

T-2329-87

T-2329-87

Canadian Olympic Association (Plaintiff)**Association olympique canadienne (demanderesse)**

v.

a. c.

Konica Canada Inc. and Brick Communications Ltd. (Defendants)**Konica Canada Inc. et Brick Communications Ltd. (défenderesses)**

INDEXED AS: CANADIAN OLYMPIC ASSN. v. KONICA CANADA INC. (T.D.)

RÉPERTORIÉ: ASSOC. OLYMPIQUE CANADIENNE c. KONICA CANADA INC. (1^{re} INST.)

Trial Division, Denault J.—Toronto, May 23, 24, 25, 1989; Ottawa, March 20, 1990.

Section de première instance, juge Denault—Toronto, 23, 24 et 25 mai 1989; Ottawa, 20 mars 1990.

Trade marks — Infringement — Injunction — Whether marks adopted within meaning of ss. 9, 11 Trade-marks Act — Whether ss. 9, 11 retrospective re prior use of marks subsequently registered as official trade-marks.

c *Marques de commerce — Contrefaçon — Injonction — Les marques ont-elles été adoptées au sens des art. 9 et 11 de la Loi sur les marques de commerce? — Les art. 9 et 11 ont-ils un effet rétroactif à l'égard des utilisations antérieures de marques enregistrées par la suite comme marques officielles?*

Constitutional law — Distribution of powers — Ss. 9, 11 Trade-marks Act not ultra vires — Parliament not going beyond trade and commerce power — Not infringing provincial jurisdiction over property and civil rights.

d *Droit constitutionnel — Partage des pouvoirs — Les art. 9 et 11 de la Loi sur les marques de commerce ne sont pas inconstitutionnels — Le législateur fédéral n'a pas excédé les pouvoirs qu'il possède en matière d'échanges et de commerce — Le législateur fédéral n'a pas empiété sur les pouvoirs conférés aux provinces en matière de propriété et de droits civils.*

Construction of statutes — Trade-marks Act — Meaning of phrase "No person shall adopt in connection with a business, as a trade-mark or otherwise" — Against rules of statutory construction to give legislation retrospective effect.

e *Interprétation des lois — Loi sur les marques de commerce — Sens de l'expression «nul ne peut adopter à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement» — Il est contraire aux principes d'interprétation législative de donner un effet rétroactif à une loi.*

An interlocutory injunction herein had been granted by Martin J. in November, 1987. This was an application for a permanent injunction restraining the defendant, Konica, from publishing its edition of *Guinness Book of Olympic Records: The Complete 1988 Winter & Summer Olympic Schedule*. The defendant first published its book in 1987. The plaintiff's official registered trade marks are "Olympic", "Summer Olympics" and "Winter Olympics".

f *Le juge Martin a accordé dans la présente instance une injonction interlocutoire en novembre 1987. Il s'agit d'une demande d'injonction permanente visant à faire interdire à la défenderesse Konica de publier son édition du *Guinness Book of Olympic Records: The Complete 1988 Winter & Summer Olympic Schedule*. La défenderesse a publié son livre pour la première fois en 1987. Les marques officielles enregistrées de la demanderesse sont «Olympic», «Summer Olympics» et «Winter Olympics».*

The issue was whether Konica had "adopted the marks within the meaning of the *Trade-marks Act* and whether sections 9 and 11 had a retrospective effect so as to prohibit prior uses of marks registered as official marks. It was also argued that sections 9 and 11 were unconstitutional.

g *Le litige porte sur la question de savoir si Konica a adopté les marques au sens de la *Loi sur les marques de commerce* et si les articles 9 et 11 ont un effet rétroactif, de manière à interdire les utilisations antérieures de marques enregistrées comme marques officielles. On affirme également que les articles 9 et 11 sont inconstitutionnels.*

Held, the application should be denied.

Jugement: la demande devrait être rejetée.

The sale and distribution of the Konica edition did not violate the plaintiff's official marks. The marks were not adopted by Konica within the meaning of section 9, since they had already been adopted by Guinness well before Konica distributed its book. Sections 9 and 11 could not be given a retrospective interpretation where adoption or first use took place before the registration of the plaintiff's trade marks. This interpretation coincided with the principle that new marks, whether trade marks or official marks, should defer to marks adopted or registered prior to registration of a new mark. While it may be

i *La vente et la distribution de l'édition Konica ne violent pas les marques officielles de la demanderesse. Les marques n'ont pas été adoptées par Konica au sens de l'article 9, étant donné qu'elles avaient déjà été adoptées par Guinness longtemps avant que Konica ne distribue son livre. On ne peut donner une interprétation rétroactive aux articles 9 et 11 alors que l'adoption et la première utilisation ont eu lieu avant l'enregistrement des marques de la demanderesse. Cette interprétation respecte le principe que les nouvelles marques, qu'il s'agisse de marques de commerce ou de marques officielles, doivent céder le pas*

that this decision will create a loophole in plaintiff's monopoly over the commercial spin-offs of the Games, it is not for the Courts to take into account policy considerations in interpreting legislation. Effect must rather be given to the clear provisions of the legislator. To go against the rules of statutory interpretation and give this legislation retrospective effect would allow any "public authority" to run roughshod over the rights of registered trade mark users.

Sections 9 and 11 of the Act are not *ultra vires*. Parliament had not overstepped its jurisdiction and gone beyond its trade and commerce power. The words "or otherwise" in the phrase "no person shall adopt, in connection with a business, as a trade mark or otherwise" mean "or in connection with a business in any other way". Parliament had not prohibited the every day common use of official marks. Konica was distributing the book "in connection with a business" otherwise than as a trade mark.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Constitution Act, 1867, 30 & 31 Vict., c. 3 (U.K.) (as am. by *Canada Act 1982*, 1982, c. 11 (U.K.), Schedule to the *Constitution Act, 1982*, Item 1) [R.S.C., 1985, Appendix II, No. 5], s. 91(2).
Federal Court Rules, C.R.C., c. 663, RR. 500-507.
Trade-marks Act, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 3, 6(5), 9(1)(n)(iii), 11.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

Registrar of Trade Marks v. Canadian Olympic Association (1982), 139 D.L.R. (3d) 190; 67 C.P.R. (2d) 59; 43 N.R. 52 (F.C.A.); *The Queen v. Kruger* (1978), 44 C.P.R. (2d) 135 (Reg. T.M.); *Canadian Olympic Assn. v. Allied Corp.*, [1990] 1 F.C. 769 (C.A.).

CONSIDERED:

Jordan & Ste-Michelle Cellars Ltd. v. Andres Wines Ltd., T-2820-83, Cullen J., judgment dated 17/4/85, not reported; *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.); *Insurance Corporation of British Columbia v. Registrar of Trade Marks*, [1980] 1 F.C. 669; (1979), 44 C.P.R. (2d) 1 (T.D.).

REFERRED TO:

Canadian Olympic Assn. v. Mannington Mills, Inc. (1989), 24 C.P.R. (3d) 152 (T.M. Opp. Bd.).

devant les marques adoptées ou enregistrées avant l'enregistrement de la nouvelle marque. Même s'il se peut que cette décision crée une brèche dans le monopole de la demanderesse sur les retombées commerciales des Jeux olympiques, il n'appartient pas aux tribunaux de tenir compte de considérations d'opportunité lorsqu'ils interprètent un texte de loi. On doit plutôt donner effet aux dispositions législatives non équivoques du législateur. Aller à l'encontre des règles d'interprétation des lois et donner un effet rétroactif à ces dispositions législatives permettrait à toute «autorité publique» de passer outre aux droits acquis des utilisateurs de marques de commerce enregistrées.

Les articles 9 et 11 de la Loi ne sont pas inconstitutionnels. Le législateur fédéral n'a pas outrepassé sa compétence et n'a pas excédé les pouvoirs qu'il possède en matière d'échanges et de commerce. Les mots «ou autrement» dans l'expression «nul ne peut adopter à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement» signifient «ou à l'égard d'une entreprise de toute autre manière». Le législateur fédéral n'a pas interdit l'utilisation courante des marques officielles. Konica distribuait le livre «à l'égard d'une entreprise» autrement que comme une marque de commerce.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., chap. 3 (R.-U.) (mod. par la *Loi de 1982 sur le Canada*, 1982, chap. 11 (R.-U.), annexe de la *Loi constitutionnelle de 1982*, n° 1) [L.R.C. (1985), appendice II, n° 5], art. 91(2).
Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règles 500 à 507.
Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), chap. T-13, art. 3, 6(5), 9(1)(n)(iii), 11.

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

Registraire des marques de commerce c. Association olympique canadienne (1982), 139 D.L.R. (3d) 190; 67 C.P.R. (2d) 59; 43 N.R. 52 (C.A.F.); *La Reine c. Kruger* (1978), 44 C.P.R. (2d) 135 (Reg. des marques de commerce); *Assoc. olympique canadienne c. Allied Corp.*, [1990] 1 C.F. 769 (C.A.).

DÉCISIONS EXAMINÉES:

Jordan & Ste-Michelle Cellars Ltd. c. Andres Wines Ltd., T-2820-83, juge Cullen, jugement en date du 17-4-85 non publié; *Association olympique 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^{re} inst.); *Insurance Corporation of British Columbia c. Le registraire des marques de commerce*, [1980] 1 C.F. 669; (1979), 44 C.P.R. (2d) 1 (1^{re} inst.).

DÉCISION CITÉE:

Canadian Olympic Assn. v. Mannington Mills, Inc. (1989), 24 C.P.R. (3d) 152 (Comm. des oppositions des marques de commerce).

AUTHORS CITED

Driedger, Elmer A. *Construction of Statutes*, 2nd ed. Toronto: Butterworths, 1983.
 Fox, Harold G. *Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3rd ed. Toronto: Carswell Co. Ltd., 1972. ^a

COUNSEL:

Kenneth D. McKay and *Arthur B. Renaud* for plaintiff. ^b
D. H. Jack and *Susan A. Goodeve* for defendants.

SOLICITORS:

Sim, Hughes, Dimock, Toronto, for plaintiff.
McDonald & Hayden, Toronto, for defendants.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

DENAULT J.: This is an application for a permanent injunction restraining the defendant Konica from publishing or distributing, in any form its premium edition of the *Guinness Book of Olympic Records*. On November 30, 1987 an interlocutory injunction was granted by Mr. Justice Martin ^f prohibiting the defendant from "selling, offering for sale, distributing, advertising, or exhibiting in public the shrink wrapped film and Olympic record book". This was the form of the original Konica premium package; it consisted of three cartons of Konica colour film placed end to end and to the left of the *Guinness Book of Olympic Records*; the entire package was then shrink wrapped in cellophane making it impossible for prospective purchasers to open the book; all that could be seen was the cover. The cover consists of an indigo band across the top upon which the defendant's trade name appears in large white letters along with its trade mark spectrum under ⁱ which appear the full title and subtitle of the book: *Guinness Book of Olympic Records: The Complete 1988 Winter & Summer Olympic Schedule*.

DOCTRINE

Driedger, Elmer A. *Construction Of Statutes*, 2^e éd., Toronto: Butterworths, 1983.
 Fox, Harold G. *Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3^e éd., Toronto: Carswell Co. Ltd., 1972.

AVOCATS:

Kenneth D. McKay et *Arthur B. Renaud* pour la demanderesse.
D. H. Jack et *Susan A. Goodeve* pour les défenderesses.

^c PROCUREURS:

Sim, Hughes, Dimock, Toronto pour la demanderesse.
McDonald & Hayden, Toronto pour les défenderesses. ^d

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

^e LE JUGE DENAULT: Il s'agit d'une demande d'injonction permanente visant à faire interdire à la défenderesse Konica de publier ou de distribuer, sous quelque forme que ce soit, son édition spéciale du *Guinness Book of Olympic Records*. Le 30 novembre 1987, le juge Martin a accordé une ^f injonction interlocutoire interdisant à la défenderesse de « vendre, d'offrir pour la vente, de distribuer, d'annoncer ou d'exposer en public la pellicule et le livre des records olympiques à emballage par rétraction ». C'était la forme sous laquelle se ^g présentait le paquet spécial original de Konica; il était composé de trois cartouches de pellicule photographique en couleur Konica placées bout à bout et à gauche de l'ouvrage *Guinness Book of Olympic Records*; tout le paquet était ensuite emballé ^h par rétraction sous cellophane, ce qui empêchait l'acheteur éventuel d'ouvrir le livre; il ne pouvait voir que la couverture. Au haut de la couverture on voit une bande bleue foncée sur laquelle le nom commercial de la défenderesse est inscrit en grosses lettres blanches ainsi que les couleurs de l'arc-en-ciel de sa marque. Sous cette bande se trouvent le titre intégral et le sous-titre du livre: ^j *Guinness Book of Olympic Records: The Complete 1988 Winter & Summer Olympic Schedule*.

From the time of service of notice in the interlocutory injunction until Mr. Justice Martin's order, the defendant interrupted its sale and distribution of the promotional package. The defendant had initially ordered 100,000 copies of the book and then made a supplementary order of 25,000 copies. After the injunction it cancelled its supplementary order, tried to give the books themselves without the film to its distributors, and finally were left with a surplus of 22,000 books. The parties have agreed that the damages be subject to a reference under Rules 500 to 507 [*Federal Court Rules*, C.R.C., c. 663]. The action between the plaintiff and the defendant Brick Communications Ltd. was settled in April 1988.

In order to succeed the plaintiff must establish a breach of sections 9 or 11 of the *Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13. The relevant sections are 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;

(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 the 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 moslim countries;

À compter du moment de la signification de l'avis d'injonction interlocutoire jusqu'au prononcé de l'ordonnance du juge Martin, la défenderesse a interrompu la vente et la distribution de son paquet promotionnel. La défenderesse avait d'abord commandé 100 000 exemplaires du livre et elle a ensuite passé une commande supplémentaire de 25 000 exemplaires. Après l'injonction, elle a annulé sa commande supplémentaire, a essayé de donner les livres seuls, sans la pellicule, à ses distributeurs, et s'est finalement retrouvée avec un surplus de 22 000 livres. Les parties ont convenu que les dommages devaient faire l'objet d'un renvoi en vertu des Règles 500 à 507 [*Règles de la Cour fédérale*, C.R.C., chap. 663]. L'action opposant la demanderesse à la défenderesse Brick Communications Ltd. a fait l'objet d'une transaction en avril de 1988.

Pour obtenir gain de cause, la demanderesse doit démontrer qu'on a porté atteinte à l'article 9 ou à l'article 11 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), chap. T-13. Voici le libellé des articles pertinents:

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

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 ou employés à toute époque par le Canada ou par une province ou municipalité du Canada, à l'égard desquels le registraire, sur la demande du gouvernement du Canada ou de la province ou municipalité intéressée, a notifié au public leur adoption et leur emploi;

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 mentionnées à l'alinéa f) par un certain nombre de pays musulmans;

(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.

(2) Nothing in this section prevents the use as a trade-mark or otherwise, in connection with a business, of any mark described in subsection (1) with the consent of Her Majesty or such other person, society, authority or organization as may be considered to have been intended to be protected by this section.

and also,

11. No person shall use in connection with a business, as a trade-mark or otherwise, any mark adopted contrary to section 9 or 10 of this Act or section 13 or 14 of the *Unfair Competition Act*, chapter 274 of the Revised Statutes of Canada, 1952.

The Plaintiff's Argument

The plaintiff contends that the distribution of the defendant's *Guinness Book of Olympic Records*, first printed and published in 1987, is a breach of subparagraph 9(1)(n)(iii) and section 11 of the *Trade-marks Act*. In proving this point, counsel for the plaintiff has sought to establish that: (1) the plaintiff, Canadian Olympic Association, is a public authority; (2) that the title and subtitle of the defendant's book so nearly resemble the plaintiff's official marks "Olympic", "Summer Olympics" and "Winter Olympics" as to be likely to be mistaken for them; and (3) the adoption of

h) le signe équivalent des Lion et Soleil rouges employés par l'Iran aux mêmes fins que celles mentionnées à l'alinéa f);

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 avec les 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», ou le sceau ou l'emblème officiel des Nations Unies;

n) tout insigne, écusson, marque ou emblème:

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

(ii) d'une université,

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

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

o) le nom «Gendarmerie royale du Canada» ou «G.R.C.», 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.

(2) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher l'emploi, comme marque de commerce ou autrement, quant à une entreprise, d'une marque décrite au paragraphe (1) avec le consentement de Sa Majesté ou de telle autre personne, société, autorité ou organisation que le présent article est censé avoir voulu protéger.

et aussi,

11. Nul ne peut employer relativement à une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque adoptée contrairement à l'article 9 ou 10 de la présente loi ou contrairement à l'article 13 ou 14 de la *Loi sur la concurrence déloyale*, chapitre 274 des Statuts révisés du Canada de 1952.

Thèse de la demanderesse

La demanderesse prétend que la distribution de l'ouvrage *Guinness Book of Olympic Records* de la défenderesse, qui a été imprimé et publié pour la première fois en 1987, contrevient au sous-alinéa 9(1)(n)(iii) et à l'article 11 de la *Loi sur les marques de commerce*. Pour prouver cette prétention, l'avocat de la demanderesse a tenté d'établir: (1) que la demanderesse, l'Association olympique canadienne, est une autorité publique; (2) que le titre et le sous-titre de l'ouvrage de la défenderesse ressemblent à ce point aux marques officielles «Olympic», «Summer Olympics» et «Winter Olym-

the offending marks by the defendant occurred in 1987 and that alternatively prior adoption of the same marks by the defendant's predecessor in title is equally a breach of sections 9 and 11 of the Act.

The Defendant's Argument

The defendant has argued in response that: (1) recognition as a public authority must be demonstrated in each case, since it is a characteristic which is susceptible to change; (2) the plaintiff is seeking a monopoly over certain words which is contrary to public order; (3) sections 9 and 11 have not been breached since Konica did not "adopt" the marks in question, as they were adopted long before the plaintiff's registration of its official marks by Konica's predecessor in title, and the defendant submits that registration of an official mark cannot have retrospective effect; and (4) the words "or otherwise" in sections 9 and 11 give the legislation an unacceptably wide scope so as to offend the ambit of subsection 91(2) of the *Constitution Act, 1867* [30 & 31 Vict., c. 3 (U.K.) (as am. by *Canada Act 1982, 1982, c. 11 (U.K.)*, Schedule to the *Constitution Act, 1982, Item 1*] [R.S.C., 1985, Appendix II, No. 5]; only by reading down those words so as to exclude the sort of use made by the defendant can the provision be made *intra vires*.

Narrowing the issue

The most strongly contested arguments by the parties concerned the retrospective effect of sections 9 and 11 of the Act. This, I believe, is the central issue in the case. While I agree that a public authority must repeatedly demonstrate its public character when required to do so in a case such as this, I am satisfied that the Canadian Olympic Authority continues to meet the two-fold test of public benefit and government control established by the Court of Appeal in *Registrar of Trade Marks v. Canadian Olympic Association* (1982), 139 D.L.R. (3d) 190 (F.C.A.), at pages 199 and 200. The defendant relied on a statement by the Minister for Fitness and Amateur Sport, to

pics» qu'on pourrait vraisemblablement les confondre avec ces dernières; et (3) que c'est en 1987 que la défenderesse a adopté les marques incriminées et, subsidiairement, que l'adoption préalable des mêmes marques par le prédécesseur en titre de la défenderesse constitue également une violation des articles 9 et 11 de la Loi.

Thèse de la défenderesse

En réponse, la défenderesse a fait valoir: (1) que la reconnaissance comme autorité publique doit être démontrée dans chaque cas, étant donné qu'il s'agit d'une caractéristique qui est susceptible de changer; (2) que la demanderesse cherche à obtenir un monopole sur certains mots, ce qui est contraire à l'ordre public; (3) que les articles 9 et 11 n'ont pas été violés, étant donné que Konica n'a pas «adopté» les marques en question, puisqu'elles ont été adoptées longtemps avant l'enregistrement des marques officielles de la demanderesse par le prédécesseur en titre de Konica, et que l'enregistrement d'une marque officielle ne peut avoir d'effet rétroactif; et (4) que les mots «ou autrement» aux articles 9 et 11 donnent à la loi une portée d'une largeur inacceptable qui contrevient au paragraphe 91(2) de la *Loi constitutionnelle de 1867* [30 & 31 Vict., chap. 3 (R.-U.) (mod. par la *Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.)*, annexe de la *Loi constitutionnelle de 1982, n° 1*] [L.R.C. (1985), appendice II, n° 5]; ce n'est qu'en donnant une interprétation restrictive à ces mots pour en exclure le genre d'utilisation qu'a faite la défenderesse que l'on peut rendre cette disposition constitutionnelle.

Délimitation de la question en litige

Les moyens que les parties ont le plus fortement contestés concernaient l'effet rétroactif des articles 9 et 11 de la Loi. Voilà, à mon sens, la question cruciale en litige en l'espèce. Bien que je convienne qu'une autorité publique doive à maintes reprises démontrer son caractère public lorsqu'on exige qu'elle le fasse dans un cas comme celui qui nous occupe, je suis persuadé que l'Association olympique canadienne continue à respecter le critère à deux volets de l'avantage public et du contrôle gouvernemental posé par la Cour d'appel dans l'arrêt *Registraire des marques de commerce c. Association olympique canadienne* (1982), 139 D.L.R. (3d) 190 (C.A.F.), aux pages 199 et 200.

the House of Commons where he indicated that the government had received certain assurances from "the Olympic Trust on behalf of Olympic authorities . . . that they will not be concerned with anyone using names or trade marks prior to 1980 unless it is in direct conflict with the Olympics". Counsel for the defendant then referred the court to the case of *Canadian Olympic Assn. v. Mannington Mills, Inc.* (1989), 24 C.P.R. (3d) 152 (T.M. Opp. Bd.), where the C.O.A. sued the owner of a trade mark in use since 1974 which was not in direct conflict with the Olympics since the trade mark in question "JT-88" was used in connection with floor tiling. The defendant then argued that the C.O.A. acted in contempt of its undertaking to Parliament as reported to the House of Commons by the responsible Minister, and alleged that there was therefore no government control over the C.O.A. and that consequently it no longer met the requirements for recognition as a public authority. Regardless of the weight to be given in Court to such ministerial statements as counsel has relied on, I fail to see how the C.O.A. actions in this case should be affected by the statement (November 23, 1987) since it was made two weeks after the action in the present case had been launched (November 10, 1987). Moreover, while counsel's argument is well structured with respect to the *Mannington Mills* case, *supra*, I find that the argument provides insufficient grounds for refuting the five reasons given by the Court of Appeal in 1982 when it held that the Canadian Olympic Association was indeed a public authority. To my mind, those five grounds remain as true today as they were in 1982. (*Registrar of Trade Marks v. Canadian Olympic Association* (1982), 139 D.L.R. (3d) 190 (F.C.A.) at page 200.)

Secondly, I accept that the title and subtitle of the defendant's book so nearly resemble as to be likely to be mistaken for some of the official marks registered by the plaintiff. The defendant did not

La défenderesse a invoqué une déclaration faite par le ministre d'État à la Condition physique et au Sport amateur devant la Chambre des communes selon laquelle le Trust olympique avait assuré le gouvernement que les [TRADUCTION] «autorités olympiques . . . ne seront pas préoccupées si quelqu'un employait des noms ou des marques de commerce avant 1980, à moins que cela n'entre directement en conflit avec les Jeux olympiques». L'avocat de la défenderesse a ensuite renvoyé la Cour à l'affaire *Canadian Olympic Assn. v. Mannington Mills, Inc.* (1989), 24 C.P.R. (3d) 152 (Comm. des oppositions des marques de commerce), dans laquelle l'A.O.C. poursuivait le titulaire d'une marque de commerce employée depuis 1974 qui n'entraînait pas directement en conflit avec les Jeux olympiques, étant donné que la marque de commerce en question, «JT-88», était employée en liaison avec du carrelage. La défenderesse a ensuite soutenu que l'A.O.C. n'avait pas respecté l'engagement qu'elle avait pris envers le Parlement et dont le ministre responsable avait fait état devant la Chambre des communes, et elle a allégué que le gouvernement n'exerçait donc pas de contrôle sur l'A.O.C. et qu'en conséquence, celle-ci ne respectait plus les conditions requises pour être reconnue comme autorité publique. Indépendamment de la valeur que la Cour doit accorder aux déclarations ministérielles invoquées par l'avocat, je ne vois pas comment cette déclaration (du 23 novembre 1987) pourrait avoir une incidence sur les actes accomplis par l'A.O.C. en l'espèce, étant donné que cette déclaration a été faite deux semaines après l'introduction de la présente action (le 10 novembre 1987). En outre, bien qu'il soit bien structuré en ce qui a trait à l'affaire *Mannington Mills*, précitée, je conclus que le raisonnement de l'avocat ne fournit pas de raisons suffisantes pour réfuter les cinq motifs énoncés par la Cour d'appel en 1982 lorsqu'elle a statué que l'Association olympique canadienne était effectivement une autorité publique. J'estime que ces cinq motifs demeurent aussi vrais aujourd'hui qu'ils l'étaient en 1982. (*Registraire des marques de commerce c. Association olympique canadienne* (1982), 139 D.L.R. (3d) 190 (C.A.F.), à la page 200.)

Deuxièmement, j'accepte que le titre et le sous-titre du livre de la défenderesse ressemblent à ce point aux marques officielles enregistrées par la demanderesse qu'on pourrait vraisemblablement

strongly contest that point. Furthermore, it was established by the Registrar in *The Queen v. Kruger* (1978), 44 C.P.R. (2d) 135 (Reg. T.M.) at page 139 that the resemblance test in subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Act is even less stringent than the test for confusion. Resemblance of the official mark and the adopted mark is the only factor to be considered, other considerations deemed relevant in trade mark cases, such as those listed in subsection 6(5) are not relevant in this case. Based on the foregoing, I find that the resemblance test has been met.

Furthermore, I reject the defendant's argument as to the unconstitutionality of sections 9 and 11. Counsel for the defendant relied heavily on the meaning he ascribed to the words "or otherwise". He submitted that the defendant's use of the mark "Olympic" was otherwise than as a trade mark, as it was part of the title that was stipulated for the book in its licensing agreement with the publisher. The defendant submits it had no choice under its contract but to use the title and sub-title already in use by the publisher. Then the defendant submitted that in prohibiting the use of the word "Olympic" other than as a trade mark Parliament has overstepped its jurisdiction, and gone beyond its trade and commerce power and infringed upon the province's jurisdiction over property and civil rights. The defendant states that if the words "or otherwise" are interpreted as the plaintiff suggests so as to interfere with its legitimate contractual agreement with the publisher of its premium edition of the Guinness book, then the Court is condoning an *ultra vires* intention of Parliament. Counsel went so far as to suggest that the present wording of the statute prohibits any use, even every day common parlance uses, of official marks. With respect I do not think the Act makes any such provision. The words "or otherwise" have to be interpreted in their context. When properly interpreted, the words cannot have the *ultra vires* character which the defendant has imputed to them. I would recall here the opening words of both sections 9 and 11, which are as follows:

les confondre avec certaines d'entre elles. La défenderesse n'a pas fortement contesté ce point. En outre, il a été établi par le registraire dans l'affaire *La Reine c. Kruger* (1978), 44 C.P.R. (2d) 135 (Reg. des marques de commerce), à la page 139, que le critère de la ressemblance du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi est encore moins sévère que le critère de la confusion. La ressemblance de la marque officielle avec la marque adoptée est le seul facteur dont il faut tenir compte; d'autres considérations jugées pertinentes dans les affaires de marques de commerce, comme celles qui sont énumérées au paragraphe 6(5), ne sont pas pertinentes en l'espèce. Vu ce qui précède, je conclus que le critère de la ressemblance a été respecté.

Par ailleurs, je rejette le moyen invoqué par la défenderesse au sujet de l'inconstitutionnalité des articles 9 et 11. L'avocat de la défenderesse a beaucoup tablé sur le sens qu'il attribue aux mots «ou autrement». Il a prétendu que la défenderesse avait employé la marque «Olympic» autrement que comme une marque de commerce, étant donné qu'elle faisait partie du titre stipulé pour le livre dans le contrat de licence qu'elle avait conclu avec l'éditeur. La défenderesse soutient qu'aux termes de son contrat, elle n'avait d'autre choix que d'employer le titre et le sous-titre déjà utilisés par l'éditeur. La défenderesse a ensuite prétendu qu'en interdisant l'emploi du mot «Olympic» autrement que comme une marque de commerce, le législateur a outrepassé sa compétence, qu'il a excédé les pouvoirs qu'il possède en matière d'échanges et de commerce et qu'il a empiété sur les pouvoirs conférés à la province en matière de propriété et de droits civils. La défenderesse affirme que si l'on interprète les mots «ou autrement» comme la demanderesse le suggère de manière à porter atteinte à l'entente contractuelle légitime qu'elle a conclue avec l'éditeur de son édition spéciale du livre Guinness, la Cour ferme alors les yeux sur une visée inconstitutionnelle du législateur. L'avocat est allé jusqu'à avancer l'idée que le libellé actuel de la Loi interdit toute utilisation de marques officielles, même leur utilisation dans la conversation courante. En toute déférence, je ne crois pas que c'est ce que dit la Loi. Lorsqu'on les interprète comme il se doit, les mots n'ont pas le caractère inconstitutionnel que leur prête la défenderesse. Je rappellerai ici la disposition liminaire de l'article 9 et de l'article 11:

No person shall adopt, in connection with a business, as a trade mark or otherwise . . .

The words "as a trade mark or otherwise" merely reinforce the main qualifier in those sections which are the words "in connection with a business".^a Thus the words "or otherwise" actually mean "or in connection with a business in any other way".

The sections do not prohibit uses which have no commercial purpose. In fact I would think that they do not even prevent the use of marks unless the use of that mark is primarily for a business purpose. Counsel for the plaintiff suggested that if the plaintiff so desired it could sue Guinness itself, or any one else who used its official marks in an editorial context, but that as a matter of internal policy the Canadian Olympic Association did not contest the use of its marks in an editorial context. I have some doubts as to whether the plaintiff could actually succeed if it reversed its policy and launched such actions. While our news media and publishing industry may be strongly influenced by market incentives, I tend to think the courts must initially proceed on the assumption that their primary motivation is not profit.

The defendant Konica however is a manufacturer of photographic equipment and wares; its foray into the field of Canadian publishing, it may safely be assumed, is primarily in order to promote its own products. Thus it is a use "in connection with a business" albeit otherwise than as a trade mark. The defendant was required under its licensing agreement to use the title and sub-title it did, containing as they do words which may appear to be the official marks of the plaintiff. The defendant's use of the word "Olympic" or of other words resembling the plaintiff's marks is not a use as a trade-mark, as that word is defined in the Act.¹ It is evident to me that Konica has not adopted the words "Olympic" or "1988 Winter & Summer Olympic Schedule" as trade marks. Rather they

Nul ne peut adopter à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, . . .

Les mots «comme marque de commerce ou autrement» renforcent simplement le qualificatif principal de ces articles, c'est-à-dire les mots «à l'égard d'une entreprise». Ainsi donc, les mots «ou autrement» signifient en fait «ou à l'égard d'une entreprise de toute autre manière». Les articles n'interdisent pas les utilisations qui n'ont aucun but commercial. En fait, j'estime qu'ils n'interdisent même pas l'emploi d'une marque à moins que celle-ci ne soit principalement utilisée dans un but commercial. L'avocat de la demanderesse a laissé entendre que si la demanderesse le désirait, elle pouvait poursuivre Guinness elle-même, ou toute autre personne qui emploie ses marques officielles dans le cadre d'une publication, mais que l'Association olympique canadienne avait comme politique interne de ne pas contester l'emploi de ses marques dans le contexte d'une publication. Je ne suis pas sûr que la demanderesse puisse réellement réussir si elle changeait sa politique et si elle entamait ces actions. Bien que nos média d'information et notre industrie de l'édition puissent être fortement influencés par des incitatifs commerciaux, je suis porté à penser que les tribunaux doivent d'abord partir du principe que leur principale motivation n'est pas le profit.

Toutefois, la défenderesse Konica fabrique du matériel et des articles de photographie; on peut sans crainte de se tromper présumer que son incursion dans le domaine de l'édition canadienne vise principalement à promouvoir ses propres produits. Il s'agit donc d'un emploi «à l'égard d'une entreprise», encore qu'il s'agisse de l'emploi d'un mot autrement que comme marque de commerce. La défenderesse était tenue aux termes de son contrat de licence d'utiliser le titre et le sous-titre qu'elle a employés et qui contiennent des mots qui semblent être les marques officielles de la demanderesse. L'emploi par la défenderesse du mot «olympic» ou d'autres mots ressemblant aux marques de la demanderesse ne constitue pas un emploi comme marque de commerce, au sens de la définition que la Loi donne à ce mot¹. Il m'apparaît évident que

¹ Trade-mark is defined in section 2 of the Act as:

¹ Voici comment la Loi définit les mots «marque de commerce» à son article 2:

have been adopted in connection with a business otherwise than as trade marks.

Finally, as for the defendant's public policy arguments, these, I believe, merely raise considerations which can be subsumed under the other grounds of opposition as an aid to interpretation. If the plaintiff has any monopoly it is at best a monopoly over certain uses of certain words and only in certain contexts. These findings allow me to narrow the issues to two related questions:

1. Did the defendant "adopt" the marks within the meaning of the Act?; and, if not,
2. Do sections 9 and 11 have retrospective effect so as to prohibit prior uses of marks registered as official marks?

"No person shall adopt"

The defendant's central argument in this case was that subparagraph 9(1)(n)(iii) cannot be given retrospective effect. The defendant claimed that the marks were not adopted by it since they had been adopted and used by Guinness well before Konica distributed its book. The defendant states it did not adopt the mark, since it was already adopted. Counsel for the defendant referred the Court to section 3 of the Act which provides as follows:

3. A trade-mark is deemed to have been adopted by a person when that person or his predecessor in title commenced to use it in Canada or to make it known in Canada or, if that person or his predecessor had not previously so used it or made it known, when that person or his predecessor filed an application for its registration in Canada. [My emphasis.]

I think the defendant's argument on this score is well founded. The uncontradicted evidence of the defendant is that Bantam Books had been publish-

(Continued from previous page)

2. In this Act,
"Trade-mark" means

(a) a mark that is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others,

(b) a certification mark,

(c) a distinguishing guise, or

(d) a proposed trade-mark

Konica n'a pas adopté les mots «olympic» ou «1988 Winter & Summer Olympic Schedule» comme marques de commerce. Ces mots ont plutôt été adoptés à l'égard d'une entreprise autrement que
a comme des marques de commerce.

Finalement, pour ce qui est des prétentions formulées par la défenderesse au sujet de l'ordre public, elles soulèvent simplement, selon moi, des considérations qui peuvent être englobées dans les autres motifs d'opposition pour faciliter l'interprétation. Si la demanderesse a un monopole, c'est au mieux un monopole sur certains emplois de certains mots et seulement dans certains contextes. Ces conclusions me permettent de résumer les points litigieux à deux questions connexes:

1. La défenderesse a-t-elle «adopté» les marques au sens de la Loi?; et, sinon,
2. Les articles 9 et 11 ont-ils un effet rétroactif, de manière à interdire les utilisations antérieures des marques enregistrées comme marques officielles?

«Nul ne peut adopter»

Le principal moyen qu'invoque la défenderesse en l'espèce est que l'on ne peut donner un effet rétroactif au sous-alinéa 9(1)n(iii). La défenderesse prétend qu'elle n'a pas adopté les marques, étant donné qu'elles avaient été adoptées et utilisées par Guinness longtemps avant que Konica ne distribue son livre. La défenderesse affirme qu'elle n'a pas adopté la marque, étant donné qu'elle a déjà été adoptée. L'avocat de la défenderesse a cité à la Cour l'article 3 de la Loi, qui dispose:

3. Une marque de commerce est réputée 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 connaître, ou, si la personne ou le prédécesseur en question ne l'avait pas antérieurement ainsi employée ou fait connaître, lorsque l'un d'eux a produit une demande d'enregistrement de cette marque au Canada. [C'est moi qui souligne.]

Je pense que sur ce point la thèse de la défenderesse est bien fondée. Suivant la preuve non contredite de la défenderesse, Bantam Books publie

(Suite de la page précédente)

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«marque de commerce» Selon le cas:

a) marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres;

b) marque de certification;

c) signe distinctif;

d) marque de commerce projetée.

ing the Canadian edition of the Guinness Book since the late 1960s, many years before the adoption by the plaintiff of its official marks.

However that is just the beginning of the argument; the defendant admits that Guinness, its predecessor in title, did adopt the mark which the plaintiff has subsequently registered as an official mark. In order to escape liability under section 9 the defendant must also establish that the section does not have retrospective effect. That very issue was already addressed, as counsel for the plaintiff suggested, in *Jordan & Ste-Michelle Cellars Ltd. v. Andres Wines Ltd.* (T-2820-83, Cullen J., judgment dated 17/4/75, not reported)* and also in *Cdn. Olympic Assn. v. Allied Corp.* (1987), 14 C.I.P.R. 126 (F.C.T.D.) Cullen J. Both these cases build on the *obiter dicta* of Cattanach, J., in *Insurance Corporation of British Columbia v. Registrar of Trade Marks*, [1980] 1 F.C. 669 (T.D.), at page 686 which reads as follows:

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 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 Court of Appeal has recently rejected that *obiter dicta*. In an appeal from the *Allied* case [[1990] 1 F.C. 769], the Court dismissed the appeal by the applicant *Allied* but held that section 9 of the Act could not be given retrospective effect, and that the *obiter dicta* of Cattanach J., went too far. Unlike Cattanach J., the Court of Appeal gives due weight, in its interpretation, to the presumption against retrospective intent. MacGuigan J.A., at page 774, *supra*, refers to the quotation given above from Cattanach J., and states:

* Editor's note: This judgment was identical to the judgment rendered in *T.G. Bright & Co. Ltd. v. Andres Wines Ltd.* reported at (1985), 5 C.I.P.R. 110 (F.C.T.D.).

l'édition canadienne du livre Guinness depuis la fin des années soixante, de nombreuses années avant que la demanderesse n'adopte ses marques officielles.

^a Mais ce n'est que le début du raisonnement: la défenderesse reconnaît que Guinness, son prédécesseur en titre, a effectivement adopté la marque que la demanderesse a par la suite fait enregistrer comme marque officielle. Pour se soustraire à la responsabilité prévue à l'article 9, la défenderesse doit également établir que l'article n'a pas d'effet rétroactif. Comme l'avocat l'a laissé entendre, cette même question a déjà été abordée dans le jugement *Jordan & Ste-Michelle Cellars Ltd. c. Andres Wines Ltd.* (T-2820-83, juge Cullen, jugement en date du 17-4-85, non publié)*, ainsi que dans le jugement *Association olympique canadienne c. Allied Corp.* (1987), 14 C.I.P.R. 126 (C.F. 1^{re} inst.), le juge Cullen. Ces deux jugements sont basés sur la remarque incidente suivante formulée par le juge Cattanach dans le jugement *Insurance Corporation of British Columbia c. Le registraire des marques de commerce*, [1980] 1 C.F. 669 (1^{re} inst.), à la page 686:

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 marques 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.

La Cour d'appel a récemment rejeté cette remarque incidente. Dans l'arrêt *Allied* [[1990] 1 C.F. 769], la Cour a rejeté l'appel interjeté par la requérante *Allied*, mais a statué que l'on ne pouvait donner un effet rétroactif à l'article 9 de la Loi et que la remarque incidente du juge Cattanach allait trop loin. À la différence du juge Cattanach, la Cour d'appel accorde la valeur qui convient, dans son interprétation, à la présomption de la non-rétroactivité de la loi. À la page 774 de ses motifs, le juge MacGuigan, J.C.A. cite le passage susmentionné du juge Cattanach, et déclare:

* Note de l'arrêstiste: Ce jugement est identique au jugement rendu dans *T.G. Bright & Co. Ltd. v. Andres Wines Ltd.*, publié dans (1985), 5 C.I.P.R. 110 (C.F. 1^{re} inst.).

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.

Driedger in his text *Construction of Statutes*, 2nd ed., Butterworths, 1983, at page 196, offers the very advice MacGuigan J.A., seems to have followed in the *Allied* case:

Thus, the position appears to be that whenever the operation of a statute depends upon the doing of something or the happening of some event, the statute will not operate in respect of something done or in respect of some event that took place before the commencement of the statute; but if the operation of the statute depends merely upon the existence of a certain state of affairs, the *being* rather than the *becoming*, the statute will operate with respect to a status that arose before the commencement of the statute, if it exists at that time. Having decided that a statute is not by reason of the retrospective rule precluded from operating in particular circumstances, there is the further, and unrelated, question whether the statute is precluded from so operating for the reason that it impairs existing rights.

In sections 9 and 11 of the *Trade-marks Act*, there is in fact no ambiguity, no wording which could give rise to the suggestion that the section was intended to have retrospective effect. The phrase in question in the present case is "No person shall adopt". There is no use of the past or perfect tense to suggest a retrospective intention. In fact the wording in respect of official marks suggests the opposite: "9. (1) No person shall adopt . . . (n) any . . . mark (iii) adopted and used by any public authority . . . in respect of which the Registrar has . . . given public notice". This draft-

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.

Dans son ouvrage intitulé *Construction of Statutes*, 2^e éd., Butterworths, 1983, à la page 196, Driedger expose précisément l'opinion que le juge MacGuigan, J.C.A. semble avoir suivi dans l'arrêt *Allied*:

[TRADUCTION] La situation semble donc être la suivante: lorsque l'application d'une loi dépend de l'accomplissement d'une chose ou de la survenance d'un événement, la loi ne s'applique pas à une chose faite ou à un événement survenu avant l'entrée en vigueur de la loi; mais si l'application de la loi dépend simplement de l'existence d'un certain état de fait, de ce qui existe plutôt que de ce que l'on attend, la loi s'appliquera à une situation qui est survenue avant l'entrée en vigueur de la loi, si elle existe à ce moment-là. Ayant décidé que le principe de la non-rétroactivité n'empêche pas la loi de s'appliquer dans des circonstances particulières, il reste à répondre à la question, qui n'a aucun rapport avec la précédente, de savoir s'il y a inapplication de la loi au motif qu'elle porte atteinte à des droits existants.

Les articles 9 et 11 de la *Loi sur les marques de commerce* ne comportent en fait aucune ambiguïté, aucune formulation qui pourrait donner à penser que l'on voulait donner un effet rétroactif à l'article. L'expression en cause dans le cas qui nous occupe est «Nul ne peut adopter». Le texte n'est exprimé ni au passé ni au parfait, ce qui permettrait de conclure à une intention de donner un effet rétroactif. De fait, le libellé employé à l'égard des marques officielles donne à penser le contraire: «9. (1) Nul ne peut adopter . . . (n) [une] . . . marque (iii) adopté[e] et employé[e] par une

ing indicates that the statute was clearly intended to merely have a prospective application. Thus the same logic that informed the Court of Appeal's finding in *Allied*, compels me to conclude that sections 9 and 11 cannot be given a retrospective interpretation. Even if the wording were more supportive of such an intention the fact situation in question—the adoption, or first use, of a mark—is an event, and one which took place before the registration of the plaintiff's marks, and thus before the statute took effect in respect of those marks. The case law and the authors suggest that a retrospective intent cannot be imputed to Parliament in such circumstances. Moreover not only is the presumption against retrospective operation not rebutted here, neither is the presumption against interference with vested rights.

Only by clearly expressed statutory language could Parliament override the vested rights of Guinness Books and its licensees such as Konica. The statute makes no such provision; in fact it leaves no room for ambiguity and is expressly drafted in terms which, in accordance with well known interpretive rules, cannot be given retrospective effect. Consequently, sale and distribution of the Konica edition of the *Guinness Book of Olympic Records* and the shrink wrapped film and book package do not violate the Canadian Olympic Association's official marks.

I am confirmed in this opinion by virtue of the fact that to hold otherwise would set a dangerous precedent. Indeed it would allow any "public authority" to run roughshod over the vested rights of users of registered trade marks, and leave them without any remedy. I prefer an interpretation which holds true to the principle that new marks, whether they be trade marks or official marks, should defer to marks adopted or registered prior to registration of the new mark, since the newcomer had the choice of finding a more innovative mark in the first place. (See Fox, *Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, page 178).

autorité publique ... à l'égard [de laquelle] le registraire ... a donné un avis public». Cette formulation indique que le législateur avait manifestement l'intention que la loi s'applique seulement pour l'avenir. Ainsi donc, la même logique à la base de la conclusion formulée par la Cour d'appel dans l'arrêt *Allied* me force à conclure que l'on ne peut donner aux articles 9 et 11 une interprétation rétroactive. Même si le libellé appuyait davantage une telle intention, la situation factuelle en question—l'adoption, ou première utilisation, d'une marque—est un événement, et un événement qui s'est produit avant l'enregistrement des marques de la demanderesse, et, partant, avant que la loi ne prenne effet à l'égard des marques en question. La jurisprudence et la doctrine indiquent que l'on ne peut imputer une intention rétrospective au législateur en pareil cas. En outre, non seulement n'a-t-on pas réfuté en l'espèce la présomption de la non-rétroactivité de la loi, mais on n'a pas non plus combattu la présomption interdisant de porter atteinte aux droits acquis.

Ce n'est que par un texte législatif clairement exprimé que le législateur aurait pu supprimer les droits acquis de Guinness Books et de ses preneurs de licences comme Konica. La Loi ne prévoit rien de tel; en fait, elle n'est nullement ambiguë et elle est expressément rédigée en des termes auxquels, conformément aux règles d'interprétation bien connues, on ne peut donner un effet rétroactif. En conséquence, la vente et la distribution de l'édition Konica du *Guinness Book of Olympic Records*, de la pellicule emballée par rétraction et du paquet contenant le livre ne violent pas les marques officielles de l'Association olympique canadienne.

Je suis conforté dans mon opinion par le fait qu'en statuant autrement, on créerait un dangereux précédent. Cela permettrait en fait à toute «autorité publique» de passer outre aux droits acquis des utilisateurs de marques de commerce enregistrées qui se retrouveraient ainsi sans aucun recours. Je préfère une interprétation qui respecte le principe que les nouvelles marques, qu'il s'agisse de marques de commerce ou de marques officielles, doivent céder le pas devant les marques adoptées ou enregistrées avant l'enregistrement de la nouvelle marque, étant donné qu'il était loisible au nouveau venu de se trouver une marque plus innovative (Voir Fox, *Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, page 178).

It may be that this decision will create a small loophole in the Canadian Olympic Association's monopoly over the commercial spin-offs of marketing wares in association with Olympic Games. To that degree the decision may appear to be impolitic. On the other hand public policy could also be invoked to support any decision that would help to halt the commercialization of amateur sport. However as Cattnach J., stated in *Insurance Corporation of British Columbia v. Registrar of Trade Marks*, [1980] 1 F.C. 669, at page 684, it is not for the Courts to weigh the policy or impolicy of legislative enactments; they must instead "administer the law as [they] find [. . .] it", and give effect to the clear statutory provisions of the legislator.

The application for a permanent injunction is refused, with costs to the defendant.

Il se peut que la présente décision crée une petite brèche dans le monopole de l'Association olympique canadienne sur les retombées commerciales de la vente de marchandises associées aux Jeux olympiques. Dans cette mesure, la présente décision peut sembler inopportune. En revanche, on pourrait également invoquer l'ordre public pour appuyer toute décision qui contribuerait à mettre un frein à la commercialisation du sport amateur. Cependant, comme le juge Cattnach l'a déclaré dans le jugement *Insurance Corporation of British Columbia c. Le registraire des marques de commerce*, [1980] 1 C.F. 669 à la page 684, il n'appartient pas aux tribunaux de déterminer si un texte législatif donné est opportun ou inopportun; ils doivent plutôt «l'appliquer» tel quel, et donner effet aux dispositions législatives non équivoques du législateur.

La demande d'injonction permanente est rejetée et les dépens sont adjugés à la défenderesse.