

T-2-88

T-2-88

**Life Underwriters Association of Canada/
Association des Assureurs-vie du Canada (Plaintiff)**

v.

**Provincial Association of Quebec Life Underwriters/
Association provinciale des Assureurs-vie du Québec (Defendant)**

INDEXED AS: LIFE UNDERWRITERS ASSOCIATION OF CANADA
v. PROVINCIAL ASSOCIATION OF QUEBEC LIFE UNDERWRITERS

Trial Division, Dubé J. — Montréal, April 18, 19, 20, 21 and 22; Ottawa, June 14, 1988.

Constitutional law — Distribution of powers — Action for infringement of certification marks — Plaintiff, non-profit corporation incorporated by special Act of Parliament seeking injunction preventing provincial corporation from conferring title "CLU" (Chartered Life Underwriter) and "AVA" (Assureur-vie agréé) — Whether plaintiff's exclusive use of marks conflicts with exclusive provincial powers over insurance and professional qualifications — Whether doctrine of paramountcy applies with respect to conflicts between Trade Marks Act and Quebec Insurance Act — Special Act incorporating plaintiff cannot in its objects and powers clause encroach on matters within exclusive provincial jurisdiction — Regulation of trades and profession within provincial jurisdiction — Objects and powers of federally incorporated companies are limited to extent of legislative authority of Parliament — Sections of plaintiff's enabling legislation directed at matters within provincial jurisdiction are ultra vires Parliament — Ownership of validly registered trade mark does not entitle holder to contravene laws of province.

Corporations — Non-profit corporation incorporated by special Act of Parliament — Objects including conducting examinations on life insurance business, granting certificates and use of term Chartered Life Underwriter (CLU) — Sections of incorporating Act held unconstitutional as ultra vires Parliament for infringement of areas of provincial jurisdiction — Parliament's power of incorporation limited to objects to which Parliament's legislative authority extends.

Insurance — Non-profit Canada corporation incorporated with objects of conducting examinations on life insurance business, granting certificates and right to use designation Chartered Life Underwriter (CLU) — Plaintiff seeking to enjoin breakaway provincial corporation from infringing certification marks — Portions of plaintiff's incorporating Act

Life Underwriters Association of Canada/Association des Assureurs-vie du Canada (demanderesse)

a

c.

Provincial Association of Quebec Life Underwriters/Association provinciale des Assureurs-vie du Québec (défenderesse)

b

RÉPERTORIÉ: ASSOCIATION DES ASSUREURS-VIE DU CANADA
c. ASSOCIATION PROVINCIALE DES ASSUREURS-VIE DU QUÉBEC

c Division de première instance, juge Dubé — Montréal, 18, 19, 20, 21 et 22 avril; Ottawa, 14 juin 1988.

Drôit constitutionnel — Partage des pouvoirs — Action en contrefaçon de marques de certification — La demanderesse, une société sans but lucratif constituée en vertu d'une loi spéciale du Parlement, sollicite la délivrance d'une injonction interdisant à la société provinciale de conférer les titres «CLU» (Chartered Life Underwriter) et «AVA» (Assureur-vie agréé) — L'usage exclusif de ces marques par la demanderesse entre-t-il en conflit avec les pouvoirs exclusifs que détiennent les provinces en matière d'assurance et de qualification professionnelle? — La doctrine de la prépondérance est-elle applicable aux conflits entre la Loi sur les marques de commerce et la Loi sur les assurances du Québec? — La loi spéciale constituant la demanderesse en société ne peut, par sa clause attributive d'objets et de pouvoirs, empiéter sur des domaines relevant exclusivement de la compétence provinciale — La réglementation des métiers et professions est de compétence provinciale — Les objets et les pouvoirs des sociétés constituées par le gouvernement fédéral sont limités par l'étendue de la compétence législative du Parlement — Les articles de la loi habilitante de la demanderesse qui touchent des domaines relevant de la compétence provinciale sont ultra vires de la compétence du Parlement — La propriété d'une marque de commerce validement enregistrée ne confère pas à son détenteur le droit de contrevenir aux lois provinciales.

Corporations — Une société sans but lucratif a été constituée par une loi spéciale du Parlement — Ses objets comprennent la tenue d'examen sur la pratique de l'assurance-vie, l'attribution de certificats et l'usage du terme «Assureur-vie agréé» (AVA) — Des articles de sa loi constitutive sont déclarés inconstitutionnels au motif qu'ils empiètent sur des domaines réservés à la compétence provinciale et sont ultra vires du Parlement — Le pouvoir du Parlement de constituer des sociétés se limite aux objets ressortissant à sa compétence législative.

Assurance — Une société fédérale sans but lucratif a été constituée, qui a pour objets de tenir des examens sur la pratique de l'assurance-vie, de décerner des certificats et d'autoriser l'emploi du terme «Assureur-vie agréé» (AVA) — La demanderesse voudrait qu'il soit enjoint à une société provinciale de cesser de contrefaire ses marques de certifica-

ultra vires Parliament as infringing areas within provincial jurisdiction — Name of profession (such as Chartered Life Underwriter) cannot be registered as certification mark.

Trade marks — Infringement — Whether registration of certification marks “CLU” and “AVA”, entitling owner to exclusive use throughout Canada — Whether certification marks “Chartered Life Underwriter” and “Assureur-vie agréé” (for which application of registration filed and which have been used in association with plaintiff’s services since 1924 and 1957) entitling exclusive use throughout Canada — Name of profession, such as “Chartered Life Underwriter”, cannot be registered as certification mark — Titles and designations at issue not registrable under s. 12(2) of Trade Marks Act since use in Canada not sufficiently distinctive — Unregistered certification marks cannot form basis of action since Act does not allow for such relief — Plaintiff cannot rely on s. 7(b) of Act since Court cannot make finding of passing off under subsection without provision in Act providing right of action for unregistered certification marks — Plaintiffs marks struck from Register.

The plaintiff is a non-profit corporation incorporated in 1924 by a special Act of Parliament. Its objects and powers included conducting examinations on the life insurance business, the granting of certificates of efficiency to its members and the authorizing of use of the title “Chartered Life Underwriter of Canada”. The designations “CLU” (Chartered Life Underwriter) and “AVA” (*Assureur-vie agréé*) were registered pursuant to the Trade Marks Acts as certification marks in 1987. Subsequently, applications were filed to register the designations “Chartered Life Underwriter” and “*Assureur-vie agréé*” as certification marks.

The defendant is a non-profit Quebec corporation incorporated in 1962. From 1980 to December 1986 the defendant operated as a self-governing provincial association of the plaintiff. In 1986, the defendant passed a resolution whereby it would provide to its members courses leading to the designation of “Chartered Life Underwriter”. The *Quebec Insurance Act* had been amended in 1974 to allow insurance agents the right to acquire the specified titles, including that of “Chartered Life Underwriter” as approved by the defendant. Following the aforementioned resolution, the plaintiff revoked the defendant’s status as a self-governing provincial association. The plaintiff initiated this action for infringement of certification marks alleging it was entitled to the exclusive use throughout Canada of the certification marks “CLU” and “AVA” by virtue of their registration pursuant to the *Trade Marks Act*. Plaintiff also claimed to have exclusive use of the designations “Chartered Life Underwriter” and “*Assureur vie agréé*” for which an application for registration had been filed, as they have been used in association with the plaintiff’s services since 1924 and 1957. The Plaintiff seeks an injunction prohibiting the provincial organization from qualifying persons in Quebec engaged in the life insurance business and from using the aforementioned

tion — Certaines parties de la loi constitutive de la demanderesse sont ultra vires des pouvoirs du Parlement en ce qu’elles empiètent sur des domaines relevant de la compétence provinciale — Le nom d’une profession (tel Assureur-vie agréé) ne peut être enregistré comme marque de certification.

a Marques de commerce — Contrefaçon — L’enregistrement des marques de certification «CLU» et «AVA» confère-t-il à leur titulaire le droit à l’usage exclusif de ces marques à travers le Canada? — Les marques de certification «Chartered Life Underwriter» et «Assureur-vie agréé» (au sujet desquelles une demande d’enregistrement a été déposée et qui ont respectivement été utilisées en liaison avec les services de la demanderesse depuis 1924 et 1957) confèrent-elles un droit d’usage exclusif pour tout le Canada? — Le nom d’une profession, tel «Assureur-vie agréé», ne peut être enregistré comme marque de certification — Les titres et les désignations en cause ne sont pas enregistrables en vertu de l’art. 12(2) de la Loi sur les marques de commerce puisque l’usage qui en est fait au Canada ne les rend pas suffisamment distinctives — Des marques de certification non enregistrées ne peuvent servir de fondement à une action puisque la Loi ne prévoit pas l’octroi d’un tel redressement — La demanderesse ne peut s’appuyer sur l’art. 7b) de la Loi puisque la Cour ne peut tirer une conclusion de passing off sur le fondement de cet alinéa sans qu’une disposition de la Loi n’accorde le droit d’intenter une action à l’égard de marques de certifications non enregistrées — Les marques des demandereses sont radiées du registre.

La demanderesse est une société sans but lucratif constituée en 1924 par une loi spéciale du Parlement. Ses objets et ses pouvoirs comprenaient la tenue d’examen sur la pratique de l’assurance-vie, l’octroi de certificats de compétence à ses membres et l’autorisation de l’usage du titre «Assureur licencié en assurance-vie au Canada». Les désignations «CLU» (*Chartered Life Underwriter*) et «AVA» (*Assureur-vie agréé*) ont été enregistrées conformément à la *Loi sur les marques de commerce* comme marques de certification en 1987. Subéquemment, des demandes ont été déposées pour obtenir l’enregistrement des désignations «*Chartered Life Underwriter*» et «*Assureur-vie agréé*» comme marques de certification.

La défenderesse est une société québécoise sans but lucratif constituée en 1962. De 1980 à décembre 1986, la défenderesse a mené ses activités à titre d’association provinciale autonome de la demanderesse. En 1986, la défenderesse a adopté une résolution prévoyant qu’elle offrirait à ses membres des cours à l’issue desquels serait décerné le titre d’«Assureur-vie agréé». La *Loi sur les assurances du Québec* avait été modifiée en 1974 pour accorder aux agents d’assurance le droit d’acquérir certains titres, parmi lesquels celui d’«Assureur-vie agréé», moyennant l’approbation de la défenderesse. Suite à l’adoption de la résolution qui précède, la demanderesse a révoqué le statut d’association provinciale autonome de la défenderesse. La demanderesse a entamé la présente action en contrefaçon de marques de certification en alléguant que, suite à l’enregistrement des marques de certification «CLU» et «AVA» sous le régime de la *Loi sur les marques de commerce*, elle a droit à leur utilisation exclusive à travers le Canada. La demanderesse a également prétendu avoir droit à l’emploi exclusif des désignations «*Chartered Life Underwriter*» et «*Assureur-vie agréé*» au sujet desquelles elle a déposé une demande d’enregistrement, au motif que ces désignations ont été utilisées en liaison avec les services de la demanderesse depuis 1924 et 1957. La demande-

titles and designations without its consent. The defendant challenges the validity of plaintiff's marks and registrations on the ground that they do not meet the requirements of section 18 of the *Trade Marks Act* and further contends that plaintiff's enabling legislation is *ultra vires* of Parliament in that it encroaches on provincial fields of jurisdiction.

Held, (1) an injunction should be denied; (2) plaintiff's certification marks are struck from the Register of Trade Marks and (3) paragraphs 2(c),(d) and (e) of the *An Act to incorporate The Life Underwriters' Association of Canada* are declared unconstitutional and *ultra vires* Parliament.

A professional designation such as "CLU" cannot be registered as a certification mark under the *Trade Marks Act* as the power to regulate trades and professions rests with the provinces. Furthermore, the marks in question are not registrable pursuant to subsection 12(2) of the Act as their use in Canada has not become sufficiently distinctive. A certification mark derives its existence from the Act, not from the common law, and as such, it is limited by the provisions of that statute. The plaintiff cannot rely upon paragraph 7(b) of the Act since no right of action for an unregistered certification mark has been provided for in the statute.

The objects and powers conferred upon plaintiff by paragraphs 2(c),(d) and (e) of its enabling legislation are clearly within provincial jurisdiction. The authority to hold examinations, grant certificates of efficiency and confer professional titles falls within the field of education, a provincial matter pursuant to section 93 of the *Constitution Act, 1867*. Parliament is restricted by section 154 of the *Canada Corporations Act* in its ability to incorporate companies without share capital to the "objects, to which the legislative authority of the Parliament of Canada extends".

Plaintiff submitted that, under the doctrine of paramountcy, if there be a conflict between the *Trade Marks Act* and the *Quebec Insurance Act*, the federal legislation must prevail. Accordingly, a province could not enact legislation authorizing a private organization, such as the defendant, to defeat plaintiff's valid trade mark rights. But, the property right conferred by a validly registered trademark does not entitle its owner to act in contravention of provincial legislation. The legislature may validly control plaintiff's activities in areas within provincial jurisdiction including the exercise of the profession of insurance underwriter and the conferment of titles upon the members of that profession.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

An Act to incorporate The Life Underwriters' Association of Canada, S.C. 1924, c. 104 (as am. by S.C. 1957, c. 46), ss. 2, 12.

resse sollicite une injonction interdisant à l'organisation provinciale d'attribuer les titres et désignations susmentionnés à des personnes œuvrant dans le commerce de l'assurance-vie au Québec et lui interdisant d'utiliser ces titres et dénominations sans son consentement. La défenderesse attaque la validité des marques et enregistrements de la demanderesse au motif qu'ils ne satisfont pas aux exigences de l'article 18 de la *Loi sur les marques de commerce*; elle prétend également que la loi constitutive de la demanderesse est *ultra vires* des pouvoirs du Parlement parce qu'elle empiète sur des champs de compétence provinciale.

Jugement: (1) la délivrance d'une injonction devrait être refusée; (2) les marques de certification de la demanderesse sont radiées du registre des marques de commerce et (3) les alinéas 2c), d) et e) de la *Loi constituant en corporation The Life Underwriters' Association of Canada* sont déclarés inconstitutionnels et *ultra vires* des pouvoirs du Parlement.

Une désignation professionnelle comme la désignation «AVA» ne peut être enregistrée comme marque de certification sous le régime de la *Loi sur les marques de commerce* puisque le pouvoir de réglementer les métiers et professions appartient aux provinces. De plus, les marques en question ne sont pas enregistrables en vertu du paragraphe 12(2) de la *Loi* puisque leur emploi au Canada ne les a pas rendues suffisamment distinctives. La marque de certification est une créature de la *Loi*, non de la *common law*; à ce titre, elle est restreinte par les dispositions de la *Loi*. La demanderesse ne peut s'appuyer sur l'alinéa 7b) de la *Loi* puisque celle-ci n'accorde aucun droit d'action à l'égard d'une marque de certification non enregistrée.

Les objets et les pouvoirs conférés à la demanderesse par les alinéas 2c), d) et e) de sa loi constitutive relèvent clairement de la compétence provinciale. L'autorité de faire subir des examens, d'accorder des certificats de compétence et d'octroyer des titres aux gens de profession relève de l'éducation, une question ressortissant aux provinces en vertu de l'article 93 de la *Loi constitutionnelle de 1867*. L'article 154 de la *Loi sur les corporations canadiennes* restreint le pouvoir du Parlement de constituer des sociétés sans capital-actions aux «objets... qui ressortissent à l'autorité législative du Parlement du Canada».

La demanderesse a soutenu qu'advenant un conflit entre la *Loi sur les marques de commerce* et la *Loi sur les assurances du Québec*, la législation fédérale doit prévaloir en vertu de la doctrine de la prépondérance. En conséquence, une province ne pourrait adopter des dispositions législatives autorisant un organisme privé comme la défenderesse à écarter les droits valides que détient la demanderesse relativement à ses marques de commerce. Cependant, le droit de propriété conféré par une marque de commerce validement enregistrée ne permet pas à son détenteur de contrevenir à la législation provinciale. La législature provinciale peut valablement contrôler les activités de la demanderesse dans des domaines ressortissant de sa compétence comme l'exercice de la profession d'agent d'assurance et l'attribution de titres aux personnes exerçant cette profession.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34.
Legal Professions Act, R.S.B.C. 1960, chap. 214 (maintenant la *Barristers and Solicitors Act*, R.S.B.C. 1979,

Canada Corporations Act, R.S.C. 1970, c. C-32, s. 154.
Combines Investigations Act, R.S.C. 1970, c. C-23.
Constitution Act, 1867, 30 & 31 Vict., c. 3 (U.K.)
 [R.S.C. 1970, Appendix II, No. 5] (as am. by *Canada Act 1982*, 1982, c. 11 (U.K.), Schedule to the *Constitution Act, 1982*, Item 1), ss. 91(2), 92(11), (13), 93. a
Criminal Code, R.S.C. 1970, c. C-34.
Interpretation Act, R.S.C. 1970, c. I-23, s. 20.
Legal Professions Act, R.S.B.C. 1960, c. 214 (now *Bar- risters and Solicitors Act*, R.S.B.C. 1979, c. 26).
Professional Code of Quebec, R.S.Q. 1977, c. C-26.
Quebec Companies Act, R.S.Q. 1977, c. C-38. b
Quebec Insurance Act, R.S.Q. 1964, c. 295.
Quebec Insurance Act, R.S.Q. 1977, c. A-32, s. 335(b).
The Insurance Act, 1910, S.C. 1910, c. 32, s. 4.
The Securities Act, R.S.O. 1970, c. 426.
Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, ss. 2, 7(b),(e), 12(1)(b),(2), 18(1)(a),(b), 19, 22, 23(3), 55. c

chap. 26).
Loi constituant en corporation The Life Underwriters Association of Canada, S.C. 1924, chap. 104 (mod. par S.C. 1957, chap. 46), art. 2, 12.
Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., chap. 3 (R.-U.) [S.R.C. 1970, Appendice II, n° 5] (mod. par la *Loi de 1982 sur le Canada*, 1982, chap. 11 (R.-U.), annexe de la *Loi constitutionnelle de 1982*, n° 1), art. 91(2), 92(11), (13), 93.
Loi des assurances, 1910, S.C. 1910, chap. 32, art. 4.
Loi d'interprétation, S.R.C. 1970, chap. I-23, art. 20.
Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, chap. C-23.
Code des professions du Québec, L.R.Q. 1977, chap. C-26.
Loi sur les assurances du Québec, L.R.Q. 1964, chap. 295.
Loi sur les assurances du Québec, L.R.Q. 1977, chap. A-32, art. 335b).
Loi sur les compagnies du Québec, L.R.Q. 1977, chap. C-38.
Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. 1970, chap. C-32, art. 154.
Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, chap. T-10, art. 2, 7(b), e, 12(1)(b), (2), 18(1)(a), b, 19, 22, 23(3), 55. d
The Securities Act, R.S.O. 1970, chap. 426. e

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

FOLLOWED:

Asbjorn Horgard A/S v. Gibbs/Nortac Industries Ltd., [1987] 3 F.C. 544; 14 C.P.R. (3d) 314; *MacDonald et al. v. Vapor Canada Ltd.*, [1977] 2 S.C.R. 134; *Jabour v. Law Society of British Columbia et al.*, [1982] 2 S.C.R. 307; *C.P.R. v. City of Winnipeg*, [1952] 1 S.C.R. 424. f

APPLIED:

The Wool Bureau of Canada, Ltd. v. Queenswear (Canada) Ltd. (1980), 47 C.P.R. (2d) 11 (F.C.T.D.); *Canadian Council of Professional Engineers v. Lubrication Engineers, Inc.*, [1985] 1 F.C. 530 (T.D.); *Citizens Insurance Company of Canada v. Parsons* (1881), 7 App. Cas. 96 (P.C.); *Attorney-General for Canada v. Attorney-General for Alberta*, [1916] 1 A.C. 588 (P.C.); *Canadian Indemnity Co. et al. v. A.-G. of British Columbia*, [1977] 2 S.C.R. 504; *Lafferty v. Lincoln* (1907), 38 S.C.R. 620; *Re Imrie and Institute of Chartered Accountants of Ontario*, [1972] 3 O.R. 275 (H.C.); *Attorney-General for Ontario v. Attorney-General for Canada*, [1937] A.C. 405 (P.C.); *Dominion Stores Ltd. v. The Queen*, [1980] 1 S.C.R. 844; *Benson and Hedges (Canada) Ltd. et al. v. Attorney-General of British Columbia* (1972), 27 D.L.R. (3d) 257 (B.C.S.C.). g h

CONSIDERED:

Bonanza Creek Gold Mining Company v. Rex, [1916] 1 A.C. 566 (P.C.); *John Deere Plow Company v. Wharton*,

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS SUIVIES:

Asbjorn Horgard A/S c. Gibbs/Nortac Industries Ltd., [1987] 3 C.F. 544; 14 C.P.R. (3d) 314; *MacDonald et al. c. Vapor Canada Ltd.*, [1977] 2 R.C.S. 134; *Jabour c. Law Society of British Columbia et autre*, [1982] 2 R.C.S. 307; *C.P.R. v. City of Winnipeg*, [1952] 1 R.C.S. 424.

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

The Wool Bureau of Canada, Ltd. v. Queenswear (Canada) Ltd. (1980), 47 C.P.R. (2d) 11 (C.F. 1^{re} inst.); *Conseil canadien des ingénieurs c. Lubrication Engineers, Inc.*, [1985] 1 C.F. 530 (1^{re} inst.); *Citizens Insurance Company of Canada v. Parsons* (1881), 7 App. Cas. 96 (P.C.); *Attorney-General for Canada v. Attorney-General for Alberta*, [1916] 1 A.C. 588 (P.C.); *Canadian Indemnity Co. et autres c. Procureur général de la Colombie-Britannique*, [1977] 2 R.C.S. 504; *Lafferty v. Lincoln* (1907), 38 R.C.S. 620; *Re Imrie and Institute of Chartered Accountants of Ontario*, [1972] 3 O.R. 275 (H.C.); *Attorney-General for Ontario v. Attorney-General for Canada*, [1937] A.C. 405 (P.C.); *Dominion Stores Ltd. c. La Reine*, [1980] 1 R.C.S. 844; *Benson and Hedges (Canada) Ltd. et al. v. Attorney-General of British Columbia* (1972), 27 D.L.R. (3d) 257 (C.S.C.-B.).

DÉCISIONS EXAMINÉES:

Bonanza Creek Gold Mining Company v. Rex, [1916] 1 A.C. 566 (P.C.); *John Deere Plow Company v. Wharton*,

[1915] A.C. 330 (P.C.); *Multiple Access Ltd. v. McCutcheon et al.*, [1982] 2 S.C.R. 161; *Attorney-General for Ontario v. Attorney-General for the Dominion*, [1896] A.C. 348 (P.C.); *Attorney-General for Canada v. Attorney-General for British Columbia*, [1930] A.C. 111 (P.C.); *Deloitte Haskins and Sells Ltd. v. Workers' Compensation Board et al.*, [1985] 1 S.C.R. 785.

DISTINGUISHED:

Canadian Board for Certification of Prosthetists and Orthotists v. Canadian Pharmaceutical Association et al. (1985), 5 C.P.R. (3d) 236 (Ont. H.C.); *Society of Accountants and Auditors v. Goodway* (1907), 24 R.P.C. 159 (Ch. D.); *Toms and Moore v. Merchant Service Guild Ltd.* (1908), 25 R.P.C. 474 (Ch. D.); *British Legion v. British Legion Club (Street) Ltd.* (1931), 48 R.P.C. 555 (Ch. D.); *Society of Incorporated Accountants v. Vincent* (1954), 71 R.P.C. 325 (Ch. D.).

AUTHORS CITED

Hogg, Peter W. *Constitutional Law of Canada*, 2nd ed. Toronto: The Carswell Company Limited, 1985.
Smith, James and Renaud, Yvon, *Droit Québécois des Corporations Commerciales*, Volume 1, Montréal: Judico Inc., 1974.

COUNSEL:

Roger T. Hughes, Q.C. and *Stephen M. Lane* for plaintiff.
Hugues G. Richard and *Marek Nitoslowski* for defendant.
Robert Monette for Attorney General of Quebec (intervener).

SOLICITORS:

Sim, Hughes, Dimock, Toronto, for plaintiff.
Leger, Robic & Richard, Montréal, for defendant.
Bernard, Roy & Associés, Montréal, for intervener.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

DUBÉ J.: This action in infringement raises serious questions of constitutional jurisdiction as well as complex issues under the *Trade Marks Act* (the Act).¹

¹ R.S.C. 1970, c. T-10.

[1915] A.C. 330 (P.C.); *Multiple Access Ltd. c. McCutcheon et autres*, [1982] 2 R.C.S. 161; *Attorney-General for Ontario v. Attorney-General for the Dominion*, [1896] A.C. 348 (P.C.); *Attorney-General for Canada v. Attorney-General for British Columbia*, [1930] A.C. 111 (P.C.); *Deloitte Haskins and Sells Ltd. c. Workers' Compensation Board et autres*, [1985] 1 R.C.S. 785.

DISTINCTION FAITE AVEC:

Canadian Board for Certification of Prosthetists and Orthotists v. Canadian Pharmaceutical Association et al. (1985), 5 C.P.R. (3d) 236 (H.C. Ont.); *Society of Accountants and Auditors v. Goodway* (1907), 24 R.P.C. 159 (Ch. D.); *Toms and Moore v. Merchant Service Guild Ltd.* (1908), 25 R.P.C. 474 (Ch. D.); *British Legion v. British Legion Club (Street) Ltd.* (1931), 48 R.P.C. 555 (Ch. D.); *Society of Incorporated Accountants v. Vincent* (1954), 71 R.P.C. 325 (Ch. D.).

DOCTRINE

Hogg, Peter W. *Constitutional Law of Canada*, 2^e éd. Toronto: The Carswell Company Limited, 1985.
Smith, James et Renaud, Yvon, *Droit Québécois des Corporations Commerciales*, Volume 1, Montréal: Judico Inc., 1974.

AVOCATS:

Roger T. Hughes, c.r. et *Stephen M. Lane* pour la demanderesse.
Hugues G. Richard et *Marek Nitoslowski* pour la défenderesse.
Robert Monette pour le Procureur général du Québec (intervenant).

PROCUREURS:

Sim, Hughes, Dimock, Toronto, pour la demanderesse.
Leger, Robic & Richard, Montréal, pour la défenderesse.
Bernard, Roy & Associés, Montréal, pour l'intervenant.

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

LE JUGE DUBÉ: La présente action en contrefaçon soulève d'importantes questions de compétence constitutionnelle ainsi que des questions complexes ayant trait à la *Loi sur les marques de commerce* (la Loi)¹.

¹ S.R.C. 1970, chap. T-10.

1. The facts

The plaintiff (the National) is a non-profit corporation incorporated in 1924 under a special Act of the Parliament of Canada.² The head office of the National is at Don Mills, Ontario. The defendant (the Provincial) denies the constitutional validity of the special Act.

The Provincial is also a non-profit corporation, incorporated in 1962 and subsisting under the *Quebec Companies Act*, Part III.³ Its head office is at Montréal, Quebec. The Provincial has, since 1965, been recognized by the Quebec Superintendent of Insurance as an association of life insurance agents under the *Quebec Insurance Act*.⁴ This recognition was subsequently renewed by an "Acte d'agrément" signed on January 14, 1983 and still in force.

Prior to the incorporation of the Provincial in 1962, the local associations of the National located within the Province of Quebec decided to form a Provincial Association. Amendments were made to the constitution and by-laws of the National to provide for the formation of provincial associations. The Provincial, from its incorporation and up until 1980, was an "authorized" provincial association of the National, under subsection 23(1) of the National's constitution.⁵ From 1980 to December 1986, the Provincial was recognized as a self-governing provincial association of the National under subsection 24(7) of its constitution (1980) and was the only such provincial association in the country authorized or recognized by the National.

On May 23, 1986 the Provincial, in a general assembly held in Montréal, passed a resolution authorizing the Provincial to provide to its members a university course leading to the designation of "Chartered Life Underwriter" (*Assureur-vie agréé*). Following that resolution, the National on

² *An Act to incorporate The Life Underwriters' Association of Canada*, S.C. 1924, c. 104 (as am. by S.C. 1957, c. 46).

³ R.S.Q. 1977, c. C-38.

⁴ R.S.Q. 1977, c. A-32.

⁵ Constitution and By-laws, January 1980. Local associations were also provided for in the National's Constitution and By-laws of 1951 (Article XIII) and 1959 (S. 20).

1. Les faits

La demanderesse (la Nationale) est une société sans but lucratif constituée en 1924 en vertu d'une loi spéciale du Parlement du Canada². Le siège social de la Nationale est situé à Don Mills, en Ontario. La défenderesse (la Provinciale) conteste la constitutionnalité de cette loi spéciale.

La Provinciale, également une société sans but lucratif, a été constituée en 1962 et continue d'exister sous le régime de la Partie III de la *Loi sur les compagnies du Québec*³. Son siège social est à Montréal, au Québec. Depuis, 1965, le surintendant des assurances du Québec a reconnu la Provinciale comme une association d'agents d'assurance-vie en vertu de la *Loi sur les assurances du Québec*⁴. Cette reconnaissance a ensuite été reconduite par un «Acte d'agrément» signé le 14 janvier 1983 et encore en vigueur.

Avant la constitution en société de la Provinciale en 1962, les associations locales de la Nationale situées dans la province de Québec avaient décidé de former une association provinciale. Des modifications furent apportées à la constitution et aux règlements de la Nationale pour permettre la formation d'associations provinciales. La Provinciale, du jour de sa constitution en société jusqu'à 1980, était une association provinciale «autorisée» de la Nationale sous le régime du paragraphe 23(1) de la constitution de la Nationale⁵. De 1980 à décembre 1986, la Provinciale a été reconnue comme une association provinciale autonome de la Nationale sous le régime du paragraphe 24(7) de sa constitution (1980) et était la seule association provinciale de ce type au pays autorisée ou reconnue par la Nationale.

Le 23 mai 1986, la Provinciale, au cours d'une assemblée générale tenue à Montréal a adopté une résolution autorisant la Provinciale à offrir à ses membres un cours universitaire à l'issue duquel serait décerné le titre d'«Assureur-vie agréé» (*Chartered Life Underwriter*). Suite à l'adoption

² *Loi constituant en corporation The Life Underwriters' Association of Canada*, S.C. 1924, chap. 104 (mod. par S.C. 1957, chap. 46).

³ L.R.Q. 1977, chap. C-38.

⁴ L.R.Q. 1977, chap. A-32.

⁵ Constitution et statuts, janvier 1980. Les associations locales étaient également prévues à la constitution et statuts de la Nationale de 1951, (Article XIII) et 1959 (Article 20).

December 10, 1986 by resolution of its Board, revoked the Provincial's recognition as a self-governing provincial association. However, the Provincial continues to operate as an association with voluntary membership in the Province of Quebec and so does the National.

Since 1929 the National has constituted an Institute of Chartered Life Underwriters of Canada, the membership of which is comprised of those of its members to whom the National has given the CLU (Chartered Life Underwriter) and AVA (*Assureur-vie agréé*) titles and designations. However, the Provincial denies that the National or its Institute have the right to confer these titles in the Province of Quebec. The National registered the following designations under the *Trade Marks Act* in December 1987:

CLU, registration no. 335,823

AVA, registration no. 335,977

Chartered Life Underwriter & Design (a maple leaf), registration no. 335,724

Assureur-vie agréé & Design (a maple leaf), registration no. 335,464

The National has also applied for these two certification marks:

Chartered Life Underwriter application no. 574,894

Assureur-Vie Agréé & Design application no. 574,899

The Provincial denies the existence of these trade marks and the titles and the validity of these registrations.

The *Quebec Insurance Act* [R.S.Q. 1964, c. 295] was amended in 1974 [S.Q. 1974, c. 70] to include several sections, including section 335, which reads as follows:

335. Whoever has the right to the title of insurance agent may also, where such is the case, have the right to the following titles:

- (a) life insurer;
- (b) chartered life insurer (C.L.U.) or «*assureur-vie agréé*» (A.V.A.), with the approval of the Provincial Life Insurers Association of Québec and in accordance with the rules of that Association;
- (c) life insurance broker, if he represents more than one life insurance company;
- (d) insurance broker, if he represents more than one damage insurance company;
- (e) any title to which he is authorized under the Insurance Brokers Act.

Those basic facts are agreed to by both parties.

de cette résolution, la Nationale, le 10 décembre 1986, a révoqué la reconnaissance de la Provinciale comme association provinciale autonome par une résolution de son conseil d'administration. La Provinciale continue toutefois d'agir comme une association à adhésion facultative dans la province de Québec, et la Nationale fait de même.

Depuis 1929, la Nationale a constitué un Institut des assureurs-vie agréés du Canada, auquel peuvent appartenir ceux de ses membres à qui la Nationale a conféré les titres et désignations de AVA (*Assureur-vie agréé*) et de CLU (*Chartered Life Underwriter*). Toutefois, la Provinciale nie que la Nationale ou son Institut aient le droit de conférer ces titres dans la province de Québec. La Nationale a enregistré les désignations suivantes sous le régime de la *Loi sur les marques de commerce* en décembre 1987:

CLU, numéro d'enregistrement 335,823

AVA, numéro d'enregistrement 335,977

Chartered Life Underwriter et dessin (une feuille d'érable), numéro d'enregistrement 335,724

Assureur-vie agréé et dessin (une feuille d'érable), numéro d'enregistrement 335,464

La Nationale a également demandé les deux marques de certification suivantes:

Chartered Life Underwriter, demande numéro 574,894

Assureur-Vie Agréé et dessin, demande numéro 574,899

La Provinciale nie l'existence de ces marques de commerce, attaque les titres en question et conteste la validité des enregistrements concernés.

La *Loi des assurances* du Québec [S.R.Q. 1964, chap. 295] a été modifiée en 1974 [S.Q. 1974, chap. 70] par l'insertion de plusieurs articles, dont l'article 335, qui est ainsi libellé:

335. Quiconque a droit au titre d'agent d'assurance peut, le cas échéant, avoir également droit aux titres suivants:

- a) assureur-vie;
- b) assureur-vie agréé (A.V.A.) ou «*chartered life insurer*» (C.L.U.), moyennant l'agrément de l'association provinciale des assureurs-vie du Québec et conformément aux statuts de cette association;
- c) courtier d'assurance-vie, s'il représente plus d'une compagnie d'assurance sur la vie;
- d) courtier d'assurance, s'il représente plus d'une compagnie d'assurance de dommages;
- e) tout titre auquel lui donne droit la *Loi des courtiers d'assurances*.

Les deux parties s'entendent pour reconnaître ces faits fondamentaux.

2. The issues

In its action, filed on January 5 of this year, the National claims that, by virtue of the registrations of the certification marks CLU and AVA, it is entitled to their exclusive use throughout Canada. It alleges furthermore that with reference to the certification marks "Chartered Life Underwriter" and "Assureur-vie agréé", for which it has filed an application for registration, it has used them in association with its services with reference to life insurance agents, estate planning and financial management since 1924 in the case of "Chartered Life Underwriter", and since 1957 in the case of "Assureur-vie agréé". It claims to be entitled to their exclusive use throughout Canada.

As to the other two marks comprising a maple leaf symbol, the National claims having used them in association with wares, being pamphlets, periodicals, journals, etc. relating to the business of life insurance, since 1972. It claims therefore to be entitled to their exclusive use throughout Canada.

The National states that the Provincial now threatens to qualify persons in the Province of Quebec who are engaged in the life insurance business and to permit them to use the above titles and designations without the consent of the National. It alleges that these actions of the Provincial are likely to cause confusion and to infringe upon the National's rights to its marks and also to depreciate the plaintiff's goodwill. The National therefore seeks an injunction and all appropriate remedies.

The Provincial, for its part, challenges the validity of the plaintiff's marks and registrations on the following grounds, namely that they are not marks within the meaning of the Act, they were not registrable on the date of registration under paragraph 18(1)(a) of the Act, they are not distinctive within the meaning of paragraph 18(1)(b) and the National is not a person entitled to secure such registrations under subsection 18(1) *in fine*.

2. Le litige

Dans son action, déposée le 5 janvier de cette année, la Nationale prétend que, suite à l'enregistrement des marques de certification CLU et AVA, elle a droit à leur utilisation exclusive à travers le Canada. Elle allègue également à l'égard des marques de certification «Chartered Life Underwriter» et «Assureur-vie agréé», au sujet desquelles elle a déposé une demande d'enregistrement, qu'elle les a respectivement utilisées depuis 1924 et 1957 en liaison avec ses services relativement à des agents d'assurance-vie, à la planification successorale et à la gestion financière. Elle prétend avoir droit à leur emploi exclusif à travers le Canada.

En ce qui a trait aux deux autres marques comportant le symbole de la feuille d'érable, la Nationale prétend qu'elle les a utilisées en liaison avec des marchandises, à savoir des feuillets, des publications périodiques, des journaux, etc. reliées au commerce de l'assurance-vie depuis 1972. Elle prétend donc avoir droit à leur emploi exclusif à travers le Canada.

La Nationale déclare que la Provinciale menace à présent d'attribuer les titres et désignations susmentionnés à des personnes œuvrant dans le commerce de l'assurance-vie dans la province de Québec et de permettre à ces personnes d'utiliser ces titres et dénominations sans le consentement de la Nationale. Elle allègue que ces actions de la Provinciale causeront vraisemblablement de la confusion et violeront les droits détenus par la Nationale sur ces marques, et, également, diminueront la valeur de la clientèle de la demanderesse. La Nationale sollicite en conséquence une injonction ainsi que tous les redressements appropriés.

De son côté, la Provinciale attaque la validité des marques et enregistrements de la demanderesse pour les motifs suivants, à savoir que ce ne sont pas des marques au sens de la Loi, qu'elles n'étaient pas enregistrables à la date de l'enregistrement en vertu de l'alinéa 18(1)a) de la Loi, qu'elles ne sont pas distinctives au sens de l'alinéa 18(1)b) et que la Nationale n'est pas la personne ayant droit d'obtenir lesdits enregistrements selon le paragraphe 18(1) *in fine*.

The Provincial further contends that the National's enabling legislation is unconstitutional in that it encroaches on provincial fields of jurisdiction and, even if it were constitutional, it does not in any way authorize the National to use any titles other than those contained in paragraph 2(e) of the said Act, titles which are not the marks claimed by the National.

In its counterclaim the Provincial asks the Court not only to dismiss the National's action but also to order that the aforesaid marks be struck and to declare the National's enabling legislation of no force or effect, unconstitutional and *ultra vires* the Parliament of Canada.

The Attorney General of the Province of Quebec, who was authorized to intervene in the case by an order of this Court, alleges that the conclusions in which the National is seeking exclusive use of the aforesaid marks conflict with and nullify the legal effect of section 335 of the *Quebec Insurance Act*, and that such an association incorporated under a federal statute cannot overrule the law of a province dealing with an exclusively provincial power, namely the fields of insurance and of professional qualifications. Counsel further argues that the National cannot use the *Trade Marks Act* to shortcut a provincial act of a public nature.

It will therefore be necessary to review in depth the arguments of the parties.

3. The validity of the certification marks

The National argues that section 19 of the *Trade Marks Act* provides that registration of a trade mark in respect of any services gives to the owner the exclusive right to the use throughout Canada of such trade mark in respect of such services. Moreover, section 22 protects a registered trade mark against depreciation of the value of the goodwill attaching thereto. Paragraph 7(b) provides that, whether or not a trade mark is registered, no person shall direct public attention to its services in such a way as to be likely to cause confusion in Canada between his services and those of another. And section 55 endows the Federal Court with the necessary jurisdiction to enter-

La Provinciale prétend également que la loi constitutive de la Nationale est inconstitutionnelle vu qu'elle empiète sur des champs de compétence provinciale et que, même si elle était constitutionnelle, elle n'autorise nullement la Nationale à utiliser quelques titres autres que ceux contenus à l'alinéa 2e) de ladite Loi lesquels titres ne sont pas les marques réclamées par la Nationale.

Par le biais de sa demande reconventionnelle la Provinciale demande à la Cour, non seulement de rejeter l'action de la Nationale, mais également d'ordonner la radiation des marques précitées et de déclarer la loi constitutive de la Nationale comme étant inopérante, inconstitutionnelle et *ultra vires* du Parlement du Canada.

Le Procureur général de la province de Québec, autorisé par une ordonnance de cette Cour à intervenir dans le débat, allègue que les conclusions recherchées par la Nationale en vue de son usage exclusif des marques précitées vont à l'encontre et annulent l'effet légal de l'article 335 de la *Loi sur les assurances du Québec* et qu'une telle association incorporée en vertu d'une loi fédérale ne peut passer outre la loi d'une province visant une compétence provinciale exclusive, notamment le domaine de l'assurance et celui de la qualification professionnelle. Le procureur a également prétendu que la Nationale ne peut se servir du véhicule de la *Loi sur les marques de commerce* pour court-circuiter une loi provinciale d'ordre public.

Il est donc nécessaire de reprendre de façon plus détaillée les arguments des parties en cause.

3. La validité des marques de certification

La Nationale soutient que l'article 19 de la *Loi sur les marques de commerce* prévoit que l'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard de services confère au propriétaire de celle-ci le droit exclusif à l'emploi, dans tout le Canada, de cette marque de commerce en ce qui regarde ces services. De plus, l'article 22 protège une marque de commerce enregistrée contre la diminution de la valeur de la clientèle intéressée. L'alinéa 7b) prévoit que, indépendamment de l'enregistrement ou de l'absence d'enregistrement d'une marque de commerce, nul ne doit appeler l'attention du public sur ses services de manière à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre ses servi-

tain any action for the enforcement of any provision of the Act.

As to the Federal Court having jurisdiction in respect of actions brought under paragraph 7(b), the Federal Court of Appeal in *Asbjorn Horgard A/S v. Gibbs/Nortac Industries Ltd.*⁶ found that provision to be valid federal legislation in that it rounds out the regulatory scheme prescribed by Parliament in the exercise of its legislative power in relation to trade marks: paragraph 7(b) is not an expansion of federal jurisdiction, it is merely a completion of an otherwise incomplete circle of jurisdiction. Counsel for the Provincial strongly attacked that decision and filed the text of a learned paper which he delivered recently to bolster his position. However, having delivered himself of his "*cri du cœur*" he bowed to the obvious, namely that the Court of Appeal decision binds me and presently stands as the law in the matter.

It is common ground that the trade marks in question are "certification marks". The purpose of a certification mark is to identify a standard to apply to wares or services. Certification mark is defined as follows in section 2 of the Act:

2.

"certification mark" means a mark that is used for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares or services that are of a defined standard with respect to

- (a) the character or quality of the wares or services,
 - (b) the working conditions under which the wares have been produced or the services performed,
 - (c) the class of persons by whom the wares have been produced or the services performed, or
 - (d) the area within which the wares have been produced or the services performed,
- from wares or services that are not of such a defined standard;

A certification mark is a trade mark under the Act as appears under the definition of trade mark in section 2:

⁶ [1987] 3 F.C. 544; 14 C.P.R. (3d) 314.

ces et ceux d'un autre. Et l'article 55 confère à la Cour fédérale la compétence pour recevoir toute action visant l'application d'une disposition de cette Loi.

^a En ce qui a trait à la compétence de la Cour fédérale à l'égard des actions intentées suivant l'alinéa 7b), la Cour d'appel fédérale a conclu dans l'arrêt *Asbjorn Horgard A/S c. Gibbs/Nortac Industries Ltd.*⁶ que cette disposition est une disposition législative fédérale valide en ce qu'elle est un complément du système de protection établi par le Parlement dans l'exercice du pouvoir législatif qu'il détient à l'égard des marques de commerce: l'alinéa 7b) n'augmente pas la compétence fédérale, il ne fait qu'arrondir une sphère de compétence autrement incomplète. L'avocat de la Provinciale a vigoureusement attaqué cette décision et il a versé au dossier le texte d'une conférence qu'il a récemment prononcée sur la question pour étayer son point de vue. Toutefois, après avoir lancé ce «cri du cœur», il s'est rendu à l'évidence et a reconnu l'inévitable à savoir que la décision de la Cour d'appel me lie et a présentement force de loi relativement à cette question.

Les parties s'entendent pour dire que les marques de commerce en cause sont des «marques de certification». L'objet d'une marque de certification est d'identifier une norme devant s'appliquer à des marchandises ou à des services. L'article 2 de la Loi définit de la manière suivante la marque de certification:

2.

^g «marque de certification» signifie une marque employée pour distinguer, ou de façon à distinguer, des marchandises ou services qui sont d'une norme définie en ce qui concerne

- ^a la nature ou qualité des marchandises ou services,
 - ^b les conditions de travail dans lesquelles les marchandises ont été produites ou les services exécutés,
 - ^c la catégorie de personnes qui a produit les marchandises ou exécuté les services, ou
 - ^d la région à l'intérieur de laquelle les marchandises ont été produites ou les services exécutés,
- de marchandises ou services qui ne sont pas d'une telle norme définie;

^j Une marque de certification est une marque de commerce pour les fins de la Loi, ainsi qu'il ressort de la définition du terme marque de commerce figurant à l'article 2:

⁶ [1987] 3 C.F. 544; 14 C.P.R. (3d) 314.

2.

“trade mark” means

(b) a certification mark,

Section 23 provides that a certification mark may be registered only by a person who was not engaged in the manufacture of wares or the performance of the services involved. The owner may licence others to use the mark in association with their wares or services. He may prevent its use by unlicensed persons.

Cattanach J. appropriately described a certification mark in *The Wool Bureau of Canada, Ltd. v. Queenswear (Canada) Ltd.*⁷ at page 15: “It is tantamount to the conferment of a seal of approval and would naturally enhance the sale of a product so identified in accordance with the good repute acquired by the certification mark.”

The National also argues that, even where marks are not registered, the right of a professional association to confer designations on certain of its members who have met certain standards has been recognized and protected by the Court. Anderson J. of the Ontario High Court of Justice in *Canadian Board for Certification of Prosthetists and Orthotists v. Canadian Pharmaceutical Association et al.*⁸ granted an interlocutory injunction to restrain the defendant board from using the designations “Certified Orthotist” and “C.O.” or “CO” as professional designations. The plaintiff board had been organized since 1967 to administer educational programmes in the prosthetists and orthotists professions. It had been granted letters patent establishing it as a non-profit corporation under the *Canada Corporations Act*.⁹

Counsel for the National also referred to four English High Court of Justice, Chancery Division, decisions wherein the designations of certain socie-

⁷ (1980), 47 C.P.R. (2d) 11 (F.C.T.D.).

⁸ (1985), 5 C.P.R. (3d) 236 (Ont. H.C.).

⁹ R.S.C. 1970, c. C-32.

2.

«marque de commerce» signifie

a

b) une marque de certification,

L'article 23 prévoit qu'une marque de certification ne peut être enregistrée que par une personne qui ne se livre pas à la fabrication des marchandises ou à l'exécution des services en cause. Son propriétaire peut autoriser d'autres personnes à employer la marque en liaison avec leurs marchandises ou services. Il peut empêcher son emploi par des personnes non autorisées.

Le juge Cattanach a décrit la marque de certification de façon juste dans l'affaire *The Wool Bureau of Canada, Ltd. c. Queenswear (Canada) Ltd.*⁷, déclarant à la page 15: «Ce qui équivaut à l'apposition d'un sceau d'approbation, favorisant naturellement la vente d'un produit ainsi identifié, suivant la réputation de la marque de certification.»

e

La Nationale soutient également que, même lorsque les marques ne sont pas enregistrées, le droit d'une association professionnelle de conférer des désignations à certains de ses membres a été reconnu et protégé par la Cour. Dans *Canadian Board for Certification of Prosthetists and Orthotists v. Canadian Pharmaceutical Association et al.*⁸ le juge Anderson de la Haute Cour de justice de l'Ontario a accordé une injonction interlocutoire interdisant au conseil défendeur d'utiliser les désignations «*Certified Orthotist*» et «C.O.» ou «CO» comme désignations professionnelles. Le conseil demandeur, mis sur pied en 1967, avait pour objet l'administration de programmes d'éducation professionnelle destinés aux prothésistes ainsi qu'aux orthésistes. Des lettres patentes le constituant en corporation à but non lucratif lui avaient été décernées sous le régime de la *Loi sur les corporations canadiennes*⁹.

L'avocat de la Nationale a également fait référence à quatre décisions de la Chancery Division de la High Court of Justice d'Angleterre dans

⁷ (1980), 47 C.P.R. (2d) 11 (C.F. 1^{re} inst.).

⁸ (1985), 5 C.P.R. (3d) 236 (H.C. Ont.).

⁹ S.R.C. 1970, chap. C-32.

ties were protected by the Court.¹⁰

Counsel for the Provincial pointed out that in the Ontario case the Court was merely dealing with an interlocutory injunction and it was therefore sufficient for the Court to find a *prima facie* case, or at least a serious issue to be tried. As to the English cases, since that country is a unitary state, the Court did not have to deal with the division of powers as between a federal parliament and provincial legislatures. Moreover, in none of those cases were the defendants' designations granted by statute.

On the other hand, the Provincial argues, first, that the titles at issue are professional designations, not certification marks, and may not be registered. In fact, the documentary evidence submitted by the National shows in many instances that it considers chartered life underwriters as professionals and the designations in question to be professional titles. As they are professional titles, they are used in association with persons, not in association with wares or services.

Just as the words "lawyer", "notary", "physician", "engineer" and so on cannot be registered as certification marks, so the title "chartered life underwriter" cannot be regarded as a certification mark. In my view, the name of a profession itself cannot be used as a standard, a definite norm, a distinguishing mark that can be placed on wares or services.

A recent decision of my brother Muldoon J. in *Canadian Council of Professional Engineers v. Lubrication Engineers, Inc.*¹¹ has already ruled that professional designations cannot be registered as the Registrar would then be usurping the powers conferred on the provinces to regulate

lesquelles les désignations de certaines sociétés ont été protégées par la Cour¹⁰.

L'avocat de la Provinciale a souligné que, dans l'affaire ontarienne, la Cour n'avait à décider que de la délivrance d'une injonction interlocutoire et pouvait en conséquence se limiter à conclure à l'existence d'une preuve *prima facie* ou, à tout le moins, à l'existence d'une question sérieuse à trancher. En ce qui a trait aux décisions anglaises, comme ce pays est un État unitaire, la Cour n'était pas appelée à statuer sur la division des pouvoirs entre un parlement fédéral et des législatures provinciales. De toute façon, aucune des désignations n'avaient été accordée aux défendeurs par une loi.

Pour sa part, la Provinciale soutient, dans un premier temps, que les titres en litige sont des titres professionnels et non des marques de certification et ne peuvent donc être enregistrés. En effet, la preuve documentaire déposée par la Nationale indique à multiples reprises qu'elle-même considère les assureurs-vie agréés comme des professionnels et les désignations en question comme des titres professionnels. Étant des titres professionnels, ils sont utilisés en association avec des personnes et non en association avec des marchandises ou des services.

Dans la même mesure ou l'on ne pourrait pas enregistrer les mots «avocats», «notaires», «médecins», «ingénieurs», etc. comme marques de certification, l'on ne peut non plus considérer le titre «assureur-vie agréé» comme étant une marque de certification. À mon sens, le nom même d'une profession ne peut être utilisé comme un standard, une norme définie, un cachet de distinction applicable à des marchandises ou des services.

Une décision récente de mon collègue le juge Muldoon dans l'affaire *Conseil canadien des ingénieurs c. Lubrication Engineers, Inc.*¹¹ a déjà statué que des désignations professionnelles ne sont pas enregistrables car il s'agirait là d'une usurpation par le registraire de pouvoirs conférés aux

¹⁰ *Society of Accountants and Auditors v. Goodway* (1907), 24 R.P.C. 159 (Ch. D.); *Toms and Moore v. Merchant Service Guild Ltd.* (1908), 25 R.P.C. 474 (Ch. D.); *British Legion v. British Legion Club (Street) Ltd.* (1931), 48 R.P.C. 555 (Ch. D.); and *Society of Incorporated Accountants v. Vincent* (1954), 71 R.P.C. 325 (Ch. D.).

¹¹ [1985] 1 F.C. 530 (T.D.).

¹⁰ *Society of Accountants and Auditors v. Goodway* (1907), 24 R.P.C. 159 (Ch. D.); *Toms and Moore v. Merchant Service Guild Ltd.* (1908), 25 R.P.C. 474 (Ch. D.); *British Legion v. British Legion Club (Street) Ltd.* (1931), 48 R.P.C. 555 (Ch. D.); et *Society of Incorporated Accountants v. Vincent* (1954), 71 R.P.C. 325 (Ch. D.).

¹¹ [1985] 1 C.F. 530 (1^{re} inst.).

professions, powers which are deemed to be public in nature. It is true that the Province of Quebec has not yet placed the profession of "chartered life underwriter" on the list of professions, but surely federal legislation cannot be used to deny the province the right to do so when it sees fit.

The evidence shows that what the National provides and the Provincial would like to offer, is services, specifically specialized courses in insurance enabling insurers who so desire to become qualified as, and earn the title of, "chartered life underwriters". As the faculties of medicine and law produce physicians and lawyers without thereby assuming the right to register the names of those professions as certification marks, so the National, even if its federal authorization to hold examinations and confer titles were valid (which is not admitted), does not thereby acquire the right to register those titles as certification marks.

The following passage from Muldoon J. in the aforesaid case is worth reproducing, since it mentions another reason justifying the refusal to register professional titles as trade marks (at page 550):

There is another reason for declining to register professional designations as trade marks. It is a practical reason which is completely consonant with the statutory prohibitions. It is that the registrar cannot practicably know, from day to day, who is entitled to bear a professional title or who is forbidden to do so by reason of expulsion from a provincial or territorial professional association or relinquishment of professional status. Records of such matters are kept by provincial and territorial governing bodies established by their appropriate statutes. They have the authorized task of effecting professional discipline and of enforcing their respective laws prohibiting unauthorized practice and unauthorized use of professional designations which "lead to the belief" among the public that an unlicensed or unregistered person is a qualified member of the particular professional association.

Under the provisions of paragraph 18(1)(a) of the Act, the registration of a trade mark is invalid if the trade mark in question was not registrable on the date of the registration. To find out whether a mark is registrable, we must fall back to section 12 of the Act, which provides in paragraph 12(1)(b) that a mark is registrable if it is not

provinces de réglementer les professions, pouvoirs qui sont réputés être d'ordre public. Il est vrai que la province de Québec n'a pas encore inclus la profession d'«assureur-vie agréé» sur la liste des professions, mais on ne peut certes pas, par le biais d'une législation fédérale, nier à la province le droit de le faire quand elle le jugera approprié.

La preuve démontre que ce que la Nationale fournit et que la Provinciale désire dispenser, ce sont des services, en l'occurrence des cours spécialisés d'assurance permettant aux assureurs qui le désirent de se qualifier et de se mériter le titre d'«assureur-vie agréé». Tout comme les facultés de médecine et de droit produisent des médecins et des avocats, sans pour autant s'arroger le droit d'enregistrer les noms de ces professions comme marques de certification, la Nationale, même si son autorisation fédérale de conduire des examens et de conférer des titres était valide (ce qui n'est pas acquis) ne se mérite pas pour autant le droit d'enregistrer ces titres comme marques de certification.

Le passage suivant du juge Muldoon dans l'affaire précitée mérite d'être reproduit, puisqu'il soulève un autre motif pour justifier le refus d'enregistrer des titres professionnels comme marques de commerce (à la page 550):

Il existe un autre motif pour justifier le refus d'enregistrer des titres professionnels comme marques de commerce. Il s'agit d'un motif d'ordre pratique tout à fait conséquent avec les interdictions contenues dans les textes de loi. C'est qu'il est pratiquement impossible pour le registraire de savoir, de jour en jour, qui est habilité à porter un titre professionnel ou à qui il est interdit de le faire en raison de son expulsion d'une association professionnelle d'une province ou d'un territoire, ou encore de l'abandon de son statut professionnel. Les organes de direction créés par les lois applicables des divers territoires et provinces tiennent des dossiers relatifs à ces questions. Ils sont chargés d'appliquer la discipline et de faire respecter leurs règles respectives interdisant l'exercice non autorisé d'une profession et l'emploi non autorisé de titres professionnels qui «portent à croire» dans le public qu'une personne qui n'est pas titulaire d'un permis ou qui n'est pas inscrite auprès d'une association professionnelle particulière en est un membre qualifié.

En vertu des dispositions de l'alinéa 18(1)a) de la Loi, l'enregistrement d'une marque de commerce est invalide si la marque de commerce en question n'était pas enregistrable à la date de l'enregistrement. Pour savoir si une marque est enregistrable, il faut remonter à l'article 12 de la Loi, lequel prescrit à l'alinéa 12(1)b) qu'une marque est enregistrable si elle ne constitue pas

clearly descriptive of the persons required to provide the services concerned in the registration. It seems clear to me that the titles "Chartered Life Underwriter" and "Assureur-vie agréé" are descriptive and that the certification marks "CLU" and "AVA" are only initials representing these two titles.

However, subsection 12(2) of the Act provides that a trade mark which is not registrable under the foregoing paragraph may be so registrable if it has been used by the applicant in Canada so as to have become distinctive.

In this regard the Provincial presented an expert in marketing, Mr. Sylvain Tessier, MBA, and his affidavit concerning a poll conducted in Québec and Montréal using telephone questionnaires. On a final sample of 600 persons polled the survey gave detailed results which are reflected in the following paragraph of the conclusions:

[TRANSLATION] In conclusion, it can be said that the meaning of the designations "AVA" and "CLU" is not well known. Too few persons were able to define their meaning and even fewer were able to connect a chartered life underwriter with the name of the organisation conferring that title on him. Thus, of the 600 persons answering, question 2, 1.3% recognized and defined AVA and 2.8% recognized and defined CLU. It is only when it was given in full that the person answering said he was familiar with "chartered life underwriter". The recognition percentage (67.5%) is not surprising when we consider that the term "chartered life underwriter" is a very clear description of the person's profession. On the other hand, question 2 convinced us that the designations "AVA" and "CLU" are not well known.

Counsel for the National, as expected and in accordance with a well-established tradition in such adversary proceedings, mounted a frontal attack on the validity of the poll. I note two arguments in addition to the classical ones based on the jurisprudence in the matter: the poll was not bilingual and the persons answering were divided equally between Montréal and Québec, though the population of the metropolitan area is several times greater than that of the provincial capital. However, the explanations given by the expert witnesses were satisfactory. Only two persons were unable to answer because the questions were put in French only. As regards the equal number of persons questioned in the two cities, the expert weighted the results in accordance with sampling data. The purpose of the weighing was to

une description claire des personnes appelées à rendre les services visés par l'enregistrement. Il me semble évident que les titres «Chartered Life Underwriter» et «Assureur-vie agréé» sont descriptifs et que les marques de certification «CLU» et «AVA» ne sont que des sigles représentant ces deux titres.

Par ailleurs, le paragraphe 12(2) de la Loi prévoit qu'une marque de commerce qui n'est pas enregistrable en raison de l'alinéa précité peut l'être si elle a été employée au Canada par le requérant de façon à être distinctive.

À ce chef, la Provinciale a produit un expert en marketing, monsieur Sylvain Tessier, M.B.A., ainsi que son affidavit relativement à un sondage tenu à Québec et à Montréal à partir de questionnaires téléphoniques. Sur un échantillonnage final de 600 répondants le sondage a rapporté des résultats détaillés reflétés par le paragraphe suivant des conclusions:

En conclusion, on peut affirmer que les désignations AVA et CLU ne possèdent pas une notoriété significative. Trop peu de personnes ont pu définir leur signification et encore moins rattacher à l'Assureur-vie-Agréé le nom de l'organisme qui lui confère ce titre. Ainsi, à la question 2, 1.3% des 600 répondants ont reconnu et défini AVA et 2.8% ont reconnu et défini CLU. C'est seulement lorsqu'on l'énumérait de façon complète que le répondant affirmait connaître «Assureur-vie Agréé». Le pourcentage de reconnaissance (67.5%) n'est pas surprenant quand on considère que le terme «Assureur-Vie Agréé» décrit très bien la profession de la personne. Par contre, la question 2 nous a convaincu du peu de notoriété des désignations AVA et CLU.

Comme il se doit, et suivant une tradition solidement établie en de telles procédures, le procureur de la Nationale a attaqué à fond de train la validité du sondage. À part les arguments classiques basés sur la jurisprudence en la matière, je retiens deux arguments: le sondage n'était pas bilingue et les répondants étaient divisés également entre Montréal et Québec, alors que la métropole est plusieurs fois plus peuplée que la capitale provinciale. Cependant les explications de l'expert m'ont satisfait. Seulement deux personnes n'ont pu répondre parce que le questionnaire était conduit en français seulement. En ce qui a trait au nombre égal des répondants dans les deux villes, l'expert a pondéré les résultats d'après les données relatives au plan échantillonal. Le but de la pondération est de redonner à chaque personne interrogée un poids

give to each person questioned a weight corresponding to his actual weight in the population tested: he thus obtained a sample which was representative of the population.

At the outset both parties recognized the competence of the expert witness. For my part, I am persuaded that the sample was conducted in accordance with accepted scientific standards in the matter. Personally, I must say that before hearing this case I had no idea as to the meaning of the designations AVA and CLU. I was of course familiar with the title “chartered accountant”, but I do not recall having heard or seen the terms “Assureur-vie agréé” and “Chartered Life Underwriter”. As regards the marks AVA and CLU, I cannot find that they have been so used in Canada as to have become distinctive.

The evidence further established that the titles CLU and “Chartered Life Underwriter” are used by life insurers who have obtained their qualifications in the United States and Jamaica, without distinction as to the origin of their titles. However, it was not established that these agents had worked in Canada.

The Provinciale also argued that an unregistered certification mark cannot form the basis for an action. Subsection 23(3) of the Act provides that the owner of a registered certification mark may prevent its use by unauthorized persons. As a certification mark is not a creature of the common law or the civil law, but of the *Trade Marks Act*, if it is not registered in accordance with that Act it does not therefore deserve the same protection as other trade marks. Counsel submitted no precedents for or against this proposition. My research uncovered nothing on point. If the certification mark did not exist at common law and is the creature of a statute, it is limited by the provisions of that statute.

In particular, the expressions “Assureur-vie agréé” and “Chartered Life Underwriter” are purely generic and descriptive expressions, as can

qui correspond à son poids réel dans la population sondée: il a ainsi obtenu un échantillon représentatif de la population.

^a Au départ, les deux parties ont reconnu la compétence de l'expert. Pour ma part, je suis convaincu que l'échantillonnage a été effectué selon les normes scientifiques établies en la matière. ^b Personnellement, je dois avouer qu'avant de prendre connaissance de ce dossier, je n'avais aucune idée de la signification des désignations AVA ou CLU. Je connaissais, bien sûr, le titre «comptable agréé», mais je ne me souviens pas d'avoir entendu ^c ou vu les termes «Assureur-vie agréé» et «Chartered Life Underwriter». En ce qui a trait aux marques AVA et CLU, je ne peux trouver qu'au moment de l'enregistrement elles avaient été employées au Canada au point d'être devenues distinctives.

^d La preuve a également établi que les titres CLU et «Chartered Life Underwriter» sont utilisés par des assureurs-vie ayant obtenu leurs qualifications aux États-Unis et en Jamaïque, sans distinction ^e quant à l'origine de leurs titres. Il n'a cependant pas été établi que ces agents aient œuvré au Canada.

La Provinciale prétend également qu'une ^f marque de certification non enregistrée ne donne ouverture à aucuns recours en vertu de la Loi. En effet, le paragraphe 23(3) de la Loi stipule que le propriétaire d'une marque de certification déposée (*registered*) ^g peut empêcher qu'elle soit employée par des personnes non autorisées. Attendu qu'une ^h marque de certification n'est pas une créature de la *common law* ou du droit civil, mais bien de la *Loi sur les marques de commerce*, si elle n'est pas ⁱ enregistrée en vertu de ladite Loi, elle n'est donc pas protégée au même titre qu'une autre marque ^j de commerce. Les procureurs n'ont déposé aucune jurisprudence à l'appui ou à l'encontre de cette proposition. Mes recherches n'ont rien relevé à ce sujet. Si la marque de certification n'existait pas ⁱ en *common law* et qu'elle est la créature d'un statut elle est donc restreinte par les cadres dudit statut.

Plus particulièrement, les expressions «Assureur-vie agréé» et «Chartered Life Underwriter» sont des expressions purement génériques et descriptives,

be seen by the use made of them by the plaintiff itself. Once again, a descriptive word cannot be a trade mark.

According to the Provincial, the National has been guilty of “genericide”, a cardinal sin in trade marks matters which consists of adopting a mark so generic as to self-destruct. The documentation of the National teems with genericidal expressions, such as “the chartered life underwriter is competent”, the “AVA is a professional”, and so on: in short, an unforgivable crime.

In this connection, the National cannot rely on paragraph 7(b) of the Act. Following the judgment of the Supreme Court of Canada in *MacDonald et al. v. Vapor Canada Ltd.*,¹² it is now established that this Court does not have jurisdiction to make a finding of passing off under this paragraph without the support of appropriate legislation. The federal legislation in the matter, namely the *Trade Marks Act*, provides no right of action for an unregistered certification mark. Such a mark therefore cannot benefit from the protection provided by paragraph 7(b) of the Act.

For all these reasons, therefore, it follows that the certification marks of the National are invalid and the National accordingly is not entitled to the injunction. This decision would end the matter, but as it may be reversed and as the constitutional and corporate arguments are also highly significant, I feel I ought to review them and draw the necessary conclusions.

4. The incorporation of the plaintiff

The National was incorporated by an Act of the Parliament of Canada entitled *An Act to incorporate The Life Underwriters' Association of Canada*¹³ assented to on July 19, 1924. The objects and powers of the Association are recited in section 2 which reads as follows:

comme en témoigne l'usage qui en est fait par la demanderesse elle-même. Encore une fois, une expression descriptive ne peut constituer une marque de commerce.

a

Selon la Provinciale, la Nationale se serait rendue coupable de «généricide», un péché cardinal en matière de marque de commerce qui consiste à emprunter une marque tellement générique qu'elle se suicide elle-même. En effet, la documentation de la Nationale foisonne d'expressions génériques, telles que l'assureur-vie agréé à la compétence, l'«AVA est un professionnel», etc. Bref, un crime sans absolution.

c

À ce chapitre, la Nationale ne peut se prévaloir non plus de l'alinéa 7b) de la Loi puisqu'à la suite de la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire *MacDonald et autre c. Vapor Canada Ltd.*¹², il est maintenant établi que cette Cour n'a pas la compétence de traiter de *passing off* ou de confusion en vertu de ce seul alinéa, sans l'appui d'une législation appropriée. Or la législation fédérale en la matière, à savoir la *Loi sur les marques de commerce*, ne prévoit aucuns recours à une marque de certification non enregistrée. Donc, une telle marque ne peut bénéficier de la protection offerte par l'alinéa 7b) de la Loi.

f

Il en résulte donc, pour tous ces motifs, que les marques de certification de la Nationale sont invalides et qu'en conséquence elle n'a pas droit à l'injonction. Cette décision pourrait clore le débat, mais attendu qu'elle peut être infirmée et vu que les arguments constitutionnels et corporatifs sont également fort sérieux, je crois devoir les analyser à fond et tirer les conclusions qui s'imposent.

h 4. La constitution de la demanderesse en société

La Nationale a été constituée en société par une Loi du Parlement du Canada intitulée *Loi constituant en corporation The Life Underwriters' Association of Canada*,¹³ qui a été sanctionnée le 19 juillet 1924. Les objets et les pouvoirs de l'Association sont énumérés à l'article 2, qui est ainsi libellé:

¹² [1977] 2 S.C.R. 134.

¹³ S.C. 1924, c. 104 (as am. by S.C. 1957, c. 46).

¹² [1977] 2 R.C.S. 134.

¹³ S.C. 1924, chap. 104 (mod. par S.C. 1951, chap. 46).

2. The objects and powers of the Association shall be to promote by all lawful means the proper and efficient practice of the business of life insurance within the Dominion of Canada; and for the said purpose,—

(a) To publish, distribute and sell pamphlets, periodicals, journals, books and other literature relating to the business of life insurance;

(b) To devote the funds of the Association to promoting the welfare of its members in such manner as the Association may decide;

(c) To hold such examinations on the principles and practice of life insurance or general educational attainments, as may be found expedient;

(d) To grant certificates of efficiency to its members;

(e) To authorize the use by such of its members as it may designate of the title and description "Chartered Life Underwriter of Canada."

The National argues that, although under subsection 92(11) of the *Constitution Act, 1867* [30 & 31 Vict., c. 3 (U.K.) [R.S.C. 1970, Appendix II, No. 5] (as am. by *Canada Act 1982*, 1982, c. 11 (U.K.), Schedule to the *Constitution Act, 1982*, Item 1)], the provinces have the exclusive power for the incorporation of companies with provincial objects, that provision merely confines the character of the actual powers and rights which the Provincial government can bestow, but does not take away the right of the Federal Parliament to incorporate companies for objects other than provincial. In a 1916 decision of the House of Lords, *Bonanza Creek Gold Mining Company v. Rex*¹⁴ it was held that a company incorporated by letters patent possessed the rights normally bestowed upon a natural person to carry on business throughout Canada, no matter under what jurisdiction it was incorporated. Viscount Haldane, L.C. said as follows at page 583:

The whole matter may be put thus: The limitations of the legislative powers of a province expressed in s. 92, and in particular the limitation of the power of legislation to such as relates to the incorporation of companies with provincial objects, confine the character of the actual powers and rights which the provincial Government can bestow, either by legislation or through the Executive, to powers and rights exercisable within the province. But actual powers and rights are one thing and capacity to accept extra-provincial powers and rights is quite another.

However, a company must comply with the laws of the province in which it is carrying on business.

¹⁴ [1916] 1 A.C. 566 (P.C.).

2. Les objets et les pouvoirs de l'Association sont de favoriser, par tous les moyens légitimes, la pratique régulière et effective du commerce d'assurance-vie dans le Dominion du Canada; et à cette fin,

(a) de publier, distribuer et vendre des opuscules, revues, journaux, livres et autre littérature se rattachant au commerce d'assurance-vie;

(b) d'utiliser les fonds de l'Association pour favoriser le bien-être de ses membres de la manière que l'Association peut décider;

(c) de faire subir les examens sur les principes et la pratique de l'assurance-vie, ou sur les connaissances générales, ainsi qu'il peut être jugé à propos;

(d) d'accorder des certificats de compétence à ses membres;

(e) d'autoriser ceux de ses membres qu'elle peut désigner à porter le titre et à avoir la qualité d'«Assureur licencié en assurance-vie au Canada».

La Nationale soutient que, même si le paragraphe 92(11) de la *Loi constitutionnelle de 1867* [30 & 31 Vict., chap. 3 (R.-U.) [S.R.C. 1970, Appendice II, n° 5] (mod. par la *Loi de 1982 sur le Canada*, 1982, chap. 11 (R.-U.), annexe de la *Loi constitutionnelle de 1982*, n° 1)], confère aux provinces le pouvoir exclusif de constituer en société les compagnies dont les objets sont provinciaux, cette disposition limite simplement la nature des pouvoirs et des droits véritables pouvant être conférés par le gouvernement provincial, sans retirer au Parlement fédéral son droit de constituer en société des compagnies pour des objets autres que provinciaux. Dans une décision rendue en 1916 par la Chambre des lords, l'arrêt *Bonanza Creek Gold Mining Company v. Rex*¹⁴ il a été conclu qu'une compagnie incorporée par lettres patentes possédait les mêmes droits qu'une personne naturelle permettant ainsi à cette compagnie de faire affaire à travers le Canada peu importe sous quelle juridiction celle-ci fut incorporée. Le vicomte Haldane L.C. a dit à la page 583:

[TRADUCTION] La question peut se résumer ainsi: les restrictions imposées aux pouvoirs législatifs d'une province (énumérées à l'article 92) et en particulier la disposition limitant son pouvoir de légiférer aux seules compagnies constituées en corporation pour des objets provinciaux, restreignent le caractère des pouvoirs et droits qu'un gouvernement provincial peut conférer, soit au moyen d'un texte de loi ou de l'exercice du pouvoir exécutif, aux pouvoirs et droits qui peuvent être exercés dans la province. Mais les pouvoirs et les droits effectifs sont une chose, et la capacité d'accepter des pouvoirs et des droits extraprovinciaux est une toute autre chose.

Par contre, toute compagnie doit se soumettre aux lois de la province dans laquelle elle fait

¹⁴ [1916] 1 A.C. 566 (P.C.).

Its incorporation under federal statute does not confer upon it special status. In *Citizens Insurance Company of Canada v. Parsons*¹⁵ Sir Montague E. Smith said as follows at pages 116-117:

But, in the first place, it is not necessary to rest the authority of the dominion parliament to incorporate companies on this specific and enumerated power. The authority would belong to it by its general power over all matters not coming within the classes of subjects assigned exclusively to the legislatures of the provinces, and the only subject on this head assigned to the provincial legislature being "the incorporation of companies with provincial objects," it follows that the incorporation of companies for objects other than provincial falls within the general powers of the parliament of Canada. But it by no means follows (unless indeed the view of the learned judge is right as to the scope of the words "the regulation of trade and commerce") that because the dominion parliament has alone the right to create a corporation to carry on business throughout the dominion that it alone has the right to regulate its contracts in each of the province. (My underlining.)

In *John Deere Plow Company v. Wharton*¹⁶ the House of Lords found that the authority of the Parliament of Canada to legislate for "the regulation of trade and commerce" conferred by subsection 91(2) of the *Constitution Act, 1867* enables the Parliament to prescribe the extent and limits of the powers of companies, the objects of which extend to the entire Dominion. The status and powers of a Dominion company as such cannot be destroyed by a provincial Legislature. Viscount Haldane, L.C. referring to their Lordships, said at pages 340-341:

But they think that the power to regulate trade and commerce at all events enables the Parliament of Canada to prescribe to what extent the powers of companies the objects of which extend to the entire Dominion should be exercisable, and what limitations should be placed on such powers. For if it be established that the Dominion Parliament can create such companies, then it becomes a question of general interest throughout the Dominion in what fashion they should be permitted to trade . . . They do not desire to be understood as suggesting that because the status of a Dominion company enables it to trade in a province and thereby confers on it civil rights to some extent, the power to regulate trade and commerce can be exercised in such a way as to trench, in the case of such companies, on the exclusive jurisdiction of the provincial Legislatures over civil rights in general . . . It is enough for present purposes to say that the Province cannot legislate so as to deprive a Dominion company of its status and powers. This does not mean that these powers can be exercised in

affaires. Son incorporation en vertu d'une loi fédérale ne lui confère pas un statut spécial. Dans *Citizens Insurance Company of Canada v. Parsons*¹⁵ Sir Montague E. Smith a déclaré aux pages 116 et 117:

[TRADUCTION] Mais en premier lieu, il n'est pas nécessaire de fonder uniquement sur ce pouvoir particulier tel qu'énoncé l'autorité qu'a le Parlement du Dominion de constituer en corporation des compagnies. Cette autorité lui revient en vertu de son pouvoir général à l'égard de toute question qui n'entre pas dans les catégories de sujets ressortissant exclusivement aux législatures provinciales, et «la constitution en corporation de compagnies pour des objets provinciaux» étant le seul sujet, à ce chapitre, qui relève de la législature provinciale, il s'ensuit que la constitution en corporation de compagnies pour des objets autres que provinciaux fait partie des pouvoirs généraux du Parlement canadien. Toutefois, cela ne veut pas dire (à moins que le savant juge n'ait raison quant à l'étendue de l'expression «la réglementation des échanges et du commerce») que parce qu'il a seul le droit de créer une corporation pouvant exercer ses opérations dans tout le Dominion, le Parlement fédéral soit le seul autorisé à en réglementer les contrats dans chacune des provinces (Mon soulignement).

Dans l'arrêt *John Deere Plow Company v. Wharton*¹⁶, la Chambre des lords a conclu que l'autorité du Parlement du Canada a légiférer relativement à «la réglementation des échanges et du commerce» conférée par le paragraphe 91(2) de la *Loi constitutionnelle de 1867* permet au Parlement de prescrire l'étendue et les limites des pouvoirs des compagnies dont les objets s'étendent au Dominion dans son entier. Le statut et les pouvoirs d'une compagnie du Dominion comme tels ne peuvent être anéantis par une législature provinciale. Le vicomte Haldane L.C., en parlant de leurs Seigneuries, a dit aux pages 340 et 341:

[TRADUCTION] Mais elles croient que le pouvoir de réglementer les échanges et le commerce permet en tout état de cause au Parlement du Canada de prescrire la mesure dans laquelle les pouvoirs des compagnies dont les objets s'étendent à l'ensemble du Dominion devraient pouvoir être exercés, et quelle limitation devrait être imposée à l'égard de tels pouvoirs. En effet, s'il est établi que le Parlement canadien peut créer ces compagnies, la façon dont elles peuvent exercer leurs activités devient alors une question d'intérêt général dans tout le pays . . . Elles ne veulent pas que leur propos soit considéré comme suggérant qu'il découle du statut des compagnies du Dominion, qui leur permet de faire des affaires dans les provinces en leur conférant, dans une certaine mesure, des droits civils, que le pouvoir de réglementer les échanges et le commerce peut être exercé à l'égard de telles compagnies de manière à empiéter sur la compétence exclusive des législatures provinciales sur les droits civils en général . . . Il suffit ici de dire que la province ne peut passer une loi déposant une compagnie du Dominion de son statut

¹⁵ (1881), 7 App. Cas. 96 (P.C.).

¹⁶ [1915] A.C. 330 (P.C.).

¹⁵ (1881), 7 App. Cas. 96 (P.C.).

¹⁶ [1915] A.C. 330 (P.C.).

contravention of the laws of the Province restricting the rights of the public in the Province generally. What it does mean is that the status and powers of a Dominion company as such cannot be destroyed by provincial legislation. This conclusion appears to their Lordships to be in full harmony with what was laid down by the Board in *Citizens Insurance Co. v. Parsons*. (My underlining.)

The National invites the Court to hold that the object of the plaintiff to promote the business of life insurance within the Dominion of Canada is not a provincial object and that the federal Parliament has an incorporating power by virtue of the residuary character of the "Peace, Order, and good Government" power in the opening words of section 91.

The National also submits that the power of the federal Parliament to incorporate goes beyond mere incorporation: it is part of the internal ordering, as distinguished from commercial activities. In *Multiple Access Ltd. v. McCutcheon et al.*¹⁷ the Supreme Court of Canada had to decide whether the "insider trading" provisions of Ontario *The Securities Act*¹⁸ were *ultra vires* and inoperative under the paramountcy doctrine with respect to a federally-incorporated company because they duplicated provisions of the *Canada Corporations Act*. Dickson J. (as he then was) stated at pages 176-177:

It has been well established ever since *John Deere Plow Co. v. Wharton*, [1915] A.C. 330 (P.C.) that the power of legislating with reference to the incorporation of companies with other than provincial objects belonged exclusively to the Dominion Parliament as a matter covered by the expression "the peace, order and good government of Canada". Additionally, the power to regulate trade and commerce, at all events, enabled the Parliament of Canada to prescribe to what extent the powers of companies the objects of which extend to the entire Dominion should be exercisable and what limitations should be placed on such powers . . . The power of Parliament in relation to the incorporation of companies with other than provincial objects has not been narrowly defined. The authorities are clear that it goes well beyond mere incorporation. It extends to such matters as the maintenance of the company, the protection of creditors of the company and the safeguarding of the interests of the shareholders. It is all part of the internal ordering as distinguished from the commercial activities.

¹⁷ [1982] 2 S.C.R. 161.

¹⁸ [*The Securities Act*], R.S.O. 1970, c. 426.

et de ses pouvoirs. Cela ne signifie pas que ces pouvoirs puissent être exercés en contravention aux lois provinciales apportant des restrictions générales aux droits du public dans la province. Cela signifie que le statut et les pouvoirs d'une compagnie du Dominion en eux-mêmes ne peuvent être anéantis par une législation provinciale. Cette conclusion, selon leurs Seigneuries, s'accorde entièrement avec les principes énoncés par cette Cour dans l'arrêt *Citizens Insurance Co. v. Parsons*. (Mon soulignement).

La Nationale demande à la Cour de conclure que l'objet de la demanderesse qui consiste à favoriser le commerce de l'assurance-vie dans le Dominion du Canada n'est pas un objet provincial et que le Parlement fédéral détient le pouvoir de constituer des sociétés en vertu du caractère résiduaire du pouvoir «de faire des lois pour la paix, l'ordre et le bon gouvernement» que prévoient les termes introductifs de l'article 91.

La Nationale soumet également que le pouvoir du Parlement fédéral de constituer des sociétés s'étend au-delà de la seule constitution en société: il comprend des matières faisant partie du fonctionnement interne, par opposition aux activités commerciales. Dans l'arrêt *Multiple Access Ltd. c. McCutcheon et autres*.¹⁷, la Cour suprême du Canada a dû se prononcer sur la question de savoir si les dispositions relatives aux «opérations des dirigeants» de la *Securities Act*¹⁸ de l'Ontario étaient *ultra vires* et sans effet à l'égard d'une compagnie à charte fédérale en vertu de la doctrine de la prépondérance parce qu'elles reproduisaient des dispositions de la *Loi sur les corporations canadiennes*. Le juge Dickson (c'était alors son titre) a déclaré aux pages 176 et 177:

Depuis l'arrêt *John Deere Plow Co. v. Wharton*, [1915] A.C. 330 (C.P.), il est bien établi que le pouvoir de faire des lois relativement à la constitution en corporation de compagnies pour des objets autres que provinciaux appartient exclusivement au Parlement canadien puisque c'est un sujet englobé par l'expression «la paix, l'ordre et le bon gouvernement du Canada». En outre, le pouvoir de réglementer les échanges et le commerce, en tout état de cause, permet au Parlement canadien de prescrire dans quelle mesure peuvent être exercés les pouvoirs des compagnies dont les objets s'étendent à tout le pays et à quelles limites ils doivent être assujettis . . . Le pouvoir du Parlement relativement à la constitution en corporation de compagnies pour des objets autres que provinciaux n'a pas été défini de façon stricte. La jurisprudence établit clairement que ce pouvoir va bien au delà de la simple constitution de la compagnie. Il s'étend à des matières comme le maintien de la compagnie, la protection de ses créanciers et la sauvegarde des intérêts de ses actionnaires. Tout cela fait partie du fonctionnement interne par opposition aux activités commerciales.

¹⁷ [1982] 2 R.C.S. 161.

¹⁸ [*The Securities Act*], R.S.O. 1970, chap. 426.

The Provincial admits that the Federal Parliament has the necessary jurisdiction to incorporate federal companies under the provisions of the introductory paragraph of section 91 of the *Constitution Act, 1867*. However, this jurisdiction is limited to the incorporation of companies for other than provincial purposes. It submits that the National's enabling legislation is *ultra vires* as it is really an attempt to regulate a purely local commercial activity or industry, namely the business of life insurance and the activity of a life insurer, and to legislate on educational and professional matters, which are all fields within exclusive provincial jurisdiction.

If one considers the objects and powers conferred on the National by section 2 of its enabling legislation, one can see that the objects and powers in question are manifestly within provincial jurisdiction, in particular, paragraphs (c), (d) and (e), which I reproduce for ease of reference:

2. ...

- (c) to hold such examinations on the principles and practice of life insurance or general educational attainments; as may be found expedient;
- (d) to grant certificates of efficiency to its members;
- (e) to authorize the use by such of its members as it may designate of the title and description "Chartered Life Underwriter of Canada."

It is well established that education is a provincial matter under section 93 of the *Constitution Act, 1867*, and it is manifest that the authority to hold examinations, grant certificates of efficiency and confer titles on persons in the profession falls within the field of professional education. If the federal Parliament attempted to pass legislation authorizing a federal corporation to hold examinations and grant degrees to traditional professionals, such as lawyers or physicians, or to tradesmen, such as plumbers or electricians, who are not employed by the federal government but work in the provinces, either for themselves or for private corporations, such interference would be clearly unacceptable and such a statute of the federal Parliament would be *ultra vires* as it would be a flagrant breach of the division of powers provided in the *Constitution Act, 1867*. The mere adding of

Pour sa part, la Provinciale concède que le Parlement fédéral a la compétence voulue pour procéder à une incorporation de compagnies fédérales en vertu des dispositions du paragraphe introductif de l'article 91 de la *Loi constitutionnelle de 1867*. Toutefois, cette compétence est limitée à l'incorporation de compagnies pour des objets autres que provinciaux. Selon elle, la loi constitutive de la Nationale est *ultra vires* attendu que son caractère véritable constitue une tentative de réglementer une activité commerciale ou une industrie purement locale, à savoir le commerce d'assurance-vie et l'activité d'assureur-vie ainsi que de légiférer en matière d'éducation et de profession, tous des domaines exclusivement de compétence provinciale.

Il suffit de considérer les objets et les pouvoirs conférés à la Nationale par l'article 2 de sa loi constitutive pour se rendre compte que les objets et pouvoirs en question sont manifestement de juridiction provinciale. Plus particulièrement, les alinéas c), d) et e) que je reproduis pour en faciliter l'étude:

e 2. ...

- c) de faire subir les examens sur les principes et la pratique de l'assurance-vie, ou sur les connaissances générales, ainsi qu'il peut être jugé à propos;
- d) d'accorder des certificats de compétence à ses membres;
- e) d'autoriser ceux de ses membres qu'elle peut désigner à porter le titre et à avoir la qualité d'«Assureur licencié en assurance-vie au Canada».

Il est notoire que l'éducation est une matière provinciale en vertu de l'article 93 de la *Loi constitutionnelle de 1867*, et manifeste que l'autorité de faire subir des examens, d'accorder des certificats de compétence et d'octroyer des titres aux gens de profession relève du domaine de l'éducation au sein des professions. Si le Parlement fédéral se permettait de passer une législation autorisant une corporation fédérale à tenir des examens et accorder des degrés aux professionnels traditionnels, tels les avocats ou médecins, ou aux gens de métier, tels les plombiers ou électriciens, qui ne sont pas à l'emploi du gouvernement fédéral mais œuvrant à l'intérieur des provinces, soit à leur propre compte ou soit au service de corporations privées, une telle ingérence serait clairement inacceptable et une telle loi du Parlement fédéral serait *ultra vires*, étant en violation flagrante de la répar-

the words "in the Dominion of Canada" in section 2, cited above, does not turn an essentially provincial activity into a federal one.

It is beyond question that the regulation of an industry or commercial activity in a province is within the exclusive jurisdiction of that province under subsection 92(13) of the *Constitution Act, 1867*, "Property and Civil Rights in the Province". In this connection I return to the *Citizens* case, already cited, and in particular to this passage from Sir Montague E. Smith, at pages 110-111:

Their Lordships cannot think that the latter construction is the correct one. They find no sufficient reason in the language itself, nor in the other parts of the Act, for giving so narrow an interpretation to the words "civil rights." The words are sufficiently large to embrace, in their fair and ordinary meaning, rights arising from contract, and such rights are not included in express terms in any of the enumerated classes of subjects in sect. 91

If, however, the narrow construction of the words "civil rights," contended for by the appellants were to prevail, the dominion parliament could, under its general power, legislate in regard to contracts in all and each of the provinces, and as a consequence of this the province of Quebec, though now governed by its own Civil Code, founded on the French law, as regards contracts and their incidents, would be subject to have its law on that subject altered by the dominion legislature, and brought into uniformity with the English law prevailing in the other three provinces, notwithstanding that Quebec has been carefully left out of the uniformity section of the Act.

In 1916, the Privy Council in *Attorney-General for Canada v. Attorney-General for Alberta*¹⁹ held that section 4 of the *The Insurance Act, 1910*²⁰, enacted by the Parliament of Canada was *ultra vires* of the Parliament of Canada. The section purported to prohibit the business of life insurance in Canada to any person not holding a license from the federal Minister. The Court held that the authority conferred by the *Constitution Act, 1867*, subsection 91(2) to legislate on trade and commerce does not extend to the regulation by a licensing system of a particular trade in which Canadians would otherwise be free to engage in the provinces. Since that authority could not be

¹⁹ [1916] 1 A.C. 588 (P.C.).

²⁰ S.C. 1910, c. 32.

tition des pouvoirs prévus dans la *Loi constitutionnelle de 1867*. Le seul fait d'ajouter les mots «dans le Dominion du Canada» à l'article 2 précité ne rend pas fédérale une activité essentiellement provinciale.

Il est incontestable que la réglementation d'une industrie ou d'une activité commerciale à l'intérieur d'une province relève de la compétence exclusive de cette province en vertu du paragraphe 92(13) de la *Loi constitutionnelle de 1867*, «la propriété et les droits civils dans la province». À ce sujet, je reviens à l'affaire *Citizens* déjà citée et plus précisément à ce passage de Sir Montague E. Smith aux pages 110-111:

[TRADUCTION] Leurs Seigneuries ne peuvent croire que cette dernière interprétation est la bonne. Elles ne trouvent aucune justification, ni dans les termes utilisés, ni dans le reste de l'Acte, pour retenir une interprétation aussi étroite de l'expression «droits civils». Ces mots, pris dans leur sens habituel et normal, peuvent facilement comprendre les droits découlant des contrats, droits qui ne se retrouvent énumérés de façon expresse dans aucune des catégories de sujets que l'on trouve à l'article 91

Si toutefois on devait accepter l'interprétation étroite donnée par les appelantes aux mots «droits civils», le Parlement du Dominion pourrait, en vertu de son pouvoir général, légiférer relativement aux contrats dans toutes et chacune des provinces et, par conséquent, la province de Québec, qui a présentement son propre Code civil fondé sur le droit français, qui régit les contrats et leurs incidences, pourrait voir son droit sur ces questions modifié par le Parlement du Dominion et ainsi uniformisé avec le droit anglais qui existe dans les trois autres provinces, nonobstant le fait que le Québec a été à dessin exclu de l'article de l'Acte qui vise l'uniformisation.

En 1916, le Conseil privé, dans l'arrêt *Attorney-General for Canada v. Attorney-General for Alberta*¹⁹ a conclu que l'article 4 de la *Loi des Assurances, 1910*²⁰ édictée par le Parlement du Canada était *ultra vires* de ses pouvoirs. Cet article entendait interdire l'exercice du commerce des assurances au Canada à toute personne non titulaire d'une autorisation du ministre fédéral. La Cour a conclu que le pouvoir conféré par le paragraphe 91(2) de la *Loi constitutionnelle de 1867* de légiférer à l'égard des échanges et du commerce ne comprend pas celui de réglementer par un système d'autorisation un commerce particulier que les canadiens seraient par ailleurs libres

¹⁹ [1916] 1 A.C. 588 (P.C.).

²⁰ S.C. 1910, chap. 32.

enacted under the general power conferred by section 91 to legislate for the peace, order and good government of Canada, as it trenché upon the legislative authority granted to the provinces by subsection 92(13) to make laws as to civil rights in the province, then the legislation was *ultra vires*. Viscount Haldane L.C. said at page 597:

No doubt the business of insurance is a very important one, which has attained to great dimensions in Canada. But this is equally true of other highly important and extensive forms of business in Canada which are to-day freely transacted under provincial authority. Where the British North America Act has taken such forms of business out of provincial jurisdiction, as in the case of banking, it has done so by express words . . .

In a 1977 decision, *Canadian Indemnity Co. et al. v. A.-G. of British Columbia*²¹ the Supreme Court of Canada ruled that a provincial legislation establishing a compulsory automobile insurance plan was valid. Martland J. said as follows at page 512:

The impact of the legislation upon the appellants' automobile insurance business in British Columbia could not be more drastic. However, that effect of the legislation upon companies whose operations are interprovincial in scope does not mean that the legislation is in relation to interprovincial trade and commerce. The aim of the legislation relates to a matter of provincial concern within the Province and to property and civil rights within the Province.

The field of regulation of trades and professions is also within provincial jurisdiction. In his book *Constitutional Law of Canada*, 2nd ed., Peter W. Hogg wrote at page 461:

7. Professions and trades

Regulation of professions and trades typically takes the form of restrictions on entry, coupled with rules of conduct, which often include fee-setting, and administration by a governing body. Such regulation is no different for constitutional purposes than that of other industries, and comes within property and civil rights in the province.

In *Lafferty v. Lincoln*²² the Supreme Court of

²¹ [1977] 2 S.C.R. 504.

²² (1907), 38 S.C.R. 620.

d'exercer dans les provinces. Comme ce pouvoir ne pouvait découler du pouvoir général confirmé par l'article 91 de faire des lois pour la paix, l'ordre et le bon gouvernement du Canada parce qu'il empiétait sur l'autorité législative conférée aux provinces par le paragraphe 92(13) de légiférer relativement aux droits civils dans la province, la disposition législative visée était *ultra vires*. Le vicomte Haldane L.C. a dit à la page 597:

[TRADUCTION] Il ne fait aucun doute que le commerce de l'assurance est très important et a atteint des proportions considérables au Canada. Mais ceci est également vrai d'autres domaines très importants et très étendus de l'activité commerciale canadienne dans lesquels il est aujourd'hui transigé librement sous l'autorité provinciale. Lorsque l'Acte de l'Amérique du Nord britannique a retiré de telles catégories d'entreprises de la compétence provinciale, comme ce fut le cas en ce qui concerne les banques, il l'a fait en utilisant des termes exprès . . .

En 1977, dans l'arrêt *Canadian Indemnity Co. et autres c. Procureur général de la Colombie-Britannique*²¹, la Cour suprême du Canada a statué qu'une législation provinciale établissant un plan d'assurance-automobile obligatoire était valide. Le juge Martland a dit à la page 512:

L'incidence de la législation sur le commerce d'assurance-automobile des appelantes ne pouvait pas être plus radicale. Toutefois, le fait que la législation ait cet effet sur des compagnies dont les opérations ont une portée interprovinciale n'implique pas que la législation soit relative aux échanges et au commerce interprovinciaux. Le but de la législation concerne un sujet d'intérêt provincial à l'intérieur de la province ainsi que la propriété et les droits civils dans la province.

Pour ce qui est de la réglementation des métiers et professions, cette matière relève également des provinces. Dans son livre *Constitutional Law of Canada*, 2^e éd., Peter W. Hogg écrivait à la page 461:

[TRADUCTION] 7. Métiers et professions

La réglementation des professions et des métiers, de façon caractéristique, se réalise par l'imposition de restrictions à l'obtention du droit de pratique, doublées de règles de conduite comprenant souvent la fixation de tarifs, et par l'application de ces dispositions par un organisme directeur. Une telle réglementation, qui ne diffère point de celle d'autres industries sur le plan constitutionnel et tombe sous l'égide de la propriété et des droits civils dans la province.

Dans l'arrêt *Lafferty v. Lincoln*²², la Cour

²¹ [1977] 2 R.C.S. 504.

²² (1907), 38 R.C.S. 620.

Canada held that *The Medical Profession Act*²³ of Alberta was *intra vires*. Idington J. said at page 627:

It certainly would fall within the usual powers given to provinces of the Dominion; to regulate the practice of medicine; to regulate the practice of law, or other like professions; to fix the standards of qualification entitling such persons to practice; to prohibit others respectively not so qualified from practising; and if need be, to carry into effect such powers, to create colleges or such other corporations as the Legislature might deem proper.

Lieff J. of the Ontario Supreme Court in *Re Imrie and Institute of Chartered Accountants of Ontario*²⁴ dealt with the rules of professional conduct at the Institute of Chartered Accountants of Ontario regarding false statements and a provision of the *Criminal Code* on the same matter. He said at page 277:

However, it would appear to be more correct to look at the pith and substance of these enactments. The federal Government is attempting to control public morality by prohibiting certain types of conduct. The provincial Government has created the Institute of Chartered Accountants and has given it the power to enact rules to control the standard of fitness, moral character and professional conduct of its members. The Legislature has simply provided the Institute with a means of controlling its members, such power being clearly permitted under the authority of s. 92 of the *B.N.A. Act, 1867*.

In *Jabour v. Law Society of British Columbia et al.*²⁵ the Supreme Court of Canada discussed the restrictions imposed upon advertising by lawyers by the Bar of a province and the application of federal legislation namely the *Combines Investigation Act*,²⁶ to those restrictions. The Court found *inter alia* that the provincial *Legal Professions Act*²⁷ validly authorized the Benchers to take disciplinary action against a lawyer named Jabour for engaging in advertising. It also held that a province is authorized to regulate the moral and financial aspects of a business carried on or a profession practiced within its boundaries. Estey J. said at pages 334-335:

²³ S.A. 1906, c. 28.

²⁴ [1972] 3 O.R. 275 (H.C.).

²⁵ [1982] 2 S.C.R. 307.

²⁶ R.S.C. 1970, c. C-23.

²⁷ R.S.B.C. 1960, c. 214 (now *Barristers and Solicitors Act*, R.S.B.C. 1979, c. 26).

suprême du Canada a conclu que la *Medical Profession Act*²³ de l'Alberta était *intra vires*. Le juge Idington a dit à la page 627:

[TRADUCTION] Il ressortirait certainement aux pouvoirs ordinaires conférés aux provinces du Dominion de réglementer la pratique de la médecine, de réglementer la pratique du droit ou d'autres professions de ce type, de fixer les normes relatives au droit d'exercice de cette profession, d'interdire cette pratique à ceux qui ne rencontrent par les normes ainsi établies et, si besoin est, afin de donner effet à de tels pouvoirs, de créer des collèges ou les autres corporations que la législature considérera appropriées.

Le juge Lieff de la Cour suprême de l'Ontario dans l'affaire *Re Imrie and Institute of Chartered Accountants of Ontario*²⁴ traitait des règles de conduite professionnelle à l'Institut des comptables agréés de l'Ontario relativement aux fausses déclarations et d'une disposition du *Code criminel* touchant la même matière. Il disait ceci à la page 277:

[TRADUCTION] Toutefois, il semblerait plus approprié d'examiner le caractère véritable de ces dispositions législatives. Le gouvernement fédéral tente d'exercer un contrôle sur la moralité publique en prohibant certains types de conduites. Le gouvernement provincial a créé l'Institut des comptables agréés et lui a conféré le pouvoir d'édicter des règlements pour contrôler la compétence, la moralité et la conduite professionnelle de ses membres. La législature, usant d'un pouvoir qui lui était clairement conféré sous le régime de l'article 92 de l'A.A.N.B., 1867, a tout simplement fourni à l'Institut un moyen d'exercer un contrôle sur ses membres.

La Cour suprême du Canada dans l'affaire *Jabour c. Law Society of British Columbia et autre*²⁵ s'est penchée sur les restrictions imposées à la publicité des avocats par le Barreau d'une province et l'applicabilité d'une législation fédérale, la *Loi relative aux enquêtes sur les coalitions*²⁶, à ces restrictions. La Cour a trouvé *inter alia* que la loi provinciale *Legal Professions Act*²⁷ autorise valablement les Benchers à prendre des mesures disciplinaires contre l'avocat Jabour pour avoir fait de la publicité. Une province est autorisée à réglementer les aspects moraux et financiers d'un commerce exploité ou d'une profession exercée à l'intérieur de ses frontières. Le juge Estey disait ceci aux pages 334-335:

²³ S.A. 1906, chap. 28.

²⁴ [1972] 3 O.R. 275 (H.C.).

²⁵ [1982] 2 R.C.S. 307.

²⁶ S.R.C. 1970, chap. C-23.

²⁷ R.S.B.C. 1960, chap. 214 (maintenant la *Barristers and Solicitors Act*, R.S.B.C. 1979, chap. 26).

The matter reaches even further. The general public is not in a position to appraise unassisted the need for legal services or the effectiveness of the services provided in the client's cause by the practitioner, and therefore stands in need of protection. It is the establishment of this protection that is the primary purpose of the *Legal Professions Act*. Different views may be held as to the effectiveness of the mode selected by the Legislature, but none of the parties here challenged the right of the province to enact the legislation. It is up to the Legislature to determine the administrative technique to be employed in the execution of the policy of its statutes. I see nothing in law pathological about the selection by the provincial Legislature here of an administrative agency drawn from the sector of the community to be regulated.

Of course, the federal Parliament has the power to create companies with federal purposes. Section 154 of the *Canada Corporations Act* clearly provides that the Minister may incorporate companies without share capital for any of the "objects, to which the legislative authority of the Parliament of Canada extends"; and the federal Parliament may from time to time justify the constitutionality of a law of general application which incidentally affects property and civil rights within a province. Parliament may see to the establishment of an administrative governmental body to control the application of such a law. It has not done so in this case. However, the absence of such a body does not render the law unconstitutional.

In *MacDonald et al. v. Vapor Canada Ltd.*²⁸ the Supreme Court of Canada dealt with paragraph 7(e) of the *Trade Marks Act*, prohibiting anyone from acting contrary to honest industrial or commercial usage in Canada. The Supreme Court held paragraph 7(e) *ultra vires* the Parliament because it was legislation affecting property and civil rights, and concluded that the Federal Court lacked jurisdiction in the matter. Laskin C.J. said at page 156:

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

²⁸ [1977] 2 S.C.R. 134.

Qui plus est, le public en général est mal placé pour évaluer sans aide le besoin de services juridiques ou l'efficacité des services que l'avocat a fournis au client et il a donc besoin de protection. Assurer cette protection, voilà l'objet premier de la *Legal Professions Act*. On peut ne pas être d'accord sur l'efficacité du mode choisi à cette fin par la législature, mais aucune partie en l'espèce ne conteste le droit de la province d'adopter la loi. Il revient à la législature de déterminer la technique administrative à employer pour l'application des politiques énoncées dans ses lois. Je ne vois rien d'anormal, du point de vue juridique, dans le fait que la législature provinciale en l'espèce choisisse un organisme administratif dont les membres sont recrutés dans le groupe soumis à la réglementation.

Évidemment, le Parlement fédéral a le pouvoir de créer des compagnies visant des objets fédéraux. L'article 154 de la *Loi sur les corporations canadiennes* stipule clairement que le Ministre peut constituer des compagnies sans capital action pour les objets «qui ressortissent à l'autorité législative du Parlement du Canada». Et le Parlement fédéral peut, à l'occasion, justifier la constitutionnalité d'une loi d'application générale qui de façon incidente affecte la propriété et les droits civils à l'intérieur d'une province. Le Parlement peut pourvoir à l'établissement d'un organisme administratif gouvernemental pour contrôler l'application d'une telle Loi, ce qu'il n'a pas fait en l'espèce. Cependant, l'absence d'un tel organisme ne rend pas pour autant la loi inconstitutionnelle.

Dans *MacDonald et al. c. Vapor Canada Ltd.*²⁸ la Cour suprême du Canada s'est penchée sur l'alinéa 7e) de la *Loi sur les marques de commerce* défendant à toute personne d'agir contrairement aux honnêtes usages industriels ou commerciaux en cours au Canada. La Cour suprême a décrété l'alinéa 7e) *ultra vires* du Parlement parce qu'il constitue une disposition législative visant la propriété et les droits civils et a conclu que la Cour fédérale n'avait pas juridiction dans l'affaire. Le juge en chef Laskin ajoutait ceci à la page 156:

En l'absence d'organisme administratif pour contrôler l'observation des interdictions décrétées à l'art. 7 (et sans conclure que l'existence d'un tel organisme serait un facteur important ou décisif de constitutionnalité), je ne puis rien trouver dans les pouvoirs fédéraux qui fournisse un fondement incontestable à l'art. 7 dans son ensemble ou à l'al. e) considéré isolément. Le fait que la loi s'applique dans tout le Canada ne saurait constituer un point d'appui suffisant lorsque rien d'autre ne justifie sa validité.

²⁸ [1977] 2 R.C.S. 134.

I therefore conclude that paragraphs (c), (d) and (e) of section 2 of the National's enabling legislation are directed at matters within provincial jurisdiction and are *ultra vires* the Parliament of Canada.

J'en viens donc à la conclusion que les alinéas c), d) et e) de l'article 2 de la Loi constitutive de la Nationale visent des objets de juridiction provinciale et sont *ultra vires* du Parlement du Canada.

a

5. The Quebec Insurance Act and the Trade Marks Act

5. La Loi sur les assurances du Québec et la Loi sur les marques de commerce

In 1974 the Province of Quebec amended its *Quebec Insurance Act* to include section 335 mentioned above. As paragraph 335(b) reads, the Provincial is granted the power to issue the designations "Chartered Life Insurers" (C.L.U.) or "Assureur-vie agréé" (A.V.A.). It is common ground that there is an obvious error: the English designations should have read "Chartered Life Underwriters" ("C.L.U."). Moreover, the English name of the association is given as "Provincial Life Insurers Association of Quebec", but ought to have read the "Provincial Association of Quebec Life Underwriters".

b

En 1974, la province de Québec a modifié sa *Loi des assurances du Québec* pour y insérer l'article 335 précité. Libellé comme il l'est l'alinéa 335b) habilite la Provinciale à décerner les désignations d'«Assureur-vie agréé» (A.V.A.) ou de «Chartered Life Insurer» (C.L.U.). Les parties reconnaissent qu'il y a une erreur évidente dans cette désignation: la désignation anglaise aurait dû s'écrire «Chartered Life Underwriter» (C.L.U.). De plus, le nom anglais de l'association se lit «Provincial Life Insurers Association of Quebec» alors qu'il devrait être la «Provincial Association of Quebec Life Underwriters».

c

d

The drafting of this particular paragraph is somewhat less than masterful. It stipulates that the insurance agent may have the right to the titles "with the approval of" the Provincial "in accordance with the rules of that Association". The National argues that in 1974, when the legislation was enacted, the rules of the Provincial were to the effect that the National was granting the titles: therefore, paragraph 335(b) merely confirms the authority of the National over the titles. Right up to 1987, the statutes or rules of the Provincial required, as a condition of use of such designations, that a person be a member of the National in good standing. The Provincial, however, no longer operates under the same rules and wants to enforce its own right to grant the titles.

e

f

g

h

La rédaction de cet alinéa particulier laisse quelque peu à désirer. L'alinéa énonce que l'agent d'assurance peut avoir droit aux titres mentionnés «moyennant l'agrément de» la Provinciale «conformément aux statuts de cette Association». La Nationale soutient qu'en 1974, lorsque les dispositions législatives en question ont été édictées, les statuts de la Provinciale prévoyaient l'attribution des titres par la Nationale: en conséquence, l'alinéa 335b) ne fait que confirmer l'autorité de la Nationale à l'égard des titres. Jusqu'à aussi récemment que 1987, les statuts de la Provinciale prévoyaient que seuls les membres en règle de la Nationale pouvaient utiliser de telles désignations. La Provinciale, cependant, n'opère plus en fonction de ces règles et veut voir imposer ses propres droits d'octroyer les titres.

On the other hand, the National seeks the protection of the *Trade Marks Act*. It is well established that the Federal Parliament has the competence to enact trade mark laws. In *Attorney-General for Ontario v. Attorney-General for Canada*²⁹ Lord Atkin of the Privy Council said as follows at page 417:

i

j

D'un autre côté la Nationale invoque la protection de la *Loi sur les marques de commerce*. Il est bien établi que le Parlement fédéral a la compétence requise pour édicter des lois relatives aux marques de commerce. Dans l'arrêt *Attorney-General for Ontario v. Attorney-General for Canada*²⁹, lord Atkin du Conseil privé a dit à la page 417:

²⁹ [1937] A.C. 405 (P.C.).

²⁹ [1937] A.C. 405 (P.C.).

There exists in Canada a well established code relating to trade marks created by Dominion statutes, to be found now in the Trade Marks and Designs Act, R.S.C., 1927, c. 201, amended by S.C., 1928, c. 10. It gives to the proprietor of a registered trade mark the exclusive right to use the trade mark to designate articles manufactured or sold by him. It creates, therefore, a form of property in each Province and the rights that flow therefrom. No one has challenged the competence of the Dominion to pass such legislation. If challenged one obvious source of authority would appear to be the class of subjects enumerated in s. 91(2), the Regulation of trade and commerce, referred to by the Chief Justice.

That decision was quoted with approval by the Supreme Court of Canada in *Dominion Stores Ltd. v. The Queen*³⁰ wherein Estey J. said at page 861:

The Canada Standards legislation was approached and validated by the Privy Council as legislation in relation to trade marks. The pith and substance of the Canada Standards statute was clearly a trade mark creation and licensing plan which the Privy Council found to be valid legislation based on s. 91(2) of the *British North America Act*.

The National argues that if there be a conflict between the *Trade Marks Act* and the *Quebec Insurance Act*, then under the doctrine of paramountcy the federal legislation must prevail. That doctrine was expounded by Lord Watson of the Privy Council in *Attorney-General for Ontario v. Attorney-General for the Dominion*.³¹ He wrote at page 366:

It has been frequently recognised by this Board, and it may now be regarded as settled law, that according to the scheme of the British North America Act the enactments of the Parliament of Canada, in so far as these are within its competency, must override provincial legislation.

In *Attorney-General for Canada v. Attorney-General for British Columbia*,³² Lord Tomlin of the Privy Council established four principles to assist in the determination of such a conflict of jurisdiction (at page 118):

Questions of conflict between the jurisdiction of the Parliament of the Dominion and provincial jurisdiction have frequently come before their Lordships' Board, and as the result of the decisions of the Board the following propositions may be stated:—

(1.) The legislation of the Parliament of the Dominion, so long as it strictly relates to subjects of legislation expressly

[TRADUCTION] Il existe au Canada un code bien établi régissant les marques de commerce. Créé par des lois du Dominion, il figure à présent dans la *Loi des marques de commerce et dessins de fabrique*, S.R.C. 1927, chap. 201, modifiée par S.C. 1928, chap. 10. Le propriétaire d'une marque de commerce enregistrée s'y voit accorder le droit exclusif d'employer cette marque de commerce pour désigner des articles fabriqués ou vendus par lui. Ce code crée donc dans chaque province une forme de propriété et les droits qui en découlent. Personne n'a contesté la compétence du Dominion à adopter une telle législation. Si cette compétence était contestée, la catégorie de sujets figurant au paragraphe 91(2), la réglementation des échanges et du commerce mentionnée par le Juge en chef, semblerait de toute évidence conférer l'autorité voulue au Dominion.

Cette décision a été citée avec approbation par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Dominion Stores Ltd. c. La Reine*³⁰, dans lequel le juge Estey a dit à la page 861:

La législation sur la marque «Canada Standard» a été examinée et entérinée par le Conseil privé comme une loi relative aux marques de commerce. Elle visait de par son caractère véritable, à créer une marque de commerce et un système de permis et le Conseil privé a jugé que c'était une loi valide sur le fondement du par. 91(2) de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique.

La Nationale soutient que, advenant un conflit entre la *Loi sur les marques de commerce* et la *Loi des assurances du Québec*, la doctrine de la prépondérance entrerait en jeu pour faire prévaloir la législation fédérale. Cette doctrine a été exposée par lord Watson du Conseil privé dans l'arrêt *Attorney-General for Ontario v. Attorney-General for the Dominion*³¹. Il a écrit à la page 366:

[TRADUCTION] Cette chambre a fréquemment reconnu, et l'on peut maintenant considérer établi, le principe que, d'après l'idée à la base de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, la législation adoptée par le Parlement du Canada dans les limites de sa compétence doit l'emporter sur la législation provinciale.

Dans l'arrêt *Attorney-General for Canada v. Attorney-General for British Columbia*³², lord Tomlin, du Conseil privé, a établi quatre principes devant contribuer à trancher les questions de conflit de compétence de ce type (à la page 118):

[TRADUCTION] On a souvent soumis au Conseil des questions de conflit de compétence entre le Parlement du Canada et les législatures provinciales, et le Conseil a déjà énoncé les principes suivants:

(1.) La législation du Parlement, qui porte strictement sur les catégories de sujets énumérés à l'art. 91, a prépondérance,

³⁰ [1980] 1 S.C.R. 844.

³¹ [1896] A.C. 348 (P.C.).

³² [1930] A.C. 111 (P.C.).

³⁰ [1980] 1 R.C.S. 844.

³¹ [1896] A.C. 348 (P.C.).

³² [1930] A.C. 111 (P.C.).

enumerated in s. 91, is of paramount authority, even though it trenches upon matters assigned to the provincial legislatures by s. 92: see *Tennant v. Union Bank of Canada*.

(2.) The general power of legislation conferred upon the Parliament of the Dominion by s. 91 of the Act in supplement of the power to legislate upon the subjects expressly enumerated must be strictly confined to such matters as are unquestionably of national interest and importance, and must not trench on any of the subjects enumerated in s. 92 as within the scope of provincial legislation, unless these matters have attained such dimensions as to affect the body politic of the Dominion: see *Attorney-General for Ontario v. Attorney-General for the Dominion*.

(3.) It is within the competence of the Dominion Parliament to provide for matters which, though otherwise within the legislative competence of the provincial legislature, are necessarily incidental to effective legislation by the Parliament of the Dominion upon a subject of legislation expressly enumerated in s. 91: see *Attorney-General of Ontario v. Attorney-General for the Dominion*; and *Attorney-General for Ontario v. Attorney-General for the Dominion*.

(4.) There can be a domain in which provincial and Dominion legislation may overlap, in which case neither legislation will be ultra vires if the field is clear, but if the field is not clear and the two legislations meet the Dominion legislation must prevail: see *Grand Trunk Ry. of Canada v. Attorney-General of Canada*.

In practice, the courts have always endeavoured to award an interpretation of the competing statutes so as to avoid conflict. For instance, Dickson J. said as follows in the *Multiple Access* case aforementioned at page 191:

In principle, there would seem to be no good reasons to speak of paramountcy and preclusion except where there is actual conflict in operation as where one enactment says "yes" and the other says "no"; "the same citizens are being told to do inconsistent things"; compliance with one is defiance of the other.

In a more recent Supreme Court decision, *Deloitte Haskins and Sells Ltd. v. Workers' Compensation Board et al.*³³ Wilson J. posed the question and gave her own answer, at page 806:

How then should the constitutional question stated by the Chief Justice be answered? Does s. 107(1)(h) of the *Bankruptcy Act* conflict with s. 78(4) of the *Workers' Compensation Act* so as to render the latter provision inoperable? I do not believe so. Section 78(4) does not purport to deal with a bankruptcy situation and, by virtue of the presumption of constitutionality, the provincial legislature is presumed to be legislating within its competence rather than outside it. Faced with the choice of construing the provincial legislation in a way which would cause it to invade the federal sphere, thereby attracting the doctrine of paramountcy, or construing it in accordance with the presumption of constitutionality, I prefer

même si elle empiète sur des domaines assignés aux législatures provinciales par l'art. 92: voir l'arrêt *Tenant c. Union Bank of Canada*.

(2.) Le pouvoir général de légiférer que l'art. 91 de la Loi confère au Parlement du Canada en plus du pouvoir de légiférer sur les sujets expressément énumérés, doit se restreindre strictement aux matières qui sont incontestablement d'importance ou d'intérêt national et ne doit empiéter sur aucun des sujets énumérés à l'art. 92 comme étant du ressort exclusif des législatures provinciales, à moins que ces matières prennent des proportions telles qu'elles affectent le corps politique du Dominion: voir *Attorney-General for Ontario v. Attorney-General for the Dominion*.

(3.) Il est de la compétence du Parlement fédéral de statuer sur des questions qui, bien qu'à d'autres égards de la compétence législative des provinces, sont nécessairement accessoires à une législation efficace du Parlement fédéral sur un sujet de législation expressément mentionné à l'art. 91: voir *Attorney-General of Ontario v. Attorney-General for the Dominion*; et *Attorney-General for Ontario v. Attorney-General for the Dominion*.

(4.) Il peut y avoir un domaine dans lequel les législations provinciale et fédérale chevauchent, auquel cas aucune n'est inconstitutionnelle si le champ est inoccupé, mais si le champ n'est pas libre et deux législations viennent en conflit, celle du fédéral doit prévaloir: voir *Grand Trunk Ry. of Canada v. Attorney-General of Canada*.

En pratique, les tribunaux ont toujours voulu interpréter les lois rivales de façon à les concilier. Par exemple, le juge Dickson, dans l'arrêt *Multiple Access* susmentionné, a dit à la page 191:

En principe, il ne semble y avoir aucune raison valable de parler de prépondérance et d'exclusion sauf lorsqu'il y a un conflit véritable, comme lorsqu'une loi dit «oui» et que l'autre dit «non»; «on demande aux mêmes citoyens d'accomplir des actes incompatibles»; l'observance de l'une entraîne l'inobservance de l'autre.

Dans une décision plus récente de la Cour suprême, l'arrêt *Deloitte Haskins and Sells Ltd. c. Workers' Compensation Board et autres*³³, le juge Wilson a posé cette question pour y apporter sa propre réponse, à la page 806:

Comment devrait-on alors répondre à la question constitutionnelle formulée par le Juge en chef. L'alinéa 107(1)(h) de la *Loi sur la faillite* entre-t-il en conflit avec le par. 78(4) de *The Workers' Compensation Act* de façon à le rendre inopérant? Je ne le crois pas. Le paragraphe 78(4) n'est pas censé viser un cas de faillite et, en vertu de la présomption de constitutionnalité, le législateur provincial est censé légiférer dans le cadre de sa compétence plutôt qu'à l'extérieur de celle-ci. Si j'ai le choix d'interpréter la loi provinciale de manière qu'elle envahisse la sphère de compétence fédérale, entraînant ainsi l'application de la doctrine de la prépondérance ou de l'interpréter en conformité avec la présomption de constitutionnalité, je préfère cette

³³ [1985] 1 S.C.R. 785.

³³ [1985] 1 R.C.S. 785.

the latter course. I believe also that it accords better with the more recent authorities on the scope of the paramountcy doctrine.

The National invites the Court to resolve the conflict in the light of the fact that the National, since 1924, has adopted the designations and conferred them upon its members, whereas the Provincial, incorporated in 1972, required under its own rules that anyone using the designations be a member of the National: therefore, it was in such circumstances that the Quebec Legislation was passed and it should be read accordingly, without any invasion of the federal field.

The National argues that the Province of Quebec cannot be taken to permit a private organization, such as the Provincial, merely by amending its own rules, to defeat the valid trade mark rights of the National. It submits that the Provincial has never been a government body and that insurance underwriting has not been designated as a profession under the *Professional Code of Quebec*.³⁴

On the other hand, even assuming that the National was validly incorporated and is acting *intra vires*, it cannot exercise these powers in contravention of the Province of Quebec which specify the rights of persons in that province.

In *John Deere Plow Company v. Wharton*³⁵ the House of Lords was dealing with the *Companies Act of British Columbia*³⁶ which provided that companies incorporated by the Dominion Parliament shall be licensed or registered under the provincial act as a condition of carrying on business in that province. The Court held that the authority of the Parliament of Canada to legislate for "the regulation of trade and commerce" conferred by subsection 91(2) of the *Constitution Act, 1867* enables the Parliament to prescribe the extent and limits of the powers of companies the objects of which extend to the entire Dominion: therefore the status and powers of a Dominion company as such cannot be destroyed by a provin-

dernière interprétation. Je crois en outre qu'elle se conforme mieux à la jurisprudence et à la doctrine récentes relativement à la portée de la doctrine de la prépondérance.

La Nationale invite la Cour à régler le conflit à la lumière du fait que la Nationale a adopté les désignations en cause et les a attribuées à ses membres depuis 1924 tandis que la Provinciale constituée en société en 1972, exigeait dans ses propres statuts que quiconque employait ces désignations soit membre de la Nationale: c'est dans un tel contexte que la législation québécoise a été promulguée et ne doit pas être interprétée comme empiétant sur le domaine fédéral.

La Nationale soutient que la province de Québec ne peut être considérée comme ayant permis à un organisme privé tel la Provinciale d'écarter les droits valides que détient la Nationale relativement à ses marques de commerce par le truchement d'une simple modification à ses propres statuts. Elle soumet que la Provinciale n'a jamais été un organisme gouvernemental et que la fonction d'agent d'assurance n'a jamais été désignée comme une profession par le *Code des professions du Québec*.³⁴

Par contre, même si l'on prenait pour acquis que la Nationale est valablement constituée et qu'elle agit *intra vires* de ses pouvoirs, elle ne peut tout de même exercer cesdits pouvoirs en contravention des lois de la province de Québec qui délimitent les droits des personnes dans cette province.

Dans l'arrêt *John Deere Plow Company v. Wharton*,³⁵ la Chambre des lords avait à statuer au sujet de la *Companies Act* de la Colombie-Britannique³⁶, qui prévoyait que les compagnies constituées par le Parlement du Dominion doivent être autorisées ou enregistrées conformément à la loi provinciale afin d'exercer leurs activités dans cette province. La Cour a décidé que le pouvoir de légiférer relativement à «la réglementation des échanges et du commerce» conféré au Parlement du Canada par le paragraphe 91(2) de la *Loi constitutionnelle de 1867* permet au Parlement de prescrire l'étendue et les limites des pouvoirs des compagnies dont les objets s'étendent à l'ensemble du Dominion: le statut et les pouvoirs d'une société

³⁴ R.S.Q. 1977, c. C-26.

³⁵ *supra*, no. 16.

³⁶ R.S.B.C. 1911, c. 39.

³⁴ L.R.Q. 1977, chap. C-26.

³⁵ *supra*, n° 16.

³⁶ R.S.B.C. 1911, chap. 39.

cial Legislature. However, Viscount Haldane L.C. said as follows at page 341:

It is enough for present purposes to say that the Province cannot legislate so as to deprive a Dominion company of its status and powers. This does not mean that these powers can be exercised in contravention of the laws of the Province restricting the rights of the public in the Province generally. [My underlining.]

Even if the trade marks in question were valid and registered, that property right would not by itself entitle the National to act in contravention of the laws of a province. In *Benson and Hedges (Canada) Ltd. et al. v. Attorney-General of British Columbia*³⁷ the B.C. Supreme Court held that the Province had the legislative authority to prohibit the sale of liquor, including advertising. Hinkson J. said at page 266:

It is contended that the restriction on advertising is an improper restriction upon the use of the trade mark, but for the reasons stated by Viscount Haldane, L.C., in the *John Deere Plow Co. v. Wharton* decision, *supra*, I conclude that the rights arising from the granting of a trade mark cannot be exercised in contravention of the laws of the Province restricting the rights of the public in the Province generally. [My underlining.]

Peter W. Hogg in his *Constitutional Law of Canada*, 2nd edition, under the chapter entitled "Characterization of laws" dealt with the "pith and substance" doctrine which enables one level of government to enact laws with substantial impact on matters outside its jurisdiction. He pointed out that there are many examples of laws which have been upheld despite their incidental impact on matters outside the enacting body's jurisdiction. He wrote at page 314:

A provincial law in relation to insurance (provincial matter) may validly restrict or even stop the activities of federally-incorporated companies (federal matter);

In my view, such is the case here. The *Quebec Insurance Act* may validly control the activities of the National in a provincial matter such as the exercise of the profession of insurance underwriter

³⁷ (1972), 27 D.L.R. (3d) 257 (B.C.S.C.).

du Dominion ne peuvent dont être anéantis par une législature provinciale. Toutefois, le vicomte Haldane L.C. a dit à la page 341:

[TRADUCTION] Il suffit ici de dire que la province ne peut passer une loi dépossédant une compagnie du Dominion de son statut et de ses pouvoirs. Cela ne signifie pas que ces pouvoirs puissent être exercés en contravention aux lois provinciales apportant des restrictions générales aux droits du public dans la province. [Mon soulignement.]

Même si les marques de commerce en question étaient valides et enregistrées, ce droit de propriété ne conférerait pas par lui-même à la Nationale le droit d'agir en contravention des lois d'une province. Dans l'arrêt *Benson and Hedges (Canada) Ltd. et al. v. Attorney-General of British Columbia*³⁷, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a conclu que cette province détenait l'autorité législative lui permettant de prohiber la vente d'alcools, y compris la publicité faite à cet égard. Le juge Hinkson a dit à la page 266:

[TRADUCTION] On prétend que la restriction visant la publicité est une restriction indue sur l'emploi de la marque de commerce; mais, pour les motifs énoncés par le lord chancelier vicomte Haldane dans l'arrêt *John Deere Plow Co. v. Wharton*, susmentionné, je conclus que les droits conférés par la délivrance d'une marque de commerce ne peuvent être exercés en contravention des lois de la province délimitant les droits du public dans la province de façon générale. [Mon soulignement.]

Peter W. Hogg, dans son ouvrage *Constitutional Law of Canada*, 2^e éd., dans le chapitre intitulé «*Characterization of laws*» ([TRADUCTION] Caractérisation des lois), traite de la doctrine du [TRADUCTION] «*caractère véritable*», qui permet à un niveau de gouvernement d'édicter des lois ayant des conséquences importantes sur des matières ne relevant pas de sa compétence. Il a indiqué qu'il existe de nombreux exemples de lois qui ont été maintenues même si elles avaient une incidence sur des matières ne relevant pas de la compétence de l'autorité qui les a promulguées. Il a écrit à la page 314:

[TRADUCTION] Une loi provinciale relative à l'assurance (une matière provinciale) peut valablement restreindre ou même stopper les activités de sociétés constituées sous le régime de la loi fédérale (une matière fédérale);

À mon avis, tel est le cas en l'espèce. La *Loi des assurances du Québec* peut valablement contrôler les activités de la Nationale relativement à une matière provinciale comme l'exercice de la profes-

³⁷ (1972), 27 D.L.R. (3d) 257 (C.S.C.-B.).

and the conferment of titles upon the members of that profession.

6. *Corporate ultra vires*

Counsel for the Provincial submitted that even if the enabling legislation creating the National were regarded as constitutionally valid, that does not confer upon it the powers of a natural person. It is limited to the powers expressly awarded to it by the special act which created it. That is the principle of *ultra vires* as stated by Viscount Haldane L.C. in *Bonanza Creek*, cited above, at page 577:

The doctrine means simply that it is wrong, in answering the question what powers the corporation possesses when incorporated exclusively by statute, to start by assuming that the Legislature meant to create a company with a capacity resembling that of a natural person, such as a corporation created by charter would have at common law, and then to ask whether there are words in the statute which take away the incidents of such a corporation.

In other words, a corporation created by special act has no powers other than those contained in the Act, except, of course, the inherent powers described in the *Interpretation Act*³⁸ and in particular under section 20, namely to sue and be sued, to contract and be contracted with and to acquire and hold personal property, as well as other powers not relevant here. Additional to these powers are those specifically provided for in the *Canada Corporations Act*, Part IV.

In the case of the National, section 12 of its enabling legislation authorized it to hold real property with a total value not exceeding \$100,000. An amendment was made in 1957 to retroactively eliminate this limitation.

The theory of *ultra vires* in corporate law is restated by the writers James Smith and Yvon Renaud, *Droit Québécois des Corporations Commerciales*.³⁹ The paragraph taken from page 238 reflects the writers' thinking:

[TRANSLATION] 4. The company is an artificial person, separate from the natural persons composing it, and it enjoys powers that vary depending on its charter or statute of incorporation. Commercial corporations are usually created by letters patent under Part I of the *Companies Act*. Since *Bonanza*

sion d'agent d'assurance et l'attribution de titres aux personnes exerçant cette profession.

6. *L'ultra vires corporatif*

a Le procureur de la Provinciale a soumis que même si la loi constitutive créant la Nationale était considérée comme étant constitutionnellement valide, elle ne détient pas pour autant les capacités d'une personne physique. Elle serait limitée aux pouvoirs qui lui sont expressément conférés par la loi spéciale qui l'a fait naître. Telle est la doctrine de l'*ultra vires* décrite par le vicomte Haldane L.C. dans la cause *Bonanza Creek* précitée à la page 577:

c [TRADUCTION] La doctrine signifie tout simplement ceci: en répondant à la question de savoir quels sont les pouvoirs que possède une compagnie constituée exclusivement par une loi, on ne saurait d'abord supposer que la législature avait l'intention de créer une compagnie investie d'une capacité semblable à celle d'une personne physique, comme c'est le cas d'une compagnie à charte en *common law*, et ensuite se demander si certains termes de la loi viennent restreindre les privilèges d'une compagnie ainsi constituée.

e En d'autres mots, une société créée par loi spéciale n'a d'autres pouvoirs que ceux prévus par cette loi, à l'exception bien sûr des pouvoirs inhérents, tels que décrits dans la *Loi d'interprétation*³⁸ et plus précisément à l'article 20, qui sont la capacité d'ester en justice, de passer des contrats et d'acquérir des biens mobiliers, ainsi que d'autres pouvoirs non pertinents en l'espèce. Viennent s'ajouter à ces pouvoirs ceux qui sont spécifiquement conférés par la *Loi sur les corporations canadiennes*, partie IV.

g En ce qui concerne la Nationale, l'article 12 de sa loi constitutive l'autorisait à acquérir des biens immobiliers dont la valeur totale se limitait à 100 000 \$. Un amendement est venu en 1957 éliminer de façon rétroactive cette limitation.

h Cette doctrine de l'*ultra vires* en droit corporatif est reprise par les auteurs James Smith et Yvon Renaud, *Droit Québécois des Corporations Commerciales*.³⁹ Le paragraphe tiré de la page 238 reflète la pensée des auteurs:

i 4. La compagnie est une personne morale, distincte des personnes physiques qui la composent, qui jouit d'une capacité variant suivant sa charte ou son statut d'incorporation. Les corporations commerciales sont habituellement constituées par lettres patentes en vertu de la première Partie de la Loi des

³⁸ R.S.C. 1970, c. I-23.

³⁹ Volume 1, *Judico Inc.*, Montréal, 1974.

³⁸ S.R.C. 1970, chap. I-23.

³⁹ Volume 1, *Judico Inc.*, Montréal, 1974.

Creek Gold Mining Co. v. The King, there has been general agreement that with respect to third parties the theory of *ultra vires* does not limit the capacity of companies incorporated by letters patent, only that of companies incorporated by special statute.

Later, at page 244, the writers draw the following conclusion:

[TRANSLATION] 14. So far as third parties are concerned, an *ultra vires* act of a company incorporated by special statute is void, and cannot be ratified by the shareholders. (*Ashbury Rly Carriage and Iron Co. v. Riche* (1875) L.J. 44 Ex. 185 (H.L.).)

Reference should also be made to two other citations taken from the *Bonanza Creek* case, *supra*. The first at page 578:

Such a creature, where its entire existence is derived from the statute, will have the incidents which the common law would attach if, but only if, the statute has by its language gone on to attach them. In the absence of such language they are excluded, and if the corporation attempts to act as though they were not, it is doing what is *ultra vires* and so prohibited as lying outside its existence in contemplation of law.

And also at page 584:

In the case of a company the legal existence of which is wholly derived from the words of a statute, the company does not possess the general capacity of a natural person and the doctrine of *ultra vires* applies.

On the other hand, the National submits that a corporation ought not to be prohibited from performing activities, such as using and registering trade marks, as may be reasonably necessary to the carrying out of its business. In a decision more recent than *Bonanza, C.P.R. v. City of Winnipeg*⁴⁰ the Supreme Court of Canada had to determine whether a company (created by special statute as in the case at bar) had the authority to enter into an agreement with the City. Locke J. acknowledged that the authority of a statutory corporation differed from that of a common law corporation. However, such a corporation is not limited solely to the objects specifically set out in the statute of incorporation (at page 485):

The comment of Lord Selborne L.C., on the decision of the House of Lords in *Ashbury Railway Co. v. Riche*, *supra*, in *Attorney General v. Great Eastern Railway Co.*, is that the doctrine of *ultra vires* as explained in the earlier case is to be maintained but that it should be reasonably understood and applied and that whatever may fairly be regarded as incidental to or consequential upon those things which the legislature has

compagnies. Depuis l'arrêt *Bonanza Creek Gold Mining Co. v. The King*, on s'accorde généralement à dire que, à l'égard des tiers, la doctrine de l'*ultra vires* ne limite pas la capacité des compagnies incorporées par lettres patentes mais seulement celle des compagnies incorporées par lois spéciales.

Et par après, à la page 244, les auteurs tirent la conclusion suivante:

14. A l'égard des tiers, l'acte *ultra vires* d'une compagnie incorporée par loi spéciale est de nul effet, non ratifiable par les actionnaires. (*Ashbury Rly Carriage and Iron Co. v. Riche* (1875) L.J. 44 Ex. 185 (H.L.).)

Il y a lieu également de rapporter deux autres citations extraites de l'affaire *Bonanza Creek* précitée. La première à la page 578:

[TRADUCTION] Lorsqu'elle tire son entière existence de la loi, cette créature du législateur jouira des privilèges de la *common law* uniquement si le texte même de la loi les lui accorde. En l'absence de termes exprès à cet effet, une telle compagnie n'a pas ces privilèges et si elle agissait comme si ces privilèges étaient les siens son action serait *ultra vires* et à ce titre interdite parce qu'exorbitante de l'objet visé par la loi.

Et également à la page 584:

[TRADUCTION] Dans le cas d'une compagnie dont l'existence juridique dérive entièrement des termes d'une loi, cette compagnie ne possède pas la capacité générale d'une personne physique et la doctrine de l'*ultra vires* peut s'appliquer.

La Nationale soumet par contre qu'une société ne devrait pas se voir prohiber l'exercice d'activités, comme par exemple l'emploi et l'enregistrement de marques de commerce qui peuvent être raisonnablement nécessaires à l'exploitation de son entreprise. Dans une décision plus récente que celle de *Bonanza*, soit *C.P.R. v. City of Winnipeg*⁴⁰, la Cour suprême du Canada devait déterminer si une compagnie (créée par loi spéciale telle la demanderesse) possédait l'autorité nécessaire pour conclure une entente avec une municipalité. Le juge Locke a reconnu que l'autorité d'une compagnie incorporée en vertu d'une loi spéciale différerait de celle d'une compagnie de droit commun. Par contre, une telle compagnie n'est pas limitée exclusivement aux objets spécifiquement énumérés à sa loi constitutive (à la page 485):

[TRADUCTION] Les observations faites par le lord chancelier Selborne dans l'arrêt *Attorney General v. Great Eastern Railway Co.* au sujet de la décision prononcée par la Chambre des lords dans l'affaire *Ashbury Railway Co. v. Riche* susmentionnée veulent que la doctrine de l'*ultra vires* expliquée dans ce dernier arrêt doit être maintenue mais doit s'interpréter et s'appliquer de façon raisonnable; de plus, aucun des actes qui

⁴⁰ [1952] 1 S.C.R. 424.

⁴⁰ [1952] 1 R.C.S. 424.

authorized ought not, unless expressly prohibited, be held by judicial construction to be *ultra vires*. There is nothing in the letters patent or in the Act of 1881 which prohibited the railway company from entering into such a covenant as the one here in question . . . In my opinion, the contention that it was beyond the powers of the Canadian Pacific Railway Co. to enter into the bond and covenant, fails.

I take this to mean that companies incorporated by special statute are entitled to the exercise of powers which are incidental or consequential upon the powers expressly authorized by statute, unless such powers are expressly prohibited. In other words, the statute must be given a broad interpretation so as not to unduly restrict the activities of the company.

If we look again at section 2 of the National's enabling legislation in light of the rules I have just stated, it is clear that this section does not expressly confer the power to offer courses of study or to confer the titles "*Assureur-vie agréé*", "*AVA*", "*Chartered Life Underwriter*" and "*CLU*". The Act authorized the National to "hold examinations" and "grant certificates of efficiency". The only titles which the Act expressly allows it to confer are those of "*Chartered Life Underwriter of Canada*" and "*assureur licencié en assurance-vie au Canada*".

On the other hand, I am not prepared to say that such powers would not be incidental or consequential upon the powers expressly granted to the National by its statute of incorporation. In any event, I do not have to make such a decision as to the action is denied on other grounds.

CONCLUSIONS

For the plaintiff to obtain the injunction it is seeking it must establish the following points:

First, that it has the legal capacity to bring an action: for the foregoing reasons I find that it does in fact have this capacity even though paragraphs 2(c), (d) and (e) of its enabling legislation are *ultra vires* the Parliament of Canada;

Second, that the trade marks on which it bases its action are validly registered: my conclusions are that they are not;

peuvent être considérés comme accessoires aux actes autorisés par la législature ou comme découlant de tels actes ne devraient, à moins d'une interdiction expresse, être jugés *ultra vires* par voie d'interprétation judiciaire. Rien dans les lettres patentes ou dans la Loi de 1881 n'interdit à la compagnie de chemins de fer en cause de conclure une entente comme celle en l'espèce . . . A mon avis, la prétention que Canadian Pacific Railway Co. a excédé ses pouvoirs en concluant l'entente et en se soumettant aux obligations qu'elle prévoit doit échouer.

Ceci signifie à mon avis que même les compagnies incorporées par loi spéciale ont droit à l'exercice de pouvoirs incidents ou dérivés des actes expressément autorisés, à moins, bien sûr, que ces actes soient expressément prohibés. En d'autres mots, la loi constitutive doit recevoir une interprétation libérale de façon à ne pas restreindre indûment les activités de la compagnie.

Si l'on analyse à nouveau l'article 2 de la loi constitutive de la Nationale à la lumière des critères que je viens d'exposer, il apparaît nettement que cet article ne confère pas expressément le pouvoir d'offrir des programmes d'étude ni celui de conférer les titres «*Assureur-vie agréé*», «*AVA*», «*Chartered Life Underwriter*» et «*CLU*». La loi permet de «faire subir les examens» et «d'accorder des certificats de compétence». Les seuls titres que la loi lui permet expressément de conférer sont ceux de «*Chartered Life Underwriter of Canada*» et «*assureur licencié en assurance-vie au Canada*».

Par contre, je ne suis pas prêt à dire que de tels pouvoirs ne seraient pas incidents aux pouvoirs expressément conférés à la Nationale par sa loi constitutive. De toute façon, je n'ai pas à me prononcer sur cet aspect du problème puisque cette action est rejetée pour d'autres motifs.

CONCLUSIONS

Dans le but d'obtenir l'émission de l'injonction désirée la demanderesse se devait de prouver les éléments suivants:

Premièrement, qu'elle a la capacité d'ester en justice. Pour les motifs précités je trouve qu'elle a effectivement cette capacité, même si les alinéas 2c), d) et e) de sa loi constitutive sont *ultra vires* du Parlement du Canada;

Deuxièmement, que les marques de commerce sur lesquelles elle fonde son recours sont valablement enregistrées. Mes conclusions sont à l'effet qu'elles ne le sont pas;

Third, that the provisions of paragraph 7(b) of the *Trade Marks Act* may compensate for the lack of registration of certain marks: in the circumstances, I have found that they do not;

Fourth, that the defendant is infringing the plaintiff's rights to the registered or non-registered marks: my conclusion is that the defendant did not commit such an infringement but acted in accordance with the provincial statute governing its own activities, a statute which is within the powers conferred upon the provinces under the *Constitution Act, 1867*.

The plaintiff is accordingly not entitled to an injunction.

In accordance with these reasons, I must also direct that the following registrations be struck from the Register of Trade Marks:

TMA 335,823 for the mark "CLU", registered on December 31, 1987;

TMA 335,977 for the mark "AVA", registered on December 31, 1987;

TMA 335,724 for the mark "Chartered Life Underwriter & Design", registered on December 24, 1987; and

TMA 335,464 for the mark "Assureur-Vie Agréés & Design", registered on December 18, 1987.

Finally, I find that paragraphs 2(c), (d) and (e) of the *Act to incorporate The Life Underwriters' Association of Canada*⁴¹ are of no force or effect, unconstitutional and *ultra vires* the Parliament of Canada.

The whole with costs to the defendant.

Troisièmement que les dispositions de l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce* permettent de suppléer au manque d'enregistrement de certaines marques. En l'espèce j'ai déterminé qu'elles ne le permettent pas;

Quatrièmement, que la défenderesse enfreint les droits de la demanderesse aux marques enregistrées ou non enregistrées. Ma conclusion est à l'effet que la défenderesse n'a pas commis une telle violation mais a agi conformément à la loi provinciale qui régit ses propres activités, laquelle loi est *intra vires* des pouvoirs conférés aux provinces conformément à la *Loi constitutionnelle de 1867*.

En conséquence, la demanderesse n'a pas droit à l'injonction.

Conformément à ces motifs, je dois également ordonner la radiation du registre des marques de commerce des enregistrements suivants:

TMA 335,823 pour la marque CLU, enregistrée le 31 décembre 1987;

TMA 335,977 pour la marque AVA, enregistrée le 31 décembre 1987;

TMA 335,724 pour la marque «Chartered Life Underwriter et Dessin», enregistrée le 24 décembre 1987; et

TMA 335,464 pour la marque «Assureur-Vie Agréés et Dessin», enregistrée le 18 décembre 1987.

Finalement, je déclare que les alinéas 2c), d) et e) de la *Loi constituant en corporation The Life Underwriters' Association of Canada*⁴¹ sont inopérants, inconstitutionnels et *ultra vires* du Parlement du Canada.

Le tout avec frais et dépens accordés à la défenderesse.

⁴¹ S.C. 1924, c. 104 (as am. by S.C. 1957, c. 46).

⁴¹ S.C. 1924, chap. 104 (mod. par S.C. 1957, chap. 46).