

T-48-89

T-48-89

**Citrus Growers Association Ltd. and Jamaica Export Trading Company Limited (*Applicants*)**

v.

**William D. Branson Limited (*Respondent*)**

*INDEXED AS: CITRUS GROWERS ASSN. LTD. v. WILLIAM D. BRANSON LTD. (T.D.)*

Trial Division, Rouleau J.—Toronto, October 23, 1989; Ottawa, January 9, 1990.

*Trade marks — Expungement — No right in importer/agent to register, under own name and for own benefit, trade mark owned by foreign principal — Obligation on importer/agent to register mark on behalf of foreign principal — “Use” by agent “use” by foreign principal — Breach of fiduciary obligations of importer/agent to foreign principal legitimate basis of attack — Court without jurisdiction to substitute one registered owner for another — Act s. 17(2) 5-year limitation period not applicable as mark “used” by owner through agent.*

The applicant, Citrus Growers Association Limited (CGA), was a Jamaican company whose members included Jamaican farmers and fruit growers. Jamaica Export Trading Company (Jetco) was a Jamaican exporter which acted as agent for CGA. The respondent, Branson, was a Canadian importing company. “Ortanique” is a fruit combining the orange and the tangerine, developed in Jamaica in the 1920’s. It is also a trade mark for the fruit, registered by CGA in several countries throughout the world. From 1978 to 1981, Branson imported Ortaniques through Jetco. From then on, Branson continued to import Ortaniques directly from various Jamaican producers. Branson, without the consent or knowledge of the applicants, obtained registration of “Ortanique” in Canada in March 1980.

This is an application by CGA and Jetco against Branson for an order striking the respondent’s registration of the trade mark “Ortanique” on the ground that Branson was under a legal obligation as agent and fiduciary to register the mark only on behalf of CGA, the proper owner of the mark and the only one entitled to registration. They also seek to have the register amended to substitute CGA as the registered owner of the mark.

*Held*, the application should be allowed in part.

The second prayer for relief could not be granted. It is a well-settled principle of trade mark law that this Court does not have jurisdiction to substitute one registered owner for another. Whatever the respective rights of the parties may be, a party seeking registration of a trade mark must satisfy the whole of the scheme of the Act, by applying through the proper channels for trade mark registration.

**Citrus Growers Association Ltd. et Jamaica Export Trading Company Limited (*requérantes*)**

a c.

**William D. Branson Limited (*intimée*)**

*RÉPERTORIÉ: CITRUS GROWERS ASSN. LTD. c. WILLIAM D. BRANSON LTD. (1<sup>re</sup> INST.)*

b Section de première instance, juge Rouleau—Toronto, 23 octobre 1989; Ottawa, 9 janvier, 1990.

*Marques de commerce — Radiation — L’importateur-mandataire n’a pas le droit d’enregistrer une marque de commerce appartenant au mandant étranger sous son propre nom et à son propre avantage — Obligation de l’importateur-mandataire d’enregistrer la marque au nom du mandant étranger — «L’emploi» de la marque par le mandataire est un «emploi» par le mandant étranger — La violation des obligations fiduciaires de l’importateur-mandataire envers son mandant étranger constitue un moyen de contestation légitime — Absence de compétence de la Cour pour substituer un propriétaire inscrit à un autre — Le délai de prescription de 5 ans de l’art. 17(2) de la Loi ne s’applique pas parce que la marque a été «employée» par le propriétaire par l’intermédiaire du mandataire.*

e La requérante, Citrus Growers Association Limited (CGA), est une société jamaïcaine formée notamment de fermiers et d’arboriculteurs en Jamaïque. Jamaica Export Trading Company (Jetco) est une société d’exportation jamaïcaine qui agit comme mandataire de CGA. L’intimée, Branson, est une société d’importation canadienne. L’«Ortanique» est un fruit développé en Jamaïque dans les années 20 et provient de la combinaison de l’orange et de la tangerine. C’est également une marque de commerce dont CGA est la propriétaire inscrite dans plusieurs pays. De 1978 à 1981, Branson importait des Ortaniques par l’intermédiaire de Jetco. À partir de cette date, Branson a continué à importer des Ortaniques directement de divers producteurs Jamaïquains. Sans le consentement et à l’insu des requérantes, Branson a obtenu l’enregistrement de la marque «Ortanique» au Canada en mars 1980.

h Il s’agit d’une demande présentée par CGA et Jetco contre Branson en vue d’obtenir une ordonnance biffant l’enregistrement de la marque de commerce «Ortanique» de l’intimée parce que Branson était tenue légalement, en tant que mandataire et fiduciaire, à n’enregistrer la marque qu’au nom de CGA, le véritable propriétaire de la marque et le seul à pouvoir l’enregistrer. Elles demandent en outre qu’une modification soit apportée au registre pour que CGA figure comme propriétaire inscrit de la marque de commerce.

i *Jugement*: la demande devrait être accueillie en partie.

j Le deuxième redressement demandé ne pouvait être accordé. Il existe un principe bien établi en droit des marques de commerce que cette Cour n’a pas compétence pour substituer un propriétaire inscrit à un autre. Quels que puissent être les droits respectifs des parties, une partie qui demande l’enregistrement d’une marque de commerce doit se conformer à l’ensemble de la Loi en respectant les procédures appropriées à l’enregistrement d’une marque de commerce.

The case law under section 57 is clear that an importer or agent has no right to register a trade mark owned by a foreign principal, under his own name and for his own benefit. Anything the importer does with respect to the mark must be for the benefit of the foreign supplier and owner of the mark. On the wording of section 57, breach of the fiduciary obligation of an importer/agent to his foreign principal is a legitimate basis of attack, and the applicant can succeed on this ground alone.

Use in Canada by a wholesaler or distributor of goods bearing the mark of the foreign trade mark owner is use by the foreign owner, not the Canadian importer. There has therefore been no use in Canada by the respondent and it was not entitled to registration.

The lack of a written exclusive distributorship agreement does not alter the fact that Branson was acting on behalf of CGA, through Jetco, in importing goods covered by the trade mark. Branson was therefore an importing agent who ultimately owed a fiduciary duty of care to its principal. That duty was breached by the registration of the trade mark.

Although CGA did not sell Ortaniques in Canada subsequent to 1981, the respondent could not argue that the mark had been abandoned because, at the date of the respondent's application for registration, the relevant date for the purpose of expungement proceedings under section 17 of the Act, the mark was actively in use in Canada.

Nor could Branson invoke the 5-year limitation period prescribed by subsection 17(2) of the Act because use by the respondent was use by the rightful owner, whose consent had not been obtained.

#### STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

*Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 4, 16, 17, 18(1), 57.

#### CASES JUDICIALLY CONSIDERED

##### APPLIED:

*Friendly Ice Cream Corp. v. Friendly Ice Cream Shops Ltd.*, [1972] F.C. 712; (1972), 7 C.P.R. (2d) 35 (T.D.); *Royal Doulton Tableware Limited v. Cassidy's Ltd.*, [1986] 1 F.C. 357; (1984), 5 C.I.P.R. 10; 1 C.P.R. (3d) 214 (T.D.); *Labatt (John) Ltd. v. Carling Breweries Ltd.* (1974), 18 C.P.R. (2d) 15 (F.C.T.D.); *Lin Trading Co. v. CBM Kabushiki Kaisha*, [1989] 1 F.C. 620; (1988), 20 C.I.P.R. 1; 25 F.T.R. 80 (C.A.); *Wilhelm Layler GmbH v. Anthes Industries Inc.* (1986), 8 C.P.R. (3d) 187; 1 F.T.R. 82 (F.C.T.D.); *Waxoyl AG v. Waxoyl Can. Ltd.* (1984), 4 C.I.P.R. 127; 3 C.P.R. (3d) 105 (F.C.T.D.); *Argenti Inc. v. Exode Importations Inc.* (1984), 8 C.P.R. (3d) 174 (F.C.T.D.); *Manhattan Industries Inc. v. Princeton Manufacturing Ltd.* (1971), 4 C.P.R. (2d) 6 (F.C.T.D.); *Philip Morris Inc. v. Imperial Tobacco Ltd. (No. 1)* (1987), 17 C.P.R. (3d) 289 (F.C.A.).

La jurisprudence sur l'article 57 indique clairement qu'un importateur ou mandataire n'a pas le droit d'enregistrer une marque de commerce appartenant au mandant étranger sous son propre nom et à son propre avantage. L'importateur doit toujours agir à l'égard de la marque à l'avantage du fournisseur et propriétaire étranger de la marque. Compte tenu de la formulation de l'article 57, la violation des obligations fiduciaires d'un importateur-mandataire envers son mandant étranger constitue un moyen de contestation légitime et le requérant peut avoir gain de cause en invoquant ce seul moyen.

L'emploi au Canada par un grossiste ou un distributeur de marchandises portant la marque du propriétaire de la marque de commerce étrangère constitue un emploi par le propriétaire étranger et non par l'importateur canadien. Par conséquent, il n'y a eu aucun emploi au Canada par l'intimée et elle n'a pas droit à l'enregistrement de la marque de commerce.

L'absence d'un contrat écrit de distribution exclusive ne modifie pas le fait que Branson agissait pour le compte de CGA par l'intermédiaire de Jetco en important les marchandises visées par la marque de commerce. Branson était donc un mandataire-importateur qui avait finalement une obligation de diligence de nature fiduciaire envers son mandant. Cette obligation a été violée par l'enregistrement de la marque de commerce.

Même si CGA n'a pas vendu d'Ortaniques au Canada après 1981, l'intimée ne pouvait prétendre que la marque avait été abandonnée parce qu'à la date de la demande d'enregistrement présentée par l'intimée, la date pertinente aux fins de la procédure en radiation en vertu de l'article 17 de la Loi, la marque était employée régulièrement au Canada.

Branson ne pouvait invoquer non plus le délai de prescription de 5 ans prévu par le paragraphe 17(2) de la Loi parce que l'intimée a employé la marque pour le compte du véritable propriétaire, sans avoir obtenu son consentement.

#### LOIS ET RÈGLEMENTS

*Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), chap. T-13, art. 4, 16, 17, 18(1), 57.

#### JURISPRUDENCE

##### DÉCISIONS APPLIQUÉES:

*Friendly Ice Cream Corp. c. Friendly Ice Cream Shops Ltd.*, [1972] C.F. 712; (1972), 7 C.P.R. (2d) 35 (1<sup>re</sup> inst.); *Royal Doulton Tableware Limited c. Cassidy's Ltée*, [1986] 1 C.F. 357; (1984), 5 C.I.P.R. 10; 1 C.P.R. (3d) 214 (1<sup>re</sup> inst.); *Labatt (John) Ltd. c. Carling Breweries Ltd.* (1974), 18 C.P.R. (2d) 15 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Lin Trading Co. v. CBM Kabushiki Kaisha*, [1989] 1 C.F. 620; (1988), 20 C.I.P.R. 1; 25 F.T.R. 80 (C.A.); *Wilhelm Layler GmbH c. Anthes Industries Inc.* (1986), 8 C.P.R. (3d) 187; 1 F.T.R. 82 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Waxoyl AG c. Waxoyl Can. Ltd.* (1984), 4 C.I.P.R. 127; 3 C.P.R. (3d) 105 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Argenti Inc. c. Exode Importations Inc.* (1984), 8 C.P.R. (3d) 174 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Manhattan Industries Inc. c. Princeton Manufacturing Ltd.* (1971), 4 C.P.R. (2d) 6 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd. (No. 1)* (1987), 17 C.P.R. (3d) 289 (C.A.F.).

## AUTHORS CITED

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

## COUNSEL:

*Robert A. Spence* for applicants.  
*Kenneth E. Jull* for respondent.

## SOLICITORS:

*Aird & Berlis*, Toronto, for applicants.  
*Beard, Winter*, Toronto, for respondent.

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

ROULEAU J.: This is an application by Citrus Growers Association Ltd. ("CGA Ltd.") and Jamaica Export Trading Company Limited ("Jetco") against William D. Branson Limited ("Branson") for an order striking the respondent's registration of the trade-mark "Ortanique", on the grounds that the entry on the register does not accurately express or define the rights of Branson as at the date of application or on the date the registration for the trade-mark was granted (*Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13, section 57); they further seek an amendment to the register substituting CGA Ltd. as the registered owner of the trade-mark.

As to the second prayer for relief, it is a well settled principle of trade-mark law that this Court does not have the jurisdiction to substitute one registered owner for another. Whatever this Court may conclude as to the respective rights of the parties before it, a party seeking registration of a trade-mark must satisfy the whole of the scheme of the Act, by applying through the proper channels for trade-mark registration (*Friendly Ice Cream Corp. v. Friendly Ice Cream Shops Ltd.*, [1972] F.C. 712; (1972), 7 C.P.R. (2d) 35 (T.D.); *Royal Doulton Tableware Limited v. Cassidy's Ltd.*, [1986] 1 F.C. 357; (1984), 5 C.I.P.R. 10; 1 C.P.R. (3d) 214 (T.D.) Thus, whatever party I may determine to be entitled to the trade-mark in issue, I cannot substitute what I perceive to be the proper owner of the mark.

## DOCTRINE

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

## a AVOCATS:

*Robert A. Spence* pour les requérantes.  
*Kenneth E. Jull* pour l'intimée.

## PROCUREURS:

b *Aird & Berlis*, Toronto, pour les requérantes.  
*Beard, Winter*, Toronto, pour l'intimée.

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

c LE JUGE ROULEAU: Il s'agit d'une demande présentée par Citrus Growers Association Ltd. («CGA Ltd.») et Jamaica Export Trading Company Limited («Jetco») contre William D. Branson Limited («Branson») en vue d'obtenir une ordonnance biffant l'enregistrement de la marque de commerce «Ortanique» de l'intimée parce que l'inscription dans le registre n'exprime ou ne définit pas exactement les droits de Branson à la date de la demande ou à la date où l'enregistrement de la marque de commerce a été accordée (*Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), chap. T-13, article 57); elles demandent en outre qu'une modification soit apportée au registre pour que CGA Ltd. figure comme propriétaire inscrit de la marque de commerce.

Quant au deuxième redressement demandé, il existe un principe bien établi en droit des marques de commerce que cette Cour n'a pas compétence pour substituer un propriétaire inscrit à un autre. Quelle que puisse être la conclusion de cette Cour quant aux droits respectifs des parties qui comparaissent devant elle, une partie qui demande l'enregistrement d'une marque de commerce doit se conformer à tout le régime de la Loi, en respectant les procédures appropriées à l'enregistrement d'une marque de commerce (*Friendly Ice Cream Corp. c. Friendly Ice Cream Shops Ltd.*, [1972] C.F. 712; (1972), 7 C.P.R. (2d) 35 (1<sup>re</sup> inst.); *Royal Doulton Tableware Limited c. Cassidy's Liée*, [1986] 1 C.F. 357; (1984), 5 C.I.P.R. 10; 1 C.P.R. (3d) 214 (1<sup>re</sup> inst.). Par conséquent, quelle que soit la partie qui, à mon avis, peut avoir droit à la marque de commerce en litige, je ne peux substituer celle que j'estime être la véritable propriétaire de la marque à celle qui est inscrite.

The facts may be briefly set out as follows: CGA Ltd. was a Jamaican company whose members included farmers and fruit growers in Jamaica. Jetco is a Jamaican exporter who acted as agent for CGA Ltd. The respondent Branson is a Canadian importing company. At the hearing of this application it was indicated that in fact CGA Ltd. no longer exists. However, their standing to pursue this application was not challenged.

The "Ortanique" is a fruit developed in Jamaica in the 1920's, combining the orange and the tangerine. CGA Ltd. is the registered owner of the trade-mark in several countries throughout the world.

In February, 1978, Jetco, as agent for CGA Ltd., entered into a verbal agreement with Branson to supply Ortaniques to Canada. A shipment was made in 1978 on fixed terms, and further shipments continued in 1979 and 1981 on consignment. Jetco has made no shipments of the product through Branson since 1981. The evidence indicates that this was as a result of "deregulation" in Jamaica of the sale of Ortaniques, whereby the respondent was able to buy them directly from producers rather than solely through CGA Ltd. or Jetco. Mr. Hernal Hamilton, Director/General Manager of Jetco, testified that they sold no Ortaniques in Canada between 1981 and 1985 because they could not obtain a viable price, although Branson continued to import on their own from various producers.

There was no written agreement between Jetco and Branson, although the applicant maintains that Branson was the importing agent for Jetco and, through it, for CGA Ltd. Promotional materials meant for consumers were supplied by Jetco to Branson, which apparently identified Ortaniques and their point of origin, Jamaica. The applicants submit that this effectively identified the fruit with CGA Ltd., who was at that time the only supplier. The fruit was sold in Canada in association with the mark "Ortanique", which they claim gave it a distinctive identity; further,

Les faits peuvent être brièvement résumés comme suit: CGA Ltd. est une société jamaïcaine formée notamment de fermiers et d'arboriculteurs en Jamaïque. Jetco est une société d'exportation jamaïcaine qui agit comme mandataire de CGA Ltd. L'intimée Branson est une société d'importation canadienne. À l'audition de cette demande, on a souligné que CGA Ltd. n'existe plus dans les faits. Cependant, on n'a pas contesté sa qualité pour agir en l'instance.

L'«Ortanique» est un fruit développé en Jamaïque dans les années 20 et provient de la combinaison de l'orange et de la tangerine. CGA Ltd. est la propriétaire inscrite de la marque de commerce dans plusieurs pays.

En février 1978, Jetco, comme mandataire de CGA Ltd., a conclu une entente verbale avec Branson pour fournir des Ortaniques au Canada. Une cargaison a été expédiée en 1978 selon des modalités prescrites et d'autres cargaisons ont été expédiées en 1979 et en 1981 en consignation. Jetco n'a expédié aucune cargaison du produit par l'intermédiaire de Branson depuis 1981. La preuve indique que cela résultait de la «déréglementation» de la vente des Ortaniques en Jamaïque, ce qui a permis à l'intimée de les acheter directement des producteurs plutôt que par le seul intermédiaire de CGA Ltd. ou de Jetco. M. Hernal Hamilton, directeur et principal gestionnaire de Jetco a témoigné que celle-ci n'a vendu aucune Ortanique au Canada entre 1981 et 1985 parce qu'elle ne pouvait obtenir un prix raisonnable bien que Branson ait continué d'en importer par ses propres moyens de divers producteurs.

Il n'existe aucun accord écrit entre Jetco et Branson bien que la requérante affirme que Branson ait agi comme mandataire à l'importation pour Jetco et, par celle-ci, pour CGA Ltd. Les produits de promotion destinés aux consommateurs étaient fournis par Jetco à Branson qui a apparemment identifié les Ortaniques et leur point d'origine à la Jamaïque. Les requérantes soutiennent que cela a effectivement eu pour effet d'identifier le fruit à CGA Ltd., qui à l'époque était le seul fournisseur. Le fruit était vendu au Canada en liaison avec la marque «Ortanique», qui, prétendent-elles, lui

they argue this mark is in no way distinctive of Branson.

Branson applied for the trade-mark "Ortanique" on March 1, 1978, under its own name. Registration was granted March 20, 1980, No. 242077.

CGA Ltd. and Jetco claim they did not consent to or authorize Branson's registration of the trade-mark, and that at all times Branson was acting as agent for Jetco and through them for CGA Ltd. They therefore claim that Branson was under a legal obligation as agent and as fiduciary to register the trade-mark only on behalf of CGA Ltd., who they claim is the proper owner of the mark, and the only one entitled to registration.

Mr. Hamilton states, and it is not disputed, that he did not become aware of Branson's registration until February, 1987, at which time they attempted to persuade Branson to transfer the mark to CGA Ltd. Branson refused unless it were reimbursed the registration expenses, guaranteed the exclusive selling agency in Canada, and recovered another \$25,000 towards marketing expenses.

It is the respondent's position that the applicants never intended to register the trade-mark in Canada, but simply needed a temporary market from 1978 to 1981 to dispose of surplus. Further, Branson has been importing the Ortaniques for a period of over 10 years (since 1978), obtaining their supply from various producers, and expending money and effort to promote the fruit in Canada. It denies that they were ever the agent or fiduciary of CGA Ltd. or Jetco, and asserts that it registered the trade-mark in an effort to protect it from unauthorized use and consequent injury to their goodwill. The respondent submits that it is the party entitled to registration of the trade-mark, and that the applicants have established no such right. It states that it was not aware of the applicant CGA Ltd.'s ownership of the trade-mark in other countries at the time of application.

accordait une identité distinctive; en outre, elles prétendent que cette marque ne confère aucun caractère distinctif à Branson.

Branson a déposé une demande pour la marque de commerce «Ortanique» le 1<sup>er</sup> mars 1978 sous son propre nom. L'enregistrement a été accordé le 20 mars 1980, N° 242077.

CGA Ltd. et Jetco soutiennent qu'elles n'ont pas autorisé l'enregistrement de la marque de commerce par Branson ni consenti à son enregistrement et que celui-ci agissait en tout temps comme mandataire de Jetco et, par celle-ci, de CGA Ltd. Elles prétendent donc que Branson avait l'obligation en droit, comme mandataire et fiduciaire, de n'enregistrer la marque de commerce qu'au nom de CGA Ltd., qui, prétendent-elles est la véritable propriétaire de la marque et la seule qui a droit à son enregistrement.

M. Hamilton affirme, et cela n'est pas contesté, qu'il n'a pris connaissance de l'enregistrement de Branson qu'en février 1987, date à laquelle il a tenté de persuader Branson de transférer la marque à CGA Ltd. Branson a refusé à moins d'être remboursé des frais d'enregistrement, d'agir comme agence exclusive de vente au Canada et de récupérer 25 000 \$ supplémentaires pour les frais de commercialisation.

L'intimée prétend que les requérantes n'ont jamais eu l'intention d'enregistrer la marque de commerce au Canada mais qu'elles avaient simplement besoin d'accéder temporairement au marché de 1978 à 1981 pour se départir des surplus. En outre, Branson importait des Ortaniques depuis plus de 10 ans (depuis 1978), se les procurant auprès de divers producteurs et déboursant des sommes et déployant des efforts pour faire la promotion du fruit au Canada. Elle nie avoir été à un moment quelconque le mandataire ou le fiduciaire de CGA Ltd. ou de Jetco et affirme qu'elle a enregistré la marque de commerce dans le but de la protéger d'un emploi non-autorisé et du préjudice porté au fonds de commerce par suite de cet usage. L'intimée soutient qu'elle a droit à l'enregistrement de la marque de commerce et que les requérantes n'ont établi aucun droit à cette marque. Elle affirme qu'elle ne savait pas que la requérante CGA Ltd. était propriétaire de la marque de commerce dans d'autres pays à l'époque de la demande.

The respondent further argues that the applicants are precluded from making the present application for expungement under subsection 17(2) of the *Trade-marks Act*, since they did not object within 5 years of the date of registration.

The applicant is claiming under subsection 57(1) of the *Trade-marks Act*, which reads as follows:

57. (1) The Federal Court has exclusive original jurisdiction, on the application of the Registrar or of any person interested, to order that any entry in the register be struck out or amended on the ground that at the date of the application the entry as it appears on the register does not accurately express or define the existing rights of the person appearing to be the registered owner of the mark.

(2) No person is entitled to institute under this section any proceeding calling into question any decision given by the Registrar of which that person had express notice and from which he had a right to appeal.

I am satisfied that the applicant CGA Ltd., as owner of the trade-mark in several other countries, is a "person interested" within the meaning of section 57. Further, I am prepared to accept that Jetco, as their selling agent, is also a "person interested", since they may be affected by the respondent's registration, having some entitlement to use of the mark (*Labatt (John) Ltd. v. Carling Breweries Ltd.* (1974), 18 C.P.R. (2d) 15 (F.C.T.D.)). It is not necessary that an applicant show that it is the person entitled to registration of the mark.

The jurisprudence under section 57 is clear that an importer or agent has no right to register a trade-mark owned by the foreign principal, under his own name and for his own benefit (*Lin Trading Co. v. CBM Kabushiki Kaisha*, [1989] 1 F.C. 620; (1988), 20 C.I.P.R. 1; 25 F.T.R. 80 (C.A.); *Wilhelm Layler GmbH v. Anthes Industries Inc.* (1986), 8 C.P.R. (3d) 187; 1 F.T.R. 82 (F.C.T.D.); *Waxoyl AG v. Waxoyl Can. Ltd.* (1984), 4 C.I.P.R. 127; 3 C.P.R. (3d) 105 (F.C.T.D.); *Argenti Inc. v. Exode Importations Inc.* (1984), 8 C.P.R. (3d) 174 (F.C.T.D.); *Royal Doulton Tableware Limited v. Cassidy's Ltd.*, *supra*). Anything the importer does with respect to the mark must be for the benefit of the foreign supplier and owner of the mark. The cases have reached this conclusion in a variety of ways: prior

L'intimée soutient de plus que les requérantes sont empêchées de présenter cette demande de radiation en vertu du paragraphe 17(2) de la *Loi sur les marques de commerce* parce qu'elles ne se sont pas opposé dans les cinq ans de la date d'enregistrement.

La requérante présente sa demande en vertu du paragraphe 57(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, qui se lit ainsi:

57. (1) La Cour fédérale a une compétence initiale exclusive, sur demande du registraire ou de toute personne intéressée, pour ordonner qu'une inscription dans le registre soit biffée ou modifiée, parce que, à la date de cette demande, l'inscription figurant au registre n'exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque.

(2) Personne n'a le droit d'intenter, en vertu du présent article, des procédures mettant en question une décision rendue par le registraire, de laquelle cette personne avait reçu un avis formel et dont elle avait le droit d'interjeter appel.

Je suis convaincu que la requérante CGA Ltd., comme propriétaire de la marque de commerce dans plusieurs autres pays, est une «personne intéressée» au sens de l'article 57. En outre, je suis prêt à accepter que Jetco, comme son mandataire-ven-  
deur, est également une «personne intéressée» puis-  
qu'elle peut être touchée par l'enregistrement de  
l'intimée, ayant un certain droit à l'emploi de la  
marque (*Labatt (John) Ltd. c. Carling Breweries  
Ltd.* (1974), 18 C.P.R. (2d) 15 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)). Il  
n'est pas nécessaire qu'un requérant fasse la  
preuve qu'il est la personne qui a droit à l'enregis-  
trement de la marque.

La jurisprudence rendue en vertu de l'article 57 indique clairement qu'un importateur ou manda-  
taire n'a pas le droit d'enregistrer une marque de  
commerce appartenant au mandant étranger sous  
son propre nom et à son propre avantage (*Lin  
Trading Co. c. CBM Kabushiki Kaisha*, [1989] 1  
C.F. 620; (1988), 20 C.I.P.R. 1; 25 F.T.R. 80  
(C.A.); *Wilhelm Layler GmbH c. Anthes Indus-  
tries Inc.* (1986), 8 C.P.R. (3d) 187; 1 F.T.R. 82  
(C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Waxoyl AG c. Waxoyl Can. Ltd.*  
(1984), 4 C.I.P.R. 127; 3 C.P.R. (3d) 105 (C.F. 1<sup>re</sup>  
inst.); *Argenti Inc. c. Exode Importations Inc.*  
(1984), 8 C.P.R. (3d) 174 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Royal  
Doulton Tableware Limited c. Cassidy's Ltée*, pré-  
cité). L'importateur doit toujours agir à l'égard de  
la marque à l'avantage du fournisseur et proprié-  
taire étranger de la marque. Les tribunaux sont

use by the foreign supplier in Canada (paragraph 16(1)(a)); no "use" by the importer/agent in Canada within the meaning of sections 4 and 16, since its use was on behalf of the principal; the mark is not distinctive of the wares of the respondent (paragraph 18(1)(b)); and, generally, the respondent is not the person entitled to registration of the mark, on the grounds of the fiduciary obligation existing between an agent and his principal.

This last-noted ground has not stood alone as a basis to expunge, although it is a common thread running throughout the case law. In each of the cases noted above, the applicants relied specifically on sections 16 or 18 of the Act. This has not been done in the case at bar. However, I am prepared to accept that, on the wording of section 57, breach of the fiduciary obligations of an importer/agent to his foreign principal is a legitimate basis of attack, and the applicant can succeed on this ground alone. I am also satisfied that the present applicant can fit within other sections of the Act, in accordance with the preceding jurisprudence.

Subsection 18(1) sets out the grounds on which the registration of a trade-mark is invalid:

18. (1) The registration of a trade-mark is invalid if

(a) the trade-mark was not registrable at the date of registration,

(b) the trade-mark is not distinctive at the time proceedings bringing the validity of the registration into question are commenced, or

(c) the trade-mark has been abandoned,

and subject to section 17, it is invalid if the applicant for registration was not the person entitled to secure the registration.

Section 17 provides:

17. (1) No application for registration of a trade-mark that has been advertised in accordance with section 37 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 that registration or his predecessor in title, except at the instance of that other person or his successor in title, and the burden lies on that other person or his successor to establish that he had not abandoned the confusing trade-mark or trade-name at the date of advertisement of the applicant's application.

parvenus à cette conclusion de diverses façons: l'emploi antérieur par le fournisseur étranger au Canada (alinéa 16(1)a)); aucun «emploi» par l'importateur-mandataire au Canada au sens des articles 4 et 16 parce que l'emploi était pour le compte du mandant; la marque ne distingue pas les marchandises de l'intimé (alinéa 18(1)b)); et, généralement, l'intimé n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la marque en raison des obligations de fiduciaire qui existent entre un mandataire et son mandant.

Jusqu'ici ce dernier moyen n'a pas justifié à lui seul la radiation, bien qu'on le retrouve partout dans la jurisprudence. Dans chacune des décisions mentionnées auparavant, les requérants ont expressément invoqué les articles 16 ou 18 de la Loi. Ce qui n'a pas été fait en l'espèce. Je suis cependant prêt à accepter, compte tenu de la formulation de l'article 57, que la violation des obligations fiduciaires d'un importateur-mandataire envers son mandant étranger constitue un moyen de contestation légitime et que le requérant peut avoir gain de cause en invoquant ce seul moyen. Je suis également convaincu que la requérante en l'espèce peut invoquer d'autres articles de la Loi, conformément à la jurisprudence déjà mentionnée.

Le paragraphe 18(1) établit les cas d'invalidité de l'enregistrement d'une marque de commerce:

18. (1) L'enregistrement d'une marque de commerce est invalide dans les cas suivants:

a) la marque de commerce n'était pas enregistrable à la date de l'enregistrement;

b) la marque de commerce n'est pas distinctive à l'époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement;

c) la marque de commerce a été abandonnée.

Sous réserve de l'article 17, l'enregistrement est invalide si l'auteur de la demande n'était pas la personne ayant droit de l'obtenir.

L'article 17 prévoit:

17. (1) Aucune demande d'enregistrement d'une marque de commerce qui a été annoncée selon l'article 37 ne peut être refusée, et aucun enregistrement d'une marque de commerce ne peut être radié, 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.

(2) In proceedings commenced after the expiration of five years from the date of registration of a trade-mark or from July 1, 1954, whichever is the later, no registration shall be expunged or amended or held invalid on the ground of the previous use or making known referred to in subsection (1), unless it is established that the person who adopted the registered trade-mark in Canada did so with knowledge of that previous use or making known.

Section 16 dictates who is entitled to the registration of a trade-mark:

16. (1) Any applicant who has filed an application in accordance with section 30 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 38, to secure its registration in respect of those 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.

(5) The right of an applicant to secure registration of a registrable trade-mark is not affected by the previous use or making known of a confusing trade-mark or trade-name by another person, if the confusing trade-mark or trade-name was abandoned at the date of advertisement of the applicant's application in accordance with section 37.

Section 4 defines "use":

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 the 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.

(2) A trade-mark is deemed to be used in association with services if it is used or displayed in the performance or advertising of those services.

(3) A trade-mark that is marked in Canada on wares or on the packages in which they are contained is, when the wares are exported from Canada, deemed to be used in Canada in association with those wares.

The definition of use in section 4 is satisfied by the applicant, since the fruit was marketed under its trade-mark "Ortanique". This also appeared on the promotional materials sent by the applicants.

(2) Dans des procédures ouvertes après l'expiration de cinq ans à compter de la date d'enregistrement d'une marque de commerce ou à compter du 1<sup>er</sup> juillet 1954, en prenant la date qui est postérieure à l'autre, aucun enregistrement ne peut être radié, modifié ou jugé invalide du fait de l'utilisation ou révélation antérieure mentionnée au paragraphe (1), à moins qu'il ne soit établi que la personne qui a adopté au Canada la marque de commerce déposée l'a fait alors qu'elle était au courant de cette utilisation ou révélation antérieure.

L'article 16 précise quelles sont les personnes qui peuvent enregistrer une marque de commerce:

16. (1) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 30 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 38, 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 n'ait créé de la confusion:

a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;

b) soit avec une marque de commerce à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement avait été antérieurement produite au Canada par une autre personne;

c) soit avec un nom commercial qui avait été antérieurement employé au Canada par une autre personne.

(5) Le droit, pour un requérant, d'obtenir l'enregistrement d'une marque de commerce enregistrable n'est pas atteint par l'emploi antérieur ou la révélation antérieure d'une marque de commerce ou d'un nom commercial créant de la confusion, par une autre personne, si cette marque de commerce ou ce nom commercial créant de la confusion a été abandonné à la date de l'annonce de la demande du requérant selon l'article 37.

L'article 4 définit le terme «emploi»:

4. (1) Une marque de commerce est réputée 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 toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

La requérante répond à la définition d'emploi à l'article 4 puisque le fruit a été mis en vente avec sa marque de commerce «Ortanique». Cette marque figure également sur les produits de promotion envoyés par les requérantes.



Under section 16, an applicant is entitled to registration of the trade-mark if he has used or made it known in Canada in association with the wares, and it is not confusing with a trade-mark previously used in Canada. In the case of *Manhattan Industries Inc. v. Princeton Manufacturing Ltd.* (1971), 4 C.P.R. (2d) 6 (F.C.T.D.), it was held that use in Canada by a wholesaler or distributor of goods bearing the mark of the foreign trade-mark owner was "use" by the foreign owner, not the Canadian importer. This was applied in *Waxoyl AG v. Waxoyl Can. Ltd.*; *Royal Doulton Tableware v. Cassidy's Ltd.*; *Argenti Inc. v. Exode Importations Inc.*; and *Lin Trading Co. v. CBM Kabushiki Kaisha*, *supra*. Based on this reasoning, there has been no "use" in Canada by the respondents, and therefore they were not entitled to registration of the trade-mark.

The respondent also submitted that there was no prior use of the trade-mark in Canada by CGA Ltd. Section 16 entitles an applicant to registration of a trade-mark if, prior to the date of his use or his making known of it, no other person used or made known a confusing mark. It is clear from the evidence that the first use of the trade-mark by the respondent was when they received their first shipment of Ortaniques from the applicant, on or about March 7, 1978. On the basis of *Manhattan Industries*, *supra*, this constitutes "use" by the owner, not by Branson.

In this respect I quote the editorial note to *Manhattan Industries*, *supra*, as quoted by Reed J. in *Waxoyl*, *supra*, at page 122:

"Many internationally known marks are sold through distributors in Canada. The mark is still that of the original supplier, not the distributor.

"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." [Emphasis added.]

En vertu de l'article 16, un requérant a droit à l'enregistrement de la marque de commerce s'il l'a employée ou révélée au Canada en liaison avec des marchandises et si elle ne crée pas de confusion avec une marque de commerce employée antérieurement au Canada. Dans la décision *Manhattan Industries Inc. c. Princeton Manufacturing Ltd.* (1971), 4 C.P.R. (2d) 6 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), le tribunal a conclu que l'emploi au Canada par un grossiste ou un distributeur de marchandises portant la marque du propriétaire de la marque de commerce étrangère constituait un «emploi» par le propriétaire étranger et non par l'importateur canadien. Cette décision a été appliquée dans les affaires *Waxoyl AG c. Waxoyl Can. Ltd.*; *Royal Doulton Tableware c. Cassidy's Ltée*; *Argenti Inc. c. Exode Importations Inc.*; et *Lin Trading Co. c. CBM Kabushiki Kaisha*, précitées. Compte tenu de ce raisonnement, il n'y a eu aucun «emploi» au Canada par l'intimée et par conséquent elle n'a pas droit à l'enregistrement de la marque de commerce.

L'intimée a également soutenu que CGA Ltd. n'avait pas employé la marque de commerce au Canada antérieurement. L'article 16 accorde au requérant le droit à l'enregistrement d'une marque de commerce si, avant la date où il l'a employée ou révélée, personne n'avait employé ou révélé une marque créant de la confusion. La preuve indique clairement que l'intimée a employé la marque de commerce pour la première fois lorsqu'elle a reçu la première cargaison d'Ortaniques de la requérante le 7 mars 1978. Compte tenu de la décision *Manhattan Industries*, précitée, cela constitue un «emploi» par le propriétaire et non par Branson.

À cet égard, je reproduis un extrait du sommaire de la décision *Manhattan Industries*, précitée, comme le cite le juge Reed dans la décision *Waxoyl*, précitée, à la page 122:

Un grand nombre de marques de commerce internationalement connues sont vendues par l'entremise de distributeurs au Canada. La marque appartient toujours au fournisseur original et non au distributeur.

La question n'est pas de savoir qui emploie la marque mais plutôt de savoir quelle marque est employée. Tant que les marchandises proviennent du propriétaire, on dit que sa marque est employée même si ce propriétaire n'a pas directement effectué de ventes au Canada. [Je souligne.]

It was argued on behalf of the respondent that it was not acting as agent for Jetco or CGA Ltd., pointing out the lack of a written exclusive distributorship agreement. I am not persuaded by this argument. There is no doubt in my mind, Branson was acting on behalf of CGA Ltd., through Jetco, in importing goods covered by the trade-mark. The president of the respondent company, Mr. William Branson, admitted as much on cross-examination. The absence of a written agreement or of exclusivity does not alter its status as an importing agent, who ultimately owes a fiduciary duty of care to its principal. This duty is breached by the registration of the trade-mark rightfully belonging to CGA Ltd..

The respondent further argues that it had no knowledge of CGA Ltd.'s prior registrations of the trade-mark in other countries, and thus should not be held responsible for what was in effect an "innocent user", attempting to protect its own goodwill in the product. This submission is completely irrelevant.

The respondent also submitted that the applicants had abandoned their use of the trade-mark in Canada subsequent to 1981. Non-use alone does not constitute abandonment (*Philip Morris Inc. v. Imperial Tobacco Ltd. (No. 1)* (1987), 17 C.P.R. (3d) 289 (F.C.A.)). The evidence of Mr. Hamilton was that they did not sell in Canada between 1981 - 1985 because they could not obtain a viable price. But above all, section 17 of the Act requires merely that a prior user not have abandoned use of the mark as at the date of the applicant's (here respondent's) application; that is, in 1979, when the mark was actively in use. An applicant's rights to registration of a trade-mark under the Act are determined as at the date of application, not when expungement proceedings are commenced.

The final submission by the respondent is that the applicant's right to expungement is prescribed by subsection 17(2) of the Act; more than 5 years having elapsed since the registration date of

On a prétendu au nom de l'intimée qu'elle n'agissait pas comme mandataire de Jetco ou de CGA Ltd., soulignant l'absence d'un contrat écrit de distribution exclusive. Cet argument ne me convainc pas. Il n'y a aucun doute dans mon esprit que Branson agissait pour le compte de CGA Ltd., par l'intermédiaire de Jetco, en important les marchandises visées par la marque de commerce. Le président de la société intimée, M. William Branson, l'a reconnu en contre-interrogatoire. L'absence d'un contrat écrit ou d'un contrat d'exclusivité ne modifie pas son statut de mandataire-importateur qui a finalement une obligation de diligence de nature fiduciaire envers son mandant. Cette obligation est violée par l'enregistrement de la marque de commerce qui appartient en droit à CGA Ltd.

L'intimée soutient de plus qu'elle ne savait pas que CGA Ltd. avait enregistré la marque de commerce dans d'autres pays antérieurement et qu'elle ne peut donc être tenue responsable de ce qui constitue en réalité un [TRADUCTION] «emploi innocent», voulant protéger son propre fonds de commerce à l'égard du produit. Cet argument n'a aucune pertinence.

L'intimée soutient également que les requérantes ont abandonné leur emploi de la marque de commerce au Canada après 1981. Seul, le non-emploi ne constitue pas un abandon (*Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd. (No. 1)* (1987), 17 C.P.R. (3d) 289 (C.A.F.)). Dans son témoignage, M. Hamilton a affirmé ne pas avoir effectué de ventes au Canada entre 1981 et 1985 pour la seule raison qu'il ne pouvait obtenir un prix raisonnable. Mais surtout, l'article 17 de la Loi exige simplement que celui qui a employé la marque antérieurement n'ait pas abandonné l'emploi de la marque à la date de la demande d'enregistrement du requérant (en l'espèce l'intimée); c'est-à-dire en 1979, lorsque la marque était employée régulièrement. Les droits d'un requérant à l'enregistrement d'une marque de commerce en vertu de la Loi sont déterminés à la date de la demande et non lorsque des procédures en radiation sont intentées.

Le dernier argument de l'intimée est que le droit de la requérante à la radiation est prescrit par le paragraphe 17(2) de la Loi; plus de 5 ans se sont écoulés depuis la date d'enregistrement du 20 mars

March 20, 1980. The respondent, although it was the first user as well as the party "making known" the mark, did so in law on behalf of the rightful owner, whose consent it had not obtained. Branson therefore cannot invoke the limitation period in section 17.

It is hereby ordered, as sought in this application for relief, that the Registrar of Trade-marks strike William D. Branson Limited as registered owner of the trade-mark "Ortanique".

I wish to comment further that I have grave doubts as to the registrability of "Ortanique" as a trade-mark; it appears descriptive of a fruit whose existence was brought about by combining the orange and the tangerine, said to have a unique flavour. I presume from the evidence that "Ortanique" is the name by which this fruit is generally known, and is not exclusive to any one supplier or grower. However, no arguments were specifically directed at this issue.

In the circumstances that I have alluded to, the duty on the Court is set out in Fox, *Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition* (3rd ed.), at page 309:

In matters concerning rectification of the register the court acts in the interests of the purity of the register, and in the public interest. In so acting, the court has inherent jurisdiction and a duty to expunge in a proper case *ex proprio motu* even though the point on which expungement is ordered has not been raised in the pleadings. But even though the court might so act, although no person appeared as a person interested to ask for expungement, it ought to do so only in a case where it clearly appears that the mark is wrongly on the register. The public interest is of paramount importance, and the equities in favour of or against the applicant for rectification are of little relevance, for the matter is one between the public and the owner of the mark. [Footnotes omitted; emphasis added.]

In the absence of specific argument, and insufficient evidence, I would not be justified in taking such action.

Costs to the applicants.

1980. Bien qu'elle ait été la première à employer la marque et à la révéler, l'intimée l'a fait pour le compte du véritable propriétaire en droit de qui elle n'avait pas obtenu le consentement. Par conséquent, Branson ne peut invoquer le délai de prescription de l'article 17.

J'ordonne donc, conformément à la demande de redressement, que le registraire des marques de commerce biffe le nom de William D. Branson Limited comme propriétaire inscrit de la marque de commerce «Ortanique».

Je veux souligner en outre que j'ai de sérieux doutes quant à la possibilité d'enregistrer «Ortanique» comme marque de commerce; elle semble décrire un fruit dont l'existence découle de la combinaison de l'orange et de la tangerine, dont on dit qu'elles ont une saveur unique. J'en déduis, d'après la preuve, que «Ortanique» est le nom en vertu duquel ce fruit est généralement connu et n'est pas exclusif à un fournisseur ou producteur. Cependant, aucun argument n'a porté directement sur cette question.

Compte tenu des circonstances que j'ai mentionnées, l'obligation de la Cour est établie dans l'ouvrage de Fox, *Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition* (3<sup>e</sup> éd.), à la page 309:

[TRADUCTION] En ce qui concerne la correction du registre, le tribunal agit dans l'intérêt d'un registre sans erreur et dans l'intérêt public. Ce faisant, le tribunal a la compétence inhérente et le devoir d'ordonner la radiation de son propre chef dans les instances appropriées même si le point en vertu duquel la radiation est ordonnée n'a pas été soulevé dans les procédures. Mais même si le tribunal peut ainsi agir, bien qu'aucune personne n'apparaisse avoir l'intérêt de demander la radiation, il doit agir seulement dans une instance où il paraît clairement que c'est à tort que la marque a été inscrite dans le registre. L'intérêt public est d'importance primordiale, et les droits en *equity* en faveur ou à l'encontre du requérant de la correction ont peu d'importance car il s'agit d'une affaire entre le public et le propriétaire de la marque. [Les notes sont omises; je souligne.]

En l'absence d'arguments précis et compte tenu de l'insuffisance de la preuve, je ne serais pas justifié d'ordonner cette mesure.

Les requérantes ont droit aux dépens.