application containing "a statement in ordinary commercial terms of the specific wares or services in association with which the mark has been or is proposed to be used". In this regard, it should be noted that the respondent registered its trade mark for use in association with "the wholesale distribution and sale of food products"⁵ and that no other services are mentioned in the registration of its mark.

The evidence contained in the affidavit of Mr. Henri Duval establishes that the respondent has continuously used its trade mark "Marché Extra" in association with the wholesale distribution and sale of food products since October 21, 1985. The respondent has not used its mark in association with any other services. This evidence is uncontradicted. In addition, the applicant did not present any evidence of use of the respondent's mark by any other wholesalers of food products. Consequently, this Court finds that the applicant has not proven that the respondent's registration of its mark does not properly define or reflect its existing rights in its registered trade mark. Further, it is this Court's opinion that the applicant has failed to meet its burden of proving that the respondent's mark, on the material date, no longer distinguished the services of the respondent from those of other "wholesalers".

⁵ As stated above, this is merely a translation of the registration which reads: "L'exploitation d'un commerce pour la vente et la distribution en gros de produits alimentaires".

faits propres à chaque affaire. À mon avis, la Cour devrait toujours entreprendre son analyse par l'examen du libellé utilisé dans l'enregistrement contesté. Elle devrait déterminer si, à l'époque pertinente, le propriétaire de la marque ou toute autre personne employait la marque de commerce en question en liaison avec les marchandises ou les services énumérés dans l'enregistrement. Ce n'est qu'une fois cette analyse complétée que la Cour sera en mesure de déterminer si la marque de commerce distingue effectivement les marchandises ou services de son propriétaire de celles d'autres producteurs ou fournisseurs de telles marchandises ou de tels services.

L'alinéa 30a) de la Loi prévoit que quiconque sollicite l'enregistrement d'une marque de commerce produit une demande renfermant «un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des marchandises ou services spécifiques en liaison avec lesquels la marque a été employée ou sera employée». Il y a lieu de souligner à cet égard que l'intimée a enregistré sa marque de commerce pour l'employer en liaison avec «la vente et la distribution en gros de produits alimentaires»⁵, et qu'il n'est fait mention d'aucun autre service dans l'enregistrement de sa marque.

La preuve dans l'affidavit de M. Henri Duval établit que l'intimée a sans interruption employé sa marque de commerce «Marché Extra» en liaison avec la vente et la distribution en gros de produits alimentaires depuis le 21 octobre 1985. L'intimée n'a pas employé sa marque en liaison avec quelqu'autre service. Cette preuve n'est pas contredite. De plus, la requérante n'a soumis aucune preuve de l'emploi de la marque de l'intimée par d'autres grossistes en produits alimentaires. Conséquemment, cette Cour conclut que la requérante n'a pas prouvé que l'enregistrement de la marque de commerce de l'intimée ne décrit ni ne reflète correctement ses droits existants sur sa marque de commerce déposée. De plus, cette Cour estime que la requérante ne s'est pas acquittée de son obligation de prouver que la marque de l'intimée, à la date pertinente, ne distinguait plus les services de cette dernière de ceux d'autres «grossistes».

⁵ Comme il est dit plus haut, l'enregistrement se lit comme suit: «L'exploitation d'un commerce pour la vente et la distribution en gros de produits alimentaires».

The applicant argues that Canadian courts have consistently determined that the registered user provisions of the Act are mandatory in nature. According to the applicant, the respondent was required to record its affiliated retailers as registered users of its mark. In my opinion, the specific wording of subsection 50(1) of the Act would appear to indicate otherwise:

50. (1) A person other than the owner of a registered trademark may be registered as a registered user thereof for all or any of the wares or services for which it is registered.

Subsection 50(1) permits the registration of a registered user of a mark if the use to be made of the trade mark in question is for all or any of the wares or services for which it is registered. Since the retailers did not use the respondent's mark in association with any of the services described in the registration, the respondent was not required to register their use of the "Marché Extra" trade mark.

In a very interesting article written by Daniel R. Bereskin and entitled *The Source Theory on Trade Mark Law and its Effect on Trade Mark Licensing*,⁶ the author questions the merits of mandatory observance of the registered user provision of the Act. He explains the opinion held by Dr. Fox and others that compliance with the registered user provisions of the Act is mandatory as follows (at page 322):

A widely held belief in Canada is that it is not prudent to allow any licensee to use a trade mark without registration of the licensee as a registered user. A leading proponent of this view was Harold G. Fox, who emphasized that licensing of trade marks would cause their invalidity unless the registered user procedure of the Canadian *Trade Marks Act* is followed scrupulously. The basis of this view is that as the primary function of a trade mark is to denote that the goods or services come from one source and one source only, any concurrent use by two or more persons (such as licensor and licensee) of the same trade mark would inevitably lead to deception of the public. According to Dr. Fox, the registered user scheme is an exception to the rule that the purpose of a trade mark is to indicate origin and therefore the relevant provisions of the statute, including both substantive law and procedure, must be followed strictly.

⁶ Bereskin, Daniel R. "The Source Theory of Trade Mark Law and its Effect on Trade Mark Licensing" (1987), 3 *Can. Intell. Prop. Rev.* 322.

La requérante soutient que les tribunaux canadiens ont uniformément statué que les dispositions de la Loi visant les usagers inscrits sont de nature impérative. Selon la requérante, l'intimée était tenue d'inscrire ses détaillants affiliés comme étant des usagers inscrits de sa marque. À mon avis, le libellé particulier du paragraphe 50(1) de la Loi semblerait laisser entendre le contraire:

50. (1) Une personne autre que le propriétaire d'une marque de commerce déposée peut être inscrite comme usager inscrit de cette marque pour la totalité ou une partie des marchandises ou services à l'égard desquels elle est inscrite.

Le paragraphe 50(1) permet l'inscription d'un usager inscrit d'une marque si l'emploi qui doit être fait de cette marque vise la totalité ou une partie des marchandises ou services à l'égard desquels il est inscrit. Puisque les détaillants n'ont employé la marque de l'intimée en liaison avec aucun des services décrits dans l'enregistrement, l'intimée n'était pas tenue d'inscrire l'emploi qu'ils font de la marque de commerce «Marché Extra».

Dans un article très intéressant écrit par Daniel R. Bereskin et intitulé *The Source Theory on Trade Mark Law and its Effect on Trade Mark Licensing*⁶, l'auteur met en question le bien-fondé du caractère impératif des dispositions de la Loi applicables aux usagers inscrits. Il explique comme suit pourquoi M. Fox et d'autres personnes estiment que les dispositions de la Loi visant les usagers inscrits ont un caractère impératif (à la page 322):

[TRADUCTION] D'après une opinion répandue au Canada, il ne serait pas prudent de permettre à un preneur de licence d'utiliser une marque de commerce sans qu'il soit inscrit en tant qu'usager inscrit. Un des principaux partisans de cette thèse était Harold G. Fox, qui a insisté que l'octroi de licences en matière de marques de commerce causerait leur invalidité à moins que les formalités de la *Loi sur les marques de commerce canadienne* applicables aux usagers inscrits soient scrupuleusement remplies. Cette opinion tient au fait que la fonction première de la marque de commerce étant de dénoter que les marchandises et les services visés proviennent d'une seule et unique source, tout emploi simultané de la même marque de commerce par deux ou plusieurs personnes (telles le donneur et le preneur de licence) aboutirait inévitablement à tromper le public. Selon M. Fox, le système applicable à l'usager inscrit est une exception à la règle qui veut que l'objet de la marque de commerce soit d'indiquer l'origine, et que par conséquent

⁶ Bereskin, Daniel R. «The Source of Theory of Trade Mark Law and its Effect on Trade Mark Licensing» (1987), 3 *Can. Intell. Prop. Rev.* 322.

The author goes on to propose a solution to this problem which he exposes as follows:

The argument of this essay is that although the source theory unquestionably is the foundation of trade mark law in Canada, the mere use of a trade mark by a licensee in a typical modern licensing situation does not in itself result in a second "source". When the goods or services are being offered by a licensee who is acting under the authority and control of a trade mark owner, the use of the trade mark by the licensee does not denote that the licensee is the source of the goods or services, any more than does use of a mark by a person who is a mere distributor. Therefore the trade mark will remain connected with the trade mark owner as the single source, whether or not the identity of the owner is known. Assuming there is no deception of the public, failure to register the licensee as a registered user can have no adverse effect on the validity or enforceability of the licensed mark, either under the statute or at common law.

In light of these principles, which I fully endorse, the next step would appear to involve an examination of the degree of control exercised by the owner of a trade mark over the use of its mark by authorized users and a determination of whether the public is likely to be deceived by such unregistered use.

In the case at bar, the respondent's evidence establishes that, prior to becoming affiliated with the respondent, potential members are required to sign an agreement governing the relationship between the respondent and its affiliated retailers. According to this contract, a sample of which is appended to Mr. Duval's affidavit, the respondent is responsible for the installation and maintenance of the sign appearing outside each of its affiliated retail grocery stores. The sign to which the agreement refers, as discussed above, displays the respondent's trade mark, as well as a caption which reads "affilié à J. L. Duval". In this agreement, the respondent also agrees to publish a weekly circular of advertised specials available at all of its affiliated stores. A copy of such a circular appears in Mr. Duval's affidavit. Again, the respondent's mark appears with the caption confirming the retailers' affiliation with the respondent. Finally, the respondent agrees to offer consulting services to its member stores and provide weekly information bul-

les dispositions pertinentes de la Loi, y compris le droit positif et la procédure, doivent être strictement respectées.

L'auteur propose ensuite une solution à ce problème, qu'il expose comme suit:

[TRADUCTION] Cet essai se fonde sur l'argument selon lequel même si la théorie de la source est incontestablement le fondement du droit en matière de marques de commerce au Canada, le simple emploi d'une marque de commerce par un preneur de licence dans un contexte contemporain typique d'octroi de licence ne résulte pas en soi en une seconde «source». Lorsque les marchandises ou les services sont proposés par un preneur de licence qui agit sous l'autorité et le contrôle du propriétaire de la marque de commerce, l'emploi de cette marque par le preneur de licence ne dénote pas davantage qu'il est la source des marchandises ou des services, que ne le fait l'emploi d'une marque par une personne qui est un simple distributeur. Par conséquent la marque de commerce restera liée à son propriétaire en tant que source unique, que l'identité de ce dernier soit connue ou non. Pourvu qu'il n'y ait pas duperie du public, le défaut d'inscrire le preneur de licence en tant qu'usager inscrit ne saurait avoir aucun effet défavorable sur la validité ou le caractère exécutoire de la marque qui a fait l'objet d'une licence, que ce soit en vertu de la loi ou de la common law.

Étant donné ces principes, auxquels je souscris pleinement, la démarche suivante semblerait être l'examen de l'importance du contrôle exercé par le propriétaire de la marque de commerce sur l'emploi de celle-ci par les usagers autorisés, et l'étude de la question de savoir si le public sera vraisemblablement trompé par un tel emploi non inscrit.

En l'espèce, la preuve de l'intimée établit qu'avant de s'affilier à elle, les membres possibles sont tenus de signer une entente régissant les rapports entre l'intimée et ses détaillants affiliés. Aux termes de ce contrat, dont un modèle est joint à l'affidavit de M. Duval, l'intimée est responsable de l'installation et de l'entretien de l'affiche qui apparaît à l'extérieur de ses épiceries de vente au détail affiliées. L'affiche dont parle l'entente, comme on l'a dit plus haut, présente la marque de commerce de l'intimée, aussi bien que la mention «affilié à J. L. Duval». Dans cette entente, l'intimée s'engage aussi à publier une circulaire hebdomadaire des prix d'occasion annoncés qui sont proposés dans tous ses magasins affiliés. Un exemplaire de la circulaire en question est joint à l'affidavit de M. Duval. De nouveau, la marque de l'intimée apparaît avec la mention confirmant l'affiliation du détaillant à l'intimée. Finalement, l'intimée s'engage à offrir des services de consultation à ses magasins membres et à fournir des bulletins d'information

letins. The retailers, in turn, agree to purchase at least eighty percent of their merchandise from the respondent, offer their products at the respondent's advertised retail price and follow the respondent's general policy guidelines. These facts clearly establish that the respondent exercises sufficient control over the use of its mark by its member retailers.

Since the respondent does not operate any retail outlets of its own and does not grant any licences to use its trade mark in association with wholesale services, the public is not likely to be confused by the unregistered use of the respondent's mark. The respondent has been quite diligent in its inclusion of the caption "affilié à J. L. Duval" and appears to be using its trade mark quite effectively to promote its wholesale distribution services. In my opinion, there can be no public deception in this case.

In my view, a trade mark should not automatically be held to be invalid merely because its owner has permitted its restricted use in association with wares or services not included in the trade mark owner's registration of its mark. In such cases, a more detailed study of the owner's control over the use of its mark and public perception is required. The determination of whether a trade mark actually distinguishes the wares or services of its owner from those provided by other suppliers of such goods or such services will depend on the individual facts of each case.

In the matter before this Court, I find that the applicant has failed to discharge its onus of proving that registration no. 332,181 is invalid. Consequently, this application is dismissed with costs.

hebdomadaires. Les détaillants, à leur tour, s'engagent à acheter au moins quatre-vingt pour cent de leurs marchandises chez l'intimée, à offrir leurs produits au prix de détail annoncé par l'intimée et à suivre les lignes directrices générales de cette dernière en matière de politique. Ces faits établissent clairement que l'intimée exerce un contrôle suffisant sur l'emploi de sa marque par ses détaillants affiliés.

Puisque l'intimée n'exploite pas ses propres points de vente au détail et qu'elle n'accorde pas de licences permettant d'utiliser sa marque de commerce en liaison avec des services de vente en gros, l'emploi non inscrit de la marque de l'intimée n'est pas susceptible de jeter la confusion dans l'esprit du public. L'intimée a été fort diligente à inclure la mention «affilié à J. L. Duval», et elle semble utiliser sa marque de commerce très efficacement pour promouvoir ses services de distribution en gros. J'estime qu'il ne saurait y avoir en l'espèce aucune duperie du public.

À mon sens, une marque de commerce ne devrait pas automatiquement être considérée invalide simplement parce que son propriétaire a autorisé son emploi limité en liaison avec des marchandises ou des services non compris dans l'enregistrement de la marque de commerce par son propriétaire. Dans de tels cas, un examen plus minutieux du contrôle du propriétaire sur l'emploi de sa marque et de la perception qu'en tire le public s'impose. La réponse à la question de savoir si une marque de commerce distingue réellement les marchandises ou les services de son propriétaire de ceux des autres personnes qui fournissent de telles marchandises ou de tels services dépendra des faits particuliers de l'espèce.

Dans l'affaire dont cette Cour est saisie, je conclus que la requérante ne s'est pas acquittée de l'obligation qu'elle avait de prouver que l'enregistrement N° 332,181 est invalide. Conséquemment, cette demande est rejetée avec dépens.