

T-64-02
2005 FC 1630

T-64-02
2005 CF 1630

Canada Post Corporation (*Applicant*)

La Société canadienne des postes (*demanderesse*)

v.

c.

United States Postal Service (*Respondent*)

United States Postal Service (*défenderesse*)

INDEXED AS: CANADA POST CORP. v. UNITED STATES POSTAL SERVICE (F.C.)

RÉPERTORIÉ : SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES c. UNITED STATES POSTAL SERVICE (C.F.)

Federal Court, Mactavish J.—Ottawa, October 4, 5 and November 30, 2005.

Cour fédérale, juge Mactavish—Ottawa, 4 et 5 octobre et 30 novembre 2005.

Trade-marks — Judicial review of Registrar of Trade-marks' decision giving public notice of adoption, use of official marks by United States Postal Service (USPS), thus preventing Canada Post Corporation (CPC), pursuant to Trade-marks Act, s. 9(1)(n)(iii) from using these or similar marks in association with postal wares, services unless already used prior to public notice — (1) Whether public authority referred to in s. 9(1)(n)(iii) must be public authority in Canada — That term not defined in Act — Shared, common meaning interpretation rule applied — French version of provision adopted — Official marks available only to public authorities in Canada — That conclusion buttressed by rest of s. 9(1), review of legislative history of s. 9(1)(n)(iii) — Canada Post Corp. v. Post Office, holding Act, s. 9(1)(n)(iii) not restricted to Canadian public authorities, not followed as decided before F.C.A. holding s. 9(1)(n)(iii) not to be given expansive meaning — Convention for the Protection of Industrial Property not applicable as not addressing official marks — (2) Whether USPS public authority in Canada — Not sufficient for entity in question to be subject to control outside Canada — Public authority required to be subject to governmental control within Canada — USPS not subjected to such control, thus not public authority in Canada — Application dismissed.

Marques de commerce — Contrôle judiciaire de la décision du registraire des marques de commerce de donner un avis public d'adoption et emploi de marques officielles par la United States Postal Service (USPS), empêchant ainsi la Société canadienne des postes (SCP), en vertu de l'art. 9(1)n(iii) de la Loi sur les marques de commerce, d'employer ces marques ou des marques similaires en liaison avec ses marchandises et services postaux, sauf pour ce qui est des marques qu'elle employait déjà avant l'avis public — 1) L'autorité publique mentionnée à l'art. 9(1)n(iii) doit-elle être une autorité publique au Canada? — Ce terme n'est pas défini dans la Loi — Application de la règle d'interprétation fondée sur le sens commun — La version française de la disposition est retenue — Les marques officielles sont disponibles seulement pour les autorités publiques au Canada — Cette conclusion est étayée par le reste de l'art. 9(1) et par l'examen de l'historique de l'art. 9(1)n(iii) — La décision Société canadienne des postes c. Post Office, statuant que l'art. 9(1)n(iii) de la Loi n'est pas restreint aux autorités publiques au Canada, n'a pas été suivie car elle a été rendue avant que la C.A.F. ne décide qu'il ne faut pas donner un sens extensif à l'art. 9(1)n(iii) — La Convention pour la protection de la propriété industrielle ne s'applique pas car elle ne vise pas les marques officielles — 2) La USPS est-elle une autorité publique au Canada? — Il ne suffit pas que l'organisme en question soit assujéti à des contrôles à l'extérieur du Canada — Une autorité publique doit être assujéti à des contrôles à l'intérieur du Canada — La USPS n'est pas assujéti à de tels contrôles, et n'est donc pas une autorité publique au Canada — Demande rejetée.

Construction of Statutes — Trade-marks Act, s. 9(1)(n)(iii) preventing any person from adopting mark "adopted and used by any public authority, in Canada as an official mark" — Whether "public authority" required to be public authority in Canada — As term not defined in Act, necessary to have regard to wording of provision — Ambiguity in English version as to whether "in Canada" modifying "adopted and used" or "by any public authority" — French version not

Interprétation des lois — L'art. 9(1)n(iii) de la Loi sur les marques de commerce interdit à quiconque d'adopter une marque « adopté[e] et employé[e] par une autorité publique au Canada comme marque officielle » — L'« autorité publique » doit-elle être une autorité publique au Canada? — Le terme n'étant pas défini dans la Loi, il faut examiner le libellé de la disposition — Il y a ambiguïté dans la version anglaise, à savoir si les mots « in Canada » visent à qualifier

ambiguous — Applying shared or common meaning interpretation rule, French meaning adopted: “in Canada” modifying “by any public authority” — This conclusion buttressed by review of legislative history of s. 9(1)(n)(iii) and predecessor provisions in Unfair Competition Act — History revealing comma creating ambiguity first appearing in version of Act published in 1985 Revised Statutes of Canada — Amendment made pursuant to Statute Revision Act by Statute Revision Commission — Commission precluded from changing substance of enactment — Insertion of comma apparently not conscious legislative choice — Review of Act, s. 9 as a whole leading to conclusion Parliament would have explicitly so stated had it been its intention for s. 9(1)(n)(iii) to apply to foreign public authorities.

This was an application for judicial review of a decision of the Registrar of Trade-marks to give public notice of the adoption and use of 13 official marks by the United States Postal Service (USPS), thus preventing the Canada Post Corporation (CPC), pursuant to subparagraph 9(1)(n)(iii) of the *Trade-marks Act*, from using any of these or similar marks in association with its postal wares and services unless it had already been using the marks prior to the dates on which the Registrar gave public notice.

At issue was whether the USPS was entitled to claim the benefit of subparagraph 9(1)(n)(iii) in relation to official marks. Making this determination required that two questions be answered: (1) whether subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Act requires that the “public authority” be a public authority in Canada, and (2) whether the USPS is a “public authority” within the meaning of subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Act.

Held, the application should be allowed.

(1) The principal requirement for the publication of an official mark is that the party seeking publication be a “public authority”. That term is not defined in the Act. It was therefore necessary to have regard to the wording of subparagraph 9(1)(n)(iii) to determine whether a “public authority” has to be a public authority in Canada. The French and English versions of subparagraph 9(1)(n)(iii) are not identical. In English, because of the comma after “public authority” it is not clear whether the words “in Canada” are intended to modify the words “adopted and used” or “by any public authority.” The French version is clear: the words “in Canada” modify the

les mots « adopted and used » ou les mots « by any public authority » — La version française n’est pas ambiguë — En application de la règle d’interprétation fondée sur le sens commun, le sens de la version française est retenu : les mots « in Canada » qualifient les mots « by any public authority » — Cette conclusion est étayée par un examen de l’historique de l’art. 9(1)(n)(iii) et des dispositions qui l’ont précédé dans la Loi sur la concurrence déloyale — L’examen révèle que la virgule créant une ambiguïté a fait sa première apparition dans la version de la Loi publiée dans les Lois révisées du Canada de 1985 — La virgule a été introduite à l’occasion d’une modification de nature administrative par la Commission de révision des lois en vertu de la Loi sur la révision des lois, qui ne permet pas à la Commission d’en modifier le fond — L’insertion de la virgule ne semble pas découler d’un choix réfléchi du législateur — L’examen de l’art. 9 dans son ensemble conduit à la conclusion que le législateur, s’il avait voulu que l’art. 9(1)(n)(iii) s’applique à l’égard des autorités publiques étrangères, l’aurait dit explicitement dans la Loi.

La Société canadienne des postes (SCP) demandait le contrôle judiciaire de la décision par laquelle le registraire des marques de commerce a donné un avis public d’adoption et emploi de 13 marques officielles par la société United States Postal Service (USPS), interdisant ainsi à la SCP, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la *Loi sur les marques de commerce*, d’employer, en liaison avec ses marchandises et services postaux, l’une ou l’autre de ces marques ni aucune marque similaire, sauf pour ce qui est des marques qu’elle employait déjà avant la date à laquelle le registraire a donné son avis public.

La question était de savoir si la USPS avait le droit de se prévaloir du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) en ce qui a trait aux marques officielles. Pour répondre à cette question, il fallait d’abord répondre aux deux questions suivantes : 1) le sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi exige-t-il que l’« autorité publique » soit une autorité publique au Canada, et 2) la USPS est-elle une « autorité publique » au sens du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi?

Jugement : la demande doit être accueillie.

1) La principale exigence concernant la publication d’une marque officielle est que la partie qui en fait la demande doit être une « autorité publique ». Cette expression n’est pas définie dans la Loi. Il fallait donc examiner le libellé du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) pour vérifier si l’« autorité publique » doit être une autorité publique au Canada. Or, les versions anglaise et française du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) ne sont pas identiques. En anglais, en raison de la virgule après « *public authority* », il n’est pas clair si les mots « *in Canada* » visent à qualifier les mots « *adopted and used* » ou les mots « *by any public authority* ». La version française est claire : les mots

phrase “by any public authority.” The shared or common meaning interpretation rule was applied (as the Supreme Court of Canada stated that it should in the case of bilingual legislation) and the French meaning adopted. Furthermore, the French version refers to “*une autorité publique*” (a public authority) rather than to “any public authority.” Once again, applying the shared or common meaning rule, the narrower French version was adopted.

The conclusion that the public authority in question in subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Act must be a public authority in Canada was buttressed by a review of the legislative history of subparagraph 9(1)(n)(iii) and its predecessor provisions in the *Unfair Competition Act*. This history revealed that the comma in the English version of the Act that creates the ambiguity first appeared in the version of the Act published in the 1985 *Revised Statutes of Canada*. It found its way into the provision through one of the “housekeeping”-type amendments authorized by the *Statute Revision Act*, which does not allow changes to the substance of any enactment. The insertion of the comma thus did not appear to have been a conscious legislative choice made by Parliament. This further militated in favour of adopting the meaning reflected by the French version of the Act, which more faithfully reflects Parliament’s intent in enacting subparagraph 9(1)(n)(iii).

Finally, a review of subsection 9(1) of the Act as a whole led to the conclusion that the words “in Canada” should be read as modifying the words “any public authority.” If Parliament had intended that subparagraph 9(1)(n)(iii) apply to foreign public authorities, the statute would have said so explicitly.

The Court’s decision in *Canada Post Corp. v. Post Office*, which held that subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Act is not restricted to “Canadian public authorities,” was not followed as it was decided prior to *Ontario Assn. of Architects v. Assn. of Architectural Technologists of Ontario*, wherein the Federal Court of Appeal held that the extensive powers conferred by subparagraph 9(1)(n)(iii) are such that the provision should not be given an expansive meaning.

The *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, which Canada ratified in 1951 provides that nationals of any country of the Union shall, as regards the protection of industrial property, enjoy in all the other countries of the Union, the same protection then granted by law. The protections available to public authorities under subparagraph 9(1)(n)(iii) are largely a Canadian creation. The Paris Convention does not assist the USPS as it does not

« au Canada » qualifient l’expression « une autorité publique ». Comme l’a affirmé la Cour suprême du Canada, l’interprétation des lois bilingues doit se faire en appliquant la règle du sens commun aux deux versions, de sorte que c’est le sens du texte français qui a été retenu. De plus, le texte français renvoie à « une autorité publique » et non pas à « any public authority ». Encore une fois, en appliquant la règle du sens commun aux deux versions, c’est la version française, dont le sens est plus restreint, qui a été retenue.

La conclusion selon laquelle l’autorité publique dont il est question au sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi doit être une autorité publique au Canada était étayée par l’examen de l’historique législatif de ce sous-alinéa et des dispositions qui l’ont précédé dans la *Loi sur la concurrence déloyale*. Cet examen a révélé que la virgule figurant dans la version anglaise actuelle de cette disposition et qui créait une ambiguïté avait fait sa première apparition dans la version de la Loi publiée dans les *Lois révisées du Canada* de 1985. La virgule a été introduite dans la disposition à l’occasion d’une des modifications de nature administrative permises par la *Loi sur la révision des lois*, qui ne permet pas d’en modifier le fond. L’insertion de la virgule ne semblait donc pas découler d’un choix réfléchi du législateur. Ce facteur militait encore davantage pour l’adoption du sens formulé dans la version française de cette disposition, qui reflète plus fidèlement l’intention du législateur lorsqu’il a adopté le sous-alinéa 9(1)(n)(iii).

Enfin, l’examen du paragraphe 9(1) de la Loi dans son ensemble a conduit à la conclusion qu’il y avait lieu de lire les mots « in Canada » en conjonction avec les mots « any public authority ». Si le législateur avait voulu que le sous-alinéa 9(1)(n)(iii) s’applique à l’égard des autorités publiques étrangères, il l’aurait dit explicitement dans la Loi.

La décision de la Cour dans *Société canadienne des postes c. Post Office*, dans laquelle la Cour a statué que le sous-alinéa 9(1)(n)(iii) n’est pas restreint aux « autorités publiques du Canada », n’a pas été suivie, car elle a été rendue avant que la Cour d’appel fédérale ne décide dans l’affaire *Ordre des architectes de l’Ontario c. Assn. of Architectural Technologists* qu’il faut se garder de donner un sens extensif au sous-alinéa 9(1)(n)(iii), compte tenu des pouvoirs étendus conférés par cette disposition.

La *Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle*, que le Canada a ratifiée en 1951, prévoit que les ressortissants de chacun des pays de l’Union jouiront dans tous les autres pays de l’Union, en ce qui concerne la protection de la propriété industrielle, de la même protection que celle alors garantie par la loi. La protection conférée aux autorités publiques en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) est une création essentiellement canadienne. La Convention de Paris

address these types of protection (i.e. official marks).

(2) The test to determine whether a party is a public authority was articulated in *Ontario Assn. of Architects*. First, it must be determined whether the entity in question is subject to government control. Then, the Court must determine the extent to which the organization's activities benefit the public. The question here was not whether the USPS was a public authority, but whether it was a public authority in Canada. There was no case law on the point of whether the element of government control has to be exercised by a Canadian government, or whether it is sufficient if the entity in question is subject to control outside of Canada. Given that the extensive benefits afforded to the holders of official marks exist only within the geographic confines of Canada, it follows that any injury that will be suffered by trade-mark owners and the public will be suffered by Canadian trade-mark owners and the Canadian public. As a consequence, in order to satisfy the test set out in *Ontario Assn. of Architects*, a public authority must be subject to governmental control within Canada. The USPS was not subjected to such control and was therefore not a public authority in Canada for the purposes of subparagraph 9(1)(n)(iii).

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

- Canada Post Corporation Act*, R.S.C., 1985, c. C-10, s. 5(1)(a), (2)(e).
Canada Post Corporation Act, S.C. 1980-81-82-83, c. 54.
Federal Courts Act, R.S.C., 1985, c. F-7, ss. 1 (as am. by S.C. 2002, c. 8, s. 14), 18.1(1) (as enacted by S.C. 1990, c. 8, s. 5).
Immigration and Refugee Protection Act, S.C. 2001, c. 27.
Paris Convention for the Protection of Industrial Property, March 20, 1883, as revised at Brussels on December 14, 1900, at Washington on June 2, 1911, at the Hague on November 6, 1925, at London on June 2, 1934, at Lisbon on October 31, 1958, and at Stockholm on July 14, 1967, and as amended on September 28, 1979, Arts. 1, 2, 6ter.
Postal Reorganization Act, 39 U.S.C. § 101, 201 (2000).
Statute Revision Act, R.S.C., 1985, c. S-20, s. 6(e),(f),(h).
Trade-marks Act, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 2 "Convention", 9(1) (as am. by S.C. 1990, c. 14, s. 8; 1993, c. 15, s. 58; c. 44, s. 226; 1994, c. 47, s. 191; 1999, c. 31, s. 209(F)), 11, 12 (as am. by S.C. 1990, c. 20, s. 81; 1993, c. 15, s. 59(F); 1994, c. 47, s. 193).
Unfair Competition Act, 1932 (The), S.C. 1932, c. 38, s. 14(1)(j).

n'est d'aucune utilité à la USPS car elle ne vise pas à protéger ces types de marques (c'est-à-dire les marques officielles).

2) Le critère pour décider si un organisme est une « autorité publique » a été articulé dans l'arrêt *Ordre des architectes de l'Ontario*. Premièrement, la Cour doit décider si l'organisme en question est assujéti au contrôle gouvernemental. Deuxièmement, elle doit évaluer la mesure dans laquelle le public profite des activités de l'organisme. La question en l'espèce n'était pas de savoir si la USPS était une autorité publique, mais de savoir si elle était une autorité publique au Canada. Il n'y avait aucune jurisprudence traitant de la question de savoir si le contrôle gouvernemental doit être exercé par un gouvernement canadien, ou s'il suffit que l'organisme dont il est question soit assujéti à un contrôle gouvernemental à l'extérieur du Canada. Étant donné que les avantages étendus réservés aux titulaires de marques officielles n'existent qu'à l'intérieur des limites géographiques du Canada, tout préjudice causé aux propriétaires de marques de commerce et au public sera causé à des propriétaires canadiens de marques de commerce et au public canadien. Par conséquent, pour satisfaire au critère établi dans l'arrêt *Ordre des architectes de l'Ontario*, l'autorité publique doit être assujéti à un contrôle gouvernemental à l'intérieur du Canada. La USPS n'était pas assujéti à un tel contrôle et n'était donc pas une autorité publique au Canada au sens du sous-alinéa 9(1)(n)(iii).

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

- Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle*, 20 mars 1883, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le 14 juillet 1967, et modifiée le 28 septembre 1979, art. 1, 2, 6ter.
Loi sur la concurrence déloyale, 1932, S.C. 1932, ch. 38, art. 14(1)(j).
Loi sur la révision des lois, L.R.C. (1985), ch. S-20, art. 6(e),(f),(h).
Loi sur la Société canadienne des postes, L.R.C. (1985), ch. C-10, art. 5(1)(a), (2)(e).
Loi sur la Société canadienne des postes, S.C. 1980-81-82-83, ch. 54.
Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 1 (mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 14), 18.1(1) (édicte par L.C. 1990, ch. 8, art. 5).
Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 2 «Convention», 9(1) (mod. par L.C. 1990, ch. 14, art. 8; 1993, ch. 15, art. 58; ch. 44, art. 226; 1994, ch. 47, art. 191; 1999, ch. 31, art. 209(F)), 11, 12 (mod. par L.C. 1990, ch. 20, art. 81; 1993, ch. 15, art. 59(F); 1994, ch. 47, art. 193).

Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27.

Postal Reorganization Act, 39 U.S.C. § 101, 201 (2000).

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

NOT FOLLOWED:

Canada Post Corp. v. Post Office, [2001] 2 F.C. 63; (2000) 8 C.P.R. (4th) 289; 191 F.T.R. 300 (T.D.).

APPLIED:

Ontario Assn. of Architects v. Assn. of Architectural Technologists of Ontario, [2003] 1 F.C. 331; (2002), 215 D.L.R. (4th) 550; 19 C.P.R. (4th) 417; 291 N.R. 61; 2002 FCA 218; *Big Apple Ltd. v. Bab Holdings, Inc.* (2002), 16 C.P.R. (4th) 427; 216 F.T.R. 163; 2002 FCT 72; *Medovarski v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*; *Esteban v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, [2005] 2 S.C.R. 539; (2005) 258 D.L.R. (4th) 193; 339 N.R. 1; 2005 SCC 51.

CONSIDERED:

United Grain Growers Ltd. v. Lang Michener, [2001] 3 F.C. 102; (2001), 12 C.P.R. (4th) 89; 269 N.R. 385; 2001 FCA 66; *Canadian Jewish Congress v. Chosen People Ministries, Inc.*, [2003] 1 F.C. 29; (2002), 214 D.L.R. (4th) 553; 19 C.P.R. (4th) 186; 219 F.T.R. 122; 2002 FCT 613; affd (2003), 231 D.L.R. (4th) 309; 27 C.P.R. (4th) 193; 2003 FCA 272; *Insurance Corporation of British Columbia v. Registrar of Trade Marks*, [1980] 1 F.C. 669; (1979), 44 C.P.R. (2d) 1 (T.D.).

REFERRED TO:

Independent Contractors and Business Assn. v. Canada (Minister of Labour) (1998), 6 Admin. L.R. (3d) 92; 39 C.L.R. (2d) 121; 225 N.R. 19 (F.C.A.); *FileNET Corp. v. Canada (Registrar of Trade-marks)*, [2002] 1 F.C. 266; (2001), 13 C.P.R. (4th) 385; 209 F.T.R. 195; 2001 FCT 865; *Molson Breweries v. John Labatt Ltd.*, [2000] 3 F.C. 145; (2000), 5 C.P.R. (4th) 180; 252 N.R. 91 (C.A.); *Mihaljevic v. British Columbia* (1988), 23 C.P.R. (3d) 80; 22 F.T.R. 59 (F.C.T.D.); *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 S.C.R. 27; (1998), 36 O.R. (3d) 418; 154 D.L.R. (4th) 193; 50 C.B.R. (3d) 163; 33 C.C.E.L. (2d) 173; 221 N.R. 241; 106 O.A.C. 1; *MacDonald et al. v. Vapour Canada Ltd.*, [1977] 2 S.C.R. 134; (1976), 66 D.L.R. (3d) 1; 22 C.P.R. (2d) 1; 7 N.R. 477; *Baker v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, [1999] 2 S.C.R. 817; (1999), 174 D.L.R. (4th) 193; 14 Admin. L.R. (3d) 173; 1 Imm. L.R. (3d) 1; 243 N.R. 22; *Salomon v. Commissioners of Customs and Excise*, [1967] 2 Q.B.

JURISPRUDENCE CITÉE

DÉCISION NON SUIVIE :

Société canadienne des postes c. Post Office, [2001] 2 C.F. 63 (1^{re} inst.).

DÉCISIONS APPLIQUÉES :

Ordre des architectes de l'Ontario c. Assn. of Architectural Technologists of Ontario, [2003] 1 C.F. 331; 2002 CAF 218; *Big Apple Ltd. c. Bab Holdings, Inc.*, 2002 CFPI 72; [2002] A.C.F. n° 89 (QL); *Medovarski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*; *Esteban c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, [2005] 2 R.C.S. 539; 2005 CSC 51.

DÉCISIONS EXAMINÉES :

United Grain Growers Ltd. c. Lang Michener, [2001] 3 C.F. 102; 2001 CAF 66; *Congrès juif canadien c. Chosen People Ministries, Inc.*, [2003] 1 C.F. 29; 2002 CFPI 613; conf. par 2003 CAF 272; [2003] A.C.F. n° 980 (C.A.) (QL); *Insurance Corporation of British Columbia c. Registrare des marques de commerce*, [1980] 1 C.F. 669 (1^{re} inst.).

DÉCISIONS CITÉES :

Independent Contractors and Business Assn. c. Canada (Ministre du Travail), [1998] A.C.F. n° 352 (C.A.) (QL); *FileNET Corp. c. Canada (Registrare des marques de commerce)*, [2002] 1 C.F. 266; 2001 CFPI 865; *Brasseries Molson c. John Labatt Ltée*, [2000] 3 C.F. 145 (C.A.); *Mihaljevic c. Colombie-Britannique* (1988), 23 C.P.R. (3d) 80; 22 F.T.R. 59 (C.F. 1^{re} inst.) (QL); *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 R.C.S. 27; *MacDonald et al. c. Vapour Canada Ltd.*, [1977] 2 R.C.S. 134; *Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, [1999] 2 R.C.S. 817; *Salomon v. Commissioners of Customs and Excise*, [1967] 2 Q.B. 116 (C.A.); *National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations)*, [1990] 2 R.C.S. 1324.

116 (C.A.); *National Corn Growers Assn. v. Canada (Import Tribunal)*, [1990] 2 S.C.R. 1324; (1990), 74 D.L.R. (4th) 449; 45 Admin. L.R. 161; 114 N.R. 81.

AUTHORS CITED

Sullivan, Ruth. *Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes*, 4th ed. Toronto: Butterworths, 2002.

Hughes, Roger T. *Hughes on Trade Marks*, 2nd ed. Markham: LexisNexis Canada, 2005.

APPLICATION for judicial review of a decision of the Registrar of Trade-marks to give public notice of the adoption and use of official marks by the United States Postal Service, thus preventing any person, pursuant to subparagraph 9(1)(n)(iii) of the *Trade-marks Act*, from adopting these marks. Application allowed.

APPEARANCES:

A. David Morrow and Jeremy E. Want for applicant.

Anthony M. Prenol and Antonio Turco for respondent.

SOLICITORS OF RECORD:

Smart & Biggar, Ottawa, for applicant.

Blake, Cassels & Graydon LLP, Toronto, for respondent.

The following are the reasons for order and order rendered in English by

[1] MACTAVISH J.: This is an application brought by Canada Post Corporation (CPC) to judicially review decisions of the Registrar of Trade-marks to give public notice of the adoption and use of 13 official marks by the United States Postal Service (USPS). These marks are: “United States Postal Service”, “Express Mail”, “First-class Mail”, “Standard A Mail”, “Standard B Mail”, “Parcel Select”, “Priority Mail”, “Global Priority Mail”, “Delivery Confirmation”, “Signature Confirmation”, “Global Express Guaranteed”, “Netpost” and the USPS “Eagle Design”.

[2] As a result of the actions of the Registrar of Trade-marks, CPC is prevented from using any of these

DOCTRINE CITÉE

Sullivan, Ruth. *Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes*, 4th ed. Toronto : Butterworths, 2002.

Hughes, Roger T. *Hughes on Trade Marks*, 2nd ed. Markham : LexisNexis Canada, 2005.

DEMANDE de contrôle judiciaire d’une décision du registraire des marques de commerce de donner un avis public d’adoption et emploi de marques officielles par la société United States Postal Service, interdisant à quiconque, en application du sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la *Loi sur les marques de commerce*, d’adopter ces marques. Demande accueillie.

ONT COMPARU :

A. David Morrow et Jeremy E. Want pour la demanderesse.

Anthony M. Prenol et Antonio Turco pour la défenderesse.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Smart & Biggar, Ottawa, pour la demanderesse.

Blake, Cassels & Graydon, s.r.l., Toronto, pour la défenderesse.

Ce qui suit est la version française des motifs de l’ordonnance et de l’ordonnance rendus par

[1] LA JUGE MACTAVISH : La Société canadienne des postes (SCP) demande le contrôle judiciaire des décisions par lesquelles le registraire des marques de commerce a donné un avis public d’adoption et emploi par la société United States Postal Service (USPS) de 13 marques officielles, soit « United States Postal Service », « Express Mail », « First-class Mail », « Standard A Mail », « Standard B Mail », « Parcel Select », « Priority Mail », « Global Priority Mail », « Delivery Confirmation », « Signature Confirmation », « Global Express Guaranteed », « Netpost », et de son dessin « Eagle Design ».

[2] En conséquence de ces décisions du registraire des marques de commerce, la SCP ne peut employer, en

marks, or any marks closely resembling them, in association with its postal wares and services, unless it had already been using the marks prior to the dates on which the Registrar gave public notice in the *Trade-marks Journal* of their adoption and use in Canada by the USPS as official marks.

[3] CPC asserts that the USPS is not entitled to official marks as it is not a public authority in Canada. CPC further asserts that the USPS neither adopted nor used the marks in question for wares or services in Canada prior to the publication dates. In the alternative, CPC says that USPS is not entitled to rely on any use that it may have made of the disputed marks in Canada, as this use was unlawful as it violated provisions of the *Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13 [the Act], the *Canada Post Corporation Act*, R.S.C., 1985, c. C-10 and the *Immigration and Refugee Protection Act*, S.C. 2001, c. 27.

[4] Moreover, CPC argues that the acceptance of certain of the marks for publication by the Registrar of Trade-marks was contrary to the public order, as the marks in question are identical, or essentially identical, to terminology in common use by other postal authorities to describe postal products and services. According to CPC, some of these terms have also been adopted as generic terms in the documentation of the Universal Postal Union, an international union of postal authorities.

[5] For the reasons that follow, I am of the view that this application must be allowed, as I am satisfied that the USPS is not entitled to official marks as it is not a “public authority” in Canada within the meaning of subparagraph 9(1)(n)(iii) of the *Trade-marks Act*.

The Parties

[6] CPC is a Crown Corporation established in 1981 by the *Canada Post Corporation Act* [S.C. 1980-81-82-83, c. 54]. CPC succeeds the Post Office Department of

liaison avec ses marchandises et services postaux, aucune des marques énumérées ci-dessus ni aucune marque qui présente avec elles une grande ressemblance, sauf pour ce qui est des marques qu’elle employait déjà avant les dates à lesquelles le registraire a donné dans le *Journal des marques de commerce* un avis public de leur adoption et emploi au Canada comme marques officielles par USPS.

[3] La SCP soutient que la défenderesse USPS n’a pas droit à des marques officielles parce qu’elle n’est pas une autorité publique au Canada. Elle prétend aussi que USPS n’a pas adopté ni employé les marques en cause en liaison avec des marchandises ou services au Canada avant leur date de publication. Subsidiairement, la SCP affirme que USPS n’a aucun droit découlant d’un emploi antérieur de ces marques au Canada parce qu’un tel emploi était illégal étant donné qu’il contrevenait aux dispositions de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13 [la Loi], de la *Loi sur la Société canadienne des postes*, L.R.C. (1985), ch. 10 et de la *Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés*, L.C. 2001, ch. 27.

[4] La SCP prétend en outre que l’approbation par le registraire de la publication de certaines des marques est contraire à l’ordre public parce que ces marques sont identiques ou essentiellement identiques aux termes usuels couramment employés par d’autres sociétés de services postaux pour désigner divers produits et services. Certains de ces termes, selon la SCP, sont aussi employés comme termes génériques dans la documentation de l’Union postale universelle, un organisme qui regroupe diverses administrations postales.

[5] Pour les motifs exposés ci-dessous, je suis d’avis d’accueillir la demande car je suis convaincue que USPS n’a pas droit à des marques officielles parce qu’elle n’est pas une « autorité publique » au Canada au sens du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Les parties

[6] La Société canadienne des postes, une société d’État créée en 1981 par la *Loi sur la Société canadienne des postes* [S.C. 1980-81-82-83, ch. 54], a

the Government of Canada. The objects of CPC include the establishment and operation of a postal service in Canada, the manufacture and provision of such products and services as are necessary or incidental to the postal service, and the provision of such other services as are capable of being conveniently provided in the course of carrying out the other objects of the CPC.

[7] The federal government continues to exercise significant control over CPC. By way of example, the President of the Corporation is appointed by the Governor in Council, as are the members of the Board of Directors and the Chairman of the Board.

[8] In carrying out its objects, paragraph 5(2)(e) of the *Canada Post Corporation Act* obliges the CPC to have regard to, amongst other things, the need to maintain a corporate identity program approved by the Governor in Council that reflects the role of the CPC as an institution of the Government of Canada.

[9] The USPS is an independent establishment of the executive branch of the Government of the United States of America, established to provide universal mail and delivery services, as well as ancillary services such as consulting services. The basic function of the USPS is to “provide postal services to bind the Nation together through the personal, educational, literary, and business correspondence of the people”: [*Postal Reorganization Act*], 39 U.S.C. § 101(a) (2000).

Procedural History

[10] Although CPC initially commenced this proceeding as “an application for judicial review and/or appeal,” as a result of the decision of the Federal Court of Appeal in *Ontario Assn. of Architects v. Assn. of Architectural Technologists of Ontario*, [2003] 1 F.C. 331 (C.A.), CPC now acknowledges that it does not have standing to appeal the decisions in issue, as it was not a party to the original proceedings before the Registrar of Trade-marks. As a consequence, the matter

succédé à l’ancien ministère des Postes du gouvernement du Canada. La SCP a pour mission, notamment, de créer et d’exploiter un service postal au Canada, d’assurer les prestations ainsi que la réalisation et la fourniture des produits utiles à son exploitation et d’assurer les prestations dont elle s’estime capable sans inconvénient pour la réalisation des autres objectifs de sa mission.

[7] Le gouvernement fédéral continue d’exercer un contrôle considérable sur la SCP. Par exemple, le président de la Société ainsi que les administrateurs et le président du conseil d’administration sont nommés par le gouverneur en conseil.

[8] L’alinéa 5(2)e) de la *Loi sur la Société canadienne des postes* prévoit que, dans l’exercice de sa mission, la SCP doit mettre en œuvre, pour ce qui la concerne et selon les modalités approuvées par le gouverneur en conseil, le programme de symbolisation fédérale.

[9] United States Postal Service est une institution autonome relevant du pouvoir exécutif du gouvernement américain. Cette institution a été créée pour offrir des services de livraison et de distribution du courrier partout dans le monde ainsi que d’autres services complémentaires comme des services de consultation. La mission essentielle de USPS est [TRADUCTION] « la prestation de services postaux destinés à souder la nation en permettant aux gens qui la composent de communiquer entre eux à des fins personnelles, éducatives, littéraires et commerciales » : [*Postal Reorganization Act*], 39 U.S.C. § 101(a) (2000).

Historique des procédures

[10] À l’origine, la SCP a engagé la présente instance à titre de [TRADUCTION] « demande de contrôle judiciaire et appel ». Cependant, compte tenu de l’arrêt de la Cour d’appel fédérale *Ordre des architectes de l’Ontario c. Assn. of Architectural Technologists of Ontario*, [2003] 1 C.F. 331 (C.A.), elle reconnaît maintenant que, n’ayant pas été partie à la procédure initiale devant le registraire des marques de commerce, elle n’a pas qualité pour interjeter appel des décisions en

proceeded solely as an application for judicial review.

CPC's Standing to Bring the Application for Judicial Review

[11] The USPS concedes that CPC has a sufficient interest in relation to 11 of the official marks in issue as to give it standing to challenge the Registrar's decisions by way of judicial review. However, the USPS submits that CPC is not "directly affected" by the Registrar's decisions in relation to the "United States Postal Service" name and the "Eagle Design". As a consequence, the USPS says that CPC does not have standing to challenge the Registrar's decisions to give public notice in relation to these two marks.

[12] Subsection 18.1(1) [as enacted by S.C. 1990, c. 8, s. 5] of the *Federal Courts Act*, R.S.C., 1985, c. F-7 [s. 1, as am. by S.C. 2002, c. 8, s. 14], confers standing to bring an application for judicial review on anyone who is "directly affected by the matter in respect of which the relief is sought." A party will be deemed to have been "directly affected" by a decision where it could either benefit from, or suffer a direct adverse impact from a decision: *Independent Contractors and Business Assn. v. Canada (Minister of Labour)* (1998), 6 Admin. L.R. (3d) 92 (F.C.A.), at paragraph 30.

[13] In this case, I am satisfied that CPC has a sufficiently direct interest in the matter as it relates to the "United States Postal Service" official mark as to give it standing to seek relief by way of judicial review. By virtue of paragraph 5(1)(a) of the *Canada Post Corporation Act*, one of the objects of the CPC is the collection, transmission and delivery of mail between Canada and places outside of Canada, which would include the United States. As a consequence of the publication of the "United States Postal Service" official mark, CPC will henceforth be limited in its ability to combine the words "United States" and "postal service" in promoting its services, interfering with its ability to fulfill its statutory objectives, thereby directly adversely affecting CPC's interests.

litige. Par conséquent, il s'agit essentiellement d'une demande de contrôle judiciaire.

La qualité de la SCP pour présenter la demande de contrôle judiciaire

[11] USPS admet que la SCP a un intérêt suffisant pour contester les décisions du registraire en présentant une demande de contrôle judiciaire relativement à 11 des marques officielles en litige. Toutefois, USPS soutient que la SCP n'est pas « directement touchée » par les décisions du registraire concernant le nom « United States Postal Service » et le dessin « Eagle Design » (dessin d'un aigle). En conséquence, USPS est d'avis que la SCP n'a pas qualité pour contester les décisions du registraire de donner un avis public quant à ces deux marques.

[12] Le paragraphe 18.1(1) [édicte par L.C. 1990, ch. 8, art. 5] de la *Loi sur les Cours fédérales*, L.R.C. (1985), ch. F-7 [art. 1, mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 14], confère qualité pour présenter une demande de contrôle judiciaire à « quiconque est directement touché par l'objet de la demande ». Une partie est réputée avoir été « directement touchée » par une décision lorsque cette décision pourrait lui conférer un avantage ou lui infliger un préjudice de façon directe : *Independent Contractors and Business Assn. c. Canada (Ministre du Travail)*, [1998] A.C.F. n° 352 (C.A.) (QL), au paragraphe 30.

[13] En l'espèce, je suis convaincue que la SCP a un intérêt suffisamment direct dans l'attribution de la marque officielle « United States Postal Services » pour se voir reconnaître qualité pour solliciter un redressement en présentant une demande de contrôle judiciaire. En vertu de l'alinéa 5(1)a) de la *Loi sur la Société canadienne des postes*, la mission de la Société comprend le relevage, la transmission et la distribution de courrier dans le régime intérieur et dans le régime international, ce qui inclurait les États-Unis. Du fait de la publication de la marque officielle « United States Postal Service », les possibilités pour la SCP d'associer les mots « United States » et « postal service » dans la promotion de ses services seront restreintes, ce qui la gênera dans l'accomplissement de la mission que lui confie la loi et, dès lors, nuira directement à ses intérêts.

[14] I am also satisfied that CPC is directly affected by the Registrar's decision in relation to the USPS "Eagle Design". In this regard, it should be noted that the "Eagle Design" is depicted as:



[15] CPC is the owner of an official mark and a trade-mark, both of which are known as the "Wing Design". This mark has been used extensively in Canada in association with CPC's services. The Wing Design is depicted as:



[16] Both the USPS and CPC marks are used in connection with the collection, processing and delivery of mail, and according to the USPS, both parties offer at least some of these services in Canada. Both marks involve stylized flying figures, pointing to the right, with "speed marks" suggesting haste. In these circumstances, I am satisfied that there are enough similarities between the two marks that CPC could potentially suffer a direct adverse impact from the Registrar's decision.

[17] These considerations are, in my view, sufficient to give CPC the necessary standing to challenge this decision as it relates to the "Eagle Design": see *FileNET Corp. v. Canada (Registrar of Trade-marks)*, [2002] 1 F.C. 266 (T.D.).

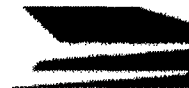
Background

[18] According to the evidence, the USPS has been advertising its services in Canada since 1999. In

[14] Je suis également convaincue que la SCP est directement touchée par la décision du registraire concernant le dessin « Eagle Design » de USPS. Il convient, à cet égard, de reproduire le « Eagle Design » :



[15] La SCP est propriétaire d'une marque officielle et d'une marque de commerce toutes deux connues sous le nom « Wing Design ». La SCP a abondamment employé cette marque au Canada en liaison avec les services qu'elle propose. Le dessin « Wing Design » est reproduit ci-dessous :



[16] USPS et la SCP emploient toutes les deux leur marque respective en liaison avec le relevage, le traitement et la distribution de courrier et, selon USPS, toutes deux offrent au moins certains de ces services au Canada. Chacune des deux marques consiste en la représentation stylisée d'un objet en vol, pointant vers la droite et comportant des traits suggérant la vitesse et la célérité. Dans les circonstances, je suis convaincue que les ressemblances entre les deux marques sont suffisantes pour que la décision du registraire soit susceptible d'infliger à la SCP un préjudice de façon directe.

[17] Ces facteurs m'apparaissent suffisants pour reconnaître à la SCP qualité pour contester la décision du registraire concernant la marque « Eagle Design » : voir *FileNET Corp. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, [2002] 1 C.F. 266 (1^{re} inst.).

Le contexte

[18] Suivant la preuve, USPS fait la promotion de ses services au Canada depuis 1999. De plus, des employés

addition, USPS employees have been travelling to Canada on a regular basis, to promote and sell the USPS' services to customers in Canada who have high-volume mailings to the United States. The USPS provides consulting services to businesses in Canada, and assists with the preparation and delivery of mail to the United States.

[19] Once it is ready for delivery, this mail is transferred to the closest USPS postal unit in the United States by trucks contracted to USPS for this purpose. The mail is then put into the USPS mail system to be delivered to its final destinations in the United States.

[20] By letters dated June 21 and October 17, 2001, the USPS requested that the Registrar of Trade-marks give public notice, pursuant to the provisions of subparagraph 9(1)(n)(iii) of the *Trade-marks Act*, that the USPS had adopted and used the marks in issue as "official marks" for wares and services.

[21] In response, the Registrar of Trade-marks asked the USPS to provide evidence of its status as a public authority. The USPS provided extracts of 39 U.S.C. § 201 (2000), which establish that it is an independent establishment of the Government of the United States. No question was raised by the Registrar as to whether the USPS was a public authority in Canada.

[22] Although no formal decision was rendered in this regard, it appears that the Registrar accepted that the USPS is a public authority for the purposes of subparagraph 9(1)(n)(iii) of the *Trade-marks Act*, as notice was given for 12 of the 13 marks in the December 12, 2001 edition of the *Trade-marks Journal*. In the January 9, 2002 edition of the *Journal* [Vol. 49, No. 2463], the Registrar gave the requested notice in respect of the "Netpost" mark. It is the decisions to give this public notice that underlie this application for judicial review.

de USPS viennent régulièrement au Canada pour promouvoir et vendre les services de USPS à des clients au Canada dont le volume d'envois vers les États-Unis est important. USPS offre des services de consultation aux entreprises au Canada et prête son concours pour la préparation et la distribution de courrier destiné aux États-Unis.

[19] Une fois que ce courrier est prêt pour la distribution, USPS le fait transporter par camions affrétés à cette fin à son unité postale la plus proche aux États-Unis. Le courrier est ensuite placé dans le système postal de USPS et, de là, acheminé vers sa destination finale aux États-Unis.

[20] Par voie de lettres datée du 21 juin et du 17 octobre 2001, USPS a demandé au registraire des marques de commerce de donner, conformément au sous-alinéa 9(1)n(iii) de la *Loi sur les marques de commerce*, un avis au public indiquant qu'elle avait adopté et employait les marques en litige comme « marques officielles » pour des marchandises et services.

[21] Le registraire des marques de commerce a répondu en demandant à USPS de fournir la preuve de son statut d'autorité publique. USPS a alors transmis copie d'extraits du 39 U.S.C. § 201 (2000), qui établit que USPS est une institution indépendante du gouvernement des États-Unis. Le registraire n'a soulevé aucune question quant à savoir si USPS était une autorité publique au Canada.

[22] Bien que le registraire n'ait rendu aucune décision formelle sur cette question, il appert qu'il a accepté que USPS est une autorité publique aux fins de l'application du sous-alinéa 9(1)n(iii) de la *Loi sur les marques de commerce*, puisqu'il a donné un avis public relativement à 12 des 13 marques concernées dans le *Journal des marques de commerce* du 12 décembre 2001. Le registraire a publié l'avis relatif à la marque « Netpost » dans le *Journal* [Vol. 49, n° 2463] du 9 janvier 2002. Ce sont les décisions du registraire de donner cet avis public qui sont à l'origine de la présente demande de contrôle judiciaire.

Issues

[23] As was noted at the commencement of this decision, CPC has raised a number of issues in relation to the USPS's entitlement to the official marks in question. These include a threshold question as to whether the Registrar erred in finding that the USPS is a public authority for the purposes of subparagraph 9(1)(n)(iii) of the *Trade-marks Act*.

[24] For the reasons that follow, I am of the view that the answer to this question is determinative of the application, and that it is therefore unnecessary to address the remaining issues.

Standard of Review

[25] There are two questions that must be answered in deciding whether the USPS is entitled to claim the benefit of subparagraph 9(1)(n)(iii) of the *Trade-marks Act* in relation to official marks.

[26] The first of these is whether, properly interpreted, subparagraph 9(1)(n)(iii) of the *Trade-marks Act* requires that the "public authority" be a public authority in Canada. This involves a question of statutory interpretation. As was noted by the Federal Court of Appeal in *United Grain Growers Ltd. v. Lang Michener*, [2001] 3 F.C. 102, at paragraph 9, questions as to the construction of the *Trade-marks Act* are outside the expertise of the Registrar of Trade-marks.

[27] Moreover, in *Big Apple Ltd. v. Bab Holdings, Inc.* (2002), 16 C.P.R. (4th) 427 (F.C.T.D.), at paragraph 8, this Court held that decisions of the Registrar of Trade-marks involving questions of law are reviewable against a standard of correctness. I agree.

[28] The second question is whether the USPS is itself a "public authority" within the meaning of subparagraph 9(1)(n)(iii) of the *Trade-marks Act*. This is a question of mixed fact and law, which would normally be reviewed against a standard of reasonableness, given that the

Les questions en litige

[23] Comme il a été mentionné au début de la présente décision, la SCP a soulevé plusieurs questions en ce qui a trait au droit de USPS aux marques officielles en cause. Il s'agit notamment de la question préalable de savoir si le registraire a conclu à tort que USPS est une autorité publique aux fins de l'application du sous-alinéa 9(1)n(iii) de la *Loi sur les marques de commerce*.

[24] Pour les motifs énoncés ci-dessous, j'estime que la réponse à cette question est déterminante quant à l'issue de la demande et qu'il est donc inutile d'examiner les autres questions en litige.

La norme de contrôle

[25] Pour décider si USPS a le droit de se prévaloir du sous-alinéa 9(1)n(iii) de la *Loi sur les marques de commerce* relativement à des marques officielles, il faut répondre à deux questions.

[26] La première question est celle de savoir si, interprété correctement, le sous-alinéa 9(1)n(iii) de la *Loi sur les marques de commerce* exige que l'« autorité publique » soit une autorité publique au Canada. Il s'agit là d'une question d'interprétation législative. Comme l'a fait remarquer la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *United Grain Growers Ltd c. Lang Michener*, [2001] 3 C.F. 102, au paragraphe 9, les questions relatives à l'interprétation de la *Loi sur les marques de commerce* ne relèvent pas du champ d'expertise du registraire des marques de commerce.

[27] De plus, dans la décision *Big Apple Ltd. c. Bab Holdings, Inc.*, 2002 CFPI 72, au paragraphe 8, la Cour a statué que la norme de contrôle applicable aux décisions du registraire des marques de commerce qui soulèvent des questions de droit est celle de la décision correcte. Je souscris à cette conclusion.

[28] La seconde question est celle de savoir si USPS est elle-même une « autorité publique » au sens du sous-alinéa 9(1)n(iii) de la *Loi sur les marques de commerce*. Il s'agit d'une question mixte de fait et de droit, pour laquelle la norme de contrôle applicable

USPS did not adduce any additional evidence before this Court on this issue that would have materially affected the Registrar's findings of fact or the exercise of his discretion: *Molson Breweries v. John Labatt Ltd.*, [2000] 3 F.C. 145 (C.A.), at paragraph 51.

[29] However, in order to answer this specific question of mixed fact and law, it is necessary to have a proper understanding of the statutory definition of "public authority," and the scope of the test to be used in determining whether a given entity is indeed a "public authority." These are pure questions of law, which are also reviewable against the correctness standard.

Principles Governing Official Marks Under the *Trade-marks Act*

[30] Official marks are evidently a largely Canadian concept, and are governed by the provisions of subparagraph 9(1)(n)(iii) of the *Trade-marks Act*, which provides that:

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

...

(n) any badge, crest, emblem or mark

...

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

in respect of which the Registrar has, at the request of... [the] public authority... given public notice of its adoption and use; [Emphasis added.]

[31] Subparagraph 9(1)(n)(iii) prohibits the adoption of official marks by others, whereas section 11 of the Act prohibits the use of the marks by others. The registration of the marks by others is prohibited by subsection 12 [as am. by S.C. 1990, c. 20, s. 81; 1993, c. 15, s. 59(F); 1994, c. 47, s. 193] of the Act.

serait normalement celle de la décision raisonnable, étant donné que USPS n'a pas déposé devant la Cour une preuve additionnelle qui aurait pu avoir un effet sur les conclusions de fait du registraire ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire : *Brasseries Molson c. John Labatt Ltée.*, [2000] 3 C.F. 145 (C.A.), au paragraphe 51.

[29] Toutefois, pour répondre à cette question mixte de fait et de droit, il importe de bien comprendre ce que signifie l'expression « autorité publique » utilisée dans la loi ainsi que la portée du critère qui permet d'établir si un organisme particulier est effectivement une « autorité publique ». Il s'agit de pures questions de droit à l'égard desquelles la norme de contrôle applicable est aussi celle de la décision correcte.

Les principes régissant les marques officielles en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*

[30] Les marques officielles sont, de toute évidence, un concept essentiellement canadien et sont régies par les dispositions du sous-alinéa 9(1)n(iii) de la *Loi sur les marques de commerce*, dont voici le texte :

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

[...]

n) tout insigne, écusson, marque ou emblème :

[...]

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

à l'égard duquel le registraire, sur la demande de [...] [l']autorité publique [...], a donné un avis public d'adoption et emploi; [Non souligné dans l'original.]

[31] Le sous-alinéa 9(1)n(iii) de la Loi interdit l'adoption de marques officielles par des tiers, alors que l'article 11 interdit l'emploi des marques par des tiers et l'article 12 [mod. par L.C. 1990, ch. 20, art. 81; 1993, ch. 15, art. 59(F); 1994, ch. 47, art. 193], l'enregistrement par des tiers.

[32] Subparagraph 9(1)(n)(iii) gives extensive protection to the holders of official marks, including substantial advantages over the rights accorded to owners of ordinary trade-marks: *Ontario Assn. of Architects*, at paragraph 4. By way of example, an official mark need not serve to distinguish wares or services: it may be merely descriptive, and may also be confusing with the mark of another: *Ontario Assn. of Architects*, at paragraph 63.

[33] Once public notice has been given with respect to the adoption and use of an official mark, the mark is “hardy and virtually unexpungeable”: *Mihaljevic v. British Columbia* (1988), 23 C.P.R. (3d) 80 (F.C.T.D.), at page 89.

[34] For these reasons, the Federal Court of Appeal has stated that subparagraph 9(1)(n)(iii) of the *Trade-marks Act* should not be given an expansive meaning: *Ontario Assn. of Architects*, at paragraph 64.

[35] The principal requirement for the publication of an official mark is that the party seeking publication be a “public authority”: *Canadian Jewish Congress v. Chosen People Ministries, Inc.*, [2003] 1 F.C. 29 (T.D.); affd (2003) 231 D.L.R. (4th) 309 (F.C.A.). The term “public authority” is not defined in the Act.

[36] While conceding that the USPS is a public authority, CPC nevertheless says that the USPS is not entitled to claim the benefit of subparagraph 9(1)(n)(iii) of the *Trade-marks Act*, as it is not a public authority in Canada. In contrast, the USPS contends that it is a public authority, and that it has adopted and used the marks in issue in Canada. As a consequence, the USPS says it is entitled to the extensive protection afforded to official marks.

[37] The first question, then, is whether, properly interpreted, subparagraph 9(1)(n)(iii) of the *Trade-marks Act* requires that, in order to be able to claim the benefit of the provision, the public authority in issue must be a public authority in Canada.

[32] Le sous-alinéa 9(1)n)(iii) confère aux titulaires de marques officielles une protection étendue qui comporte notamment des avantages importants dont ne jouissent pas les propriétaires de simples marques de commerce : *Ordre des architectes de l'Ontario*, au paragraphe 4. Par exemple, il n'est pas nécessaire qu'une marque officielle distingue des marchandises ou des services; elle peut être simplement descriptive et elle peut créer de la confusion avec la marque d'un tiers : *Ordre des architectes de l'Ontario*, au paragraphe 63.

[33] Une fois qu'un avis public a été donné au sujet de l'adoption et de l'emploi d'une marque officielle, la marque est [TRADUCTION] « résistante et pratiquement ineffaçable » : *Mihaljevic c. British Columbia* (1988), 23 C.P.R. (3d) 80 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 89.

[34] Ces considérations ont amené la Cour d'appel fédérale à déclarer qu'il faut se garder de donner au sous-alinéa 9(1)n)(iii) un sens extensif : *Ordre des architectes de l'Ontario*, au paragraphe 64.

[35] La principale exigence concernant la publication d'une marque officielle est que la partie qui en fait la demande doit être une « autorité publique » : *Congrès juif canadien c. Chosen People Ministries, Inc.*, [2003] 1 C.F. 29 (1^{re} inst.); conf. par 2003 CAF 272. L'expression « autorité publique » n'est pas définie dans la Loi.

[36] La SCP reconnaît que USPS est une autorité publique, mais elle fait néanmoins valoir que USPS n'a pas le droit de se prévaloir du sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la *Loi sur les marques de commerce* parce qu'elle n'est pas une autorité publique au Canada. USPS prétend au contraire être une autorité publique et avoir adopté et employé les marques en question au Canada. USPS affirme donc avoir droit à la protection étendue réservée aux marques officielles.

[37] La première question consiste donc à savoir si, interprété correctement, le sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la *Loi sur les marques de commerce* exige que, pour se prévaloir de cette disposition, l'autorité publique soit une autorité publique au Canada.

Does the Public Authority have to be a Public Authority in Canada?

[38] In answering this question, regard must be had to the wording of subparagraph 9(1)(n)(iii) of the *Trade-marks Act*. Regard must also be had to the admonition of the Supreme Court of Canada that when approaching a question of statutory interpretation, the words of an Act are to be read in their entire context, in their grammatical and ordinary sense, harmoniously with the scheme of the Act, the object of the Act, and the intention of Parliament: see *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 S.C.R. 27, at paragraph 21.

[39] In this case, the task of interpreting the provision in question is complicated by the fact that the English and French language versions of the legislation are not identical.

[40] In this regard it should be noted that the English version of subparagraph 9(1)(n)(iii) of the *Trade-marks Act* states that in order for a mark to be a proper official mark, it must have been “adopted and used by any public authority, in Canada as an official mark for wares or services.”

[41] However, the French version of the same provision states that the mark in question must have been “*adopté et employé par une autorité publique au Canada comme marque officielle pour des marchandises ou services.*”

[42] Thus, in the English version, there is a comma after the phrase “public authority.” This results in the section being somewhat ambiguous, as it is not entirely clear as to whether the words “in Canada” are intended to modify the words “adopted and used” or “by any public authority.”

[43] In contrast, the absence of the comma in the French version of subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Act makes it clear that the official mark must have been “*adopté et employé par une autorité publique au Canada*” [emphasis added].

[44] As the Supreme Court of Canada recently restated in *Medovarski v. Canada (Minister of*

L’autorité publique doit-elle être une autorité publique au Canada?

[38] Pour répondre à cette question, il convient d’examiner le libellé du sous-alinéa 9(1)n(iii) de la *Loi sur les marques de commerce*. Il faut aussi tenir compte de la mise en garde de la Cour suprême du Canada qui a rappelé que, en matière d’interprétation législative, il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global, en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur : voir *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 R.C.S. 27, au paragraphe 21.

[39] En l’espèce, l’interprétation de la disposition concernée se complique du fait que ses versions anglaise et française ne sont pas identiques.

[40] Il convient de noter, à cet égard, que la version anglaise du sous-alinéa 9(1)n(iii) de la *Loi sur les marques de commerce* indique que, pour être une marque officielle légitime, une marque doit avoir été « *adopted and used by any public authority, in Canada as an official mark for wares or services* ».

[41] Toutefois, la version française de cette disposition prévoit que la marque doit avoir été « adopté[e] et employé[e] par une autorité publique au Canada comme marque officielle pour des marchandises ou services ».

[42] Dans la version anglaise, comme on le voit, une virgule est placée après les mots « *public authority* ». Il en résulte une certaine ambiguïté puisqu’il n’est pas tout à fait clair si les mots « *in Canada* » visent à qualifier les mots « *adopted and used* » ou les mots « *by any public authority* ».

[43] En revanche, l’absence de virgule dans la version française du sous-alinéa 9(1)n(iii) de la Loi établit clairement que la marque officielle doit avoir été « adopté[e] et employé[e] par une autorité publique au Canada » [non souligné dans l’original].

[44] Comme l’a récemment réaffirmé la Cour suprême du Canada dans l’arrêt *Medovarski c. Canada (Ministre*

Citizenship and Immigration); *Esteban v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, [2005] 2 S.C.R. 539, at paragraph 25, bilingual legislation is to be interpreted by applying the shared or common meaning rule. That is, where two versions of bilingual legislation do not say the same thing, the shared meaning, which is normally the narrower meaning, ought to be adopted, unless for some reason, that meaning is unacceptable: See also Ruth Sullivan, *Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes*, 4th ed. (Toronto: Butterworths, 2002), at page 80.

[45] In this case, the English version of the legislation is capable of sustaining two different meanings, whereas the French version is only capable of one meaning. Applying the shared or common meaning rule, I am thus satisfied that the words “in Canada” / “au Canada” modify the phrase “by any public authority” / “par une autorité publique”. As a consequence, in order to be entitled to an official mark, the public authority in question must be a public authority in Canada.

[46] The USPS also points to the fact that the English version of subparagraph 9(1)(n)(iii) refers to “any public authority” [emphasis added] as support for its contention that the protections afforded by the provision are not to be restricted to public authorities in this country. Were that the case, the USPS says, the legislation would refer to “Canadian public authority,” or, at the very least, the word “a” would have been used to modify “public authority” rather than the word “any.”

[47] Here, once again, there is a difference between the English and French versions of the provision. The French version of subparagraph 9(1)(n)(iii) does exactly what the USPS says would be necessary to give the legislation the restricted meaning favoured by CPC. That is, the French version refers to “une autorité publique.” In other words, the word “a” is indeed used in the French version of subparagraph 9(1)(n)(iii) to modify “public authority.”

[48] Once again, applying the shared or common meaning rule, I am of the view that the narrower French version ought to be adopted, and that the provision should be read to limit the availability of official marks to public authorities in this country.

de la Citoyenneté et de l'Immigration); *Esteban c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, [2005] 2 R.C.S. 539, au paragraphe 25, l'interprétation des lois bilingues doit se faire en appliquant la règle du sens commun aux deux versions. Autrement dit, lorsque les deux versions d'une loi bilingue ne disent pas la même chose, le sens commun, qui est généralement le sens le plus restreint, doit prévaloir, à moins qu'il ne soit inacceptable pour quelque raison. Voir aussi Ruth Sullivan, *Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes*, 4^e éd., (Toronto: Butterworths, 2002), à la page 80.

[45] En l'espèce, la version anglaise de la disposition législative peut avoir deux significations alors que la version française ne peut en avoir qu'une. En conséquence, appliquant la règle du sens commun, je suis convaincue que les mots « *in Canada* » / « *au Canada* » viennent préciser les mots « *by any public authority* » / « *par une autorité publique* ». Il en découle que, pour avoir droit à une marque officielle, l'autorité publique doit être une autorité publique au Canada.

[46] USPS souligne également que la version anglaise du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) vise « any public authority » [non souligné dans l'original] et que, en conséquence, la protection conférée par cette disposition ne doit pas être limitée aux autorités publiques au Canada. Si c'était le cas, selon USPS, la loi comporterait les mots « *Canadian public authority* » ou, à tout le moins, le mot « a » aurait été employé plutôt que le mot « *any* » pour qualifier « *public authority* ».

[47] Les versions anglaise et française de la disposition législative diffèrent sur ce point également. La version française du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) est exactement conforme à cet égard à ce qui, selon USPS, permettrait de donner à la loi le sens restreint préconisé par la SCP. La version française, en effet, parle d'« une autorité publique ». Autrement dit, la version française du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) emploie en fait le mot « une » pour qualifier « *autorité publique* ».

[48] Appliquant, cette fois encore, la règle du sens commun, je suis d'avis qu'il y a lieu de retenir la version française plus restreinte et qu'il faut comprendre que seules les autorités publiques au Canada ont droit aux marques officielles.

[49] My conclusion in this regard is buttressed by a review of the legislative history of subparagraph 9(1)(n)(iii) of the *Trade-marks Act*, and its predecessor provisions in *The Unfair Competition Act, 1932*, S.C. 1932, c. 38 [paragraph 14(1)(f)], which discloses that the comma in the English version of the provision was not originally present in the legislation. The comma first appeared in the version of the *Trade-marks Act* published in the 1985 *Revised Statutes of Canada*, R.S.C., c. T-13.

[50] It appears that the comma found its way into the provision through one of the “housekeeping”-type amendments authorized by the *Statute Revision Act*, R.S.C., 1985, c. S-20. Paragraph 6(e) of this Act authorizes the Statute Revision Commission to “make such alterations to the language of statutes as may be required to preserve a uniform mode of expression, without changing the substance of any enactment” [emphasis added]. Similarly, the Commission can make minor improvements to the language of statutes “as may be required to bring out more clearly the intention of Parliament” (paragraph 6(f)). However, here once again, the Commission is precluded from changing the substance of any enactment. Paragraph 6(h) of the *Statute Revision Act* also empowers the Commission to correct editing, grammatical or typographical errors in legislation.

[51] In other words, the insertion of the comma into the English version of subparagraph 9(1)(n)(iii) of the *Trade-marks Act* does not appear to have been a conscious legislative choice made by Parliament, but rather an administrative act by the Statute Revision Commission, the result of which was to create an ambiguity between the French and English versions of the legislation. In my view, this further militates in favour of adopting the meaning reflected by the French version of the legislation, which more faithfully reflects Parliament’s intent in enacting the provision in question.

[52] Finally, a review of subsection 9(1) as a whole also leads to the conclusion that the words “in Canada” should be read as modifying the words “any public authority” / “une autorité publique” as opposed to “adopted and used” or “adopté et employé.”

[49] Ma conclusion à cet égard est étayée par l’examen de l’historique législatif du sous-alinéa 9(1)n(iii) de la *Loi sur les marques de commerce* et des dispositions qui l’ont précédé dans la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932*, S.C. 1932, ch. 38 [alinéa 14(1)f)], qui révèlent que la virgule figurant dans la version anglaise actuelle de cette disposition n’y figurait pas à l’origine. Cette virgule a fait sa première apparition dans la *Loi sur les marques de commerce* publiée dans les *Lois révisées du Canada* de 1985, L.R.C., ch. T-13.

[50] Il semble que la virgule a été introduite dans la disposition à l’occasion d’une des modifications de nature administrative permises par la *Loi sur la révision des lois*, L.R.C. (1985), ch. S-20. L’alinéa 6e) de cette Loi autorise la Commission de révision des lois à « apporter à la forme des lois les changements nécessaires à l’uniformité de l’ensemble, sans en modifier le fond » [non souligné dans l’original]. De même, la Commission peut apporter à la forme des lois les améliorations mineures « nécessaires pour mieux exprimer l’intention du Parlement » (alinéa 6f)). Là encore, cependant, la Commission doit se garder de modifier le fond d’une disposition. L’alinéa 6h) de la *Loi sur la révision des lois* permet aussi à la Commission de corriger les erreurs de présentation, de grammaire ou de typographie dans les lois.

[51] En d’autres termes, l’insertion de la virgule dans la version anglaise du sous-alinéa 9(1)n(iii) de la *Loi sur les marques de commerce* ne semble pas découler d’un choix réfléchi du législateur, mais bien plutôt d’une mesure administrative de la Commission de révision des lois, mesure qui a eu pour effet de créer une ambiguïté entre les versions française et anglaise de la loi. À mon avis, ce facteur milite pour l’adoption du sens formulé dans la version française de cette disposition, qui reflète plus fidèlement l’intention du législateur.

[52] Enfin, l’examen du paragraphe 9(1) dans son ensemble conduit lui aussi à la conclusion qu’il y a lieu de lire les mots « *in Canada* » en conjonction avec les mots « *any public authority* » ou « une autorité publique » plutôt qu’avec les mots « *adopted and used* » ou « adopté et employé ».

[53] In this regard, it appears that the provisions of subsection 9(1) can be grouped into four categories:

1. Provisions preventing use of a specific mark or symbol: see, by way of example, paragraphs 9(1)(a), (b), (c), (f) [as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 58], (g) [as am. *idem*], (h), (h.1) [as enacted by S.C. 1990, c. 14, s. 8], (j), (k), (l), (m);

2. Provisions that Parliament clearly intended to have apply to foreign entities, such as paragraphs 9(1)(i) [as am. by S.C. 1994, c. 47, s. 191], (i.1) [as enacted by S.C. 1993, c. 15, s. 58; 1994, c. 47, s. 191] and (i.2) [as enacted by S.C. 1993, c. 15, s. 58; c. 44, s. 226], which expressly apply to any “country of the Union”, and paragraph 9(1)(i.3) [as enacted by S.C. 1993, s. 15, s. 58; c. 47, s. 191], which expressly applies to any “international intergovernmental organization”;

3. Provisions that Parliament intended to have apply only to Canadian entities: for example, subparagraph 9(1)(n)(iii), which expressly applies to a “public authority, in Canada”/“*autorité publique au Canada*”; subparagraph 9(1)(n)(i), which expressly applies to “Her Majesty’s Forces as defined in the *National Defence Act*”; paragraph 9(1)(e), which expressly applies to “Canada” or “any province or municipal corporation in Canada”; paragraph 9(1)(o), which expressly applies to the “Royal Canadian Mounted Police”; and paragraph 9(1)(n.1) [as enacted by S.C. 1993, c. 15, s. 58; 1999, c. 31, s. 209(F)]; which expressly applies to “the Governor General”; and

4. Provisions intended to apply to any entity regardless of location: for example, subparagraph 9(1)(n)(ii), which expressly applies to “any university.”

[54] Given this, one would think that if Parliament intended that subparagraph 9(1)(n)(iii) apply to foreign public authorities, the statute would have said so explicitly. At a minimum, one would not expect to see the modifier “in Canada” in the provision.

[53] Il appert, à cet égard, qu’il est possible de classer les dispositions du paragraphe 9(1) en quatre catégories :

1. les dispositions qui interdisent l’emploi d’une marque ou d’un symbole particulier : par exemple, les alinéas 9(1)a), b), c), f) [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 58], g) [mod., *idem*], h), h.1) [édicte par L.C. 1990, ch. 14, art. 8], j), k), l), m);

2. les dispositions par lesquelles le législateur vise clairement les institutions étrangères, comme les alinéas 9(1)i) [mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 191], i.1) [édicte par L.C. 1993, ch. 15, art. 58; 1994, ch. 47, art. 191] et i.2) [édicte par L.C. 1993, ch. 15, art. 58; ch. 44, art. 226], qui s’appliquent expressément à l’égard d’« un pays de l’Union » et l’alinéa 9(1)i.3) [édicte par L.C. 1993, ch. 15, art. 58; 1994, ch. 47, art. 191], qui concerne expressément une « organisation intergouvernementale internationale »;

3. les dispositions par lesquelles le législateur vise uniquement des institutions canadiennes : par exemple, le sous-alinéa 9(1)n)(iii), qui s’applique expressément à l’égard d’une « autorité publique au Canada » / « *public authority, in Canada* »; le sous-alinéa 9(1)n)(i), qui vise expressément « l’une des forces de Sa Majesté telles que les définit la *Loi sur la défense nationale* »; l’alinéa 9(1)e), qui s’applique expressément à l’égard du « Canada » ou d’« une province ou municipalité au Canada »; l’alinéa 9(1)o), qui vise expressément la « Gendarmerie royale du Canada » et l’alinéa 9(1)n.1) [édicte par L.C. 1993, ch. 15, art. 58; 1999, ch. 31, art. 209(F)], qui concerne expressément le « gouverneur général »;

4. les dispositions destinées à s’appliquer à l’égard de n’importe quel organisme, où qu’il se trouve : par exemple, le sous-alinéa 9(1)n)(ii), qui s’applique à l’égard « d’une université ».

[54] Compte tenu de cette analyse, on peut penser que, si le législateur avait voulu que le sous-alinéa 9(1)n)(iii) s’applique à l’égard des autorités publiques étrangères, il l’aurait dit explicitement dans la Loi. À tout le moins, on ne s’attendrait pas, dans ce cas, à trouver dans la disposition la précision « au Canada ».

[55] As a consequence, I am satisfied that, properly interpreted, subparagraph 9(1)(n)(iii) of the *Trade-marks Act* requires that, in order to be entitled to an official mark, the institution claiming the mark must be a public authority in Canada.

[56] In support of its contention that it is entitled to claim the benefit of subparagraph 9(1)(n)(iii) of the *Trade-marks Act*, the USPS relies on the decision of this Court in *Canada Post Corp. v. Post Office*, [2001] 2 F.C. 63 (T.D.), which held that the provision is not restricted to “Canadian public authorities” [at paragraph 44].

[57] It should be noted that this case was decided prior to the delivery of the Federal Court of Appeal’s decision in the *Ontario Assn. of Architects* case, where the Court held that the extensive powers conferred by subparagraph 9(1)(n)(iii) of the *Trade-marks Act* are such that the provision should not be given an expansive meaning.

[58] Moreover, my interpretation of the legislation is not necessarily inconsistent with the finding in the *Post Office* case cited above. In my view, the legislation requires that to be able to claim the benefit of subparagraph 9(1)(n)(iii), the public authority in question must be a public authority in Canada, whereas the finding in the *Post Office* case was arguably a little different, namely that the legislation was not limited to Canadian public authorities.

[59] However, to the extent that my interpretation of the legislation may be inconsistent with that in the *Post Office* case, for the reasons articulated above, I must respectfully decline to follow it.

[60] Before turning to consider whether the USPS is a public authority in Canada, there is one additional argument advanced by the USPS that must be addressed. That is, in support of its contention that it is sufficient for the purposes of subparagraph 9(1)(n)(iii) of the *Trade-marks Act* that the public authority in question has adopted and used the marks in issue in Canada, the USPS says that to interpret the legislation otherwise would result in a breach of the “National Treatment”

[55] Par conséquent, je suis convaincue que, interprété correctement, le sous-alinéa 9(1)n(iii) de la *Loi sur les marques de commerce* exige que, pour avoir droit à une marque officielle, l’institution qui la revendique soit une autorité publique au Canada.

[56] Pour étayer sa position selon laquelle elle a le droit de se prévaloir du sous-alinéa 9(1)n(iii) de la *Loi sur les marques de commerce*, USPS invoque la décision *Société canadienne des postes c. Post Office*, [2001] 2 C.F. 63 (1^{re} inst.), dans laquelle la Cour a statué que cette disposition n’est pas restreinte aux « autorités publiques du Canada » [au paragraphe 44].

[57] Il convient de souligner que cette décision a été rendue avant que la Cour d’appel fédérale ne se prononce dans l’affaire *Ordre des architectes de l’Ontario*, où elle a statué qu’il faut se garder de donner un sens extensif au sous-alinéa 9(1)n(iii) de la *Loi sur les marques de commerce*, compte tenu des pouvoirs étendus conférés par cette disposition.

[58] En outre, mon interprétation de cette disposition n’est pas nécessairement incompatible avec la conclusion de la Cour dans la décision *Post Office*. À mon avis, pour se prévaloir du sous-alinéa 9(1)n(iii), l’autorité publique doit être une autorité publique au Canada, alors que la conclusion de la Cour dans *Post Office* était en un sens un peu différente en ce qu’elle indiquait que cette disposition législative n’est pas restreinte aux autorités publiques du Canada.

[59] Dans la mesure, cependant, où mon interprétation de la disposition en litige peut être incompatible avec celle énoncée dans *Post Office*, je dois, en toute déférence et pour les motifs exposés ci-dessus, ne pas suivre cette dernière.

[60] Avant d’examiner si USPS est une autorité publique au Canada, je dois traiter d’un autre argument avancé par cette dernière. Pour étayer sa prétention qu’il suffit, aux fins du sous-alinéa 9(1)n(iii) de la *Loi sur les marques de commerce*, que l’autorité publique ait adopté et employé les marques en question au Canada, USPS affirme que toute autre interprétation contreviendrait aux dispositions relatives au « traitement national » de la *Convention de Paris pour la protection*

provisions of the *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, 20 March 1883, as revised.

[61] The relevant portion of Article 2 of the Convention states that:

Article 2

(1) Nationals of any country of the Union shall, as regards the protection of industrial property, enjoy in all the other countries of the Union the advantages that their respective laws now grant, or may hereafter grant, to nationals; all without prejudice to the rights specially provided for by this Convention. Consequently, they shall have the same protection as the latter, and the same legal remedy against any infringement of their rights, provided that the conditions and formalities imposed upon nationals are complied with.

[62] The term “industrial property” is defined in Article 1 of the Convention as “patents, utility models, industrial designs, trademarks, service marks, trade names, indications of source or appellations of origin.”

[63] Canada ratified the Paris Convention [1934 *London Act*] on June 26, 1951, and section 2 of the *Trade-marks Act* includes the Convention in the definition section of the Act. The Convention has not, however, been implemented into Canadian law: see *MacDonald et al. v. Vapour Canada Ltd.*, [1977] 2 S.C.R. 134, at pages 167-172. (See also *Hughes on Trade Marks*, 2nd ed., 2005, at paragraph 5.) Nevertheless, international conventions may be used in interpreting domestic law, even where they have not been formally implemented in this country: *Baker v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, [1999] 2 S.C.R. 817.

[64] In this context, the USPS submits that any ambiguity in the *Trade-marks Act* must be resolved in favour of an interpretation that would honour Canada’s international obligations: *Salomon v. Commissioners of Customs and Excise*, [1967] 2 Q.B. 116 (C.A.), at page 143, and *National Corn Growers Assn. v. Canada (Import Tribunal)*, [1990] 2 S.C.R. 1324, at page 1371.

de la *propriété industrielle* du 20 mars 1883, telle qu’elle a été révisée.

[61] Le paragraphe pertinent de l’article 2 de la Convention prévoit ce qui suit :

Article 2

1) Les ressortissants de chacun des pays de l’Union jouiront dans tous les autres pays de l’Union, en ce qui concerne la protection de la propriété industrielle, des avantages que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, le tout sans préjudice des droits spécialement prévus pour la présente Convention. En conséquence, ils auront la même protection que ceux-ci et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, sous réserve de l’accomplissement des conditions et formalités imposées aux nationaux.

[62] L’article premier de la Convention précise que la « propriété industrielle » a pour objet « les brevets d’invention, les modèles d’utilité, les dessins ou modèles industriels, les marques de fabrique ou de commerce, les marques de service, le nom commercial et les indications de provenance ou appellations d’origine ».

[63] Le Canada a ratifié la Convention de Paris [*Loi de Londres* de 1934] le 26 juin 1951, et l’article 2 de la *Loi sur les marques de commerce* inclut la Convention dans la section des définitions. Cependant, la Convention n’a pas été incorporée dans le droit canadien : voir *MacDonald et al. c. Vapour Canada Ltd.*, [1977] 2 R.C.S. 134, aux pages 167 à 172. (Voir aussi *Hughes on Trade Marks*, 2^e éd., 2005, au paragraphe 5.) Néanmoins, les instruments internationaux peuvent servir à interpréter le droit interne, même lorsqu’ils n’ont pas été officiellement incorporés dans le droit canadien : *Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)*, [1999] 2 R.C.S. 817.

[64] Dans ce contexte, USPS soutient que toute ambiguïté dans la *Loi sur les marques de commerce* doit être résolue en donnant à la loi une interprétation conforme aux obligations internationales du Canada : *Salomon c. Commissioners of Customs and Excise*, [1967] 2 Q.B. 116 (C.A.), à la page 143, et *National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations)*, [1990] 2 R.C.S. 1324, à la page 1371.

[65] I am of the view that the provisions of the Paris Convention do not assist the USPS. While the term “official mark” is commonly used in a generic sense to refer to the class of marks covered by section 9 of the *Trade-marks Act*, the only place that the term “official mark” actually appears in the Act is in subparagraph 9(1)(n)(iii).

[66] As noted earlier, the protections available to public authorities by virtue of subparagraph 9(1)(n)(iii) are a largely Canadian creation. Perhaps for this reason, the Paris Convention does not address true subparagraph 9(1)(n)(iii)-type “official marks,” restricting its reach to “trademarks, service marks, trade names, indications of source or appellations of origin”.

[67] The closest thing to an official mark contemplated by the Paris Convention is the protection afforded by Article 6ter to State emblems, such as armorial bearings and flags, as well as to official hallmarks and emblems of intergovernmental organizations. This is quite different than the type of marks in issue in this case.

[68] I am therefore satisfied that the Paris Convention does not extend to cover official marks of the type in issue in this case. As a consequence, the issue of conflict with the “National Treatment” provisions of the Paris Convention does not arise in this case.

[69] This then leaves the question of whether the USPS is a public authority in Canada.

Is the USPS a Public Authority in Canada?

[70] As was noted earlier in this decision, the term “public authority” is not defined in the *Trade-marks Act*. Rather, the test for establishing what constitutes a public authority has been established by the jurisprudence.

[65] J’estime que les dispositions de la Convention de Paris ne sont d’aucune utilité à USPS. Bien que l’expression « marque officielle » soit employée couramment dans son acception générique pour désigner la catégorie de marques visées par l’article 9 de la *Loi sur les marques de commerce*, la seule occurrence de l’expression « marque officielle » dans la Loi se trouve au sous-alinéa 9(1)n(iii).

[66] Comme je l’ai déjà dit, la protection conférée aux autorités publiques en vertu du sous-alinéa 9(1)n(iii) est une création essentiellement canadienne. Peut-être est-ce la raison pour laquelle la Convention de Paris ne traite pas des véritables « marques officielles » comme celles dont il est question au sous-alinéa 9(1)n(iii) et restreint la portée de son objet aux éléments suivants : « les marques de fabrique ou de commerce, les marques de service, le nom commercial et les indications de provenance ou appellations d’origine ».

[67] L’élément qui, dans la Convention de Paris, se rapproche le plus d’une marque officielle est la protection qu’accorde l’article 6ter de la Convention aux emblèmes d’État, comme les armoiries et les drapeaux, ainsi qu’aux signes officiels de contrôle et aux emblèmes d’organisations intergouvernementales. Il s’agit là de marques bien différentes de celles dont il est question en l’espèce.

[68] Je suis donc convaincue que la Convention de Paris ne s’étend pas au genre de marques officielles qui font l’objet du présent litige. De ce fait, il n’y a pas en l’espèce de conflit avec les dispositions relatives au « traitement national » dans la Convention de Paris.

[69] Il reste à examiner si USPS est une autorité publique au Canada.

USPS est-elle une autorité publique au Canada?

[70] Comme il a été mentionné plus haut dans la présente décision, l’expression « autorité publique » n’est pas définie dans la *Loi sur les marques de commerce*. C’est plutôt la jurisprudence qui a établi le critère servant à déterminer ce qu’est une autorité publique.

[71] In the *Ontario Assn. of Architects* case previously cited, the Federal Court of Appeal articulated a two-part test to be used in determining whether a party is a “public authority” for the purposes of subparagraph 9(1)(n)(iii) of the *Trade-marks Act*. That is, the Court must determine first, whether the entity in question is subject to governmental control, and second, the extent to which the organization’s activities benefit the public (at paragraphs 47-53).

[72] There is no doubt that the USPS is a public authority in the commonly understood sense of the term, in that it is established by the executive branch of the American government to provide a service to the public. The question is whether it is a “public authority” in Canada for the purposes of subparagraph 9(1)(n)(iii) of the *Trade-marks Act*.

[73] That is, this case raises the question of whether the “government control” referred to in the *Ontario Assn. of Architects* case has to be exercised by a Canadian government, or whether it is sufficient if the entity in question is subject to government control outside of this country.

[74] It does not appear that there is any jurisprudence directly on this point. The only case to which I was referred expressly dealing with a foreign public authority is the *Post Office* case previously cited. The issue of governmental control was not addressed in that case. However, in *Canadian Jewish Congress v. Chosen People Ministries, Inc.*, the Court was called upon to consider whether an American religious organization was a public authority for the purposes of subparagraph 9(1)(n)(iii) of the *Trade-marks Act*. In concluding it was not, the Court was influenced by the fact that the Government of Canada could not intervene in the way that churches conduct their affairs.

[75] In approaching this question, it bears repeating that the Federal Court of Appeal has observed that subparagraph 9(1)(n)(iii) of the *Trade-marks Act* confers very substantial benefits that are not available to the owners of trade-marks. Concomitant with this is the potential for injury to trade-mark owners and to the

[71] Dans l’arrêt *Ordre des architectes de l’Ontario*, la Cour d’appel fédérale a énoncé un critère à deux volets pour déterminer si un organisme est une « autorité publique » aux fins du sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la *Loi sur les marques de commerce*. Premièrement, la Cour doit décider si l’organisme en question est assujéti au contrôle gouvernemental et, deuxièmement, elle doit évaluer la mesure dans laquelle le public profite des activités de l’organisme (aux paragraphes 47 à 53).

[72] Il n’y a aucun doute que USPS est une autorité publique dans l’acception générale du terme, en ce qu’elle a été constituée par le pouvoir exécutif du gouvernement américain pour offrir un service au public. La question est de savoir si USPS est une « autorité publique » au Canada aux fins de l’application du sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la *Loi sur les marques de commerce*.

[73] En d’autres termes, la présente affaire soulève la question de savoir si le « contrôle gouvernemental » dont fait état l’arrêt *Ordre des architectes de l’Ontario* doit être exercé par un gouvernement canadien ou s’il suffit que l’organisme dont il est question soit assujéti à un contrôle gouvernemental à l’extérieur du Canada.

[74] Il semble n’y avoir aucune jurisprudence traitant précisément de ce point. La seule décision portée à mon attention qui se rapporte expressément à une autorité publique étrangère est *Post Office*. La question du contrôle gouvernemental n’a pas été examinée dans cette affaire. Néanmoins, dans l’arrêt *Congrès juif canadien c. Chosen People Ministries, Inc.*, la Cour devait décider si un organisme religieux américain constituait une autorité publique aux fins de l’application du sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la *Loi sur les marques de commerce*. En répondant par la négative à cette question, la Cour a tenu compte du fait que le gouvernement canadien n’a aucun droit de regard dans la manière dont les églises conduisent leurs affaires.

[75] Avant d’aborder cette question, il convient de rappeler que la Cour d’appel fédérale a fait remarquer que le sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la *Loi sur les marques de commerce* confère des avantages très importants auxquels n’ont pas droit les propriétaires de marques de commerce. À ces avantages s’ajoute un risque de

public. As a consequence, the Court concluded that the provision should not be given an expansive meaning: *Ontario Assn. of Architects*, at paragraphs 63-64.

[76] With this in mind, reference should be had to the comments of Justice Cattanach in *Insurance Corporation of British Columbia v. Registrar of Trade Marks*, [1980] 1 F.C. 669 (T.D.), where he stated, at page 684 that:

A public authority may embark upon a venture of supplying wares and services to the public and in so doing adopt an official mark. Having done so then all other persons are precluded from using that mark and, as a result of doing so, on its own initiative, the public authority can appropriate unto itself the mark so adopted and used by it without restriction or control other than its own conscience and the ultimate will of the electorate expressed by the method available to it. [Emphasis added.]

[77] Given that the extensive benefits afforded to the holders of official marks exist only within the geographic confines of this country, it follows that any injury that will be suffered by trade-mark owners and the public will be suffered by Canadian trade-mark owners and the Canadian public.

[78] In this context, surely the ultimate accountability to the electorate contemplated by Justice Cattanach must be to a Canadian electorate.

[79] As a consequence, I find that in order to satisfy the test established by the Federal Court of Appeal in the *Ontario Assn. of Architects* case, a public authority must be subject to governmental control within this country. Given that there is no evidence before me that any level of government in Canada exercises any measure of power or control over any aspect of the USPS's operations, I am satisfied that the USPS is not a public authority for the purposes of subparagraph 9(1)(n)(iii) of the *Trade-marks Act*. As a result, it is therefore not entitled to claim the benefit of subparagraph 9(1)(n)(iii) of the *Trade-marks Act*.

préjudice pour les propriétaires de marques de commerce et le public. C'est pourquoi la Cour d'appel a conclu qu'il faut se garder de donner un sens extensif à cette disposition : *Ordre des architectes de l'Ontario*, aux paragraphes 63 et 64.

[76] Compte tenu de ces principes, il convient de mentionner les observations suivantes du juge Cattanach dans la décision *Insurance Corporation of British Columbia c. Registraire des marques de commerce*, [1980] 1 C.F. 669 (1^{re} inst.), à la page 684 :

Une autorité publique se lance dans l'entreprise de fournir au public des marchandises et des services et pour ce faire, adopte une marque officielle. Après quoi, tout le monde se voit interdire l'emploi de cette marque. Ce qui revient à dire que, de sa propre initiative, elle s'approprie ladite marque sans aucune autre restriction ou contrôle que sa propre conscience et la volonté que le corps électoral exprimera éventuellement par les moyens dont il dispose. [Non souligné dans l'original.]

[77] Étant donné que les avantages étendus réservés aux titulaires de marques officielles n'existent qu'à l'intérieur des limites géographiques du Canada, tout préjudice causé aux propriétaires de marques de commerce et au public sera causé à des propriétaires canadiens de marques de commerce et au public canadien.

[78] Dans ce contexte, je ne doute pas que la volonté du corps électoral dont parlait le juge Cattanach doit être celle d'un corps électoral canadien.

[79] Je conclus donc que, pour satisfaire au critère établi par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Ordre des architectes de l'Ontario*, l'autorité publique doit être assujettie à un contrôle gouvernemental à l'intérieur du Canada. Comme je ne dispose d'aucun élément de preuve indiquant qu'un ordre de gouvernement au Canada exerce un degré de pouvoir ou de contrôle sur quelque aspect des activités de USPS, je suis convaincue que USPS n'est pas une autorité publique aux fins de l'application du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la *Loi sur les marques de commerce*. De ce fait, USPS n'a pas le droit de se prévaloir du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Conclusion

[80] For these reasons the application is allowed. The decisions of the Registrar to give public notice of the adoption and use of the marks in issue are set aside.

ORDER

THIS COURT:

1. Declares that the USPS is not a “public authority” in Canada for the purposes of subparagraph 9(1)(n)(iii) of the *Trade-marks Act*;

2. Declares that the marks:

- “United States Postal Service-Express Mail”
- “First-class Mail”
- “Standard A Mail”
- “Standard B Mail”
- “Parcel Select”
- “Priority Mail”
- “Global Priority Mail”
- “Delivery Confirmation”
- “Signature Confirmation”
- “Global Express Guaranteed”
- “Netpost” and

- The USPS “Eagle Design”

are not official marks;

3. Orders that the decisions of the Registrar to give public notice of the adoption and use of the marks:

- “United States Postal Service-Express Mail”
- “First-class Mail”
- “Standard A Mail”
- “Standard B Mail”
- “Parcel Select”
- “Priority Mail”
- “Global Priority Mail”
- “Delivery Confirmation”
- “Signature Confirmation”
- “Global Express Guaranteed”

Conclusion

[80] Pour ces motifs, la demande est accueillie. Les décisions du registraire de donner un avis public d’adoption et emploi des marques en question sont annulées.

ORDONNANCE

LA COUR :

1. Déclare que USPS n’est pas une « autorité publique » au Canada aux fins de l’application du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la *Loi sur les marques de commerce*;

2. Déclare que les marques suivantes :

- « United States Postal Service-Express Mail »
- « First-class Mail »
- « Standard A Mail »
- « Standard B Mail »
- « Parcel Select »
- « Priority Mail »
- « Global Priority Mail »
- « Delivery Confirmation »
- « Signature Confirmation »
- « Global Express Guaranteed »
- « Netpost »

- le dessin « Eagle Design » de USPS

ne sont pas des marques officielles;

3. Ordonne que les décisions du registraire de donner un avis public d’adoption et emploi des marques suivantes :

- « United States Postal Service-Express Mail »
- « First-class Mail »
- « Standard A Mail »
- « Standard B Mail »
- « Parcel Select »
- « Priority Mail »
- « Global Priority Mail »
- « Delivery Confirmation »
- « Signature Confirmation »
- « Global Express Guaranteed »

- “Netpost and”

- « Netpost »

- “The USPS “Eagle Design”

- le dessin « Eagle Design » de USPS

are set aside.

soient annulées.

4. Costs were not sought, nor are they ordered.

4. Aucuns dépens n’ont été demandés; en conséquence, aucuns dépens ne sont adjugés.