

A-304-86

A-304-86

**Asbjorn Horgard A/S (Appellant) (Plaintiff)****Asbjorn Horgard A/S (appelante) (demanderesse)**

v.

a c.

**Gibbs/Nortac Industries Ltd. (formerly known as Northwest Tackle Manufacturing Limited) and Gibbs Fishing Tackle Inc. (formerly known as Gibbs Tool and Stamping Works Ltd.) (Respondents) (Defendants)****Gibbs/Nortac Industries Ltd. (antérieurement connue sous le nom de Northwest Tackle Manufacturing Limited) et Gibbs Fishing Tackle Inc. (antérieurement connue sous le nom de Gibbs Tool and Stamping Works Ltd.) (intimées) (défendresses)**

INDEXED AS: ASBJORN HORGARD A/S v. GIBBS/NORTAC INDUSTRIES LTD.

RÉPERTORIÉ: ASBJORN HORGARD A/S c. GIBBS/NORTAC INDUSTRIES LTD.

Court of Appeal, Urie, Stone and MacGuigan JJ.—Toronto, February 10, 11 and 12; Ottawa, March 16, 1987.

Cour d'appel, juges Urie, Stone et MacGuigan—Toronto, 10, 11 et 12 février; Ottawa, 16 mars 1987.

*Trade marks — Expungement — Appeal against finding Act s. 7(b) constitutionally invalid and cross-appeal against finding of infringement — S. 7(b) valid as rounding out regulatory scheme of Act — Scheme of Act to protect trade marks from harmful misrepresentation — Purpose of s. 7(b) to protect goodwill — Civil remedy provided therein and in s. 53 part of "overall plan of supervision" — Rational, functional connection placing s. 7(b) within federal jurisdiction — Appeal allowed, cross-appeal dismissed — Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, ss. 6(2),(5), 7, 16(1)(a), 18(1), 53 — Federal Court Act, R.S.C. 1970 (2nd Supp.), c. 10, s. 52 — The Trade Mark and Design Act of 1868, S.C. 1868, c. 55 — Copyright Act, R.S.C. 1970, c. C-30.*

*Marques de commerce — Radiation — Appel contre la décision concluant à l'invalidité de l'art. 7b) de la Loi pour des motifs d'ordre constitutionnel et appel incident contre la décision concluant à la violation de la disposition en question — L'art. 7b) est valide dans la mesure où l'on peut le considérer comme un complément du système de réglementation établi par la Loi — La Loi vise à protéger les marques de commerce contre la fraude — L'objet de l'art. 7b) est de protéger le renom — Le recours civil prévu par cet article et par l'art. 53 fait partie intégrante du «système global de surveillance» — Un lien rationnel et fonctionnel place l'art. 7b) dans le champ de compétence fédéral — L'appel est accueilli, l'appel incident est rejeté — Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, chap. T-10, art. 6(2),(5), 7, 16(1)a), 18(1), 53 — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2<sup>e</sup> Supp.), chap. 10, art. 52 — Acte des marques de commerce et des dessins de fabrique de 1868, S.C. 1868, chap. 55 — Loi sur le droit d'auteur, S.R.C. 1970, chap. C-30.*

*Constitutional law — Distribution of powers — Validity of s. 7(b) Trade Marks Act — Supreme Court of Canada decision in MacDonald et al. v. Vapor Canada Ltd. not authority for proposition s. 7 constitutionally invalid in its entirety — S. 7(b) valid as rounding out regulatory scheme of Act — S. 7(b) having rational, functional connection to scheme of protection envisaged by Parliament for registered and unregistered trade marks — Scheme satisfying indicia of validity under "general regulation of trade" branch of trade and commerce power under s. 91(2) Constitution Act, 1867 — Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, s. 7 — Constitution Act, 1867, 30 & 31 Vict., c. 3 (U.K.) [R.S.C. 1970, Appendix II, No. 5] (as am. by Canada Act 1982, 1982, c. 11 (U.K.), Schedule to the Constitution Act, 1982, Item 1), s. 91(2),(22),(23).*

*Droit constitutionnel — Partage des pouvoirs — Validité de l'art. 7b) de la Loi sur les marques de commerce — La décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire MacDonald et autre c. Vapor Canada Ltd. n'appuie pas la proposition selon laquelle l'art. 7 est constitutionnellement invalide dans son ensemble — L'art. 7b) est valide dans la mesure où l'on peut le considérer comme un complément du système de réglementation établi par la Loi — L'art. 7b) a un lien rationnel et fonctionnel avec le système de protection envisagé par le Parlement pour les marques de commerce déposées et non déposées — Le système satisfait aux indices de validité en vertu du volet «réglementation générale du commerce» du pouvoir en matière d'échanges et de commerce conféré par l'art. 91(2) de la Loi constitutionnelle de 1867 — Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, chap. T-10, art. 7 — Loi constitutionnelle de 1867, 30 et 31 Vict., chap. 3 (R.-U.) [S.R.C. 1970, Appendice II, n° 5] (mod. par la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.), annexe de la Loi constitutionnelle de 1982, n° 1), art. 91(2),(22),(23).*

This is an appeal against the decision of the Trial Judge expunging the respondents' trade mark "Norse Silda" used in

Il s'agit d'un appel contre la décision par laquelle le juge de première instance radiait la marque de commerce «Norse Silda»

association with fishing lures. The Trial Judge found that the appellant, a manufacturer of fishing lures under the mark "Stingsilda", had proven a case of passing off under paragraph 7(b) of the *Trade Marks Act* but held that provision to be *ultra vires* the Parliament of Canada under subsection 91(2) of the *Constitution Act, 1867* pertaining to the "Regulation of Trade and Commerce". The appeal challenges the finding of unconstitutionality of paragraph 7(b) whereas the cross-appeal puts in question the finding of infringement under that paragraph.

*Held*, the appeal should be allowed and the cross-appeal, dismissed.

The argument on appeal focussed on the Supreme Court of Canada decision in *MacDonald et al. v. Vapor Canada Ltd.* In that case, the Court held, *inter alia*, that paragraph 7(e) of the *Trade Marks Act* was *ultra vires* the Parliament of Canada on the ground that it was totally unrelated to patents, copyrights, trade marks and trade names. Contrary to the respondents' argument, the *MacDonald* case does not demonstrate that section 7 is constitutionally invalid in its entirety. The effect of the *MacDonald* case is to support the constitutionality of paragraph 7(b) "in so far as it may be said to round out regulatory schemes prescribed by Parliament in the exercise of its legislative power in relation to patents, copyrights, trade marks and trade names" as observed by Laskin C.J.C. in *MacDonald*.

The scheme of the *Trade Marks Act* satisfies all the *indicia* of validity under the "general regulation of trade" branch of the trade and commerce power of subsection 91(2) of the *Constitution Act, 1867*. Those *indicia* were set out by Dickson J. (as he then was) in the Supreme Court of Canada decision in *Attorney General of Canada v. Canadian National Transport, Ltd. et al.*: the presence of a national regulatory scheme, the oversight of a regulatory agency (the Registrar of Trade Marks), a concern with trade in general rather than with an aspect of a particular business, the incapability of the provinces to establish such a scheme, and that a failure to include one or more provinces would jeopardize the scheme's operation in other parts of the country. However, for any separate provision to be constitutionally valid, it must be tied to the whole. Paragraph 7(b) must have a "rational, functional connection" to the trade marks scheme envisaged by Parliament.

The *Trade Marks Act* has traditionally been concerned with the protection of all trade marks, whether registered or unregistered, from harmful misrepresentation. It provides in its section 53 broad remedies, including civil remedies. In paragraph 7(b) Parliament has chosen to protect the goodwill associated with trade marks. In this way, it "rounds out" the statutory scheme of protection of all trade marks. The civil remedy which it provides in conjunction with section 53 is "genuinely and *bona fide* integral with the overall plan of supervision" as stated by

des intimées utilisée en liaison avec des appâts pour la pêche. Le juge de première instance a conclu que l'appelante, qui fabriquait des appâts pour la pêche sous la marque de commerce «Stingsilda», avait fait la preuve que les intimées s'étaient rendues coupables de *passing off* sous le régime de l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*, mais il a statué que cette disposition dépassait la compétence attribuée au Parlement du Canada en vertu du paragraphe 91(2) de la *Loi constitutionnelle de 1867* visant la «réglementation des échanges et du commerce». L'appel met en question la conclusion d'inconstitutionnalité de l'alinéa 7b) alors que l'appel incident met en doute la conclusion qu'il y a eu violation de cet alinéa.

*Arrêt*: l'appel devrait être accueilli et l'appel incident, rejeté.

La plaidoirie en appel s'est concentrée sur la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'affaire *MacDonald et autre c. Vapor Canada Ltd.* Dans cette affaire, la Cour a statué notamment que l'alinéa 7e) de la *Loi sur les marques de commerce* dépassait la compétence législative du Parlement du Canada au motif qu'il n'a pas d'objet à l'égard des brevets, du droit d'auteur, des marques de commerce et des noms commerciaux. Contrairement à l'argument des intimées, l'arrêt *MacDonald* ne démontre pas que l'article 7 est constitutionnellement invalide dans son ensemble. L'arrêt *MacDonald* a pour effet d'appuyer la constitutionnalité de l'alinéa 7b) «dans la mesure où l'on peut le considérer comme un complément des systèmes de réglementation établis par le Parlement dans l'exercice de sa compétence à l'égard des brevets, du droit d'auteur, des marques de commerce et des noms commerciaux», comme l'a fait remarquer le juge en chef Laskin dans l'arrêt *MacDonald*.

L'économie de la *Loi sur les marques de commerce* répond à tous les indices de validité en vertu du volet «réglementation générale du commerce» du pouvoir en matière d'échanges et de commerce conféré par le paragraphe 91(2) de la *Loi constitutionnelle de 1867*. Le juge Dickson (maintenant juge en chef) de la Cour suprême du Canada a exposé ces indices dans l'arrêt *Procureur général du Canada c. Transports Nationaux du Canada, Ltée et autre*: un système de réglementation nationale, la surveillance exercée par un organisme de réglementation (le registraire des marques de commerce), un objet qui s'étend au commerce en général plutôt qu'à un seul aspect d'une entreprise particulière, l'incapacité des provinces à adopter une telle loi et le fait que le défaut d'inclure une seule ou plusieurs provinces compromettrait l'application de ladite loi dans d'autres parties du pays. Mais encore faudra-t-il que chacune des dispositions de la loi se rattache à l'ensemble pour être constitutionnelle. L'alinéa 7b) doit avoir un «lien rationnel et fonctionnel» avec le système applicable aux marques de commerce envisagé par le Parlement.

La *Loi sur les marques de commerce* a traditionnellement visé la protection de toutes les marques de commerce, non déposées aussi bien que déposées, contre la fraude. Elle offre, à l'article 53, des recours de grande portée, y compris des recours civils. Le Parlement, à l'alinéa 7b), entend protéger le renom associé aux marques de commerce. De la sorte, cet alinéa apporte «un complément» au système de protection de toutes les marques de commerce établi par la loi. Le recours civil qu'il prévoit, de concert avec l'article 53, se trouve à «véritablement

the Federal Court of Appeal in *Attorney General of Canada v. Québec Ready Mix Inc.* It has a rational, functional connection to the scheme envisaged by Parliament. It is therefore within federal jurisdiction under subsection 91(2) of the *Constitution Act, 1867*.

faire partie intégrante du système global de surveillance» comme l'a dit la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Procureur général du Canada c. Québec Ready Mix Inc.* Il a un lien rationnel et fonctionnel avec le système envisagé par le Parlement. Il ressort donc à la compétence fédérale conférée par le paragraphe 91(2) de la *Loi constitutionnelle de 1867*.

#### CASES JUDICIALLY CONSIDERED

##### APPLIED:

*MacDonald et al. v. Vapor Canada Ltd.*, [1977] 2 S.C.R. 134; (1976), 66 D.L.R. (3d) 1; *Attorney General of Canada v. Québec Ready Mix Inc.*, [1985] 2 F.C. 40; (1986), 64 N.R. 209 sub nom. *Rocois Construction Inc. v. Québec Ready Mix Inc. et al.*; (1985), 8 C.P.R. (3d) 145 (C.A.); *Attorney General of Canada v. Canadian National Transport, Ltd. et al.*, [1983] 2 S.C.R. 206; 3 D.L.R. (4th) 16; (1983), 49 N.R. 241.

##### CONSIDERED:

*Royal Doulton Tableware Limited v. Cassidy's Ltd.*, [1986] 1 F.C. 357; (1984), 1 C.P.R. (3d) 214 (T.D.).

##### REFERRED TO:

*S. & S. Industries Inc. v. Rowell*, [1966] S.C.R. 419; *Novopharm Ltd. v. Wyeth Ltd.* (1986), 64 N.R. 144; 8 C.P.R. (3d) 448 (F.C.A.); *Riello Canada, Inc. v. Lambert* (1986), 9 C.P.R. (3d) 324 (F.C.T.D.); *Imperial Dax Co., Inc. v. Mascoll Corp. Ltd. et al.* (1978), 42 C.P.R. (2d) 62 (F.C.T.D.); *Motel 6, Inc. v. No. 6 Motel Ltd.*, [1982] 1 F.C. 638; (1981), 56 C.P.R. (2d) 44 (T.D.); *Seiko Time Canada Ltd. v. Consumers Distributing Co. Ltd.* (1980), 29 O.R. (2d) 221; 112 D.L.R. (3d) 500; 50 C.P.R. (2d) 14 (H.C.); *City National Leasing Ltd. v. General Motors of Canada Ltd.* (1986), 54 O.R. (2d) 626; 28 D.L.R. (4th) 158; 9 C.P.R. (3d) 134 (C.A.); *BBM Bureau of Measurement v. Director of Investigation and Research*, [1985] 1 F.C. 173; (1984), 9 D.L.R. (4th) 600; (1984), 52 N.R. 137 (C.A.); *Multiple Access Ltd. v. McCutcheon et al.*, [1982] 2 S.C.R. 161; 138 D.L.R. (3d) 1; (1982), 44 N.R. 181; *Attorney-General for Ontario v. Attorney-General for Canada*, [1937] A.C. 405 (P.C.); *Oshawa Holdings Limited v. Fjord Pacific Marine Industries Ltd.* (1981), 36 N.R. 71; 55 C.P.R. (2d) 39 (F.C.A.).

##### COUNSEL:

*R. E. Dimock* and *K. D. McKay* for appellant (plaintiff).

*G. S. Clarke* and *D. A. Allsebrook* for respondents (defendants).

*G. R. Garton* for intervenor Attorney General of Canada.

##### SOLICITORS:

*Sim, Hughes, Dimock*, Toronto, for appellant (plaintiff).

#### JURISPRUDENCE

##### DÉCISIONS APPLIQUÉES:

*MacDonald et autre c. Vapor Canada Ltd.*, [1977] 2 R.C.S. 134; (1976), 66 D.L.R. (3d) 1; *Procureur général du Canada c. Québec Ready Mix Inc.*, [1985] 2 C.F. 40; (1986), 64 N.R. 209 sub nom. *Rocois Construction Inc. v. Québec Ready Mix Inc. et al.*; (1985), 8 C.P.R. (3d) 145 (C.A.); *Procureur général du Canada c. Transports Nationaux du Canada, Ltée et autre*, [1983] 2 R.C.S. 206; 3 D.L.R. (4th) 16; (1983), 49 N.R. 241.

##### DÉCISION EXAMINÉE:

*Royal Doulton Tableware Limited c. Cassidy's Ltée*, [1986] 1 C.F. 357; (1984), 1 C.P.R. (3d) 214 (1<sup>re</sup> inst.).

##### DÉCISIONS CITÉES:

*S. & S. Industries Inc. v. Rowell*, [1966] R.C.S. 419; *Novopharm Ltd. c. Wyeth Ltd.* (1986), 64 N.R. 144; 8 C.P.R. (3d) 448 (C.A.F.); *Riello Canada, Inc. c. Lambert* (1986), 9 C.P.R. (3d) 324 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Imperial Dax Co., Inc. c. Mascoll Corp. Ltd. et autres* (1978), 42 C.P.R. (2d) 62 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.*, [1982] 1 C.F. 638; (1981), 56 C.P.R. (2d) 44 (1<sup>re</sup> inst.); *Seiko Time Canada Ltd. v. Consumers Distributing Co. Ltd.* (1980), 29 O.R. (2d) 221; 112 D.L.R. (3d) 500; 50 C.P.R. (2d) 14 (H.C.); *City National Leasing Ltd. v. General Motors of Canada Ltd.* (1986), 54 O.R. (2d) 626; 28 D.L.R. (4th) 158; 9 C.P.R. (3d) 134 (C.A.); *BBM Bureau of Measurement c. Directeur des enquêtes et recherches*, [1985] 1 C.F. 173; (1984), 9 D.L.R. (4th) 600; (1984), 52 N.R. 137 (C.A.); *Multiple Access Ltd. c. McCutcheon et autres*, [1982] 2 R.C.S. 161; 138 D.L.R. (3d) 1; (1982), 44 N.R. 181; *Attorney-General for Ontario v. Attorney-General for Canada*, [1937] A.C. 405 (P.C.); *Oshawa Holdings Limited c. Fjord Pacific Marine Industries Ltd.* (1981), 36 N.R. 71; 55 C.P.R. (2d) 39 (C.A.F.).

##### AVOCATS:

*R. E. Dimock* et *K. D. McKay* pour l'appellante (demanderesse).

*G. S. Clarke* et *D. A. Allsebrook* pour les intimées (défenderesses).

*G. R. Garton* pour le procureur général du Canada, intervenant.

##### PROCUREURS:

*Sim, Hughes, Dimock*, Toronto, pour l'appellante (demanderesse).

Gordon S. Clarke, Toronto, for respondents (defendants).

Deputy Attorney General of Canada for intervenor Attorney General of Canada.

#### EDITOR'S NOTE

The Executive Editor has chosen to abridge the reasons for judgment herein. The reasons dealing with the constitutionality of Trade Marks Act, paragraph 7(b) are reported in full while a summary has been prepared covering some 14 pages of the decision with respect to the application of the paragraph to the facts of this case.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

MACGUIGAN J.: This case puts in question both the constitutionality and the proper application of paragraph 7(b) of the *Trade Marks Act*, R.S.C. 1970, c. T-10 ("the Act").

The appellant Norwegian company, having been engaged in the manufacture and sale of fishing lures in Canada since 1969 under the trade mark "Stingsilda", brought an action against the respondents on September 19, 1980, for expungement of their trade mark "Norse Silda", registration no. 216,708 in association with fishing lures made, sold or distributed in Canada, and for other relief. Collier J. on April 18, 1986 [(1986), 3 F.T.R. 37; 8 C.I.P.R. 232; 9 C.P.R. (3d) 341 (F.C.T.D.)], granted the expungement sought, and also found that the appellant had proved a case of passing off against the respondents under paragraph 7(b) of the Act, but held that this subsection was *ultra vires* the Parliament of Canada under subsection 91(2) of the *Constitution Act, 1867* [30 & 31 Vict., c. 3 (U.K.) [R.S.C. 1970, Appendix II, No. 5] (as am. by *Canada Act 1982*, 1982, c. 11 (U.K.), Schedule to the *Constitution Act, 1982*, Item 1)] ("The Regulation of Trade and Commerce"). The appeal challenges this holding of *ultra vires*, whereas the cross-appeal puts in question the finding of an infringement of paragraph 7(b), if that paragraph is constitutional.

Section 7 of the Act is as follows:

Gordon S. Clarke, Toronto, pour les intimées (défenderesses).

Le sous-procureur général du Canada, pour le procureur général du Canada, intervenant.

#### NOTE DE L'ARRÊTISTE

Le directeur général a décidé d'abréger les motifs de jugement qui suivent. Les motifs relatifs à la constitutionnalité de l'alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce, sont rapportés intégralement alors qu'un résumé couvre environ 14 pages de la décision ayant trait à l'application de l'alinéa susmentionné aux faits de l'espèce.

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

LE JUGE MACGUIGAN: Cette affaire met en question aussi bien la constitutionnalité que l'application régulière de l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*, S.R.C. 1970, chap. T-10 («la Loi»).

La compagnie norvégienne appelante, qui fabrique et vend au Canada depuis 1969 des appâts pour la pêche sous la marque de commerce «Stingsilda», a intenté une action contre les intimées le 19 septembre 1980 visant certains redressements, dont la radiation de leur marque de commerce «Norse Silda», numéro d'enregistrement 216,708, en liaison avec des appâts pour la pêche fabriqués, vendus ou placés chez des concessionnaires au Canada. Le 18 avril 1986, le juge Collier a accordé la radiation sollicitée [(1986), 3 F.T.R. 37; 8 C.I.P.R. 232; 9 C.P.R. (3d) 341 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)], et il a également statué que l'appelante avait fait la preuve que les intimées s'étaient rendues coupables de *passing off* sous le régime de l'alinéa 7b) de la Loi, mais il a statué que cet alinéa dépassait la compétence attribuée au Parlement du Canada en vertu du paragraphe 91(2) de la *Loi constitutionnelle de 1867* [30 & 31 Vict., chap. 3 (R.-U.) [S.R.C. 1970, Appendice II, n° 5] (mod. par la *Loi de 1982 sur le Canada*, 1982, chap. 11 (R.-U.), annexe de la *Loi constitutionnelle de 1982*, n° 1)] («la réglementation des échanges et du commerce»). Le présent appel met en question cette conclusion d'inconstitutionnalité alors que l'appel incident met en doute la conclusion qu'il y a eu violation de l'alinéa 7b), s'il se trouve que celui-ci est constitutionnel.

L'article 7 est ainsi libellé:

## 7. No person shall

(a) make a false or misleading statement tending to discredit the business, wares or services of a competitor;

(b) direct public attention to his wares, services or business in such a way as to cause or be likely to cause confusion in Canada, at the time he commenced so to direct attention to them, between his wares, services or business and the wares, services or business of another;

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

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

(i) the character, quality, quantity or composition,

(ii) the geographical origin, or

(iii) the mode of the manufacture, production or performance

of such wares or services; or

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

Since much of the argument on the appeal centered on the Supreme Court of Canada decision in *MacDonald et al. v. Vapor Canada Ltd.*, [1977] 2 S.C.R. 134; (1976), 66 D.L.R. (3d) 1, it will be necessary to look very closely at that case.

## I

In the *MacDonald* case the appellant had worked for the respondent in the heating equipment business for several years, but during this time set up a company of his own. The respondent contended that the appellant, in his own company, made use of knowledge he had acquired as the respondent's employee, and that he also used confidential information in breach of his contract of employment, contrary to paragraph 7(e) of the Act.

Laskin C.J.C. delivered the reasons for judgment of the majority of the Court (5 Judges) at pages 141-167 S.C.R.; 7-27 D.L.R.:

Section 7 of the *Trade Marks Act* is the first of five sections of the Act (ss. 7 to 11) that are subsumed under the sub-title "Unfair Competition and Prohibited Marks". It stands alone, however, among those sections in not being concerned with trade marks or trade names. It alone gives any substance to the "Unfair Competition" portion of the sub-title . . . .

## 7. Nul ne doit

a) faire une déclaration fautive ou trompeuse tendant à discréditer l'entreprise, les marchandises ou les services d'un concurrent;

b) appeler l'attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'il a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre;

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

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

(i) les caractéristiques, la qualité, la quantité ou la composition,

(ii) l'origine géographique, ou

(iii) le mode de fabrication, de production ou d'exécution

de ces marchandises ou services; ni

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

Comme une bonne partie de la plaidoirie en appel s'est concentrée sur la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'affaire *MacDonald et autre c. Vapor Canada Ltd.*, [1977] 2 R.C.S. 134; (1976), 66 D.L.R. (3d) 1, il sera nécessaire d'étudier cet arrêt attentivement.

## I

Dans l'affaire *MacDonald*, l'appellant avait été durant plusieurs années au service de l'intimée qui faisait commerce de matériel à chauffage, mais pendant ce temps, il avait constitué sa propre entreprise. L'intimée a soutenu que l'appellant, dans sa propre entreprise, s'était servi de connaissances qu'il avait acquises comme employé chez elle, et qu'il avait également utilisé des renseignements confidentiels en violation de son contrat d'engagement et contrairement à l'alinéa 7e) de la Loi.

Le juge en chef Laskin a rendu les motifs de jugement pour la majorité des juges de la Cour (5 juges), et il a dit aux pages 141 à 167 R.C.S.; 7 à 27 D.L.R. ce qui suit:

L'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce* est le premier de cinq articles de la Loi (art. 7 à 11) réunis sous le sous-titre «Concurrence déloyale et marques interdites». Il est le seul à ne pas traiter des marques de commerce ou des noms commerciaux. Lui seul justifie la première partie du sous-titre, «Concurrence déloyale» . . . .

It is evident from a comparison of s. 7 of the present *Trade Marks Act* and s. 11 of the Act of 1932 that the former has expanded the acts proscribed by the latter and indeed has added in s. 7(c) and (d) provisions not found in s. 11. Section 7(e) differs from its predecessor equivalent s. 11(c) in three respects. It has added the words "do any other act" to what is proscribed, it has introduced the disjunctive in place of the conjunctive when referring to "honest industrial or commercial usage" and it has added the qualifying words "in Canada". There is, however, a more significant difference between the old s. 11 and the present s. 7. There was no provision in the 1932 Act for civil enforcement of the proscriptions of s. 11 at the suit of persons injured by their breach . . . .

I think it fair to look upon s. 7 as embodying a scheme, one limited in scope perhaps but nonetheless embodying an array of connected matters. I shall come later to what appeared to be a fundamental underpinning of the respondent's position and that of the Attorney-General for Canada, namely, that s. 7 or at least s. 7(e) must not be construed *in vacuo*, but must itself be brought into account as a segment or a piece of a tapestry of regulation and control of industrial and intellectual property.

It was not disputed that the common law in the provinces outside of Quebec and the *Civil Code* of Quebec governed the conduct or aspects thereof now embraced by s. 7 and embraced earlier by s. 11 of the Act of 1932. To illustrate, s. 7(a) is the equivalent of the tort of slander of title or injurious falsehood, albeit the element of malice, better described as intent to injure without just cause or excuse, is not included as it is in the common law action: see Fleming on Torts (4th ed. 1971), at p. 623. Section 7(b) is a statutory statement of the common law action of passing off, which is described in Fleming on Torts, *supra*, at p. 626 as "another form of misrepresentation concerning the plaintiff's business . . . which differs from injurious falsehood in prejudicing the plaintiff's goodwill not by deprecatory remarks but quite to the contrary by taking a free ride on it in pretending that one's own goods or services are the plaintiff's or associated with or sponsored by him". It differs from injurious falsehood in that "it is sufficient that the offensive practice was calculated or likely, rather than intended, to deceive".

Section 7(e) is, in terms, an additional proscription to those enumerated in subparagraphs (a) to (d) of s. 7. Its vagueness is not, of course, a ground of constitutional invalidity, but I am satisfied that it does have subject matter, as the facts of this very case demonstrate. It would encompass breach of confidence by an employee by way of appropriating confidential knowledge or trade secrets to a business use adverse to the employer. So too, it would appear to be broad enough to cover the fruits of industrial espionage . . . .

Overall, whether s. 7(e) be taken alone or, more properly, as part of a limited scheme reflected by s. 7 as a whole, the net result is that the Parliament of Canada has, by statute, either

Si l'on compare l'art. 11 de la Loi de 1932 et l'art. 7 de la présente *Loi sur les marques de commerce*, on voit que dans ce dernier les interdictions sont plus nombreuses et il s'y trouve des dispositions qui ne figuraient pas à l'art. 11, soit les al. c) et d). Entre l'al. e) de l'art. 7 et l'al. c) de l'art. 11 qui lui correspond dans l'ancienne Loi, il y a trois différences. Au chapitre de ce qui est interdit ont été ajoutés les mots «faire un autre acte», la particule conjonctive dans l'expression «usages honnêtes en matière industrielle et commerciale» a été remplacée par la particule disjunctive dans l'expression correspondante «honnêtes usages industriels ou commerciaux» et l'on a précisé en ajoutant les mots «au Canada». Il existe toutefois une différence beaucoup plus importante entre l'ancien art. 11 et le présent art. 7. Dans la Loi de 1932, il n'était pas donné de recours civil aux personnes lésées par une contravention aux dispositions de l'art. 11 . . . .

Il me paraît juste de considérer l'art. 7 comme l'énoncé d'un système, de portée limitée peut-être, mais ne visant pas moins une série de matières connexes. Je reviendrai plus loin sur ce qui semble être la base fondamentale de la position de l'intimée et du procureur général du Canada, savoir, que l'art. 7 ou du moins l'al. e) de l'art. 7, ne doit pas être interprété dans l'abstrait, mais doit être considéré comme une pièce dans l'ensemble des règles relatives à la propriété industrielle et intellectuelle.

On ne nie pas que les actes visés par l'art. 7 (autrefois l'art. 11 de la Loi de 1932) relèvent du *Code civil* au Québec et de la *common law* dans les autres provinces. Par exemple, l'al. a) du par. 7 vise l'équivalent du délit de diffamation par dénigrement ou par fausse déclaration préjudiciable, même si l'élément de malice, ou plutôt l'intention de causer du tort sans motif ou excuse raisonnable, n'y est pas requis comme pour le recours de *common law*: voir Fleming on Torts (4<sup>e</sup> éd. 1971), à la p. 623. L'alinéa b) de l'art. 7 n'est que la formulation de l'action pour une espèce de concurrence déloyale en *common law*, que Fleming on Torts, *supra*, décrit à la p. 626 comme [TRADUCTION] «une autre forme de tromperie préjudiciable au commerce du demandeur . . . qui diffère de la fausse déclaration préjudiciable en ce qu'elle tend à réduire la clientèle du demandeur non pas par des remarques désobligeantes mais en usurpant sa réputation en faisant croire que des marchandises ou services viennent de lui ou d'une firme associée ou qu'il les garantit». Contrairement aux fausses déclarations préjudiciables [TRADUCTION] «il suffit que l'opération soit destinée ou de nature à induire en erreur même sans intention d'induire en erreur» . . . .

L'alinéa e) de l'art. 7 est, dans sa forme, une interdiction qui s'ajoute à celles des alinéas a) à d). Son manque de précision n'est évidemment pas un motif d'inconstitutionnalité, et je suis convaincu qu'il a un objet, comme les faits en l'espèce le démontrent. On pourrait y faire entrer l'abus de confiance de la part d'un employé par l'utilisation commerciale, à l'encontre des intérêts de son employeur, de renseignements confidentiels ou secrets commerciaux. Il pourrait même être assez étendu pour viser l'espionnage industriel . . . .

En définitive, soit que l'on considère l'al. e) de l'art. 7 isolément ou mieux, comme partie d'un petit système visé par l'art. 7 dans son ensemble, la conclusion doit être que le

overlaid or extended known civil causes of action, cognizable in the provincial courts and reflecting issues falling within provincial legislative competence. In the absence of any regulatory administration to oversee the prescriptions of s. 7 (and without coming to any conclusion on whether such an administration would in itself be either sufficient or necessary to effect a change in constitutional result), I cannot find any basis in federal power to sustain the unqualified validity of s. 7 as a whole or s. 7(e) taken alone. It is not a sufficient peg on which to support the legislation that it applies throughout Canada when there is nothing more to give it validity.

The cases to which I have referred indicate some association of s. 7(a), (b) and (d) with federal jurisdiction in relation to patents and copyrights arising under specific heads of legislative power, and with its jurisdiction in relation to trade marks and trade names, said to arise (as will appear later in these reasons) under s. 91(2) of the *British North America Act*. If, however, this be enough to give a limited valid application to those subparagraphs it would not sweep them into federal jurisdiction in respect of other issues that may arise thereunder not involving matters that are otherwise within exclusive federal authority. Certainly, it would not engage s. 7(e) which, as interpreted in the cases which have considered it, does not have any such connection with the enforcement of trade marks or trade names or patent rights or copyright as may be said to exist in s. 7(a), (b) and (d). Even if it be possible to give a limited application to s. 7, in respect of all its subparagraphs, to support existing regulation by the Parliament of Canada in the fields of patents, trade marks, trade names and copyright, the present case falls outside of those fields because it deals with breach of confidence by an employee and appropriation of confidential information.

It was emphasized again and again by counsel for the respondent that s. 7(e) deals with predatory practices in competition, in a competitive market, that it postulates two or more aspirants or competitors in business and that it involves misappropriation and a dishonest use, in competition, of information or documents so acquired. This may equally be said of the tort of conversion where it involves persons in business or in competition. The fact that Parliament has hived off a particular form of an existing tort or has enlarged the scope of the liability does not determine constitutionality. The relevant questions here are whether the liability is imposed in connection with an enterprise or an activity, for example, banking or bills of exchange, that is itself expressly within federal legislative power; or, if not, whether the liability is dealt with in such a manner as to bring it within the scope of some other head of federal legislative power.

This depends not only on what the liability is, but as well on how the federal enactment deals with its enforcement. What is evident here is that the predatory practices are not under administrative regulation of a competent federally-appointed agency, nor are they even expressly brought under criminal sanction in the statute in which they are prohibited. It is, in my opinion, difficult to conceive them in the wide terms urged upon the Court by the respondent and by the Attorney-General of Canada when they are left to merely private enforcement as a private matter of business injury which may arise, as to all its

Parlement du Canada a, par une loi, embrassé ou élargi des droits d'action reconnus en matière civile relevant de la juridiction des tribunaux provinciaux et touchant des questions de compétence législative provinciale. En l'absence d'organisme administratif pour contrôler l'observation des interdictions décréées à l'art. 7 (et sans conclure que l'existence d'un tel organisme serait un facteur important ou décisif de constitutionnalité), je ne puis rien trouver dans les pouvoirs fédéraux qui fournisse un fondement incontestable à l'art. 7 dans son ensemble ou à l'al. e) considéré isolément. Le fait que la loi s'applique dans tout le Canada ne saurait constituer un point d'appui suffisant lorsque rien d'autre ne justifie sa validité.

Les décisions que j'ai mentionnées font voir qu'il y a une certaine relation entre les al. a), b) et d) de l'art. 7 et la compétence fédérale sur les brevets et le droit d'auteur qui découle de certains chefs spéciaux de pouvoir législatif ainsi que la compétence sur les marques de commerce et les noms commerciaux qui viendrait, comme on le verra plus loin, du deuxième chef de l'art. 91 de l'*Acte de l'Amérique du Nord britannique*. Même si cela suffit à donner à ces alinéas un certain champ d'application valable, il n'en résulte pas qu'ils attirent dans le champ de la compétence fédérale les autres matières qu'ils visent et qui ne relèvent pas autrement de l'autorité exclusive du pouvoir fédéral. Cet effet ne peut certainement pas se produire à l'égard de l'al. e) de l'art. 7 qui, comme on l'interprète dans la jurisprudence, n'a pas avec la protection des marques de commerce, des noms commerciaux, des brevets d'invention ou du droit d'auteur le lien qu'on prétend trouver dans les al. a), b) et d). Même s'il était possible de donner à tous les alinéas de l'art. 7 une portée restreinte à la réglementation fédérale dans le domaine des brevets, des marques de commerce, des noms commerciaux et du droit d'auteur, la présente affaire ne tombe pas dans ce domaine parce qu'elle concerne un abus de confiance par un employé et l'appropriation de renseignements confidentiels.

L'avocat de l'intimée a souligné à maintes reprises que l'al. e) de l'art. 7 vise des pratiques concurrentielles malhonnêtes, dans un marché où s'exerce la concurrence, qu'il y présuppose deux ou plusieurs concurrents en lice et y implique détournement et utilisation malhonnête de renseignements ou documents ainsi obtenus. Tout cela est aussi vrai du délit de détournement lorsqu'il implique des hommes d'affaires ou des concurrents. Le fait que le Parlement a précisé un aspect particulier d'un délit connu ou a élargi la responsabilité qui en découle, ne saurait être un critère de constitutionnalité. Les questions pertinentes en l'espèce sont de savoir si la responsabilité est imposée à l'égard d'entreprises ou d'activités, par exemple les banques ou les lettres de change, qui relèvent elles-mêmes expressément de la compétence fédérale ou, dans la négative, si la responsabilité est réglementée de façon à tomber sous quelque autre rubrique du pouvoir législatif fédéral.

Cela ne dépend pas seulement du caractère de la responsabilité mais aussi des mesures de contrôle adoptées par la loi fédérale. Il est évident, en l'espèce, que les méthodes malhonnêtes ne sont pas soumises au contrôle d'un organisme administratif fédéral et ne sont pas non plus expressément assujetties à une sanction pénale par la loi qui les interdit. Il est, à mon avis, difficile de les concevoir dans les termes généraux mis de l'avant par l'intimée et le procureur général du Canada devant cette Cour, lorsque la sanction reste sous tous rapports, y compris le préjudice, une affaire de caractère privé à débattre entre parti-

elements including damage, in a small locality in a Province or within a Province. I do not see any general cast in s. 7(e) other than the fact that it is federal legislation and unlimited (as such legislation usually is) in its geographic scope. Indeed, the very basis upon which s. 7(e) is analyzed by the respondent, namely, that it postulates two or more competitors in business, drains it, in my opinion, of the generality that would have been present if the legislation had established the same prescriptions to be monitored by a public authority irrespective of any immediate private grievance as to existing or apprehended injury.

No attack has been made on the *Trade Marks Act* as a whole, and the validity of its provisions in so far as they deal with trade marks is not in question. Since s. 7(e) is not a trade mark provision, its inclusion in the *Trade Marks Act* does not stamp it with validity merely because that Act in its main provisions is quantitatively unchallenged. I come back to the question whether s. 7, and particularly s. 7(e), can stand as part of the scheme of the *Trade Marks Act* and other related federal legislation. If it can stand alone, it needs no other support; if not, it may take on a valid constitutional cast by the context and association in which it is fixed as complementary provision serving to reinforce other admittedly valid provisions.

Having regard to the way in which the issue of validity came to this Court, I think the proper approach is to inquire whether s. 7(e), taken alone, can be supported as valid federal legislation, and, if not, whether it can be supported as part of a scheme of legislative control that Parliament may establish. In this connection I would not characterize the *Trade Marks Act* as the Federal Court of Appeal did in associating ss. 7 to 11 of the Act as representing "a set of general rules applicable to all trade and commerce in Canada, including a statutory version of the common law rule against passing off". I have already noted that ss. 8 to 11 belong to trade mark enforcement, and if we are left with s. 7 to represent *general* rules applicable to all trade and commerce in Canada, the generality resides only in the fact that s. 7 has no geographic limitation. This is the beginning of the problem not the end.

I do not find anything in the case law on s. 91(2) that prevents this Court, even if it would retain a cautious concern for *stare decisis*, from taking the words of the Privy Council in the *Parsons* case, previously quoted, as providing the guide or lead to the issue of validity that arises here. I think the Federal Court of Appeal was correct in doing so, but I do not agree with its use of the *Parsons* criteria to sustain s. 7(e). I repeat the relevant sentence in the *Parsons* case:

The words "regulation of trade and commerce" . . . would include political arrangements in regard to trade requiring the sanction of Parliament, regulation of trade in matters of interprovincial concern, and it may be that they would include general regulations of trade affecting the whole dominion.

culiers dans n'importe quelle petite ville ou ailleurs dans une province. Je ne vois dans l'al. e) de l'art. 7 aucun aspect d'intérêt général sauf qu'il s'agit d'une loi fédérale qui (comme c'est généralement le cas) n'est pas géographiquement limitée dans son application. En fait, la base même de l'al. e) sur lequel se fonde l'analyse qu'en fait l'intimée, c'est-à-dire qu'il présuppose la présence de deux ou plusieurs concurrents, élimine, à mon avis, l'aspect général qui aurait existé si cette législation avait imposé les mêmes interdictions mais sous la surveillance d'une autorité publique, indépendamment d'aucun grief immédiat de quelque particulier à l'égard du préjudice subi ou appréhendé.

La *Loi sur les marques de commerce* dans son ensemble n'est pas contestée et la validité de ses dispositions sur les marques de commerce n'est pas mise en question. Puisque l'al. e) de l'art. 7 n'a pas trait aux marques de commerce, sa présence dans la *Loi sur les marques de commerce* n'est pas une garantie de validité simplement parce que les principales dispositions n'en sont pas attaquées. Je reviens à la question de savoir si l'art. 7, particulièrement l'al. e) peut être considéré comme une partie du système général de la *Loi sur les marques de commerce* et des autres lois fédérales connexes. Si l'article est valide en soi, il n'a pas besoin d'autre appui. Sinon, sa constitutionnalité est susceptible de venir du contexte où il a le caractère de disposition additionnelle servant à renforcer d'autres dispositions d'une validité incontestable.

Vu la façon dont la question constitutionnelle a été soulevée devant cette Cour, je crois qu'il faut rechercher d'abord si l'al. e) de l'art. 7, pris séparément, peut se justifier comme législation fédérale, et dans la négative, s'il peut se justifier à titre de partie d'un système de contrôle que le Parlement peut établir. À cet égard, je ne caractériserais pas la *Loi sur les marques de commerce* comme la Cour d'appel fédérale l'a fait en considérant l'ensemble des art. 7 à 11 de la Loi comme «un ensemble de règles générales applicables à tout le trafic et à tout le commerce au Canada, y compris une version statutaire de la règle de *common law* interdisant la concurrence déloyale». J'ai déjà noté que les art. 8 à 11 visent l'usurpation des marques de commerce, et s'il ne reste que l'art. 7 dans la catégorie des règles *générales* applicables à tous les échanges et à tout le commerce au Canada, la généralité tient seulement à ce que l'art. 7 est sans limite géographique. Telles sont les données du problème dont il faut chercher la solution.

Je ne trouve rien dans la jurisprudence sur le par. (2) de l'art. 91 qui empêche cette Cour, même en s'en tenant prudemment au *stare decisis*, de s'inspirer du texte du Conseil Privé dans l'arrêt *Parsons*, précité, comme d'un guide dans l'étude de la question constitutionnelle soulevée en l'espèce. Je crois que la Cour d'appel fédérale a bien fait d'agir de la sorte mais je ne suis pas d'accord que l'utilisation des critères de l'arrêt *Parsons* conduise à juger valide l'al. e) de l'art. 7. J'en répète la phrase pertinente:

[TRADUCTION] Les mots «réglementation des échanges et du commerce» . . . devraient inclure les arrangements politiques concernant les échanges qui requièrent la sanction du Parlement et la réglementation des échanges dans les matières d'intérêt interprovincial. Il se pourrait qu'ils comprennent la réglementation générale des échanges s'appliquant à tout le Dominion.



It is the last mentioned category that is to be considered here. I take it as it is phrased, or as paraphrased by Duff C.J. in the *Natural Products Marketing Act* reference ([1936] S.C.R. 398), at p. 412 where he spoke of "general regulations of trade as a whole or regulations of general trade and commerce within the sense of the judgment in *Parsons* case".

The plain fact is that s. 7(e) is not a regulation, nor is it concerned with trade as a whole nor with general trade and commerce. In a loose sense every legal prescription is regulatory, even the prescriptions of the *Criminal Code*, but I do not read s. 91(2) as in itself authorizing federal legislation that merely creates a statutory tort, enforceable by private action, and applicable, as here, to the entire range of business relationships in any activity, whether the activity be itself within or beyond federal legislative authority. If there have been cases which appeared to go too far in diminution of the federal trade and commerce power, an affirmative conclusion here would, in my opinion, go even farther in the opposite direction.

What is evident here is that the Parliament of Canada has simply extended or intensified existing common and civil law delictual liability by statute which at the same time has prescribed the usual civil remedies open to an aggrieved person. The Parliament of Canada can no more acquire legislative jurisdiction by supplementing existing tort liability, cognizable in provincial Courts as reflective of provincial competence, than the provincial legislatures can acquire legislative jurisdiction by supplementing the federal criminal law . . .

One looks in vain for any regulatory scheme in s. 7, let alone s. 7(e). Its enforcement is left to the chance of private redress without public monitoring by the continuing oversight of a regulatory agency which would at least lend some colour to the alleged national or Canada-wide sweep of s. 7(e). The provision is not directed to trade but to the ethical conduct of persons engaged in trade or in business, and, in my view, such a detached provision cannot survive alone unconnected to a general regulatory scheme to govern trading relations going beyond merely local concern. Even on the footing of being concerned with practices in the conduct of trade, its private enforcement by civil action gives it a local cast because it is as applicable in its terms to local or intraprovincial competitors as it is to competitors in interprovincial trade.

It is said, however, that s. 7, or s. 7(e), in particular, may be viewed as part of an overall scheme of regulation which is exemplified by the very Act of which it is a part and, also, by such related statutes in the industrial property field as the *Patent Act*, R.S.C. 1970, c. P-4, the *Copyright Act*, R.S.C. 1970, c. C-30 and the *Industrial Design Act*, R.S.C. 1970, c. I-8.

The *Trade Marks Act* and the *Patent Act*, as the keystones of the arch, are characterized by public registers and administrative controls which are not applied in any way to s. 7. This is also true of copyright legislation but, of course, both patents

On doit examiner en l'espèce la dernière catégorie mentionnée. Je la considère selon les termes employés par le juge en chef Duff dans le renvoi relatif à la *Loi sur l'organisation du marché des produits naturels* ([1936] R.C.S. 398), lorsque, à la p. 412 il parlait [TRADUCTION] «de règlements généraux sur le commerce dans son ensemble ou des règlements de commerce général, au sens du jugement rendu dans la cause *Parsons*».

À vrai dire l'al. e) de l'art. 7 n'est pas une réglementation et il ne vise pas le commerce dans son ensemble ni le commerce en général. Dans un sens très large toute disposition législative est réglementaire, même celles du *Code criminel*, mais je n'interprète pas le par. (2) de l'art. 91 comme autorisant par lui-même l'adoption d'une loi fédérale qui ne fait que créer un délit statuaire, sanctionné par voie de poursuite civile privée et applicable, comme en l'espèce, à l'ensemble des relations commerciales dans n'importe quelle activité, même si elle ne relève pas de la compétence législative fédérale. S'il y a eu des arrêts qui ont semblé aller trop loin dans la restriction du pouvoir fédéral en matière d'échanges et de commerce, une conclusion affirmative, en l'espèce, irait à mon avis, encore plus loin dans la direction opposée.

Il est évident qu'ici le Parlement du Canada a simplement donné plus d'ampleur et d'importance à la notion de responsabilité délictuelle reconnue par le droit civil et la *common law* en adoptant une loi qui prescrit en même temps les redressements civils ordinaires que la victime pouvait déjà réclamer. Le Parlement du Canada ne peut pas élargir son autorité législative en ajoutant à la responsabilité civile existante, qui est du ressort des tribunaux provinciaux en tant que matière de compétence provinciale, que les législatures provinciales peuvent élargir leur autorité législative en ajoutant au droit criminel fédéral . . .

C'est en vain qu'on cherche dans l'art. 7, à plus forte raison dans l'al. e), un système de réglementation. L'application en est laissée à l'initiative des particuliers, sans contrôle public par un organisme qui surveillerait de façon permanente l'application des règlements, ce qui donnerait au moins quelque apparence de fondement à la prétention que l'al. e) de l'art. 7 est de portée nationale ou qu'il vise tout le Canada. L'objet de la disposition n'est pas le commerce mais l'éthique des personnes qui s'adonnent au commerce ou aux affaires, et, à mon avis, on ne peut maintenir une semblable disposition seule et sans lien avec un système général régissant les relations commerciales dépassant l'intérêt local. Même en disant qu'elle vise des pratiques commerciales, son application pour action civile à l'instance des particuliers lui donne un caractère local parce qu'elle vise, dans ses termes, des concurrents locaux ou à l'intérieur d'une même province aussi bien que des concurrents au niveau interprovincial.

On dit toutefois que l'art. 7, ou l'al. e) en particulier, peut être considéré comme une partie d'un système général de réglementation englobant la loi même où il est inséré ainsi que des lois connexes comme la *Loi sur les brevets*, S.R.C. 1970, c. P-4, la *Loi sur le droit d'auteur*, S.R.C. 1970, c. C-30 et la *Loi sur les dessins industriels*, S.R.C. 1970, c. I-8.

La *Loi sur les marques de commerce* et la *Loi sur les brevets*, qui sont les pivots du système se distinguent par des registres publics et un contrôle administratif que ne prévoit aucunement l'art. 7. Cela est également vrai de la loi sur le

and copyrights are expressly included in the catalogue of enumerated federal powers and the exclusive federal control here excludes any provincial competence. That is not so in the case of unfair competition as it is dealt with in s. 7 of the *Trade Marks Act*. Trade mark legislation (and industrial design legislation, also providing for a registration system, would come under the same cover) has been attributed to the federal trade and commerce power in a cautious pronouncement on the matter by the Privy Council in *Attorney-General of Ontario v. Attorney-General of Canada* ([1937] A.C. 405). That case, which is relied on here by the respondent and by the Attorney-General of Canada, was concerned with certain provisions of the *Dominion Trade and Industry Commission Act*, 1935 (Can.), c. 59 (repealed by 1949 (Can. 2nd sess.), c. 31, s. 9). The Act provided for a national mark, Canada Standard or C.S., which was vested in the Crown in right of Canada, and which could be applied to goods which met the requirements for its use established by the legislation. No one was compelled to use it even if the standards for its use were met. It was a form of non-compulsory regulation, inviting a sanction only if the mark was used without satisfying the qualifying conditions.

In the course of sustaining this aspect of the Act, the Privy Council took the opportunity to comment on the validity of existing federal trade marks legislation saying (at p. 417) that "no one has challenged the competence of the Dominion to pass such legislation. If challenged, one obvious source of authority would appear to be the class of subjects enumerated in s. 91(2), the regulation of trade and commerce".

... s. 7 has not only [not] been focussed on interprovincial or external trade but has not been brought under a regulatory authority in association with the scheme of public control operating upon trade marks. To refer to trade mark regulation as a scheme for preventing unfair competition and to seek by such labelling to bring s. 7 within the area of federal competence is to substitute nomenclature for analysis.

The Chief Justice went on to hold that section 7 cannot be supported as federal legislation in implementation of an obligation assumed by Canada under an international treaty or convention, in the absence of an express declaration in the Act that either the whole Act or section 7 was so enacted. He then concluded, at pages 172-173 S.C.R.; 31-32 D.L.R., with a final summation of his analysis:

The position which I reach in this case is this. Neither s. 7 as a whole, nor section 7(e), if either stood alone and in association only with s. 53, would be valid federal legislation in relation to the regulation of trade and commerce or in relation to any other head of federal legislative authority. There would, in such a situation, be a clear invasion of provincial legislative

droit d'auteur mais, on le sait, les brevets et le droit d'auteur sont expressément mentionnés dans la liste des matières de compétence fédérale et le pouvoir fédéral exclusif y exclut toute compétence provinciale. Ce n'est pas le cas pour la concurrence déloyale visée à l'art. 7 de la *Loi sur les marques de commerce*.

- a Dans *Attorney-General of Ontario v. Attorney-General of Canada* ([1937] A.C. 405), le Conseil privé a, non sans précaution, rattaché la loi sur les marques de commerce (ce qui vaudrait pareillement pour la loi sur les dessins industriels qui prévoit également un régime d'enregistrement) à la compétence fédérale en la matière d'échanges et de commerce. Cet arrêt, b sur lequel s'appuient, en l'espèce, l'intimée et le Procureur général du Canada, touchait certaines dispositions de la *Loi sur la Commission fédérale du commerce et de l'industrie*, 1935 (Can.), c. 59, (abrogée par 1949 (Can. 2<sup>e</sup> session), c. 31, art. 9). Cette loi instituait une marque de commerce nationale, Canada Standard ou C.S. qui était déclaré appartenir à Sa Majesté du c chef du Canada, et qui pouvait être apposée aux marchandises conformes aux exigences établies par la loi pour son utilisation. Personne n'était obligé de s'en servir, même si ses marchandises répondaient aux exigences. C'était un genre de réglementation facultative sanctionnée seulement si la marque était utilisée sans se conformer aux conditions prescrites.

- d Reconnaissant la validité de cet aspect de la loi, le Conseil privé profita de l'occasion pour dire sur la validité de la loi existante touchant les marques de commerce (à la p. 417) [TRADUCTION] «personne n'a contesté la compétence du Dominion à adopter cette législation. Si on le contestait, on pourrait évidemment s'appuyer sur la catégorie de sujets énumérés au par. (2) de l'art. 91, la réglementation des échanges et du commerce».

... non seulement l'art. 7 ne vise pas essentiellement le commerce interprovincial ou extérieur mais de plus il n'est pas relié à un organisme de surveillance rattaché au système de contrôle public qui s'exerce sur les marques de commerce. Parler de réglementation relative aux marques de commerce comme d'un système pour prévenir la concurrence déloyale et vouloir de la sorte faire tomber l'art. 7 dans le domaine de la compétence fédérale équivaut à remplacer l'analyse par la nomenclature.

Le juge en chef a ensuite statué que l'on ne peut dire de l'article 7 qu'il est de la compétence législative fédérale parce qu'il vise à exécuter une obligation contractée par le Canada en vertu d'un traité ou d'une convention internationale, en l'absence d'une déclaration expresse dans la Loi que soit la Loi dans son ensemble, soit l'article 7 lui-même, a été édicté à cette intention. Il a ensuite conclu, aux pages 172 à 173 R.C.S.; 31 et 32 D.L.R., en résumant une dernière fois son analyse de la question:

En l'espèce, j'en viens à la conclusion suivante. Ni l'art. 7 dans son ensemble, ni l'al. e) considéré seul ou en relation avec l'art. 53, n'est une loi fédérale valide relative à la réglementation des échanges et du commerce ou une autre rubrique de compétence fédérale. Il y a empiètement sur la compétence législative provinciale dans la situation comme elle se présente.

power. Section 7 is, however, nourished for federal legislative purposes in so far as it may be said to round out regulatory schemes prescribed by Parliament in the exercise of its legislative power in relation to patents, copyrights, trade marks and trade names. The subparagraphs of s. 7, if limited in this way, would be sustainable, and, certainly, if s. 7(e) whose validity is alone in question here, could be so limited, I would be prepared to uphold it to that extent. I am of opinion, however (and here I draw upon the exposition of s. 7(e) in the *Eldon Industries* case), that there is no subject matter left for s. 7(e) in relation to patents, copyright, trade marks and trade names when once these heads of legislative power are given an effect under the preceding subparagraphs of s. 7. In any event, in the present case the facts do not bring into issue any question of patent, copyright or trade mark infringement or any tortious dealing with such matters or with trade names. There is here merely an alleged breach of contract by a former employee, a breach of confidence and a misappropriation of confidential information. It is outside of federal competence to make this the subject of a statutory cause of action.

The three concurring Judges came to the same conclusions with respect to justification of the federal legislation. Their total commentary on the trade and commerce issue is as follows (de Grandpré J., at pages 175 S.C.R.; 34 D.L.R.):

As to the trade and commerce power, I share the view that the facts of this case do not permit its application, the contract between the individual appellant and respondent being of a private nature and involving essentially private rights.

After the *MacDonald* decision it might be hard to argue that paragraph 7(e) had any constitutional validity, but it would appear that the remaining paragraphs of section 7 were not found unconstitutional by the Chief Justice.

The respondents argued that, in his final summation, where Chief Justice Laskin referred to section 7 as being "nourished" for federal legislative purposes, this is nourishment short of actual constitutional validity, and that if read with the qualification "if limited in this way" contained in the next sentence, it would be seen to be conditional. In other words, they contended that the Chief Justice is to be interpreted as setting out guideposts for Parliament as to how it might in a future reenactment legitimize section 7 apart from paragraph 7(e), but that the whole of his reasons for

Toutefois l'art. 7 comprend des dispositions visant les fins de la loi fédérale dans la mesure où l'on peut les considérer comme un complément des systèmes de réglementation établis par le Parlement dans l'exercice de sa compétence à l'égard des brevets, du droit d'auteur, des marques de commerce et des noms commerciaux. Si les alinéas de l'art. 7 se limitaient à cela, ils seraient valides et, si l'al. e) qui est le seul dont la constitutionnalité soit contestée en l'espèce, pouvait être ainsi restreint, je serais certainement prêt, à maintenir dans cette mesure sa validité. Je suis toutefois d'avis (et ici je m'inspire de l'étude de l'al. e) dans l'affaire *Eldon Industries*), que l'al. e) n'a plus d'objet à l'égard des brevets, du droit d'auteur, des marques de commerce et des noms commerciaux après que ces rubriques du pouvoir législatif ont été appliquées aux alinéas précédents. De toute façon, en l'espèce, les faits ne soulèvent aucune question de contre-façon de brevet ou d'usurpation de droit d'auteur ou de marque de commerce ni aucun délit relié à ces matières ou à un nom commercial. Il n'y a rien d'autre que l'allégation d'une violation de contrat par un ex-employé, un abus de confiance et d'une appropriation frauduleuse de renseignements confidentiels. Une législation ayant pour objet un droit d'action statutaire à cet égard n'est pas de compétence fédérale.

Les trois juges dont l'opinion était concourante en sont venus à la même conclusion relativement à la justification de la disposition législative fédérale. Le seul commentaire qu'ils aient fait sur la question du trafic et du commerce est le suivant (le juge de Grandpré, aux pages 175 R.C.S.; 34 D.L.R.):

Quant à la compétence relative au trafic et au commerce, je souscris à l'opinion que les faits en l'espèce ne permettent pas de l'appliquer, puisque le contrat entre l'appellant et l'intimée est de nature privée et concerne essentiellement des droits privés.

Après l'arrêt *MacDonald* il pourrait être difficile de prétendre que l'alinéa 7e) a quelque valeur constitutionnelle, mais il semblerait que les autres alinéas de l'article 7 n'aient pas paru inconstitutionnels au juge en chef.

Les intimées ont soutenu que même si dans son résumé final, le juge en chef Laskin dit que l'article 7 «comprend des dispositions» visant les fins de la loi fédérale, cette situation ne va pas jusqu'à leur conférer la validité constitutionnelle, et que si on les interprète en tenant compte des mots «si [les alinéas] . . . se limitaient à cela» que l'on trouve à la phrase suivante, elles sembleraient soumises à une condition. En d'autres termes, elles ont affirmé que l'on doit considérer que le juge en chef a posé les jalons que devrait suivre le Parlement au cours d'une nouvelle adoption de l'article 7 pour le rendre valide, mis à part l'alinéa 7e), mais que l'ensemble de ses motifs démontre que tout

judgment demonstrate that the present section 7 in its totality is *ultra vires* Parliament.

I find myself unable to accept such a strained interpretation of the late Chief Justice's final summation. To my mind, his use of the present tense is decisive against the respondents' argument: "Section 7 is, however, nourished for federal legislative purposes in so far as it may be said to round out regulatory schemes prescribed by Parliament in the exercise of its legislative power in relation to patents, copyrights, trade marks and trade names" (emphasis added). I believe that a close reading of the Chief Justice's overall analysis will also support the constitutionality of section 7 (apart from paragraph 7(e)) when applied to "round out" the regulatory scheme of the Act.

The Attorney General of Canada as intervenor drew the Court's attention to three distinct lines of judicial thought in the *MacDonald* case. First, neither paragraph 7(e) nor section 7 as a whole can be sustained as standing alone (at pages 165 S.C.R.; 25-26 D.L.R.):

One looks in vain for any regulatory scheme in s. 7, let alone s. 7(e). Its enforcement is left to the chance of private redress without public monitoring by the continuing oversight of a regulatory agency which would at least lend some colour to the alleged national or Canada-wide sweep of s. 7(e). The provision is not directed to trade but to the ethical conduct of persons engaged in trade or in business, and, in my view, such a detached provision cannot survive alone unconnected to a general regulatory scheme to govern trading relations going beyond merely local concern. Even on the footing of being concerned with practices in the conduct of trade, its private enforcement by civil action gives it a local cast because it is as applicable in its terms to local or intraprovincial competitors as it is to competitors in interprovincial trade.

Second, neither paragraph 7(e) nor section 7 as a whole can be regarded as valid as part of an overall scheme relating to unfair competition beyond the domain of patents and trade marks (at pages 167 S.C.R.; 27 D.L.R.):

... s. 7 has not only [not] been focussed on interprovincial or external trade but has not been brought under a regulatory authority in association with the scheme of public control

l'article 7 actuel excède la compétence du Parlement.

Je me trouve incapable de souscrire à une interprétation aussi forcée du résumé final du juge en chef. À mon sens, l'emploi qu'il fait du verbe au présent est un facteur décisif contre l'argument des intimées: «Toutefois l'art. 7 comprend des dispositions visant les fins de la loi fédérale dans la mesure où l'on peut les considérer comme un complément des systèmes de réglementation établis par le Parlement dans l'exercice de sa compétence à l'égard des brevets, du droit d'auteur, des marques de commerce et des noms commerciaux» (c'est moi qui souligne). Je crois qu'une lecture attentive de l'ensemble de l'analyse faite par le juge en chef appuiera le caractère constitutionnel de l'article 7 (à l'exception de l'alinéa 7e)) lorsqu'il sert à apporter un «complément» au système de réglementation établi par la Loi.

Le procureur général du Canada, en sa qualité d'intervenant, a attiré l'attention de la Cour sur trois courants de pensée distincts exprimés par les juges dans l'arrêt *MacDonald*. Premièrement, ni l'alinéa 7e) ni l'article 7 dans son ensemble ne peuvent être considérés comme se maintenant seuls (aux pages 165 R.C.S.; 25 et 26 D.L.R.):

C'est en vain qu'on cherche dans l'art. 7, à plus forte raison dans l'al. e), un système de réglementation. L'application en est laissée à l'initiative des particuliers, sans contrôle public par un organisme qui surveillerait de façon permanente l'application des règlements, ce qui donnerait au moins quelque apparence de fondement à la prétention que l'al. e) de l'art. 7 est de portée nationale ou qu'il vise tout le Canada. L'objet de la disposition n'est pas le commerce mais l'éthique des personnes qui s'adonnent au commerce ou aux affaires, et, à mon avis, on ne peut maintenir une semblable disposition seule et sans lien avec un système général régissant les relations commerciales dépassant l'intérêt local. Même en disant qu'elle vise des pratiques commerciales, son application pour action civile à l'instance des particuliers lui donne un caractère local parce qu'elle vise, dans ses termes, des concurrents locaux ou à l'intérieur d'une même province aussi bien que des concurrents au niveau interprovincial.

Deuxièmement, ni l'alinéa 7e) ni l'article 7 dans son ensemble ne peuvent être considérés valides comme faisant partie d'un système global applicable à la concurrence déloyale, sauf en ce qui concerne les brevets et les marques de commerce (aux pages 167 R.C.S.; 27 D.L.R.):

... non seulement l'art. 7 ne vise pas essentiellement le commerce interprovincial ou extérieur mais de plus il n'est pas relié à un organisme de surveillance rattaché au système de contrôle

operating upon trade marks. To refer to trade mark regulation as a scheme for preventing unfair competition and to seek by such labelling to bring s. 7 within the area of federal competence is to substitute nomenclature for analysis.

Third, paragraphs 7(a)-7(d) are constitutionally valid in so far as they merely round out the trade mark scheme of the Act, because this is not an expansion of federal jurisdiction but merely a completion of an otherwise incomplete circle of jurisdiction. Hence the Court's favorable reference to its previous decision in the *S. & S. Industries* case [*S. & S. Industries Inc. v. Rowell*, [1966] S.C.R. 419] (at pages 156 S.C.R.; 18 D.L.R.):

The Court in the *S. & S. Industries* case did not pronounce upon s. 7(e), and its concern with damages under s. 7(a) was in the context of a patent issue, and hence in respect of a matter on which Parliament is expressly authorized to legislate.

The Chief Justice referred again to this "limited validity" concept, at pages 157 S.C.R.; 19 D.L.R.:

The cases to which I have referred indicate some association of s. 7(a), (b) and (d) with federal jurisdiction in relation to patents and copyrights arising under specific heads of legislative power, and with its jurisdiction in relation to trade marks and trade names, said to arise (as will appear later in these reasons) under s. 91(2) of the *British North America Act*. If, however, this be enough to give a limited valid application to those subparagraphs it would not sweep them into federal jurisdiction in respect of other issues that may arise thereunder not involving matters that are otherwise within exclusive federal authority. Certainly, it would not engage s. 7(e) which, as interpreted in the cases which have considered it, does not have any such connection with the enforcement of trade marks or trade names or patent rights or copyright as may be said to exist in s. 7(a), (b) and (d). Even if it be possible to give a limited application to s. 7, in respect of all its subparagraphs, to support existing regulation by the Parliament of Canada in the fields of patents, trade marks, trade names and copyright, the present case falls outside of those fields because it deals with breach of confidence by an employee and appropriation of confidential information.

The "limited validity" of section 7 here referred to fits in also, of course, with the apparent meaning of the Chief Justice's final summation.

I am persuaded that this is the correct interpretation of the majority's reasons for judgment in the

public qui s'exerce sur les marques de commerce. Parler de réglementation relative aux marques de commerce comme d'un système pour prévenir la concurrence déloyale et vouloir de la sorte faire tomber l'art. 7 dans le domaine de la compétence fédérale équivaut à remplacer l'analyse par la nomenclature.

Troisièmement, les alinéas 7(a) à 7(d) sont constitutionnellement valides dans la mesure où on peut les considérer comme un complément de l'économie de la Loi en matière de marques de commerce, car il ne s'agit pas là d'étendre la compétence fédérale mais simplement de fermer une chaîne de compétence qui, sans cela, resterait incomplète. Ce qui explique la mention favorable que fait la Cour de la décision qu'elle a rendue dans l'affaire *S. & S. Industries* [*S. & S. Industries Inc. v. Rowell*, [1966] R.C.S. 419] (aux pages 156 R.C.S.; 18 D.L.R.):

Dans *S. & S. Industries*, la Cour ne s'est pas prononcée sur l'al. e) de l'art. 7, et elle a étudié la question des dommages en vertu de l'al. a) dans le contexte d'une affaire de brevet, donc dans une matière qui relève expressément de la compétence législative du Parlement.

Le juge en chef a de nouveau mentionné le concept dit du «certain champ d'application valable» aux pages 157 R.C.S.; 19 D.L.R.:

Les décisions que j'ai mentionnées font voir qu'il y a une certaine relation entre les al. a), b) et d) de l'art. 7 et la compétence fédérale sur les brevets et le droit d'auteur qui découle de certains chefs spéciaux de pouvoir législatif ainsi que la compétence sur les marques de commerce et les noms commerciaux qui viendrait, comme on le verra plus loin, du deuxième chef de l'art. 91 de l'*Acte de l'Amérique du Nord britannique*. Même si cela suffit à donner à ces alinéas un certain champ d'application valable, il n'en résulte pas qu'ils attirent dans le champ de la compétence fédérale les autres matières qu'ils visent et qui ne relèvent pas autrement de l'autorité exclusive du pouvoir fédéral. Cet effet ne peut certainement pas se produire à l'égard de l'al. e) de l'art. 7 qui, comme on l'interprète dans la jurisprudence, n'a pas avec la protection des marques de commerce, des noms commerciaux, des brevets d'invention ou du droit d'auteur le lien qu'on prétend trouver dans les al. a), b) et d). Même s'il était possible de donner à tous les alinéas de l'art. 7 une portée restreinte à la réglementation fédérale dans le domaine des brevets, des marques de commerce, des noms commerciaux et du droit d'auteur, la présente affaire ne tombe pas dans ce domaine parce qu'elle concerne un abus de confiance par un employé et l'appropriation de renseignements confidentiels.

Le «certain champ d'application valable» de l'article 7 auquel il est ici fait allusion s'harmonise aussi, évidemment, avec le sens apparent du résumé final du juge en chef.

Je suis persuadé que c'est là la bonne interprétation des motifs majoritaires dans l'arrêt *MacDo-*

*MacDonald* case. It alone explains all parts of those reasons. It is also consistent both with Supreme Court precedent and with principle, as will be further explored.

Moreover, it is in accord with the view this Court took in *Novopharm Ltd. v. Wyeth Ltd.* (1986), 64 N.R. 144, at page 149; 8 C.P.R. (3d) 448 (C.A.), at page 454, that the issue is still open, and with that taken by Strayer J. in *Riello Canada, Inc. v. Lambert* (1986), 9 C.P.R. (3d) 324 (F.C.T.D.), at page 340, and by Walsh J. in *Imperial Dax Co., Inc. v. Mascoll Corp. Ltd. et al.* (1978), 42 C.P.R. (2d) 62 (F.C.T.D.), at page 64. It is not in accord with that taken by Addy J. in *Motel 6, Inc. v. No. 6 Motel Ltd.*, [1982] 1 F.C. 638, at page 676; (1981), 56 C.P.R. (2d) 44 (T.D.), at pages 77-78, by Holland J. in *Seiko Time Canada Ltd. v. Consumers Distributing Co. Ltd.* (1980), 29 O.R. (2d) 221; 112 D.L.R. (3d) 500; 50 C.P.R. (2d) 147 (H.C.), or by the learned Trial Judge in the case at bar.

In sum, the effect of the *MacDonald* case, in my opinion, is that paragraph 7(b) is *intra vires* of the Parliament of Canada, "in so far as it may be said to round out regulatory schemes prescribed by Parliament in the exercise of its legislative power in relation to patents, copyrights, trade marks and trade names".

However, since this is a *dictum* of the Chief Justice rather than the *ratio decidendi* of the case, the matter must be looked at more closely in relation to precedent and principle.

## II

This Court in *Attorney General of Canada v. Québec Ready Mix Inc.*, [1985] 2 F.C. 40; (1986), 64 N.R. 209 *sub nom. Rocois Construction Inc. v. Québec Ready Mix Inc. et al.*; (1985), 8 C.P.R. (3d) 145 (C.A.), since followed by the Ontario

*nald*. Elle seule explique toutes les parties de ces motifs. Elle est aussi conforme aux décisions de la Cour suprême faisant jurisprudence et elle est acceptable sur le plan des principes, comme on le verra plus loin.

Au surplus, cette interprétation est conforme à la conclusion de cette Cour dans l'arrêt *Novopharm Ltd. c. Wyeth Ltd.* (1986), 64 N.R. 144, à la page 149; 8 C.P.R. (3d) 448 (C.A.), à la page 454, que la question n'est pas encore réglée, et elle s'harmonise également avec l'opinion du juge Strayer dans l'arrêt *Riello Canada, Inc. c. Lambert* (1986), 9 C.P.R. (3d) 324 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), à la page 340, et à celle du juge Walsh dans l'arrêt *Imperial Dax Co., Inc. c. Mascoll Corp. Ltd. et autres* (1978), 42 C.P.R. (2d) 62 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), à la page 64. Par contre, cette interprétation n'est pas en accord avec le point de vue du juge Addy dans la décision *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.*, [1982] 1 C.F. 638, à la page 676; (1981), 56 C.P.R. (2d) 44 (1<sup>re</sup> inst.), aux pages 77 et 78, ni avec celui du juge Holland dans la décision *Seiko Time Canada Ltd. c. Consumers Distributing Co. Ltd.* (1980), 29 O.R. (2d) 221; 112 D.L.R. (3d) 500; 50 C.P.R. (2d) 147 (H.C.), ni avec celui du juge de première instance en l'espèce.

En somme, j'estime que si l'on se reporte à l'arrêt *MacDonald*, l'alinéa 7b) reste dans les limites de la compétence conférée au Parlement du Canada «dans la mesure où l'on peut le considérer comme un complément des systèmes de réglementation établis par le Parlement dans l'exercice de sa compétence à l'égard des brevets, du droit d'auteur, des marques de commerce et des noms commerciaux».

Toutefois, comme il s'agit là d'une remarque incidente du juge en chef plutôt que de la *ratio decidendi* de l'arrêt, il convient d'étudier la question plus attentivement tant sur le plan des décisions ayant fait jurisprudence que sur celui des principes.

i

## II

Cette Cour dans l'arrêt *Procureur général du Canada c. Québec Ready Mix Inc.*, [1985] 2 C.F. 40; (1986), 64 N.R. 209 *sub nom. Rocois Construction Inc. v. Québec Ready Mix et al.*; (1985), 8 C.P.R. (3d) 145 (C.A.), suivi depuis par

Court of Appeal in *City National Leasing Ltd. v. General Motors of Canada Ltd.* (1986), 54 O.R. (2d) 626; 28 D.L.R. (4th) 158; 9 C.P.R. (3d) 134, in upholding under the federal trade and commerce power the civil remedy in section 31.1 of the *Combines Investigation Act* [R.S.C. 1970, c. C-23] for loss or damage as a result of an offence in relation to competition, applied the reasoning of Dickson J. (as he then was) in *Attorney General of Canada v. Canadian National Transport, Ltd. et al.*, [1983] 2 S.C.R. 206; 3 D.L.R. (4th) 16; (1983), 49 N.R. 241, interpreting the trade and commerce power, as it had also done in *BBM Bureau of Measurement v. Director of Investigation and Research*, [1985] 1 F.C. 173; (1984), 9 D.L.R. (4th) 600; (1984), 52 N.R. 137 (C.A.).

Dickson J. there enumerated five possible *indicia* of validity under the general regulation of trade branch of the trade and commerce power, at pages 267-268 S.C.R.; 62 D.L.R.; 276-277 N.R.:

The line of demarcation is clear between measures validly directed at a general regulation of the national economy and those merely aimed at centralized control over a large number of local economic entities . . .

In approaching this difficult problem of characterization it is useful to note the remarks of the Chief Justice in *MacDonald v. Vapor Canada Ltd.* in which he cites as possible *indicia* for a valid exercise of the general trade and commerce power the presence of a national regulatory scheme, the oversight of a regulatory agency and a concern with trade in general rather than with an aspect of a particular business. To this list I would add what to my mind would be even stronger indications of valid general regulation of trade and commerce, namely (i) that the provinces jointly or severally would be constitutionally incapable of passing such an enactment and (ii) that failure to include one or more provinces or localities would jeopardize successful operation in other parts of the country.

The above does not purport to be an exhaustive list, nor is the presence of any or all of these *indicia* necessarily decisive . . .

Although neither exhaustive as a group nor necessary individually, these five criteria will be extremely helpful, and probably decisive, with

la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt *City National Leasing Ltd. v. General Motors of Canada Ltd.* (1986), 54 O.R. (2d) 626; 28 D.L.R. (4th) 158; 9 C.P.R. (3d) 134, lorsqu'elle a maintenu, en raison de la compétence conférée au fédéral en matière d'échanges et de commerce, la constitutionnalité du recours civil prévu par l'article 31.1 de la *Loi relative aux enquêtes sur les coalitions* [S.R.C. 1970, chap. C-23] pour perte ou préjudice imputable à une infraction reliée à la concurrence, a appliqué le raisonnement qu'a suivi le juge Dickson (tel était alors son titre) dans l'arrêt *Procureur général du Canada c. Transports Nationaux du Canada, Ltée et autre*, [1983] 2 R.C.S. 206; 3 D.L.R. (4th) 16; (1983), 49 N.R. 241, en interprétant la compétence en matière d'échanges et de commerce, comme elle l'avait aussi fait dans l'arrêt *BBM Bureau of Measurement c. Directeur des enquêtes et recherches*, [1985] 1 C.F. 173; (1984), 9 D.L.R. (4th) 600; (1984), 52 N.R. 137 (C.A.).

Dans cet arrêt de la Cour suprême, le juge Dickson énumérait cinq indices possibles de validité en vertu du volet «réglementation générale du commerce» du pouvoir en matière d'échanges et de commerce, aux pages 267 et 268 R.C.S.; 62 D.L.R.; 276 et 277 N.R.:

La ligne de démarcation est claire entre les mesures qui visent légitimement une réglementation générale de l'économie nationale et celles qui ont simplement pour objet d'assurer un contrôle centralisé sur un grand nombre d'entités économiques locales . . .

Lorsqu'on aborde ce problème difficile de caractérisation, il est utile de noter les observations qu'a faites le Juge en chef dans l'arrêt *MacDonald c. Vapor Canada Ltd.*, où il mentionne comme indices possibles d'un exercice valide de la compétence générale en matière d'échanges et de commerce l'existence d'un système de réglementation nationale, la surveillance exercée par un organisme de réglementation et le fait de viser le commerce en général plutôt qu'un seul aspect d'une entreprise particulière. A cette liste j'ajouterais ce qui, à mon avis, constituerait des indices encore plus sûrs d'une réglementation générale valide des échanges et du commerce savoir: (i) que la Constitution n'habilite pas les provinces, conjointement ou séparément, à adopter une telle loi et (ii) que l'omission d'inclure une seule ou plusieurs provinces ou localités compromettrait l'application de ladite loi dans d'autres parties du pays.

Ce qui précède ne se veut pas une énumération exhaustive; de plus, la présence de l'un ou l'autre ou de la totalité de ces indices n'est pas nécessairement concluante . . .

Bien que ces critères ne soient ni exhaustifs dans leur ensemble ni nécessaires individuellement, ils seront très utiles et probablement décisifs pour

respect to the constitutionality of an overall statutory scheme, but it will still be requisite for any separate statutory provision to be tied to the whole for it to be constitutionally valid. The character of this link is spelled out, again by Dickson J., in *Multiple Access Ltd. v. McCutcheon et al.*, [1982] 2 S.C.R. 161, at page 183; 138 D.L.R. (3d) 1, at page 18; (1982), 44 N.R. 181, at page 202, as “a rational, functional connection”. It is on these bases, then, that paragraph 7(b) of the Act here must be judged.

Parliament’s authority to legislate with respect to trade marks is not explicitly set out in section 91 of the *Constitution Act, 1867* as it is with respect to “Patents of Invention and Discovery” (subsection 91(22)) and “Copyrights” (subsection 91(23)). It has, however been accepted as a primary deduction from subsection 91(2) at least since Lord Atkin’s comment in *Attorney-General for Ontario v. Attorney-General for Canada*, [1937] A.C. 405 (P.C.), at page 417:

No one has challenged the competence of the Dominion to pass such [trade mark] legislation. If challenged, one obvious source of authority would appear to be the class of subjects enumerated in s. 91 (2), the Regulation of trade and commerce . . .

All of the criteria of Chief Justice Dickson are verified in the Act: a national regulatory scheme, the oversight of the Registrar of Trade Marks, a concern with trade in general rather than with an aspect of a particular business, the incapability of the provinces to establish such a scheme, and the necessity for national coverage. The scheme provides in section 53 for broad remedies, including civil remedies:

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

Indeed, from its inception in 1868 the Act has always made provisions for a civil remedy: see section 12 of *The Trade Mark and Design Act of 1868*, S.C. 1868, c. 55.

déterminer la constitutionnalité de l’économie générale d’une loi, mais encore faudra-t-il que chacune des dispositions de la loi se rattache à l’ensemble pour être constitutionnelle. Le juge Dickson parle d’un «lien rationnel et fonctionnel» dans l’arrêt *Multiple Access Ltd. c. McCutcheon et autres*, [1982] 2 R.C.S. 161, à la page 183; 138 D.L.R. (3d) 1, à la page 18; (1982), 44 N.R. 181, à la page 202. C’est donc en fonction de ces données qu’il faut, en l’espèce, juger l’alinéa 7b).

L’autorité du Parlement pour légiférer en matière de marques de commerce n’est pas explicitement exposée à l’article 91 de la *Loi constitutionnelle de 1867*, contrairement à ce qui est le cas pour «les brevets d’invention et de découverte» (paragraphe 91(22)) et «les droits d’auteur» (paragraphe 91(23)). Toutefois, il est admis qu’il s’agit là d’une conséquence essentielle du paragraphe 91(2) tout au moins depuis que lord Atkin a dit ce qui suit dans l’arrêt *Attorney-General for Ontario v. Attorney-General for Canada*, [1937] A.C. 405 (P.C.), à la page 417:

[TRADUCTION] Nul n’a mis en doute la compétence du Dominion d’adopter une telle mesure législative [en matière de marques de commerce]. Si elle était mise en doute, un fondement légal évident semblerait être la catégorie de sujets figurant au par. 91 (2), la réglementation du trafic et du commerce

La Loi satisfait à tous les critères exposés par le juge en chef Dickson: un système de réglementation nationale, la surveillance exercée par le registraire des marques de commerce, un objet qui s’étend au commerce en général plutôt qu’à un seul aspect d’une entreprise particulière, l’incapacité des provinces à adopter une telle loi et la nécessité de son application à l’échelle nationale. Le système de réglementation susmentionné prévoit à l’article 53 de vastes recours, y compris des recours civils:

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

De fait, depuis son origine en 1868, la Loi a toujours prévu un recours civil: voir l’article 12 de l’*Acte des marques de commerce et des dessins de fabrique de 1868*, S.C. 1868, chap. 55.



None of this, not even the civil remedy (in any event, analogous to that upheld in the *Attorney General of Canada v. Québec Ready Mix Inc.* case, *supra*) is controversial. What is at issue is Parliament's right to create a civil remedy in relation to a trade mark not registered under the Act.

Paragraph 7(b) is a statutory statement of the common law action of passing off, which consisted of a misrepresentation to the effect that one's goods or services are someone else's, or sponsored by or associated with that other person. It is effectively a "piggybacking" by misrepresentation.

*Halsbury's Laws of England* (4th ed.), vol. 48, at page 99 states that "The action for passing off may have been recognised at common law as long ago as during the reign of Elizabeth I." However, only in equity was the exclusive right to use a trade name or mark protected in the absence of fraud, and in England the common law courts continued to require fraudulent intent until the fusion of the court of common law and equity. *Halsbury* further states, at page 108:

**155. Nature of goodwill.** A passing-off action is now recognised as being a remedy for the invasion of a right of property, the property being in the business or goodwill likely to be injured by the misrepresentation rather than in the mark, name or get-up improperly used. "Goodwill" has been defined as the benefit and advantage of the good name, reputation and connection of a business, the attractive force which brings in custom, and the one thing which distinguishes an old-established business from a new business at its first start.

At common law the right to a trade mark thus arose through the use of a mark by a business to identify its products to the public. There was no need for the business to register its mark in order to protect its right to use the trade mark and prevent the misuse of its trade mark by other businesses. The passing off action was the enforcement mechanism available for the protection of trade mark rights. Without the passing off action, common law trade mark rights would have little value.

Rien de tout cela, pas même le recours civil (en tout état de cause, analogue à celui qui a été confirmé dans l'arrêt *Procureur général du Canada c. Québec Ready Mix Inc.*, précité) n'est sujet à controverse. Le point litigieux est le droit du Parlement de créer un recours civil relativement à une marque de commerce qui n'est pas déposée en vertu de la Loi.

L'alinéa 7b) reflète dans la Loi l'action en *passing off* issue de la *common law*, le *passing off* consistant à laisser croire que les biens ou les services d'une personne sont en réalité ceux d'une autre, ou que quelqu'un d'autre les offre ou y est associé. Il s'agit de fait de «parasiter» au moyen d'une déclaration tendant à induire en erreur.

*Halsbury*, dans son ouvrage intitulé *Laws of England* (4<sup>e</sup> éd.), vol. 48, à la page 99, dit que [TRADUCTION] «L'action en *passing off* peut avoir été reconnue en *common law* depuis aussi longtemps que le règne d'Elizabeth I.» Toutefois, ce n'est qu'en *equity* qu'était protégé en l'absence de fraude le droit exclusif à l'usage d'un nom commercial ou d'une marque de commerce, et en Angleterre les tribunaux de *common law* ont continué à exiger l'intention frauduleuse jusqu'à la fusion des tribunaux de *common law* et d'*equity*. *Halsbury* dit ce qui suit à la page 108:

[TRADUCTION] **155. La nature du renom.** L'action en *passing off* est aujourd'hui reconnue comme un recours contre la violation du droit de propriété, cette propriété résidant davantage dans le commerce ou le renom susceptible d'être atteint par la fausse déclaration plutôt que dans la marque, le nom ou l'habillage utilisés abusivement. Le «renom» a été défini comme l'avantage propre au bon nom, à la réputation et aux contacts d'une entreprise, la force d'attraction qui attire la clientèle et cet actif incorporel qui distingue une entreprise bien établie d'une autre à ses débuts.

En *common law*, le droit sur une marque de commerce est donc issu de l'usage d'une marque par une entreprise pour désigner ses produits au public. L'entreprise n'avait pas à déposer sa marque pour protéger son droit de l'utiliser et prévenir l'usage abusif que pourrait en faire une autre entreprise. L'action en *passing off* était le recours disponible pour faire respecter les droits sur les marques de commerce. Sans l'action en *passing off*, les droits que reconnaît la *common law* sur les marques de commerce auraient peu de valeur.

The Canadian Act, as the statutory history set out by Laskin C.J.C. in the *MacDonald* case, *supra*, showed, has traditionally been concerned with the protection of unregistered as well as registered trade marks. In this it is like the *Copyright Act* [R.S.C. 1970, c. C-30], whose coverage is broader than registered copyright. In both Acts what registration does is to provide additional benefits over and above those available at common law.

In reviewing the scheme of the Act in *Royal Douulton Tableware Limited v. Cassidy's Ltd.*, [1986] 1 F.C. 357, at page 374; (1984), 1 C.P.R. (3d) 214 (T.D.), at page 228, Strayer J. said that “the *Trade Marks Act* in sections 1 to 11 defines and prescribes a number of rules concerning trade marks and the adoption thereof, without reference to registration. Thereafter, the Act only deals with registered trade marks.” He adds: “Parliament by sections 1 to 11 of the *Trade Marks Act* has prescribed a regime concerning what constitutes a trade mark and the adoption thereof, whether registered or not.”

In paragraph 7(b) Parliament has chosen to protect the goodwill associated with trade marks. In this way, as Chief Justice Laskin put it, it “rounds out” the statutory scheme of protection of all trade marks. As such, the civil remedy which it provides in conjunction with section 53 is “genuinely and *bona fide* integral with the overall plan of supervision”: *Attorney General of Canada v. Québec Ready Mix Inc.*, *supra*, at pages 79 F.C.; 226 N.R.; 172 C.P.R. It has, in sum, a rational functional connection to the kind of trade marks scheme Parliament envisaged, in which even unregistered marks would be protected from harmful misrepresentations.

In my view, paragraph 7(b) is clearly within federal constitutional jurisdiction under subsection 91(2) of the *Constitution Act, 1867*.

## III

## EDITOR'S NOTE

*It was urged by the respondents in their cross-*

Comme l'a démontré l'historique du juge en chef Laskin dans l'arrêt *MacDonald*, précité, la Loi canadienne a traditionnellement visé la protection des marques non déposées aussi bien que celle des marques déposées, ce en quoi elle se compare à la *Loi sur le droit d'auteur* [S.R.C. 1970, chap. C-30], dont le champ d'application dépasse le droit d'auteur enregistré. Dans les deux lois, le rôle de l'enregistrement est d'offrir des avantages en sus de ceux que fournit la *common law*.

En traçant un aperçu de l'économie de la Loi dans l'arrêt *Royal Douulton Tableware Limited c. Cassidy's Ltée*, [1986] 1 C.F. 357, à la page 374; (1984), 1 C.P.R. (3d) 214 (1<sup>re</sup> inst.), à la page 228, le juge Strayer a dit que «la *Loi sur les marques de commerce*, aux articles 1 à 11, définit et prescrit plusieurs règles relatives aux marques de commerce et à leur adoption, sans mentionner les règles relatives à l'enregistrement. Par la suite, la Loi porte uniquement sur les marques de commerce enregistrées.» Il ajoute plus loin: «le Parlement, par les articles 1 à 11 de la *Loi sur les marques de commerce*, a prescrit les règles relatives à ce qui constitue une marque de commerce et son adoption, que cette marque soit enregistrée ou non.»

Le Parlement, à l'alinéa 7b), entend protéger le renom associé aux marques de commerce. De la sorte, comme l'a dit le juge Laskin, cet alinéa est un «complément» du système de protection de toutes les marques de commerce établi par la loi. Ainsi, le recours civil qu'il prévoit, de concert avec l'article 53, se trouve à «véritablement faire partie intégrante du système global de surveillance»: voir *Procureur général du Canada c. Québec Ready Mix Inc.*, précité, aux pages 79 C.F.; 226 N.R.; 172 C.P.R. Il a, en somme, un lien rationnel et fonctionnel avec le système visant les marques de commerce envisagé par le Parlement, en vertu duquel même les marques non enregistrées seraient protégées contre la fraude.

À mon sens, l'alinéa 7b) ressortit clairement à la compétence conférée au gouvernement fédéral par le paragraphe 91(2) de la *Loi constitutionnelle de 1867*.

## III

## NOTE DE L'ARRÉTISTE

*Les intimées ont soutenu dans leur appel inci-*

appeal that the phrase "would be likely to lead" in subsection 6(2) of the Act means that confusion has to be probable and that the evidence had not demonstrated that there was more than a 50% chance of confusion among buyers. That effect could not be given to this argument was clear in view of the analysis of Heald J. in the leading case *Oshawa Holdings Limited v. Fjord Pacific Marine Industries Ltd.* (1981), 36 N.R. 71; 55 C.P.R. (2d) 39 (F.C.A.). The test was not an empirical one. The statute deals not with what has happened but rather with the inference that would likely be drawn if the marks were used in the same area. So long as there was some evidence of actual confusion, that would support an inference of the likelihood of confusion regardless of the evidence on the other side. In the instant case, it had been found by the Trial Judge that all five kinds of surrounding circumstances mentioned in subsection 6(5) were present. In addition, the packaging and get-up used by the respondents were found to be confusing.

A further argument was that under paragraph 16(1)(a) only the circumstances prevailing at the date of first use were to be considered. It was submitted that *Collier J.* had erred in taking into account a subsequent form of packaging. But His Lordship had already concluded, on the basis of subsection 6(5) considerations, that a likelihood of confusion existed and it was only then that he looked at the later packaging and actual confusion on the part of retail customers.

Finally, it was argued that there was no evidence that the respondents' mark was not, under subsection 18(1), distinctive of its owner or that it had been abandoned on the day the action was commenced. The evidence was that in 1977 the respondent, Gibbs, had ceased using its mark which was thereafter utilized by Northwest Tackle. The Judge accordingly concluded that from 1977 the trade mark was no longer distinctive of Gibbs' wares. Although Gibbs was a wholly-owned subsidiary of Gibbs/Northwest Tackle, the fact that one company controls another is insufficient to establish that the controlled company carries on business as agent of the control-

dent que la phrase «serait susceptible de faire [conclure]» au paragraphe 6(2) de la Loi signifie que la confusion doit être probable, et que les dépositions des témoins ne font pas conclure que le risque de confusion dans l'esprit des acheteurs dépassait 50 %. Il est clair que cet argument ne peut être retenu étant donné l'analyse qu'a faite le juge Heald dans l'arrêt faisant autorité qui s'intitule *Oshawa Holdings Limited c. Fjord Pacific Marine Industries Ltd.* (1981), 36 N.R. 71; 55 C.P.R. (2d) 39 (C.A.F.). Le critère applicable n'est nullement empirique. La loi ne traite pas de ce qui s'est produit, mais plutôt de la déduction à laquelle donnerait vraisemblablement lieu l'usage des marques dans la même région. Dès lors qu'une certaine confusion était prouvée, elle suffisait à étayer le caractère vraisemblable de la confusion, quelle que soit la preuve contraire. En l'espèce, le juge de première instance a conclu à la présence des cinq circonstances exposées au paragraphe 6(5). En outre, les emballages et les habillages utilisés par les intimées ont été jugés susceptibles de créer la confusion.

Un autre argument faisait valoir qu'en vertu de l'alinéa 16(1)a), seules les circonstances qui avaient cours à la date de la première utilisation devaient être prises en considération. On a affirmé que le juge *Collier* avait commis une erreur en tenant compte d'une forme subséquente d'emballage. Mais le juge avait déjà conclu, en se fondant sur le paragraphe 6(5), à la probabilité de la confusion, et seulement après s'est-il préoccupé de l'emballage postérieur et de la confusion réelle existant chez les clients des détaillants.

En dernier lieu, on a soutenu qu'il n'existe aucune preuve que la marque des intimées n'était pas, en vertu du paragraphe 18(1), distinctive des produits de son propriétaire ou qu'elle avait été abandonnée le jour où l'action a été intentée. La preuve montre qu'en 1977, l'intimée Gibbs avait cessé d'utiliser sa marque, qui a désormais été utilisée par Northwest Tackle. Le juge a conclu par conséquent qu'à compter de 1977, la marque de commerce ne désignait plus les marchandises de Gibbs. Bien que cette dernière ait été une filiale à cent pour cent de Gibbs/Northwest Tackle, le fait qu'une société en contrôle une autre ne suffit pas en soi à établir que la société

ling company. There was evidence to support the finding as to abandonment.

## IV

I would therefore dismiss the cross-appeal in its entirety and uphold the judgment of the learned Trial Judge that the entry on the Register of Trade Marks, No. 216,708, presently in the name of Gibbs/Nortac Industries Ltd., be struck out. However, I would allow the appeal and set aside the judgment of the Trial Judge that the appellant's prayer for relief except in relation to expungement be denied.

Under section 52 of the *Federal Court Act* [R.S.C. 1970 (2nd Supp.), c. 10] which allows this Court to give the judgment the Trial Judge should have given, in his amplitude of powers under section 53 of the *Trade Marks Act*, I would grant as against both respondents:

(a) a declaration that the respondents, at the material times, have contravened paragraph 7(b) of the Act by using the trade mark "Norse Silda" which is confusingly similar to "Stingsilda";

(b) an injunction restraining the use of the trade mark "Norse Silda" or any trade mark confusingly similar to "Stingsilda";

(c) a declaration that the respondents have contravened paragraph 7(b) of the Act by using packaging and get-up as exemplified by Trial Exhibits 4D and E which are confusingly similar to the packaging and get-up of Trial Exhibit 4F of the appellant;

(d) an injunction restraining the use of packaging and get-up as exemplified by Trial Exhibits 4D and E respectively or any package and get-up confusingly similar to the appellant's;

(e) damages or an accounting of profits, at the election of the appellant;

contrôlée exerce son entreprise à titre de mandataire de la société qui la contrôle. Il existait des preuves permettant de conclure à l'abandon.

## IV

Je rejetterais par conséquent l'appel incident dans son ensemble et je confirmerais le jugement du juge de première instance concluant à la radiation du registre des marques de commerce de l'inscription n° 216,708, actuellement au nom de Gibbs/Nortac Industries Ltd. Cependant, j'accueillerais l'appel et j'annulerais la décision du juge de première instance concluant au rejet de la demande de redressement de l'appelante sauf en ce qui concerne la radiation.

En vertu de l'article 52 de la *Loi sur la Cour fédérale* [S.R.C. 1970 (2<sup>e</sup> Supp.), chap. 10], qui permet à cette Cour de rendre la décision qu'aurait dû rendre la Division de première instance en application des pouvoirs conférés par l'article 53 de la *Loi sur les marques de commerce*, j'accorderais à l'encontre des deux intimées:

a) un jugement déclaratoire portant que les intimées, aux époques concernées, ont enfreint l'alinéa 7b) de la Loi en utilisant la marque de commerce «Norse Silda» dont la similitude avec la marque «Stingsilda» est de nature à créer de la confusion;

b) une injonction interdisant l'utilisation de la marque de commerce «Norse Silda» ou de toute marque de commerce dont la similitude avec la marque «Stingsilda» est de nature à créer de la confusion;

c) un jugement déclaratoire portant que les intimées ont enfreint l'alinéa 7b) de la Loi en utilisant les emballages et les habillages des pièces 4D et E versées au dossier de première instance dont la similitude avec l'emballage et l'habillement de la pièce 4F de l'appelante versée au même dossier est de nature à créer de la confusion;

d) une injonction interdisant l'utilisation des emballages et des habillages des pièces 4D et E respectivement versées au dossier de première instance, ou de tout emballage et de tout habillement dont la similitude avec ceux de l'appelante est de nature à créer de la confusion;

e) des dommages-intérêts ou une reddition de comptes, au choix de l'appelante;

(f) delivery up to the appellant or, in the alternative, destruction of all packaging, labelling or other material in the possession, custody or control of the respondents that would offend the injunctions in (b) and (d) *supra*.

The appellant should have costs both on the appeal and on the cross-appeal, as well as in the Court below.

URIE J.: I agree.

STONE J.: I agree.

f) la saisie-contrefaçon au profit de l'appelante ou, subsidiairement, la destruction de tous les emballages, étiquettes ou autres articles en la possession, sous la garde ou le contrôle des intimées qui  
*a* seraient en contravention des injonctions visées aux alinéas b) et d) exposés plus haut.

*b* L'appelante devrait avoir droit à ses dépens en appel, en appel incident aussi bien qu'en première instance.

LE JUGE URIE: Je souscris à ces motifs.

LE JUGE STONE: Je souscris à ces motifs.