

A-102-87

A-102-87

Lin Trading Co. Ltd. (Appellant)

v.

CBM Kabushiki Kaisha also trading as Japan CBM Corporation and Registrar of Trade Marks (Respondents)**INDEXED AS: LIN TRADING CO. v. CBM KABUSHIKI KAISHA (C.A.)****Court of Appeal, Urie, Stone and MacGuigan JJ.—Toronto, October 3; Ottawa, October 14, 1988.**

Trade marks — Registration — Appeal from trial judgment upholding decision appellant not entitled to registration of trade marks "Q & Q Design" and "Q and Q" for use in association with watches — Foreign trade mark owner (corporate respondent) selling goods bearing mark to Canadian wholesaler or distributor (appellant) — Whether such sales amounting to use in light of phrase "in the normal course of trade" in Trade Marks Act, s. 4(1) — Appeal dismissed — If any part of chain from manufacturer to end user taking place in Canada, there is use in Canada within s. 4.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, ss. 2, 4(1), 16(1)(a).

CASES JUDICIALLY CONSIDERED**APPLIED:**

Manhattan Industries Inc. v. Princeton Manufacturing Ltd. (1971), 4 C.P.R. (2d) 6 (F.C.T.D.).

DISTINGUISHED:

Mayborn Products Limited v. Registrar of Trade Marks, [1984] 1 F.C. 107; (1983), 70 C.P.R. (2d) 1 (T.D.).

COUNSEL:

Roger T. Hughes, Q.C. and Donald M. Cameron for appellant.
Joseph A. Day for respondents.

SOLICITORS:

Sim, Hughes, Dimock, Toronto, for appellant.

Lin Trading Co. Ltd. (appelante)

c.

CBM Kabushiki Kaisha faisant également affaire sous la raison sociale Japan CBM Corporation et Registraire des marques de commerce (intimés)**RÉPERTORIÉ: LIN TRADING CO. c. CBM KABUSHIKI KAISHA (C.A.)****Cour d'appel, juges Urie, Stone et MacGuigan—Toronto, 3 octobre; Ottawa, 14 octobre 1988.**

Marques de commerce — Enregistrement — Appel du jugement de première instance qui a confirmé la décision selon laquelle l'appelante n'avait pas droit à l'enregistrement des marques de commerce «Q & Q Design» et «Q and Q» pour être employées en liaison avec des montres — La propriétaire étrangère de la marque de commerce (la société intimée) vendait des marchandises portant cette marque à un grossiste ou à un concessionnaire canadien (appelante) — Ces ventes équivalent-elles à un emploi ou à un usage compte tenu de l'expression «dans la pratique normale du commerce» figurant à l'art. 4(1) de la Loi sur les marques de commerce — Appel rejeté — Si une partie de la chaîne partant du fabricant et aboutissant à l'utilisateur ultime se trouve au Canada, il y a emploi ou usage au Canada au sens de l'art. 4.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, chap. T-10, art. 2, 4(1), 16(1)a.

JURISPRUDENCE**DÉCISION APPLIQUÉE:**

Manhattan Industries Inc. c. Princeton Manufacturing Ltd. (1971), 4 C.P.R. (2d) 6 (C.F. 1^{re} inst.).

DISTINCTION FAITE AVEC:

Mayborn Products Limited c. Registraire des marques de commerce, [1984] 1 C.F. 107; (1983), 70 C.P.R. (2d) 1 (1^{re} inst.).

AVOCATS:

Roger T. Hughes, c.r. et Donald M. Cameron pour l'appelante.
Joseph A. Day pour les intimés.

PROCUREURS:

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

Gowling & Henderson, Ottawa, for CBM Kabushiki Kaisha also trading as Japan CBM Corporation.

Gowling & Henderson, Ottawa, pour CBM Kabushiki Kaisha faisant également affaire sous la raison sociale Japan CBM Corporation.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

STONE J.: This is an appeal from the judgment of Joyal J. in the Trial Division,¹ whereby he rejected an appeal from a decision of a hearing officer² acting pursuant to the *Trade Marks Act*, R.S.C. 1970, c. T-10 to the effect that the appellant was not the person entitled to registration of the trade marks "Q & Q Design" and "Q AND Q", based upon asserted use since January, 1981 in association with watches, clocks, time pieces and timing devices.

The corporate respondent, CBM Kabushiki Kaisha (referred to hereinafter as "CBM"), is a subsidiary of another Japanese corporation, Citizen Tokei Kabushiki Kaisha, sometimes referred to in the evidence as "Citizen Watch Company". CBM's president created the "Q & Q Design" trade mark in April of 1976, shortly after which it filed an application for registration of that mark in Japan. It has since sought registration of the mark in sixty different countries, and has been successful in acquiring registration in a number of these including the United States. The evidence shows these watches are manufactured by the parent corporation, that this mark is impressed on the front dial and back case at the time of manufacture and that the name of the country of manufacture i.e. Japan, Korea or Hong Kong, is also stamped on the back case at that time.

In the fall of 1980, CBM became interested in entering the Canadian market. With the assistance of its Japanese bankers and their Canadian correspondent, a contact was established with Microsonic Digital Systems Ltd. of Toronto as a potential distributor of the watches. This resulted in CBM shipping an aggregate of 14 "Q & Q

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

LE JUGE STONE: Appel est interjeté d'un jugement prononcé par le juge Joyal en Division de première instance¹ qui a rejeté un appel formé à l'encontre d'une décision d'un fonctionnaire agissant comme président d'audience² conformément à la *Loi sur les marques de commerce*, S.R.C. 1970, chap. T-10 selon laquelle les assertions relatives à l'utilisation des marques de commerce «Q & Q Design» et «Q AND Q» depuis janvier 1981 en liaison avec des montres, horloges, mécanismes d'horlogerie et mouvements d'horlogerie conduisaient à la conclusion que l'appelante n'était pas la personne ayant droit à l'enregistrement de ces marques de commerce.

La société intimée, CBM Kabushiki Kaisha (ci-après appelée «CBM»), est une filiale d'une autre société japonaise, Citizen Tokei Kabushiki Kaisha, qui est parfois désignée dans la preuve sous le nom «Citizen Watch Company». Le président de CBM a créé la marque de commerce «Q & Q Design» en avril 1976, et cette société a présenté une demande d'enregistrement de cette marque au Japon peu de temps après. CBM a ensuite sollicité l'enregistrement de cette marque dans soixante pays différents, pour y parvenir dans de nombreux pays, y compris les États-Unis. La preuve révèle que ces montres sont fabriquées par la société mère, que cette marque est apposée sur le cadran et l'arrière du boîtier au moment de leur fabrication et que le nom du pays où elles sont fabriquées, c'est-à-dire le Japon, la Corée ou Hong Kong, est également alors imprimé à l'arrière de ce boîtier.

Au cours de l'automne 1980, CBM est devenue intéressée à s'infiltrer dans le marché canadien. Avec l'aide de ses banquiers japonais et de leur correspondant canadien, un contact a été établi avec Microsonic Digital Systems Ltd. de Toronto afin de discuter de la possibilité que cette société devienne concessionnaire des montres en question.

¹ [1987] 2 F.C. 352; 14 C.P.R. (3d) 32 (T.D.).

² *CBM Kabushiki Kaisha v. Lin Trading Co. Ltd.* (1985), 5 C.P.R. (3d) 27.

¹ [1987] 2 C.F. 352; 14 C.P.R. (3d) 32 (1^{re} inst.).

² *CBM Kabushiki Kaisha v. Lin Trading Co. Ltd.* (1985), 5 C.P.R. (3d) 27.

Watches” to Microsonic in December 1980 in response to a request for samples and in Microsonic being invoiced in the aggregate of Yen 18,810. However, no distributorship arrangement resulted.

CBM’s initial contact with the appellant appears to have been made by letter of October 18, 1980 in which appears the following:

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

That letter led to an exchange of telex messages in which the appellant indicated interest in acting as Canadian distributor as well as in the possibility of establishing an assembly plant in Toronto. Sixty-two “Q & Q Brand Watches” were sent to the appellant in January 1981 for which CBM issued an invoice in the aggregate of Yen 94,480. They were received in Toronto on January 26, and were paid for during the following month. This shipment included some digital watches individually packaged in a vinyl pouch and an instructional sheet featuring the “Q & Q” design trade mark and CBM’s business name. Other shipments followed including one consisting of a very large number of Q & Q watches that were sent out from Japan to the appellant in March 1981, for which the appellant was invoiced Yen 4,222,200. That shipment also included instructional sheets in respect of digital watches, which sheets carried the “Q & Q” design trade mark.

The broad question before the Trial Judge was whether the appellant was entitled to registration of the “Q & Q” design and “Q AND Q” trade marks. In deciding as he did, the learned Judge expressed concern that allowing the appellant to succeed would be to endorse an attempt to appropriate CBM’s property, something he regarded as unconscionable having regard to the relationship which existed between the parties in the months leading up to the making of the applications. The

Dans un tel contexte, CBM a expédié un ensemble de 14 [TRADUCTION] «montres Q & Q» à Microsonic en décembre 1980 en réponse à une demande d’échantillons, et Microsonic s’est vu facturer un montant total de 18,810 Yens. Ces échanges n’ont toutefois pas abouti à la conclusion d’un contrat de concession.

La prise de contact initiale de CBM avec l’appelante semble avoir été effectuée au moyen d’une lettre en date du 18 octobre 1980 dans laquelle figure le passage suivant:

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

Cette lettre a conduit à un échange de messages télex dans lesquels l’appelante s’est montrée intéressée à devenir concessionnaire canadienne et aussi à établir une usine d’assemblage à Toronto. Soixante-deux [TRADUCTION] «montres de marque Q & Q» ont été envoyées à l’appelante en janvier 1981, pour lesquelles CBM a facturé l’appelante au montant total de 94,480 Yens. Ces montres ont été reçues à Toronto le 26 janvier et payées au cours du mois suivant. Cette cargaison comprenait certaines montres à affichage numérique individuellement emballées dans un sac de vinyle ainsi qu’une feuille d’instructions portant le modèle de la marque de commerce «Q & Q» ainsi que le nom commercial de CBM. D’autres cargaisons ont suivi, y compris une cargaison comprenant un très grand nombre de montres Q & Q qui a été expédiée du Japon à l’appelante en mars 1981 et pour laquelle celle-ci a été facturée au montant de 4,222,200 Yens. Cette cargaison comprenait également des feuilles d’instructions relatives aux montres à affichage numérique, feuilles qui portaient le modèle de la marque de commerce «Q & Q».

La question générale soumise au juge de première instance était celle de savoir si l’appelante avait droit à l’enregistrement du modèle «Q & Q» et des marques de commerce «Q AND Q». En prenant la décision qu’il a prise, ce juge a exprimé son inquiétude à l’idée que donner gain de cause à l’appelante, ce serait sanctionner une tentative d’appropriation de biens appartenant à CBM, un résultat qu’il considérait déraisonnable en regard des rapports entretenus par les parties au cours des

sum of his views seem well crystallized in the following passage appearing at pages 5 and 6 of his reasons for judgment (at pages 357-358):

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

He concluded by fully approving the findings of fact and the legal conclusions of the hearing officer and by dismissing the appeal.

I agree that the case falls to be decided upon the facts as viewed in light of the provisions of paragraph 16(1)(a) of the Act and of related provisions. That paragraph reads:

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;

The word "use" in relation to a trade mark is defined in section 2 as meaning "any use that by section 4 is deemed to be a use in association with wares or services". The provisions of subsection 4(1) are relevant. They read:

4. (1) A trade mark is deemed to be used in association with wares if, at the time of the transfer of property in or possession of such wares, in the normal course of trade, it is marked on the wares themselves or on the packages in which they are distributed or it is in any other manner so associated with the wares that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred.

mois ayant précédé la présentation des demandes. Sa pensée semble bien se cristalliser dans le passage suivant figurant aux pages 5 et 6 de ses motifs de jugement (aux pages 357 et 358):

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

Il a conclu en approuvant entièrement les conclusions de fait et de droit tirées par le fonctionnaire ayant présidé à l'audience, et il a rejeté l'appel.

Je suis d'accord pour dire que l'espèce doit être jugée sur le fondement des faits tels qu'ils se présentent à la lumière des dispositions de l'alinéa 16(1)a) de la Loi et des dispositions qui s'y trouvent reliées. Le paragraphe 16(1) et son alinéa a) sont ainsi libellés:

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, à 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;

Selon l'article 2, les mots «emploi» et «usage», appliqués aux marques de commerce, désignent «tout emploi qui, selon l'article 4, est réputé un emploi en liaison avec des marchandises ou services». Les dispositions du paragraphe 4(1) sont pertinentes. Elles prévoient:

4. (1) Une marque de commerce est censée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées ou si elle est, de quelque autre manière liée aux marchandises au point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

The narrow issue thus becomes whether, as CBM asserts, it “had . . . previously used” the Q & Q design mark “in Canada”. It contends that the sales made to Microsonic in December, 1980 and to the appellant in January, 1981 established that it was the first to use the mark in this country. The appellant counters that these activities did not amount to use in the sense required by the statute. Much emphasis is placed on the phrase “in the normal course of trade” appearing in subsection 4(1), the argument being that the only use made of the mark in Canada was by the appellant itself when it distributed Q & Q watches to chain stores in Canada and, in consequence, agreed to be bound to ultimate purchasers by written guarantees. The point was addressed as follows in paragraphs 20 and 24 of the written argument:

20. The Appellant’s position is that because the Appellant is the only entity whose name was presented to the Canadian consumer when the Q & Q & Design watches were sold in the normal course of trade in Canada, then it was the first and only entity to “use” the trade mark Q & Q & Design in Canada as defined in s. 4 of the Trade Marks Act and as such is entitled to registration of the trade mark Q & Q & Design.

24. The Appellant was the entity that completed the chain of transactions in the normal course of trade by selling the Q & Q & Design watches to the consumers in Canada via retail stores. It is the Appellant’s position that until such a chain had been completed, from manufacturer to end user, there was no transaction in “the normal course of trade”. It is the Appellant’s position that it is not proper to isolate one link in the chain to determine who has used the trade mark. The chain in its entirety must be examined.

It is not argued that a transfer of property or possession did not occur in Canada when watches were sold to Microsonic in December, 1980 and to the appellant in January, 1981. The “Q & Q” design mark was clearly marked on the watches and appeared in accompanying material at that time of these transfers. The question remains whether these transfers were made “in the normal course of trade” so as to constitute use of the mark

La question unique et bien précise à trancher devient donc celle de savoir si CBM a raison d’affirmer qu’elle [TRADUCTION] «avait . . . antérieurement employé» la marque du modèle Q & Q «au Canada». Elle prétend que les ventes faites à Microsonic en décembre 1980 et à l’appelante en janvier 1981 ont établi qu’elle avait été la première à utiliser cette marque dans notre pays. L’appelante prétend pour sa part que ces activités ne constituaient pas un emploi ou un usage au sens donné à ces termes par la loi. On a beaucoup insisté sur le membre de phrase «dans la pratique normale du commerce» figurant au paragraphe 4(1), en faisant valoir à cet égard que le seul emploi ou usage de cette marque au Canada se trouvait être la distribution par l’appelante elle-même de montres Q & Q à des chaînes de magasins au Canada et l’engagement qui en est résulté pour l’appelante d’honorer les garanties écrites données aux acheteurs ultimes. Ce point a été considéré de la manière suivante aux paragraphes 20 et 24 de la plaidoirie écrite:

[TRADUCTION] 20. L’appelante soutient que puisqu’elle est la seule entité dont le nom était présenté au consommateur canadien lorsque les montres Q & Q et leur modèle ont été vendues dans la pratique normale du commerce au Canada, elle a été la première et la seule entité à «employer» la marque de commerce Q & Q et son modèle au Canada au sens de l’article 4 de la Loi sur les marques de commerce et, à ce titre, elle a droit à l’enregistrement de la marque de commerce Q & Q et de son modèle.

24. L’appelante est l’entité ayant complété la chaîne des transactions dans la pratique normale du commerce en vendant les montres Q & Q et leur modèle aux consommateurs canadiens par l’intermédiaire des magasins de détail. L’appelante soutient que, tant et aussi longtemps que la chaîne partant du fabricant et aboutissant à l’utilisateur ultime n’avait pas été complétée, il n’y avait eu aucune transaction dans «la pratique normale du commerce». L’appelante soutient que la question de savoir qui a employé la marque de commerce ne peut être tranchée en isolant un des chaînons de cette chaîne. La chaîne doit être examinée dans son entier.

L’appelante ne soutient pas qu’il n’y a pas eu transfert de propriété ou de possession au Canada lorsque les montres ont été vendues à Microsonic en décembre 1980 et à l’appelante en janvier 1981. La marque du modèle «Q & Q» se trouvait clairement apposée sur les montres et figurait dans la documentation qui les accompagnait au moment de ces transferts. La question est celle de savoir si ces transferts ont été effectués «dans la pratique

in Canada by CBM or, as the appellant contends, that they were not so made.

With respect, I think the appellant's argument proceeds on a mis-reading of the judgment which is invoked to support it, namely, *Manhattan Industries Inc. v. Princeton Manufacturing Ltd.* (1971), 4 C.P.R. (2d) 6 (F.C.T.D.). At pages 16-17, Mr. Justice Heald (sitting in the Trial Division) discussed the meaning of the phrase "in the normal course of trade" in the following way:

I think that those words must surely mean that s. 4 contemplates the normal course of trade as beginning with the manufacturer, ending with the consumer and with a wholesaler and retailer or one of them as intermediary. When the applicant sold to the retailer and the retailer sold to the public, the public came to associate applicant's mark with the HARNESS HOUSE belt; s. 4 contemplates that the use between the retailer and the public enures to the benefit of the manufacturer and its use in Canada. In other words—if any part of the chain takes place in Canada, this is "use" in Canada within the meaning of s. 4. If this interpretation is correct, then the sale by the retailers in Toronto and Montreal to the public of HARNESS HOUSE wares marked with applicant's trade mark is a "use" in Canada and it matters not whether property or possession passed to the retailer in the United States. [Emphasis added.]

The words I have underscored plainly show that Mr. Justice Heald was not excluding from his appreciation of the phrase "in the normal course of trade" a sale by a foreign trade mark owner of goods bearing his mark to a Canadian wholesaler or distributor. This is precisely what occurred in the present case. The watches were obviously sold to Microsonic and to the appellant with a view to advancing CBM's legitimate business objective of gaining access to the Canadian market, even though that company was not directly involved in sales beyond supplying the goods from Japan. I simply cannot agree with the appellant's position that sales "in the ordinary course of trade" can exist only if shown to have occurred along the entire chain referred to by Mr. Justice Heald, ending with an ultimate consumer. As I have already said, the *Manhattan Industries* case does not appear to lay down any such requirement. In my opinion, the Q & Q watches were sold to the appellant "in the normal course of trade" and

normale du commerce» de façon à constituer un emploi ou un usage de cette marque au Canada par CBM ou si, ainsi que le prétend l'appelante, ces transferts n'ont pas un tel effet.

^a Avec déférence, je crois que l'argument de l'appelante procède d'une mauvaise interprétation du jugement invoqué pour l'appuyer, l'arrêt *Manhattan Industries Inc. c. Princeton Manufacturing Ltd.* (1971), 4 C.P.R. (2d) 6 (C.F. 1^{re} inst.). Aux pages 16 et 17, le juge Heald (siégeant en Division de première instance) a discuté de la signification de l'expression «dans la pratique normale du commerce» dans les termes suivants:

^c Je pense que ces mots doivent nécessairement signifier que l'art. 4 envisage la pratique normale du commerce comme commençant avec le fabricant, se terminant avec le consommateur, en ayant comme intermédiaire un grossiste et (ou) un détaillant. Lorsque la requérante a vendu au détaillant et que le détaillant a vendu au public, le public en est venu à associer la marque de la requérante avec la ceinture «HARNESS HOUSE»; l'art. 4 considère que l'emploi entre le détaillant et le public bénéficie au fabricant et constitue un emploi au Canada. En d'autres mots—si une partie quelconque de la chaîne se trouve au Canada, cela constitue un «usage» ou un «emploi» au Canada au sens de l'art. 4. Si cette interprétation est exacte, la vente par les détaillants à Toronto et Montréal au public des marchandises «HARNESS HOUSE» portant la marque de commerce de la requérante constitue alors un «usage» ou «emploi» au Canada, peu importe que la propriété ou la possession en soient passées au détaillant aux États-Unis ou non. [Le soulignement est ajouté.]

^f Il ressort clairement des mots que j'ai soulignés que le juge Heald n'excluait pas de la signification qu'il prêtait à l'expression «dans la pratique normale du commerce» la vente que fait le propriétaire d'une marque de commerce étrangère des biens portant sa marque à un grossiste ou à un concessionnaire canadien. C'est précisément ce qui s'est passé en l'espèce. Les montres ont évidemment été vendues à Microsonic et à l'appelante dans le but d'aider CBM à réaliser l'objectif légitime qu'elle s'était fixé de pénétrer le marché canadien, bien que le rôle direct joué par cette société à l'égard des ventes se soit limité à la fourniture de biens à partir du Japon. Je ne puis tout simplement pas souscrire au point de vue de l'appelante voulant que les ventes ne puissent être effectuées «dans la pratique normale du commerce» que s'il est démontré qu'elles ont été effectuées tout au long de la chaîne mentionnée par M. le juge Heald, dont le dernier chaînon est le consommateur ultime. Comme je l'ai déjà dit, l'arrêt

resulted in the "use" by CBM of the Q & Q design trade mark in Canada.

It is argued that a contrary conclusion was arrived at by Cattanach J. in *Mayborn Products Limited v. Registrar of Trade Marks*, [1984] 1 F.C. 107, at pages 118-119; (1983), 70 C.P.R. (2d) 1 (T.D.), at page 11, but, with respect, I do not agree. Unlike the case at bar, that decision did not involve a sale by the foreign trade mark owner to a Canadian wholesaler of wares impressed with his mark. The sale into Canada was made by an English subsidiary which was not registered to use the trade mark in Canada, and resulted in a finding that the foreign trade mark owner had not used the mark in this country in the sense required by the statute. That is the only point of the decision and it renders the case entirely distinguishable. On the other hand, if any of the words of the learned Judge can be interpreted as requiring that the chain must remain intact throughout its full length between the foreign supplier (the trade mark owner) and the Canadian consumer in order to constitute a sale by that supplier "in the normal course of trade", I would not consider it to be in accord with the principle laid down in the *Manhattan Industries* case, which I accept as correctly stating the law on the question.

In summary, I think the learned Trial Judge correctly decided that the trade mark here in question was previously used in Canada by CBM within the meaning of paragraph 16(1)(a) of the Act. That use came about when CBM sold its watches, with the "Q & Q" mark impressed thereon and in accompanying material, to Microsonic in December, 1980 and to the appellant in January, 1981. These sales, in my view, furnish clear evidence of use of the trade mark in Canada by CBM

Manhattan Industries ne semble pas poser une telle exigence. À mon avis, les montres Q & Q ont été vendues à l'appelante «dans la pratique normale du commerce» et ont permis à CBM de faire «emploi» ou «usage» de la marque de commerce du modèle Q & Q au Canada.

Il est soutenu que le juge Cattanach est arrivé à une conclusion contraire à celle que je viens de prendre dans l'affaire *Mayborn Products Limited c. Registrare des marques de commerce*, [1984] 1 C.F. 107, aux pages 118 et 119; (1983), 70 C.P.R. (2d) 1 (1^{re} inst.), à la page 11, mais, avec déférence, je ne suis pas d'accord avec cette assertion. Contrairement aux circonstances de l'espèce, les faits de cette décision ne visaient pas la vente par le propriétaire de la marque de commerce étrangère à un grossiste canadien de marchandises sur lesquelles sa marque était imprimée. La vente dont il était question dans cette affaire avait été faite au Canada par une filiale anglaise à qui nul enregistrement ne permettait l'emploi de la marque de commerce en cause au Canada, ce qui a amené le juge à conclure que le propriétaire de cette marque de commerce étrangère ne l'avait pas utilisée dans notre pays au sens exigé par la loi. Comme ce point est le seul qui ait été tranché dans cette décision, cette espèce peut être entièrement distinguée de la nôtre. D'autre part, si l'on pouvait interpréter l'une ou l'autre des paroles du juge de première instance comme déclarant que la chaîne doit demeurer entièrement intacte entre le fournisseur étranger (le propriétaire de la marque de commerce) et le consommateur canadien pour qu'il y ait vente par ce fournisseur «dans la pratique normale du commerce», je ne considérerais pas une telle assertion conforme au principe énoncé dans l'arrêt *Manhattan Industries* qui, à mon sens, énonce correctement le droit sur cette question.

En résumé, je crois que le juge de première instance a conclu avec raison que la marque de commerce visée en l'espèce a été antérieurement employée au Canada par CBM au sens de l'alinéa 16(1)a) de la Loi. Cet usage a eu lieu lorsque CBM a vendu ses montres, lesquelles, comme la documentation qui les accompagnait, portaient l'impression de la marque «Q & Q», à Microsonic en décembre 1980 et à l'appelante en janvier 1981. Ces ventes, à mon avis, établissent clairement

“in the ordinary course of trade” and as such constituted a “use” within the meaning of the Act.

l'emploi de la marque de commerce au Canada par CBM «dans la pratique normale du commerce» et, comme telles, constituaient un «emploi» ou un «usage» au sens de la Loi.

For the foregoing reasons, I would dismiss this appeal with costs.

“ Pour les motifs qui précèdent, je rejetterais le présent appel avec dépens.

URIE J.: I agree.

LE JUGE URIE: Je souscris à ces motifs.

MACGUIGAN J.: I agree.

LE JUGE MACGUIGAN: Je souscris à ces motifs.