

John A. MacDonald, Railquip Enterprises Ltd.
(Appellants)

v.

Vapor Canada Limited (Respondent)

and

**Attorney General of Canada, Attorney General
of the Province of Quebec (Intervenants)**

Court of Appeal, Jackett C.J., Thurlow J. and
Choquette D.J.—Montreal, September 19, 20,
21 and 22, 1972.

*Constitutional law—Trade and Commerce—Jurisdiction—
Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10—Whether intra
vires—Practice contrary to honest industrial or commercial
usage—Trade Marks Act, s. 7—Whether cause of action—
Jurisdiction of Federal Court.*

M signed an agreement on entering the employ of Vapor Canada Ltd. that he would not divulge any information he acquired by reason of his employment. He was in the company's employ for almost ten years, ending up as a vice-president. Near the end of his employment he participated in the preparation of a bid by the company to supply 500 box car heater assemblies to the C.N.R. In May 1971, two weeks after he ceased work for the company, he submitted a tender through appellant company, whose incorporation he had caused and which he controlled, to supply box heaters to the C.N.R., and an order for 150 heater assemblies was obtained. In preparing the tender *M* made use of knowledge acquired as an employee of Vapor Canada Ltd. of the figures on which its tender was based, and made use of other confidential information obtained during his employment with Vapor Canada Ltd., and in addition took from that company's possession a number of its documents bearing on the matter. Vapor Canada Ltd. sued for damages and an injunction, and obtained an interlocutory injunction pending trial of the action.

Held, an appeal by *M* and appellant company must be dismissed.

1. Appellants contravened section 7(e) of the *Trade Marks Act*, R.S.C. 1970, c. T-10, which prohibits any act or business practice contrary to honest industrial or commercial usage in Canada: appellant company by using business information obtained for it from a former employee of a competitor in breach of his confidential relationship with the competitor, and *M* when, as that company's directing mind, he caused it to contravene section 7(e). *Breeze Corp. v. Hamilton Clamp & Stampings Ltd.* (1962) 37 C.P.R. 153; *Clairol International Corp. v. Thomas Supply and Equipment Co.* [1968] 2 Ex.C.R. 552, referred to. By virtue of

John A. MacDonald, Railquip Enterprises Ltd.
(Appellants)

c.

Vapor Canada Limited (Intimée)

et

**Le procureur général du Canada, le procureur
général de la province de Québec (Intervenants)**

Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge
Thurlow et le juge suppléant Choquette—Mon-
tréal, les 19, 20, 21 et 22 septembre 1972.

*Droit constitutionnel—Trafic et commerce—Compé-
ten-
ce—Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, c.
T-10—Cette législation est-elle intra vires—Méthode con-
traire aux honnêtes usages industriels ou commerciaux—Loi
sur les marques de commerce, art. 7—Existe-t-il une cause
d'action—Compétence de la Cour fédérale.*

Lorsqu'il est entré au service de la Vapor Canada Ltd., *M* a souscrit un engagement de ne pas divulguer de renseignements acquis du fait de son emploi. Au service de la compagnie pendant près de dix ans, il en est devenu le vice-président. Au cours des derniers mois où il a été employé par l'intimée, il a participé à la préparation d'une soumission présentée par cette dernière pour la fourniture de 500 installations de chauffage de wagons de chemin de fer au CN. En mai 1971, deux semaines après qu'il eut quitté son emploi chez l'intimée, il a présenté une soumission, par l'entremise de la compagnie appelante, qu'il avait fait constituer et qu'il contrôlait, pour la fourniture d'installations de chauffage de wagons de chemin de fer au CN, ce qui lui a valu une commande de 150 de ces installations. Pour préparer ladite soumission, *M* s'est servi des connaissances qu'il avait acquises à titre d'employé de l'intimée et des chiffres sur lesquels se fondait la soumission de celle-ci. Il a en outre employé d'autres renseignements confidentiels acquis pendant qu'il était à l'emploi de l'intimée. De plus, il s'est emparé d'un certain nombre de documents relatifs à cette affaire que l'intimée avait en sa possession et qui lui appartenaient. La Vapor Canada Ltd. a intenté une action où elle réclamait des dommages-intérêts ainsi que la délivrance d'une injonction; elle a obtenu une injonction interlocutoire jusqu'à ce que l'affaire soit tranchée au fond.

Arrêt: Il y a lieu de rejeter l'appel de *M* et de la compa-
gnie appelante.

1. Les appelants ont contrevenu aux dispositions de l'article 7(e) de la *Loi sur les marques de commerce*, S.R.C. 1970, c. T-10, qui interdit tout acte ou méthode d'affaires contraire aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada: la compagnie appelante, en se servant de renseignements de nature commerciale obtenus d'un ancien employé d'un concurrent, abusant ainsi de la relation de confiance existant entre ledit employé et ce concurrent, et *M*, lorsqu'à titre de dirigeant de la compagnie appelante, il a amené cette dernière à contrevenir à l'article 7(e). Arrêts mentionnés: *Breeze Corp. c. Hamilton Clamp & Stampings Ltd.* (1962) 37 C.P.R. 153; *Clairol International*

section 55 of the *Trade Marks Act* the Trial Division has jurisdiction to entertain an action for breach of section 7.

2. The *Trade Marks Act* as a law of general application regulating standards of business conduct in Canada is a valid exercise of Parliament's legislative jurisdiction under section 91(2) of the *British North America Act* to make laws regulating trade and commerce. *Citizens Insurance Co. v. Parsons* (1881) 7 App. Cas. 96; *Dominion Trade and Industry Commission* [1937] A.C. 405; *Reference re Alberta Statutes* [1938] S.C.R. 100; *Board of Commerce Reference* [1922] 1 A.C. 191; *Reference re The Natural Products Marketing Act, 1934* [1936] S.C.R. 398.

APPEAL from Walsh J. (unreported) granting interlocutory injunction.

J. Nelson Landry and Malcolm E. McLeod for appellants.

Redmond Quain, Q.C., and H. C. Salman for respondent.

G. W. Ainslie, Q.C., and A. P. Gauthier for Attorney General of Canada.

A. Geoffrion, Q.C., for Attorney General of the Province of Quebec.

JACKETT C.J.—This is an appeal from a judgment¹ of the Trial Division dated April 19, 1972, whereby the appellants were restrained, *inter alia*, from . . .

(2) using for their own personal benefit or divulging to any unauthorized person any confidential information or knowledge acquired by reason of the employment with [the respondent] of [the appellant] MacDonald, or making any tenders for the manufacture or sale of products in respect of which such confidential information acquired by MacDonald is used or useful;

(3) using any plans, specifications, reports, letters or other documents belonging to [the respondent] for their own purposes or conniving with any employee of [the respondent] to obtain any such plans, specifications, letters or other documents; . . .

and were required to deliver up forthwith to the respondent any plans, specifications, reports, letters or other documents belonging to the respondent, including all copies or reproductions made from such documents belonging to the respondent, as may be in their possession.

Corp. c. Thomas Supply and Equipment Co. [1968] 2 R.C.É. 552. En vertu de l'article 55 de la *Loi sur les marques de commerce*, la Division de première instance a compétence pour connaître d'une action en violation de l'article 7.

2. La *Loi sur les marques de commerce*, qui est une loi d'application générale réglementant les normes de la conduite des affaires au Canada, relève de la compétence du Parlement du Canada en vertu de l'article 91(2) de l'*Acte de l'Amérique du Nord britannique* qui donne au Parlement le pouvoir de légiférer en matière de trafic et de commerce: *La Compagnie d'assurance des citoyens c. Parsons* (1881) 7 App. Cas. 96; *La Commission fédérale du commerce et de l'industrie* [1937] A.C. 405; *Reference re Alberta Statutes* [1938] R.C.S. 100; *Renvoi sur la Commission de Commerce* [1922] 1 A.C. 191; *Renvoi sur la Loi sur l'organisation du marché des produits naturels, 1934* [1936] R.C.S. 398.

APPEL d'un jugement non publié du juge Walsh accordant une injonction interlocutoire.

J. Nelson Landry et Malcolm E. McLeod pour les appelants.

Redmond Quain, c.r., et H. C. Salman pour l'intimée.

G. W. Ainslie, c.r., et A. P. Gauthier pour le procureur général du Canada.

A. Geoffrion, c.r., pour le procureur général de la province de Québec.

LE JUGE EN CHEF JACKETT—Le présent appel est interjeté d'un jugement¹ de la Division de première instance en date du 19 avril 1972 qui interdisait notamment aux appelants . . .

(2) [d']utiliser pour leur bénéfice personnel ou [de] divulguer à toute personne non autorisée tout renseignement confidentiel ou toute connaissance acquis par eux du fait que [l'appellant] MacDonald était au service de [l'intimée], ou [de] présenter toute soumission pour la fabrication ou la vente de produits à l'égard desquels ces renseignements confidentiels acquis par MacDonald sont utilisés ou utiles;

(3) [d']utiliser tous plans, mémoires descriptifs, exposés, lettres ou autres documents appartenant à [l'intimée] pour leurs propres fins ou s'assurer la complicité de tout employé de [l'intimée] pour obtenir ces plans, mémoires descriptifs, lettres ou autres documents; . . .

et qui leur ordonnait de remettre immédiatement à l'intimée tous plans, mémoires descriptifs, exposés, lettres ou autres documents appartenant à celle-ci, y compris toutes copies ou reproductions de ces documents appartenant à l'intimée, qui pouvaient être en leur possession.

After the appeal was launched, the appellants, as the basis for an order dispensing with the printing of the evidence on which the judgment appealed against was founded, undertook to this Court that they would not base their appeal on anything other than the following grounds:

1. that all or part of the judgment appealed from should be quashed because there is no statute giving or purporting to give, the Federal Court of Canada the jurisdiction to make it; and
2. as to all or some part of the judgment appealed from, if there is a statute that gives or purports to give, the Federal Court of Canada jurisdiction to make it, that statute is, to that extent, beyond the powers of the Parliament of Canada;

By their Memorandum of Fact and Law, the appellants attack the portion of the judgment appealed against that is referred to above on the following grounds:

- 1) that the said parts of the judgment appealed from should be quashed because there is no statute giving or purporting to give the Federal Court of Canada the jurisdiction to make it; and
- 2) that as to the said parts of the judgment appealed from, if there is a statute that gives or purports to give the Federal Court of Canada jurisdiction to make it, that statute is, to that extent, beyond the powers of the Parliament of Canada.

The facts, as they must be accepted for the purposes of this appeal, may be stated quite simply.²

The respondent has been in the heating equipment business for several years and the appellant MacDonald worked for the respondent and a predecessor company for almost 10 years ending up as a vice-president of the respondent. When he entered into the employ of the predecessor company, MacDonald signed an agreement, the preamble of which reads in part as follows:

... realizing that, by virtue of my said employment, I will be in a position to acquire, by observation and communication, vital and confidential information regarding the constructions and principles embodied in—and the problems dealt with in the production of—the devices and structures made, sold, developed or used by this company in connection with its business during the term of my employment;

Les appelants ont interjeté appel et, pour que la Cour rende une ordonnance les dispensant de reproduire la preuve sur laquelle se fondait le jugement porté en appel, ils ont donné l'assurance à cette Cour qu'ils ne fonderaient leur appel que sur les moyens suivants:

- [TRADUCTION] 1. qu'il faut partiellement ou totalement infirmer le jugement porté en appel au motif qu'il n'existe aucune loi qui donne ou qui ait pour effet de donner à la Cour fédérale du Canada compétence pour rendre ce jugement; et
2. en ce qui concerne l'ensemble du jugement porté en appel ou partie de ce dernier, s'il existe une loi qui donne ou qui prétend donner à la Cour fédérale du Canada compétence pour rendre ce jugement, les dispositions de cette loi outrepassent, à cet égard, la compétence du Parlement du Canada;

Dans leur exposé des faits et du droit, les appelants attaquent la partie susmentionnée du jugement porté en appel en invoquant les moyens suivants:

- 1) qu'il y a lieu d'infirmer lesdites parties du jugement porté en appel au motif qu'il n'existe aucune loi qui donne ou qui prétend donner à la Cour fédérale du Canada compétence pour rendre ce jugement; et
- 2) qu'en ce qui concerne lesdites parties du jugement porté en appel, s'il existe une loi qui donne ou qui prétend donner à la Cour fédérale du Canada compétence pour rendre ce jugement, les dispositions de cette loi outrepassent, à cet égard, la compétence du Parlement du Canada.

L'exposé des faits, tels qu'on doit les accepter aux fins du présent appel, ne pose aucune difficulté.²

L'intimée fait depuis plusieurs années le commerce de matériel de chauffage; l'appelant MacDonald a été au service de l'intimée et d'une compagnie remplacée par cette dernière pendant presque 10 ans et il est arrivé jusqu'au poste de vice-président. Lorsqu'il est entré au service de la compagnie remplacée par l'intimée, MacDonald a souscrit un engagement dont le préambule est rédigé en partie de la façon suivante:

[TRADUCTION] ... me rendant compte que, grâce à mon dit emploi, je serai en mesure d'acquérir, par mes observations et par des communications qui me seront faites, des renseignements confidentiels et d'importance capitale relatifs aux méthodes de construction et aux principes utilisés dans les appareils et dispositifs fabriqués, vendus, mis au point ou utilisés par la présente compagnie (et aux difficultés que provoque leur production) dans le cours de ses affaires, durant toute la période où je serai au service de la compagnie;

and paragraph 5 of which reads:

I will not divulge to any unauthorized person any information or knowledge acquired by reason of my employment by the company.

While still in the respondent's employ, MacDonald caused the appellant Railquip Enterprises Ltd. to be incorporated and he has controlled Railquip at all relevant times.

During the last part of his period of employment with the respondent, MacDonald participated in the preparation of a bid made by the respondent to supply 500 box car heater assemblies to the Canadian National Railway Company. MacDonald ceased to work for the respondent on April 15, 1971, and, on May 1, 1971, he submitted a tender, presumably in Railquip's name, to supply box car heaters to Canadian National, and as a result of that tender, Railquip obtained an order for 150 heater assemblies. In preparing the tender in question MacDonald made use of knowledge, which he acquired as an employee of the respondent, of the figures on which the respondent's tender was based. To prepare those figures had taken considerable work on the part of the respondent's employees. In connection with this bid by the corporation that he controlled, MacDonald also made use of and disclosed other confidential information acquired during the course of his employment with the respondent. In addition, he took from the respondent's possession a number of documents belonging to the respondent that bore on the matter.

On the above facts, which are not in dispute on this appeal, the trial judge found that there had been a breach by the appellants of section 7(e) of the *Trade Marks Act*, which reads:

7. No person shall

(e) do any other act or adopt any other business practice contrary to honest industrial or commercial usage in Canada.

La clause cinq dudit engagement est libellée de la façon suivante:

[TRADUCTION] Je ne divulguerai à aucune personne non autorisée quelque renseignement obtenu ou quelque connaissance acquise du fait de mon emploi par la compagnie.

Alors qu'il était encore employé par l'intimée, MacDonald s'est occupé de la constitution en corporation de l'appelante, la Railquip Enterprises Ltd., dont il a toujours été l'actionnaire majoritaire.

Au cours des derniers mois où il a été employé par l'intimée, MacDonald a participé à la préparation d'une soumission présentée par cette dernière pour la fourniture de 500 installations de chauffage de wagons de chemin de fer au Canadien National. MacDonald a quitté son emploi chez l'intimée le 15 avril 1971 et, le 1^{er} mai 1971, il a présenté une soumission, probablement au nom de la Railquip, pour la fourniture d'installations de chauffage de wagons de chemin de fer au Canadien National. Suite à cette soumission, la Railquip a obtenu une commande de 150 installations de chauffage. Pour préparer ladite soumission, MacDonald s'est servi des connaissances qu'il avait acquises, à titre d'employé de l'intimée, et des chiffres sur lesquels se fondait la soumission de l'intimée. La détermination de ces montants avait exigé un travail considérable de la part des employés de l'intimée. Pour permettre à la compagnie dont il était l'actionnaire majoritaire de préparer cette soumission, MacDonald a aussi employé et dévoilé d'autres renseignements confidentiels acquis pendant qu'il était employé par l'intimée. En outre, il s'est emparé d'un certain nombre de documents relatifs à cette affaire que l'intimée avait en sa possession et qui lui appartenaient.

Se fondant sur les faits susmentionnés, qui ne sont pas contestés au présent appel, le juge de première instance a conclu que les appelants avaient violé l'article 7e) de la *Loi sur les marques de commerce*, qui est rédigé de la façon suivante:

7. Nul ne doit

e) faire un autre acte ou adopter une autre méthode d'affaires contraire aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada.

and decided that it was a case for the part of the relief granted by the judgment appealed against that has already been summarized under section 53 of the *Trade Marks Act*, which reads as follows:

53. Where it is made to appear to a court of competent jurisdiction that any act has been done contrary to this Act, the court may make any such order as the circumstances require including provision for relief by way of injunction and the recovery of damages or profits, and may give directions with respect to the disposition of any offending wares, packages, labels and advertising material and of any dies used in connection therewith.

The Trial Division has jurisdiction to entertain an action for breach of section 7 by virtue of section 55 of the *Trade Marks Act* as amended by section 64(2) of the *Federal Court Act*, read with section 26(1) of the latter Act. Those provisions read as follows:

55. The Federal Court of Canada has jurisdiction to entertain any action or proceeding for the enforcement of any of the provisions of this Act or of any right or remedy conferred or defined thereby.

26. (1) The Trial Division has original jurisdiction in respect of any matter, not allocated specifically to the Court of Appeal, in respect of which jurisdiction has been conferred by any Act of the Parliament of Canada on the Federal Court, whether referred to by its new name or its former name.

In effect, as I understand it, the appellants' position on this appeal is that the Trial Division had no jurisdiction to deliver the judgment appealed from because

(a) section 7(e) does not apply to the facts as found by the Trial Division, and

(b) alternatively, if section 7(e) does apply to those facts, it is *ultra vires* the Parliament of Canada.³

I shall consider first whether, on the facts as found by the Trial Division, the appellants have contravened section 7(e).^{3A}

Section 7 is found in a statute the long title of which is *An Act Relating to Trade Marks and Unfair Competition*, and is found in a part of that statute headed *Unfair Competition and*

Le juge de première instance a décidé qu'il s'agissait d'un cas prévu à l'article 53 de la *Loi sur les marques de commerce*, donnant ouverture au redressement accordé par le jugement porté en appel résumé plus haut. L'article susdit est rédigé de la façon suivante:

53. Lorsqu'il est démontré à une cour compétente, qu'un acte a été accompli contrairement à la présente loi, la cour peut rendre l'ordonnance que les circonstances exigent, y compris une stipulation portant un redressement par voie d'injonction et le recouvrement de dommages-intérêts ou de profits, et peut donner des instructions quant à la disposition des marchandises, colis, étiquettes et matériel publicitaire contrevenant à la présente loi et de toutes matrices employées à leur égard.

C'est en vertu de l'article 55 de la *Loi sur les marques de commerce*, modifié par l'article 64(2) de la *Loi sur la Cour fédérale*, lu en corrélation avec l'article 26(1) de cette dernière, que la Division de première instance a compétence pour connaître d'une action fondée sur la violation de l'article 7. Voici le texte des articles 55 et 26(1) susdits:

55. Toute action ou procédure en vue de l'application d'une disposition de la présente loi ou d'un droit ou recours conféré ou défini de la sorte est recevable par la Cour fédérale du Canada.

26. (1) La Division de première instance a compétence en première instance sur toute question pour laquelle une loi du Parlement du Canada a donné compétence à la Cour fédérale, désignée sous son nouveau ou sous son ancien nom, à l'exception des questions expressément réservées à la Cour d'appel.

Voici, à mon avis, la position des appelants au présent appel: la Division de première instance n'avait pas compétence pour rendre le jugement porté en appel aux motifs que

a) l'article 7(e) ne s'applique pas aux faits établis par la Division de première instance, et

b) subsidiairement, si l'article 7(e) s'applique à ces faits, il est *ultra vires* du Parlement du Canada.³

Je vais d'abord examiner, d'après les faits établis par la Division de première instance, si les appelants ont enfreint les dispositions de l'article 7(e).^{3A}

L'article 7 se trouve dans une loi dont le titre complet est le suivant: *Loi concernant les marques de commerce et la concurrence déloyale*; il est placé dans la partie de la loi intitulée *Con-*

Prohibited Marks. In this context, section 7, after prohibiting certain classes of act, all of which are obviously prohibited as constituting "unfair competition", prohibits "any other act . . . contrary to honest industrial or commercial usage in Canada". It has been common ground on this appeal that a business man, in Quebec as well as in the common law provinces, is, quite apart from statute, liable to damages and an injunction if he embarks on a course of using in his business information that has been obtained for him from a competitor by an employee of that competitor in contravention of the employee's contract of employment with that competitor.⁴ That being so, in my view it must be "contrary to honest industrial or commercial usage in Canada", in the absence of evidence to the contrary, to use information so obtained in that way and it is, therefore, contrary to section 7(e) of the *Trade Marks Act* to do so.⁵

This is not a novel view of section 7(e). Not only did Donnelly J., in *Breeze Corp. v. Hamilton Clamp & Stampings Ltd.* (1962) 37 C.P.R. 153, hold that the use of confidential and technical information for purposes other than that for which it was disclosed constituted an act contrary to honest industrial or commercial usage in Canada as those words are used in section 7(e), but my brother Thurlow, while discussing the ambit of section 7(e) in *Clairol International Corp. v. Thomas Supply and Equipment Co.* [1968] 2 Ex.C.R. 552 said, "Acts or conduct involving some breach of trust or confidence may well be considered to fall within that purview" and, in the 3rd edition of Fox on *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition* 1972, at page 652, after section 7(e) is quoted, the following statement appears:

Obviously the improper communication of confidential information and trade secrets will fall within that prohibition. . . .

currence déloyale et marques interdites. A cet égard, ledit article 7, après avoir énuméré certaines catégories d'actes interdits, de toute évidence, au titre de la «concurrence déloyale», interdit de faire «un autre acte . . . contraire aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada». Les parties au présent appel ont convenu que, tant au Québec que dans les provinces de *common law* et indépendamment de toute disposition législative, un homme d'affaires est passible de dommages-intérêts et s'expose à la délivrance d'une injonction à son égard s'il se met à se servir aux fins de son entreprise de renseignements qu'il a obtenus d'un employé d'un concurrent, en contravention au contrat de travail conclu par cet employé avec ce concurrent.⁴ Puisqu'il en est ainsi, j'estime qu'en l'absence de preuve du contraire, il doit être «contraire aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada» de se servir de cette façon de renseignements ainsi obtenus et que, par conséquent, cet acte constitue une contravention à l'article 7e) de la *Loi sur les marques de commerce*.⁵

Ce n'est pas là une façon nouvelle d'interpréter l'article 7e). Déjà le juge Donnelly, dans l'affaire *Breeze Corp. c. Hamilton Clamp & Stampings Ltd.* (1962) 37 C.P.R. 153, avait décidé que l'usage de renseignements de nature confidentielle et technique à des fins autres que celles pour lesquelles ces renseignements avaient été révélés constitue un acte contraire aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada, au sens de ces mots à l'article 7e). Pour sa part, mon collègue le juge Thurlow, en étudiant la portée de l'article 7e) dans l'affaire *Clairol International Corp. c. Thomas Supply and Equipment Co.* [1968] 2 R.C.É. 552, a déclaré: [TRADUCTION] «On peut considérer à bon droit que des actes ou une conduite frisant l'abus de confiance tombent dans le champ d'application de cet article». En outre, dans la troisième édition (1972) de l'ouvrage de Fox *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, à la page 652, on trouve l'affirmation suivante, après la citation de l'article 7e):

[TRADUCTION] Cette prohibition vise évidemment la communication irrégulière de renseignements confidentiels et de secrets commerciaux . . .

In the absence of some convincing reasoning or authoritative or persuasive authority to the contrary, I am of opinion that the corporate appellant contravened section 7(e) when it used in its business information obtained for it from a former employee of a competitor in breach of the former employee's confidential relationship with that competitor.⁶ I am further of opinion that the appellant MacDonald contravened section 7(e) when, as the directing mind of the corporate appellant, he caused the corporate appellant to be in contravention of that provision.⁷

There remains on this branch of the case to deal with the question of documents. In my view, section 7(e) applies to the obtaining and use of documents that have been wrongfully purloined from a competitor in exactly the same way as it applies to the obtaining and use of confidential information. The wording and spirit of section 7(e) apply equally to the one as to the other.

My conclusion is, therefore, that the Trial Division was correct in holding that the appellants were in contravention of section 7(e) in connection with both the confidential information and the documents.

I turn now to the question whether section 7(e) is a valid exercise of Parliament's legislative powers.

The primary question is whether the *Trade Marks Act*, as a whole, is a valid exercise of Parliament's legislative powers. If the answer to that question were in the negative, the further question that would arise is whether section 7, or section 7(e), is severable from the rest of the statute and, taken by itself, is a valid exercise of Parliament's legislative powers.

In my view, while other questions have been raised, the real question to be decided in this case is whether the *Trade Marks Act* is a "law" in relation to a "matter" coming within the class of subjects set out in section 91(2) of the *British North America Act, 1867*, "The Regulation of Trade and Commerce", in which event it is a valid exercise of Parliament's powers, or whether it is a "law" in relation to a "matter" that

En l'absence d'une argumentation convaincante ou de jurisprudence à l'effet contraire qui fasse autorité, je suis d'avis que la compagnie appelante a contrevenu aux dispositions de l'article 7e) lorsqu'elle s'est servie, aux fins de son entreprise, de renseignements que lui avait fournis un ancien employé d'un concurrent, abusant ainsi de la relation de confiance existant entre ledit employé et ce concurrent.⁶ Je suis en outre d'avis que l'appellant MacDonald a contrevenu aux dispositions de l'article 7e) lorsque, à titre de dirigeant de la compagnie appelante, il a amené cette dernière à contrevenir audit article.⁷

Relativement à cet aspect de l'affaire, il reste à traiter de la question des documents. A mon avis, l'article 7e) s'applique à l'obtention et à l'usage de documents dérobés à un concurrent exactement de la même façon qu'il s'applique à l'obtention et à l'usage de renseignements confidentiels. Le texte et l'esprit de l'article 7e) s'appliquent également aux deux cas.

C'est pourquoi je conclus que la Division de première instance était fondée à décider que les appelants avaient violé les dispositions de l'article 7e) tant en ce qui concerne les renseignements confidentiels que les documents.

J'en viens maintenant à la question de savoir si le Parlement est compétent pour promulguer l'article 7e).

La première question à se poser est celle de savoir si l'ensemble de la *Loi sur les marques de commerce* relève de la compétence du Parlement du Canada. Si la réponse à cette question est négative, la question suivante à se poser est celle de savoir si l'article 7, ou son alinéa e), est susceptible d'être séparé du reste de la loi et, pris séparément, d'être considéré comme relevant de la compétence du Parlement du Canada.

Bien que d'autres questions aient été soulevées, je suis d'avis que la véritable question à trancher en l'espèce est celle de savoir si la *Loi sur les marques de commerce* est une «loi» relative à une «matière» tombant dans la catégorie de sujets figurant à l'article 91(2) de l'*Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867*, «La réglementation du trafic et du commerce», auquel cas cette loi relève de la compétence du

does not come within that class of subjects, in which event it is a law in relation to a "matter" coming within the class of subjects set out in section 92(13) of the Act, "Property and Civil Rights in the Province", or is a law in relation to a matter coming within the class of subjects set out in section 92(16), "... Matters of a merely local or private nature in the Province". Those provisions read, in so far as relevant, as follows:

91. It shall be lawful for the Queen, by and with the Advice and Consent of the Senate and House of Commons, to make Laws for the Peace, Order, and good Government of Canada, in relation to all Matters not coming within the Classes of Subjects by this Act assigned exclusively to the Legislatures of the Provinces; and for greater Certainty, but not so as to restrict the Generality of the foregoing Terms of this Section, it is hereby declared that (notwithstanding anything in this Act) the exclusive Legislative Authority of the Parliament of Canada extends to all Matters coming within the Classes of Subjects next herein-after enumerated; that is to say,—

2. The Regulation of Trade and Commerce.

And any Matter coming within any of the Classes of Subjects enumerated in this Section shall not be deemed to come within the Class of Matters of a local or private Nature comprised in the Enumeration of the Classes of Subjects by this Act assigned exclusively to the Legislatures of the Provinces.

92. In each Province the Legislature may exclusively make Laws in relation to Matters coming within the Classes of Subjects next herein-after enumerated; that is to say,—

13. Property and Civil Rights in the Province.

16. Generally all Matters of a merely local or private Nature in the Province.

Applying well established principles concerning the interpretation of sections 91 and 92, even though the *Trade Marks Act* is, otherwise, a "law" in relation to a "matter" falling within section 92(13) or section 92(16), if it is a "law" in relation to a "matter" falling within section 91(2), that "matter" is to be regarded as not falling within either section 92(13) or section 92(16). (See *Reference re Alberta Statutes* [1938] S.C.R. 100, per Duff C.J.C. at page 115.)

Parlement, ou s'il s'agit d'une «loi» relative à une «matière» qui ne tombe pas dans cette catégorie de sujets, auquel cas il s'agit d'une loi relative à une «matière» tombant dans la catégorie de sujets figurant à l'article 92(13) de l'Acte «La propriété et les droits civils dans la province», ou d'une loi relative à une matière tombant dans la catégorie de sujets figurant à l'article 92(16) «... les matières d'une nature purement locale ou privée dans la province». Voici le texte des dispositions susdites portant sur la question à l'étude:

91. Il sera loisible à la Reine, de l'avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes, de faire des lois pour la paix, l'ordre et le bon gouvernement du Canada, relativement à toutes les matières ne tombant pas dans les catégories de sujets par le présent acte exclusivement assignés aux législatures des provinces; mais, pour plus de garantie, sans toutefois restreindre la généralité des termes ci-haut employés dans le présent article, il est par le présent déclaré que (nonobstant toute disposition contraire énoncée dans le présent acte) l'autorité législative exclusive du parlement du Canada s'étend à toutes les matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir:

2. La réglementation du trafic et du commerce.

Et aucune des matières énoncées dans les catégories de sujets énumérés dans le présent article ne sera réputée tomber dans la catégorie des matières d'une nature locale ou privée comprises dans l'énumération des catégories de sujets exclusivement assignés par le présent acte aux législatures des provinces.

92. Dans chaque province la législature pourra exclusivement faire des lois relatives aux matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir:

13. La propriété et les droits civils dans la province;

16. Généralement toutes les matières d'une nature purement locale ou privée dans la province.

Conformément aux principes bien établis d'interprétation des articles 91 et 92, même si la *Loi sur les marques de commerce* est, à d'autres égards, une «loi» relative à une «matière» tombant dans le champ d'application de l'article 92(13) ou de l'article 92(16), si c'est une «loi» relative à une «matière» tombant dans le champ d'application de l'article 91(2), il faut considérer que cette «matière» ne tombe ni dans le champ d'application de l'article 92(13) ni dans celui de

To decide whether the "matter" of a "law" is in "pith and substance" a matter falling within section 91(2) requires a chronological review of the more important decisions even though, in the result, few of them will bear on the problem in hand. I have attempted such a review as a background for my consideration of the question whether the *Trade Marks Act* is in relation to a "matter" falling within section 91(2), and I propose to attach a copy of it to these reasons, before I deposit them in the Registry, for such use as it may be in understanding my reasoning on this branch of the appeal.

Before examining the *Trade Marks Act* to form a judgment as to its "pith and substance", it is, in my view, important to have in mind that, at common law, apart from statute, trade marks have their origin in the *tort* of passing off. The fundamental rule was that no man has the right to put up his goods for sale as the goods of a rival trader. Using the trade marks with which the rival trader marked his wares to enable the purchasing public to distinguish them from those of others was one way of committing the *tort* of passing off. Gradually this protection afforded to the user of a trade mark by way of the *tort* of passing off crystallized into the recognition of the trade mark as a property belonging to the trader who had so used it that, in the minds of the purchasing public, it distinguished the wares to which he attached it from the wares to which it was not attached. (*The Leather Cloth Co. v. American Leather Cloth Co.* (1863) 4 DeG.J. & S. 136, per Lord Westbury L.C., and (1865) 11 H.L.C. 523 (H.L.); *Singer Manufacturing Co. v. Loog* (1882) 8 App. Cas. 15, per Lord Blackburn at pages 29 *et seq.*; *Somerville v. Schembri* (1887) 12 App. Cas. 453.) The general rule against "passing off" gave rise to problems that resulted in registration schemes created by statute as well as

l'article 92(16). (Voir *Reference re Alberta Statutes* [1938] R.C.S. 100, par le juge en chef du Canada Duff, à la page 115.)

Pour décider si, de par son «essence et substance», la «matière» d'une «loi» est une matière tombant dans le champ d'application de l'article 91(2), il faut faire une étude chronologique des arrêts les plus importants dans ce domaine, même si, en fin de compte, seuls quelques-uns d'entre eux seront utiles lorsqu'il s'agira de trancher la question. J'ai donc préparé une pareille étude: elle m'a servi de guide pour examiner la question de savoir si la *Loi sur les marques de commerce* est une loi relative à une «matière» tombant dans le champ d'application de l'article 91(2). Je me propose de joindre un exemplaire de cette étude aux présents motifs en les déposant au greffe, pour qu'elle puisse servir, le cas échéant, à une meilleure compréhension de mon raisonnement sur cet aspect de l'appel.

Avant d'examiner la *Loi sur les marques de commerce* en vue d'établir son «essence et substance», il est important, selon moi, de retenir qu'en *common law*, la réglementation des marques de commerce tire son origine du délit de concurrence déloyale, qui existait avant d'être mentionné dans un texte de loi. La règle de base consistait à interdire à toute personne d'offrir en vente ses marchandises en les faisant passer pour les marchandises d'un concurrent. Se servir des marques de commerce que ledit concurrent utilisait pour distinguer ses marchandises de celles des autres commerçants aux yeux des consommateurs était une façon de commettre le délit de concurrence déloyale. Peu à peu, par le biais de la protection accordée à l'utilisateur d'une marque de commerce par la répression de ce délit, on est venu à reconnaître un droit de propriété dans la marque de commerce au commerçant qui s'en servait de façon telle que, dans l'esprit des consommateurs, elle différenciât les marchandises auxquelles elle était apposée des autres. (*The Leather Cloth Co. c. American Leather Cloth Co.* (1863) 4 DeG.J. & S. 136, par le Lord chancelier Westbury, et (1865) 11 H.L.C. 523 (H.L.); *Singer Manufacturing Co. c. Loog* (1882) 8 App. Cas. 15, par le Lord Blackburn, aux pages 29 *et suiv.*; *Somerville c. Schembri* (1887) 12 App. Cas. 453.) La

statutory modifications in the substantive rights arising therefrom.

Examining the *Trade Marks Act* in the light of this background, it will be seen that, when the "Interpretation" provisions (sections 1 to 6) are put to one side, it consists of

- (a) certain general rules under the heading "Unfair Competition and Prohibited Marks" (sections 7 to 11);
- (b) a registration system for trade marks (sections 12 to 46) and a related scheme of registered users (section 49);
- (c) certain modifications in the general law of trade mark (sections 47, 48, 50 and 51);
- (d) ancillary provisions (legal proceedings, etc.).

The statute is therefore a law that, "in pith and substance", creates

- (a) a set of general rules applicable to all trade and commerce in Canada, including a statutory version of the common law rule against passing off, and
- (b) a registration system for trade marks.

The other provisions of the statute are all incidental to those principal parts of the law.

What has to be determined on this branch of this case is whether Parliament had power to create those general rules for the regulation of trade and commerce in Canada. Those rules are contained in the following portion of the statute:

UNFAIR COMPETITION AND PROHIBITED MARKS

7. No person shall

- (a) make a false or misleading statement tending to discredit the business, wares or services of a competitor;
- (b) direct public attention to his wares, services or business in such a way as to cause or be likely to cause confusion in Canada, at the time he commenced so to

règle générale interdisant la «concurrence déloyale» a causé certaines difficultés; pour y pallier, on a promulgué des lois créant des systèmes d'enregistrement et apportant des modifications aux droits réels découlant de ladite règle.

Si nous examinons la *Loi sur les marques de commerce* à la lumière de ce qui précède, nous pouvons voir que, les dispositions portant sur l'«Interprétation» (articles 1 à 6) mises à part, elle consiste en

- a) certaines règles générales intitulées «Concurrence déloyale et marques interdites» (articles 7 à 11);
- b) un système d'enregistrement des marques de commerce (articles 12 à 46) et un système connexe d'usagers inscrits (article 49);
- c) certaines modifications au droit commun relatif aux marques de commerce (articles 47, 48, 50 et 51);
- d) des dispositions accessoires (procédures judiciaires, etc.).

Il s'agit donc d'une loi dont «l'essence et la substance» est de créer

- a) un ensemble de règles générales applicables à tout le trafic et à tout le commerce au Canada, y compris une version statutaire de la règle de *common law* interdisant la concurrence déloyale, et
- b) un système d'enregistrement des marques de commerce.

Les autres dispositions de la loi sont toutes accessoires aux parties principales susmentionnées.

La question à trancher dans la présente partie de l'appel est de savoir si le Parlement pouvait édicter ces règles générales visant à réglementer le trafic et le commerce au Canada. Lesdites règles se trouvent dans la partie suivante de la loi:

CONCURRENCE DÉLOYALE ET MARQUES INTERDITES

7. Nul de doit

- a) faire une déclaration fausse ou trompeuse tendant à discréditer l'entreprise, les marchandises ou les services d'un concurrent;
- b) appeler l'attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada,

direct attention to them, between his wares, services or business and the wares, services or business of another;

(c) pass off other wares or services as and for those ordered or requested;

(d) make use, in association with wares or services, of any description that is false in a material respect and likely to mislead the public as to

- (i) the character, quality, quantity or composition,
- (ii) the geographical origin, or
- (iii) the mode of the manufacture, production or performance

of such wares or services; or

(e) do any other act or adopt any other business practice contrary to honest industrial or commercial usage in Canada.

8. Every person who in the course of trade transfers the property in or the possession of any wares bearing, or in packages bearing, any trade mark or trade name, shall, unless before the transfer he otherwise expressly states in writing, be deemed to warrant, to the person to whom the property or possession is transferred, that such trade mark or trade name has been and may be lawfully used in connection with such wares.

9. (1) No person shall adopt in connection with a business, as a trade mark or otherwise, any mark consisting of, or so nearly resembling as to be likely to be mistaken for

- (a) the Royal Arms, Crest or Standard;
- (b) the arms or crest of any member of the Royal Family;

(c) the standard, arms or crest of His Excellency the Governor General;

(d) any word or symbol likely to lead to the belief that the wares or services in association with which it is used have received or are produced, sold or performed under royal, vice-regal or governmental patronage, approval or authority;

(e) the arms, crest or flag adopted and used at any time by Canada or by any province or municipal corporation in Canada in respect of which the Registrar has at the request of the Government of Canada or of the province or municipal corporation concerned, given public notice of its adoption and use;

(f) the heraldic emblem of the Red Cross on a white ground, formed by reversing the federal colours of Switzerland and retained by the Geneva Convention for the Protection of War Victims of 1949, as the emblem and distinctive sign of the Medical Service of armed forces and used by the Canadian Red Cross Society; or the expression "Red Cross" or "Geneva Cross";

(g) the heraldic emblem of the Red Crescent on a white ground adopted for the same purpose as specified in paragraph (f) by a number of Moslem countries;

lorsqu'il a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre;

c) faire passer d'autres marchandises ou services pour ceux qui sont commandés ou demandés;

d) utiliser, en liaison avec des marchandises ou services, une désignation qui est fautive sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde

- (i) les caractéristiques, la qualité, la quantité ou la composition,
- (ii) l'origine géographique, ou
- (iii) le mode de fabrication, de production ou d'exécution

de ces marchandises ou services; ni

e) faire un autre acte ou adopter une autre méthode d'affaires contraire aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada.

8. Quiconque, dans la pratique du commerce, transfère la propriété ou la possession de marchandises portant une marque de commerce ou un nom commercial, ou dans des colis portant une telle marque ou un nom de ce genre, est censé, à moins d'avoir, par écrit, expressément déclaré le contraire avant le transfert, garantir à la personne à qui la propriété ou la possession est transférée que cette marque de fabrique ou de commerce ou ce nom commercial a été et peut être licitement employé à l'égard de ces marchandises.

9. (1) Nul ne doit adopter à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit:

- a) les armoiries, l'écusson ou le drapeau de Sa Majesté;
- b) les armoiries ou l'écusson d'un membre de la famille royale;

c) le drapeau, les armoiries ou l'écusson de Son Excellence le gouverneur général;

d) un mot ou symbole susceptible de porter à croire que les marchandises ou services en liaison avec lesquels il est employé ont reçu l'approbation royale, vice-royale ou gouvernementale, ou sont produits, vendus ou exécutés sous le patronage ou sur l'autorité royale, vice-royale ou gouvernementale;

e) les armoiries, l'écusson ou le drapeau adoptés et employés à quelque époque par le Canada ou par une province ou corporation municipale au Canada, à l'égard desquels le registraire, sur la demande du gouvernement du Canada ou de la province ou corporation municipale intéressée, a notifié au public leur adoption et leur emploi;

f) l'emblème héraldique de la Croix-Rouge sur fond blanc, formé en transposant les couleurs fédérales de la Suisse et retenu par la Convention de Genève pour la protection des victimes de guerre de 1949, comme emblème et signe distinctif du service médical des forces armées et utilisé par la Société de la Croix-Rouge Canadienne; ou l'expression «Croix-Rouge» ou «Croix de Genève»;

g) l'emblème héraldique du Croissant rouge sur fond blanc, adopté aux mêmes fins que celles dont l'alinéa f) fait mention, par un certain nombre de pays musulmans;

(h) the equivalent sign of the Red Lion and Sun used by Iran for the same purpose as specified in paragraph (f);

(i) any national, territorial or civic flag, arms, crest or emblem, or official control and guarantee sign or stamp, notice of the objection to the use of which as a commercial device has been received pursuant to the provisions of the Convention and publicly given by the Registrar;

(j) any scandalous, obscene or immoral word or device;
(k) any matter that may falsely suggest a connection with any living individual;

(l) the portrait or signature of any individual who is living or has died within the preceding thirty years;

(m) the words "United Nations" or the official seal or emblem of the United Nations;

(n) any badge, crest, emblem or mark

(i) adopted or used by any of Her Majesty's Forces as defined in the *National Defence Act*,

(ii) of any university, or

(iii) adopted and used by any public authority in Canada as an official mark for wares or services,

in respect of which the Registrar has, at the request of Her Majesty or of the university or public authority as the case may be, given public notice of its adoption and use; or

(o) the name "Royal Canadian Mounted Police" or "R.C.M.P." or any other combination of letters relating to the Royal Canadian Mounted Police, or any pictorial representation of a uniformed member thereof.

(2) Nothing in this section prevents the use as a trade mark or otherwise, in connection with a business, of any mark described in subsection (1) with the consent of Her Majesty or such other person, society, authority or organization as may be considered to have been intended to be protected by this section.

10. Where any mark has by ordinary and *bona fide* commercial usage become recognized in Canada as designating the kind, quality, quantity, destination, value, place of origin or date of production of any wares or services, no person shall adopt it as a trade mark in association with such wares or services or others of the same general class or use it in a way likely to mislead, nor shall any person so adopt or so use any mark so nearly resembling such mark as to be likely to be mistaken therefor.

11. No person shall use in connection with a business, as a trade mark or otherwise, any mark adopted contrary to section 9 or 10 of this Act or contrary to section 13 or 14 of the *Unfair Competition Act*, chapter 274 of the Revised Statutes of Canada, 1952.

This portion of the *Trade Marks Act* is certainly a law regulating trade and is therefore a law in relation to a matter coming within the

h) le signe équivalent des Lion et Soleil rouges employés par l'Iran pour le même objet que celui dont l'alinéa f) fait mention;

i) les drapeaux, armoiries, écussons ou emblèmes nationaux, territoriaux ou civiques, ou tout signe ou timbre de contrôle et garantie officiels, dont l'emploi comme devise commerciale a été l'objet d'un avis d'opposition reçu en conformité des stipulations de la Convention et publiquement donné par le registraire;

j) une devise ou un mot scandaleux, obscène ou immoral;
k) toute matière qui peut faussement suggérer un rapport avec un particulier vivant;

l) le portrait ou la signature d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes;

m) les mots «Nations Unies» (United Nations), ou le sceau ou emblème officiel des Nations Unies;

n) tout insigne, écusson, marque ou emblème

(i) adopté ou employé par l'une quelconque des forces de Sa Majesté telles que les définit la *Loi sur la défense nationale*,

(ii) d'une université, ou

(iii) adopté et employé par une autorité publique au Canada comme marque officielle pour des marchandises ou services,

à l'égard desquels le registraire, sur la demande de Sa Majesté ou de l'université ou autorité publique, selon le cas, a donné un avis public d'adoption et emploi; ou

o) le nom «Gendarmerie royale du Canada» (Royal Canadian Mounted Police) ou «R.C.M.P.», ou toute autre combinaison de lettres se rattachant à la Gendarmerie royale du Canada, ou toute représentation illustrée d'un membre de ce corps en uniforme.

(2) Rien au présent article n'empêche l'emploi, comme marque de commerce ou autrement, quant à une entreprise, de quelque marque décrite au paragraphe (1) avec le consentement de Sa Majesté ou de telle autre personne, société, autorité ou organisation que le présent article est censé avoir voulu protéger.

10. Si une marque, en raison d'une pratique commerciale ordinaire et authentique, devient reconnue au Canada comme désignant le genre, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine ou la date de production de marchandises ou services, nul ne doit l'adopter comme marque de commerce en liaison avec ces marchandises ou services ou autres de la même catégorie générale, ou l'employer d'une manière susceptible d'induire en erreur, et nul ne doit ainsi adopter ou employer une marque dont la ressemblance avec la marque en question est telle qu'on pourrait vraisemblablement les confondre.

11. Aucune personne ne doit employer relativement à une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque quelconque adoptée contrairement à l'article 9 ou 10 de la présente loi ou contrairement à l'article 13 ou 14 de la *Loi sur la concurrence déloyale*, chapitre 274 des Statuts révisés du Canada de 1952.

La partie précitée de la *Loi sur les marques de commerce* est certainement une loi qui réglemente le commerce et c'est donc une loi relative

words of section 91(2) of the *British North America Act*—"The Regulation of Trade and Commerce"—if those words are taken in their unlimited sense uncontrolled by the context and other parts of the *British North America Act*. (Cf. *Citizens Insurance Co. v. Parsons* (1881) 7 App. Cas. 96, per Sir Montague Smith at page 112.) It has, however, been determined that the words "Regulation of Trade and Commerce" were not used in such an unlimited sense, because, so it has been reasoned,

- (a) the collocation of section 91(2) with classes of subjects of national and general concern affords an indication that regulations relating to general trade and commerce were intended, and
- (b) if the words had been intended to have full scope, the specific mention of such heads as banking, weights and measures, bills of exchange and promissory notes, interest and bankruptcy, and insolvency would have been unnecessary.

This was laid down in *Citizens Insurance Company of Canada v. Parsons* (1881) 7 App. Cas. 96 at pages 112 *et seq.* and has been acted upon ever since. There has never been any doubt that section 91(2) includes the regulation of international trade and interprovincial trade. (See *Murphy v. C.P.R.* [1958] S.C.R. 626, *Caloil Inc. v. Attorney General of Canada* [1971] S.C.R. 543, and *Attorney General of Manitoba v. Manitoba Egg and Poultry Association* [1971] S.C.R. 689.) On the other hand, it has been established that it does not extend to the regulation of the contracts of a particular trade in a province, to the regulation, by a licensing system or otherwise, of the operations of a particular trade in a province, or to the regulation of the relations of masters and servants. (See review of authorities by Duff C.J.C. in *Reference re Alberta Statutes* [1938] S.C.R. 100 at pages 118-119; and *Reference as to the Validity of section 5(a) of The Dairy Industry Act* [1949] S.C.R. 1; [1951] A.C. 179.) In addition, it may be said that, whenever the ambit of section 91(2) has been discussed in a general way, it has been recognized that it did, or might, authorize Parliament to make laws for the gen-

à une matière tombant dans le champ d'application des dispositions de l'article 91(2) de l'*Acte de l'Amérique du Nord britannique*, soit «La réglementation du trafic et du commerce», si l'on donne à ces mots un sens large indépendamment du contexte et des autres parties de l'*Acte de l'Amérique du Nord britannique*. (Voir *La Compagnie d'assurance des citoyens c. Parsons* (1881) 7 App. Cas. 96, par Sir Montague Smith, à la page 112.) Il a toutefois été établi que les mots «réglementation du trafic et du commerce» n'ont pas été employés dans un sens aussi large parce que, a-t-on dit,

- a) le fait que l'article 91(2) fasse partie d'une énumération de catégories de sujets d'intérêt national et général est une indication qu'il vise à établir une réglementation relative au trafic et au commerce en général, et
- b) si l'on avait voulu donner à ces mots leur pleine portée, la mention expresse des sujets tels que les banques, les poids et mesures, les lettres de change et les billets à ordre, l'intérêt de l'argent, la faillite et l'insolvabilité aurait été inutile.

Cette interprétation a été formulée dans l'arrêt *La Compagnie d'assurance des citoyens du Canada c. Parsons* (1881) 7 App. Cas. 96, aux pages 112 et suiv., et elle a toujours été suivie depuis. On n'a jamais mis en doute que l'article 91(2) comprend la réglementation du commerce international et interprovincial. (Voir *Murphy c. C.P.R.* [1958] R.C.S. 626, *Caloil Inc. c. Le procureur général du Canada* [1971] R.C.S. 543 et *Le procureur général du Manitoba c. Manitoba Egg and Poultry Association* [1971] R.C.S. 689.) D'autre part, il a été établi que l'article 91(2) ne vise pas la réglementation des contrats d'un commerce donné dans une province, ni la réglementation, par un système de permis ou autrement, de l'exercice d'un commerce donné dans une province, ni la réglementation des relations entre employeurs et employés. (Voir l'étude des arrêts faite par le juge en chef du Canada Duff dans *Reference re Alberta Statutes* [1938] R.C.S. 100, aux pages 118 et 119, et le *Renvoi sur la validité de l'article 5a) de la Loi de l'industrie laitière* [1949] R.C.S. 1; [1951] A.C. 179.) En outre, on peut dire que, chaque fois que la portée de l'article 91(2) a été étudiée dans son ensemble, il a été admis que cet article autorisait, le cas échéant, le Parle-

eral regulation of trade affecting the whole country.⁸

It is this latter aspect of section 91(2) that has to be considered in connection with the *Trade Marks Act*. This appeal makes it necessary to attempt to reach some conclusion as to the ambit of Parliament's powers to make laws for the general regulation of trade affecting the whole country.

In the first place, there is little help to be obtained from actual decisions.⁹ The ambit of Parliament's power to make laws under section 91(2) for the general regulation of trade affecting the whole country has not been the subject of decisions of which I am aware except for the decision of the Privy Council on the *Dominion Trade and Industry Commission Reference (Attorney-General for Ontario v. Attorney-General for Canada)* [1937] A.C. 405, where it was held that it was competent to Parliament under section 91(2) to create a national trade mark known as the "Canada Standard", and the decision of the Supreme Court of Canada on the same reference ([1936] S.C.R. 379) where the trade and commerce power was linked with the criminal law power as authority for Parliament to enact provisions concerning the investigation of matters relating to commodity standards. On the other hand, as far as I am aware, there are no decisions holding that attempts by Parliament to make trade and commerce laws were bad except where such laws purported to regulate local forms of trade in a province or the employer-employee relationship.

In so far as judicial expression of opinion is concerned, there is no definitive statement of which I am aware that can be used to solve the problem raised by this appeal. There are, however, two very significant opinions expressed in the relevant authorities. The first of these two opinions occurs in the *Reference re Alberta Statutes* [1938] S.C.R. 100, where Duff C.J.C. and Davis J. expressed the view that legislation

ment à légiférer relativement à la réglementation générale du commerce à l'échelle nationale.⁸

C'est ce dernier aspect de l'article 91(2) qu'il faut étudier en ce qui a trait à la *Loi sur les marques de commerce*. La question soulevée par le présent appel ne peut être tranchée sans que l'on essaie de déterminer l'étendue des pouvoirs du Parlement de légiférer relativement à la réglementation générale du commerce à l'échelle nationale.

En premier lieu, les décisions rendues dans le passé nous éclairent peu sur la question.⁹ L'étendue du pouvoir accordé au Parlement par l'article 91(2) de légiférer relativement à la réglementation générale du commerce à l'échelle nationale n'a pas, à ma connaissance, fait l'objet de décisions sauf: la décision du Conseil privé dans le *Renvoi sur la Commission fédérale du commerce et de l'industrie (Attorney-General for Ontario v. Attorney-General for Canada)* [1937] A.C. 405, où il a été jugé que le Parlement avait compétence en vertu de l'article 91(2) pour créer une marque de commerce d'État connue sous le nom de «Canada Standard», et la décision de la Cour suprême du Canada, à l'occasion du même avis consultatif ([1936] R.C.S. 379), où l'on a rapproché la compétence du Parlement du Canada en matière d'échanges et de commerce et sa compétence en matière de droit criminel pour juger qu'il pouvait promulguer des dispositions législatives relatives aux enquêtes portant sur les normes auxquelles doivent se conformer les produits. D'autre part, autant que je sache, il n'existe aucune décision portant qu'il est exorbitant de la compétence du Parlement de légiférer relativement au trafic et au commerce, sauf lorsque les lois en cause prétendaient réglementer le commerce local à l'intérieur d'une province ou les relations entre employeurs et employés.

En examinant les arrêts, je n'ai trouvé aucune décision de principes susceptible de s'appliquer au problème soulevé en l'espèce. On trouve toutefois dans la jurisprudence deux opinions très importantes sur la question. La première se trouve dans l'arrêt *Reference re Alberta Statutes* [1938] R.C.S. 100, où le juge en chef du Canada Duff et le juge Davis ont déclaré qu'une loi créant un nouveau système de «crédit» destiné

creating a new system of "credit" to be used as a means of exchange, in lieu of bank credit, was trade and commerce legislation. The second opinion to which I refer occurs in the *Dominion Trade and Industry Commission Reference* [1937] A.C. 405 where Lord Atkin, delivering the opinion of the Privy Council, expressed the opinion that section 91(2) was an obvious source of authority for Parliament to enact the *Trade Marks and Designs Act*, R.S.C. 1927, chapter 201. This latter expression of opinion is sufficiently important for present purposes to warrant quoting the passage in question, viz.:

There exists in Canada a well established code relating to trade marks created by Dominion statutes, to be found now in the Trade Marks and Designs Act, R.S.C., 1927, c. 201, amended by S.C., 1928, c. 10. It gives to the proprietor of a registered trade mark the exclusive right to use the trade mark to designate articles manufactured or sold by him. It creates, therefore, a form of property in each Province and the rights that flow therefrom. No one has challenged the competence of the Dominion to pass such legislation. If challenged one obvious source of authority would appear to be the class of subjects enumerated in s. 91(2), the Regulation of trade and commerce, referred to by the Chief Justice. There could hardly be a more appropriate form of the exercise of this power than the creation and regulation of a uniform law of trade marks. [Page 417]

There is, in addition, a suggestion in the *Board of Commerce* case ([1922] 1 A.C. 191 at pages 200-01) that Parliament may make laws for the gathering of statistics.

I find some further help of a more general character in the judgment of Duff C.J.C. in the *Reference re The Natural Products Marketing Act, 1934*, [1936] S.C.R. 398 where, at page 412, after indicating that the enactments there in question were bad because they extended to "the regulation of trade which is exclusively local and of traders and producers engaged in trade which is exclusively local", he said:

It should also be observed that these enactments operate by way of the regulation of dealings in particular commodities and classes of commodities. The regulations contemplated are not general regulations of trade as a whole or

à servir de moyen d'échange à la place du crédit bancaire est une loi relative au trafic et au commerce. La seconde opinion à laquelle je me réfère est le *Renvoi sur la Commission fédérale du commerce et de l'industrie* [1937] A.C. 405, où le Lord Atkin, parlant au nom du Conseil privé, a déclaré que l'article 91(2) permet manifestement au Parlement de promulguer la *Loi des marques de commerce et dessins de fabrique*, S.R.C. 1927, chapitre 201. Vu l'importance de cette opinion aux fins des présentes, nous en citerons le passage suivant:

[TRADUCTION] Il existe au Canada un code bien établi relatif aux marques de commerce créé par les lois fédérales. On le retrouve maintenant dans la Loi des marques de commerce et dessins de fabrique, S.R.C. 1927, c. 201, modifiée par S.C. 1928, c. 10. Ces dispositions donnent au propriétaire d'une marque de commerce déposée le droit exclusif de se servir de cette marque de commerce pour désigner les articles qu'il fabrique ou qu'il vend. Ces dispositions créent donc une forme de propriété dans chaque province avec tous les droits qui en découlent. Personne n'a contesté la compétence du Dominion à cet égard. En cas de contestation de cette dernière, on invoquerait sans doute, à l'appui de la compétence du Parlement, la catégorie de sujets énumérée à l'article 91(2) et mentionnée par le juge en chef, savoir la réglementation du trafic et du commerce. Il pourrait difficilement y avoir une forme plus appropriée d'exercice de cette compétence que la création et l'application d'une loi uniforme sur les marques de commerce. [Page 417]

De plus, dans l'arrêt *La Commission de commerce* ([1922] 1 A.C. 191, aux pages 200 et 201), la Cour a laissé entendre que le Parlement peut légiférer relativement à la compilation de données statistiques.

En outre, je trouve dans le jugement du juge en chef du Canada Duff sur le *Renvoi sur la Loi sur l'organisation du marché des produits naturels, 1934*, [1936] R.C.S. 398, un appui de caractère plus général. Après avoir déclaré que les dispositions législatives en cause dans cette affaire n'étaient pas valides parce qu'elles visaient [TRADUCTION] «la réglementation du commerce purement local et de l'activité des commerçants et des producteurs exerçant un commerce purement local», il a poursuivi à la page 412 en ces termes:

[TRADUCTION] Il y a aussi lieu de noter que ces dispositions visent à réglementer des opérations relatives à des produits ou à des catégories de produits donnés. La réglementation envisagée n'est pas une réglementation générale de l'ensemble du commerce ni une réglementation du trafic

regulations of general trade and commerce within the sense of the judgment in *Parson's case*.

To summarize the result of the authorities as I understand them, there has been removed from the *prima facie* ambit of the "Regulation of Trade and Commerce" entrusted to Parliament by section 91(2)

- (a) the regulation of dealings in particular commodities or classes of commodities in local trade in a province,
- (b) the regulation of the contracts of a local trade in a province, and
- (c) the regulation of the employer-employee relationships in local trade in a province;

while, on the other hand, it would appear that what is left to Parliament to regulate (in addition to international trade and interprovincial trade), as being general regulations of trade as a whole or regulations of general trade and commerce, includes

- (a) the creation of a national mark to be used in trade to indicate standards, and the control of the use thereof,
- (b) a system of trade marks,
- (c) a system of credits to be used in lieu of bank credit,
- (d) commodity standards, and
- (e) statistics.

Against the background of these authorities, my conclusion is that a law laying down a set of general rules as to the conduct of business men in their competitive activities in Canada is a law enacting "regulations of trade as a whole or regulations of general trade and commerce within the sense of the judgment in *Parson's case*". From this point of view, I can see no difference between the regulation of commodity standards and a law regulating standards of business conduct; and, in my view, if there is anything that can be general regulation of trade as a whole it must include a law of general application that regulates either commodity standards or standards of business conduct.

et du commerce au niveau national au sens donné à ces expressions dans l'arrêt *Parsons*.

Pour résumer mon analyse de cette jurisprudence, on peut dire que sont exclues, *prima facie*, du domaine de la «Réglementation du trafic et du commerce» accordé au Parlement par l'article 91(2)

- a) la réglementation du commerce local de produits ou de catégories de produits donnés à l'intérieur d'une province,
- b) la réglementation des contrats d'un commerce local dans une province, et
- c) la réglementation des relations employeur-employé dans le cadre du commerce local à l'intérieur d'une province

Il semblerait d'autre part que la compétence laissée au Parlement en matière de réglementation du commerce (outre le commerce international et interprovincial), à titre de réglementation générale de l'ensemble du commerce ou de réglementation du trafic et du commerce au niveau national, comprend

- a) la création d'une marque nationale à utiliser en matière commerciale pour indiquer les normes, ainsi que le contrôle et l'utilisation de cette marque,
- b) un système de marques de commerce,
- c) un système de crédit à utiliser au lieu du crédit bancaire,
- d) les normes auxquelles doivent se conformer les produits, et
- e) les données statistiques.

A la lumière de cette jurisprudence, je conclus qu'une loi établissant un ensemble de règles générales visant la conduite des hommes d'affaires au Canada dans le cadre d'activités concurrentielles est une loi promulguant [TRA-DUCTION] «des réglementations de l'ensemble du commerce ou des réglementations du trafic et du commerce au niveau national au sens donné à ces expressions dans l'arrêt *Parsons*». A cet égard, il n'y a, à mon avis, aucune différence entre la réglementation des normes auxquelles doivent se conformer les produits et une loi réglementant les normes à respecter dans la conduite des affaires; selon moi, s'il existe une notion telle que la réglementation générale de l'ensemble du commerce, elle doit inclure une

In my opinion the *Trade Marks Act*, as a whole, is a law of general application regulating standards of business conduct in Canada and is, therefore, within the powers conferred on Parliament by section 91(2) of the *British North America Act, 1867*. It is therefore unnecessary for me to consider the other grounds advanced for supporting the validity of section 7(e).

I am therefore of opinion that the Trial Division had jurisdiction to give the relief which, as I read the reasons for judgment delivered by Walsh J., it was intended to give. However, having regard to the further light thrown on the ambit of section 7(e) as a result of the attack that has been made somewhat belatedly on its validity, I am of opinion that certain changes should be made in the wording of the judgment appealed from to ensure that it does not go further than section 7(e) authorizes. In my opinion, therefore, the appeal should be allowed and the judgment appealed from should be amended

(1) by deleting the paragraph numbered 2 therein and substituting therefor the following paragraph:

2. Using in the business of Railquip Enterprises Ltd., or in any other business in which either of them may be in any way associated or concerned, either by communication to third persons or otherwise, any confidential information or knowledge acquired by reason of the employment with plaintiff of defendant MacDonald, or making any tenders for the manufacture or sale of products in respect of which such confidential information acquired by MacDonald is used or useful;

(2) by deleting the paragraph numbered 3 therein and substituting therefor the following paragraph:

3. Using in the business of Railquip Enterprises Ltd., or in any other business in which either of them may be in any way associated or concerned, any plans, specifications, reports, letters or other documents belonging to plaintiff acquired by reason of the employment with the plaintiff of defendant MacDonald or conniving with any employee of plaintiff to obtain any such plans, specifications, letters or other documents;

loi d'application générale qui régleme soit les normes des produits soit les normes de la conduite des affaires.

A mon avis, la *Loi sur les marques de commerce*, dans son ensemble, est une loi d'application générale réglemant les normes de la conduite des affaires au Canada; elle relève donc de la compétence conférée au Parlement par l'article 91(2) de l'*Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867*. Il ne m'est donc pas nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués à l'appui de la validité de l'article 7e).

C'est pourquoi je suis d'avis que la Division de première instance avait compétence pour accorder le redressement qu'elle avait l'intention d'accorder, tel qu'il ressort à la lecture des motifs du jugement prononcé par le juge Walsh. Toutefois, compte tenu de la lumière nouvelle jetée sur la portée de l'article 7e) à la suite de la contestation quelque peu tardive de sa validité, je suis d'avis qu'il y a lieu d'apporter certaines modifications au texte du jugement porté en appel pour s'assurer que ce dernier n'est pas exorbitant de l'article 7e). A mon avis, il y a donc lieu d'accueillir l'appel et de modifier le jugement

(1) en supprimant le paragraphe 2 dudit jugement et en y substituant le paragraphe suivant:

2. utiliser aux fins de l'entreprise de la Railquip Enterprises Ltd., ou de toute autre entreprise à laquelle l'un ou l'autre des défendeurs peut être d'une façon ou d'une autre associé ou intéressé, soit par communication à des tiers ou autrement, tout renseignement ou connaissance de nature confidentielle acquis par eux du fait que le défendeur MacDonald était au service de la demanderesse, ou présenter toute soumission pour la fabrication ou la vente de produits à l'égard desquels ces renseignements confidentiels acquis par MacDonald sont utilisés ou utiles;

(2) en supprimant le paragraphe 3 dudit jugement et en y substituant le paragraphe suivant:

3. utiliser aux fins de l'entreprise de la Railquip Enterprises Ltd., ou de toute autre entreprise à laquelle l'un ou l'autre des défendeurs peut être d'une façon ou d'une autre associé ou intéressé, tous plans, mémoires descriptifs, exposés, lettres ou autres documents appartenant à la demanderesse acquis par eux du fait que le défendeur MacDonald était au service de la demanderesse ou s'assurer la complicité de tout employé de la demanderesse

and

(3) by deleting the unnumbered paragraph immediately following the paragraph numbered 4, and by substituting therefor the following paragraph:

Defendants John A. MacDonald and Railquip Enterprises Ltd. are required to deliver up forthwith to the plaintiff all plans, specifications, reports, letters and other documents belonging to the plaintiff that are in his or its possession as a result of having been acquired for use in the business of Railquip Enterprises Ltd. by reason of the employment with the plaintiff of the defendant MacDonald and all copies or reproductions of any such documents that are in his or its possession.

Having regard to all the circumstances, I am of opinion that the costs of this appeal should follow the event of the cause.

* * *

THURLOW J.—I concur.

* * *

CHOQUETTE D.J.—I concur.

pour obtenir ces plans, mémoires descriptifs, lettres ou autres documents;
et

(3) en supprimant le paragraphe non numéroté qui suit immédiatement le paragraphe 4 et en y substituant le paragraphe suivant:

Il est par les présentes ordonné aux défendeurs John A. MacDonald et la Railquip Enterprises Ltd. de remettre immédiatement à la demanderesse tous plans, mémoires descriptifs, exposés, lettres ou autres documents lui appartenant, y compris toutes copies ou reproductions de ces documents, qui sont en leur possession et qui ont été acquis pour être utilisés aux fins de l'entreprise de la Railquip Enterprises Ltd. du fait que le défendeur MacDonald était au service de la demanderesse.

Compte tenu de toutes les circonstances, je suis d'avis que les dépens du présent appel doivent suivre l'action.

* * *

LE JUGE THURLOW—Je souscris à l'avis.

* * *

LE JUGE SUPPLÉANT CHOQUETTE—Je souscris à l'avis.

¹ This judgment was called an "order" but, under the *Federal Court Act*, the more appropriate term is "judgment". See, for example, section 27 of that Act.

² While I state the facts categorically, it must be recognized that it is only for the purposes of this appeal. There is no attack at this stage on the Trial Division's findings of fact. When the matter comes to trial, if it does, the facts will be determined on whatever evidence is then available.

³ No question is raised on this appeal as to whether, assuming the Court's jurisdiction in the matter, the relief granted was authorized by section 53. I express no opinion on that question.

^{3A} On my view of the matter, it is not necessary to consider the rule that requires an ambiguous statute to be interpreted so as to fall within Parliament's powers, if such an interpretation is open on the wording of the statute.

⁴ See authorities cited in chapter XIII of Fox, *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3rd edition, at pages 652 *et seq.*

⁵ While I have no doubt about its application in this case, I find the language of section 7(e) difficult to analyze. What follows in this footnote is a tentative view that I have formed and that I express in the full realization that more mature consideration may result in a different appreciation of it.

When one looks at the language of the prohibition contained in section 7(e), one finds that it reads:

¹ Le jugement en cause était intitulé «ordonnance» mais, en vertu de la *Loi sur la Cour fédérale*, il est plus exact d'employer le mot «jugement». Voir, par exemple, l'article 27 de ladite loi.

² Ce n'est qu'aux fins du présent appel que j'énonce les faits de manière catégorique. A ce stade de la procédure, personne n'a attaqué les conclusions de fait de la Division de première instance. A l'audience, le cas échéant, il y aura détermination des faits fondée sur la preuve qui sera alors présentée.

³ Dans le présent appel, on n'a pas soulevé la question de savoir si, une fois admise la compétence de la Cour en la matière, l'article 53 autorise le redressement accordé. Je n'exprime aucune opinion à ce sujet.

^{3A} A mon avis, il n'est pas nécessaire en l'espèce de faire appel à la règle voulant qu'une loi ambiguë s'interprète comme relevant de la compétence du Parlement, si le texte de cette loi est susceptible d'une telle interprétation.

⁴ Voir la jurisprudence citée au chapitre XIII de l'ouvrage de Fox intitulé *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3^e édition, aux pages 652 *et suiv.*

⁵ Bien que je sois convaincu que l'article 7(e) s'applique en l'espèce, je trouve son texte difficile à analyser. Ce qui suit dans la présente référence est une opinion que je formule à titre provisoire et que j'expose en me rendant très bien compte qu'une conclusion différente s'imposera peut-être à la suite d'une étude plus approfondie de la question.

Voici ce qui ressort de la lecture du texte de la prohibition contenue à l'article 7(e):

No person shall ... do any ... act or adopt any ... business practice contrary to honest industrial or commercial usage in Canada.

Taking the latter part of the clause first, it would seem that the words "honest industrial or commercial usage in Canada" must mean that which it is usual for honest business men in Canada to do in carrying on their industrial or commercial operations. If that is the correct view as to the meaning of that part of the clause, then the clause as a whole must mean that no person shall do any act or adopt any business practice in carrying on his industrial or commercial operation if such act or practice is "contrary to" that which honest business men in Canada usually do, or, to put it another way, an act or practice in the carrying on of an industrial or commercial operation is prohibited if it would be unacceptable to an honest business man in Canada. Put that way, section 7(e) prohibits, apart from very exceptional circumstances, any act or business practice, in the course of an industrial or commercial operation, that involves a breach of the law either civil or criminal because any such act or practice would, I should have thought, be unacceptable to an honest business man in Canada. (This is the category of matter that is involved in the present appeal.) Section 7(e) would also, on this view, extend to acts or practices that do not otherwise involve illegality provided that they would be unacceptable to honest business men in Canada. (An example of such a case is the dishonest conduct dealt with by Noël J., as he then was, in *Therapeutic Research v. Life Aid* (1969) 56 C.P.R. 149.)

Looking at section 7 from the point of view of the *ejusdem generis* rule, it seems to me that Parliament has so worded section 7(e) as to define explicitly the common class into which all the paragraphs of section 7 fall. All the acts or practices prohibited by section 7 are acts or practices that are "contrary to honest industrial or commercial usage in Canada". It does not seem to me that, having regard to the express statement of this common class, section 7 is open to an interpretation that would imply an additional class of a more limited nature as a limitation on the ambit of section 7(e). Moreover, I do not think that this view differs in substance from that adopted by Schroeder J.A. in *Eldon Industries Inc. v. Reliable Toy Co.* (1967) 48 C.P.R. 109. In any event, I should have thought that it would have resulted in the same decision in that case for, in the absence of evidence of some "usage" to the contrary, there would seem to be no reason why an honest business man would not take advantage of a design or an invention open to public view when, having regard to the conditions established by Parliament for the existence of monopoly rights, such design or invention is in the public domain. As far as I know, our law still favours competition.

It has been established by *S. & S. Industries Inc. v. Rowell* [1966] S.C.R. 419, that section 7 is not restricted to a prohibition of things that are otherwise illegal.

Nul ne doit ... faire un ... acte ou adopter une ... méthode d'affaires contraire aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada.

Examinant d'abord la dernière partie du texte précité. Il semblerait que les mots «honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada» doivent désigner ce que les honnêtes hommes d'affaires canadiens font ordinairement dans l'exercice de leur activité industrielle ou commerciale. Si telle est l'interprétation correcte à donner à cette partie du texte précité, il en découle que l'ensemble de l'alinéa signifie que nul ne doit faire un acte ou adopter une méthode d'affaires dans l'exercice de son activité industrielle ou commerciale qui soit «contraire à» la conduite ordinaire des honnêtes hommes d'affaires canadiens. En d'autres termes, un acte ou une méthode adopté dans l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale est interdit s'il semble inacceptable aux yeux d'un honnête homme d'affaires canadien. Selon cette interprétation, l'article 7e) interdit, sauf dans des cas tout à fait spéciaux, tout acte ou toute méthode d'affaires, dans l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale, qui constitue une violation du droit civil ou pénal, puisque tout acte ou toute méthode d'affaires de ce genre serait, me semble-t-il, inacceptable aux yeux d'un honnête homme d'affaires canadien. (La conduite que l'on reproche aux appelants en l'espèce tombe dans cette catégorie d'actes ou de méthodes d'affaires.) Selon cette interprétation, le champ d'application de l'article 7e) s'étendrait aussi aux actes ou aux méthodes d'affaires qui autrement ne seraient pas entachés d'illegalité dès lors qu'ils seraient inacceptables aux yeux des honnêtes hommes d'affaires canadiens. (Un exemple de cela est la conduite malhonnête en cause dans l'affaire *Therapeutic Research c. Life Aid* (1969) 56 C.P.R. 149, tranchée par le juge Noël, maintenant juge en chef adjoint.)

Si nous examinons l'article 7 à la lumière de la règle *ejusdem generis*, il me semble que le Parlement a rédigé son alinéa e) de façon à définir explicitement la catégorie générale dans laquelle tombent tous les alinéas de l'article 7. Tous les actes et toutes les méthodes d'affaires qu'interdit l'article 7 sont des actes ou des méthodes d'affaires qui sont «contraires aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada». Étant donné la mention expresse de cette catégorie générale, il ne me semble pas que l'on puisse donner à l'article 7 une interprétation qui ait pour effet de créer une nouvelle catégorie d'une nature plus restreinte pour limiter ainsi la portée de son alinéa e). De plus, je ne crois pas que ce point de vue diffère en substance de celui adopté par le juge d'appel Schroeder dans l'affaire *Eldon Industries c. Reliable Toy Co.* (1967) 48 C.P.R. 109. Quoi qu'il en soit, il me semble que, dans cette affaire, le résultat aurait été le même, car, en l'absence de preuve d'un «usage» contraire, il ne semble rien y avoir qui défende à un honnête homme d'affaires de tirer profit d'une invention ou d'un dessin connu du public lorsque, compte tenu des conditions prescrites par le Parlement en matière de droits de monopole, ce dessin ou cette invention fait partie du domaine public. Autant que je sache, notre droit favorise encore la concurrence.

Il a été décidé dans l'affaire *S. & S. Industries Inc. c. Rowell* [1966] R.C.S. 419, que l'article 7 ne se limitait pas à interdire de faire des choses qui sont par ailleurs illégales.

It seems to me that the appropriate sense of "usage" as found in section 7(e) is sense numbered one in the *Shorter Oxford English Dictionary*: "Habitual use, established practice, customary mode of action, on the part of a number of persons".

⁶ Experience will probably establish the limits of the prohibition contained in section 7(e). For example, it will probably be interpreted as a regulation of "business" as "business" and not as a "regulation of contracts". (Compare *Reference re Ontario Farm Products Marketing Act* [1957] S.C.R. 198, per Kerwin C.J.C., at pages 204-05.)

⁷ It is important to make a distinction here between this rule of unfair competition, which relates to acts committed by the business man in the course of his business, and the contractual relation between the competitor and the disloyal employee. In my view, section 7(e) applies to the unfair competition and operates against the corporate business man who is guilty of it as well as to the directing mind (officer or shareholder) who causes the corporation to do the forbidden act. On the other hand, in my view, section 7(e) has no application to the conduct of the disloyal employee as employee. If, therefore, an employee divulged confidential information to a competitor of his employer but took no part in the competitor's business operations, section 7(e) could not, as I see it, be invoked by the employer against such employee. Section 7(e), like the rest of section 7, is restricted to acts of unfair competition and does not govern employer-employee relations.

⁸ This statement should be qualified by recalling the decisions that threw doubt on the efficacy of section 91(2) to authorize, by itself, laws that might otherwise fall within section 92(13) or (16). This doubt seems to have been put to rest by subsequent decisions. See *Proprietary Articles Trade Association v. Attorney General for Canada* [1931] A.C. 310, per Lord Atkin at page 326, *Reference re Alberta Statutes* [1938] S.C.R. 100, per Duff C.J.C. at pages 120-21, and *Reference re Ontario Farm Products Marketing Act* [1957] S.C.R. 198, per Kerwin C.J.C. at pages 204-05.

⁹ I use the word "decisions" to include advisory opinions expressed by a court pursuant to statutory references.

Il me semble que le sens véritable du mot «usage» (usages) figurant à l'article 7e) est son sens premier dans le *Shorter Oxford English Dictionary*: [TRADUCTION] «Usage habituel, pratique établie, manière habituelle d'agir d'un certain nombre de personnes».

⁶ L'expérience permettra probablement de délimiter la prohibition contenue à l'article 7e). Par exemple, cette prohibition sera probablement interprétée comme une réglementation des «affaires» en tant qu'«affaires» et non comme une «réglementation des contrats». (Comparer avec l'opinion du juge en chef du Canada Kerwin dans l'arrêt *Reference re Ontario Farm Products Marketing Act* [1957] R.C.S. 198, aux pages 204 et 205.)

⁷ Il importe de faire ici une distinction entre cette règle relative à la concurrence déloyale, qui vise les actes de l'homme d'affaires dans l'exercice de son activité commerciale, et la relation contractuelle qui existe entre le concurrent et l'employé déloyal. A mon avis, l'article 7e) s'applique à la concurrence déloyale et vise aussi bien la compagnie qui la pratique dans l'exercice de son activité que la personne (le dirigeant ou l'actionnaire) qui est l'instigateur de l'acte interdit commis par la compagnie. Mais, selon moi, l'article 7e) ne s'applique pas à la conduite de l'employé déloyal en tant que tel. C'est ainsi que si un employé divulguait des renseignements confidentiels à un concurrent de son employeur mais ne prenait en aucune façon part à l'activité commerciale dudit concurrent, l'employeur ne pourrait pas, selon moi, invoquer l'article 7e) contre cet employé. La portée de l'alinéa e), tout comme celle des autres alinéas dudit article 7, est restreinte aux actes constituant de la concurrence déloyale; il ne régit pas les relations employeur-employé.

⁸ Il y a lieu de restreindre cette affirmation en rappelant les décisions qui ont mis en doute le principe voulant que l'article 91(2) autorise, de par son seul effet, l'adoption de lois qui pourraient autrement relever du domaine de l'article 92(13) ou 92(16). Les décisions subséquentes semblent avoir dissipé ce doute. Voir *Proprietary Articles Trade Association c. Le procureur général du Canada* [1931] A.C. 310, par le Lord Atkin, à la page 326; *Reference re Alberta Statutes* [1938] R.C.S. 100, par le juge en chef du Canada Duff, aux pages 120 et 121; et *Reference re Ontario Farm Products Marketing Act* [1957] R.C.S. 198, par le juge en chef du Canada Kerwin, aux pages 204 et 205.

⁹ J'emploie le mot «décisions» en incluant sous ce vocable les avis consultatifs donnés par un tribunal à la suite de questions à lui soumises en vertu d'une loi.