

A-787-87

A-787-87

**Allied Corporation (Appellant) (Applicant in the Trade Marks Office)**

v.

**Canadian Olympic Association—Association Olympique Canadienne (Respondent) (Opponent in the Trade Marks Office)**

INDEXED AS: CANADIAN OLYMPIC ASSN. v. ALLIED CORP. (C.A.)

Court of Appeal, Urie, Hugessen and MacGuigan J.J.A.—Ottawa, December 13 and 18, 1989.

*Trade marks — Registration — Appeal from trial judgment holding appellant's trade mark not registrable — Appellant claiming adoption and use of "Olympian" for use in connection with type face fonts since 1977 — Public notice of respondent's adoption and use of "Olympian" as official mark in 1980 — Application for registration in 1982 — Trade Marks Act, s. 9(1)(n)(iii) prohibiting adoption of mark "so nearly resembling as to be likely to be mistaken for" mark adopted by public authority as official mark — S. 9(1)(n)(iii) not retroactively prohibiting adoption — Prospective in operation — Mark adopted before public notice not adopted contrary to s. 9 — S. 12(1)(e) providing mark registrable if adoption not prohibited by s. 9 — S. 12 rendering mark unregistrable if adoption contrary to s. 9, even if adopted and used prior to giving of public notice — Right to register prohibited from time of giving of public notice — Interpretation of s. 9(1)(n)(iii) in obiter dictum in Insurance Corporation of British Columbia v. Registrar of Trade Marks exceeding true intent of Parliament — Appeal dismissed.*

#### STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

*Trade Marks Act*, R.S.C. 1970, c. T-10, ss. 3, 9(1), 11, 12(1)(e).

*Unfair Competition Act*, R.S.C. 1952, c. 274, s. 14(1)(j).

#### CASES JUDICIALLY CONSIDERED

##### CONSIDERED:

*Insurance Corporation of British Columbia v. Registrar of Trade Marks*, [1980] 1 F.C. 669; (1979), 44 C.P.R. (2d) 1 (T.D.).

##### COUNSEL:

Angus J. S. Davidson for appellant.

**Allied Corporation (appelante) (requérante devant le Bureau des marques de commerce)**

a c.

**Canadian Olympic Association—Association Olympique Canadienne (intimée) (opposante devant le Bureau des marques de commerce)**

b RÉPERTORIÉ: ASSOC. OLYMPIQUE CANADIENNE c. ALLIED CORP. (C.A.)

Cour d'appel, juges Urie, Hugessen et MacGuigan, J.C.A.—Ottawa, 13 et 18 décembre 1989.

c

*Marques de commerce — Enregistrement — Appel interjeté d'une décision de première instance portant que la marque de commerce de l'appelante n'est pas enregistrable — L'appelante prétend avoir adopté et employé la marque «Olympian» en liaison avec des fontes de caractères depuis 1977 — Avis public de l'adoption et de l'emploi par l'intimée de la marque «Olympian» comme marque officielle en 1980 — Demande d'enregistrement en 1982 — L'art. 9(1)n(iii) de la Loi sur les marques de commerce interdit l'adoption d'une marque «dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec» une marque adoptée par une autorité publique comme marque officielle — L'art. 9(1)n(iii) n'interdit pas rétroactivement l'adoption d'une marque — Il a une application prospective — Une marque adoptée avant un avis public ne serait pas adoptée contrairement à l'art. 9 — L'art. 12(1)e prévoit qu'une marque est enregistrable si son adoption n'est pas interdite par l'art. 9 — L'art. 12 rend non enregistrable une marque dont l'adoption serait contraire à l'art. 9, même si celle-ci a été adoptée et employée avant que ne soit donné l'avis public — Le droit d'enregistrer n'existe plus à compter du moment où l'avis public est donné — L'interprétation de l'art. 9(1)n(iii) donnée en obiter dans Insurance Corporation of British Columbia c. Registraire des marques de commerce va bien au-delà de la véritable intention du Parlement — Appel rejeté.*

d

*Marques de commerce — Enregistrement — Appel interjeté d'une décision de première instance portant que la marque de commerce de l'appelante n'est pas enregistrable — L'appelante prétend avoir adopté et employé la marque «Olympian» en liaison avec des fontes de caractères depuis 1977 — Avis public de l'adoption et de l'emploi par l'intimée de la marque «Olympian» comme marque officielle en 1980 — Demande d'enregistrement en 1982 — L'art. 9(1)n(iii) de la Loi sur les marques de commerce interdit l'adoption d'une marque «dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec» une marque adoptée par une autorité publique comme marque officielle — L'art. 9(1)n(iii) n'interdit pas rétroactivement l'adoption d'une marque — Il a une application prospective — Une marque adoptée avant un avis public ne serait pas adoptée contrairement à l'art. 9 — L'art. 12(1)e prévoit qu'une marque est enregistrable si son adoption n'est pas interdite par l'art. 9 — L'art. 12 rend non enregistrable une marque dont l'adoption serait contraire à l'art. 9, même si celle-ci a été adoptée et employée avant que ne soit donné l'avis public — Le droit d'enregistrer n'existe plus à compter du moment où l'avis public est donné — L'interprétation de l'art. 9(1)n(iii) donnée en obiter dans Insurance Corporation of British Columbia c. Registraire des marques de commerce va bien au-delà de la véritable intention du Parlement — Appel rejeté.*

e

*Marques de commerce — Enregistrement — Appel interjeté d'une décision de première instance portant que la marque de commerce de l'appelante n'est pas enregistrable — L'appelante prétend avoir adopté et employé la marque «Olympian» en liaison avec des fontes de caractères depuis 1977 — Avis public de l'adoption et de l'emploi par l'intimée de la marque «Olympian» comme marque officielle en 1980 — Demande d'enregistrement en 1982 — L'art. 9(1)n(iii) de la Loi sur les marques de commerce interdit l'adoption d'une marque «dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec» une marque adoptée par une autorité publique comme marque officielle — L'art. 9(1)n(iii) n'interdit pas rétroactivement l'adoption d'une marque — Il a une application prospective — Une marque adoptée avant un avis public ne serait pas adoptée contrairement à l'art. 9 — L'art. 12(1)e prévoit qu'une marque est enregistrable si son adoption n'est pas interdite par l'art. 9 — L'art. 12 rend non enregistrable une marque dont l'adoption serait contraire à l'art. 9, même si celle-ci a été adoptée et employée avant que ne soit donné l'avis public — Le droit d'enregistrer n'existe plus à compter du moment où l'avis public est donné — L'interprétation de l'art. 9(1)n(iii) donnée en obiter dans Insurance Corporation of British Columbia c. Registraire des marques de commerce va bien au-delà de la véritable intention du Parlement — Appel rejeté.*

f

*Marques de commerce — Enregistrement — Appel interjeté d'une décision de première instance portant que la marque de commerce de l'appelante n'est pas enregistrable — L'appelante prétend avoir adopté et employé la marque «Olympian» en liaison avec des fontes de caractères depuis 1977 — Avis public de l'adoption et de l'emploi par l'intimée de la marque «Olympian» comme marque officielle en 1980 — Demande d'enregistrement en 1982 — L'art. 9(1)n(iii) de la Loi sur les marques de commerce interdit l'adoption d'une marque «dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec» une marque adoptée par une autorité publique comme marque officielle — L'art. 9(1)n(iii) n'interdit pas rétroactivement l'adoption d'une marque — Il a une application prospective — Une marque adoptée avant un avis public ne serait pas adoptée contrairement à l'art. 9 — L'art. 12(1)e prévoit qu'une marque est enregistrable si son adoption n'est pas interdite par l'art. 9 — L'art. 12 rend non enregistrable une marque dont l'adoption serait contraire à l'art. 9, même si celle-ci a été adoptée et employée avant que ne soit donné l'avis public — Le droit d'enregistrer n'existe plus à compter du moment où l'avis public est donné — L'interprétation de l'art. 9(1)n(iii) donnée en obiter dans Insurance Corporation of British Columbia c. Registraire des marques de commerce va bien au-delà de la véritable intention du Parlement — Appel rejeté.*

g

#### LOIS ET RÈGLEMENTS

*Loi sur la concurrence déloyale*, S.R.C. 1952, chap. 274, art. 14(1)(j).

*Loi sur les marques de commerce*, S.R.C. 1970, chap. T-10, art. 3, 9(1), 11, 12(1)(e).

#### JURISPRUDENCE

i

##### DÉCISION EXAMINÉE:

*Insurance Corporation of British Columbia c. Registraire des marques de commerce*, [1980] 1 C.F. 669; (1979), 44 C.P.R. (2d) 1 (1<sup>re</sup> inst.).

j

##### AVOCATS:

Angus J. S. Davidson pour l'appelante.

*Kenneth D. McKay and Arthur B. Renaud for respondent.*

SOLICITORS:

*Angus J. S. Davidson, Ottawa, for appellant.*

*Sim, Hughes, Dimock, Toronto, for respondent.*

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

MACGUIGAN J.A.: The appellant claimed, through its predecessor in title, to have adopted and used the trade mark "Olympian" in Canada in connection with type face fonts as of June or July of 1977, but when it filed an application for registration of this mark in 1982, it was faced with an opposition to its application by the respondent, which had caused the Registrar of Trade Marks to give public notice on March 5, 1980, of its adoption and use of the mark "Olympian" (along with several other Olympic-related marks) as official marks.

As a public authority, the respondent based its opposition on subparagraph 9(1)(n)(iii) of the *Trade Marks Act* ("the Act"), R.S.C. 1970, c. T-10. Subsection 9(1) provides as follows:

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

(a) the Royal Arms, Crest or Standard;

(b) the arms or crest of any member of the Royal Family;

(c) the standard, arms or crest of His Excellency the Governor General;

(d) any word or symbol likely to lead to the belief that the wares or services in association with which it is used have received or are produced, sold or performed under royal, vice-regal or governmental patronage, approval or authority;

(e) the arms, crest or flag adopted and used at any time by Canada or by any province or municipal corporation in Canada in respect of which the Registrar has at the request of the Government of Canada or of the province or municipal corporation concerned, given public notice of its adoption and use;

*Kenneth D. McKay et Arthur B. Renaud pour l'intimée.*

PROCUREURS:

*Angus J. S. Davidson, Ottawa, pour l'appelante.*

*Sim, Hughes, Dimock, Toronto, pour l'intimée.*

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

LE JUGE MACGUIGAN, J.C.A.: L'appelante prétend avoir, par l'intermédiaire de son prédécesseur en titre, adopté et employé la marque de commerce «Olympian» au Canada en liaison avec des fontes de caractères dès juin ou juillet 1977, puis avoir, lorsqu'elle a produit une demande d'enregistrement de cette marque en 1982, été mise au fait de l'opposition de l'intimée à sa demande, cette dernière ayant déjà obtenu que le registraire des marques de commerce donne un avis public, le 5 mars 1980, de l'adoption et de l'emploi par elle de la marque «Olympian» (avec plusieurs autres marques liées à l'olympisme) à titre de marque officielle.

En sa qualité d'autorité publique, l'intimée a fondé son opposition sur le sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la *Loi sur les marques de commerce* («la Loi»), S.R.C. 1970, chap. T-10. Le paragraphe 9(1) porte:

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

a) les armoiries, l'écusson ou le drapeau de Sa Majesté;

b) les armoiries ou l'écusson d'un membre de la famille royale;

c) le drapeau, les armoiries ou l'écusson de Son Excellence le gouverneur général;

d) un mot ou symbole susceptible de porter à croire que les marchandises ou services en liaison avec lesquels il est employé ont reçu l'approbation royale, vice-royale ou gouvernementale, ou sont produits, vendus ou exécutés sous le patronage ou sur l'autorité royale, vice-royale ou gouvernementale;

e) les armoiries, l'écusson ou le drapeau adoptés et employés à quelque époque par le Canada ou par une province ou corporation municipale au Canada, à l'égard desquels le registraire, sur la demande du gouvernement du Canada ou de la province ou corporation municipale intéressée, a notifié au public leur adoption et leur emploi;

(f) the heraldic emblem of the Red Cross on a white ground, formed by reversing the federal colours of Switzerland and retained by the Geneva Convention for the Protection of War Victims of 1949, as the emblem and distinctive sign of the Medical Service of armed forces and used by the Canadian Red Cross Society; or the expression "Red Cross" or "Geneva Cross";

(g) the heraldic emblem of the Red Crescent on a white ground adopted for the same purpose as specified in paragraph (f) by a number of Moslem countries;

(h) the equivalent sign of the Red Lion and Sun used by Iran for the same purpose as specified in paragraph (f);

(i) any national, territorial or civic flag, arms, crest or emblem, or official control and guarantee sign or stamp, notice of the objection to the use of which as a commercial device has been received pursuant to the provisions of the Convention and publicly given by the Registrar;

(j) any scandalous, obscene or immoral word or device;

(k) any matter that may falsely suggest a connection with any living individual;

(l) the portrait or signature of any individual who is living or has died within the preceding thirty years;

(m) the words "United Nations" or the official seal or emblem of the United Nations;

(n) any badge, crest, emblem or mark

(i) adopted or used by any of Her Majesty's Forces as defined in the *National Defence Act*,

(ii) of any university, or

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

in respect of which the Registrar has, at the request of Her Majesty or of the university or public authority as the case may be, given public notice of its adoption and use; or

(o) the name "Royal Canadian Mounted Police" or "R.C.M.P." or any other combination of letters relating to the Royal Canadian Mounted Police, or any pictorial representation of a uniformed member thereof.

### Section 11 of the Act is also relevant:

11. No person shall use in connection with a business, as a trade mark or otherwise, any mark adopted contrary to section 9 . . .

With these provisions must be linked paragraph 12(1)(e), the relevant part of which provides that "a trade mark is registrable if it is not . . . a mark of which the adoption is prohibited by section 9."

Finally, section 3 of the Act indicates the scope to be given to the word "adopted":

3. A trade mark is deemed to have been adopted by a person when he or his predecessor in title commenced to use it in Canada or to make it known in Canada or, if he or such

f) l'emblème héraldique de la Croix-Rouge sur fond blanc, formé en transposant les couleurs fédérales de la Suisse et retenu par la Convention de Genève pour la protection des victimes de guerre de 1949, comme emblème et signe distinctif du service médical des forces armées et utilisé par la Société de la Croix-Rouge Canadienne; ou l'expression «Croix-Rouge» ou «Croix de Genève»;

g) l'emblème héraldique du Croissant rouge sur fond blanc, adopté aux mêmes fins que celles dont l'alinéa f) fait mention, par un certain nombre de pays musulmans;

h) le signe équivalent des Lion et Soleil rouges employés par l'Iran pour le même objet que celui dont l'alinéa f) fait mention;

i) les drapeaux, armoiries, écussons ou emblèmes nationaux, territoriaux ou civiques, ou tout signe ou timbre de contrôle et garantie officiels, dont l'emploi comme devise commerciale a été l'objet d'un avis d'opposition reçu en conformité des stipulations de la Convention et publiquement donné par le registraire;

j) une devise ou un mot scandaleux, obscène ou immoral;

k) toute matière qui peut faussement suggérer un rapport avec un particulier vivant;

l) le portrait ou la signature d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes;

m) les mots «Nations Unies» (United Nations), ou le sceau ou emblème officiel des Nations Unies;

n) tout insigne, écusson, marque ou emblème

(i) adopté ou employé par l'une quelconque des forces de Sa Majesté telles que les définit la *Loi sur la défense nationale*,

(ii) d'une université, ou

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

à l'égard desquels le registraire, sur la demande de Sa Majesté ou de l'université ou autorité publique, selon le cas, a donné un avis public d'adoption et emploi; ou

o) le nom «Gendarmerie royale du Canada» (Royal Canadian Mounted Police) ou «R.C.M.P.», ou toute autre combinaison de lettres se rattachant à la Gendarmerie royale du Canada, ou toute représentation illustrée d'un membre de ce corps en uniforme.

### L'article 11 de la Loi est également pertinent:

11. Aucune personne ne doit employer relativement à une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque quelconque adoptée contrairement à l'article 9 . . .

Ces dispositions doivent être liées à l'alinéa 12(1)e), dont la partie pertinente prévoit qu'une marque de commerce est enregistrable si elle ne constitue pas . . . une marque dont l'article 9 . . . interdit l'adoption.»

Enfin, l'article 3 de la Loi indique la portée à donner au mot «adopté»:

3. Une marque de commerce est censée avoir été adoptée par une personne, lorsque cette personne ou son prédécesseur en titre a commencé à l'employer au Canada ou à l'y faire

predecessor had not previously so used it or made it known, when he or such predecessor filed an application for its registration in Canada.

The decision of the delegate of the Registrar of Trade Marks, Hearing Officer Troicuk, rendered on September 13, 1985, rejected the respondent's opposition. On the point which is relevant on this appeal, he stated (Appeal Book, Appendix I, at pages 5-6):

I do not consider it appropriate to give ss. 12(1)(e) and 9(1)(iii) a retroactive interpretation.

For each of the opponent's official marks Olympic Games, Olympiad, Olympian, Olympic, Olympique, Summer Olympics, Canada's Olympic Teams, Winter Olympics and Winter Olympic Games, public notice of their adoption and use was not given until March 5, 1980. Since this was after the applicant's date of adoption, I do not consider that they can be relied upon by the opponent in support of its ground of opposition based on ss. 12(1)(e) and 9(1)(n)(iii).

On appeal from the Hearing Officer's decision, Cullen J. allowed the appeal (*Cdn Olympic Assn. v. Allied Corp.* (1987), 14 C.I.P.R. 126; 16 C.P.R. (3d) 80; 13 F.T.R. 93 (F.C.T.D.)), holding that the appellant's trade mark was not registrable in view of the public notice given on behalf of the respondent under section 9 in 1980 regarding the official mark "Olympian". The learned Trial Judge said (at pages 131 and 133 C.I.P.R.):

... I accept without question that an application for a trade mark which resembles (and here the word is Olympian) a s. 9 prohibited mark is not registrable over a prohibited or official mark no matter when adopted or used.

Subsection 9(1) is an outright prohibition and how the products or services are used is irrelevant. There was no evidence by the respondent to suggest the mark was not used, which might very well have shifted the onus to the appellant. Dr. Fox [*Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3rd ed. 1972, at p. 198] makes the point that it is forbidden territory.

A person endeavouring to tread in this forbidden territory may very well find himself with no mark if the obiter of Cattanaich J., supra, is applicable, and I believe it is.

The *obiter dictum* of Cattanaich J. referred to is found in *Insurance Corporation of British Columbia v. Registrar of Trade Marks*, [1980] 1 F.C. 669; (1979), 44 C.P.R. (2d) 1 (T.D.), where

connaître, ou, si la personne ou le prédécesseur en question ne l'avait pas antérieurement ainsi employée ou fait connaître, lorsqu'elle a produit, ou qu'il a produit, une demande d'enregistrement de ladite marque au Canada.

a La décision du représentant du registraire des marques de commerce, l'agent d'audition Troicuk, rendue le 13 septembre 1985, a rejeté l'opposition de l'intimée. Cet agent a déclaré ce qui suit sur la question en litige (dossier d'appel, annexe I, aux pages 5 et 6):

[TRADUCTION] J'estime qu'il serait inapproprié de donner à l'alinéa 12(1)e) et au sous-alinéa 9(1)n)(iii) une interprétation rétroactive.

En ce qui a trait à chacune des marques officielles de l'opposante, soit Olympic Games, Olympiad, Olympian, Olympic, Olympique, Summer Olympics, Canada's Olympic Teams, Winter Olympics et Winter Olympic Games, l'avis public de leur adoption et de leur emploi n'a pas été donné avant le 5 mars 1980. Puisque cette date est postérieure à la date d'adoption par la requérante, je ne crois pas que l'opposante puisse s'y fonder pour appuyer ses motifs d'opposition sous le régime de l'alinéa 12(1)e) et du sous-alinéa 9(1)n)(iii).

Le juge Cullen a accueilli l'appel [*Assoc. Olymp. canadienne c. Allied Corp.* (1987), 14 C.I.P.R. 126; 16 C.P.R. (3d) 80; 13 F.T.R. 93 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)] interjeté de la décision de l'agent d'audition et conclu que la marque de commerce de l'appelante ne pouvait être enregistrée compte tenu de l'avis public donné, en 1980, pour le compte de l'intimée sous le régime de l'article 9 à l'égard de la marque officielle «Olympian». Le juge de première instance a déclaré ce qui suit (aux pages 131 et 133 C.I.P.R.):

... j'accepte sans réserve qu'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce qui ressemble (en l'espèce, il s'agit du mot Olympian) à une marque interdite en vertu de l'art. 9 n'est pas enregistrable à l'encontre d'une marque officielle ou interdite, peu importe à quel moment elle a été utilisée ou employée.

Le paragraphe 9(1) constitue une interdiction absolue et la façon dont les produits ou les services sont utilisés importe peu. L'intimée n'a présenté aucune preuve laissant croire que la marque n'était pas employée, ce qui aurait bien pu transférer la charge de la preuve à l'appelante. M. Fox [*Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3<sup>e</sup> éd., 1972 à la p. 198] dit bien qu'il s'agit d'un territoire interdit.

La personne qui tente d'entrer dans ce territoire interdit pourrait bien se retrouver sans marque si l'obiter du juge Cattanaich (précité) s'applique, et je crois qu'il s'applique.

L'obiter susmentionné du juge Cattanaich se trouve dans la décision *Insurance Corporation of British Columbia c. Registraire des marques de commerce*, [1980] 1 C.F. 669; (1979), 44 C.P.R.

it was held that the Registrar does not have discretion to refuse to give public notice of a mark requested by a public authority. In the course of his reasons for decision Cattanach J. said (at pages 683-684 F.C.):

The logical consequence of the prohibition of the adoption and use of any mark as a trade mark or otherwise consisting of or resembling any of the devices mentioned in section 9 is to reserve to the persons and bodies mentioned the exclusive user of those devices.

That is the basic scheme of the section to be derived from its language.

Clearly section 9(1)(n)(iii) contemplates the use of an official mark which a public authority has seen fit to adopt to be a use exclusive to that authority. The purpose of the Registrar giving public notice of the adoption and use of an official mark is to alert the public to that adoption as an official mark by the public authority to prevent infringement of that official mark. It does not, in my view, for the reasons previously expressed bestow upon the Registrar any supervisory functions.

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

That, in my opinion, is the intention of Parliament which follows from the language of section 9 of the Act and that is the policy which Parliament, in its omnipotent wisdom, has seen fit to implement by legislation.

I do not understand what right a Court of justice has to entertain an opinion of a positive law upon any ground of political expediency. I think, when the meaning of a statute is plain and clear, the Court has nothing to do with its policy or impolicy, its justice or injustice. The legislature is to decide upon political expediency and if it has made a law which is not politically expedient the proper way of disposing of that law is by an Act of the legislature, not by a decision of the Court. If the meaning of the statute is plain and clear a Court has nothing to do but to obey it — to administer the law as the Court finds it. To do otherwise is to abandon the office of judge and to assume the province of legislation.

If the true intention of Parliament was not as I have found it to be so expressed in section 9 of the *Trade Marks Act*, then the remedy lies in Parliament to express its true intention in clear and unequivocal language.

He went on (at page 686 F.C.):

From the documents on file in the Registrar's office transmitted to the Court under section 60 of the *Trade Marks Act* the Registrar was concerned with the effect the prohibition following upon the notification of the adoption and use of an official mark would have on trade marks registered in the

(2d) I (1<sup>re</sup> inst.), où la Cour a conclu que le registraire n'a pas le pouvoir discrétionnaire de refuser de donner un avis public visant une marque demandée par une autorité publique. Dans les motifs de sa décision, le juge Cattanach a déclaré ce qui suit (aux pages 683 et 684 C.F.):

L'interdiction d'adopter et d'employer comme marque de commerce ou autrement, une marque composée de l'un des emblèmes mentionnés à l'article 9 ou y ressemblant, a pour conséquence logique d'en réserver l'usage exclusif aux personnes ou aux organismes qui y sont précisés.

Tel est l'objet fondamental de l'article, tel qu'il ressort de son libellé.

Manifestement, l'article 9(1)(n)(iii) prévoit que lorsqu'une autorité publique a adopté une marque officielle, elle peut seule l'employer. En chargeant le registraire d'aviser le public de l'adoption et de l'emploi de cette marque officielle, il a pour objet de prévenir toute violation à cet égard. À mon sens, et pour les raisons que j'ai déjà exposées, il ne confère au registraire aucun pouvoir de contrôle.

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

Je pense que telle est là l'intention du Parlement qui ressort du libellé de l'article 9, et que telle est aussi là la politique que, dans son pouvoir souverain, il a jugé opportun de mettre en œuvre par voie législative.

Je ne vois pas de quel droit une cour de justice pourrait interpréter un texte pour des considérations de seule politique. À mon avis, lorsqu'une loi est claire, la Cour n'a pas à déterminer si elle est opportune ou inopportune, juste ou injuste. C'est au Parlement qu'il appartient d'en décider; si elle est inopportune, seule une loi peut y remédier et non pas une décision de la Cour. Si une loi est non équivoque, la Cour n'a qu'à s'y conformer, à l'appliquer. Agir autrement équivaut à abandonner les fonctions de juge pour assumer celles de législateur.

Si la véritable intention du Parlement n'est pas celle qui ressort de l'article 9 de la *Loi sur les marques de commerce*, c'est au Parlement qu'il appartient de remédier à la situation, de l'exprimer en termes clairs et non équivoques.

Il a poursuivi en ces termes (à la page 686 C.F.):

Il ressort des documents versés à ses archives et qu'il a transmis à la Cour en application de l'article 60 de la *Loi sur les marques de commerce*, que le registraire était préoccupé de l'effet que l'interdiction consécutive à la notification de l'adoption et de l'emploi d'une marque officielle aurait sur les mar-

normal manner with which the official mark conflicts. This particular issue is not before me but it appears evident to me that the normal commercial trade mark registered by a trader must defer to the official mark adopted and used by a public authority or like body because that is the legislative intent. The remarks I have previously made that if the true intent of Parliament was not expressed by the language employed in the section or if Parliament should conclude that the law is not politically expedient then the remedies as before mentioned lie with Parliament.

It seems to me that this interpretation goes well beyond the true intent of Parliament as expressed by the language of subparagraph 9(1)(n)(iii) of the statute. Subsection 9(1) is not univocal in its prohibitions, and paragraph 9(1)(n) contains qualifying words not found in most of the other paragraphs. For official marks such as the Royal Arms or various recognized emblems, there is an absolute prohibition against adoption by others, but the wording of paragraph 9(1)(n) is not absolute.

Section 9 of the Act as a whole deals with adoption, and the prohibition against adoption is in the future tense ("No person shall adopt"). Subparagraph 9(1)(n)(iii) therefore forbids the adoption of a trade mark "so nearly resembling as to be likely to be mistaken for" a mark adopted by a public authority in respect of which the Registrar "has . . . given" (past tense) public notice. Consequently, it does not retroactively prohibit the adoption of marks. It is only prospective in operation.

I do not see that this interpretation is affected by section 11, since that provision forbids only use of a mark adopted contrary to section 9. A mark adopted before the giving of public notice would not be adopted contrary to section 9.

Section 12 of the Act, dealing with registration, speaks in the present tense ("a mark of which the adoption is prohibited by section 9"). It therefore renders unregistrable a not yet registered mark the adoption of which would now run afoul of section 9, even if that mark had been adopted and used prior to the giving of public notice under section 9.

ques de commerce enregistrées normalement, avec lesquelles elle risquait d'entrer en conflit. Je ne suis pas saisi de cette question, mais il me semble évident que la marque de commerce ordinaire qu'un commerçant fait enregistrer doit céder le pas à la marque officielle qu'une autorité publique ou un organisme analogue emploie, parce que telle est là l'intention du législateur. Je le répète: si le libellé de l'article n'exprime pas la véritable intention du Parlement ou si ce dernier juge la loi politiquement inopportune, c'est à lui qu'il incombe d'y remédier.

Il me semble que cette interprétation va bien au-delà de la véritable intention du Parlement telle qu'elle est exprimée par le libellé du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi. Le paragraphe 9(1) n'est pas uniforme dans les interdictions qu'il comprend et l'alinéa 9(1)(n) comporte des réserves qui ne se retrouvent pas dans la plupart des autres alinéas. Pour les marques officielles telles que les armoiries de Sa Majesté ou divers emblèmes reconnus, il existe une interdiction absolue d'adoption par d'autres personnes, mais le libellé de l'alinéa 9(1)(n) n'est pas absolu.

L'article 9 de la Loi porte dans son ensemble sur l'adoption, et l'interdiction d'adoption est exprimée au futur dans la version anglaise («no person shall adopt»). Le sous-alinéa 9(1)(n)(iii) interdit par conséquent l'adoption d'une marque de commerce «dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec» une marque adoptée par une autorité publique à l'égard de laquelle le registraire «a donné» (passé composé) un avis public. Par conséquent, il n'interdit pas rétroactivement l'adoption de marques de commerce. Il n'a qu'une application prospective.

Je ne puis voir comment cette interprétation peut être modifiée par l'article 11, puisque cette disposition interdit uniquement l'emploi d'une marque adoptée contrairement à l'article 9. Une marque adoptée avant la communication d'un avis public ne serait pas adoptée contrairement à l'article 9.

L'article 12 de la Loi, qui porte sur l'enregistrement, emploie le présent («une marque dont l'article 9 . . . interdit l'adoption»). Il rend par conséquent non enregistrable une marque de commerce qui n'a pas encore été enregistrée et dont l'adoption irait à l'encontre de l'article 9, même si cette marque a été adoptée et employée avant que ne soit donné l'avis public visé à l'article 9.

In sum, the formulas of the adoption and registration provisions are not parallel. Whatever rights to the use of a mark may flow from its adoption are undisturbed by the subsequent adoption and use of a confusingly similar official mark; the right to register the mark is, however, prohibited from the time of the giving of the public notice.

However, since what is at issue in the case at bar is not the continued use by the appellant of its trade mark, but rather its registration, it is clear from what I have said that it cannot now register the mark. In other words, since its adoption would not be possible now (not since March 5, 1980), its adoption may be said to be now prohibited by section 9, and thus it falls under the interdiction of section 12 as to registration.

It was also argued by the appellant that the Trial Judge erred in not deciding that the respondent must have demonstrated adoption and use of its official mark before requesting public notice to be given. But it is not necessary to go behind the public notice, at least not, as the Trial Judge held, in the absence of any evidence by the appellant to suggest that the mark was not used.

The appellant also contended that the Act should be interpreted in the light of the London Revision of the International Convention for the Protection of Industrial Property, which Canada adhered to as of July 30, 1951. The provisions of Article 6 *ter* of that Convention state the prohibition on use of "official signs" by others "shall apply solely in cases where the marks which contain them are intended to be utilized for the same or similar classes of goods." In the case at bar the wares are not similar. Reference was also made to the predecessor provision of section 9, viz., paragraph 14(1)(j), of the *Unfair Competition Act*, R.S.C. 1952, c. 274, which also limited the prohibition to similar wares. However, these contentions cannot prevail over what I believe to be the very explicit language of the present subparagraph 9(1)(n)(iii) to the contrary.

En somme, les libellés respectifs des dispositions d'adoption et d'enregistrement ne sont pas parallèles. Les droits d'emploi d'une marque qui peuvent découler de son adoption ne sont pas touchés par l'adoption et l'emploi subséquents d'une marque officielle semblable au point de porter à confusion; toutefois, le droit d'enregistrer la marque n'existe plus à compter du moment où l'avis public est donné.

Cependant, puisque le point en litige n'est pas l'emploi continu par l'appelante de sa marque de commerce, mais plutôt l'enregistrement de celle-ci, il ressort clairement de ce que j'ai affirmé plus haut qu'il lui est impossible d'enregistrer la marque à l'heure actuelle. En d'autres termes, puisque l'adoption de la marque ne serait plus possible maintenant (depuis le 5 mars 1980), on pourrait dire qu'elle est maintenant interdite par l'article 9, et que la marque est visée par l'interdiction de l'article 12 en ce qui a trait à l'enregistrement.

L'appelante a également prétendu que le juge de première instance avait commis une erreur en ne concluant pas que l'intimée aurait dû prouver l'adoption et l'emploi de sa marque officielle avant de demander que soit donné un avis public. Il n'est toutefois pas nécessaire de remonter au-delà de l'avis public, du moins en l'absence, selon la conclusion du juge de première instance, de toute preuve de l'appelante laissant croire que la marque n'était pas employée.

L'appelante a également prétendu que la Loi devrait être interprétée à la lumière de la Révision de Londres de la convention internationale pour la protection de la propriété industrielle, à laquelle le Canada a adhéré le 30 juillet 1951. Les dispositions de l'article 6 *ter* de cette convention prévoient que l'interdiction de l'emploi «des signes... officiels» par d'autres «s'appliquera seulement dans les cas où les marques qui les comprendront seront destinées à être utilisées sur des marchandises du même genre ou d'un genre similaire». En l'espèce, les marchandises n'étaient pas similaires. On a également mentionné la disposition antérieure à l'article 9, soit le paragraphe 14(1)(j) de la *Loi sur la concurrence déloyale*, S.R.C. 1952, chap. 274, qui limitait également l'interdiction à des produits similaires. Toutefois, ces prétentions ne peuvent prévaloir sur ce qui est, selon moi, le langage

explicite du sous-alinéa 9(1)n(iii) actuel qui indique le contraire.

In the result, I would dismiss the appeal with costs.

URIE J.A.: I agree.

HUGESSEN J.A.: I agree.

Par conséquent, je rejetterais l'appel avec dépens.

<sup>a</sup> LE JUGE URIE, J.C.A.: J'y souscris.

LE JUGE HUGESSEN, J.C.A.: J'y souscris.