

A-279-90

**Canadian Olympic Association—Association Olympique Canadienne (Appellant) (Plaintiff)**

v.

**Konica Canada Inc. (Respondent) (Defendant)**

*INDEXED AS: CANADIAN OLYMPIC ASSN. v. KONICA CANADA INC. (C.A.)*

Court of Appeal, Hugessen, MacGuigan and Linden J.J.A.—Toronto, November 12 and 13; Ottawa, November 22, 1991.

*Trade marks — Infringement — Appeal from dismissal of action for permanent injunction — Notice of adoption and use of “Olympic” etc. as official marks in 1980 — Respondent sells films and cameras — As sub-licensee of Guinness, brewer and publisher of Guinness Book of Olympic Records since before 1980, acquired right to publish and distribute own edition thereof prior to 1988 Olympics — Book included in promotional package with film — Trial Judge erred in holding respondent not using appellant’s official marks as trade marks — As essential part of distinguishing guise, “Olympic” used as trade mark — “Olympic” also used as trade mark in association with books, films, and cameras as association between mark and wares so close and so clearly related to sale (deemed use under s. 4) — Guinness only entitled to use “Olympic” as trade mark with respect to beer and books — Licensee limited to same use — Cannot use mark to promote films and cameras.*

*Constitutional law — Distribution of powers — Trade-marks Act, ss. 9 and 11 prohibitions referring to trade marks or otherwise — Respondent arguing “or otherwise” ultra vires as unlimited in application and could restrict freedom of speech and exercise of civil rights within provinces — Plain words of ss. 9 and 11 in context restricting scope to official marks or one so nearly resembling it as to be likely to be mistaken for it in connection with business.*

*Copyright — Infringement — Respondent pleading right as licensee to copyright in title Guinness Book of Olympic Records — Nothing in Copyright Act touching disputed right to use “Olympic” as trade mark in association with films and cameras.*

A-279-90

**Association olympique canadienne—Canadian Olympic Association (appelante) (demanderesse)**

a c.

**Konica Canada Inc. (intimée) (défenderesse)**

*RÉPERTORIÉ: ASSOC. OLYMPIQUE CANADIENNE c. KONICA CANADA INC. (C.A.)*

Cour d’appel, juges Hugessen, MacGuigan et Linden, J.C.A.—Toronto, 12 et 13 novembre; Ottawa, 22 novembre 1991.

*Marques de commerce — Contrefaçon — Appel à l’encontre du rejet d’une action en injonction permanente — Avis de l’adoption et de l’emploi des marques officielles «Olympic», etc. en 1980 — L’intimée vend des pellicules photographiques et des appareils-photos — À titre de titulaire de licence de Guinness, brasseur de bière qui a commencé à publier les Guinness Book of Olympic Records avant 1980, elle a acquis le droit de publier et de distribuer sa propre édition du livre avant les Jeux olympiques de 1988 — Le livre fait partie d’une trousse promotionnelle incluant des rouleaux de pellicules — Le juge de première instance a erronément conclu que l’intimée n’avait pas employé la marque officielle de l’appelante comme marque de commerce — Partie essentielle d’un signe distinctif, le terme «Olympic» était employé comme marque de commerce — La liaison entre la marque et les marchandises est si étroite et si nettement reliée à leur vente que le terme «Olympic» est aussi utilisé comme une marque de commerce en liaison avec des livres, des pellicules photographiques et des appareils-photos (usage présumé en vertu de l’art. 4) — Guinness ne détient que le droit d’employer la marque de commerce «Olympic» en liaison avec de la bière et des livres — Le titulaire de la licence est visé par la même restriction — Il ne peut employer la marque pour la promotion des pellicules et des appareils-photos.*

*Droit constitutionnel — Partage des pouvoirs — Les prohibitions des art. 9 et 11 de la Loi sur les marques de commerce visent l’adoption comme marque de commerce ou autrement — L’intimée allègue que les termes «ou autrement» sont inconstitutionnels puisque leur application est illimitée et qu’ils peuvent restreindre la liberté d’expression et l’exercice de droits civils dans les provinces — Le libellé clair des art. 9 et 11 dans leur contexte limite la portée à l’emploi d’une marque officielle ou d’une marque qui lui ressemble à un point tel qu’on pourrait vraisemblablement la confondre avec elle relativement à une entreprise.*

*Droit d’auteur — Contrefaçon — L’intimée allègue son droit, en tant que titulaire de licence, au droit d’auteur dans le titre Guinness Book of Olympic Records — Rien dans la Loi sur le droit d’auteur ne touche le droit contesté d’employer le terme «Olympic» comme marque de commerce en liaison avec des pellicules photographiques et des appareils-photos.*

This was an appeal from the judgment of Denault J. dismissing an action for a permanent injunction and damages. *Trade-marks Act*, subparagraph 9(1)(n)(iii) prohibits the adoption in connection with a business as a trade mark or otherwise any mark adopted as an official mark in respect of which the Registrar has given public notice. Notice of the adoption and use of "Olympic", "Winter Olympics" and "Summer Olympics" as official marks was given in 1980. Prior vested rights are undisturbed by subsequent adoption and use of a confusingly similar mark. The Guinness Company, brewers of beer, had been publishing the *Guinness Book of Olympic Records* for many years prior to 1980. The respondent sells films and cameras. As a sub-licensee of Guinness, it acquired the right to publish and distribute in Canada its own edition of the *Guinness Book of Olympic Records* which consisted of the entire text of that publication with distinctive Konica spine, front and back covers, and first and last pages. The respondent added to the book advertising and discount coupons for its films and cameras. The book was included in a promotional package, shrink-wrapped with three rolls of Konica film. The package was to be sold as a package of film, with the book as a premium. The appellant obtained an interlocutory injunction prohibiting distribution of the package. The Trial Judge held that the respondent had not used the appellant's official marks as trade marks, but that it had done so "otherwise" and "in connection with a business" so as to bring it within the prohibition of sections 9 and 11. But he dismissed the action on the ground that the adoption and public notification of the appellant's official marks could not have retrospective effect. He held that Guinness, rather than Konica, had adopted the marks.

*Held*, the appeal should be allowed.

The Trial Judge erred in holding that the respondent had not used "Olympic" as a trade mark. He appears to have overlooked paragraph (c) of the definition under which "trade-mark" can mean a distinguishing guise. "Distinguishing guise" includes a mode of packaging wares, the appearance of which is used to distinguish wares from those of others. As the shrink-wrapped package bound the book and film inseparably together, and given that the words "Olympic Records" are gold and noticeably larger than any other characters on the package, "Olympic" was an essential part of a distinguishing guise used by the respondent to distinguish its wares. Second, and even more important, the publication and distribution of the book, independent of its shrink-wrapped packaging with the film, constituted use of the word "Olympic" as a trade mark. Since the prohibition in both sections 9 and 11 relate to use, it was necessary to look at the definition thereof. There is deemed use in association with wares if, at the time of sale the trade mark is marked on the wares or packages so that notice of the association is given. "Wares" includes printed publications. "Olympic" was therefore used as a trade mark in association with the books—it was marked on the books for the purpose of distinguishing them—but also in association with films and

L'appel porte sur la décision du juge Denault de rejeter une action en injonction permanente et en dommages-intérêts. Le sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la *Loi sur les marques de commerce* interdit l'adoption à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, d'une marque adoptée comme marque officielle à l'égard de laquelle le registraire a donné un avis public. L'avis de l'adoption et de l'emploi des termes «Olympic», «Winter Olympics» et «Summer Olympics» comme marques officielles a été donné en 1980. Les droits acquis antérieurs ne sont pas affectés par l'adoption et l'emploi subséquents d'une marque d'une ressemblance qui jette la confusion. Pendant plusieurs années avant 1980, la Guinness Company, brasseur de bière, a publié les *Guinness Book of Olympic Records*. L'intimée vend des pellicules photographiques et des appareils-photos. À titre de sous-titulaire de licence de Guinness, elle a acquis le droit de publier et de distribuer au Canada sa propre édition du *Guinness Book of Olympic Records* qui reprenait le texte entier de ce livre avec un dos, des plats supérieur et inférieur et la première et dernière pages distinctifs à Konica. L'intimée a ajouté au livre du matériel publicitaire et des bons de réduction pour les pellicules et les appareils-photos. Le livre faisait partie d'une trousse promotionnelle emballée par rétraction sous plastique avec trois rouleaux de pellicule photographique Konica. Cette trousse devait être vendue comme paquet de pellicule photographique ayant le livre comme prime. L'appelante a obtenu une injonction interlocutoire interdisant la distribution du paquet. Le juge de première instance a conclu que l'intimée n'avait pas employé la marque officielle de l'appelant comme une marque de commerce, mais qu'elle l'avait employée «autrement» et «à l'égard d'une entreprise» d'une telle façon qu'elle s'est trouvée visée par la prohibition des articles 9 et 11. Mais il a rejeté l'action au motif que l'adoption et l'avis public des marques officielles de l'appelante ne pouvaient avoir d'effet rétroactif. Il était d'avis que Guinness, et non Konica, avait adopté les marques.

*Arrêt*: l'appel devrait être accueilli.

Le juge de première instance a commis une erreur en concluant que l'intimée n'avait pas employé le terme «Olympic» comme marque de commerce. Il semble avoir négligé l'alinéa c) de la définition en vertu de laquelle «marque de commerce» inclut un signe distinctif. «Signe distinctif» s'entend aussi d'un mode d'envelopper des marchandises dont la présentation est employée afin de distinguer ses marchandises des autres. Compte tenu que le paquet à emballage par rétraction reliait, sans qu'ils puissent être séparés, le livre et les cartouches de pellicules photographiques et compte tenu que les termes «Olympic Records» sont en or et beaucoup plus gros que tous les autres caractères se trouvant sur le paquet, le terme «Olympic» est une partie essentielle d'un signe distinctif employé par l'intimée afin de distinguer ses marchandises. En deuxième lieu, et ce qui est encore plus important, la publication et la distribution du livre, indépendamment du paquet emballé par rétraction contenant la pellicule, constituent un emploi du terme «Olympic» comme marque de commerce. Puisque la prohibition prévue aux articles 9 et 11 vise l'emploi, la définition «d'emploi» est décisive. Une marque de commerce est réputée être employée en liaison avec des marchandises si, lors de la vente, elle est apposée sur les marchandises ou sur les

cameras, given that the book was a promotional item and contained advertising for the respondent's films and cameras. The association between the mark and the wares was so close and so clearly related to their sale (notably in the coupons offering discounts on the price of the wares) that the mark was used by the respondent as a trade mark in association with them.

The finding that Konica's use of the official marks was "otherwise" than as a trade mark is not incompatible with the view that the uses indicated constituted use as a trade mark.

Denault J. also erred in failing to inquire into the extent of Guinness' vested rights to which the respondent was a licensee. Those rights, including the right to use the word "Olympic" as a trade mark, were not affected by the appellant's public notification of its official marks. "Use" as a trade mark is use in association with specific wares or services. Although conceived to advertise the Irish brew, the *Guinness Books of Records* now exist independent of the brewery. The trade mark "*Guinness Book of Olympic Records*" is also used in association with the books themselves as wares. Beer and books were the only wares in association with which Guinness had used the word "Olympic" as a trade mark prior to 1980. As Guinness' rights to the trade mark "Olympic" were limited to use of that mark in association with beer and books, so were the licensee's (Konica). It could not use the mark to promote films and cameras.

The respondent pleaded its right as licensee to the copyright in the title *Guinness Book of Olympic Records*. The question of copyright was a red herring. What was at issue was the right to use "Olympic" as a trade mark in association with films and cameras. Nothing in the *Copyright Act* touches that right in any way.

The respondent alleged that "or otherwise" in sections 9 and 11 were *ultra vires* of Parliament as they were unlimited in application and could restrict freedom of speech and restrain the exercise of ordinary civil rights within the provinces. A reading of the plain words of those sections in their context restricts their scope to use of an official mark, or one so nearly resembling it as to be likely to be mistaken for it, in connection with a business.

colis à tel point qu'un avis de liaison est alors donné. Sont assimilées aux «marchandises» les publications imprimées. Le terme «Olympic» était par conséquent employé comme marque de commerce en liaison avec les livres—il est apposé sur les livres afin de les distinguer—il est aussi employé en liaison avec les pellicules et les appareils-photos, compte tenu du caractère promotionnel du livre et de la publicité qui porte sur les pellicules et les appareils-photos de l'intimée. La liaison entre la marque et les marchandises est si étroite et si nettement reliée à leur vente (particulièrement dans les coupons de réduction du prix des marchandises), que la marque est employée par l'intimée comme une marque de commerce en liaison avec ces marchandises.

La conclusion selon laquelle Konica employait les marques officielles «autrement» que comme une marque de commerce n'est pas inconciliable avec l'opinion que les emplois mentionnés constituaient un emploi comme marque de commerce.

Le juge Denault a également commis une erreur en n'examinant pas l'étendue des droits acquis de Guinness dont l'intimée était titulaire de licence. Ces droits, qui n'étaient pas touchés par l'avis public de l'appelante à l'égard de ses marques officielles, comprenaient le droit d'employer le terme «Olympic» comme une marque de commerce. L'«emploi» comme marque de commerce désigne un emploi en liaison avec des marchandises ou services particuliers. Bien que le *Guinness Books of Records* ait vu le jour à titre de véhicule promotionnel pour le produit de la brasserie irlandaise, il a aujourd'hui une existence distincte du brasseur. La marque de commerce «*Guinness Book of Olympic Records*» est également employée en liaison avec les livres mêmes, en tant que marchandises. La bière et les livres étaient les seules marchandises en liaison avec lesquels Guinness a employé le terme «Olympic» comme marque de commerce avant 1980. Comme Guinness ne détient, sur la marque de commerce «Olympic», que le droit d'employer cette marque en liaison avec de la bière et des livres, le titulaire de licence (Konica) est visé par la même restriction. Elle ne peut employer la marque pour promouvoir des pellicules photographiques et des appareils-photos.

L'intimée a allégué son droit, en tant que titulaire de licence, au droit d'auteur dans le titre *Guinness Book of Olympic Records*. La question du droit d'auteur n'est soulevée que pour brouiller la piste. Le litige porte sur le droit d'employer le terme «Olympic» comme marque de commerce en liaison avec des pellicules photographiques et des appareils-photos. Rien dans la *Loi sur le droit d'auteur* ne touche ce droit de quelque façon.

L'intimée a allégué que les termes «ou autrement» qui figurent aux articles 9 et 11 étaient exorbitants du Parlement puisque leur application est illimitée et qu'ils peuvent avoir pour effet de restreindre la liberté d'expression et l'exercice de droits civils ordinaires dans les provinces. La lecture du libellé clair de ces articles, dans leur contexte, limite leur portée à l'emploi d'une marque officielle ou d'une marque qui lui ressemble à un point tel qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec elle, relativement à une entreprise.

## STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

*Copyright Act*, R.S.C., 1985, c. C-42, s. 2.  
*Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 2, 3, 4,  
 9(1)(n)(iii), 11, 20.

## LOIS ET RÈGLEMENTS

*Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), chap. C-42,  
 art. 2.  
*Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), chap.  
 T-13, art. 2, 3, 4, 9(1)n(iii), 11, 20.

## CASES JUDICIALLY CONSIDERED

## REVERSED:

*Canadian Olympic Assn. v. Konica Canada Inc.*, [1990] 2  
 F.C. 703; (1990), 69 D.L.R. (4th) 432; 30 C.P.R. (3d) 60;  
 35 F.T.R. 59 (T.D.).

## CONSIDERED:

*Canadian Olympic Assn. v. Allied Corp.*, [1990] 1 F.C.  
 769; (1989), 26 C.I.P.R. 157; 28 C.P.R. (3d) 161; 105  
 N.R. 388 (C.A.).

## REFERRED TO:

*Clairol International Corp. et al v. Thomas Supply &  
 Equipment Co. Ltd. et al*, [1968] 2 Ex.C.R. 552; (1968),  
 38 Fox Pat. C. 176; *Wembley Inc. v. Wembley Neckwear  
 Co.*, [1948] O.R. 341; [1948] 3 D.L.R. 109; (1948), 8  
 C.P.R. 132; 7 Fox. Pat. C. 244 (C.A.); *Francis Day &  
 Hunter, Ltd. v. Twentieth Century Fox Corporation, Ltd.*,  
 [1940] A.C. 112 (P.C.); *Asbjorn Horgard A/S  
 v. Gibbs/Nortac Industries Ltd.*, [1987] 3 F.C. 544;  
 (1987), 38 D.L.R. (4th) 544; 17 C.I.P.R. 263; 14 C.P.R.  
 (3d) 314; 12 F.T.R. 317; 80 N.R. 9 (C.A.).

## COUNSEL:

*Kenneth D. McKay* and *Arthur B. Renaud* for  
 appellant (plaintiff).  
*D. H. Jack*, *Susan A. Goodeve* and *Karen E.  
 Crombie* for respondent (defendant).  
*John S. Tyhurst* for intervenor.

## SOLICITORS:

*Sim, Hughes, Dimock*, Toronto, for appellant  
 (plaintiff).  
*McDonald & Hayden*, Toronto, for respondent  
 (defendant).  
*Deputy Attorney General of Canada* for inter-  
 venor.

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

HUGESSEN J.A.: In this appeal we are again called upon to explore the reach of the protection accorded

## JURISPRUDENCE

## DÉCISION INFIRMÉE:

*Assoc. Olympique canadienne c. Konica Canada Inc.*, [1990] 2 C.F. 703; (1990), 69 D.L.R. (4th) 432; 30 C.P.R. (3d) 60; 35 F.T.R. 59 (1<sup>re</sup> inst.).

## DÉCISION EXAMINÉE:

*Assoc. Olympique canadienne c. Allied Corp.*, [1990] 1 C.F. 769; (1989), 26 C.I.P.R. 157; 28 C.P.R. (3d) 161; 105 N.R. 388 (C.A.).

## DÉCISIONS CITÉES:

*Clairol International Corp. et al v. Thomas Supply &  
 Equipment Co. Ltd. et al*, [1968] 2 R.C.É. 552; (1968), 38  
 Fox Pat. C. 176; *Wembley Inc. v. Wembley Neckwear Co.*,  
 [1948] O.R. 341; [1948] 3 D.L.R. 109; (1948), 8 C.P.R.  
 132; 7 Fox Pat. C. 244 (C.A.); *Francis Day & Hunter Ltd.  
 v. Twentieth Century Fox Corporation, Ltd.*, [1940] A.C.  
 112 (P.C.); *Asbjorn Horgard A/S c. Gibbs/Nortac Industries Ltd.*, [1987] 3 C.F. 544; (1987), 38 D.L.R. (4th) 544; 17 C.I.P.R. 263; 14 C.P.R. (3d) 314; 12 F.T.R. 317; 80 N.R. 9 (C.A.).

## f AVOCATS:

*Kenneth D. McKay* et *Arthur B. Renaud* pour  
 l'appelante (demanderesse).  
*D. H. Jack*, *Susan A. Goodeve* et *Karen E.  
 Crombie* pour l'intimée (défenderesse).  
*John S. Tyhurst* pour l'intervenant.

## PROCUREURS:

*Sim, Hughes, Dimock*, Toronto, pour l'appelante  
 (demanderesse).  
*McDonald & Hayden*, Toronto, pour l'intimée  
 (défenderesse).  
*Le sous-procureur général du Canada* pour l'intervenant.

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

LE JUGE HUGESSEN, J.C.A.: Par le présent appel, nous sommes encore une fois appelés à étudier la

to an official mark described in subparagraph 9(1)(n)(iii) of the *Trade-marks Act*:<sup>1</sup>

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

(n) any badge, crest, emblem or mark

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

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

In *Canadian Olympic Assn. v. Allied Corp.*,<sup>2</sup> we decided that:

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.

Today, we define in greater detail the line of demarcation between the prior vested rights which are “undisturbed” by the adoption and use of an official mark and the rights accruing to the public authority for whose benefit the official mark exists.

The appellant has caused public notice to be given with respect to a number of official marks of which “Olympic”, “Summer Olympics” and “Winter Olympics” are the most important for present purposes. Notice of the adoption and use of such marks by the appellant was given by the Registrar March 5, 1980.

For many years prior to 1980, the Guinness Company, who were originally and are still brewers of beer in Ireland, have published books of “records”, being chronicles of achievements in various fields of endeavour. One of such books, issued periodically in cycles corresponding approximately to the Olympic cycle, has for many years had the title *Guinness Book of Olympic Records*. Appellant does not contest and no issue is raised as to the right of Guinness to pub-

portée de la protection accordée à une marque officielle décrite au sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la *Loi sur les marques de commerce*<sup>1</sup> qui porte que:

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

n) tout insigne, écusson, marque ou emblème:

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

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

Dans l'arrêt *Assoc. Olympique Canadienne c. Allied Corp.*,<sup>2</sup> nous avons ainsi décidé:

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.

Aujourd'hui, nous traçons avec plus de précision la ligne de démarcation séparant les droits acquis antérieurement «non touchés» par l'adoption et l'emploi d'une marque officielle, et les droits revenant à l'autorité publique pour le bénéfice de laquelle la marque officielle existe.

L'appelante a fait donner un avis public d'un certain nombre de marques officielles, dont les plus importantes aux fins de la présente discussion sont «Olympic», «Summer Olympics» et «Winter Olympics». Le 5 mars 1980, le registraire a donné avis de l'adoption et de l'emploi de ces marques par l'appelante.

Pendant plusieurs années avant 1980, la Guinness Company qui, à l'origine, était et demeure brasseur de bière en Irlande, a publié des livres de «records» où sont relatés divers exploits réalisés dans différents domaines. Un de ces livres, mis en circulation périodiquement suivant approximativement le cycle des olympiques, a, pendant plusieurs années, été intitulé *Guinness Book of Olympic Records*. L'appelante ne conteste pas le droit de Guinness de publier son livre

<sup>1</sup> R.S.C., 1985, c. T-13.

<sup>2</sup> [1990] 1 F.C. 769 (C.A.), at p. 775.

<sup>1</sup> L.R.C. (1985), chap. T-13.

<sup>2</sup> [1990] 1 C.F. 769 (C.A.), à la p. 775.

lish its book of Olympic records and to use the word "Olympic" in the title thereof; our holding in *Allied Corp.*, *supra*, would in any event foreclose any such issue.

The respondent, Konica Canada Inc., sells films and cameras. As a sub-licensee of Guinness, it acquired the exclusive right to publish and distribute in Canada its own special "premium" edition of the *Guinness Book of Olympic Records* to be issued in anticipation of the 1988 winter and summer olympiads. That edition consists of the entire text of the *Guinness Book of Olympic Records* with distinctive Konica spine, front and back covers (inside and out), and first and last pages. The material added by the respondent displays its name prominently in bold print and includes advertising and promotional material and discount coupons for films and cameras sold by it. The title of the publication, as it appears on the spine and outside front cover, is *KONICA Guinness Book of OLYMPIC RECORDS*. A sub-text on the front cover reads: *The Complete 1988 Winter & Summer Olympic Schedule. PLUS—Valuable Discount Coupons PLUS—All the Record Holders and Medal Winners PLUS—Hundreds of Fascinating Feats and Facts*.

The book, as published by the respondent, was designed to be used by it as a premium in a promotional package. That package consisted of three rolls of Konica colour film which were carded and plastic "shrink-wrapped" together with the book in such a way that only the outside front cover of the book and the outside of the three cartons of film could be seen. This package was then promoted and sold as a package of film, with the book as a premium. In popular terms the book was a "give away".

The promotion never really got going. As soon as the appellant learned of it in November 1987, it sought and obtained an interlocutory injunction prohibiting the distribution of the book in the "shrink-wrapped" package. Many months later, and long after the 1988 Olympics, both winter and sum-

de records olympiques et d'employer le terme «Olympic» dans le titre de ce livre, ni ne soulève de question à cet égard; notre conclusion dans l'affaire *Allied Corp.*, précitée, excluait, de toute façon, une telle question.

L'intimée, Konica Canada Inc., vend des pellicules photographiques et des appareils-photos. À titre de sous-titulaire de licence de Guinness, elle a acquis le droit exclusif de publier et de distribuer au Canada sa propre édition «spéciale» du *Guinness Book of Olympic Records* qui devait être mise en circulation en prévision des Jeux olympiques d'hiver et d'été 1988. Le texte entier du *Guinness Book of Olympic Records* se retrouve dans cette édition dont le dos, les plats supérieur et inférieur (extérieur et intérieur), la première et la dernière pages sont distinctifs à Konica. Les éléments ajoutés par l'intimée mettent son nom bien en vue en caractères gras et incluent du matériel publicitaire et promotionnel et des bons de réduction pour les pellicules et les appareils-photos qu'elle vend. Le titre de la publication, qui se trouve sur le dos et à l'extérieur du plat supérieur du livre, se lit *KONICA Guinness Book of OLYMPIC RECORDS*. Le sous-titre du plat supérieur porte la mention suivante: *The Complete 1988 Winter & Summer Olympic Schedule. PLUS—Valuable Discount Coupons PLUS—All the Record Holders and Medal Winners PLUS—Hundreds of Fascinating Feats and Facts*.

Le livre publié par l'intimée a été conçu en vue d'être employé par celle-ci à titre de prime faisant partie d'une trousse promotionnelle. Celle-ci consiste en trois rouleaux de pellicule photographique en couleur Konica encartés et emballés, avec le livre, par rétraction sous plastique de façon à ce que seule la partie extérieure du plat supérieur du livre et l'extérieur des trois cartouches de pellicule puissent être vus. Cette trousse a ensuite été lancée sur le marché pour être vendue comme paquet de pellicule photographique ayant le livre comme prime. En termes populaires, le livre était un «cadeau».

La promotion n'a jamais vraiment pris son envol. Dès que l'appelante en a eu vent en novembre 1987, elle a demandé et obtenu une injonction interlocutoire interdisant la distribution du livre dans le paquet à emballage par rétraction. Plusieurs mois plus tard, longtemps après que les Olympiques de 1988, à la

mer, had passed into history, the matter came on for trial on the merits before Denault J. [[1990] 2 F.C. 703]. The present appeal is from the latter's judgment dismissing the appellant's action for a permanent injunction and for damages.

Denault J. found as a fact [at page 709] "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." That finding has not been put in issue on this appeal. He then went on, however, to find that the respondent had not made use of the appellant's official marks "as trade-marks", but that it had done so "otherwise" and "in connection with a business" so as to bring it within the prohibition of sections 9 and 11 of the Act.<sup>3</sup> He said [at pages 711-712]:

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. It is evident to me that Konica has not adopted the words "Olympic" or "1988 Winter & Summer Olympic Schedule" as trade marks. Rather they have been adopted in connection with a business otherwise than as trade marks.

While the point may appear to some to be academic, since the learned Trial Judge did, in the final analysis, conclude that the respondent's activities could be reached by the prohibitory words of sections 9 and 11, it is in my view important that we indicate that he was mistaken in doing so on the sole basis of adoption and use "otherwise" than as a trade-mark. To put the matter another way, I think, with respect,

<sup>3</sup> See s. 9(1) *supra*. S. 11 reads:

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 or this Act. . . .

fois d'été et d'hiver, eurent passé à l'histoire, la question a été soumise au juge Denault lors d'un procès sur le fond [[1990] 2 C.F. 703]. Le présent appel porte sur la décision de ce dernier de rejeter l'action en injonction permanente et en dommages-intérêts de l'appelante.

Le juge Denault a tiré la conclusion de fait [aux pages 709 et 710] «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 les confondre avec certaines d'entre elles». Cette conclusion n'est pas contestée en l'espèce. Toutefois, le juge a ensuite conclu que l'intimée avait employé les marques officielles de l'appelante «autrement» que «comme marques de commerce» et «à l'égard d'une entreprise», d'une telle façon qu'elle s'est trouvée visée par la prohibition des articles 9 et 11 de la Loi<sup>3</sup>. Il a dit [aux pages 711 et 712]:

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 mot. Il m'apparaît évident que 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 comme des marques de commerce.

Bien que le point puisse sembler théorique aux yeux de certains puisque le juge de première instance a, en fin de compte, conclu que les activités de l'intimée pouvaient être visées par le libellé prohibitif des articles 9 et 11, à mon avis, il est tout de même important de mentionner qu'il a commis une erreur en concluant ainsi pour le seul motif que la marque a été adoptée et employée «autrement» que comme

<sup>3</sup> Voir l'art. 9(1), précité. Art. 11 est libellé ainsi:

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 . . .

that the Trial Judge was wrong to find that Konica's use of the word "Olympic" was not used as a trade-mark.

In support of his conclusion the learned Trial Judge quoted only the definition of "trade-mark" in section 2 of the Act:

2. . . .

"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;

In the first place, the learned Trial Judge appears to have overlooked paragraph (c) of the quoted definition of "trade-mark" which defines such a mark as including a distinguishing guise. This latter term is itself defined in section 2 as follows:

2. . . .

"distinguishing guise" means

(a) a shaping of wares or their containers, or

(b) a mode of wrapping or packaging wares

the appearance of which 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;

Given that the respondent's "shrink-wrapped" package had the effect of binding the book and the cartons of film inseparably together (at least until purchased) and given the size and colour of the printing of the words "Olympic Records" (they are in gold and are noticeably larger than any characters appearing anywhere else on the entire package), I find it impossible to say that the word "Olympic" is not a significant and essential part of a distinguishing guise being used by the respondent to distinguish its wares.

Second, and even more important, however, it seems to me that the publication and distribution of

marque de commerce. En d'autres termes, je crois, avec déférence, que le juge de première instance a erronément conclu que Konica n'avait pas employé le terme «Olympic» comme marque de commerce.

Pour appuyer sa conclusion, le juge de première instance n'a cité que la définition de marque de commerce qui figure à l'article 2 de la Loi:

2. . . .

«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.

En premier lieu, le juge de première instance semble avoir négligé l'alinéa c) de la définition citée de marque de commerce, laquelle inclut un signe distinctif. Ce terme est lui-même ainsi défini à l'article 2:

2. . . .

«signe distinctif» Selon le cas:

a) façonnement de marchandises ou de leurs contenants;

b) mode d'envelopper ou emballer des marchandises,

dont la présentation est employée par une personne afin de 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.

Compte tenu du paquet à emballage par rétraction de l'intimée dont l'effet était de relier, sans qu'ils puissent être séparés, le livre et les cartouches de pellicule photographique (à tout le moins jusqu'à l'achat) et compte tenu de la dimension et de la couleur de l'impression des termes «Olympic Records» (en or et beaucoup plus gros que tous les autres caractères se trouvant ailleurs sur tout le paquet), il m'est impossible d'affirmer que le terme «Olympic» n'est pas une partie importante et essentielle d'un signe distinctif employé par l'intimée afin de distinguer ses marchandises.

En deuxième lieu, et ce qui est encore plus important, il me semble toutefois que la publication et la

the book itself, and quite independent of its “shrink-wrapped” packaging with the film, constitutes use of the word “Olympic” as a trade-mark within the meaning of the Act. In this connection, it is not enough to do as the learned Trial Judge and simply quote the definition of “trade-mark”.

The prohibition in section 9 is against “adoption”, which may be shortly described as first use in Canada.<sup>4</sup> The prohibition in section 11 is against “use”. Thus, under either section, the definition of “use” is critical:

2. . . .

“use”, in relation to a trade-mark, means any use that by section 4 is deemed to be a use in association with wares or services;

That definition refers us to section 4, subsection (1) of which reads:

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

Finally, reverting again to the definition section it should be noted that:

2. . . .

“wares” includes printed publications.

In so far as the wares distributed by the respondent are the books themselves, there can simply be no question that the word “Olympic” is used as a trade-mark within the meaning of subsection 4(1): it is marked on the wares themselves for the purpose of distinguishing them. Given, however, that the book is a promotional item and contains on its inside front

<sup>4</sup> S. 3 reads:

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.

distribution du livre même, tout à fait indépendamment du paquet emballé par rétraction contenant la pellicule, constitue un emploi du terme «Olympic» comme marque de commerce au sens de la Loi. À cet égard, il ne suffit pas d'imiter le juge de première instance et de ne citer que la définition de «marque de commerce».

La prohibition énoncée à l'article 9 vise l'«adoption», que l'on peut brièvement décrire comme le premier emploi au Canada<sup>4</sup>. La prohibition prévue à l'article 11 vise l'«emploi». Ainsi, pour chacun des deux articles, la définition d'«emploi» est décisive:

2. . . .

«emploi» ou «usage» À l'égard d'une marque de commerce, tout emploi qui, selon l'article 4, est réputé un emploi en liaison avec des marchandises ou services.

Cette définition nous renvoie à l'article 4, paragraphe (1), ainsi libellé:

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

Enfin, pour en revenir à l'article des définitions, nous devons signaler celle-ci:

2. . . .

«marchandises» Sont assimilées aux marchandises les publications imprimées.

Dans la mesure où les marchandises distribuées par l'intimée sont les livres mêmes, il ne peut subsister aucun doute que le terme «Olympic» est employé comme marque de commerce au sens du paragraphe 4(1): il est apposé sur les marchandises mêmes afin de les distinguer. Compte tenu, toutefois, du caractère promotionnel du livre et de la publicité, qui figure à

<sup>4</sup> Art. 3 porte que:

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.

cover and inside and outside back covers advertising for the respondent's films and cameras, and in so far as the latter are wares dealt in by the respondent, I think that the word "Olympic" is being used in association with those wares as well. If the appellant's marks were registered, as opposed to official, marks, the respondent's advertisements would clearly be caught by section 20. While not all use in advertising is use "in association with" wares "so as to distinguish" them,<sup>5</sup> some such uses are.<sup>6</sup> Here the association between the mark and the wares is so close and so clearly related to their sale (notably in the coupons offering discounts on the price of the wares) that I am satisfied that the mark is used by the respondent as a trade-mark in association with them.

I conclude, therefore, on this aspect of the matter, that the respondent has used the appellant's official marks as a trade-mark for its books and for its films and cameras and that such use has been in connection with the respondent's business.

As indicated earlier, the learned Trial Judge found that Konica's use of the official marks in connection with its business was "otherwise" than as a trade-mark. I would simply indicate here that I would not wish to be taken as necessarily disagreeing with that finding; it is not incompatible with my further view that the uses that I have indicated constituted use as a trade-mark as well.

Notwithstanding his view that the respondent's activities were within the reach of sections 9 and 11, the learned Trial Judge dismissed the appellant's action because he was of the view that the adoption and public notification of the appellant's official

<sup>5</sup> See *Clairol International Corp. et al v. Thomas Supply & Equipment Co. Ltd. et al*, [1968] 2 Ex.C.R. 552. It may be noted, however, that the interpretation of s. 4(1) given in that case does not appear to have taken account of the French version of the statute.

<sup>6</sup> See *Wembley Inc. v. Wembley Neckwear Co.*, [1948] O.R. 341 (C.A.).

l'intérieur du plat supérieur du livre et à l'extérieur et à l'intérieur de son plat inférieur et qui porte sur les pellicules et les appareils-photos de l'intimée, et dans la mesure où ceux-ci sont des marchandises dont l'intimée fait le commerce, je crois que le terme «Olympic» est employé en liaison avec ces marchandises également. Si les marques de l'appelante étaient déposées plutôt qu'officielles, la publicité faite par l'intimée serait clairement visée par l'article 20. Bien que tout emploi publicitaire ne soit pas un emploi «en liaison avec» des marchandises «de façon à [les] distinguer»<sup>5</sup>, certains emplois de ce genre le sont<sup>6</sup>. En l'espèce, la liaison entre la marque et les marchandises est si étroite et si nettement reliée à leur vente (particulièrement dans les coupons de réduction du prix des marchandises), que je suis convaincu que la marque est employée par l'intimée comme une marque de commerce en liaison avec ces marchandises.

Je conclus, par conséquent, sur cet aspect de la question, que l'intimée a employé les marques officielles de l'appelante comme marque de commerce pour ses livres et pour ses pellicules photographiques et ses appareils-photos, et que cet emploi s'est fait relativement à l'entreprise de l'intimée.

Comme je l'ai déjà mentionné, le juge de première instance a conclu que Konica employait les marques officielles relativement à son entreprise «autrement» que comme une marque de commerce. Je mentionnerais simplement à ce stade-ci que je ne souhaite pas que l'on me croit nécessairement en désaccord avec cette conclusion; elle n'est pas inconciliable avec mon opinion que les emplois que j'ai mentionnés constituaient également un emploi comme marque de commerce.

Nonobstant son opinion selon laquelle les activités de l'intimée se situaient dans la portée des articles 9 et 11, le juge de première instance a rejeté l'action de l'appelante au motif que l'adoption et l'avis public des marques officielles de l'appelante ne pouvaient

<sup>5</sup> Voir *Clairol International Corp. et al v. Thomas Supply & Equipment Co. Ltd. et al*, [1968] 2 R.C.É. 552. Il est à signaler, toutefois, que l'interprétation de l'art. 4(1) donnée dans ce cas n'apparaît pas avoir tenu compte de la version française de l'article.

<sup>6</sup> Voir *Wembley Inc. v. Wembley Neckwear Co.*, [1948] O.R. 341 (C.A.).

marks could not have retrospective effect. In this, of course, he was quite correct as he was bound by our judgment in *Allied Corp.*, *supra*. It was his further view, however, that the respondent itself had not “adopted” the marks in question because it stood in the rights of Guinness and that it was the latter which had done so. He said [at pages 712-713]:

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. [Emphasis by Denault J.]

I think the defendant’s argument on this score is well founded. The uncontradicted evidence of the defendant is that Bantam Books had been publishing the Canadian edition of the Guinness Book since the late 1960s, many years before the adoption by the plaintiff of its official marks.

And again [at page 715]:

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.

In my view, and with respect, the learned Judge was wrong. The source of the error, as it seems to me, is in his failure to inquire into the extent of Guinness’ vested rights to which the respondent was licensee.<sup>7</sup> Those rights, which the Trial Judge rightly held

<sup>7</sup> The appellant devoted some time and effort to arguing that the respondent, as a licensee, was not a successor in title to Guinness and therefore could not claim the latter as predecessor in title within the meaning of s. 3. This is quite simply a

(Continued on next page)

avoir d’effet rétroactif. De toute évidence, il avait raison à ce sujet puisqu’il était lié par notre décision rendue dans l’affaire *Allied Corp.*, précitée. Il était également d’avis, cependant, que l’intimée elle-même n’avait pas «adopté» les marques puisque les droits sur celles-ci appartenaient à Guinness et que ce dernier les avaient adoptées. Il a dit [aux pages 712 et 713]:

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

Il a également dit [à la page 715]:

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.

À mon avis, et avec déférence, le juge a commis une erreur. La source de cette erreur, il me semble, se situe dans le défaut d’examiner l’étendue des droits acquis de Guinness, dont l’intimée était titulaire de licence<sup>7</sup>. Ces droits qui, comme le juge de première

<sup>7</sup> L’appelante a consacré temps et efforts à prétendre que l’intimée, à titre de preneur de licence, n’était pas le successeur en titre de Guinness et que, par conséquent, elle ne pouvait prétendre que Guinness était son prédécesseur en titre au sens

(Suite à la page suivante)

were not affected by the appellant's public notification of its official marks, included the right to use the word "Olympic" as a trade-mark.

"Use" as a trade-mark, however, is not use in a vacuum or at large. Both the definition section and section 4 previously quoted make it plain that "use" as a trade-mark is use in association with specific wares or services.

The Guinness Company started life as a brewer and it is still in that business. It may be safely assumed that the *Guinness Books of Records* initially saw the light of day as a means of promoting the product of the Dublin brewery. Indeed, there was evidence before the learned Trial Judge that as late as 1976, (the last olympiad before the registration of the appellant's official marks) the *Guinness Book of Olympic Records* contained advertising for Guinness beer.<sup>8</sup>

Clearly, the child has outgrown the parent, or at least come to have equal importance with it. We can take notice today of the fact that *Guinness Books of Records* are widely circulated and have an existence quite independent of any association with the brewery.<sup>9</sup> It is clear, therefore, that the trade-mark "*Guinness Book of Olympic Records*" is also used in association with the books themselves, as wares.

Beer and books. These, on the evidence, are the only wares in association with which Guinness had used the word "Olympic" as a trade-mark prior to 1980. That trade-mark is, of course, unregistered but even if it had been registered it is very doubtful that

(Continued from previous page)

non-issue. Whatever rights the respondent has, it has acquired them from Guinness and the terms of its licence are not in question. The inquiry in reality, therefore, is not as to the extent of the respondent's rights but rather of Guinness' in whose shoes the respondent stands.

<sup>8</sup> For the purist, more properly stout.

<sup>9</sup> Indeed, one member of the present panel admitted at the hearing to his innocence of knowing that the Guinness of the books was a brewer.

instance a conclu à juste titre, n'étaient pas touchés par l'avis public de l'appelante à l'égard de ses marques officielles, comprenaient le droit d'employer le terme «Olympic» comme une marque de commerce.

L'«emploi» comme une marque de commerce, toutefois, n'est pas quelque emploi imprécis ou général. Il ressort clairement de l'article des définitions et de l'article 4 déjà cités que l'«emploi» comme marque de commerce désigne un emploi en liaison avec des marchandises ou services particuliers.

La Guinness Company a fait ses premiers pas comme brasseur, et opère toujours dans ce domaine. On peut, sans crainte de se tromper, présumer que le *Guinness Books of Records* a vu le jour à titre de véhicule promotionnel pour le produit de la brasserie de Dublin. En effet, il ressort de la preuve soumise au juge de première instance qu'aussi récemment qu'en 1976 (la dernière olympiade précédant l'enregistrement des marques officielles de l'appelante), le *Guinness Book of Olympic Records* faisait de la publicité à la bière Guinness<sup>8</sup>.

De toute évidence, le rejeton a surpassé son géniteur ou, à tout le moins, a acquis autant d'importance. Nous pouvons aujourd'hui constater que les *Guinness Books of Records* sont diffusés sur une grande échelle et ont une existence tout à fait distincte du brasseur<sup>9</sup>. Il est évident, par conséquent, que la marque de commerce «*Guinness Book of Olympic Records*» est également employée en liaison avec les livres mêmes, en tant que marchandises.

De la bière et des livres. Il ressort de la preuve que ce sont là les seules marchandises en liaison avec lesquelles Guinness a employé le terme «Olympic» comme marque de commerce avant 1980. Cette marque de commerce est, évidemment, non déposée,

(Suite de la page précédente)

de l'art. 3. La question ne se pose tout simplement pas. Quels que soient les droits de l'intimée, elle les a acquis de Guinness, et les conditions de sa licence ne sont pas en litige. L'examen, par conséquent, ne porte pas sur l'étendue des droits de l'intimée, mais plutôt sur ceux de Guinness dans la position duquel l'intimée se retrouve.

<sup>8</sup> Pour les puristes, plus correctement bière brune.

<sup>9</sup> L'un des membres du présent tribunal a effectivement admis à l'audience qu'il ignorait que le «Guinness» des livres était un brasseur.

Guinness could have prevented its adoption and use by others in association with wares as radically different as cameras and films. Equally, in my view, Guinness, as the proprietor of an unregistered trade-mark used by it in association with beer and books, could not prevent the adoption, use and registration of a similar trade-mark for use in association with cameras and films and could not, in the event of such registration, assert its prior rights to use that mark in association with those wares. The appellant, as the beneficiary of an official mark, is in at least as good a position as the owner of a registered mark would be *vis-à-vis* Guinness.

It follows, in my view, that Guinness' rights to the trade-mark "Olympic" cannot be anything more than the right to the use of that mark in association with beer and books. It could not use that mark to sell or promote other unrelated wares or services.<sup>10</sup> If Guinness could not do so, neither could the respondent, its licensee.

We are not dealing here with a simple case of the respondent purchasing wares which properly bear the trade-mark "Olympic" and then giving those wares away as a premium or promotion for its own business purposes. If the respondent had simply purchased copies of the *Guinness Book of Olympic Records* (or for that matter anything else which properly bore the name "Olympic", whether or not on license from the appellant) and given them away as a promotion, the case would be a very different one. Here, however, as I have attempted to demonstrate, what the respondent has done is to take the *Guinness Book of Olympic Records* and to convert and transform it into the *Konica Guinness Book of Olympic Records* used

<sup>10</sup> Guinness is not a party to this action. If it were, we might be required to explore the question whether its trading on its rights to use the word "Olympic" in association with beer and books by conveying those rights to others to be used in association with other wares was a use "otherwise" than as trade-mark. On the state of this record, that question must wait for another day.

mais même si elle l'avait été, il est fort douteux que Guinness aurait pu empêcher son adoption et son emploi par d'autres en liaison avec des marchandises fondamentalement différentes, tels des appareils-photos et des pellicules photographiques. En outre, à mon avis, Guinness, à titre de propriétaire d'une marque de commerce non déposée employée par elle en liaison avec de la bière et des livres, ne pouvait empêcher l'adoption, l'emploi et l'enregistrement d'une marque de commerce semblable pour être employée en liaison avec des appareils-photos et des pellicules, et ne pouvait, advenant un tel enregistrement, faire valoir ses droits antérieurs concernant l'emploi de cette marque en liaison avec ces marchandises. L'appelante, à titre de titulaire d'une marque officielle, se retrouve dans une situation au moins aussi avantageuse que celle d'un propriétaire d'une marque déposée vis-à-vis Guinness.

Il s'ensuit, à mon avis, que Guinness ne détient sur la marque de commerce «Olympic» que le droit d'employer cette marque en liaison avec de la bière et des livres. Elle ne peut employer cette marque pour vendre ou pour promouvoir d'autres marchandises ou services non liés<sup>10</sup>. Par conséquent, l'intimée, titulaire de licence de Guinness, est visée par la même interdiction.

En l'espèce, le débat ne porte pas que sur le simple fait, pour l'intimée, d'acheter des marchandises portant régulièrement la marque de commerce «Olympic» pour ensuite les donner comme prime ou promotion pour les fins de son propre commerce. Si l'intimée avait simplement acheté des copies du *Guinness Book of Olympic Records* (ou quant à cela, toute autre chose portant régulièrement le nom «Olympic», avec ou sans autorisation de l'appelante) pour ensuite les donner en promotion, l'affaire serait tout autre. En l'espèce, toutefois, comme j'ai tenté de le démontrer, l'intimée a pris le *Guinness Book of Olympic Records* et l'a converti pour en faire le *Konica Guinness Book of Olympic Records*, employé

<sup>10</sup> Guinness n'est pas partie à l'action. Si elle l'était, nous serions peut-être appelés à examiner la question de savoir si la cession de ses droits d'employer le terme «Olympic» en liaison avec de la bière et des livres pour que ce terme soit ensuite employé en liaison avec d'autres marchandises constitue un emploi «autrement» que comme marque de commerce. Compte tenu de l'état du dossier, cette question ne peut être tranchée aujourd'hui.

manifestly for the promotion of Konica film and cameras. That, in my view, it could not do.

Two final points need to be mentioned.

In the first place, the respondent has pleaded its right as licensee to the copyright in the title *Guinness Book of Olympic Records*. The matter was not pressed with any vigour at the hearing and properly so. There is no indication in the material as to who the author of the title *Guinness Book of Olympic Records* may have been or when it was first published. Given the alleged antiquity of the publications, it is by no means impossible that any copyright in the title would by now have expired. Even if such copyright were still in being, however, its extent is limited by the definition of the word "work" in the *Copyright Act* [R.S.C., 1985, c. C-42, s. 2]:

2. . . .

"work" includes the title thereof when such title is original and distinctive; [Emphasis added.]

Apart from the word "Guinness" there is nothing that is original or distinctive in the title *Guinness Book of Olympic Records*. It is in fact a good deal less original and distinctive than the title "The Man Who Broke the Bank at Monte Carlo", with respect to which the Privy Council held use as the title of a film did not infringe copyright in a song of the same name.<sup>11</sup>

Finally on this aspect of the matter, the whole question of copyright is, in my respectful opinion, a red herring. Whether or not the respondent has acquired the copyright to the title *Guinness Book of Olympic Records*, what is at issue in the present case is not copyright at all but rather the right to use the word "Olympic" as a trade-mark in association with films and cameras. Nothing in the *Copyright Act* touches that right in any way.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> See *Francis Day & Hunter, Ltd. v. Twentieth Century Fox Corporation, Ltd.*, [1940] A.C. 112 (P.C.).

<sup>12</sup> By way of example, an artist who painted a picture of someone's trade-mark would have copyright in his work but

(Continued on next page)

manifestement pour la promotion des pellicules et des appareils-photos Konica. À mon avis, elle ne pouvait agir ainsi.

Il faut mentionner deux derniers points.

Tout d'abord, l'intimée a allégué son droit, en tant que titulaire de licence, au droit d'auteur dans le titre *Guinness Book of Olympic Records*. On n'a pas insisté avec vigueur sur cette question à l'audience, et avec raison. Les éléments de preuve ne font état d'aucune mention de l'auteur du titre *Guinness Book of Olympic Records* ou de la date à laquelle il a été publié pour la première fois. Compte tenu de la prétendue ancienneté des publications, il n'est aucunement impossible que tout droit d'auteur sur le titre soit aujourd'hui expiré. Même si un tel droit d'auteur subsistait, toutefois, sa nature est limitée par la définition du terme «œuvre» de la *Loi sur le droit d'auteur* [L.R.C. (1985), chap. C-42, art. 2]:

2. . . .

«œuvre» Est assimilé à une œuvre le titre de l'œuvre lorsque celui-ci est original et distinctif; [C'est moi qui souligne.]

Mis à part le terme «Guinness», rien dans le titre *Guinness Book of Olympic Records* n'est original ou distinctif. En fait, ce titre est beaucoup moins original et distinctif que le titre «The Man Who Broke the Bank at Monte Carlo» à l'égard duquel le Conseil privé a conclu que son emploi comme titre d'un film ne violait pas le droit d'auteur de la chanson du même nom<sup>11</sup>.

Pour en terminer avec cet aspect de l'affaire, toute la question du droit d'auteur n'est soulevée, à mon humble avis, que pour brouiller la piste. Que l'intimée ait ou non acquis le droit d'auteur sur le titre *Guinness Book of Olympic Records*, en l'espèce, le litige ne porte aucunement sur le droit d'auteur, mais plutôt sur le droit d'employer le terme «Olympic» comme marque de commerce en liaison avec des pellicules photographiques et des appareils-photos. Rien dans la *Loi sur le droit d'auteur* ne touche ce droit de quelque façon<sup>12</sup>.

<sup>11</sup> Voir *Francis Day & Hunter, Ltd. v. Twentieth Century Fox Corporation, Ltd.*, [1940] A.C. 112 (P.C.).

<sup>12</sup> À titre d'exemple, l'artiste ayant reproduit par la peinture la marque de commerce de quelqu'un aurait un droit d'auteur

(Suite à la page suivante)

In the second place, the respondent alleged that the words "or otherwise" as they appear in sections 9 and 11 of the *Trade-marks Act* were *ultra vires* of the Parliament of Canada as they are unlimited in application and can operate so as to restrict freedom of speech and to restrain the exercise of ordinary civil rights within the provinces. The Attorney General of Canada sought and obtained leave to intervene on this point but we did not find it necessary to call upon him. In my view, a reading of the plain words of sections 9 and 11 in their context restricts the scope of the words "or otherwise" to use of an official mark, or one so nearly resembling it as to be likely to be mistaken for it, in connection with a business. When so read, the prohibition is functionally related to the regulatory scheme of the Act as a whole. Its purpose is manifestly to round out and complete that scheme and it is not *ultra vires*.<sup>13</sup>

I would allow the appeal, set aside the judgment of the Trial Division and issue a permanent injunction prohibiting the respondent from selling, offering, distributing, advertising or exhibiting its edition of the *Konica Guinness Book of Olympic Records*; I would order the respondent to deliver up all copies of the said book and related materials. As it is not clear from the present state of the record whether the appellant still has or wishes to assert a claim for damages, I would give it liberty to move in the Trial Division for a reference to determine such damages, if any. The appellant is entitled to its costs in the Trial Division as well as on appeal.

(Continued from previous page)

that would not allow him to use the work as a trade-mark. Conversely, the owner of the trade-mark could not reproduce the work without the authority of the owner of the copyright. The two rights are quite distinct.

<sup>13</sup> See, in the same vein, this Court's decision with regard to another section of the Act in *Ashjorn Horgard A/S v. Gibbs/Nortac Industries Ltd.*, [1987] 3 F.C. 544.

Ensuite, l'intimé a allégué que les termes «ou autrement» qui figurent aux articles 9 et 11 de la *Loi sur les marques de commerce* étaient exorbitants de la compétence du législateur canadien, puisque leur application est illimitée et qu'ils peuvent avoir pour effet de restreindre la liberté d'expression et l'exercice de droits civils ordinaires dans les provinces. Le procureur général du Canada a demandé et a obtenu l'autorisation d'intervenir sur ce point, mais nous n'avons pas cru nécessaire de lui donner la parole. À mon avis, la lecture du libellé clair des articles 9 et 11, dans leur contexte, limite la portée des termes «ou autrement» à l'emploi d'une marque officielle ou d'une marque qui lui ressemble à un point tel qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec elle, relativement à une entreprise. Il ressort de cette lecture que la prohibition est, de façon fonctionnelle, reliée au cadre réglementaire de la Loi dans son ensemble. Son intention est manifestement de parfaire et de compléter ce cadre, et elle n'est pas inconstitutionnelle<sup>13</sup>.

J'accueillerais l'appel, j'annulerais le jugement de la Section de première instance et je décernerais une injonction permanente interdisant à l'intimée de vendre, offrir, distribuer, annoncer ou exposer son édition du *Konica Guinness Book of Olympic Records*; j'ordonnerais également à l'intimée de restituer toutes les copies du même livre et le matériel relié. Puisque l'état présent du dossier ne permet pas de savoir si l'appelante conserve ou souhaite faire valoir une demande en dommages-intérêts, je la laisserais libre de présenter une demande de renvoi à la Section de première instance afin que les dommages-intérêts, s'il en est, soient évalués. L'appelante a droit aux frais engagés à la Section de première instance et à l'appel.

(Suite de la page précédente)

sur son œuvre mais cela ne lui permettrait pas d'employer cette œuvre comme marque de commerce. Réciproquement, le propriétaire de la marque de commerce ne pourrait reproduire l'œuvre sans l'autorisation du propriétaire du droit d'auteur. Les deux droits sont tout à fait indépendants.

<sup>13</sup> Voir, dans la même veine, la décision de cette Cour sur un autre article de la Loi dans l'affaire *Ashjorn Horgard A/S c. Gibbs/Nortac Industries Ltd.*, [1987] 3 C.F. 544.

MACGUIGAN J.A.: I agree.

LE JUGE MACGUIGAN, J.C.A.: Je souscris à ces motifs.

LINDEN J.A.: I agree.

LE JUGE LINDEN, J.C.A.: Je souscris à ces motifs.