

T-5583-81

T-5583-81

Keepsake, Inc. (Appellant)

v.

Prestons Limited (Respondent)

Trial Division, Cattanach J.—Ottawa, November 24, 1982 and January 17, 1983.

Trade marks — Evidence of use for purposes of s. 44 of the Act — Appeal from Registrar's decision to expunge appellant's trade mark "Keepsake" from register — In response to s. 44 inquiry, registered owner (appellant) filing affidavit attached to which were two invoices of sales of rings to retailers in Ottawa and Toronto predating s. 44 notice, hangtags of type attached to all rings sold in Canada and catalogue of rings outlining order procedure by phone or mail — Registrar finding evidence of "use", but insufficient evidence to infer such use in normal course of trade as required by s. 4 — On appeal, appellant filing supplementary affidavit alleging extensive sales in U.S.A. overflowing into neighbouring countries, and extensive advertising in consumer magazines and in trade journals — Purpose of s. 44 to rid register of unused marks in respect of which owners showing no interest — Appellant demonstrating interest in trade mark — Appellant complying with s. 44 procedure by providing single affidavit of registered owner to Registrar and on appeal — Original affidavit read together with supplementary affidavit giving rise to inference sales made in normal course of trade — Appeal allowed — Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, ss. 2, 4, 44(1),(2).

Appeal from a decision of the Registrar of Trade Marks to expunge appellant's registration of the trade mark "Keepsake" for use in association with the sale of rings. In response to an inquiry under section 44 of the *Trade Marks Act*, the appellant filed an affidavit, attached to which were two invoices for rings sold to retailers in Ottawa and Toronto prior to the date of the request for evidence of user, hangtags featuring the trade mark "Keepsake" which are attached to all rings sold by the appellant in Canada and a 1981 catalogue of the appellant's rings outlining order procedures. Section 2 provides that "use" in relation to a trade mark means any use that by section 4 is deemed to be use in association with wares. Section 4 deems that a trade mark is used in association with wares, if in the normal course of trade, notice of the association is given to the transferee at the time of transfer. The Registrar found that the registrant showed "use" of its trade mark in Canada, but failed to show that such use was in the normal course of trade which would have involved more than two sales in the year preceding the date of the section 44 notice. He concluded that there was insufficient evidence to rebut the possibility that the two sales recited were not "merely marginal, periodic sales". On appeal, additional evidence of extensive sales of rings bearing the trade

Keepsake, Inc. (appelante)

c.

^a Prestons Limited (intimée)

Division de première instance, juge Cattanach—Ottawa, 24 novembre 1982 et 17 janvier 1983.

Marques de commerce — Preuve d'emploi pour les fins de l'art. 44 de la Loi — Appel d'une décision du registraire qui a radié du registre la marque de commerce «Keepsake» de l'appelante — En réponse à la demande prévue à l'art. 44, le propriétaire inscrit (l'appelante) a déposé un affidavit auquel étaient jointes deux factures de ventes de bagues envoyées à des détaillants d'Ottawa et de Toronto avant l'avis prévu à l'art. 44, ainsi que des étiquettes du genre de celles qui sont attachées à toutes les bagues vendues au Canada et un catalogue de bagues indiquant la façon de les commander par téléphone ou par courrier — Le registraire a conclu qu'il y a eu preuve d'«emploi», mais qu'elle était insuffisante pour qu'il puisse déduire que cet emploi était fait dans le cours normal du commerce comme l'exige l'art. 4 — En appel, l'appelante a déposé un affidavit additionnel alléguant que de nombreuses ventes ont été conclues aux États-Unis et dans les pays voisins et que cette marque de commerce a fait l'objet de beaucoup de publicité dans des magazines destinés aux consommateurs et dans des revues économiques — L'art. 44 a pour but de radier des registres les marques non employées auxquelles les propriétaires ne portent aucun intérêt — L'appelante a manifesté un intérêt envers la marque de commerce — Elle s'est conformée à la procédure prévue à l'art. 44 en présentant au registraire, à titre de propriétaire inscrit, un seul affidavit et un autre en appel — Le premier affidavit lu en corrélation avec l'affidavit additionnel permet de déduire que les ventes ont été conclues dans le cours normal du commerce — Appel accueilli — Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, chap. T-10, art. 2, 4, 44(1),(2).

Appel est interjeté d'une décision du registraire des marques de commerce qui a radié l'enregistrement de la marque de commerce «Keepsake» de l'appelante pour fins d'emploi en liaison avec la vente de bagues. En réponse à une demande fondée sur l'article 44 de la *Loi sur les marques de commerce*, l'appelante a déposé un affidavit auquel étaient jointes deux factures concernant des bagues vendues à des détaillants d'Ottawa et de Toronto avant la date de la demande de la preuve d'emploi, ainsi que des étiquettes mettant en évidence la marque de commerce «Keepsake», lesquelles étiquettes sont jointes à toutes les bagues vendues par l'appelante au Canada, et un catalogue 1981 des bagues de l'appelante, indiquant la façon de les commander. L'article 2 prévoit que l'«emploi» à l'égard d'une marque de commerce signifie tout emploi qui, selon l'article 4, est réputé un emploi en liaison avec des marchandises. En vertu de l'article 4, une marque de commerce est censée être employée en liaison avec des marchandises si, dans la pratique normale du commerce, un avis de la liaison est donné au cessionnaire au moment de la cession. Le registraire a décidé que le déposant a fait la preuve de l'«emploi» de sa marque de commerce au Canada mais qu'il n'a pas prouvé que cet emploi était fait dans le cours normal du commerce, ce qui

mark "Keepsake" in the United States of America and elsewhere, and of extensive advertising in consumer magazines and in trade journals was adduced. The issue is whether the affidavit provided to the Registrar together with the supplementary affidavit provided on appeal allege sufficient facts from which the inference will follow that there has been use in the normal course of trade.

Held, the appeal is allowed. The purpose of section 44 as set out in the *Noxzema Chemical* case is to provide a summary procedure whereby the registered owner of a trade mark is required to provide some evidence that the mark is being used in Canada or evidence of "special circumstances that excuse . . . absence of use". The evidence to be produced is limited to the purpose of section 44. The registered owner is the only person who may provide such evidence. The *Parker-Knoll* case was authority for the proposition that the use of the trade mark must be shown to have been prior to the dispatch of the notice under section 44 of the Act. Evidence of a single sale can be construed as evidence of use depending upon the surrounding circumstances. As was stated in the *Aerosol Fillers* case, a categorical statement that the trade mark is in "use" or has been used in the normal course of trade does not meet the requirements of section 44. An affiant must establish facts from which a conclusion of "use" would follow as a logical inference. Likewise a token use does not satisfy the requirements of section 44. On an appeal from the Registrar's decision, subsection 56(5) substitutes the Court's discretion for that of the Registrar and provides for a trial *de novo* with additional evidence allowed: *Re Wolfville Holland Bakery Ltd.* The language of subsections 44(1) and (2) limits the registered owner to furnishing one affidavit to the Registrar. Any additional evidence adduced on appeal must be likewise limited to an affidavit or statutory declaration of the registered owner. The Registrar's conclusion of use prior to the section 44 notice is supported by the evidence. That conclusion rebuts token sales or sales of convenience for an ulterior purpose. "Some evidence" of use need not be forthcoming in quantity, but rather it should be forthcoming in quality. The registered owner has provided evidence of use and has demonstrated a substantial interest in the trade mark. Together the two affidavits provide sufficient evidence from which it can be inferred that the rings were sold in the normal course of trade and that the transactions were arm's length commercial transactions. In the affidavit before the Registrar a simple allegation of facts should have been made from which it could be inferred that the two sales in question had been made in the normal course of trade as for example in response to an order placed by telephone or in writing by the purchasers citing the catalogue identification of the merchandise. The affidavit did not do so and accordingly the Registrar did not err in his decision. However when the original affidavit and the supplementary affidavit are read together, the inference can be made that the sales were in the normal course of trade.

aurait nécessité plus de deux ventes au cours de l'année qui a précédé la date de l'avis prévu à l'article 44. Il a conclu que la preuve était insuffisante pour réfuter l'hypothèse selon laquelle les deux ventes mentionnées n'étaient pas «seulement des ventes marginales et intermittentes». En appel, on a présenté une *a* preuve additionnelle établissant que de nombreuses ventes de bagues portant la marque de commerce «Keepsake» ont été conclues aux États-Unis et en d'autres endroits et qu'il y a eu beaucoup de publicité dans des magazines destinés aux consommateurs et dans des revues économiques. Il s'agit de savoir si *b* l'affidavit soumis au registraire ainsi que l'affidavit additionnel déposé en appel allèguent des faits suffisants pour qu'on puisse déduire qu'il y a eu emploi dans le cours normal du commerce.

Jugement: l'appel est accueilli. Comme il est dit dans l'affaire *Noxzema Chemical*, l'article 44 a pour but de prévoir une procédure sommaire en vertu de laquelle le propriétaire inscrit *c* d'une marque de commerce est tenu de fournir une certaine preuve établissant que la marque de commerce est employée au Canada ou que «des circonstances spéciales . . . justifient [le défaut d'emploi]». Les éléments de preuve à produire sont limités aux fins de l'article 44. Le propriétaire inscrit est la seule personne qui peut soumettre cette preuve. L'affaire *Parker-Knoll* *d* a appuyé la proposition selon laquelle il faut prouver que l'emploi de la marque de commerce a précédé l'envoi de l'avis prévu à l'article 44 de la Loi. La preuve d'une seule vente peut être interprétée comme prouvant l'emploi de la marque de commerce, suivant les circonstances qui entourent l'opération. Comme il a été dit dans l'affaire *Aerosol Fillers*, une affirmation catégorique portant qu'une marque de commerce est *e* «employée» ou a été employée dans le cours normal du commerce ne remplit pas les exigences de l'article 44. Le déclarant doit établir les faits à partir desquels on peut déduire logiquement qu'il y a eu «emploi». De même, un emploi symbolique n'est pas conforme aux exigences de l'article 44. Lorsqu'il y a *f* appel d'une décision du registraire, le paragraphe 56(5) substitue le pouvoir discrétionnaire de la Cour à celui du registraire et prévoit la tenue d'un procès *de novo* avec la possibilité de présenter une preuve additionnelle: *Re Wolfville Holland Bakery Ltd.* Aux termes des paragraphes 44(1) et (2), le propriétaire inscrit ne peut fournir qu'un seul affidavit au *g* registraire. Toute preuve additionnelle produite en appel doit également se limiter à un affidavit ou à une déclaration statutaire du propriétaire inscrit. La conclusion du registraire selon laquelle l'emploi était antérieur à l'avis prévu à l'article 44 s'appuie sur les éléments de preuve. Cette conclusion exclut *h* l'hypothèse de ventes symboliques ou de ventes conclues pour des raisons de convenance. «Une certaine preuve» de l'emploi doit se fonder non pas sur la quantité mais plutôt sur la qualité. Le propriétaire inscrit a fait la preuve de l'emploi et il a manifesté un intérêt réel envers la marque de commerce. Les deux affidavits fournissent une preuve suffisante permettant de déduire que les bagues ont été vendues dans le cours normal du *i* commerce et que les opérations en question constituaient des opérations commerciales sans lien de dépendance. Dans l'affidavit soumis au registraire, on aurait dû simplement alléguer des faits permettant de déduire que les deux ventes en question ont été conclues dans le cours normal du commerce, par exemple, à la suite d'une commande faite par téléphone ou par *j* écrit par des acheteurs qui identifient la marchandise à l'aide du catalogue. L'affidavit ne contenait pas de tels faits et le registraire ne s'est donc pas trompé en rendant sa décision.

Cependant, lorsqu'on lit le premier affidavit en corrélation avec l'affidavit additionnel, on peut déduire que les ventes ont été conclues dans le cours normal du commerce.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

Noxzema Chemical Company of Canada Limited v. Sheran Manufacturing Limited et al., [1968] 2 Ex.C.R. 446; 55 C.P.R. 147; *Parker-Knoll Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1978), 32 C.P.R. (2d) 148 (F.C.T.D.); *American Distilling Co. v. Canadian Schenley Distilleries Ltd.* (1979), 38 C.P.R. (2d) 60 (F.C.T.D.); *Aerosol Fillers Inc. v. Plough (Canada) Limited*, [1980] 2 F.C. 338; 45 C.P.R. (2d) 194 (T.D.); *The Molson Companies Ltd. v. Halter* (1977), 28 C.P.R. (2d) 158 (F.C.T.D.); *Re Wolfville Holland Bakery Ltd.* (1965), 42 C.P.R. 88 (Ex. C.); *Broderick & Bascom Rope Co. v. Registrar of Trade Marks* (1970), 62 C.P.R. 268 (Ex. C.); *Porter v. Don the Beachcomber*, [1966] Ex.C.R. 982; 48 C.P.R. 280; *Union Electric Supply Co. Limited v. Registrar of Trade Marks*, [1982] 2 F.C. 263 (T.D.).

COUNSEL:

David Scott, Q.C. and *K. Perrett* for appellant.

No one appearing on behalf of respondent.

SOLICITOR:

Scott & Ayles, Ottawa, for appellant.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

CATTANACH J.: This is an appeal from a decision of the Registrar of Trade Marks dated September 17, 1981 whereby the Registrar expunged the registration of the trade mark "Keepsake" for use in association with the sale of rings of all kinds standing in the name of the appellant.

The trade mark was first registered on June 13, 1939 in the name of Maurice J. Walsh Limited, carrying on business in Toronto, Ontario.

The trade mark was assigned to Anthony H. Marston of Toronto, Ontario on November 1, 1944.

The trade mark was further assigned to Keepsake Jewellery Company Limited with Head Office at 600 Bay Street, Toronto, Ontario on December 7, 1944.

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

Noxzema Chemical Company of Canada Limited v. Sheran Manufacturing Limited et al., [1968] 2 R.C.É. 446; 55 C.P.R. 147; *Parker-Knoll Ltd. c. Registraire des marques de commerce* (1978), 32 C.P.R. (2d) 148 (C.F. 1^{re} inst.); *American Distilling Co. c. Canadian Schenley Distilleries Ltd.* (1979), 38 C.P.R. (2d) 60 (C.F. 1^{re} inst.); *Aerosol Fillers Inc. c. Plough (Canada) Limited*, [1980] 2 C.F. 338; 45 C.P.R. (2d) 194 (1^{re} inst.); *The Molson Companies Ltd. c. Halter* (1977), 28 C.P.R. (2d) 158 (C.F. 1^{re} inst.); *Re Wolfville Holland Bakery Ltd.* (1965), 42 C.P.R. 88 (C. de l'É.); *Broderick & Bascom Rope Co. v. Registrar of Trade Marks* (1970), 62 C.P.R. 268 (C. de l'É.); *Porter v. Don the Beachcomber* [1966] R.C.É. 982; 48 C.P.R. 280; *Union Electric Supply Co. Limited c. Le registraire des marques de commerce*, [1982] 2 C.F. 263 (1^{re} inst.).

AVOCATS:

David Scott, c.r. et *K. Perrett* pour l'appellante.

Personne n'a comparu pour le compte de l'intimée.

PROCUREUR:

Scott & Ayles, Ottawa, pour l'appellante.

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

LE JUGE CATTANACH: Il s'agit d'un appel d'une décision rendue le 17 septembre 1981 par le registraire des marques de commerce qui radiait l'enregistrement de la marque de commerce «Keepsake» employée en liaison avec la vente de bagues de toutes sortes portant le nom de l'appellante.

La marque de commerce a été enregistrée pour la première fois le 13 juin 1939 sous le nom de Maurice J. Walsh Limited, qui exerçait son commerce à Toronto (Ontario).

Elle a été cédée à Anthony H. Marston de Toronto (Ontario) le 1^{er} novembre 1944.

Elle a été une fois de plus cédée le 7 décembre 1944 à Keepsake Jewellery Company Limited ayant son siège social au 600, rue Bay, Toronto (Ontario).

The Head Office address of the registrant in Toronto was changed and recorded on April 12, 1954.

The trade mark was assigned by Keepsake Jewellery Company Limited, 12 Sheppard Street, Toronto, Ontario to A.H. Pond Co. Inc., One Lincoln Centre, Syracuse, New York, U.S.A. and recorded on June 18, 1974.

The corporate name of A.H. Pond Co. Inc. was changed to that of Keepsake, Inc. and recorded in the Register of Trade Marks on August 19, 1980.

On November 25, 1980 the solicitors for the respondent, Prestons Limited, initiated an inquiry pursuant to subsection 44(1) requiring the registered owner to furnish evidence within three months by an affidavit or statutory declaration showing with respect to the wares specified in the registration "whether the trade mark is in use in Canada" (the additional concluding language of the subsection is omitted since it is not applicable to the facts in this appeal).

By section 2 of the Act "use" in relation to a trade mark means any use that by section 4 is deemed to be use in association with wares (the reference to "services" is omitted because it is not applicable to the facts of this appeal).

Subsection 4(1) reads:

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

In response to that inquiry from the Registrar the appellant filed an affidavit sworn by Albert W. Doolittle, the Executive Vice President of the appellant, to which were attached as exhibits two invoices dated August 28, 1980 and September 2, 1980 for rings sold in Canada by Keepsake, Inc. in association with the trade mark "Keepsake".

The first invoice is to Don Thompson Jewellers Ltd. of Ottawa, Canada, for four rings for a total price of \$180 in U.S. funds. In addition to being marked as an exhibit to the affidavit there is a

L'adresse du siège social de la déposante à Toronto a été changée et le changement enregistré le 12 avril 1954.

La marque de commerce a été cédée par Keepsake Jewellery Company Limited, sise au 12, rue Sheppard, Toronto (Ontario) à A.H. Pond Co. Inc., sise au un, Lincoln Centre, Syracuse (New York, É.-U.) et enregistrée le 18 juin 1974.

La dénomination sociale de A.H. Pond Co. Inc. est devenue Keepsake, Inc. et a été inscrite dans le registre des marques de commerce le 19 août 1980.

Le 25 novembre 1980, les procureurs de l'intimée, Prestons Limited, ont présenté une demande en vertu du paragraphe 44(1) à la suite de laquelle il a été enjoint au propriétaire inscrit de fournir, dans un délai de trois mois, un affidavit ou une déclaration statutaire indiquant, à l'égard des marchandises que spécifie l'enregistrement «si la marque de commerce est employée au Canada» (la dernière partie du paragraphe est omise parce qu'elle ne s'applique pas aux faits de l'espèce).

Aux termes de l'article 2 de la Loi, «emploi» ou «usage», à l'égard d'une marque de commerce, signifie tout emploi qui, selon l'article 4, est réputé un emploi en liaison avec des marchandises (on ne mentionne pas les «services» parce qu'ils ne s'appliquent pas aux faits du présent appel).

Le paragraphe 4(1) est ainsi rédigé:

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

En réponse à cette demande du registraire, l'appelante a déposé la déclaration sous serment d'Albert W. Doolittle, son vice-président directeur, à laquelle étaient jointes à titre de pièces, deux factures en date du 28 août et du 2 septembre 1980, concernant des bagues vendues au Canada par Keepsake, Inc. en liaison avec la marque de commerce «Keepsake».

La première facture indique que quatre bagues ont été vendues à Don Thompson Jewellers Ltd. d'Ottawa (Canada) pour le prix total de 180 \$ en argent américain. Outre cette facture jointe à l'af-

certification by a notary public in the State of New York reading: "This is to certify that this invoice covers a shipment of four KEEPSAKE 14K gold rings." Presumably the notary public was satisfied that she could make that certification.

The second invoice dated some five days after the first invoice is directed to Emesco Imports of Canada Ltd. in Toronto, Ontario in the like quantity of wares and amount payable therefor and endorsed in the same manner by a notary public, all as in the first invoice.

Exhibit 3 to the affidavit of Doolittle are three hangtags of the type attached to all rings sold by the appellant into Canada. Obviously the rings are exported to and imported into Canada. The hangtags so exhibited are attractively designed in colour and shape indicative in their quality as identifying quality merchandise and above all feature the trade mark "Keepsake" in a subdued but dignified manner.

Exhibit 5 to the affidavit is a 1981 catalogue of the appellant's wedding rings in the various styles and designs available. The prices are not disclosed but the back page outlines ordering information by toll-free telephone or by mail.

The catalogue numbers of the rings invoiced to the two purchasers in Canada (both obviously retail jewellers) are in the catalogue, Exhibit 5.

Each invoice identifies the salesman as "House" which normally means that the order was placed by phone, by mail or personal attendance at the vendor's premises but I have no evidence to that effect and the practice is not so well known that I can take judicial notice of it.

In the reasons for the Registrar's decision dated September 17, 1981, he said:

... I am satisfied that the two invoices show that two sales were made to Canadian companies three to four months prior to the date of the Section 44 notice.

fidavit, on trouve l'attestation d'un notaire de l'État de New York rédigée dans les termes suivants: [TRADUCTION] «J'atteste que la présente facture a trait à l'envoi de quatre bagues en or à 14 carats de marque KEEPSAKE.» Cette femme notaire était vraisemblablement convaincue qu'elle pouvait rédiger cette attestation.

La seconde facture préparée quelque cinq jours après la première et adressée à Emesco Imports of Canada Ltd., Toronto (Ontario), indique la même quantité de marchandises et le même montant à payer et elle est attestée par un notaire de la même façon que la première facture.

La pièce 3 jointe à l'affidavit de Doolittle est constituée de trois étiquettes du genre de celles qui sont attachées à toutes les bagues vendues par l'appelante au Canada. De toute évidence, ces bagues sont importées au Canada. Les étiquettes, jointes à titre de pièces, ont une couleur et une forme attrayantes qui témoignent de la qualité de la marchandise et, ce qui importe davantage, elles annoncent la marque de commerce «Keepsake» d'une façon discrète mais digne.

La pièce 5 jointe à l'affidavit est un catalogue de 1981 qui présente les différents styles et les différentes formes d'alliances de l'appelante. Les prix n'y apparaissent pas mais la dernière page indique comment obtenir des renseignements en composant un numéro de téléphone sans frais ou par courrier.

Les numéros de catalogue des bagues dont la facture a été envoyée aux deux acheteurs au Canada (qui sont de toute évidence des joailliers détaillants) apparaissent dans le catalogue (pièce 5).

Sur chaque facture, le mot [TRADUCTION] «maison» est inscrit pour identifier le vendeur, ce qui signifie habituellement que la commande a été faite par téléphone, par courrier ou à la suite d'une visite au magasin du vendeur, mais on ne m'a soumis aucune preuve à cet effet et l'usage n'est pas répandu au point où je peux l'admettre de plein droit.

Voici ce qu'a déclaré le registraire dans les motifs de sa décision rendue le 17 septembre 1981:

[TRADUCTION] ... je suis convaincu que les deux factures indiquent que deux ventes ont été conclues avec des compagnies canadiennes trois ou quatre mois avant la date de l'avis prévu à l'article 44.

I am in complete agreement with the Registrar's finding to that effect. The sales being prior to the section 44 notice of inquiry could not have been inspired by that notice.

However upon the basis of the allegations in the affidavit of Albert W. Doolittle and the exhibits thereto the Registrar had this to say:

In my view, a normal course of trade for wares of this class would have involved more than two sales in the year preceding the date of the Section 44 notice. The registrant should have been able to furnish more evidence with respect to its normal course of trade during the period that it has been the registered owner of the trade mark which commenced June 18, 1974.

Accordingly the Registrar concluded:

On the basis of the evidence furnished by the registrant, I am satisfied that the registrant has shown use of its trade mark in Canada but I am not able to conclude that such use was in the normal course of trade. I have therefore decided to expunge registration No. N.S. 44/11868.

What the Registrar deplors is the paucity in the number of sales established by the appellant and the failure of the registered owner to show that these two sales represent a normal course of trade.

The basic and limited purpose of section 44 of the Act has been set forth by Jackett P. (as he then was) in *Noxzema Chemical Company of Canada Limited v. Sheran Manufacturing Limited et al.* [[1968] 2 Ex.C.R. 446]; 55 C.P.R. 147, when he said [at page 453 Exchequer Court Reports] that:

... there will be on the Registry many trade marks that the registered owners do not use and in respect of which the registered owners make no pretence of having any interest.

He adds [at pages 452-453] that what section 44 provides is:

... a summary procedure whereby the registered owner of a trade mark is required to provide either *some evidence* that the registered trade mark is being used in Canada or evidence of "special circumstances that excuse... absence of use".

The penalty for failure to do so is that the trade mark will be expunged.

The evidence to be produced is likewise limited to the purpose of section 44.

Je souscris entièrement à cette conclusion du registraire. Étant antérieures à l'avis prévu à l'article 44, les ventes n'ont pu avoir été provoquées par cet avis.

^a Tenant compte cependant des allégations contenues dans l'affidavit d'Albert W. Doolittle et des pièces qui y sont jointes, le registraire a déclaré ce qui suit:

^b [TRADUCTION] À mon avis, il aurait dû y avoir, dans le cours normal du commerce, plus que deux ventes de marchandises de cette catégorie au cours de l'année qui a précédé la date de l'avis prévu à l'article 44. La déposante aurait dû pouvoir présenter une preuve plus convaincante en ce qui concerne le cours normal de son commerce pendant qu'elle était la propriétaire inscrite de la marque de commerce, à compter du 18 juin 1974.

Le registraire a donc conclu ce qui suit:

^d [TRADUCTION] À la lumière des éléments de preuve fournis par la déposante, je suis convaincu que celle-ci a prouvé qu'elle a employé sa marque de commerce au Canada mais je ne peux conclure que cet emploi s'est fait dans le cours normal de son commerce. J'ai donc décidé de radier l'enregistrement n° N.S. 44/11868.

^e Le registraire déplore le nombre peu élevé de ventes prouvées par l'appelante et le fait que le propriétaire inscrit n'a pas prouvé que ces deux ventes représentent le cours normal du commerce.

^f Dans l'affaire *Noxzema Chemical Company of Canada Limited v. Sheran Manufacturing Limited et al.* [[1968] 2 R.C.É 446]; 55 C.P.R. 147, le président Jackett (tel était alors son titre) a énoncé le but fondamental et restreint de l'article 44 de la Loi en déclarant ce qui suit [à la page 453 des Recueils de la Cour de l'Échiquier]:

^g [TRADUCTION] ... il y a, dans le registre, un grand nombre de marques de commerce que les propriétaires inscrits n'emploient pas et à l'égard desquelles ils ne prétendent pas porter un intérêt quelconque.

^h Il ajoute [aux pages 452 et 453] que l'article 44 prévoit:

ⁱ [TRADUCTION] ... une procédure sommaire en vertu de laquelle le propriétaire inscrit d'une marque de commerce est tenu de fournir *une certaine preuve* établissant que la marque de commerce enregistrée est employée au Canada ou que «des circonstances spéciales... justifient [le défaut d'emploi]».

Si on ne réussit pas à faire cette preuve, la marque de commerce est radiée.

^j De même, les éléments de preuve à produire sont limités aux fins de l'article 44.

The Registrar is prohibited by subsection 44(2) from receiving any evidence other than that provided by the registered owner. The registered owner is the only person who may provide such evidence. Failure by the registered owner to respond to a notice of inquiry under subsection 44(1) is indicative of the fact that the registered owner has no "interest" in the trade mark or if in response to the notice he furnishes an affidavit or statutory declaration (which is the only evidence which may be accepted by the Registrar) that shows neither user nor anything that could be regarded as "special circumstances that excuse such absence of use" is likewise indicative of a lack of continuing interest in the trade mark.

Thus it follows that there must be "some evidence" of use within the meaning of section 4 of the *Trade Marks Act* [R.S.C. 1970, c. T-10] furnished by the registered owner.

The use of the trade mark must be shown to have been prior to the dispatch of the notice under section 44 of the Act. Walsh J. so stated in *Parker-Knoll Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1978), 32 C.P.R. (2d) 148 [F.C.T.D.] at page 153.

He there said that the affidavit or statutory declaration required to be furnished by the registered owner to show whether the trade mark is in use in Canada:

... should I believe be limited to evidence of use prior to the giving of such notice . . .

This the affidavit of Albert W. Doolittle, which was before the Registrar, did.

Evidence of a single sale can be construed as evidence of use depending upon the circumstances surrounding the transaction.

In this instance the Registrar accepted that use of the trade mark was established in Canada but he was not satisfied that sufficient evidence was forthcoming to rebut the possibility that the two sales which were established, "were more than marginal, periodic sales to protect the registrant's trade mark registration" and that, "The registered owner has not furnished detailed evidence to show that these two sales represent a normal course of trade for its particular business."

Le paragraphe 44(2) interdit au registraire de recevoir une preuve autre que celle qui est fournie par le propriétaire inscrit. Celui-ci est la seule personne à pouvoir soumettre cette preuve. Le fait que le propriétaire inscrit ne répond pas à l'avis d'enquête prévu au paragraphe 44(1) montre que la marque de commerce n'est d'aucun «intérêt» pour lui; si, en réponse à l'avis, il produit un affidavit ou une déclaration statutaire (seule preuve qui peut être acceptée par le registraire) qui n'établit ni l'usage ni quoi que ce soit qui peut être considéré comme «des circonstances spéciales qui . . . justifient [le défaut d'emploi]», cela montre également qu'il n'a pas d'intérêt continu à l'égard de la marque de commerce.

Il s'ensuit que le propriétaire inscrit doit produire «une certaine preuve» de l'emploi au sens de l'article 4 de la *Loi sur les marques de commerce* [S.R.C. 1970, chap. T-10].

Il faut prouver que l'emploi de la marque de commerce a précédé l'envoi de l'avis prévu à l'article 44 de la Loi. C'est ce qu'a déclaré le juge Walsh dans l'affaire *Parker-Knoll Ltd. c. Registraire des marques de commerce* (1978), 32 C.P.R. (2d) 148 [C.F. 1^{re} inst.] à la page 153.

Il a ajouté que l'affidavit ou la déclaration statutaire que le propriétaire inscrit doit produire pour démontrer que la marque de commerce est employée au Canada:

... doit, à mon sens, se limiter à la preuve de l'emploi antérieur à l'envoi dudit avis . . .

C'est ce qu'a fait Albert W. Doolittle dans l'affidavit qui a été soumis au registraire.

La preuve d'une seule vente peut être interprétée comme prouvant l'emploi de la marque de commerce, suivant les circonstances qui entourent l'opération.

Dans le présent cas, le registraire a admis qu'on avait prouvé que la marque de commerce a été employée au Canada mais il n'était pas convaincu que la preuve était suffisante pour réfuter l'hypothèse selon laquelle les deux ventes qui ont été conclues [TRADUCTION] «étaient plus que des ventes marginales et intermittentes visant à protéger l'enregistrement de la marque de commerce de la déposante» et selon laquelle [TRADUCTION] «Le propriétaire inscrit n'a pas produit une preuve détaillée établissant que ces deux ventes représentent le cours normal de son commerce.»

The Registrar went on to suggest that evidence of sales in previous years should have been forthcoming to provide an "overview" of the situation and giving an historical perspective of the registrant's use of its tradé mark.

The Registrar cited the remarks made by Thurlow A.C.J. (as he then was) in *American Distilling Co. v. Canadian Schenley Distilleries Ltd.* (1979), 38 C.P.R. (2d) 60 [F.C.T.D.] at pages 62 et seq. reading:

The affidavit is more remarkable for what is not in it than for what is there. It does not say that the mark is or ever was in use as a trade mark, or that it was ever used to distinguish Schenley rum from the rum of others or that it was ever so used in the normal course of trade. Nor does it relate facts from which such user ought to be inferred. If it has said that the trade mark was in use in the normal course of trade in association with Schenley rum, the citation of one instance of a sale, even though it was a sale after the date of the s. 44 notice, and the exhibition of a copy of an invoice relating to such sale, might have lent some support. By itself, however, the single sale as described is not direct evidence of the material fact, that is, use in association with rum in the normal course of trade, and any evidentiary value it has depends on the inference to be drawn from it. It is to be noted that it is not stated in the affidavit that the single sale cited was a sale in the normal course of trade. Having regard to this as well as to the fact that the only transaction referred to occurred after the s. 44 notice, in my view, it is to be inferred that the transaction was arranged solely for the purpose of having something to cite in an affidavit in answer to the notice. That, it was arranged for the purpose of making the affidavit, was conceded in the course of argument. Moreover, the fact that the deponent did not say, even after such a transaction had been made, that the trade [sic] was in use, in my view, means that he could not conscientiously say so. The fact that no supplementary affidavit saying so was offered on the appeal adds further support for this conclusion. In the circumstances, if there had ever been a sale in association with the trade mark in the normal course of trade from the time of its registration, it is, as it seems to me, almost inconceivable that the deponent would not have said so on the one occasion or the other. I am accordingly of the opinion that what was put before the Registrar and is before the Court was not evidence that the trade mark is (or was at any material time), in use as a trade mark and that the case should be dealt with as one in which there has been a failure to furnish evidence of use. On that basis, and having regard to the inferences which I think should be drawn from the affidavit and the failure to supplement it on appeal, it appears to me that neither on November 9, 1976, nor subsequently was the trade mark in use in Canada within the meaning of s-s. 44(3) and that the Registrar's decision should not be sustained.

Le registraire a poursuivi en disant que la preuve des ventes conclues au cours des années antérieures aurait dû inclure une [TRADUCTION] «vue d'ensemble» de la situation et un historique de l'emploi de la marque de commerce de la déposante.

Le registraire a cité les observations du juge en chef adjoint Thurlow (tel était alors son titre) dans l'affaire *American Distilling Co. c. Canadian Schenley Distilleries Ltd.* (1979), 38 C.P.R. (2d) 60 [C.F. 1^{re} inst.] aux pages 62 et suivantes:

L'affidavit est plus remarquable pour ce qu'il ne contient pas que pour ce qu'il contient. Il ne dit pas que la marque est employée ou ait jamais été employée en tant que marque de commerce ni qu'elle ait jamais été employée pour distinguer le rhum Schenley de rhums d'autres fabricants ni qu'elle ait jamais été ainsi employée dans le cours normal du commerce. Il ne fait pas état non plus de faits dont on puisse déduire un tel usage. S'il avait dit que la marque de commerce était employée dans le cours normal du commerce en association avec le rhum Schenley, l'indication d'un seul cas de vente, même postérieure à la date de l'avis de l'art. 44, et la production d'une copie d'une facture relative à cette vente, auraient pu avoir quelque poids. En elle-même, cependant, la vente isolée décrite n'est pas une preuve directe du fait important, savoir l'emploi en association avec du rhum dans le cours normal du commerce, et sa valeur probante dépend des présomptions qu'on peut en tirer. Il convient de noter qu'il n'est pas déclaré dans l'affidavit que la vente isolée dont il est fait état a été faite dans le cours normal du commerce. Eu égard à cela, ainsi qu'au fait que la seule transaction citée a eu lieu après l'avis prévu à l'art. 44, il faut en déduire à mon avis que la transaction a été conclue dans le seul but d'avoir quelque chose à indiquer dans un affidavit en réponse à l'avis. Il a effectivement été admis au cours des plaidoiries que la transaction avait été conclue en vue de la production de l'affidavit. Au surplus, le fait que, même après cette transaction, le déposant n'ait pas dit que la marque de commerce était employée, signifie qu'il ne pouvait le faire en conscience. Le fait qu'un affidavit supplémentaire précisant ce point n'ait pas été produit en appel vient encore renforcer cette conclusion. Dans les circonstances, s'il y avait jamais eu une vente en association avec la marque de commerce depuis le moment de l'enregistrement de celle-ci, il est, à mon avis, presque inconcevable que le déposant ne l'ait pas dit en l'une ou l'autre occasion. Je suis, en conséquence, d'avis que ce qui a été soumis au registraire et l'est présentement à la Cour ne constitue pas une preuve que la marque de commerce est employée comme marque de commerce (ou l'a été, au cours de la période considérée) et qu'il faut régler le cas comme une affaire dans laquelle il y a eu omission de fournir une preuve d'emploi. Sur cette base et eu égard aux présomptions que je crois devoir tirer de l'affidavit et du défaut de le compléter en appel, il appert, selon moi, que ni le 9 novembre 1976, ni par la suite, la marque de commerce n'a été employée au Canada au sens du par. 44(3) et que la décision du registraire ne doit pas être maintenue.

I have quoted the paragraph in its entirety rather than extracting portions from the context to better illustrate the principles laid down by Thurlow A.C.J. that are apparent from the quotation.

The language used by him is not susceptible of implying that the registered owner is required to demonstrate a history of use by proof of use by a multiplicity of transactions of sale which would be required if it was being sought to negative "abandonment" in an expungement proceeding.

He did say that the citation of a single sale, even though it was a sale after the date of the section 44 notice, if it had been said that the trade mark was in use in the normal course of trade would have lent support to that allegation. But by itself the single sale is not direct evidence of the material fact left unsaid.

Neither can the remarks quoted be construed as being permissive of the making of mere statements, assertions or conclusions such as "the trade mark was in use in the normal course of trade".

As has been stated in *Aerosol Fillers Inc. v. Plough (Canada) Limited* [[1980] 2 F.C. 338]; 45 C.P.R. (2d) 194 [T.D.], a categorical allegation that a trade mark is in "use" or for that matter a basic statement that there has been "use in the normal course of trade", does not meet the requirements of section 44 of the Act. What an affiant must establish is facts from which a conclusion of "use" or "use in the normal course of trade" would follow as a logical inference from the facts established. That is what is meant by the statutory obligation imposed upon a registered owner of a trade mark by subsection 44(1) of "showing" by an affidavit or statutory declaration.

In *American Distilling Co. v. Canadian Schenley Distilleries Ltd.* (*supra*) Thurlow A.C.J. states that the affidavit did not relate facts from which user ought to be inferred.

On the contrary the inference was drawn that since the only transactions occurred after the section 44 notice that the sale was arranged solely for

J'ai cité le paragraphe en entier au lieu de certains extraits pour mieux illustrer les principes énoncés par le juge en chef adjoint Thurlow, qui ressortent de cette citation.

On ne peut déduire de cette citation que le propriétaire inscrit est tenu de faire l'historique de l'emploi d'une marque de commerce en faisant état d'un grand nombre de ventes, ce dont il faudrait faire la preuve si on voulait nier «l'abandon» dans une action en radiation.

Le juge en chef adjoint a déclaré que si on avait prétendu que la marque de commerce avait été employée dans le cours normal du commerce, la mention d'une seule vente aurait pu appuyer cette allégation, même s'il s'agissait d'une vente conclue après la date de l'avis prévu à l'article 44. Cependant, l'unique vente n'est pas, en soi, une preuve directe du fait important passé sous silence.

Les remarques citées ne peuvent non plus être interprétées comme permettant d'énoncer de simples déclarations, assertions ou conclusions telles que «la marque de commerce était employée dans le cours normal du commerce».

Comme il a été dit dans l'affaire *Aerosol Fillers Inc. c. Plough (Canada) Limited* [[1980] 2 C.F. 338]; 45 C.P.R. (2d) 194 [1^{re} inst.], une affirmation catégorique portant qu'une marque de commerce est «employée» ou encore une simple déclaration disant qu'il y a eu «emploi dans le cours normal du commerce», ne remplit pas les exigences de l'article 44 de la Loi. Un déclarant doit établir les faits à partir desquels on peut déduire logiquement qu'il y a eu «emploi» ou «emploi dans le cours normal du commerce». C'est ce que signifie l'obligation imposée par le paragraphe 44(1) à un propriétaire inscrit d'une marque de commerce d'«indiquer» à l'aide d'un affidavit ou d'une déclaration statutaire.

Dans l'affaire *American Distilling Co. c. Canadian Schenley Distilleries Ltd.* (précitée), le juge en chef adjoint Thurlow déclare que l'affidavit ne fait pas état de faits dont on puisse déduire un tel usage.

On a au contraire déduit que puisque les seules opérations ont été conclues après l'avis prévu à l'article 44, la vente avait uniquement pour but

the purpose of having something to cite in the affidavit in response to the notice.

Examples of a token use such as by a shipment or sale to oneself has been determined in *The Molson Companies Ltd. v. Halter* (1977), 28 C.P.R. (2d) 158 [F.C.T.D.] to be inadequate to meet the requirements of section 44. Instances were there given where brewers and distillers affixed labels to the products specifically to the order of the defendant who sought to show thereby use of the trade mark registered in his name. These circumstances were held not to establish use of the trade mark in the normal course of trade.

In the present instance the Registrar concluded that the evidence before him was not sufficient to rebut the possibility that the two sales recited in the affidavit both prior to the section 44 notice were not “merely marginal, periodic sales” to protest [*sic*] the trade mark.

Having regard to the nature of the decision that the Registrar has to make under section 44 of the Act—that is to say “Where, by reason of the evidence furnished to him” by the registered owner it appears to him that the trade mark is not in use—I should have been inclined to the view (in the absence of authority to the contrary) that on appeal (despite the provisions of subsection 56(5)) the issue would still remain whether the Registrar was right or wrong in reaching the decision he did upon the evidence before him. There is authority to the contrary.

As I understand the decision of Thorson P. in *Re Wolfville Holland Bakery Ltd.* (1965), 42 C.P.R. 88 [Ex. C.], it is to the effect that section 56, particularly subsection (5) thereof, does not provide that the appeal shall merely decide whether the Registrar was right or wrong. It substitutes the Court’s discretion for that of the Registrar and provides for a trial *de novo* with evidence additional to that before the Registrar if adduced.

Thus the registered owner gets a second opportunity and the opportunity to bolster the deficien-

d’avoir quelque chose à indiquer dans l’affidavit en réponse à l’avis.

Dans l’affaire *The Molson Companies Ltd. c. Halter* (1977), 28 C.P.R. (2d) 158 [C.F. 1^{re} inst.], on a jugé qu’un emploi symbolique tel un envoi ou une vente à soi-même n’était pas conforme aux exigences de l’article 44. Dans cette affaire, on a cité des exemples où des brasseurs et distillateurs ont apposé des étiquettes sur des produits destinés expressément au défendeur qui voulait ainsi faire la preuve de l’emploi de la marque de commerce enregistrée en son nom. On a jugé que ces circonstances ne montraient pas que cette marque de commerce avait été employée dans le cours normal du commerce.

Dans le présent cas, le registraire a conclu que la preuve qui lui a été soumise n’était pas suffisante pour réfuter l’hypothèse selon laquelle les deux ventes mentionnées dans l’affidavit et antérieures à l’avis prévu à l’article 44 n’étaient pas [TRADUCTION] «seulement des ventes marginales et intermittentes» aux fins de protéger la marque de commerce.

En ce qui concerne la nature de la décision que le registraire doit rendre en vertu de l’article 44 de la Loi—c’est-à-dire «Lorsque . . . en raison de la preuve à lui fournie» par le propriétaire inscrit, il lui apparaît que la marque de commerce n’est pas employée, j’aurais été enclin à penser (en l’absence d’opinions contraires) qu’en appel (malgré les dispositions du paragraphe 56(5)), il s’agirait quand même de déterminer si le registraire était justifié ou non de décider comme il l’a fait à la lumière de la preuve qui lui a été soumise. Il existe une jurisprudence à l’appui du contraire.

Si je comprends bien la décision du président Thorson dans l’affaire *Re Wolfville Holland Bakery Ltd.* (1965), 42 C.P.R. 88 [C. de l’É.], l’article 56, et particulièrement le paragraphe (5) de cet article, ne prévoit pas que l’appel a simplement pour but de déterminer si la décision du registraire était bien fondée ou non. Il substitue le pouvoir discrétionnaire de la Cour à celui du registraire et prévoit la tenue d’un procès *de novo* avec la possibilité de présenter une preuve additionnelle à celle qui a été soumise au registraire.

Le propriétaire inscrit bénéficie ainsi d’une deuxième chance et de la possibilité de combler les

cies in the affidavit or statutory declaration furnished to the Registrar.

By virtue of subsection 44(1) of the Act it is the registered owner and only the registered owner who may furnish an affidavit or statutory declaration in response to the notice despatched to him.

By subsection 44(2) the Registrar shall not receive any other evidence "than such affidavit or statutory declaration".

It is clear that in the context of subsections 44(1) and (2) the singular as used is intended and the plural is excluded. Thus it follows that the registered owner is limited to furnishing but one affidavit.

The language used by Jackett P. (as he then was) in the *Noxzema* case (*supra*) at page [454] when in commenting on subsection 44(2) uses the singular form thereby precluding a plethora of affidavits being furnished to the Registrar by the registered owner.

He made like comments in *Broderick & Bascom Rope Co. v. Registrar of Trade Marks* (1970), 62 C.P.R. 268 [Ex. C.] at page 273 where he said:

The Registrar is prohibited, in a s. 44 proceeding, from receiving any "evidence" other than an affidavit or statutory declaration from the registered owner pursuant to such notice . . .

and at page 277 where he said:

The character of the matter before the Registrar is determined by the prohibition against the Registrar receiving any evidence other than the affidavit or statutory declaration from the registered owner (s. 44(2)).

Again in *Aerosol Fillers Inc. v. Plough (Canada) Limited* [[1980] 2 F.C. 338]; 45 C.P.R. (2d) 194 [T.D.] it was said at page [343]:

The allegations in an affidavit should be precise and more particularly so with respect to an affidavit under section 44(2) because that is the only affidavit to be received.

and later [at page 344]:

By section 44 the Registrar is not permitted to receive any evidence other than the affidavit and his decision is to be made on the material therein.

It is for that reason that the affidavit or a statutory declaration must be prepared with exceedingly great care. Accordingly I accept that on an appeal from a decision of the Registrar in

lacunes apparaissant dans l'affidavit ou la déclaration statutaire soumise au registraire.

En vertu du paragraphe 44(1) de la Loi, seul le propriétaire inscrit peut fournir un affidavit ou une déclaration statutaire en réponse à l'avis qui lui a été envoyé.

Aux termes du paragraphe 44(2), le registraire ne peut recevoir aucune preuve autre «que cet affidavit ou cette déclaration statutaire».

Il ressort clairement des paragraphes 44(1) et (2) que le singulier est utilisé à dessein et que le pluriel est exclu. Il s'ensuit que le propriétaire inscrit ne peut fournir qu'un seul affidavit.

En faisant des observations sur le paragraphe 44(2) à la page [454] de l'affaire *Noxzema* (précitée), le président Jackett (tel était alors son titre) emploie le singulier, ce qui exclut ainsi la possibilité que le propriétaire inscrit fournisse au registraire une pléthore d'affidavits.

Il a fait des observations semblables dans l'affaire *Broderick & Bascom Rope Co. v. Registrar of Trade Marks* (1970), 62 C.P.R. 268 [C. de l'É.] lorsqu'il a déclaré à la page 273:

[TRADUCTION] En vertu de l'art. 44, et conformément à cet avis, le registraire ne peut recevoir du propriétaire inscrit d'autre «preuve» qu'un affidavit ou une déclaration statutaire . . .

et à la page 277:

[TRADUCTION] La nature du problème posé au registraire est définie par l'interdiction qui lui est faite de recevoir du propriétaire inscrit aucune autre preuve que l'affidavit ou la déclaration statutaire (par. 44(2)).

Voici ce qui a été dit à la page [343] de l'affaire *Aerosol Fillers Inc. c. Plough (Canada) Limited* [[1980] 2 C.F. 338]; 45 C.P.R. (2d) 194 [1^{re} inst.]:

Les allégations consignées dans un affidavit doivent être précises, surtout lorsqu'il s'agit d'un affidavit produit conformément à l'article 44(2) car il constitue alors la seule preuve que le registraire est autorisé à recevoir.

et plus loin [à la page 344]:

En vertu de l'article 44, le registraire n'est pas autorisé à recevoir de preuve autre que l'affidavit et il doit fonder sa décision sur le contenu de ce document.

C'est pourquoi l'affidavit ou la déclaration statutaire doit être préparée avec le plus grand soin. J'admets, par conséquent, que lorsqu'il y a appel d'une décision du registraire dans une action

section 44 proceedings the issue is not limited to whether the Registrar was right or wrong in deciding as he did upon the evidence before him but that the appeal is one by way of trial *de novo*. I reach that conclusion not upon any principle of *stare decisis* but upon my conviction that deference must be paid to the decisions of judges of coordinate jurisdiction, and more particularly to those on the same court, in the interests of certainty and consistency.

I also accept that the response to a notice under section 44 is limited to a single affidavit sworn by the registered owner and no other person.

In my opinion in the event of an appeal it follows from the object and purpose of the section that any additional evidence adduced on appeal must be likewise limited to an affidavit or statutory declaration of the registered owner to preserve the objective of the section.

As stated at the outset of this appeal the registered owner furnished additional affidavit evidence which was accepted.

Counsel for the appellant adhered to what I consider to be the proper course to adopt and limited that supplementary evidence to a further affidavit by the registered owner. Since the registered owner is a fictitious entity it follows that the affidavit must be taken by a natural person who is an officer of the corporate entity.

The issue in this appeal is whether the affidavit of Mr. Doolittle by which two sales of rings to two different retail jewellers in different and widely separated cities in Ontario are alleged, supplemented as it now is by a further affidavit of Mr. Wimmer together allege further facts from which the inference will follow that there has been use of the trade mark in the normal course of trade in Canada.

In relying upon the affidavit of Mr. Doolittle as the Registrar did he came to the conclusion that there was evidence of use of the trade mark in Canada prior to the section 44 notice.

I am in agreement with the Registrar's conclusion in this respect and that the conclusion followed upon ample evidence of use. That conclusion

fondée sur l'article 44, il ne s'agit pas seulement de savoir si celui-ci était justifié ou non de décider comme il l'a fait à la lumière de la preuve qui lui a été soumise, mais j'estime que l'appel prend la forme d'un procès *de novo*. J'arrive à cette conclusion non pas en me fondant sur le principe du *stare decisis* mais parce que je suis convaincu qu'il faut tenir compte des décisions des juges de juridiction équivalente et plus particulièrement de ceux qui font partie du même tribunal, et ce, dans l'intérêt de la certitude et de l'uniformité.

J'admets également que la réponse à un avis prévu à l'article 44 se limite à un seul affidavit du propriétaire inscrit et de nulle autre personne.

À mon avis, toute preuve additionnelle produite en appel doit également, en raison de l'objet de l'article et pour respecter cet objet, se limiter à un affidavit ou à une déclaration statutaire du propriétaire inscrit.

Comme il a été dit au début du présent appel, le propriétaire inscrit a produit un affidavit additionnel qui a été accepté en preuve.

L'avocat de l'appelante a souscrit à mon point de vue en ce qui concerne la ligne à suivre en limitant la preuve additionnelle à un seul autre affidavit du propriétaire inscrit. Puisque le propriétaire inscrit est une entité fictive, il s'ensuit que l'affidavit doit être présenté par une personne physique qui est un dirigeant de la personne morale.

La question que soulève le présent appel est de savoir si l'affidavit de Doolittle qui indique que deux ventes de bagues ont été conclues avec deux différents joailliers détaillants dans deux villes de l'Ontario éloignées l'une de l'autre, et l'affidavit complémentaire de M. Wimmer, contiennent ensemble des faits additionnels qui permettent de conclure qu'il y a eu emploi de la marque de commerce dans le cours normal du commerce au Canada.

Se fondant sur l'affidavit de Doolittle, le registraire a conclu, à la lumière de la preuve, que la marque de commerce avait été employée au Canada avant l'envoi de l'avis prévu à l'article 44.

Je souscris à la conclusion du registraire à cet égard et je pense que cette conclusion s'appuie sur le fait que l'emploi a été prouvé de façon

would rebut token sales or sales of convenience for an ulterior purpose.

However the Registrar's decision to expunge the trade mark from the register was based upon his conclusion that the evidence before him was deficient in that it did not allege facts from which it could be inferred that the use established by the two sales was in the normal course of trade.

In this respect the affidavit of Mr. Doolittle established beyond any doubt that the sales had been made prior to the subsection 44(1) notice. That being so there could be no possibility that those transactions were arranged for the purpose of being cited in the affidavit in answer to the notice as was the case in *American Distilling Co. v. Canadian Schenley Distilleries Ltd.* (*supra*) which led to the inference that the sale in that instance was not made in the normal course of trade.

Reverting to the remarks of Jackett P. made in the *Noxzema* case already quoted to the effect that in response to the section 44 notice the registered owner is required to produce *some evidence* of use it follows that such evidence need not be forthcoming in quantity but rather it should be forthcoming in quality.

That is precisely what was meant when it was said in the decision of the Trial Division for the *Aerosol Fillers* case that the Registrar is to act on reliable evidence and not a bare, unsubstantiated statement of use.

Jackett P. also said in the *Noxzema* case that what section 44 seeks to accomplish is the removal from the trade mark register of those many trade marks that the registered owners do not use and in respect of which they make no pretence of having any interest.

In the present instance there has been evidence of use and there is no question that the registered owner exhibits a substantial interest in the trade mark.

The history of the ownership of the trade mark of the word "Keepsake" is illustrative of its appro-

convaincante. Cette conclusion exclut l'hypothèse de ventes symboliques ou de ventes conclues pour des raisons de convenance.

^a Le registraire a cependant décidé de radier la marque de commerce du registre parce qu'il a conclu que la preuve qui lui a été soumise était insuffisante dans la mesure où elle ne s'appuyait pas sur des faits permettant de déduire que l'emploi établi par les deux ventes représentait le cours normal du commerce.

^b À cet égard, l'affidavit de Doolittle a établi sans l'ombre d'un doute que les ventes ont été conclues avant l'envoi de l'avis prévu au paragraphe 44(1).
^c Cela étant, il est impossible que ces opérations aient été effectuées afin de pouvoir être mentionnées dans l'affidavit en réponse à l'avis, comme ce fut le cas dans l'affaire *American Distilling Co. c. Canadian Schenley Distilleries Ltd.* (précitée), où on a déduit que la vente n'avait pas été conclue dans le cours normal du commerce.

^d Pour revenir aux remarques du président Jackett dans l'affaire *Noxzema*, selon lesquelles le propriétaire inscrit est tenu de produire *une certaine preuve* de l'emploi en réponse à l'avis prévu à l'article 44, il s'ensuit que cette preuve doit se fonder non pas sur la quantité mais plutôt sur la qualité des ventes.

^e C'est précisément ce qu'on a voulu dire dans la décision de la Division de première instance rendue dans l'affaire *Aerosol Fillers* où il a été dit que le registraire doit se fonder sur des éléments de preuve dignes de foi et non sur une simple déclaration non étayée concernant l'emploi de la marque de commerce.

^f Dans l'affaire *Noxzema*, le président Jackett a également dit que l'article 44 vise à radier du registre des marques de commerce les nombreuses marques que les propriétaires inscrits n'emploient pas et à l'égard desquelles ils ne prétendent pas porter un intérêt quelconque.

^g Dans le présent cas, on a fait la preuve de l'emploi et il ne fait aucun doute que le propriétaire inscrit a manifesté un intérêt réel envers la marque de commerce.

^h L'historique de la marque «Keepsake» montre qu'elle convient bien à un emploi en liaison avec

priateness for use in association with wedding rings and like wares. It is an appropriate, attractive and compelling trade mark.

It was consistently renewed by its successive owners until 1969.

It was acquired on June 18, 1974 by its present owner, originally under the corporate name of A.H. Pond Co. Inc. of Syracuse, New York State. An extensive trade in the sale of rings bearing the trade mark "Keepsake" was carried on, particularly in the United States, but elsewhere as well.

The volume of sales from 1975 was:

1975	\$18,989,000
1976	23,304,000
1977	28,817,000
1978	33,253,000
1979	31,568,000
1980	30,216,000

On August 7, 1979, Lenox Inc. purchased all of the issued and outstanding shares of A.H. Pond Co. Inc. and installed a new board of directors with the avowed intention of enlarging the marketing and sales policies in effect. That simply means to sell still more rings under the trade mark.

On January 31, 1980 the corporate name of A.H. Pond Co. Inc. was changed to Keepsake, Inc. for the express purpose of taking further advantage of the extensive goodwill attached to the trade mark "Keepsake".

The trade mark "Keepsake" as used in association with rings of all kinds has been advertised for many years in consumer magazines widely distributed in Canada such as *Life*, *Esquire*, *Time*, *Mademoiselle*, *Good Housekeeping*, *Look*, *Glamour*, *Seventeen*, *Cosmopolitan*, *People*, *Brides* and *Modern Brides* amongst others.

While I fully appreciate that it is well established in *Porter v. Don the Beachcomber* [[1966] Ex.C.R. 982]; 48 C.P.R. 280 followed in *Parker-Knoll Ltd.* (*supra*) that advertising alone is not sufficient to establish use in Canada it is nevertheless permissible evidence indicative of the advertis-

des alliances et marchandises semblables. Il s'agit d'une marque de commerce appropriée et d'un attrait irrésistible.

Elle a été constamment renouvelée par ses propriétaires successifs jusqu'en 1969.

Elle a été acquise le 18 juin 1974 par son propriétaire actuel qui, à l'origine, était connu sous la dénomination sociale de A.H. Pond Co. Inc., société établie à Syracuse dans l'État de New York. Un nombre considérable de bagues portant la marque de commerce «Keepsake» ont été vendues, particulièrement aux États-Unis mais ailleurs également.

Voici les chiffres des ventes depuis 1975:

1975	18 989 000 \$
1976	23 304 000 \$
1977	28 817 000 \$
1978	33 253 000 \$
1979	31 568 000 \$
1980	30 216 000 \$

Le 7 août 1979, Lenox Inc. a acheté toutes les actions émises et en circulation de A.H. Pond Co. Inc. et elle a constitué un nouveau conseil d'administration dans le but avoué de développer les politiques en vigueur concernant la commercialisation et les ventes de bagues. Ce qui veut simplement dire, vendre encore plus de bagues sous la marque de commerce.

Le 31 janvier 1980, la dénomination sociale de A.H. Pond Co. Inc. est devenue Keepsake, Inc. dans le but exprès de bénéficier davantage de l'important achalandage relié à la marque de commerce «Keepsake».

La marque de commerce «Keepsake» employée en liaison avec des bagues de toutes sortes a été annoncée pendant de nombreuses années dans des magazines destinés aux consommateurs et vendus dans l'ensemble du Canada, notamment *Life*, *Esquire*, *Time*, *Mademoiselle*, *Good Housekeeping*, *Look*, *Glamour*, *Seventeen*, *Cosmopolitan*, *People*, *Brides* et *Modern Brides*.

Même si je connais parfaitement bien le principe établi dans l'affaire *Porter v. Don the Beachcomber* [[1966] R.C.É. 982]; 48 C.P.R. 280 et suivi dans l'arrêt *Parker-Knoll Ltd.* (précité), selon lequel la publicité ne suffit pas à elle seule à établir l'emploi au Canada, il s'agit néanmoins

er's willingness to enter into sales with consumers in Canada in the normal course of trade.

In addition to advertising in magazines widely read by the consuming public in Canada (and likely in publications directed particularly to that potential consuming public) the trade mark was advertised in trade journals such as *Jewellers Circular Keystone*, *Modern Jeweller*, *National Jeweller*, *The Goldsmith*, *Northwestern Jeweller* and *Southern Jeweller*, all of which are distributed in Canada to the jewellery trade.

Counsel for the appellant deliberately refrained from obtaining affidavit evidence from the retail jewellers to whom sales were made in Canada on August 28, 1980 and September 2, 1980. For the reasons I have expressed it was proper that he so refrained and it was likewise proper that the additional evidence adduced by him on appeal was deliberately limited to that of the registered owner.

There is no question that the appellant has rebutted any implication that it has "little interest" in the trade mark in the context of the section 44 proceeding. On the contrary it has exhibited great interest.

Not only that, the two sales were evidenced by invoices accompanying the rings on each of which the trade mark "Keepsake" was prominently displayed and the rings were identified in the invoice by their catalogue numbers.

Also on the invoice the sale was identified as being a "House" sale.

While the affidavit before the Registrar and the additional affidavit before the Court could have been more explicit nevertheless on balance there is evidence from which it can be inferred that the rings were sold in the normal course of trade and that the transactions in question were arm's length commercial transactions.

In *Union Electric Supply Co. Limited v. Registrar of Trade Marks* [[1982] 2 F.C. 263 (T.D.)] decided by Mahoney J. on April 15, 1982 he said [at page 264]:

d'une preuve recevable qui montre que l'annonceur est prêt à vendre ses produits aux consommateurs canadiens dans le cours normal du commerce.

^a Outre la publicité faite dans les magazines lus par un grand nombre de consommateurs canadiens (et vraisemblablement dans des publications spécialement destinées à ces consommateurs éventuels), la marque de commerce a été annoncée dans des revues spécialisées telles *Jewellers Circular Keystone*, *Modern Jeweller*, *National Jeweller*, *The Goldsmith*, *Northwestern Jeweller* et *Southern Jeweller*, qui sont toutes distribuées aux joailliers faisant affaires au Canada.

^c L'avocat de l'appelante s'est délibérément abstenu d'obtenir des dépositions sous forme d'affidavits des joailliers détaillants à qui des bagues ont été vendues au Canada le 28 août et le 2 septembre 1980. Pour les raisons que j'ai exposées plus haut, c'est à bon escient qu'il s'est abstenu de la sorte et c'est également à bon escient qu'il n'a produit en appel que l'affidavit du propriétaire inscrit comme preuve additionnelle.

^e Il ne fait aucun doute que l'appelante a réfuté l'hypothèse selon laquelle elle manifeste «peu d'intérêt» à l'égard de la marque de commerce dans le cadre de la procédure prévue à l'article 44. Elle a, au contraire, fait la preuve d'un grand intérêt.

^f En outre, les deux ventes sont confirmées par les factures jointes aux bagues sur lesquelles apparaît clairement la marque de commerce «Keepsake» et les bagues ont été identifiées sur la facture par leurs numéros de catalogue.

^g De plus, la vente a été identifiée sur la facture comme une vente «maison».

^h Même si l'affidavit soumis au registraire et l'affidavit additionnel produit devant la Cour auraient pu être plus explicites, la preuve permettait néanmoins de déduire, tout bien considéré, que les bagues ont été vendues dans le cours normal du commerce et que les opérations en question constituaient des opérations commerciales sans lien de dépendance.

^j Dans l'affaire *Union Electric Supply Co. Limited c. Le registraire des marques de commerce* [[1982] 2 C.F. 263 (1^{re} inst.)], voici ce qu'a déclaré le juge Mahoney dans son jugement rendu le 15 avril 1982 [à la page 264]:

There is absolutely no justification in putting a trade mark owner to the expense and trouble of showing his use of the trade mark by evidentiary overkill when it can be readily proved in a simple, straightforward fashion.

In the affidavit before the Registrar a simple allegation of facts could and should have been made from which it could be inferred that the two sales in question had been made in the normal course of trade as for example in response to an order placed by telephone or in writing by the purchasers citing the catalogue identification of the merchandise ordered.

This information may or may not have been available from the appellant's record. If it were, then the facts given as illustrative would have resolved the matter in the simple and straightforward fashion contemplated by my brother Mahoney.

The affidavit did not do so and accordingly the Registrar cannot be said to be in error in deciding as he did.

However, before the Court that evidence was supplemented by a further affidavit showing an active and continuing interest in the trade mark as well as an extensive use in the United States evidenced by annual sales in millions of dollars with an extension of those sales into neighbouring countries.

For the reasons expressed the inference can be properly drawn from the original affidavit read in conjunction with the second affidavit that the sales in Canada were made in the normal course of trade.

Accordingly the appeal is allowed.

Counsel for the appellant did not claim for costs against the respondent for which reason solely there shall be no award for costs against the respondent.

Il est absolument injustifiable de demander au propriétaire d'une marque de commerce de faire des dépenses et des efforts pour indiquer, par une preuve surabondante, l'emploi qu'il fait de sa marque de commerce, lorsque cet emploi peut être facilement prouvé de manière simple et directe.

Dans l'affidavit soumis au registraire, on aurait pu et on aurait dû simplement alléguer des faits permettant de déduire que les deux ventes en question ont été conclues dans le cours normal du commerce, comme par exemple, à la suite d'une commande faite par téléphone ou par écrit par des acheteurs qui identifient la marchandise commandée à l'aide du catalogue.

Il se peut que les documents de l'appelante eussent pu fournir ces renseignements. S'il en était ainsi, les faits présentés pour fins d'éclaircissement auraient tranché la question de manière simple et directe, suivant les termes de mon collègue Mahoney.

L'affidavit ne contenait pas de tels faits et par conséquent, on ne peut dire que le registraire s'est trompé en rendant sa décision.

Cette preuve a toutefois été complétée, à l'audience, par un autre affidavit, indiquant que la marque de commerce faisait l'objet d'un intérêt continu et que celle-ci avait été employée fréquemment aux États-Unis, comme en font foi les ventes annuelles qui se sont chiffrées à des millions de dollars et se sont étendues aux pays voisins.

Pour ces motifs, on peut déduire du premier affidavit lu en corrélation avec le second affidavit que les ventes au Canada ont été conclues dans le cours normal du commerce.

L'appel est donc accueilli.

L'avocat de l'appelante n'a réclamé aucuns dépens à l'intimée et c'est pour cette unique raison que celle-ci ne sera pas tenue de les payer à l'appelante.