

Uarco Incorporated (Appellant)

v.

Phil Borden Limited (Respondent)

Trial Division, Kerr J.—Ottawa, May 1 and June 11, 1973.

Trade marks—Application to register U.S. trade mark in Canada—Prior application by competitor—Whether trade mark previously used in Canada—Sale of U.S. wares in Canada—Whether “use”—Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, secs. 2, 4, 16.

Appellant, a Delaware corporation, which had been in business in the United States since 1894, used the United States registered trade mark UARCO in association with wares it manufactured, viz., business form stationery and machines. On November 5, 1968, it applied for registration of the trade mark in Canada. The application was opposed by respondent which had filed an application for registration of the same mark on July 18, 1968. The Registrar of Trade Marks dismissed appellant's application on the ground that appellant had not used the mark continuously in Canada prior to the date of its application within the meaning of section 4 of the *Trade Marks Act* and therefore the mark was confusing with the mark applied for by respondent. On appeal to this Court, appellant established that in 1963 it had sold a machine bearing the mark UARCO to a Canadian company and that in 1967 and 1968 it had shipped wares from its United States' plants to Canadian customers in boxes or cartons bearing the mark UARCO.

Held, the trade mark was “used” by appellant in Canada prior to July 18, 1968, within the meaning of sections 2, 4 and 16 of the *Trade Marks Act*, and appellant was therefore entitled to registration of the mark.

APPEAL from Registrar of Trade Marks.

COUNSEL:

W. R. Meredith, Q.C., and *John C. Singlehurst* for appellant.

M. J. O'Grady for respondent.

SOLICITORS:

Meredith and *Finlayson*, Ottawa, for appellant.

Soloway, Wright, Houston, Killeen and *Greenberg*, Ottawa, for respondent.

KERR J.—This is an appeal from a decision of the Registrar of Trade Marks dated December 6, 1971, allowing the respondent's opposition

Uarco Incorporated (Appelante)

c.

Phil Borden Limited (Intimée)

^a Division de première instance, le juge Kerr—Ottawa, le 1^{er} mai et le 11 juin 1973.

Marques de commerce—Demande d'enregistrement d'une marque de commerce américaine au Canada—Demande antérieure d'un concurrent—S'agit-il d'une marque de commerce utilisée antérieurement au Canada—Vente d'articles américains au Canada—Y a-t-il eu «emploi»—Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, c. T-10, art. 2, 4, 16.

L'appelante, une compagnie du Delaware, qui déploie son activité aux États-Unis depuis 1894, utilise la marque de commerce UARCO en association avec des articles qu'elle fabrique, savoir de la papeterie et des machines de bureau. Le 5 novembre 1968, elle a demandé l'enregistrement de la marque de commerce au Canada. L'intimée s'est opposée à la demande car elle avait déposée une demande d'enregistrement de la même marque de commerce le 18 juillet 1968. Le ^dregistraire des marques de commerce a rejeté la demande de l'appelante au motif que cette dernière n'avait pas employé ladite marque de façon continue au Canada avant la date de sa demande, au sens de l'article 4 de la *Loi sur les marques de commerce* et qu'en conséquence, la marque prêtait à confusion avec celle demandée par l'intimée. En appel ^edevant cette Cour, l'appelante a établi qu'elle avait vendu en 1963 une machine portant la marque UARCO à une compagnie canadienne et qu'en 1967 et 1968, elle avait expédié à des clients canadiens des articles provenant de ses usines américaines dans des boîtes ou des cartons portant la marque UARCO.

^f *Arrêt*: l'appelante «employait» la marque au Canada avant le 18 juillet 1968 au sens des articles 2, 4 et 16 de la *Loi sur les marques de commerce* et elle avait donc droit à l'enregistrement de la marque.

APPEL d'une décision du registraire des ^gmarques de commerce.

AVOCATS:

W. R. Meredith, c.r., et *John C. Singlehurst* pour l'appelante.

^h

M. J. O'Grady pour l'intimée.

PROCUREURS:

Meredith et *Finlayson*, Ottawa, pour ⁱl'appelante.

Soloway, Wright, Houston, Killeen et *Greenberg*, Ottawa, pour l'intimée.

^j LE JUGE KERR—Il s'agit d'un appel d'une décision du registraire des marques de commerce en date du 6 décembre 1971, faisant droit

and refusing the appellant's application for registration of the trade mark "UARCO" pursuant to section 37(8) of the *Trade Marks Act*.

The appellant's application for registration of the trade mark was filed on November 5, 1968, and amended on December 11, 1968. The respondent had previously, on July 18, 1968, filed an application for registration of the same trade mark. The Registrar found that the critical dates were those dates July 18 and November 5, 1968, that it was not established that the appellant had used the trade mark in Canada prior to July 18, 1968, and that the appellant is not the person entitled to registration of the trade mark under section 16 of the Act because the mark is confusing with the respondent's trade mark in respect of which its application for registration had been previously filed in Canada on July 18, 1968.

The major issue in this appeal is whether the appellant used the trade mark in Canada in association with wares prior to July 18, 1968. There is no issue of confusion within the meaning of section 6 of the Act, for the trade mark is the same in both applications for registration and the wares with which it is associated are practically the same, including business form stationery such as interleaved order forms and equipment and machines for handling the forms, one such machine being a "burster" (which separates form lengths from continuous form stationery), another is a "deleaver" (which extracts carbon paper from between the pages of forms) and another is a machine that handles credit cards.

The appellant is a Delaware Corporation, a successor in title to an Illinois Corporation of the same name. Its history goes back to 1894 when it was incorporated as United Autographic Register Company; later it changed its name to Uarco Incorporated in 1945 to bring its trade mark into its name. It has been in business in the United States for 78 years and has several

à l'opposition de l'intimée et rejetant la demande d'enregistrement de la marque de commerce «UARCO» de l'appelante conformément à l'article 37(8) de la *Loi sur les marques de commerce*.

La demande de l'appelante visant à obtenir l'enregistrement de la marque de commerce a été déposée le 5 novembre 1968 et modifiée le 11 décembre 1968. L'intimée avait déposé auparavant, le 18 juillet 1968, une demande d'enregistrement de cette même marque de commerce. Le registraire a considéré que les dates à retenir étaient celles du 18 juillet et du 5 novembre 1968, qu'il n'était pas établi que l'appelante avait exploité la marque de commerce au Canada avant le 18 juillet 1968 et que l'appelante n'était pas fondée, en vertu de l'article 16 de la loi, à obtenir l'enregistrement de la marque de commerce car cette marque crée de la confusion avec la marque de commerce de l'intimée qui avait déjà fait l'objet d'une demande d'enregistrement au Canada le 18 juillet 1968.

Le litige dans cette affaire porte sur le point de savoir si l'appelante a, antérieurement au 18 juillet 1968, distribué au Canada ses marchandises sous cette marque de commerce. Le problème de la confusion, au sens de l'article 6 de la loi, ne se pose pas car la marque de commerce est la même dans les deux demandes d'enregistrement et les articles attachés à cette marque sont pratiquement les mêmes et se composent de papeterie de bureau telles que formules de commande carbonées ainsi que du matériel et des machines destinés à la manutention des feuilles de papier, l'une de ces machines étant une «coupeuse» (qui découpe le papier en feuilles à partir de bobines), une autre étant un «éplucheur de stencils» (qui enlève la feuille de carbone d'entre les deux pages du stencil) et une troisième, une machine destinée à la manutention des cartes de crédit.

L'appelante, une compagnie du Delaware, a succédé en titre à une compagnie de l'Illinois du même nom. Son histoire remonte à 1894. C'est à cette époque qu'elle a été constituée sous le nom de United Autographic Register Company, nom qu'elle a changé en 1945 en Uarco Incorporated afin de faire figurer sa marque de commerce dans sa dénomination sociale. Elle

manufacturing plants in Michigan, Illinois, Connecticut, Texas, California and Oregon, and subsidiaries and affiliated companies in other countries. It obtained United States trade mark registration of the trade mark UARCO in 1913, 1923, 1943, 1949, 1950 and on November 10, 1964, according to the affidavit of its Vice-President, Burton L. Hinman. In its application it referred to its registration of the trade mark in the United States on November 10, 1964, and its use of the trade mark in Canada from as far back as November 1958, and its intention to use it in Canada.

The respondent is a Canadian Corporation, incorporated on December 12, 1962, with head office in Montreal. Its principal officers are Mr. Phil Borden and Mr. Louis Bloom. Its application for registration of the trade mark (Exhibit R-11) stated an intention to use it in Canada.

The appellant applied for registration of the trade mark in association with the following wares:

- 1) continuous business form stationery, based on use of the mark in Canada since November 1958;
- 2) sets of business form stationery, based on use of the mark in Canada since January 1960;
- 3) forms handling equipment, namely bursters, based on use of the mark in Canada since May 1963;
- 4) autographic registers, with and without cash receptacles, based on use of the mark in Canada since May 1967;
- 5) continuous form envelopes, based on use of the mark in Canada since April 1968;
- 6) forms handling equipment, namely delevers, business form stands, imprinters, forms carriers, trimmers, pin feed platens with and without line selectors and label dispensers; forms design rulers; stationery binders; stationery holders; and carbon paper, based on proposed use in Canada;
- 7) autographic registers, with and without cash receptacles; forms handling equipment including bursters, delevers, business forms stands, imprinters, forms carriers, trimmers, multi-use carbon holders for non-interleaved forms for typewriters, pin feed platens with and without line selectors and label dispensers; form feeders for tabulating machines and forms design rulers; desk files for stationery; continuous business form stationery; sets of business form stationery; stationery binders; stationery holders; data tape; continuous

déploie son activité aux États-Unis depuis 78 ans et possède plusieurs usines de fabrication au Michigan, en Illinois, au Connecticut, au Texas, en Californie et en Oregon ainsi que des filiales et des entreprises associées dans d'autres pays. Ainsi que l'indique l'affidavit de son vice-président, Burton L. Hinman, elle a obtenu aux États-Unis l'enregistrement de sa marque de commerce UARCO en 1913, 1923, 1943, 1949, 1950 et le 10 novembre 1964. Dans sa demande, elle a fait état du dépôt de sa marque de commerce aux États-Unis le 10 novembre 1964 ainsi que de l'emploi de cette marque au Canada remontant au mois de novembre 1958 et de son intention de l'utiliser au Canada.

L'intimée est une compagnie canadienne, constituée le 12 décembre 1962 et ayant son siège social à Montréal. Les principaux administrateurs en sont Phil Borden et Louis Bloom. Dans sa demande d'enregistrement de la marque de commerce (pièce R-11), elle a affirmé son intention de l'utiliser au Canada.

L'appelante a demandé l'enregistrement de la marque de commerce pour les articles suivants:

- [TRADUCTION] 1) papier de bureau à formule continue, faisant état de l'utilisation de la marque au Canada depuis novembre 1958;
- 2) papier de bureau en rames, faisant état de l'emploi de la marque au Canada depuis janvier 1960;
 - 3) matériel de manutention des feuilles de papier, plus précisément des coupeuses, faisant état de l'emploi de la marque au Canada depuis mai 1963;
 - 4) caisses enregistreuses avec ou sans tiroir-caisse, faisant état de l'emploi de la marque au Canada depuis mai 1967;
 - 5) enveloppes à formule continue, faisant état de l'emploi de la marque au Canada depuis avril 1968;
 - 6) matériel de manutention de papier de bureau, et plus précisément épilucheurs de stencils, supports de feuilles, imprimeuses, porteurs de feuilles, massicots, plateaux d'alimentation à butées avec ou sans sélecteur d'interligne et distributeurs d'étiquettes; régleuses pour mise en format; reliures à feuillets mobiles; attaches pour papier et papier carbone, faisant état de leur emploi projeté au Canada;
 - 7) caisses enregistreuses, avec ou sans tiroir-caisse; matériel de manutention de papier de bureau y compris coupeuses, épilucheurs de stencils, supports de feuilles, imprimeuses, porteurs de feuilles, massicots, supports de carbones à usage multiple destinés aux stencils sans carbone pour machines à écrire, plateaux d'alimentation à butées avec ou sans sélecteur d'interligne et distributeurs d'étiquettes; alimenteurs de feuilles pour machine avec tabulateur et régleuses de mise en forme des feuilles; classeurs de bureau;

form envelopes; pencils and carbon paper, based on use of the mark in the United States of America and registration in respect of these wares in the United States of America on November 10, 1964, under No. 779831.

The opponent (the respondent in this appeal) filed a statement of opposition on the ground that the application does not comply with the requirements of section 29 of the *Trade Marks Act* in that the dates of first use in Canada given in the application are false and on the further ground that the applicant (the appellant) is not the person entitled to registration of the trade mark for the reason that at the date of filing of the application (namely November 5, 1968), the applicant had not used the mark in Canada and therefore at that date the trade mark was confusing with the trade mark UARCO that had been previously used in Canada by the opponent and for which an application for registration had been filed by the opponent on July 18, 1968, under application No. 314811. The opponent takes the position that, on the basis of this lack of prior use by the applicant, the application should be considered as an application for registration of a proposed mark, and on the basis of the prior user and prior application of the opponent, the applicant is not the person entitled to registration of the trade mark under the provisions of section 16 of the *Trade Marks Act*.

Both parties filed affidavit evidence and written arguments before the Registrar of Trade Marks and were heard at an oral hearing.

The appellant's evidence before the Registrar was an affidavit of Mr. Adolph Pocius, dated February 10, 1970. In that respect the Registrar said in his decision:

... The evidence filed on behalf of the applicant is to the effect that some products were shipped to customers in Canada in 1963, in 1967 and in 1968. The exhibits attached to the affidavit consist of the following documents:

A) Blueprint for a "burster" under date of 23rd of August 1963, on which appears the word UARCO: this does not constitute evidence of use of the trade mark UARCO within the meaning of Section 4 of the *Trade Marks Act*.

papier de bureau en rouleau et en rame; reliures à feuilles multiples; classeurs; bandes enregistreuses; enveloppes à formule continue; crayons et papier carbone, faisant état de l'emploi de la marque aux États-Unis et de son enregistrement à l'égard desdits articles aux États-Unis, le 10 novembre 1964 sous le n° 779831.

L'opposante (l'intimée dans cet appel) a déposé une déclaration d'opposition au motif que la demande de dépôt n'est pas conforme à l'article 29 de la *Loi sur les marques de commerce* du fait du caractère erroné des dates données comme étant celle de première utilisation au Canada et qu'en outre, la requérante (l'appelante) n'est pas la personne autorisée à enregistrer la marque de commerce étant donné qu'à la date du dépôt de la demande (soit le 5 novembre 1968), la requérante n'avait pas utilisé la marque au Canada et donc qu'à cette date, la marque de commerce prêtait à confusion avec la marque de commerce UARCO utilisée antérieurement au Canada par l'opposante et pour laquelle une demande d'enregistrement avait été déposée par l'opposante le 18 juillet 1968 sous le n° 314811. L'opposante considère que, vu l'absence d'emploi antérieur par la requérante, la demande devait être considérée comme visant à faire enregistrer une marque projetée, et que, si l'on tient compte de la demande antérieure et de l'usage antérieur qu'en a fait l'opposante, la requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la marque de commerce en vertu des dispositions de l'article 16 de la *Loi sur les marques de commerce*.

Les deux parties ont précisé leur position par affidavit et par des plaidoiries écrites devant le registraire des marques de commerce. Elles ont été entendues à l'audience.

L'affidavit d'Adolph Pocius, daté du 10 février 1970, constitue le témoignage de l'appelante devant le registraire. Dans sa décision, le registraire a déclaré à ce sujet:

[TRADUCTION] ... Les preuves présentées au nom de la requérante portent que certains produits ont été expédiés en 1963, en 1967 et en 1968 à des clients au Canada. Les pièces annexées à l'affidavit sont les suivantes:

A) Plan d'une «coupeuse» portant la date du 23 août 1963 sur lequel apparaît le terme UARCO; ceci ne constitue pas la preuve de l'emploi de la marque de commerce UARCO au sens de l'article 4 de la *Loi sur les marques de commerce*.

B) Advertisement sheet showing a register and forms with the word UARCO allegedly shipped on May 15, 1967. The same remark applies as for document "A".

C) and E) References to these exhibits was deleted.

D), F), G) and H), register forms, control punch forms and envelope forms shipped on May 29, 1967, April 26, 1968, April 30, 1968, April 22, 1968.

The affiant merely states that the above products were shipped to the customers on the dates indicated (which are prior to the opponent's date of filing). Evidence of use of a trade mark is a simple question of fact which may be easily established by unequivocal assertions supported by the filing of duplicates of invoices, orders, bills of lading or other material. The probatory value of the applicant's evidence is so weak that I cannot conclude that the mark UARCO was used in Canada by the applicant as a trade mark within the meaning of Section 4 of the Trade Marks Act continuously since the dates mentioned in the affidavit.

In his decision the Registrar dealt with the evidence of the respondent as follows:

The affidavit of Phil Borden filed as evidence on behalf of the opponent is to the effect that the opponent caused the firm name and style of "UARCO BUSINESS SYSTEMS" to be registered under the Quebec Partnership Declaration Act on June 10, 1968 at Montreal; that the said business name appeared on the opponent's instructions in the Montreal Telephone Directory for 1968; that the opponent has made the name "UARCO" well-known in the City of Montreal and elsewhere in Canada since at least February 10, 1968, at which time advertising and carrying on of business under that name was commenced by the opponent; that the opponent carries and has carried on uninterruptedly the business of buying, selling and otherwise dealing in office and business forms and equipment on a reasonably large commercial scale since early in 1968; that the opponent has purchased supplies from 39 firms whose names appear on a list appended to the affidavit; that the opponent has sold under the name "UARCO BUSINESS SYSTEMS" to more than 100 business firms in Canada and has established a clientele, goodwill and a reputation under the name UARCO; that the principal officers of the opponent have carried out extensive investigations as to the use in Canada by the applicant of the trade mark UARCO, and drawing upon their own extensive experience in the industry have been unable to locate any firm or person engaged in the industry in Canada with any knowledge that the applicant has been using the trade mark UARCO in Canada or that the said trade mark is associated by Canadians active in the industry with the wares or services of the applicant. The only exhibit to this affidavit is the list of 39 Montreal suppliers to UARCO BUSINESS SYSTEMS.

In my opinion, the registration of the trade name UARCO BUSINESS SYSTEMS under the Quebec Partnership Declaration Act and the listing of the trade name in the Montreal

B) Imprimé publicitaire montrant une caisse enregistreuse et des feuilles portant le terme UARCO et qui auraient été expédiées le 15 mai 1967. Même conclusion que pour le document «A».

C) et E) Ces pièces ont été retirées du dossier.

D), F), G) et H), feuilles de caisses enregistreuses, feuilles de contrôle perforées et enveloppes à formule continue expédiées les 29 mai 1967, 26 avril 1968, 30 avril 1968 et 22 avril 1968.

Le déposant déclare simplement que les produits susmentionnés ont été expédiés aux clients aux dates indiquées (qui sont antérieures à la date de dépôt de l'opposante). La preuve de l'emploi d'une marque de commerce est une simple question de fait qui peut être aisément établie par des allégations précises appuyées par des doubles de factures, de commandes, de connaissements et autres documents. La force probante du témoignage de la requérante est si faible qu'elle m'interdit de conclure que la requérante a utilisé, sans interruption au Canada à compter des dates indiquées à l'affidavit, la marque UARCO en tant que marque de commerce au sens de l'article 4 de la Loi sur les marques de commerce.

Quant au témoignage de l'intimée, voici ce qu'en conclut le registraire dans sa décision:

[TRADUCTION] L'affidavit de Phil Borden déposé en preuve au nom de l'opposante porte que celle-ci a fait enregistrer le 10 juin 1968 à Montréal le nom commercial de l'entreprise «UARCO BUSINESS SYSTEMS» sous le régime de la Loi des déclarations des compagnies et sociétés du Québec; que ce nom commercial apparaît conformément aux instructions de la société dans l'annuaire téléphonique de Montréal en 1968; que, grâce à l'opposante, le terme «UARCO» a acquis une grande notoriété dans la ville de Montréal ainsi qu'au Canada au moins depuis le 10 février 1968, qu'à cette date l'opposante s'est mise à faire de la publicité et des affaires sous ce nom; que l'opposante s'occupe et n'a jamais cessé de ce faire de l'achat, de la vente et du commerce en général de papier et de matériel de bureau sur une assez grande échelle depuis au moins 1968; que l'opposante se fournit auprès de 39 entreprises dont les noms apparaissent sur une liste annexée à l'affidavit; que l'opposante est le fournisseur sous le nom de «UARCO BUSINESS SYSTEMS» de plus de 100 entreprises canadiennes et qu'elle s'est constituée une clientèle, un achalandage et une réputation sous le nom de UARCO; que les principaux dirigeants de l'opposante ont mené une enquête très complète relative à l'emploi fait au Canada, par la requérante, de la marque de commerce UARCO; que, malgré leur très grande connaissance du milieu industriel concerné, ils n'ont pu trouver ni entreprise ni particulier travaillant dans cette branche au Canada sachant que la requérante utilisait la marque de commerce UARCO au Canada ou que les Canadiens travaillant dans cette branche associaient cette marque de commerce et les articles ou les services de la requérante. La seule pièce annexée à cet affidavit est la liste de 39 fournisseurs de la UARCO BUSINESS SYSTEMS de Montréal.

A mon avis, l'enregistrement du nom commercial UARCO BUSINESS SYSTEMS sous le régime de la Loi des déclarations des compagnies et sociétés du Québec ainsi que la présence

Telephone Directory do not prove that the opponent has used UARCO as a trade mark within the meaning of the Trade Marks Act. On the other hand the opponent's assertions that after extensive investigations, they have been unable to locate any firm or person with any knowledge that the applicant had been using the mark UARCO in Canada is merely hearsay evidence and I attach no evidentiary value to these statements. Thus the opponent has failed to substantiate its allegation of prior use of the mark UARCO.

On the appeal to this Court the respondent relied mainly on the priority of its application, and not on any prior use of the trade mark.

On the appeal additional affidavit evidence on behalf of the appellant as to its use of the trade mark in Canada was received, consisting of affidavits of the following persons:

William E. Lorenzen	—Exhibit A-1
Noel Wakelin	—Exhibit A-2
Douglas Gordon	—Exhibit A-3
James J. Vollinger	—Exhibit A-4
Burton L. Hinman	—Exhibit A-5
Russell C. Schulke	—Exhibit A-6
William R. Fesselmeyer	—Exhibit A-7

The Associate Chief Justice gave leave to the respondent to cross-examine Mr. Hinman on his affidavit, and cross-examination was conducted in Chicago, Exhibit R-10. The Trade Mark's office file covering the appellant's application was also received in evidence.

The affidavit of Adolph Pocius states that he has been employed by the appellant for approximately 20 years and is the Manager of its Mechanical Products Plant in Chicago. He is familiar with plant records and he recently reviewed plant records of different plants to determine shipments of products to Canada, and he found that the following products were shipped, blueprints or samples of which are shown in exhibits to the affidavit:

du nom commercial dans l'annuaire téléphonique de Montréal ne prouvent pas que l'opposante a utilisé le terme UARCO comme marque de commerce au sens de la Loi sur les marques de commerce. D'autre part, les affirmations de l'opposante selon lesquelles, après avoir effectué des recherches serrées, cette dernière n'a pu trouver ni entreprise ni particulier sachant que la requérante utilisait la marque UARCO au Canada, ne sont que des preuves par ouï-dire et je n'y attacherai aucune force probante. En conséquence, l'opposante n'a pas réussi à démontrer qu'elle était fondée à se prévaloir de l'antériorité de l'usage de la marque UARCO.

b

En appel devant cette Cour, l'intimée fonde principalement son argumentation sur la priorité de sa demande et non sur l'antériorité de l'emploi de la marque de commerce.

c

Au cours de l'appel, l'appelante a déposé d'autres éléments de preuve par affidavit au sujet de l'emploi qu'elle fait de la marque de commerce au Canada. Ils émanent des personnes suivantes:

William E. Lorenzen	—Pièce A-1
Noel Wakelin	—Pièce A-2
Douglas Gordon	—Pièce A-3
James J. Vollinger	—Pièce A-4
Burton L. Hinman	—Pièce A-5
Russell C. Schulke	—Pièce A-6
William R. Fesselmeyer	—Pièce A-7

Le juge en chef adjoint a permis à l'intimée de procéder à l'interrogatoire de Hinman sur son affidavit; cet interrogatoire (pièce R-10) s'est déroulé à Chicago. Le dossier de demande de l'appelante au bureau des marques de commerce a lui aussi été admis en preuve.

h

Dans son affidavit Adolph Pocius déclare être au service de l'appelante depuis environ 20 ans et travailler comme directeur de son usine de construction mécanique de Chicago. Il connaît à fond les registres de l'usine et il en a récemment examiné un certain nombre dans différentes usines afin de retracer les expéditions de produits au Canada. Voici les expéditions qu'il a retracées et dont les plans ou les échantillons figurent en annexe à l'affidavit:

i

j

<i>Date Shipped</i>	<i>Customer</i>	<i>Product</i>	<i>Date de l'expédition</i>	<i>Client</i>	<i>Produit</i>
Exhibit "A" May 16, 1963	Ford Motor Company, Oakville, Ontario.	Forms equipment	Pièce «A» le 16 mai 1963	Ford Motor Company, Oakville (Ontario).	Matériel de papeterie
Exhibit "B" May 15, 1967	Tom House, Wallsville, Ont.	Registers	^a Pièce «B» le 15 mai 1967	Tom House, Wallsville (Ontario).	Caisses enregistreuses
June 9, 1967	Tom House, Wallsville, Ont.	Registers	le 9 juin 1967	Tom House, Wallsville (Ontario).	Caisses enregistreuses
Exhibit "D" May 29, 1967	Tom House, Wallsville, Ont.	Register forms	^b Pièce «D» le 29 mai 1967	Tom House, Wallsville (Ontario).	Caisses enregistreuses
Exhibit "F" Apr 26, 1968	Massey-Ferguson, Toronto, Ont.	Control Punch forms	Pièce «F» le 26 avril 1968	Massey-Ferguson, Toronto (Ontario).	Formules de contrôle perforées
Exhibit "G" Apr 30, 1968	Massey-Ferguson, Toronto, Ont.	Control Punch forms	^c Pièce «G» le 30 avril 1968	Massey-Ferguson, Toronto (Ontario).	Formules de contrôle perforées
Exhibit "H" Apr 22, 1968	Canadair Ltd, Montreal, P.Q.	Envelope forms	Pièce «H» le 22 avril 1968	Canadair Ltd, Montréal (P.Q.).	Enveloppes à formule continue

Exhibit "A" is a blueprint of a burster, model 1740. Exhibit "B" shows the word UARCO on the machines. Exhibits "D", "F", "G" and "H" have the word UARCO on the forms.

The affidavit of William E. Lorenzen states that he is the appellant's National Contract Coordinator and has been employed with the Company continuously since 1945. He kept a file on the burster, serial no. 20142, sold and delivered to Ford Motor Company, Canada, Ltd, Oakville, in 1963, referred to in the Pocius affidavit, because it has been serviced through the years from the appellant's offices in Detroit. Copies of the invoice, notice of shipment, instructions to install the machine, order for replacement parts, and other documents relating to the machine are attached as exhibits to the affidavit. The machine was later moved from Oakville to the Ford Company's plant at Windsor, Ontario, where he has seen it in use and it has had UARCO in metal letters on its side panel since 1963, and he believes it has been continuously in use in Canada ever since May 1963.

The affidavit of Burton L. Hinman states that he is Vice-President of Manufacturing and International Operations of the appellant and has been in the employ of the Company for 25

^d La Pièce «A» se compose du plan d'une coupeuse, modèle 1740. La Pièce «B» indique que le terme UARCO figure sur les machines. Les Pièces «D», «F», «G» et «H» indiquent que le terme UARCO figure sur les formules.

^e Dans son affidavit, William E. Lorenzen déclare être le coordinateur des contrats de l'appelante au niveau national et travailler depuis 1945 sans interruption au service de la compagnie. Il a conservé un dossier relatif à la vente de la coupeuse, n° de série 20142, livrée en 1963 à la Ford Motor Company, Canada, Ltd, à Oakville et mentionnée à l'affidavit de Pocius car, au cours des années qui ont suivi, ce sont les bureaux de l'appelante à Détroit qui se sont chargés du service après vente. Des doubles de la facture, de l'avis d'expédition, des instructions pour l'installation de la machine, d'une commande de pièces de rechange et d'autres documents relatifs à la machine sont annexés à l'affidavit. La machine a ensuite été déménagée d'Oakville à l'usine Ford de Windsor (Ontario), où il l'a vue fonctionner. Depuis 1963, la mention UARCO figure sur un des côtés en lettres métalliques et Lorenzen estime que cette marque est utilisée au Canada depuis mai 1963 sans interruption.

^j Dans son affidavit, Burton L. Hinman déclare être vice-président de l'appelante (fabrication et opérations internationales) et travailler à son

years. The following paragraphs from his affidavit are repeated here verbatim:

5. Business forms stationery products in 1967 and 1968, as well as presently, have been shipped to customers in cardboard or corrugated boxes or cartons most of which are printed with the trademark "UARCO" in bold letters. Each carton receives and did receive from 1967 through 1968 and presently a paste-on label which bears in visible letters the trademark "UARCO". Each piece of forms handling equipment bears the trademark "UARCO" upon a highly visible portion of the equipment, such mark being on a plate or in metallic letters. Each piece of forms handling equipment has been shipped in a carton which bears either upon its surface or upon labels attached to the carton the trademark "UARCO".

6. All during the years 1967 and 1968, as well as both prior thereto and since that time, stationery products of the company and forms handling equipment have been sold to Canadian Nationals directly from the United States with shipment from the States to the Canadian customer at his respective Canadian addresses. In the records of the company, sales to Canadian customers have not been segregated from sales to customers in other countries including U.S.A. so that a retrieval from the records of all sales to all Canadian customers is not believed practicable.

7. The following is a partial tabulation of sales of business form stationery to indicated Canadian customers:

(The tabulation includes some 27 orders of forms sold to customers in various parts of Canada, including Canadair, Massey-Ferguson, Ford Motor Company and Avco-Delta Corporation, ranging in amounts from \$50.80 to \$1,786.47).

8. Uarco Incorporated has used its trademark "UARCO" on goods, packages for goods, on invoices, shipping documents and all of the usual paperwork connected with commercial transactions with Canadian customers during the years 1967 and 1968 and in each year subsequent thereto to date.

11. That Uarco Incorporated has obtained United States Trademark registration on the trademark "UARCO" as per copies attached to this my affidavit:

Registration No.	Registered	Aug. 19, 1913
" 174,663,	"	Oct. 23, 1923
" 402,927,	"	Aug. 24, 1943
" 518,311,	"	Dec. 6, 1949
" 533,148,	"	Nov. 7, 1950
" 779,831,	"	Nov. 10, 1964.

service depuis 25 ans. Je reproduis ici dans leur intégralité certains paragraphes de son affidavit:

[TRADUCTION] 5. En 1967 et 1968, tout comme actuellement, les articles de papeterie de bureau étaient expédiés aux clients dans des cartons ou des emballages en carton ondulé sur lesquels était imprimée la marque de commerce «UARCO» en caractères gras. Sur chacun de ces cartons est apposé (ce qui est la règle depuis 1967 et 1968) une étiquette encollée portant en grosses lettres la marque de commerce «UARCO». Les différents éléments du matériel de manutention des feuilles portent tous bien en vue la marque de commerce «UARCO» sous forme de plaque ou en lettres métalliques. Les divers éléments de ce matériel de manutention des feuilles ont été expédiés dans des cartons portant la marque de commerce «UARCO» soit imprimée soit inscrite sur des étiquettes apposées sur le carton.

6. Au cours des années 1967 et 1968, antérieurement à ces dates et postérieurement à ces dates, la compagnie a vendu de la papeterie de bureau et du matériel de manutention des feuilles à des ressortissants canadiens. Ces ventes se sont effectuées directement des États-Unis, les articles étant expédiés des États-Unis aux clients canadiens à leur adresse respective au Canada. Dans les livres de la compagnie les ventes aux clients canadiens n'ont pas été comptabilisées séparément de celles faites dans les autres pays, y compris aux États-Unis, de sorte qu'il paraît impossible de retrouver dans les livres la trace de toutes les ventes aux clients canadiens.

7. Voici un calcul partiel des ventes de papeterie de bureau aux clients canadiens mentionnés:

(Ce tableau comprend quelque 27 commandes de papeterie vendues à différents clients au Canada: Canadair, Massey-Ferguson, Ford Motor Company et Avco-Delta Corporation et pour des montants allant de \$50.80 à \$1,786.47).

8. La Uarco Incorporated a employé sa marque de commerce «UARCO» sur les articles, les emballages, les factures, les documents d'expédition et sur l'ensemble des documents utilisés normalement lors d'opérations commerciales avec des clients canadiens en 1967, en 1968 et postérieurement.

11. La Uarco Incorporated a obtenu l'enregistrement de sa marque de commerce «UARCO» aux États-Unis comme l'attestent les copies annexées à mon affidavit:

Enregistrement N°	93,137,	enregistré	le 19 août 1913
" 174,663,	"		le 23 octobre 1923
" 402,927,	"		le 24 août 1943
" 518,311,	"		le 6 décembre 1949
" 533,148,	"		le 7 novembre 1950
" 779,831,	"		le 10 novembre 1964.

On cross-examination Mr. Hinman indicated, *inter alia*, that his specific knowledge of the extent of the use of the Company's trade mark in Canada was only to the degree of the transactions extracted from the office records. Some of the invoices exhibited indicated that the shipments were to points in the United States and not directly to points in Canada. The appellant has owned Drummond Business Forms, of Drummond, in the Province of Quebec, since April 15, 1970, and that Company sells products under its own name, except for equipment produced for it by the appellant and handled and sold by the subsidiary under the UARCO name. The appellant's operations in Canada since it acquired that subsidiary have been carried on to a large extent through the subsidiary, but there is a significant amount of equipment, and business forms that the subsidiary does not produce, going to Canada from the appellant's operations in the United States. Prior to acquiring the Drummond Company the appellant's salesman had contact with Canadian customers, but did not have sales offices in Canada.

The affidavit of Russell C. Schulke states that he has been continuously employed with the appellant since 1946, and in 1967 and 1968 was Sales Administration Manager, that business forms manufactured by the Company have been packaged in boxes clearly marked with the trade mark UARCO, and photos of such boxes appearing in various advertisements, brochures and publications were attached as exhibits to the affidavit.

The affidavit of William R. Fesselmeyer states that he has been Plant Manager of the appellant's Watseka, Illinois, plant since 1957 and has been employed by the Company since 1936, that at least since 1957 cartons of business forms manufactured in that plant have been shipped by it directly into Canada to Canadian customers and paid for by them. The factory records show, in respect of the shipment of envelope forms to Canadair referred to in the Pocius affidavit, a purchase order, export-

Lors de son contre-interrogatoire, Hinman a indiqué entre autre que sa connaissance précise quant à l'étendue de l'emploi de la marque de commerce de la compagnie au Canada s'arrêtait aux opérations inscrites dans les livres de l'entreprise. Certaines des factures annexées indiquaient que les marchandises devaient être expédiées aux États-Unis et non directement au Canada. Depuis le 15 avril 1970, l'appelante possède la Drummond Business Forms à Drummondville (Québec) et cette compagnie vend ses articles sous son nom, sauf en ce qui concerne le matériel fabriqué pour son compte par l'appelante qu'elle stocke et vend sous le nom de UARCO. L'appelante, depuis qu'elle a acquis cette filiale, effectue bon nombre de ses opérations au Canada par l'intermédiaire de cette dernière mais il reste un fort pourcentage de ce matériel et de la papeterie de bureau que la filiale ne fabrique pas et que l'appelante envoie directement de ses usines américaines au Canada. Avant d'acheter la compagnie Drummond, l'appelante avait des vendeurs en contact avec les clients canadiens mais ne possédait pas de bureaux de vente au Canada.

Dans son affidavit, Russell C. Schulke déclare qu'il travaille au service de l'appelante sans interruption depuis 1946 et qu'en 1967 et en 1968, il était directeur de son service des ventes, que la papeterie de bureau fabriquée par la compagnie était emballée dans des cartons portant distinctement la marque de commerce UARCO. Des photos de ces cartons figurant sur diverses annonces, brochures et publications ont été annexées à l'affidavit et versées au dossier.

h

William R. Fesselmeyer déclare dans son affidavit que depuis 1957 il est directeur de l'usine de l'appelante à Watseka (Illinois), qu'il est au service de l'appelante depuis 1936 et qu'au moins depuis 1957, des cartons contenant de la papeterie de bureau fabriquée dans cette usine sont envoyés directement au Canada, à des clients canadiens qui les paient. Les livres de l'usine révèlent, au sujet de l'expédition d'enveloppes à formule continue à la Canadair, déjà mentionnée dans l'affidavit de Pocius, l'exis-

er's declaration for nine cartons, and bill of lading, packaging memorandum and invoice for same; also that the trade mark has been on cartons of business forms shipped into Canada and received by the company's customers in Canada continuously throughout each of the years 1967 to 1972.

The affidavit of Noel Wakelin states that he was working for the Ford Motor Company in Oakville in 1963 and he ordered and received a model 1740 burster, serial no. 20142, from UARCO at Oakville, which was put in use there until it was moved to Windsor, and UARCO was on the side of the machine in metal letters.

The affidavit of Douglas Gordon states he is Manager of the Data Center for Ford at Windsor and that there is in use there a UARCO model 1740 burster, serial no. 20142.

The affidavit of James J. Vollinger states that he is Credit Manager for the appellant and has been employed by the Company continuously since 1955, that the Accounts Receivable Historical Record of the Company is accurate and it shows that on July 2, 1963, Ford paid the Company \$1300 for the burster above mentioned.

The respondent contends that the affidavits on behalf of the appellant do not establish that the trade mark was "used" in any meaningful sense within the meaning of the *Trade Marks Act*, by the appellant in Canada prior to the filing of the respondent's application for registration on July 18, 1968. In that respect counsel submitted that the appellant never had any business organization in Canada and never carried on business in Canada in any real sense in its own name; if there were any shipments of its wares to Canada they were small in number and value and isolated and sporadic; there was insufficient proof of delivery in Canada of the appellant's wares or of packages bearing the trade mark as such, and as regards the shipments that were sent f.o.b. from points in the United States by common carriers by highway,

tence d'une commande, d'une déclaration d'exportation de neuf cartons, d'un connaissance, d'une note d'emballage et d'une facture. Ils indiquent aussi que la marque de commerce était apposée sur les cartons contenant la papeterie de bureau expédiés au Canada et reçus par les clients canadiens de la compagnie de 1967 à 1972 sans interruption.

Dans son affidavit, Noel Wakelin déclare qu'en 1963 il travaillait pour le compte de la Ford Motor Company à Oakville et qu'il a commandé à la UARCO une coupeuse modèle 1740, n° de série 20142, qu'il a reçue à Oakville et qui, après réception, a été mise en exploitation sur place avant d'être transférée à Windsor. Il affirme que le terme UARCO figurait en lettres métalliques sur le côté de la machine.

Douglas Gordon déclare dans son affidavit être directeur du centre de données de la Ford à Windsor et qu'une coupeuse UARCO modèle 1740, n° de série 20142, y est utilisée.

James J. Vollinger, actuellement gérant du service de crédit de l'appelante, déclare être au service de cette compagnie de façon continue depuis 1955. Il atteste l'exactitude de la comptabilité d'exploitation de l'entreprise en ce qui concerne les comptes à recevoir. Or il ressort de ces comptes que, le 2 juillet 1963, la Ford a payé à cette compagnie \$1300 pour la coupeuse susmentionnée.

L'intimée soutient que les affidavits déposés au nom de l'appelante n'établissent pas que cette marque de commerce était, au sens où l'entend la *Loi sur les marques de commerce*, véritablement «employée» par l'appelante au Canada antérieurement au dépôt de la demande d'enregistrement de l'intimée du 18 juillet 1968. L'avocat a fait valoir à ce sujet que l'appelante n'avait jamais eu d'organisation commerciale au Canada et n'avait jamais mené d'opérations commerciales au Canada sous son nom propre et au vrai sens du terme. Il a ajouté que si elle a expédié des marchandises au Canada, ce n'était qu'en petites quantités, pour de faibles montants, et à l'occasion d'opérations isolées et sporadiques, et qu'il n'existait pas suffisamment de preuve de la livraison, au Canada, d'articles de l'appelante ou des emballages portant la marque

the transfer of the property in and the possession of the wares took place at the point of shipment in the United States and there was no such transfer by the appellant in Canada; the burden of proof is on the appellant to show that the Registrar's decision is wrong, and the additional material filed on the appeal does not add materially to the evidence that was before the Registrar.

Counsel for the appellant urged that substantial use of the trade mark by the appellant in Canada as a definite part of its operations and sales for some years prior to the filing of the respondent's application (at least as far back as 1963) has been clearly shown by the affidavits; there were numerous shipments by the appellant of its wares to customers in Canada and transfer of possession in Canada of such wares in the normal course of trade, and the wares and packages bore the trade mark; there was a chain, in the normal course of international trade, of ordering by Canadian customers of the appellant's wares, shipment of the wares by the appellant, delivery and transfer of possession of them in Canada, and payment for them by the Canadian customers; and there is a marked contrast between the business and rights of the appellant and its unusual trade mark UARCO, on the one hand, and the recent and flimsy position of the respondent, on the other hand. Counsel for the appellant also adopted, as part of his argument, the editorial note in the report of *Manhattan Industries Inc. v. Princeton Manufacturing Ltd.* in 4 C.P.R. (2d) 6, a decision of Mr. Justice Heald of this Court¹.

Section 2 of the *Trade Marks Act* provides that "use" in relation to a trade mark, means any use that by section 4 is deemed to be a use in association with wares or services.

Sections 4(1) and 16(1) and (3) read as follows:

4. (1) A trade mark is deemed to be used in association with wares if, at the time of the transfer of the property in or possession of such wares, in the normal course of trade,

de commerce, et que les expéditions ont été effectuées f. à b. depuis les États-Unis par transport routier, que le transfert de propriété et la prise de possession s'effectuant au lieu d'expédition aux États-Unis, l'appelante n'avait rien transféré au Canada. Il soutient enfin qu'il appartient à l'appelante de prouver le caractère erroné de la décision du registraire et que les éléments de preuve supplémentaires présentés lors de l'appel n'ajoutent rien d'essentiel à ceux dont avait disposé le registraire.

L'avocat de l'appelante a souligné qu'il était clairement démontré par les affidavits que l'appelante avait largement fait usage de la marque de commerce au Canada et que celle-ci formait partie intégrante de ses opérations et ventes dans ce pays plusieurs années avant le dépôt de la demande de l'intimée (ceci depuis au moins 1963). Il a déclaré que l'appelante avait effectué de nombreuses expéditions de ses articles à des clients canadiens dans le cours normal de ses affaires. Le transfert de possession de ces articles avait eu lieu au Canada et ces articles, et leurs emballages, portaient la marque de commerce. Il a ajouté qu'il existait un réseau de commerce international selon lequel les clients canadiens commandaient des articles de l'appelante qui les expédiait, la livraison et le transfert de propriété s'effectuant au Canada et le prix étant payé par les clients canadiens. Il a indiqué qu'il existait un contraste marqué entre l'entreprise et les droits de l'appelante couverts par la marque de commerce originale UARCO et la dernière position peu fondée adoptée par l'intimée. D'autre part, l'avocat de l'appelante a inclus dans sa plaidoirie le commentaire de l'arrêt *Manhattan Industries Inc. c. Princeton Manufacturing Ltd.* publié au 4 C.P.R. (2d) 6, arrêt rendu par le juge Heald de cette Cour¹.

L'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce* dispose que «l'emploi» à l'égard d'une marque de commerce signifie tout emploi qui, aux termes de l'article 4, est réputé un emploi en liaison avec des marchandises ou services.

Les articles 4(1) et 16(1) et (3) disposent:

4. (1) Une marque de commerce est censée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la

it is marked on the wares themselves or on the packages in which they are distributed or it is in any other manner so associated with the wares that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred.

16. (1) Any applicant who has filed an application in accordance with section 29 for registration of a trade mark that is registrable and that he or his predecessor in title has used in Canada or made known in Canada in association with wares or services is entitled, subject to section 37, to secure its registration in respect of such wares or services, unless at the date on which he or his predecessor in title first so used it or made it known it was confusing with

- (a) a trade mark that had been previously used in Canada or made known in Canada by any other person;
- (b) a trade mark in respect of which an application for registration had been previously filed in Canada by any other person; or
- (c) a trade name that had been previously used in Canada by any other person.

(3) Any applicant who has filed an application in accordance with section 29 for registration of a proposed trade mark that is registrable is entitled, subject to sections 37 and 39, to secure its registration in respect of the wares or services specified in the application, unless at the date of filing of the application it was confusing with

- (a) a trade mark that had been previously used in Canada or made known in Canada by any other person;
- (b) a trade mark in respect of which an application for registration had been previously filed in Canada by any other person; or
- (c) a trade name that had been previously used in Canada by any other person.

The evidence establishes, in my appreciation of it, that the appellant sold and shipped the burster above mentioned to the Ford Company at Oakville, Ontario, in May 1963 and also sold and shipped other of its wares through the years 1967 to 1972 from its plants in the United States for delivery to Canadian customers in Canada, that the customers paid for the wares, and that the wares and the packages in which they were shipped bore the appellant's trade mark UARCO. There is proof that the Ford Company received the burster at Oakville and used it there and at Windsor, and there is also a reasonable inference that the Canadian customers received the other wares in Canada in the normal course of international trade between the two countries, and there was, in my opinion, a direct chain (*cf. Manhattan Industries case (supra)*) of selling and delivering the wares, in

pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées ou si elle est, de quelque autre manière, liée aux marchandises au point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

16. (1) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 29 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce qui est enregistrable et que le requérant ou son prédécesseur en titre a employée ou fait connaître au Canada en liaison avec des marchandises ou services, a droit, sous réserve de l'article 37, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard de ces marchandises ou services, en moins que, à la date où le requérant ou son prédécesseur en titre l'a en premier lieu ainsi employée ou révélée, elle ne créât de la confusion avec

- a) une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;
- b) une marque de commerce à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement avait été antérieurement produite au Canada par quelque autre personne; ou
- c) un nom commercial qui avait été antérieurement employé au Canada par une autre personne.

(3) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 29 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce projetée et enregistrable, a droit, sous réserve des articles 37 et 39, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard des marchandises ou services spécifiés dans la demande, à moins que, à la date de production de la demande, cette marque ne créât de la confusion avec

- a) une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;
- b) une marque de commerce à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement a été antérieurement produite au Canada par une autre personne; ou
- c) un nom commercial antérieurement employé au Canada par une autre personne.

Selon moi, la preuve établit qu'en mai 1963, l'appelante a vendu et expédié la coupeuse susmentionnée à la Ford Company à Oakville (Ontario) et qu'elle a vendu et expédié d'autres articles entre 1967 et 1972 à partir de ses usines aux États-Unis pour livraison à ses clients canadiens au Canada, que ces clients ont payé les articles et que les articles ainsi que leurs emballages portaient la marque de commerce UARCO, marque de l'appelante. Il est établi que la Ford Company a reçu cette coupeuse à Oakville, où elle l'a utilisée puis transférée à Windsor, et l'on peut raisonnablement estimer que les autres clients canadiens ont reçu leurs articles au Canada dans le cours normal du commerce international entre les deux pays. Il existait à mon avis un réseau direct (voir l'arrêt *Manhattan Industries* (précité)) de vente et de livraison des articles, selon les usages commerciaux, par-

the normal course of trade, from the shipment of the wares from the appellant's plants in the United States to their physical reception by the Canadian customers in Canada, and substantial general trading of such wares by the appellant in Canada prior to July 18, 1968, and thereafter to and including the year 1972. On that appreciation of the evidence the trade mark was "used", within the meaning of sections 2, 4 and 16 of the *Trade Marks Act*, by the appellant in Canada prior to July 18, 1968. Therefore, on the majority issue of prior use of the trade mark in Canada the appellant succeeds; and it is entitled to registration of the trade mark, there being no issue of confusion and little, if any, contention by the respondent on the appeal that the Registrar's decision that the respondent had failed to substantiate its allegation of prior use of the trade mark was wrong. Furthermore, I am in agreement with the Registrar's finding that the respondent has failed to substantiate prior use of the trade mark.

The second ground of appeal put forward by the appellant is that the respondent filed a declaration under the Quebec *Partnership Declaration Act* dated June 3, 1968, in the Prothonotary's office of the District of Montreal on June 10, 1968, that it intends to carry on the business of buying, selling and dealing in office business forms and equipment under the firm name and style of UARCO BUSINESS SYSTEMS, but that subsequently, on July 11, 1968, it filed in the said Prothonotary's office a declaration as follows:

DISSOLUTION

PHIL BORDEN LTD, hereby declares that it has ceased to carry on business under the firm name and style of UARCO BUSINESS SYSTEMS Montreal, on July 11, 1968.

and that on the same date, July 11, 1968, Phil Borden and Louis Bloom registered a declaration in the said office declaring that they intend to carry on business from July 11, 1968, as manufacturers, distributors and dealers in busi-

tant de l'expédition des articles des usines de l'appelante aux États-Unis pour se terminer à la réception réelle de ces articles par les clients canadiens au Canada. Or l'appelante a effectué un nombre d'opérations commerciales portant sur ces articles au Canada avant et après le 18 juillet 1968, y compris pendant l'année 1972. Vu cette évaluation des éléments de preuve, on peut dire qu'antérieurement au 18 juillet 1968, l'appelante a «employé» la marque de commerce au Canada au sens où l'entendent les articles 2, 4 et 16 de la *Loi sur les marques de commerce*. En conséquence il est fait droit à l'appelante sur le point fondamental de l'antériorité de l'emploi de la marque de commerce au Canada. Cette dernière est donc autorisée à faire enregistrer cette marque de commerce puisque la question de la confusion n'est pas soulevée et qu'en appel, l'intimée n'a apporté que très peu d'éléments, si tant est qu'elle en ait apporté, visant à démontrer le caractère erroné de la décision du registraire selon laquelle elle n'avait pas réussi à établir l'antériorité de l'emploi de la marque de commerce. De plus, j'approuve la conclusion du registraire selon laquelle l'intimée n'avait pas réussi à établir l'emploi antérieur de la marque de commerce.

Le deuxième moyen d'appel avancé par l'appelante porte que l'intimée a déposé au bureau du protonotaire du district de Montréal, le 10 juin 1968, une déclaration sous le régime de la *Loi des déclarations des compagnies et sociétés* du Québec du 3 juin 1968. Par cette déclaration, elle annonçait son intention d'entreprendre l'achat, la vente et la commercialisation de matériel et de papeterie de bureau sous le nom commercial et la raison UARCO BUSINESS SYSTEMS. Par la suite, le 11 juillet 1968, elle a déposé au bureau du protonotaire la déclaration suivante:

[TRADUCTION]

DISSOLUTION

LA PHIL BORDEN LTD, déclare par les présentes qu'elle a cessé son activité sous le nom commercial et la raison UARCO BUSINESS SYSTEMS. Montréal, le 11 juillet 1968.

Ce même jour, le 11 juillet 1968, Phil Borden et Louis Bloom ont, selon l'appelante, produit une déclaration au même bureau déclarant leur intention d'exploiter une entreprise, à partir du 11 juillet 1968, à titre de fabricants, distribu-

ness and commercial forms of all accounts and descriptions, as well as general printers under the firm name and style of UARCO BUSINESS SYSTEMS; all of which was prior to the advertisement of the applicant's application for registration of the trade mark, and the appellant contends on the basis of the said declarations filed on July 11, 1968, which were not before the Registrar of Trade Marks, that the respondent cannot discharge the burden provided in section 17(1)² of the *Trade Marks Act* that it "... had not abandoned such confusing trade mark or trade name at the date of advertisement of the applicant's application", and that the respondent's application is not for a "proposed trade mark" within the definition³ in section 2 of the Act in view of the declaration that the respondent ceased to carry on business under the name UARCO BUSINESS SYSTEMS on July 11, 1968, and on the same day Phil Borden and Louis Bloom made a declaration that they intend to carry on business under that trade name.

In answer to that argument, the respondent filed an affidavit of Louis Bloom, Exhibit R-12, sworn on February 28, 1973, in which he states, *inter alia*, as follows:

3. A dissolution of the said registration was caused to be registered on or about the 11th day of July, 1968, at which date a further registration of declaration to carry on business at the said address under the firm name and style of Uarco Business Systems was made in the names of myself and Phil Borden, who is also an officer and director of Phil Borden Ltd. The said Phil Borden Ltd., is a company incorporated under Part 1 of the Canada Corporations Act, and is controlled by the said Phil Borden and myself.

4. That it was always the intention of the said Phil Borden and myself that all rights in Canada to the trade mark "UARCO" being the trade mark at issue in the within appeal, should remain the property of Phil Borden Ltd., but that the trade name comprised in part of the word "UARCO" should be used actively in Canada by a partnership consisting of the said Phil Borden and myself, and that the said partnership would use the trade mark "UARCO" in Canada pursuant to a registered user agreement to be entered into between the said partnership and the said Phil Borden Ltd. This decision was arrived at solely for business reasons, and not because it was the intention at any time that ownership rights in the trade mark "UARCO" as such should be in any company, partnership, or individual other than the respondent Phil Borden Ltd.

teurs et vendeurs de papeterie de bureau de toute sorte et de toute provenance, ainsi que d'imprimeurs, sous le nom commercial et la raison UARCO BUSINESS SYSTEMS. Toutes ces formalités étaient antérieures à l'annonce de la demande d'enregistrement de la marque de commerce de l'appelante qui soutient, sur la base desdites déclarations déposées le 11 juillet 1968, et dont le registraire n'a pas eu connaissance, que l'intimée ne peut se libérer du fardeau de la preuve prévu par l'article 17(1)² de la *Loi sur les marques de commerce*, qu'elle "... n'avait pas abandonné cette marque de commerce ou ce nom commercial créant de la confusion, à la date de l'annonce de la demande du requérant», et que la demande de l'intimée ne vise pas une «marque de commerce projetée» au sens où l'entend la définition³ de l'article 2 de la loi vu la déclaration selon laquelle l'intimée avait cessé son activité sous le nom UARCO BUSINESS SYSTEMS le 11 juillet 1968 et vu que le même jour Phil Borden et Louis Bloom ont déposé une déclaration selon laquelle ils désiraient exploiter une entreprise sous ce nom commercial.

En réponse à cette argumentation, l'intimée a produit un affidavit de Louis Bloom (pièce R-12) déposé sous serment le 28 février 1973 dans lequel il est notamment déclaré ce qui suit:

[TRADUCTION] 3. L'annulation dudit enregistrement a eu lieu le 11 juillet 1968, ou vers cette date, date à laquelle a été effectué un autre enregistrement de la déclaration de mise en activité d'une entreprise à ladite adresse sous le nom commercial et la raison Uarco Business Systems en mon nom et en celui de Phil Borden qui est aussi dirigeant et administrateur de la Phil Borden Ltd. La Phil Borden Ltd. est une compagnie constituée en vertu de la Partie 1 de la Loi sur les corporations canadiennes et elle est contrôlée par Phil Borden et par moi-même.

4. Phil Borden et moi-même avons toujours voulu que tous les droits attachés au Canada à la marque de commerce «UARCO», qui est la marque de commerce en cause dans le présent appel, restent la propriété de la Phil Borden Ltd. mais que le nom commercial englobant le terme «UARCO» puisse être employé activement au Canada par une société de personnes composée dudit Phil Borden et de moi-même et que ladite société utilise la marque de commerce «UARCO» au Canada conformément à un accord d'utilisateur inscrit devant être conclu entre cette société de personnes et la Phil Borden Ltd. Une telle décision n'a été prise que pour des raisons commerciales et non parce qu'on a envisagé la possibilité de transférer les droits de propriété attachés à la marque de commerce «UARCO» en tant que tels à une autre

5. In July of 1968 it was the intention, and at the date hereof it remains the intention, of the said Phil Borden and myself to enter into a registered user agreement with the said Phil Borden Ltd., pursuant to the provisions of the Trade Marks Act in that respect, and thereafter to make use of the said trade mark in Canada on behalf of the said Phil Borden Ltd., if in fact the application of the said Phil Borden Ltd., for the registration of the said trade mark is granted by the Registrar of Trade Marks.⁴

The respondent submitted that the said registrations were for a trade name, not a trade mark, and that if the respondent were successful in obtaining registration of the trade mark it would thereupon be in a position to use it or to enter into arrangements for permitted use.

Section 49 of the Act sets up a system for permitted use of trade marks by registered users, and subsection (5) provides for filing an application for the registration of a person as a registered user of the trade mark concurrently with or at any time after the filing of an application for the registration of the trade mark. The Registrar is vested by subsection (7) with a discretion to approve or disapprove an application for permitted use.

The respondent's application for registration of the trade mark was not accompanied by an application for registration of the partnership or of any other person as a registered user, and it contains a statement that the applicant intends to use such trade mark in Canada, apparently in accordance with section 29(e).

The affidavits, Exhibits R-12 and R-13, of Bloom and Borden, the principal officers and directors of the respondent, are open to an interpretation that the intention in July 1968 was that the use of the trade mark in Canada would be by the partnership consisting of those two officers, and not by the respondent except in permitting its use by the partnership. If that was the use intended by the respondent, I think it should at least have been disclosed to the Registrar. In *Fox's The Canadian Law of Trade Marks*, 3rd ed., the following is stated at page 274:

compagnie, société de personnes ou particulier autre que l'intimée Phil Borden Ltd.

5. En juillet 1968, Phil Borden et moi-même avons l'intention, et nous l'avons toujours, de conclure un accord d'usager inscrit avec la Phil Borden Ltd., conformément aux dispositions de la Loi sur les marques de commerce à cet égard, puis d'employer ladite marque de commerce au Canada pour le compte de ladite Phil Borden Ltd. si la demande d'enregistrement de cette marque de commerce était effectivement accordée à la Phil Borden Ltd. par le registraire des marques de commerce.⁴

L'intimée a affirmé qu'il s'agissait de l'enregistrement d'un nom commercial et non d'une marque de commerce et que, si l'intimée réussissait à obtenir l'enregistrement de la marque de commerce, il lui serait alors possible de l'utiliser ou de conclure des accords sur l'emploi permis.

L'article 49 de la loi établit un système relatif à l'emploi permis d'une marque de commerce par des usagers inscrits et le paragraphe (5) prévoit la production d'une demande en vue de l'inscription d'une personne comme usager inscrit de la marque de commerce concurrentement à la production d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce ou à toute époque postérieure. Le paragraphe (7) confère au registraire un pouvoir discrétionnaire concernant la recevabilité d'une demande d'emploi permis.

La demande d'enregistrement de la marque de commerce de l'intimée n'était pas accompagnée d'une demande d'enregistrement de la société de personnes ou de quiconque à titre d'usager inscrit et elle contient une déclaration portant que la requérante a l'intention d'utiliser ladite marque de commerce au Canada, apparemment conformément à l'article 29(e).

Les affidavits de Bloom et de Borden (pièces R-12 et R-13), principaux dirigeants et administrateurs de l'intimée, permettent l'interprétation suivante: en juillet 1968, ils avaient l'intention d'employer la marque de commerce au Canada par l'intermédiaire de la société de personnes qu'ils avaient formée et non par l'intermédiaire de l'intimée si ce n'est que cette dernière devait permettre à la société de personnes de l'employer. Si c'était là l'emploi qu'avait l'intention d'en faire l'intimée, je pense qu'il fallait le porter à la connaissance du registraire. Dans

... Under the British practice, trafficking in a trade mark in the sense of registering it without intention to use it but merely for the purpose of transferring it or permitting its use solely for the purpose of receiving a profit from such permission, is looked on with disfavour as being contrary to the public interest. Presumably the Registrar would regard such procedures as being contrary to the public interest within the meaning of s. 49(7).

The respondent's entitlement to registration of the trade mark on any such limited intended use basis is doubtful, in my opinion, but I am not aware of any authoritative Canadian decision or practice on this point and as I am determining the appeal on the merits of prior use of the trade mark in Canada I do not find it necessary to give a definitive judgment on this secondary point of intended use.

In the result, the appeal is allowed with costs, the decision of the learned Registrar of Trade Marks in this matter is reversed and the matter is referred back to him for appropriate action in accordance with these reasons.

¹ The editorial note states in part as follows:

This judgment gives recognition to the realities of international trade and the real meaning of a trade mark. The wares sold f.o.b. the United States for the Canadian market indicated as the origin of those wares the United States vendor, manufacturer. In the market place the wares distinguished the United States supplier. It would be contrary to the principles of international trade to deny the owner of the mark whose wares cross the border for sale in this country the benefits of trade mark use in this country. Many internationally known marks are sold through distributors in Canada. The mark is still that of the original supplier not that of the distributor. *Jaczynski et al. v. Lemieux* (1951), 15 C.P.R. 57, 12 Fox Pat. C. 109; *Wilkinson Sword (Canada) Ltd v. Juda* (1966), 51 C.P.R. 55, [1968] 2 Ex.C.R. 137, 34 Fox Pat. C. 77.

The technical position asserted by the respondent had it prevailed would have placed many valuable and important trade marks in jeopardy. On the technical interpretation of the Act, s. 4 requires an association of mark and wares at the time of transfer of possession or property of the wares. It does not contain the added requirement that the transferor be the owner of the mark at the time of transfer in Canada. The first part of s. 16(3) requires that the mark be used in Canada. It is suggested that it does not require that the owner of the mark be the transferor in Canada. The mark is

Fox's The Canadian Law of Trade Marks, 3^{ème} éd., on peut lire à la page 274:

[TRADUCTION] ... Selon la procédure britannique, le fait de s'adonner au trafic des marques de commerce dans le sens de les enregistrer sans avoir l'intention de les employer mais simplement dans le but de les transférer ou de ne permettre leur emploi que pour tirer un bénéfice de cette permission, est désapprouvé parce que contraire à l'intérêt public. Il est probable que le registraire considère ces méthodes comme étant contraires à l'intérêt public au sens de l'art. 49(7).

A mon avis, il est douteux que l'intimée puisse avoir droit à l'enregistrement de sa marque de commerce en se fondant sur une intention d'emploi aussi restreinte, mais je ne connais ni décision ni usage canadiens faisant autorité sur ce point et, compte tenu du fait que je tranche l'appel au fond sur le seul point de l'emploi antérieur de la marque de commerce au Canada, il ne me semble pas nécessaire de rendre un jugement définitif sur le moyen secondaire invoqué, soit l'emploi projeté.

En conséquence, l'appel est accueilli avec dépens. La décision du savant registraire des marques de commerce est infirmée et l'affaire lui est renvoyée pour qu'il prenne toutes mesures conformes aux présents motifs.

¹ Voici un extrait du commentaire de l'arrêt:

[TRADUCTION] Ce jugement vient sanctionner les réalités du commerce international ainsi que le véritable sens d'une marque de commerce. Les articles vendus f. à b. aux États-Unis et destinés au marché canadien avaient comme indication d'origine le vendeur ou fabricant américains. Au lieu de la vente, ces articles mentionnent les États-Unis en tant que fournisseur. Il serait contraire aux principes du commerce international de refuser au propriétaire de la marque dont les articles traversent la frontière pour être vendus dans ce pays, le bénéfice de l'emploi de cette marque de commerce dans ce pays. De nombreuses marques de renommée internationale sont commercialisées au Canada par l'intermédiaire de distributeurs. Ces marques sont celles du fournisseur d'origine et non celles du distributeur. Voir *Jaczynski et autres c. Lemieux* (1951), 15 C.P.R. 57, 12 Fox Pat. C. 109; *Wilkinson Sword (Canada) Ltd. c. Juda* (1966), 51 C.P.R. 55, [1968] 2 R.C.É. 137, 34 Fox Pat. C. 77.

Si la position technique adoptée par l'intimée avait été retenue, nombre de grandes marques de commerce réputées seraient mises en difficulté. D'un point de vue purement technique, l'art. 4 de la loi exige qu'au moment du transfert de propriété des articles, il existe une liaison entre la marque et ces articles. Il n'exige aucunement que celui qui opère le transfert soit le propriétaire de la marque au moment de ce transfert au Canada. La première partie de l'art. 16(3) porte que la marque doit être utilisée au Canada. On nous suggère que cet article n'exige pas que le propriétaire de la marque

used if in fact the wares emanated from the owner of the mark and there is a transfer of possession of property in Canada in the normal course in respect of such wares. It is sufficient if there is an association of mark and wares at the time of transfer of possession or property.

The question is not who is using the mark but whose mark is being used. As long as the wares originate from the owner it is suggested that his mark is being used even if no sales in Canada are directly made by that owner. The wares destined for the Canadian market were sold by the trade mark owner. In the normal course of trade the wares were placed on the market by the trade mark owner.

² 17. (1) No application for registration of a trade mark that has been advertised in accordance with section 36 shall be refused and no registration of a trade mark shall be expunged or amended or held invalid on the ground of any previous use or making known of a confusing trade mark or trade name by a person other than the applicant for such registration or his predecessor in title, except at the instance of such other person or his successor in title, and the burden lies on such other person or his successor to establish that he had not abandoned such confusing trade mark or trade name at the date of advertisement of the applicant's application.

³ 2. . . . "proposed trade mark" means a mark that is proposed to be used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others;

⁴ An affidavit of Phil Borden, Exhibit R-13, is to the same effect.

soit celui qui opère le transfert au Canada. On peut parler d'emploi de la marque si les articles proviennent bien du propriétaire de la marque et s'il y a transfert de propriété au Canada selon les règles commerciales s'appliquant à ces articles. Il suffit donc qu'il y ait une liaison entre la marque et les articles au moment du transfert de propriété.

^a Il ne s'agit donc pas de se demander qui utilise la marque mais à qui appartient la marque que l'on utilise. Du moment que les articles proviennent du propriétaire, on peut dire qu'on utilise effectivement sa marque même si le propriétaire n'effectue directement aucune vente au Canada. Le propriétaire de la marque de commerce a vendu les articles destinés au marché canadien. Le propriétaire de la marque de commerce a mis les articles sur le marché dans le cours normal des affaires.

^b ^c ^d ^e ^f ² 17. (1) Aucune demande d'enregistrement d'une marque de commerce qui a été annoncée selon l'article 36 ne doit être refusée, et aucun enregistrement d'une marque de commerce ne doit être rayé, modifié ou tenu pour invalide, du fait qu'une personne autre que l'auteur de la demande d'enregistrement ou son prédécesseur en titre a antérieurement employé ou révélé une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion, sauf à la demande de cette autre personne ou de son successeur en titre, et il incombe à cette autre personne ou à son successeur d'établir qu'il n'avait pas abandonné cette marque de commerce ou ce nom commercial créant de la confusion, à la date de l'annonce de la demande du requérant.

³ 2. . . . «marque de commerce projetée» signifie une marque qu'une personne projette d'employer aux fins ou en vue de distinguer des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par elle, de marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou de services loués ou exécutés, par d'autres;

⁴ Phil Borden a produit un affidavit dans le même sens (pièce R-13).