

John A. MacDonald and Railquip Enterprises Ltd. *Appellants;*

and

Vapor Canada Limited *Respondent;*

and

Attorney General for Canada, Attorney General for Ontario and Attorney General for Quebec *Intervenors.*

1975: February 25, 26 and 27; 1976: January 30.

Present: Laskin C.J. and Martland, Judson, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz and de Grandpré JJ.

ON APPEAL FROM THE FEDERAL COURT OF APPEAL

Constitutional law — Federal Act dealing with dishonest trade practices and providing a civil remedy — Not within the powers of Parliament in relation to the criminal law, the regulation of trade and commerce or implementation of the obligations arising out of an international treaty — Legislation in relation to property and civil rights — Jurisdiction of the Federal Court — Trade Marks Act, R.S.C. c. T-10, ss. 7, 53 and 55 — British North America Act, ss. 91(2) (27), 92(13), (16) and 101.

Appellant MacDonald worked for several years for respondent Vapor Canada, which was in the heating equipment business. While in respondent's employ, MacDonald caused appellant Railquip Enterprises Ltd. to be incorporated and he has controlled Railquip at all relevant times. After ceasing to work for respondent, MacDonald submitted a tender in Railquip's name to supply heaters. Respondent contends that, in order to do so, MacDonald made use of knowledge which he had acquired as an employee of respondent, and that he also used confidential information in breach of his contract of employment, contrary to s. 7(e) of the *Trade Marks Act*.

In the Trial Division of the Federal Court, respondent based its argument on s. 7(e) of the *Trade Marks Act*, obtaining an interlocutory injunction which restrained appellants from using or communicating to third parties confidential information or documents which appellant MacDonald had acquired while he was in respondent's employment. Other conclusions of the injunction related to patent infringement and are not in issue before this Court. In its principal action respondent also sought

John A. MacDonald et Railquip Enterprises Ltd. *Appelants;*

et

Vapor Canada Limited *Intimée;*

et

Le procureur général du Canada, le procureur général de l'Ontario et le procureur général du Québec *Intervenants.*

1975: les 25, 26 et 27 février; 1976: le 30 janvier.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE

Droit constitutionnel — Loi fédérale traitant de pratiques malhonnêtes en matière commerciale et prévoyant un recours civil — Ne relève pas de la compétence du Parlement en matière de droit criminel, de réglementation des échanges et du commerce ou d'exécution d'obligations découlant d'un traité international — Mesure législative sur la propriété et les droits civils — Compétence de la Cour fédérale — Loi sur les marques de commerce, S.R.C. c. T-10, art. 7, 53, 55 — Acte de l'Amérique du Nord britannique, art. 91(2), (27), 92(13), (16) et 101.

L'appelant MacDonald a été durant plusieurs années au service de l'intimée Vapor Canada qui faisait le commerce de matériel à chauffage. Alors qu'il était employé par l'intimée, MacDonald a constitué en corporation l'appelante, Railquip Enterprises Ltd., dont il a toujours été l'actionnaire majoritaire. Après avoir quitté son emploi chez l'intimée, MacDonald a présenté une soumission au nom de Railquip pour la fourniture d'installations de chauffage. Pour ce faire, MacDonald, selon l'intimée, s'est servi des connaissances qu'il avait acquises à titre d'employé de cette dernière et il a également utilisé des renseignements confidentiels en violation de son contrat d'engagement et contrairement à l'al. e) de l'art. 7 de la *Loi sur les marques de commerce*.

En Cour fédérale, Division de première instance, l'intimée se basant sur l'al. e) de l'art. 7 de la *Loi sur les marques de commerce* a obtenu une injonction interlocutoire interdisant aux appelants d'utiliser ou de communiquer aux tierces parties des renseignements confidentiels, ou des documents que l'appelant MacDonald avait acquis pendant qu'il était au service de l'intimée. D'autres conclusions de l'injonction portaient sur la contrefaçon des brevets et ne sont pas en litige devant

relief by way of damages, an accounting of profits and delivery up of the allegedly misappropriated materials. The injunction was upheld by the Federal Court of Appeal with certain variations, since the Court considered that s. 7(e) was *intra vires* the Parliament of Canada. Hence the appeal to this Court. Appellants and the Attorneys General of Quebec and Ontario content that s. 7(e) is *ultra vires* the Parliament because it constitutes legislation concerned with property and civil rights, and the Federal Court did not have jurisdiction in the case.

Held: The appeal should be allowed.

Per Laskin C.J. and Spence, Pigeon, Dickson and Beetz JJ.: The Federal Court, being a Court established pursuant to s. 101 of the *British North America Act*, can only be endowed with such jurisdiction as flows from laws competently enacted by Parliament. It seems that s. 101 does not enable Parliament to set up a Court competent to deal with matters purely of civil right as between subject and subject. However, questions on the validity of ss. 7(e) 53 of the *Unfair Competition Act* would arise even if the provincial superior courts were charged with enforcement of these provisions.

Section 7(e) cannot be justified as legislation relating to the criminal law. Even though the federal criminal law power enables preventive legislation to be enacted, that does not in any way give encouragement to federal legislation which, in a situation unrelated to any criminal proceedings, would authorize independent civil proceedings for damages and an injunction. Although s. 115 of the *Criminal Code* provides a penalty for disobedience of a federal statute, it is really not possible to mount the civil remedy of s. 53 of the *Trade Marks Act* on the back of the *Criminal Code*. This section of the *Criminal Code* is merely a "default" provision and can certainly not be a base upon which to support the validity of a completely independent civil remedy to which the injured parties may have recourse.

Section 7(e), whether it is taken alone or as part of a limited scheme reflected by s. 7 as a whole, constitutes an overlaying or an extension of civil causes of action recognizable in the provincial courts and falling within provincial legislative competence. In the absence of any federal regulatory administration to oversee the prescriptions of s. 7, there is no basis in federal power to justify such legislation. It is not a sufficient peg on which to support the legislation that it applies every-

cette Cour. Dans son action principale l'intimée a aussi demandé des dommages-intérêts, une reddition de compte et la remise de tout le matériel prétendument détourné. L'injonction a été maintenue par la Division d'appel de la Cour fédérale avec certaines modifications, la cour étant d'avis que l'al. e) de l'art. 7 était *intra vires* du Parlement du Canada. D'où le pourvoi à cette Cour. Les appelants et les procureurs généraux du Québec et de l'Ontario soutiennent que l'al. e) de l'art. 7 est *ultra vires* du Parlement parce qu'elle constitue une disposition législative visant la propriété et les droits civils et que la Cour fédérale n'avait pas juridiction dans l'affaire.

Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli.

Le juge en chef Laskin et les juges Spence, Pigeon, Dickson et Beetz: La Cour fédérale, tribunal établi conformément à l'art. 101 de l'*Acte de l'Amérique du Nord britannique*, n'a pas d'autre juridiction que celle qu'elle tire des lois adoptées par le Parlement du Canada dans les limites de sa compétence. Il semble que le Parlement n'a pas compétence en vertu de l'art. 101 pour établir un tribunal qui aurait juridiction sur des matières strictement relatives aux droits civils entre les particuliers. Cependant, les questions sur la validité de l'al. e) de l'art. 7 et l'art. 53 de la *Loi sur la concurrence déloyale* se poseraient même si les cours supérieures provinciales avaient juridiction pour l'application de ces dispositions.

L'alinéa e) de l'art. 7 ne peut pas se justifier comme mesure relative au droit criminel. Même si la compétence fédérale en droit criminel permet l'adoption de mesures préventives, cela ne favorise aucunement une législation fédérale qui, en l'absence de toute procédure criminelle, prévoit des procédures purement civiles. Quoique l'art. 115 du *Code criminel* prévoit une sanction pour désobéissance à une loi fédérale, on ne peut vraiment pas fonder sur le *Code criminel* le redressement civil prévu à l'art. 53 de la *Loi sur les marques de commerce*. Cet article du *Code criminel* n'est qu'une disposition supplétive et ne peut certes pas servir de fondement à un recours civil entièrement distinct dont les parties lésées peuvent se prévaloir.

L'alinéa e) de l'art. 7, pris isolément ou comme partie d'un système limité visé par l'art. 7 dans son entier, constitue un embrassement ou un élargissement des droits d'actions civils relevant de la juridiction des tribunaux provinciaux et de la compétence législative provinciale. En l'absence d'un organisme administratif fédéral pour contrôler l'observation des interdictions décrétées à l'art. 7, il n'y a rien dans les pouvoirs fédéraux qui justifie une telle législation. Le fait que la Loi s'applique

where in Canada when there is nothing more to give it validity.

Section 7(e) cannot be based on federal jurisdiction with respect to patents and trade marks. The legislation has no generality. No administrative body is established and no criminal offence is created. The provision is not concerned with trade as a whole, nor does it establish a scheme of regulation. Therefore, the law cannot be justified under s. 91(2) of the *B.N.A. Act*.

In the absence of an express declaration in the *Trade Marks Act* that the Act as a whole, including s. 7 or s. 7 itself, was enacted in implementation of the obligations of the International Convention for the Protection of Industrial Property (the Union Convention of Paris), it cannot be argued that there had been a valid exercise in this case of the federal treaty or convention implementing power, assuming such a power exists in the present case.

Per Martland, Judson and de Grandpré JJ.: At first sight, respondent's argument that s. 7 (e) is a legislative measure enacted by Parliament pursuant to the power of Canada to sign treaties seems to have some merit. However, on close examination, it cannot be accepted for the simple reason that the Union Convention of Paris for the Protection of Industrial Property does not deal with unfair competition in the abstract but only in a context not found in the case at bar. One must read art. 10*bis* of the Convention which refers to unfair competition in the context of other articles, none of which deals with contractual relations between employers and employees.

[*R. v. Hume, Consolidated Distilleries Ltd. v. Consolidated Exporters Corp. Ltd.*, [1930] S.C.R. 531 applied; *The Kitchen Overall & Shirt Co. Ltd. v. Elmira Shirt and Overall Co. Ltd.*, [1937] Ex. C.R. 230; *Good Humor Corp. of America v. Good Humor Food Products Ltd.*, [1937] Ex. C.R. 61; *A.C. Spark Plug Co. v. Canadian Spark Plug Service*, [1935] Ex. C.R. 57; *Booth v. Sokulsky* (1953), 13 Fox Pat. Cas. 145; *Kellogg Company v. Helen Kellogg*, [1941] S.C.R. 242; *Goodyear Tire and Rubber Co. of Canada Ltd. v. R.*, [1956] S.C.R. 303; *International News Service v. Associated Press* (1918), 248 U.S. 215; *A.L.A. Scheckter Poultry Corp. v. U.S.* (1935), 295 U.S. 495; *Corbeil v. Dufresne* (1933), 40 R.L.N.S. 40; *Giguère Automobile Ltée v. Universal Auto Ltd.* (1941), 70 Que. Q.B. 166; *Eagle Shoe Co. Ltd. v. Slater Shoe Co. Ltd.* (1929), 46 Que. K.B. 121; *Canadian Converters Co. Ltd. v. Eastport Trading Co. Ltd.* (1968), 70 D.L.R. (2d) 149; *Breeze Corp. v. Hamilton Stamp Clampings*

partout au Canada ne saurait constituer un point d'appui lorsque rien d'autre ne justifie sa validité.

L'alinéa e) de l'art. 7 ne peut pas se fonder sur la compétence fédérale à l'égard des brevets et des marques de commerce. La législation n'a pas d'aspect général. Aucun organisme administratif n'est établi et aucune infraction pénale n'est créée. La disposition ne vise pas le commerce en général et n'établit pas un système de réglementation. La loi ne peut donc pas se justifier sous l'art. 91(2) de l'*A.A.N.B.*

En l'absence d'une disposition expresse que la *Loi sur les marques de commerce*, l'art. 7 inclus, ou l'art. 7 lui-même, a été édictée pour exécuter les obligations de la Convention Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle (La Convention d'Union de Paris), on ne peut pas prétendre en l'espèce qu'il y avait exercice de la compétence fédérale relative à la mise en œuvre d'un traité ou d'une convention, en supposant que cette compétence existe.

Les juges Martland, Judson et de Grandpré: A première vue, l'argument de l'intimée que l'al. e) de l'art. 7 est une mesure législative adoptée par le Parlement en vertu de la compétence du Canada de signer des traités semble avoir quelque mérite. On ne peut toutefois, en l'examinant de près, l'admettre pour la simple raison que la Convention d'Union de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle ne traite pas de la concurrence déloyale considérée isolément mais uniquement dans un contexte qu'on ne trouve pas ici. On doit en effet lire l'art. 10*bis* de la Convention qui mentionne la concurrence déloyale dans le contexte des autres articles dont aucun ne traite des relations contractuelles entre employeurs et employés.

Arrêt suivi: *R. c. Hume, Consolidated Distilleries Ltd. c. Consolidated Exporters Corp. Ltd.*, [1930] R.C.S. 531; arrêts mentionnés: *The Kitchen Overall & Shirt Co. Ltd. c. Elmira Shirt and Overall Co. Ltd.*, [1937] R.C. de l'É. 230; *Good Humor Corp. of America c. Good Humor Food Products Ltd.*, [1937] R.C. de l'É. 61; *A.C. Spark Plug Co. c. Canadian Spark Plug Service*, [1935] R.C. de l'É. 57; *Booth v. Sokulsky* (1953), 13 Fox Pat. Cas. 145; *Kellogg Company c. Helen Kellogg*, [1941] R.C.S. 242; *Goodyear Tire and Rubber Co. of Canada Ltd. c. R.*, [1956] R.C.S. 303; *International News Service v. Associated Press* (1918), 248 U.S. 215; *A.L.A. Scheckter Poultry Corp. v. U.S.* (1935), 295 U.S. 495; *Corbeil c. Dufresne* (1933), 40 R.L.N.S. 40; *Giguère Automobile Ltée c. Universal Auto Ltd.* (1941), 70 B.R. 166; *Eagle Shoe Co. Ltd. c. Slater Shoe Co. Ltd.* (1929), 46 B.R. 121; *Canadian Converters Co. Ltd. v. Eastport Trading Co. Ltd.* (1968), 70 D.L.R. (2d) 149; *Breeze Corp. v. Hamilton*

Ltd. (1961), 37 C.P.R. 153; *Building Products Ltd. v. B.P. Canada Ltd.* (1961), 21 Fox Pat. Cas. 130; *Greenglass v. Brown* (1962), 24 Fox Pat. Cas. 21; *The Noshery Ltd. v. The Penthouse Motor Inn Ltd.* (1969), 61 C.P.R. 207; *Eldon Industries Inc. v. Reliable Toy Co. Ltd.* (1965), 54 D.L.R. (2d) 97; *Clairol International Corp. v. Thomas Supply & Equipment Co. Ltd.*, [1968] 2 Ex. C.R. 552; *S. & S. Industries Ltd. v. Rowell*, [1966] S.C.R. 419; *Citizens Insurance Co. v. Parsons* (1881), 7 App. Cas. 96; *Attorney-General for Ontario v. Attorney-General for Canada*, [1937] A.C. 405; *Attorney-General for Ontario v. Attorney-General for Canada*, [1896] A.C. 348; *Attorney-General for Canada v. Attorney-General for Alberta*, [1916] 1 A.C. 588; *Hodge v. R.* (1883), 9 App. Cas. 117; *In Re Board of Commerce Act*, [1922] 1 A.C. 191; *Proprietary Articles Trade Association v. Attorney-General for Canada*, [1931] A.C. 310; *R. v. Eastern Terminal Elevator Co.*, [1925] S.C.R. 434; *Reference re Natural Products Marketing Act*, [1937] A.C. 377; *Murphy v. C.P.R.*, [1958] S.C.R. 626; *Shannon v. Lower Mainland Dairy Products Board*, [1938] A.C. 708; *Reference re the Ontario Farm Products Marketing Act*, [1957] S.C.R. 198; *Reference re Alberta Statutes*, [1938] S.C.R. 100; *Reference re the Natural Products Marketing Act*, [1936] S.C.R. 398; *Johnson v. The Attorney-General of Alberta*, [1954] S.C.R. 127; *Reference re the Dominion Trade and Industry Commission Act, 1935*, [1936] S.C.R. 379; *Attorney-General for Canada v. Attorney-General for Ontario*, [1937] A.C. 326; *Francis v. R.*, [1956] S.C.R. 618; *In re The Regulation and Control of Aeronautics in Canada*, [1932] A.C. 54. *In re The Regulation and Control of Radio Communications in Canada*, [1932] A.C. 304; *References re The Weekly Rest in Industrial Undertakings Act, The Minimum Wages Act and The Limitation of Hours of Work Act*, [1936] S.C.R. 461; *Reference re Legislative Jurisdiction over Hours of Labour*, [1925] S.C.R. 505, referred to.]

APPEAL from a decision of the Federal Court of Appeal¹ varying the interlocutory injunction granted by Walsh J. of the Federal Court.² Appeal allowed.

Malcolm E. McLeod and J. Nelson Landry, for the appellants.

G. F. Henderson, Q.C., and E. Binavince, for the respondent.

¹ [1972] F.C. 1156.

² (1972), 6 C.P.R. (2d) 204.

Stamp Clampings Ltd. (1961), 37 C.P.R. 153; *Building Products Ltd. v. B.P. Canada Ltd.* (1961), 21 Fox Pat. Cas. 130; *Greenglass v. Brown* (1962), 24 Fox Pat. Cas. 21; *The Noshery Ltd. v. The Penthouse Motor Inn Ltd.* (1969), 61 C.P.R. 207; *Eldon Industries Inc. v. Reliable Toy Co. Ltd.* (1965), 54 D.L.R. (2d) 97; *Clairol International Corp. c. Thomas Supply & Equipment Co. Ltd.*, [1968] 2 R.C. de l'É. 552; *S. & S. Industries Ltd. c. Rowell*, [1966] R.C.S. 419; *Citizens Insurance Co. v. Parsons* (1881), 7 App. Cas. 96; *Attorney-General for Ontario v. Attorney-General for Canada*, [1937] A.C. 405; *Attorney-General for Ontario v. Attorney-General for Canada*, [1896] A.C. 348; *Attorney-General for Canada v. Attorney-General for Alberta*, [1916] 1 A.C. 588; *Hodge v. R.* (1883), 9 App. Cas. 117; *In Re Board of Commerce Act*, [1922] 1 A.C. 191; *Proprietary Articles Trade Association v. Attorney-General for Canada*, [1931] A.C. 310; *R. c. Eastern Terminal Elevator Co.*, [1925] R.C.S. 434; *Reference re Natural Products Marketing Act*, [1937] A.C. 377; *Murphy c. C.P.R.*, [1958] R.C.S. 626; *Shannon v. Lower Mainland Dairy Products Board*, [1938] A.C. 708; *Renvoi relatif au Ontario Farm Products Marketing Act*, [1957] R.C.S. 198; *Renvoi relatif aux lois de l'Alberta*, [1938] R.C.S. 100; *Renvoi relatif à la Loi sur l'organisation du marché des produits naturels*, [1936] R.C.S. 398; *Johnson c. Le procureur général de l'Alberta*, [1954] R.C.S. 127; *Renvoi relatif à la Loi sur la Commission fédérale du commerce et de l'industrie, 1935*, [1936] R.C.S. 379; *Attorney-General for Canada v. Attorney-General for Ontario*, [1937] A.C. 326; *Francis c. R.*, [1956] R.C.S. 618; *In re The Regulation and Control of Aeronautics in Canada*, [1932] A.C. 54. *In re The Regulation and Control of Radio Communications in Canada*, [1932] A.C. 304; *Renvoi relatif à la Loi sur le repos hebdomadaire dans les établissements industriels, la Loi sur les salaires minima et la Loi sur la limitation des heures de travail*, [1936] R.C.S. 461; *In Re La compétence législative quant aux heures de travail*, [1925] R.C.S. 505.

POURVOI à l'encontre d'un arrêt de la Cour d'appel fédérale¹ modifiant l'injonction interlocutoire accordée par le juge Walsh de la Cour fédérale². Pourvoi accueilli.

Malcolm E. McLeod et J. Nelson Landry, pour les appelants.

G. F. Henderson, c.r., et E. Binavince, pour l'intimée.

¹ [1972] C.F. 1156.

² (1972), 6 C.P.R. (2d) 204.

G. W. Ainslie, Q.C., and W. Lefebvre, for the Attorney General of Canada.

J. D. Hilton, Q.C., for the Attorney General of Ontario.

Jean LeFrançois, for the Attorney General of Quebec.

The judgment of Laskin C.J. and Spence, Pigeon, Dickson and Beetz JJ. was delivered by

THE CHIEF JUSTICE—This appeal, brought here by leave given by the Federal Court of Appeal pursuant to s. 31(2) of the *Federal Court Act*, 1970 (Can.), c. 1, concerns three paragraphs of an interlocutory injunction order which, as varied by the Federal Court of Appeal upon an appeal thereto from the order as originally made by Walsh J. of the Federal Court, reads as follows:

Defendants John A. MacDonald and Railquip Enterprises Ltd. and each of them, their servants and agents and anyone on their behalf are restrained from

(1) Using in the business of Railquip Enterprises Ltd., or in any other business in which either of them may be in any way associated or concerned, either by communication to third persons or otherwise, any confidential information or knowledge acquired by reason of the employment with plaintiff of defendant MacDonald, or making any tenders for the manufacture or sale of products in respect of which such confidential information acquired by MacDonald is used or useful;

(2) Using in the business of Railquip Enterprises Ltd., or in any other business in which either of them may be in any way associated or concerned, any plans, specifications, reports, letters or other documents belonging to plaintiff acquired by reason of the employment with the plaintiff of defendant MacDonald or conniving with any employee of plaintiff to obtain any such plans, specifications, letters or other documents;

(3) Defendants John A. MacDonald and Railquip Enterprises Ltd. are required to deliver up forthwith to the plaintiff all plans, specifications, reports, letters and other documents belonging to the plaintiff that are in his or its possession as a result of having been acquired for use in the business of Railquip Enterprises Ltd. by reason of the employment with the plaintiff of the defendant MacDonald and all copies

G. W. Ainslie, c.r., et W. Lefebvre, pour le procureur général du Canada.

J. D. Hilton, c.r., pour le procureur général de l'Ontario.

Jean LeFrançois, pour le procureur général du Québec.

Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Spence, Pigeon, Dickson et Beetz a été rendu par

LE JUGE EN CHEF—Ce pourvoi, autorisé par la Cour d'appel fédérale en vertu du par. (2) de l'art. 31 de la *Loi sur la Cour fédérale*, 1970 (Can.), c. 1, vise trois paragraphes d'une ordonnance d'injonction interlocutoire émise originairement par le juge Walsh de la Cour fédérale, et modifiée par la Cour d'appel fédérale. L'injonction modifiée se lit comme suit:

Il est interdit aux défendeurs John A. MacDonald et Railquip Enterprises Ltd., et à chacun d'eux en particulier, à leurs employés et mandataires, ainsi qu'à toute personne agissant pour leur compte, de

(1) utiliser aux fins de l'entreprise de la Railquip Enterprises Ltd., ou de toute autre entreprise à laquelle l'un ou l'autre des défendeurs peut être d'une façon ou d'une autre associé ou intéressé, soit par communication à des tiers ou autrement, tout renseignement ou connaissance de nature confidentielle acquis par eux du fait que le défendeur MacDonald était au service de la demanderesse, ou présenter toute soumission pour la fabrication ou la vente de produits à l'égard desquels ces renseignements confidentiels acquis par MacDonald sont utilisés ou utiles;

(2) utiliser aux fins de l'entreprise de la Railquip Enterprises Ltd., ou de toute autre entreprise à laquelle l'un ou l'autre des défendeurs peut être d'une façon ou d'une autre associé ou intéressé, tous plans, mémoires descriptifs, exposés, lettres ou autres documents appartenant à la demanderesse acquis par eux du fait que leur défendeur MacDonald était au service de la demanderesse ou s'assurer la complicité de tout employé de la demanderesse pour obtenir ces plans, mémoires descriptifs, lettres ou autres documents;

(3) il est par les présentes ordonné aux défendeurs John A. MacDonald et la Railquip Enterprises Ltd. de remettre immédiatement à la demanderesse tous plans, mémoires descriptifs, exposés, lettres ou autres documents lui appartenant, y compris toutes copies ou reproductions de ces documents, qui sont en leur possession et qui ont été acquis pour être utilisés aux fins de l'entreprise de la Railquip Enterprises Ltd. du

or reproductions of any such documents that are in his or its possession.

Two other paragraphs of the injunction, each relating to patent infringement have not been challenged and are not in issue before this Court.

The action out of which the interlocutory injunction arose was brought in the Federal Court by the respondent complaining of patent infringement by a former employee, the personal appellant herein, and by the appellant Railquip, a company incorporated by and controlled by the personal appellant, and complaining also of unlawful disclosure, in breach of contract, of trade secrets and unlawful business use of such trade secrets (including certain plans, specifications and letters) to the damage of the respondent and contrary to honest industrial and commercial usage in Canada. Relief by way of damages, an accounting of profits and an injunction, and delivery up of the allegedly misappropriated materials, was sought in the action.

Unlike the proceedings before Walsh J., the main issue before the Federal Court of Appeal and before this Court is a constitutional one, involving the jurisdiction of the Federal Court, as a Court established pursuant to s. 101 of the *British North America Act*, to entertain the plaintiff's claims for civil redress by way of damages and injunction and ancillary relief; and this issue in turn involves the question whether the statutory basis for such relief, under ss. 7(e), 53 and 55 (as amended by s. 64(2) of the *Federal Court Act*, 1970 (Can.), c. 1) of the *Trade Marks Act*, R.S.C. 1970, c. T-10 is one that the Parliament of Canada may prescribe.

It is trite law that the Federal Court, being a Court established pursuant to s. 101 aforesaid "for the better administration of the laws of Canada", can only be endowed with such jurisdiction as flows from laws competently enacted by Parliament. In *R. v. Hume, Consolidated Distilleries*

fait que le défendeur MacDonald était au service de la demanderesse.

Deux autres paragraphes de l'injonction, portant tous deux sur la contrefaçon de brevets, n'ont pas été contestés et ne sont pas en litige devant cette Cour.

L'action qui a abouti à la délivrance de l'injonction interlocutoire a été intentée en Cour fédérale par l'intimée, qui prétend qu'il y a eu contrefaçon de brevets par les appelants, un ex-employé, MacDonald, et Railquip, compagnie constituée par MacDonald qui en est actionnaire majoritaire. L'intimée allègue en outre qu'il y a eu révélation de secrets commerciaux en violation d'un contrat, et utilisation commerciale illégale de ces secrets (notamment de certains plans, mémoires descriptifs et lettres) au préjudice de l'intimée et contrairement aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada. L'intimée demande dans cette action des dommages-intérêts, une reddition de compte, une injonction et la remise de tout le matériel prétendument détourné.

Contrairement à ce qui s'est produit en Cour fédérale, Division de première instance, la principale question soumise à la Cour d'appel fédérale et à cette Cour est d'ordre constitutionnel. Est mise en question la juridiction de la Cour fédérale, à titre de tribunal établi en conformité de l'art. 101 de l'*Acte de l'Amérique du Nord britannique*, à l'égard des demandes de redressement civil sous forme de dommages-intérêts, d'injonction et de mesures auxiliaires, présentées par la demanderesse. Se trouve du fait même soulevée la question de savoir si le Parlement du Canada pouvait autoriser ce redressement aux termes des dispositions suivantes de la *Loi sur les marques de commerce*, S.R.C. 1970, c. T-10: l'al. e) de l'art. 7, l'art. 53 et l'art. 55 (modifié par le par. (2) de l'art. 64 de la *Loi sur la Cour fédérale*, 1970 (Can.), c. 1).

C'est un lieu commun que la Cour fédérale, tribunal établi conformément à l'art. 101 susmentionné «pour assurer la meilleure exécution des lois du Canada», n'a pas d'autre juridiction que celle qu'elle tire des lois adoptées par le Parlement du Canada dans les limites de sa compétence. Dans

*Ltd. v. Consolidated Exporters Corp. Ltd.*³, the point is well made by Anglin C.J.C. who said (at p. 535) that "while there can be no doubt that the powers of Parliament under s. 101 are of an overriding character when the matter dealt with is within the legislative jurisdiction of the Parliament of Canada, it seems equally clear that they do not enable it to set up a court competent to deal with matters purely of civil right as between subject and subject". Over and above this, the question of validity of ss. 7(e) and 53 would arise even if it were the provincial superior courts that were charged with enforcement of the substantive provisions of s. 7(e). Legislation sought to be enforced in provincial courts must, of course, be legislation which it was competent for the enacting legislature to pass.

I would note at this point that if the conclusion be that s. 7(e) is valid federal legislation, competently committed to the Federal Court for its enforcement, I would not interfere with the determination of the courts below that, on the facts, the interlocutory injunction order in issue here was a proper one in the light of the prescriptions of s. 7(e).

The constitutional issue raised in this case, one of high importance as to the scope of federal legislative power, especially as it arises under s. 91(2) of the *British North America Act*, has brought the Attorneys-General for Canada, for Ontario and for Quebec into this case as intervenors, pursuant to Rules of Court governing notice of constitutional issues and opportunity for intervention. The Attorney-General for Canada supports the judgment in appeal but the Attorneys-General for Ontario and Quebec support the appellants' contention that ss. 7(e) and 55 are *ultra vires* and that s. 53 must fall with them.

Proper perspective requires a reference to the whole of s. 7 and, indeed, to the scheme of the *Trade Marks Act* and to some legislative history. I

³ [1930] S.C.R. 531.

l'arrêt *R. c. Hume, Consolidated Distilleries Ltd. c. Consolidated Exporters Corp. Ltd.*³, le juge en chef Anglin précise bien (à la p. 535) que [TRADUCTION] «s'il n'y a pas de doute que les pouvoirs du Parlement en vertu de l'art. 101 ont prépondérance lorsqu'il s'agit d'une matière relevant de sa compétence législative, il semble tout aussi certain qu'ils ne l'habilitent pas à établir un tribunal qui aurait juridiction sur des matières strictement relatives aux droits civils entre des particuliers». Cela mis à part, la question de la validité de l'al. e) de l'art. 7 et de l'art. 53 se poserait même si c'étaient les cours supérieures provinciales qui avaient été chargées de l'application des dispositions de fond de l'al. e) de l'art. 7. Une loi dont on veut confier l'application aux cours provinciales doit naturellement au départ avoir été adoptée par la législature compétente.

Je signale que si j'arrivais à la conclusion que l'al. e) de l'art. 7 est une disposition statutaire fédérale valide, dont l'application a été valablement confiée à la Cour fédérale, je ne modifierais pas la décision des tribunaux d'instance inférieure selon laquelle, dans les faits, l'ordonnance d'injonction interlocutoire visée en l'espèce a été rendue à bon droit, compte tenu des prescriptions de l'al. e) de l'art. 7.

La question constitutionnelle soulevée en l'espèce, très importante quant à la délimitation de la compétence législative fédérale, du fait notamment qu'elle met en jeu le par. (2) de l'art. 91 de l'*Acte de l'Amérique du Nord britannique*, a provoqué l'intervention des procureurs généraux du Canada, de l'Ontario et du Québec, conformément aux règles de la Cour sur l'avis à donner dans les pourvois touchant une question constitutionnelle et sur la possibilité d'intervention. Le procureur général du Canada soutient le jugement attaqué, mais les procureurs généraux de l'Ontario et du Québec appuient la prétention des appelants selon laquelle l'al. e) de l'art. 7 et l'art. 55 sont *ultra vires*, ce qui entraîne l'invalidité de l'art. 53.

Pour bien comprendre le problème, il faut considérer l'art. 7 ainsi que l'économie de la *Loi sur les marques de commerce* et certains traits de son

³ [1930] R.C.S. 531.

reproduce here ss. 7, 53 and 55 before proceeding to examine their context and the constitutional issue arising upon the whole of the case. They are as follows:

7. No person shall

(a) make a false or misleading statement tending to discredit the business, wares or services of a competitor;

(b) direct public attention to his wares, services or business in such a way as to cause or be likely to cause confusion in Canada, at the time he commenced so to direct attention to them, between his wares, services or business and the wares, services or business of another;

(c) pass off other wares or services as and for those ordered or requested;

(d) make use, in association with wares or services, of any description that is false in a material respect and likely to mislead the public as to

(i) the character, quality, quantity or composition,

(ii) the geographical origin, or

(iii) the mode of the manufacture, production or performance

of such wares or services; or

(e) do any other act or adopt any other business practice contrary to honest industrial or commercial usage in Canada.

53. Where it is made to appear to a court of competent jurisdiction that any act has been done contrary to this Act, the court may make any such order as the circumstances require including provision for relief by way of injunction and the recovery of damages or profits, and may give directions with respect to the disposition of any offending wares, packages, labels and advertising material and of any dies used in connection therewith.

55. The Federal Court of Canada has jurisdiction to entertain any action or proceeding for the enforcement of any of the provisions of this Act or of any right or remedy conferred or defined thereby.

Section 7 of the *Trade Marks Act* is the first of five sections of the Act (ss. 7 to 11) that are subsumed under the sub-title "Unfair Competition and Prohibited Marks". It stands alone, however, among those sections in not being concerned with

historique. Avant de procéder à l'étude du contexte dans lequel se situent les art. 7, 53 et 55 et d'examiner la question constitutionnelle que soulève l'ensemble de l'affaire, je reproduis le texte des art. 7, 53 et 55:

7. Nul ne doit

a) faire une déclaration fausse ou trompeuse tendant à discréditer l'entreprise, les marchandises ou les services d'un concurrent;

b) appeler l'attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'il a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre;

c) faire passer d'autres marchandises ou services pour ceux qui sont commandés ou demandés;

d) utiliser, en liaison avec des marchandises ou services, une désignation qui est fausse sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde

(i) les caractéristiques, la qualité, la quantité ou la composition,

(ii) l'origine géographique, ou

(iii) le mode de fabrication, de production ou d'exécution

de ces marchandises ou services; ni

e) faire un autre acte ou adopter une autre méthode d'affaires contraire aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada.

53. Lorsqu'il est démontré à une cour compétente, qu'un acte a été accompli contrairement à la présente loi, la cour peut rendre l'ordonnance que les circonstances exigent, y compris une stipulation portant un redressement par voie d'injonction et le recouvrement de dommages-intérêts ou de profits, et peut donner des instructions quant à la disposition des marchandises, colis, étiquettes et matériel publicitaire contrevenant à la présente loi et de toutes matrices employées à leur égard.

55. Toute action ou procédure en vue de l'application d'une disposition de la présente loi ou d'un droit ou recours conféré ou défini de la sorte est recevable par la Cour fédérale du Canada.

L'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce* est le premier de cinq articles de la Loi (art. 7 à 11) réunis sous le sous-titre «Concurrence déloyale et marques interdites». Il est le seul à ne pas traiter des marques de commerce ou des noms

trade marks or trade names. It alone gives any substance to the "Unfair Competition" portion of the sub-title. Section 7 had a forerunner in s. 11 of the *Unfair Competition Act*, 1932 (Can.), c. 38. That Act, like the present *Trade Marks Act*, which replaced it, was concerned with the regulation of the use of trade marks and with a scheme of registration and protection therefor; and although it contained a sub-title "Unfair Competition", covering ss. 3 to 11 thereof, the only provision that related to unfair competition was s. 11. This section was in these words:

11. No person shall, in the course of his business,

- (a) make any false statement tending to discredit the wares of a competitor;
- (b) direct public attention to his wares in such a way that, at the time he commenced so to direct attention to them, it might be reasonably apprehended that his course of conduct was likely to create confusion in Canada between his wares and those of a competitor;
- (c) adopt any other business practice contrary to honest industrial and commercial usage.

It is evident from a comparison of s. 7 of the present *Trade Marks Act* and s. 11 of the Act of 1932 that the former has expanded the acts proscribed by the latter and indeed has added in s. 7(c) and (d) provisions not found in s. 11. Section 7(e) differs from its predecessor equivalent s. 11(c) in three respects. It has added the words "do any other act" to what is proscribed, it has introduced the disjunctive in place of the conjunctive when referring to "honest industrial or commercial usage" and it has added the qualifying words "in Canada". There is, however, a more significant difference between the old s. 11 and the present s. 7. There was no provision in the 1932 Act for civil enforcement of the proscriptions of s. 11 at the suit of persons injured by their breach. There was, of course, provision there, as in the present *Trade Marks Act*, for enforcement of its *trade mark* provisions at the suit of an injured person. The provisions of s. 20 of the 1932 Act giving the then Exchequer Court of Canada "jurisdiction to entertain any action or proceeding for the enforcement of any of the rights conferred or defined by this

commerciaux. Lui seul justifie la première partie du sous-titre, «Concurrence déloyale». Il a eu un prédécesseur, l'art. 11 de la *Loi sur la concurrence déloyale*, 1932 (Can.), c. 38. Cette Loi, comme la présente *Loi sur les marques de commerce*, qui l'a remplacée, visait la réglementation de l'usage des marques de commerce et prévoyait un système et des mesures pour en assurer l'enregistrement et la protection. Les articles 3 à 11 étaient coiffés du sous-titre «Concurrence déloyale», mais seul l'art. 11 avait trait à la concurrence déloyale. Le texte en était le suivant:

11. Nulle personne ne doit, dans les cours de ses affaires,

- a) Faire un faux énoncé tendant à discréditer les produits d'un concurrent;
- b) Attirer l'attention du public sur ses produits de telle manière qu'au moment où elle a ainsi commencé d'attirer cette attention il soit raisonnablement permis de craindre que sa manière d'agir ne créât une confusion possible au Canada entre ses produits et ceux d'un concurrent;
- c) Adopter quelque autre pratique d'affaires contraire aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale.

Si l'on compare l'art. 11 de la Loi de 1932 et l'art. 7 de la présente *Loi sur les marques de commerce*, on voit que dans ce dernier les interdictions sont plus nombreuses et il s'y trouve des dispositions qui ne figuraient pas à l'art. 11, soit les al. c) et d). Entre l'al. e) de l'art. 7 et l'al. c) de l'art. 11 qui lui correspond dans l'ancienne Loi, il y a trois différences. Au chapitre de ce qui est interdit ont été ajoutés les mots «faire un autre acte», la particule conjonctive dans l'expression «usages honnêtes en matière industrielle et commerciale» a été remplacée par la particule disjunctive dans l'expression correspondante «honnêtes usages industriels ou commerciaux» et l'on a précisé en ajoutant les mots «au Canada». Il existe toutefois une différence beaucoup plus importante entre l'ancien art. 11 et le présent art. 7. Dans la Loi de 1932, il n'était pas donné de recours civil aux personnes lésées par une contravention aux dispositions de l'art. 11. La Loi prévoyait bien sûr, comme le fait la présente *Loi sur les marques de commerce*, l'application des dispositions relatives aux *marques de commerce* à la demande de la

Act” were not urged in this Court in this case as providing a civil remedy in support of s. 11 equivalent to that expressly ordained by s. 53 of the present *Trade Marks Act* in support of s. 7 as well as in support of other substantive provisions of the Act. I note, however, that in *The Kitchen Overall & Shirt Co. Ltd. v. Elmira Shirt & Overall Co. Ltd.*⁴, Maclean P. looked upon s. 11 as giving “a statutory right of action for the same wrongs for which a remedy was given at common law in passing off cases”.

Section 11 has had but a modest exposure to judicial scrutiny. In only one of the few cases in which it was considered did its constitutionality come into question, and that was in *Good Humor Corp. of America v. Good Humor Food Products Ltd.*⁵, a case involving alleged trade mark infringement. There Angers J. dealt with an objection that ss. 3, 7 and 11 of the *Unfair Competition Act* were *ultra vires* and that consequently the Exchequer Court had no jurisdiction to entertain the action. Sections 3 and 7 dealt with trade marks and trade names respectively and, as to those sections, the trial Judge was of opinion that they fell within federal competence under the trade and commerce power. He made no pronouncement as to s. 11 (despite what the headnote to the report says) because (to use his words, at p. 75) “section 11 applies to acts of unfair competition and has no relevance to the present case”.

In the other cases in which s. 11 was considered, the questions in them concerned the application of that provision in the various situations that were said to bring it into play. In *A.C. Spark Plug Co. v. Canadian Spark Plug Service*⁶, it appeared to

partie lésée. En l'espèce, on n'a pas prétendu devant cette Cour que les dispositions de l'art. 20 de la Loi de 1932, qui donnaient à la Cour de l'Échiquier du Canada «la juridiction pour recevoir toute action ou procédure instituée pour rendre exécutoire l'un quelconque des droits conférés ou définis par la présente loi», donnaient, au cas de violation de l'art. 11, un recours civil équivalent au recours que donne expressément l'art. 53 de la présente *Loi sur les marques de commerce* au cas de violation de l'art. 7 ou d'une autre disposition de fond de la Loi. Je remarque toutefois que dans l'affaire *The Kitchen Overall & Shirt Co. Ltd. c. Elmira Shirt & Overall Co. Ltd.*⁴, le président de la Cour, le juge Maclean, s'est dit d'avis que l'art. 11 accordait [TRADUCTION] «un droit d'action statutaire pour les mêmes dommages que ceux auxquels la *common law* donnait ouverture à un recours dans les affaires de concurrence déloyale».

Il y a peu de jurisprudence sur l'art. 11. Sa constitutionnalité n'a été soulevée que dans un seul des quelques cas où il a été examiné, soit dans l'affaire *Good Humor Corp. of America c. Good Humor Food Products Ltd.*⁵, relative à la prétendue usurpation d'une marque de commerce. Étaient contestées la constitutionnalité des art. 3, 7 et 11 de la *Loi sur la concurrence déloyale* et, par voie de conséquence, la juridiction en l'espèce de la Cour de l'Échiquier. Les articles 3 et 7, a déclaré le juge Angers, traitaient respectivement des marques de commerce et des noms commerciaux et ils relevaient donc de la compétence fédérale en vertu du pouvoir sur la réglementation des échanges et du commerce. Il ne s'est pas prononcé sur l'art. 11 (quoi qu'en dise le sommaire) parce que (comme il le dit à la p. 75) [TRADUCTION] «l'art. 11 s'applique à des actes de concurrence déloyale et il n'est pas pertinent en l'espèce.»

Dans les autres affaires où l'on a étudié l'art. 11, la question portait sur l'application de cette disposition à un cas où il était censé jouer. Dans l'affaire *A.C. Spark Plug Co. c. Canadian Spark Plug Service*⁶, la Cour a semblé d'avis que l'art. 11

⁴ [1937] Ex.C.R. 230.

⁵ [1937] Ex.C.R. 61.

⁶ [1935] Ex.C.R. 57.

⁴ [1937] R.C. de l'É. 230.

⁵ [1937] R.C. de l'É. 61.

⁶ [1935] R.C. de l'É. 57.

be the opinion of the Court that s. 11 did nothing more than codify the tort of passing off, and the same view was apparent in the *Kitchen Overall* case. The *Spark Plug* case concerned an alleged infringement of a registered trade mark and there was also an allegation of contravention of s. 11 of the *Unfair Competition Act*. Maclean J. concluded his reasons for dismissing the action as follows (at p. 69):

Inasmuch as I find that there has been no infringement and no passing off, I cannot see how it can be said that the business carried on by any one of the defendants offends sec. 11 of the Act or is contrary to honest industrial and commercial usage.

The *Kitchen Overall* case, in deciding that s. 11 gave a statutory cause of action as at common law in passing off cases, may have proceeded on the basis that it was enough to sustain s. 11 that jurisdiction was vested in the Exchequer Court. If so, this is an unacceptable proposition. There is reference in the reasons for judgment of Maclean J. to the international convention, to which I refer later in these reasons, and it was said by him that s. 11 was intended to implement Canada's obligation thereunder. He did say as well that no question was raised as to the jurisdiction of the Exchequer Court to entertain actions contemplated by s. 11. The action in the *Kitchen Overall* case was for an injunction to restrain use of an unregistered trade mark or trade name, and it succeeded.

*Booth v. Sokulsky*⁷, gave effect to s. 11(c) in an action brought in the Exchequer Court under the *Unfair Competition Act*, 1932, and based on an alleged misuse of plaintiff's unregistered trade mark and trade name on wares sold by the defendant which were similar to those of the plaintiff. Although it was a passing off action, it was held that the Exchequer Court had jurisdiction under s. 22(c) of the *Exchequer Court Act* because, within the terms of that provision, the action was one

ne faisait que codifier le délit de concurrence déloyale et cette opinion a été reprise dans l'affaire *Kitchen Overall*. Dans l'affaire *Spark Plug*, il s'agissait d'une prétendue usurpation d'une marque de commerce enregistrée et l'on alléguait aussi violation de l'art. 11 de la *Loi sur la concurrence déloyale*. Les motifs du président de la Cour, le juge Maclean, aux termes desquels celui-ci rejette l'action, se terminent de la façon suivante (à la p. 69):

[TRADUCTION] Comme je conclus qu'il n'y a eu ni usurpation ni concurrence déloyale, je ne vois pas comment on peut dire que l'exploitation de l'entreprise par l'un ou l'autre des défendeurs contrevient à l'art. 11 de la Loi ou est contraire aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale.

En décidant que l'art. 11 donnait un droit d'action statutaire correspondant au recours existant en *common law* dans les affaires de concurrence déloyale, le juge Maclean, dans l'affaire *Kitchen Overall*, a peut-être postulé qu'il suffisait, pour conclure à la validité de l'art. 11, que la juridiction ait été attribuée à la Cour de l'Échiquier. S'il en est ainsi, c'est une proposition inacceptable. Le juge Maclean a renvoyé dans ses motifs de jugement à la convention internationale, dont je vais parler plus loin, et a déclaré que le Canada, en promulguant l'art. 11, cherchait à s'acquitter de l'obligation contractée aux termes de cette convention. Il a en outre précisé qu'on n'avait pas soulevé la question de la juridiction de la Cour de l'Échiquier quant aux actions visées par l'art. 11. Dans l'affaire *Kitchen Overall*, il s'agissait d'une demande d'injonction, à laquelle on a fait droit, pour interdire l'usage d'une marque de commerce ou d'un nom commercial.

Dans l'affaire *Booth v. Sokulsky*⁷, on a donné effet à l'al. c) de l'art. 11. Il s'agissait d'une action intentée en cour de l'Échiquier en vertu de la *Loi sur la concurrence déloyale* de 1932 et fondée sur la prétendue utilisation illicite de la marque de commerce et du nom commercial non enregistrés du demandeur sur des marchandises vendues par le défendeur et qui étaient semblables à celles du demandeur. Même si l'action était fondée sur la concurrence déloyale, on a décidé que la Cour de

⁷ (1953), 13 Fox Pat. Cas. 145.

⁷ (1953), 13 Fox Pat. Cas. 145.

“respecting any trade mark”. I do not regard this case as being at all helpful on the question in issue here, which does not concern trade mark litigation.

*Kellogg Company v. Helen Kellogg*⁸, was another case touching the jurisdiction of the Exchequer Court as a matter of construing legislation conferring jurisdiction but again without touching constitutionality, a point that was made expressly in that case.

The contention of the appellants and of the supporting intervenants, briefly put, was that s. 7(e), if not also the whole of s. 7, was legislation in the relation to property and civil rights in the province or, alternatively, legislation in relation to matters of a local or private nature in the province, within s. 92(13) or (16) of the *British North America Act*. The respondent and the Attorney-General for Canada supported s. 7(e) as being (1) legislation in relation to the regulation of trade and commerce within s. 91(2) of that Act; (2) supportable as legislation in implementation of a Canadian international obligation arising out of a treaty or convention, and thus falling within federal power for the peace, order and good government of Canada in relation to a matter not coming within s. 92; and (3) legislation in relation to the criminal law within s. 91(27).

This last mentioned basis of validity deserves no more than a brief statement of reasons for rejecting it. Assuming that s. 7(e) (as, indeed, the other subparagraphs of s. 7) proscribe anti-social business practices, and are thus enforceable under the general criminal sanction of s. 115 of the *Criminal Code* respecting disobedience of a federal statute, the attempt to mount the civil remedy of s. 53 of the *Trade Marks Act* on the back of the *Criminal Code* proves too much, certainly in this case. The principle which would arise from such a result would provide an easy passage to valid federal legislation to provide and govern civil relief in

l'Échiquier avait juridiction en vertu de l'al. c) de l'art. 22 de la *Loi sur la Cour de l'Échiquier* au motif que, au sens de cette disposition, il s'agissait d'une action «concernant une marque de commerce». A mon avis, cette affaire-là ne nous aide pas, étant donné qu'en l'espèce ce n'est pas une marque de commerce qui fait l'objet du litige.

L'arrêt *Kellogg Company c. Helen Kellogg*⁸, a de même traité de la juridiction de la Cour de l'Échiquier, mais seulement quant à l'interprétation de la loi sans traiter de la constitutionnalité, comme on l'y a clairement indiqué.

La prétention des appelants et des intervenants qui les appuient est, en résumé, que l'al. e) de l'art. 7, sinon l'art. 7 en entier, est une disposition législative sur la propriété et les droits civils dans la province ou, subsidiairement, sur des matières d'une nature locale ou privée dans la province, au sens des par. (13) et (16) de l'art. 92 de l'*Acte de l'Amérique du Nord britannique*. L'intimée et le procureur général du Canada soutiennent que l'al. e) de l'art. 7 est (1) une disposition législative relative à la réglementation des échanges et du commerce au sens du par. (2) de l'art. 91 de l'*Acte*; (2) une législation valable comme visant à exécuter une obligation contractée par le Canada dans un traité ou accord international et relevant ainsi de la compétence fédérale de faire des lois pour la paix, l'ordre et le bon gouvernement à l'égard d'une matière ne tombant pas sous l'art. 92; et (3) une mesure législative relative au droit criminel au sens du par. (27) de l'art. 91.

Ce dernier argument sur la constitutionnalité ne mérite pas plus qu'un bref énoncé des motifs de le rejeter. Même en presumant que l'al. e) de l'art. 7 (comme d'ailleurs les autres alinéas de l'art. 7) interdit des méthodes d'affaires antisociales susceptibles de la sanction générale prévue à l'art. 115 du *Code criminel* pour désobéissance à une loi fédérale, on dépasse vraiment les bornes en prétendant fonder sur le *Code criminel* le redressement civil prévu à l'art. 53 de la *Loi sur les marques de commerce*. Le principe qui en découlerait aurait pour conséquence d'ouvrir la voie toute large à la législation fédérale sur le redressement civil à

⁸ [1941] S.C.R. 242.

⁸ [1941] R.C.S. 242.

respect of numerous sections of the *Criminal Code* and would, in the light of the wide scope of the federal criminal law power, debilitate provincial legislative authority and the jurisdiction of provincial Courts so as to transform our constitutional arrangements on legislative power beyond recognition. It is surely unnecessary to go into detail on such an extravagant posture. This Court's judgment in *Goodyear Tire and Rubber Co. of Canada Ltd. v. The Queen*⁹, upholding the validity of federal legislation authorizing the issue of prohibitory order in connection with a conviction of a combines offence, illustrates the preventive side of the federal criminal law power to make a conviction effective. It introduced a supporting sanction in connection with the prosecution of an offence. It does not, in any way, give any encouragement to federal legislation which, in a situation unrelated to any criminal proceedings, would authorize independent civil proceedings for damages and an injunction.

I point out also that s. 115 of the *Criminal Code* is, so to speak, a "default" provision, coming alive when no "penalty or punishment" is expressly provided, and I cannot subscribe to the proposition that s. 115 can be a base upon which to support the validity, under the federal criminal law power, of a completely independent civil remedy, which lies only at the behest of private parties claiming some private injury.

I did not understand counsel to urge that s. 7, or s. 7(e) alone, should be supported under the criminal law power by excluding s. 53 as a means of enforcement. If that had been the argument, it would have meant a concession by the respondent and the intervening Attorney-General for Canada that s. 53 should be regarded as inapplicable to s. 7(e). No such concession was made.

The contentions of the appellants and the remaining two contentions of the respondent, supported as they are by the intervenors, require a more extensive canvass of the scope of legislative power than I have made in disposing of the submission under the criminal law power. I approach this canvass by examining first what it is that the legislation in question does, and what the legal

l'égard de nombreux articles du *Code criminel* et, vu la vaste compétence fédérale en matière de droit criminel, affaiblirait l'autorité législative provinciale et la juridiction des tribunaux provinciaux de façon à transformer nos arrangements constitutionnels sur le partage des compétences au point de les rendre méconnaissables. Il n'est sûrement pas nécessaire d'examiner dans les détails une attitude si déraisonnable. L'arrêt de cette Cour dans *Goodyear Tire and Rubber Co. of Canada Ltd. c. La Reine*⁹, qui a maintenu la validité d'une loi fédérale autorisant l'émission d'une ordonnance d'interdiction à l'occasion d'une déclaration de culpabilité d'infraction relative aux coalitions, fait voir que le pouvoir fédéral en matière de droit criminel permet l'adoption de mesures préventives pour renforcer une déclaration de culpabilité. À la poursuite pour une infraction, on a joint une sanction effective. Cela ne favorise aucunement une législation fédérale qui, en l'absence de toute procédure criminelle, prévoit des procédures purement civiles en dommages-intérêts avec demande d'injonction.

Je fais aussi remarquer que l'art. 115 du *Code criminel* est, pour ainsi dire, une disposition supplétive qui ne s'applique que lorsqu'aucune «peine ou châtiment» n'est expressément prévu, et je ne puis souscrire à la proposition que l'art. 115 soit, en vertu de la compétence fédérale en droit criminel, le fondement d'un recours civil entièrement distinct exclusivement à l'instance des particuliers qui se croient lésés.

Je ne pense pas qu'aucun avocat ait soutenu que l'art. 7, ou l'al. e) de l'art. 7 seulement, puisse se fonder sur la compétence en droit criminel, en dehors des recours prévus à l'art. 53. En disant cela, l'intimée et l'intervenant, le procureur général du Canada, se seraient trouvés à admettre que l'art. 53 ne s'applique pas à l'al. e) de l'art. 7. C'est ce que l'on n'a jamais admis.

Les prétentions des appelants et les deux autres prétentions de l'intimée, appuyées par les intervenants, exigent une étude plus approfondie de la compétence législative que celle que je viens de faire pour rejeter l'argument fondé sur le droit criminel. J'aborderai cette étude par l'examen de l'objet et de la portée de la loi en litige et de ce qu'était et serait la position juridique (non pas

⁹ [1956] S.C.R. 303.

⁹ [1956] R.C.S. 303.

position (not the constitutional position necessarily) was and would be apart from the challenged legislation.

I think it fair to look upon s. 7 as embodying a scheme, one limited in scope perhaps but nonetheless embodying an array of connected matters. I shall come later to what appeared to be a fundamental underpinning of the respondent's position and that of the Attorney-General for Canada, namely, that s. 7 or at least s. 7(e) must not be construed *in vacuo*, but must itself be brought into account as a segment or a piece of a tapestry of regulation and control of industrial and intellectual property.

It was not disputed that the common law in the provinces outside of Quebec and the *Civil Code* of Quebec governed the conduct or aspects thereof now embraced by s. 7 and embraced earlier by s. 11 of the Act of 1932. To illustrate, s. 7 (a) is the equivalent of the tort of slander of title or injurious falsehood, albeit the element of malice, better described as intent to injure without just cause or excuse, is not included as it is in the common law action: see Fleming on Torts (4th ed. 1971), at p. 623. Section 7(b) is a statutory statement of the common law action of passing off, which is described in Fleming on Torts, *supra*, at p. 626 as "another form of misrepresentation concerning the plaintiff's business . . . which differs from injurious falsehood in prejudicing the plaintiff's goodwill not by deprecatory remarks but quite to the contrary by taking a free ride on it in pretending that one's own goods or services are the plaintiff's or associated with or sponsored by him". It differs from injurious falsehood in that "it is sufficient that the offensive practice was calculated or likely, rather than intended, to deceive".

Section 7(c) is a curious provision to be armed with a civil sanction by way of damages when one already exists in the ordinary law of contract. The provision refers to substitution of other goods for those ordered or requested, but there is always the right to reject upon discovery of the substitution, and if the substituted goods are knowingly accept-

nécessairement la position constitutionnelle), en faisant abstraction de la disposition législative attaquée.

Il me paraît juste de considérer l'art. 7 comme l'énoncé d'un système, de portée limitée peut-être, mais ne visant pas moins une série de matières connexes. Je reviendrai plus loin sur ce qui semble être la base fondamentale de la position de l'intimée et du procureur général du Canada, savoir, que l'art. 7 ou du moins l'al. e) de l'art. 7, ne doit pas être interprété dans l'abstrait, mais doit être considéré comme une pièce dans l'ensemble des règles relatives à la propriété industrielle et intellectuelle.

On ne nie pas que les actes visés par l'art. 7 (autrefois l'art. 11 de la Loi de 1932) relèvent du *Code civil* au Québec et de la *common law* dans les autres provinces. Par exemple, l'al. a) du par. 7 vise l'équivalent du délit de diffamation par dénigrement ou par fausse déclaration préjudiciable, même si l'élément de malice, ou plutôt l'intention de causer du tort sans motif ou excuse raisonnable, n'y est pas requis comme pour le recours de *common law*: voir Fleming on Torts (4^e éd. 1971), à la p. 623. L'alinéa b) de l'art. 7 n'est que la formulation de l'action pour une espèce de concurrence déloyale en *common law*, que Fleming on Torts, *supra*, décrit à la p. 626 comme [TRADUCTION] «une autre forme de tromperie préjudiciable au commerce du demandeur . . . qui diffère de la fausse déclaration préjudiciable en ce qu'elle tend à réduire la clientèle du demandeur non pas par des remarques désobligeantes mais en usurpant sa réputation en faisant croire que des marchandises ou services viennent de lui ou d'une firme associée ou qu'il les garantit». Contrairement aux fausses déclarations préjudiciables [TRADUCTION] «il suffit que l'opération soit destinée ou de nature à induire en erreur même sans intention d'induire en erreur».

L'alinéa c) de l'art. 7 est une disposition singulière pour y attacher une sanction civile par voie de dommages-intérêts alors qu'il en existe déjà une dans le droit général des contrats. On y parle de substitution d'autres marchandises à celles qui ont été commandées ou demandées, mais on a toujours la possibilité de refuser les marchandises en décou-

ed there would appear to be no relief. If s. 7(c) purports to give additional relief even if the substituted goods are knowingly accepted, where are the damages? Or does the provision envisage damages arising from failure to deliver the proper goods in time? If so, there is the usual remedy for breach of contract. I can see s. 7(c) in the context of a regulatory regime subject to supervision by a public authority, but its presence under the sanction of a private civil remedy merely emphasizes for me federal intrusion upon provincial legislative power.

Section 7(d) appears to be directed to the protection of a purchaser or a consumer of wares or services, in contrast with s. 7(a) which involves slander of title or injurious falsehood *qua* a competitor in business. It involves what I would term deceit in offering goods or services to the public, deceit in the sense of material false representations likely to mislead in respect of the character, quality, quantity or composition of goods or services, or in respect of their geographic origin or in respect of their mode of manufacture, production or performance. If any aggrieved person would have a cause of action under s. 53 in respect of damages suffered by him by reason of a breach of s. 7(d), it would ordinarily be expected to arise through breach of contract. One can envisage, of course, a statutory tort of deceit under s. 7(d), but this hardly adds to its constitutional propriety as federal legislation. Whether sounding in contract or in tort, it is not limited to those bases of relief in respect of enterprises or services that are otherwise within federal legislative competence. Again, the issue of a violation of s. 7(d) could as easily arise in a local or intraprovincial transaction as in an interprovincial one; there is nothing in s. 7(d) that emphasizes any interprovincial or transprovincial scope of the prohibition in s. 7(d) so as to establish some connection with federal legislative authority under s. 91(2) of the *British North America Act*.

Section 7(e) is, in terms, an additional proscription to those enumerated in subparagraphs (a) to

vrant la substitution, et si on les accepte sciemment, il semble bien que ce sera sans recours. Si l'al. c) vise à autoriser un redressement même si la substitution est sciemment acceptée, en quoi consistent les dommages? Veut-on prévoir des dommages-intérêts résultant du défaut de livrer à temps les marchandises commandées? Mais il y a déjà le recours habituel pour bris de contrat. Je verrais l'al. c) dans le contexte d'un système réglementaire sous la surveillance d'une autorité publique, mais sa présence sous un régime de redressements de droit privé ne fait que souligner, selon moi, l'empiétement fédéral dans une matière de compétence provinciale.

L'alinéa d) de l'art. 7 semble prévoir la protection de l'acheteur ou consommateur de marchandises ou services, par opposition à l'al. a) qui vise la diffamation ou le dénigrement d'un concurrent ou de sa marchandise. Cela implique ce que j'appellerais de la duperie dans l'offre au public de marchandises ou services, duperie au sens de désignation fausse sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde les caractéristiques, la qualité, la quantité ou la composition des marchandises ou services ou leur origine géographique ou leur mode de fabrication, de production et d'exécution. Celui qui aurait droit d'action en vertu de l'art. 53 pour dommages causés par la violation de l'al. d) aura normalement un recours fondé sur la violation du contrat. On peut évidemment penser que l'al. d) fait de la duperie un délit statutaire, mais cela ne saurait guère tendre à justifier sa constitutionnalité comme législation fédérale. Sous l'aspect contractuel comme sous l'aspect délictuel, la disposition n'est pas restreinte aux seuls services ou entreprises qui relèvent par ailleurs de la compétence fédérale. De plus, il peut aussi facilement y avoir infraction à l'al. d) à l'occasion d'une transaction locale ou intraprovinciale qu'à l'occasion d'une transaction interprovinciale; il n'y a rien qui souligne dans cette interdiction une portée interprovinciale ou transprovinciale de façon à établir quelque lien avec le pouvoir législatif fédéral en vertu du 2^e chef de l'art. 91 de l'*Acte de l'Amérique du Nord britannique*.

L'alinéa e) de l'art. 7 est, dans sa forme, une interdiction qui s'ajoute à celles des alinéas a) à

(d) of s. 7. Its vagueness is not, of course, a ground of constitutional invalidity, but I am satisfied that it does have subject matter, as the facts of this very case demonstrate. It would encompass breach of confidence by an employee by way of appropriating confidential knowledge or trade secrets to a business use adverse to the employer. So too, it would appear to be broad enough to cover the fruits of industrial espionage. Counsel for the respondent referred the Court to the judgment of the Supreme Court of the United States in *International News Service v. Associated Press*¹⁰, as exemplary of the thrust of s. 7(e). It recognized as enjoined unfair competition the "pirating" of news by one news service from another and selling it while its commercial value as news was still evident, although the appropriation was effected by lawful means, e.g., through the reading of bulletin boards and early editions of the complainant's newspapers. I note only that this result, albeit not without dissent, was reached on grounds which included equitable considerations; and it was reached without reliance on statute. In a later case, *A.L.A. Schechter Poultry Corp. v. U.S.*¹¹, at pp. 531-2, Hughes C.J. saw the *Associated Press* case as an extension of the passing off cases (which, as the main instance of unfair competition at common law, involved the palming off of one's goods as those of a rival trader). The scope of the tort has been extended, he said, "to apply to misappropriation as well as to misrepresentation, to the selling of another's goods as one's own—to misappropriation of what equitably belongs to a competitor".

The fact that s. 7(e) has subject matter, whether as embodying claims cognizable at common law or as providing a statutory basis for a civil cause of action, does not differentiate it, in constitutional terms, from s. 7(a) (b) (c) and (d). As a class of prescriptions, additional to those in the preceding catalogues, it appears to me to be simply a formulation of the tort of conversion, perhaps writ large and in a business context.

¹⁰ (1918), 248 U.S. 215.

¹¹ (1935), 295 U.S. 495.

d). Son manque de précision n'est évidemment pas un motif d'inconstitutionnalité, et je suis convaincu qu'il a un objet, comme les faits en l'espèce le démontrent. On pourrait y faire entrer l'abus de confiance de la part d'un employé par l'utilisation commerciale, à l'encontre des intérêts de son employeur, de renseignements confidentiels ou secrets commerciaux. Il pourrait même être assez étendu pour viser l'espionnage industriel. L'avocat de l'intimée nous a cité le jugement de la Cour suprême des États-Unis dans *International News Service v. Associated Press*¹⁰, comme exemple de la portée de l'al. e) de l'art. 7. Cet arrêt a considéré comme un acte de concurrence déloyale susceptible d'interdiction le fait pour une agence de «pirater» les nouvelles d'une autre et les vendre alors qu'elles ont encore une valeur commerciale même si ce résultat est obtenu par des moyens légaux, c.-à-d. par la lecture des tableaux d'affichage et des premières éditions des journaux abonnés à cette autre agence. Je signale seulement que cette conclusion, qui n'est pas unanime, est fondée sur des motifs qui reposent notamment sur des considérations d'équité, aucunement sur la loi écrite. Dans un arrêt subséquent, *A.L.A. Schechter Poultry Corp. v. U.S.*¹¹, aux pp. 531-2, le juge en chef Hughes a vu dans l'arrêt *Associated Press* une extension de la jurisprudence sur le délit de concurrence déloyale (dont la principale espèce selon la *common law*, est le fait de faire passer sa propre marchandise pour celle d'un concurrent). On a étendu la portée du délit, dit-il, [TRADUCTION] «afin d'appliquer le principe au détournement aussi bien qu'à la fausse présentation, au fait de vendre les marchandises d'un autre comme les siennes—de s'emparer de ce qui appartient en justice à un concurrent».

Que l'al. e) ait une portée véritable, soit à titre de codification de certains recours admise en *common law* ou comme fondement législatif de poursuites civiles, n'a pas pour effet de le distinguer, du point de vue constitutionnel, des al. a), b), c) et d). A titre de catégorie d'interdictions s'ajoutant aux précédentes, je n'y vois rien de plus que la formulation du délit de détournement, énoncée, peut-être, en des termes plus généraux et dans un contexte commercial.

¹⁰ (1918), 248 U.S. 215.

¹¹ (1935), 295 U.S. 495.

As does the common law, as applied in the provincial courts in the common law provinces, so does the Quebec *Civil Code* comprehend civil actions for relief in respect of matters covered by s. 7. The causes of action are founded largely on the general fault provision, art. 1053: see, for example, *Corbeil v. Dufresne*¹² (a slander of title situation as understood at common law); *Giguère Automobile Ltée v. Universal Auto Ltd.*¹³ (false and misleading advertisements, amounting to deceit); *Eagle Shoe Co. Ltd. v. Slater Shoe Co. Ltd.*¹⁴ (passing off in use of trade name).

The similarity of what is covered by the Quebec *Civil Code* to what is dealt with in s. 7 is underlined by the following extract from Nadeau, *Traité Pratique de la Responsabilité Civile Délictuelle* (1971) at p. 221:

Civil Code.—Unlawful or unfair competition unjustly causing injury to others comes within the civil responsibility contemplated in Art. 1053 of the *Civil Code*. Actions for damages for unfair competition lie not only under federal law, but also under the general principles of civil delictual responsibility. Accordingly, an act of unfair competition will be a cause of action for damages only for a competitor who can prove actual damage. It should also be noted that federal law does not cover all possible cases of unfair competition, since the latter may border on defamation, if there is disparagement of a competitor.

Forms of unfair competition.—It may generally be stated that competition is unfair if it goes against the "accepted practice" of industry or business. It then oversteps the bounds of fairness. Our courts require an element of bad faith or at least of malicious intent in order to constitute unfair competition. While one's desire to benefit from the misfortune of a competitor, whose factory has been partly destroyed by fire, by inviting some of the latter's customers and salesmen to place their orders with him, betrays an obvious lack of magnanimity, it is not in itself an act of unfair and unlawful competition, any more than a mere inaccurate statement would support a judgment, if no damage has been caused. The same holds true for sensational or even malicious advertising that is not directed at a particular person.

De même que la *common law* appliquée par les tribunaux des autres provinces, le *Code civil* du Québec prévoit des recours civils à l'égard des matières visées par l'art. 7. Le fondement en est principalement la disposition générale sur la responsabilité résultant de la faute, l'art. 1053: voir, par exemple, *Corbeil c. Dufresne*¹² (délict de dénigrement en *common law*); *Giguère Automobile Ltée c. Universal Auto Ltd.*¹³ (annonces fausses et trompeuses, équivalant à une duperie); *Eagle Shoe Co. Ltd. c. Slater Shoe Co. Ltd.*¹⁴ (concurrence déloyale par marque prêtant à confusion).

On voit la similitude entre ce que renferme le *Code civil* du Québec et ce dont traite l'art. 7, dans le passage suivant du *Traité Pratique de la Responsabilité Civile Délictuelle* (1971) de Nadeau, à la p. 221:

Le Code civil.—La concurrence illicite ou déloyale, qui cause un tort injuste à autrui, ressortit à la responsabilité civile de l'art. 1053 C. civ. Les actions en dommages-intérêts pour concurrence déloyale sont instruites en vertu, non seulement de la loi fédérale, mais aussi des principes généraux de la responsabilité civile délictuelle. C'est ainsi qu'un acte de concurrence déloyale ne donnera lieu à une action en dommages-intérêts que de la part d'un concurrent pouvant justifier d'un préjudice réel. Il convient aussi de noter que la loi fédérale ne couvre pas tous les cas possibles de concurrence déloyale, d'autant que cette dernière peut voisiner avec la diffamation, s'il y a dénigrement d'un concurrent.

Les formes de la concurrence déloyale.—On peut dire, d'une manière générale, que la concurrence est déloyale si elle est contraire aux «usages honnêtes» de l'industrie ou du commerce. C'est qu'elle dépasse alors les limites de l'équité. Nos tribunaux exigent un élément de mauvaise foi ou du moins une intention de nuire pour qu'il y ait concurrence déloyale. Le désir d'une personne de profiter du malheur d'un concurrent, dont l'usine a été partiellement détruite par l'incendie, en invitant quelques-uns des clients et voyageurs de ce dernier à lui confier des commandes, s'il traduit un manque de générosité évident, ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale et illicite, pas plus qu'une simple affirmation inexacte ne peut justifier de condamnation, si elle n'a causé aucun dommage. Il en va de même pour une publicité tapageuse et même malveillante, qui ne vise personne en particulier.

¹² (1933), 40 R.L.N.S. 40.

¹³ (1941), 70 Que. Q.B. 166.

¹⁴ (1929), 46 Que. K.B. 121.

¹² (1933), 40 R.L.N.S. 40.

¹³ (1941), 70 B.R. 166.

¹⁴ (1929), 46 B.R. 121.

P. Cousineau J. in *Corbeil* defined unfair competition as [TRANSLATION] "an act done in bad faith for the purpose of causing confusion between the products of two manufacturers or tradesmen, or an act which without causing confusion, casts discredit on a rival firm". Unfair competition may accordingly take various forms. It may refer to passing off, fraudulent copying, resorting to fraudulent practices to create difficulties for a competitor by hiring away his staff, using highly deceptive advertising, such as offering for sale at extremely low prices automobiles of the same make as a competitor's when none are available, stealing secrets, and, finally, assuming a trade name without authorization.

Turning to the cases which have dealt with s. 7, I know of none in which the constitutionality of that provision or of any of its parts has been passed upon prior to the present case. Some at least of the cases may be said or thought to assume the validity of s. 7 or the part thereof involved, as for example *Canadian Converters Co. Ltd. v. Eastport Trading Co. Ltd.*¹⁵. The cases are instructive, however, for revealing the scope of s. 7, and how it either squares with or overlays or extends, where it does so at all, the common law and the civil law on the matters with which that section deals.

The references that I now make are illustrative rather than exhaustive. *Breeze Corp. v. Hamilton Clamp Stampings Ltd.*¹⁶, a judgment of Donnelly J. of the Ontario Supreme Court, concerned an alleged breach of confidence in violation of an agreement and the use of the confidential information outside the limits permitted by the agreement. The only interest of the case here is in the observation that s. 7, as was evident from clause (c) thereof, was not limited to the common law action for passing off.

A long line of cases, both in the Exchequer Court and in the provincial courts, exhibit either direct or alternate reliance on s. 7(b) to support claims for relief to protect trade names. Examples

M. le juge P. Cousineau, dans cette affaire *Corbeil*, définit la concurrence déloyale «l'acte pratiqué de mauvaise foi à l'effet de produire une confusion entre les produits de deux fabricants ou commerçant ou qui, sans produire de confusion, jette le discrédit sur un établissement rival». La concurrence déloyale peut donc revêtir bien des formes. Elle pourra désigner la substitution de produits (*passing off*), la contrefaçon, le recours à des manœuvres dolosives pour créer des difficultés à un concurrent, comme de détourner son personnel ou l'usage d'une publicité gravement mensongère, comme l'annonce en vente à de très bas prix d'autos d'une marque identique à celle de concurrents quand on n'en a pas à vendre, le détournement de secrets et, enfin, l'usurpation d'enseigne.

Quant aux affaires où l'on a considéré l'art. 7, je n'en connais aucune, avant la présente, où on en ait examiné la constitutionnalité. Dans quelques cas, au moins, on semble avoir présumé de sa validité ou de la partie pertinente, comme par exemple dans *Canadian Converters Co. Ltd. v. Eastport Trading Co. Ltd.*¹⁵. Les décisions sont toutefois instructives en ce qu'elles révèlent la portée de l'art. 7 et font voir comment, en certains cas, il correspond à la *common law* et au droit civil sur ce dont il traite et, en d'autres cas, il les déborde ou prolonge.

Les affaires que je vais maintenant citer seront des exemples plutôt qu'une liste complète. Dans *Breeze Corp. v. Hamilton Clamp Stampings Ltd.*¹⁶, le jugement du juge Donnelly de la Cour suprême d'Ontario, concernait un présumé abus de confiance en violation d'un contrat et l'utilisation de renseignements confidentiels, en dehors des limites stipulées. En l'instance, le seul intérêt que présente cette affaire, est le passage où l'on fait la remarque que l'art. 7, comme l'al. c) indique clairement, ne se limite pas aux actions pour concurrence déloyale fondées sur la *common law*.

Une abondante jurisprudence de la Cour de l'Échiquier et des cours provinciales montre qu'on s'est fondé soit directement soit subsidiairement sur l'al. b) de l'art. 7 comme base pour la protec-

¹⁵ (1968), 70 D.L.R. (2d) 149.

¹⁶ (1961), 37 C.P.R. 153.

¹⁵ (1968), 70 D.L.R. (2d) 149.

¹⁶ (1961), 37 C.P.R. 153.

are *Building Products Ltd. v. B.P. Canada Ltd.*¹⁷ and *Greenglass v. Brown*¹⁸, both Exchequer Court cases which agree that s. 7(b) goes beyond the old s. 11 of the *Unfair Competition Act* in not requiring that the likelihood of confusion be between competitors, but appear to disagree on whether ss. 2 and 6, which relate to the meaning and application of "confusing" for trade mark and trade name purposes, apply when s. 7(b) is invoked. In *The Noshery Ltd. v. The Penthouse Motor Inn Ltd.*¹⁹, Addy J., then in the Ontario Supreme Court, differed from both of the foregoing cases in holding that s. 7(b) applied only as between competitors.

Two cases in particular which canvassed s. 7 show how much it reflects well known common law and civil law causes of action between private persons. The two cases are *Eldon Industries Inc. v. Reliable Toy Co. Ltd.*²⁰, and *Clairol International Corp. v. Thomas Supply & Equipment Co. Ltd.*²¹. I cite these cases not for what they actually decided but for the view that they take of s. 7. Thus, in the *Eldon Industries* case, which involved claims for relief in respect of the copying of a toy by a competitor of the plaintiffs, Schroeder J.A., speaking for the Ontario Court of Appeal, had this to say (at pp. 105-106, 107-108):

It has not been suggested that the defendants' conduct was brought within the prohibition of s. 7(a) of the Act nor has it been claimed that they offended in any respect against the provisions of s. 7(d). Paragraphs (b) and (c) of s. 7 declare in codified form the common law tort of passing off one person's wares for those of another. Paragraph (b) relates to the wrongful act of passing off one's wares as and for those of another by directing public attention to the wares (not necessarily in compliance with an order or request) as, e.g., by giving one's products a particular marking, shape or appearance which has become recognized in the public eye as indicative of another source, and thereby creating confusion or a likelihood of confusion in the minds of the public. Paragraph (c), on the other hand, points to a particular kind of passing off—substituting wares or

tion de «noms commerciaux». Ainsi dans, *Building Products Ltd. v. B.P. Canada Ltd.*¹⁷ et *Greenglass v. Brown*¹⁸, les deux juges de la Cour de l'Échiquier ont été d'accord que l'al. b) de l'art. 7 va au-delà de l'ancien art. 11 de la *Loi sur la concurrence déloyale* en n'exigeant pas que le danger de confusion soit entre concurrents, mais ils semblent avoir été en désaccord quant à savoir si les art. 2 et 6, touchant le sens de l'expression «créant de la confusion» à l'égard des marques de commerce et des «noms commerciaux», s'appliquent lorsque l'al. b) de l'art. 7 est invoqué. Dans *The Noshery Ltd. v. The Penthouse Motor Inn Ltd.*¹⁹ le juge Addy, alors juge de la Cour suprême de l'Ontario, a, au contraire, décidé que l'al. b) de l'art. 7 ne s'applique qu'entre concurrents.

Voici maintenant deux affaires où l'on a étudié l'art. 7 et qui illustrent bien à quel point il reprend des causes d'actions entre individus que connaissent bien la *common law* et le droit civil. Il s'agit de *Eldon Industries Inc. v. Reliable Toy Co. Ltd.*²⁰ et de *Clairol International Corp. c. Thomas Supply & Equipment Co. Ltd.*²¹ Je les mentionne non pas pour ce qu'on y a décidé mais pour ce qu'on y a dit de l'art. 7. Ainsi, dans *Eldon Industries*, où les demandereses alléguaient l'imitation d'un jouet par un concurrent, le juge d'appel Schroeder parlant au nom de la Cour d'appel de l'Ontario, déclarait (aux pp. 105-106, 107-108):

[TRADUCTION] On n'a pas prétendu que les actes des défenderesses étaient interdits par l'al. a) de l'art. 7 de la Loi ni qu'ils allaient de quelque façon à l'encontre des dispositions de l'al. d) de l'art. 7. Les alinéa b) et c) de l'art. 7 énoncent sous forme codifiée le délit de *common law* qui consiste à faire passer ses marchandises pour celles d'un autre. A l'alinéa b) il s'agit du délit de faire passer ses marchandises pour celles d'un autre en attirant l'attention du public sur les marchandises (non pas nécessairement des marchandises qui ont été commandées ou demandées) comme, par exemple en donnant à un produit une marque, un façonnement ou une présentation particuliers qui aux yeux du public ont une autre origine et, par ce fait, créant de la confusion ou créant vraisemblablement de la confusion dans l'esprit du public. L'alinéa c), en revanche, traite de concurrence

¹⁷ (1961), 21 Fox Pat. Cas. 130.

¹⁸ (1962), 24 Fox Pat. Cas. 21.

¹⁹ (1969), 61 C.P.R. 207.

²⁰ (1965), 54 D.L.R. (2d) 97.

²¹ [1968] 2 Ex. C.R. 552.

¹⁷ (1961), 21 Fox Pat. Cas. 130.

¹⁸ (1962), 24 Fox Pat. Cas. 21.

¹⁹ (1969), 61 C.P.R. 207.

²⁰ (1965), 54 D.L.R. (2d) 97.

²¹ [1968] 2 R.C. de l'É. 552.

services for those ordered or requested, as when a product manufactured by A is ordered and the vendor supplies a product made by B as answering the description.

A claim founded on the alleged marking or appearance of wares contrary to s. 7(b) is doomed to failure unless the claimant establishes that the marking or appearance has become recognized by the public as having a particular origin. . . .

Considerable argument was addressed to us as to the effect to be given to s. 7(e) of the *Trade Marks Act*. I am in agreement with the conclusion of the learned Judge of first instance that s. 7(e) must be read in conjunction with paras. (a), (b), (c) and (d) of that section: *A.C. Spark Plug Co. v. Canadian Spark Plug Service*, [1935] Ex.C.R. 57, [1935] 3 D.L.R. 84; *Kitchen Overall & Shirt Co. v. Elmira Shirt & Overall Co.*, [1937] Ex.C.R. 230, [1938] 1 D.L.R. 7. These cases were decided under s. 11 of the *Unfair Competition Act*, 1932 (Can.) c. 38, which had codified the common law of passing off, and s. 7 of the *Trade Marks Act* is substantially a re-enactment of s. 11 of the *Unfair Competition Act* with some additions thereto. Section 7(e), therefore, must be read *ejusdem generis* with s. 7(a), (b), (c) or (d). The principles governing cases of product simulation have been carefully evolved both at common law and in equity and are now stated in statutory form in s. 7(a) to (d). They were never intended to yield to a subjective or unknown standard embraced in the words "any other business practice contrary to honest industrial or commercial usage in Canada", which would be the effect of the provisions in s. 7(e) if removed from the contextual influence of the foregoing clauses of the section. . . .

In the *Clairol* case, which was a trade mark infringement action, with the plaintiff also invoking s. 7(d) and (e), Thurlow J. found on the facts that there was no violation of either s. 7(d) or (e). In addressing himself to s. 7(e), he said this (at p. 561):

. . . The particular statutory provision does not stand by itself but is the last of at least five separate prohibitions comprised in the section as a whole. It is, moreover, by its terms, applicable only to acts or practices of the nature prohibited other than those mentioned in the

déloyale d'un genre particulier—soit de substituer des marchandises ou services à ceux qui sont commandés ou demandés, comme lorsqu'un produit manufacturé par A est commandé et que le vendeur remet un produit manufacturé par B comme étant conforme au premier.

Une réclamation basée sur l'allégation que les marchandises sont marquées ou présentées contrairement aux dispositions de l'al. b) de l'art. 7 est vouée à l'échec à moins que le réclameur établisse que la marque ou la présentation est connue par le public comme ayant une origine particulière. . . .

On a beaucoup insisté devant nous sur la portée à donner à l'al. e) de l'art. 7 de la *Loi sur les marques de commerce*. Je partage la conclusion du savant juge de première instance que l'al. e) de l'art. 7 doit s'interpréter conjointement avec les al. a), b), c) et d) du même article: *A.C. Spark Plug Co. v. Canadian Spark Plug Service*, [1935] R.C. de l'É. 57, [1935] 3 D.L.R. 84; *Kitchen Overall & Shirt Co. v. Elmira Shirt & Overall Co.*, [1937] R.C. de l'É. 230, [1938] 1 D.L.R. 7. Ces affaires ont été décidées selon l'art. 11 de la *Loi sur la concurrence déloyale*, 1932 (Can.), c. 38, qui avait codifié le délit de concurrence déloyale de *common law*, et l'art. 7 de la *Loi sur les marques de commerce* reproduit en substance l'art. 11 de la *Loi sur la concurrence déloyale*, quelques dispositions ajoutées en sus. L'alinéa e) de l'art. 7 doit donc s'interpréter *ejusdem generis* avec les al. a), b), c) ou d) de l'art. 7. Aussi bien en *common law* qu'en *equity* l'évolution des principes régissant les affaires d'imitation de produits a été lente et ces principes sont maintenant énoncés dans une loi aux al. a) à d) de l'art. 7. Il n'a jamais été question que ces derniers soient soumis à un critère subjectif ou inconnu qui aurait sa source dans les mots «une autre méthode d'affaires contraire aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada», ce que les dispositions de l'al. e) de l'art. 7 auraient pour effet si elles étaient considérées hors du contexte des alinéas antérieurs de l'article. . . .

Dans l'affaire *Clairol*, une action pour usurpation d'une marque de commerce, la demanderesse a aussi invoqué les al. d) et e) de l'art. 7 et le juge Thurlow a décidé qu'en fait il n'y avait pas violation ni de l'al. d) ni de l'al. e). En examinant l'al. e) de l'art. 7 il déclarait ceci (à la p. 561):

[TRADUCTION] . . . Cette disposition statutaire particulière, qui est la dernière d'au moins cinq interdictions distinctes comprises dans l'ensemble de l'article, n'est pas indépendante. De plus, elle s'applique seulement, selon le texte, à des actes ou méthodes autres que ceux

preceding paragraphs. The first of these preceding paragraphs is an express prohibition against making a false or misleading statement tending to discredit the business, wares or services of a competitor. In this the key words in my opinion are "false or misleading" and it is the falseness or deceptiveness of the statement which renders the statement dishonest and unfair. The corollary to this as I see it is that to make a statement that is neither false nor misleading is not prohibited even though it may tend to discredit the business, wares or services of a competitor. That this is the legal situation becomes plain I think when one considers that it never has been regarded, at least so far as I am aware, as dishonest or wrong for a business man to seek by any honest means to attract the customers of his competitors and thus to reduce the custom which they have theretofore enjoyed. The same thread appears to me to pervade paragraphs (b), (c) and (d), as well, of section 7, since each by its terms is limited to conduct which is deceptive or likely to result in deception and is in that sense dishonest. When therefore one comes to paragraph (e) and finds it prohibiting any other act or business practice contrary to honest industrial or commercial practice in Canada it seems clear that acts or practices that are dishonest in the sense of their being in some way deceptive or calculated to result in deception would fall within its purview. Acts or conduct involving some breach of trust or confidence may well be considered to fall within that purview as well. But I do not think that in the context of the section as a whole the language used can properly be extended to prohibit conduct which can be regarded as dishonest only in the much more refined sense of taking advantage of a market situation even though that situation has been created, as in this case, largely by the efforts and expenditures of another so long as the means used to take advantage of the situation are not in themselves dishonest. The view of the scope of section 7(e) expressed by Schroeder J.A., speaking for the Court of Appeal of Ontario in *Eldon Industries Inc. v. Reliable Toy Co. Ltd.* is, I think, to the same effect . . .

Whether there is in fact a consonance between the *Eldon Industries* case and the *Clairol* case on the position of s. 7(e) in relation to the other parts of s. 7 is not of importance here.

There is one judgment of this Court, *S. & S. Industries Inc. v. Rowell*²², which is of particular

²² [1966] S.C.R. 419.

qui sont interdits dans les alinéas précédents. Le premier de ces alinéas interdit expressément de faire une déclaration fausse ou trompeuse tentant à discréditer l'entreprise, les marchandises ou les services d'un concurrent. Ici les mots clefs sont, à mon avis, «fausse ou trompeuse» et c'est le caractère faux ou trompeur de la déclaration qui la rend malhonnête et injuste. Il s'ensuit, comme je le vois, qu'il n'est pas interdit de faire une déclaration qui peut tendre à discréditer l'entreprise, les marchandises ou les services d'un concurrent si elle n'est pas fausse ni trompeuse. Il devient clair, je crois, que c'est la situation juridique lorsqu'on voit qu'à ma connaissance, du moins il n'a jamais été considéré malhonnête ou répréhensible pour un homme d'affaires de chercher par tous les moyens honnêtes à attirer les clients de ses concurrents et ainsi réduire leur clientèle. Il me semble que la même tendance se reflète aussi dans les al. b), c) et d) de l'art. 7, puisque chacun, selon ses termes, se borne à interdire des actes trompeurs ou dont les conséquences sont vraisemblablement trompeuses et en ce sens malhonnêtes. Lorsqu'on arrive par conséquent à l'al. e) et que l'on voit qu'il interdit tout autre acte ou méthode d'affaires contraire aux honnêtes usages industriels et commerciaux ayant cours au Canada, il semble clair que ce qu'il vise ce sont les actes ou méthodes malhonnêtes dans le sens qu'ils sont de quelque façon trompeurs ou susceptibles d'induire en erreur. Des actes ou une conduite qui impliquent quelque abus de confiance pourraient bien aussi être également visés. Mais je ne crois pas que dans le contexte de l'article, considéré dans son ensemble, les termes employés puissent à juste titre s'interpréter plus largement de façon à interdire une conduite qu'on pourrait qualifier de malhonnête que dans le sens beaucoup plus subtil de profiter de la situation du marché, même si cette situation, comme en l'espèce, découle en grande partie des efforts et dépenses d'un tiers, pourvu que les moyens utilisés pour profiter de la situation ne soient pas eux-mêmes malhonnêtes. Le juge d'appel Schroeder, parlant au nom de la Cour d'appel de l'Ontario dans *Eldon Industries Inc. v. Reliable Toy Co. Ltd.* a exprimé, à mon avis, la même opinion à l'égard de la portée de l'al. e) de l'art. 7.

Il importe peu qu'il y ait accord ou désaccord entre les deux décisions *Eldon Industries* et *Clairol* quant à la relation entre l'al. e) de l'art. 7 et le reste de l'article.

Il y a un arrêt, de cette Cour, *S. & S. Industries Ltd. c. Rowell*²², quant à la portée de l'art. 7, et

²² [1966] R.C.S. 419.

importance in any assessment of the scope of s. 7 and, especially of s. 7(a) and (e), as it bears on validity. There was no constitutional question raised in that case which involved two points first, whether the appellant's patent was invalid and second, whether the respondent was entitled to damages for what was in essence slander of title or injurious falsehood. In delivering the judgment of the Court, Martland J. said this (at pp. 422-3):

The appellant's submission was that the respondent, in order to recover damages, must bring his claim within the requirements of the common law action, which has been described as "injurious falsehood", "slander of goods", and "trade libel". This assumes, probably correctly, that the respondent's cause of action, if one existed, arose in the Province of Ontario and would be governed by the laws of that Province. I will deal with the appellant's argument upon that basis, although, as will appear later, my opinion is that the respondent's claim for damages in this case can properly be founded upon a federal statute, and, accordingly, it is not necessary to decide that point in this case.

That a claim could be made at common law, provided the necessary conditions of liability were established, for damages resulting from the threat of legal proceedings in respect of alleged infringement of an invalid patent or trade mark has been established by English authorities ...

After noting the appellant's submission that malice (in the sense of want of just cause or excuse for making the untrue statements) was a necessary ingredient of the cause of action, Martland J. continued as follows:

In England the matter of threats of proceedings for alleged patent infringement was dealt with by statute, in s. 32 of the *Patents Act of 1883*, but no similar provision is included in the Canadian *Act*. The respondent, however, relies upon the provisions of s. 7(a) of the *Trade Marks Act*, c. 49, Statutes of Canada 1952-53, as creating a statutory cause of action, similar in nature to the action for injurious falsehood, limited to claims in respect of statements made by a competitor, but in which malice is no longer an ingredient. ...

There is no express requirement that the false or misleading statements be made with knowledge of their

particulièrement des al. a) et e), qui est particulièrement important, vu que cette portée n'est pas sans influencer sur la validité. Aucune question constitutionnelle n'a été soulevée dans cette affaire qui touchait deux points: premièrement la validité du brevet de l'appelante, deuxièmement le droit de l'intimé à des dommages-intérêts pour ce qui était en substance un dénigrement ou une fausse déclaration préjudiciable. Rendant le jugement de la Cour, le juge Martland déclarait (aux pp. 422-3):

[TRADUCTION] La prétention de l'appelante était que l'intimé, pour recouvrer des dommages-intérêts, doit faire entrer sa réclamation dans le cadre d'une action de *common law*, que l'on a décrite comme une action pour «fausse déclaration préjudiciable», pour «dénigrement de marchandise», et pour «diffamation commerciale». Cela suppose, probablement à bon droit, que le droit d'action de l'intimé, s'il existe, a pris naissance dans la province d'Ontario et est régi par les lois de cette province. Je traiterai, sur cette base de l'argument de l'appelante, bien que je sois d'avis, comme on le verra plus loin, que la réclamation en dommages-intérêts de l'intimé peut à juste titre s'appuyer sur une loi fédérale, et qu'il n'est pas nécessaire par conséquent de trancher ici cette question.

La jurisprudence anglaise démontre que si les conditions requises pour la responsabilité sont établies, la menace de procédures judiciaires pour une prétendue contrefaçon d'un brevet ou marque de commerce invalides peut en *common law* donner lieu à une poursuite en dommages-intérêts ...

Après avoir signalé la prétention de l'appelante que la malice (au sens d'absence d'une cause ou excuse raisonnable pour les fausses déclarations) était un élément nécessaire du droit d'action, le juge Martland a continué comme suit:

[TRADUCTION] En Angleterre, on a légiféré à l'art. 32 de la *Loi sur les brevets de 1883* sur les menaces de procédures pour prétendue contrefaçon de brevet, mais au Canada la loi ne contient aucune disposition semblable. L'intimé prétend toutefois que les dispositions de l'al. a) de l'art. 7 de la *Loi sur les marques de commerce*, c. 49, Statuts du Canada 1952-53, créent un droit d'action statutoire, semblable à l'action pour fausse déclaration préjudiciable, mais seulement pour des déclarations faites par un concurrent où, cependant, la malice n'est plus un élément nécessaire ...

Il n'est pas expressément exigé que les déclarations fausses ou trompeuses aient été faites sciemment ou

falsity, or that they be made maliciously. To interpret these provisions as though such elements were implied would be to construe them as merely restating rules of law which already existed. I do not think this approach is a proper one. The *Unfair Competition Act* was a statutory code to provide for fair dealing in trade. Section 11 was based upon Article 10bis of the *International Convention for the Protection of Industrial Property*, made at the Hague, November 6, 1925, to which Canada was a party . . .

In my opinion, the natural meaning of s. 7(a) is to give a cause of action, in the specified circumstances, in respect of statements which are, in fact, false, and the presence or absence of malice would only have relevance in relation to the assessments of damages.

The circumstances of this case bring the respondent within the provisions of s. 7(a) and accordingly, in my opinion, the appeal should be dismissed with costs.

Spence J. in a concurring judgment held that even if malice was necessary, there was evidence thereof upon which the trial judge could act.

The Court in the *S. & S. Industries* case did not pronounce upon s. 7(e), and its concern with damages under s. 7(a) was in the context of a patent issue, and hence in respect of a matter on which Parliament is expressly authorized to legislate.

Overall, whether s. 7(e) be taken alone or, more properly, as part of a limited scheme reflected by s. 7 as a whole, the net result is that the Parliament of Canada has, by statute, either overlaid or extended known civil causes of action, cognizable in the provincial courts and reflecting issues falling within provincial legislative competence. In the absence of any regulatory administration to oversee the prescriptions of s. 7 (and without coming to any conclusion on whether such an administration would in itself be either sufficient or necessary to effect a change in constitutional result), I cannot find any basis in federal power to sustain the unqualified validity of s. 7 as a whole or s. 7(e) taken alone. It is not a sufficient peg on which to support the legislation that it applies throughout Canada when there is nothing more to give it validity.

malicieusement. Interpréter ces dispositions en y sous-entendant ces éléments équivaldrait à les lire comme si elles n'étaient que l'énoncé de règles de droit existantes. Je ne crois pas que cela soit justifié. *La Loi sur la concurrence déloyale* est une codification statutaire visant l'honnêteté dans le commerce. L'article 11 était inspiré de la Convention internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle, signée à la Haye le 6 novembre 1925 à laquelle le Canada était partie . . .

A mon avis, l'al. a) de l'art. 7, selon sa signification normale, donne, dans les circonstances spécifiées, un droit d'action pour des déclarations qui sont, de fait, fausses et la malice ou l'absence de malice n'est à considérer que dans l'évaluation des dommages.

Les circonstances, en l'espèce, font tomber l'intimé sous le coup des dispositions de l'al. a) de l'art. 7 et par conséquent le pourvoi doit, à mon avis, être rejeté avec dépens.

Le juge Spence, en donnant son accord, a déclaré que même si la malice était nécessaire, il y avait de la preuve d'où le juge de première instance pouvait tirer des conclusions en ce sens.

Dans *S. & S. Industries*, la Cour ne s'est pas prononcée sur l'al. e) de l'art. 7, et elle a étudié la question des dommages en vertu de l'al. a) dans le contexte d'une affaire de brevet, donc dans une matière qui relève expressément de la compétence législative du Parlement.

En définitive, soit que l'on considère l'al. e) de l'art. 7 isolément ou mieux, comme partie d'un petit système visé par l'art. 7 dans son ensemble, la conclusion doit être que le Parlement du Canada a, par une loi, embrassé ou élargi des droits d'action reconnus en matière civile relevant de la juridiction des tribunaux provinciaux et touchant des questions de compétence législative provinciale. En l'absence d'organisme administratif pour contrôler l'observation des interdictions décrétées à l'art. 7 (et sans conclure que l'existence d'un tel organisme serait un facteur important ou décisif de constitutionnalité), je ne puis rien trouver dans les pouvoirs fédéraux qui fournisse un fondement incontestable à l'art. 7 dans son ensemble ou à l'al. e) considéré isolément. Le fait que la loi s'applique dans tout le Canada ne saurait constituer un point d'appui suffisant lorsque rien d'autre ne justifie sa validité.

The cases to which I have referred indicate some association of s. 7(a), (b) and (d) with federal jurisdiction in relation to patents and copyrights arising under specific heads of legislative power, and with its jurisdiction in relation to trade marks and trade names, said to arise (as will appear later in these reasons) under s. 91(2) of the *British North America Act*. If, however, this be enough to give a limited valid application to those subparagraphs it would not sweep them into federal jurisdiction in respect of other issues that may arise thereunder not involving matters that are otherwise within exclusive federal authority. Certainly, it would not engage s. 7(e) which, as interpreted in the cases which have considered it, does not have any such connection with the enforcement of trade marks or trade names or patent rights or copyright as may be said to exist in s. 7(a), (b) and (d). Even if it be possible to give a limited application to s. 7, in respect of all its subparagraphs, to support existing regulation by the Parliament of Canada in the fields of patents, trade marks, trade names and copyright, the present case falls outside of those fields because it deals with breach of confidence by an employee and appropriation of confidential information.

It was emphasized again and again by counsel for the respondent that s. 7(e) deals with predatory practices in competition, in a competitive market, that it postulates two or more aspirants or competitors in business and that it involves misappropriation and a dishonest use, in competition, of information or documents so acquired. This may equally be said of the tort of conversion where it involves persons in business or in competition. The fact that Parliament has hived off a particular form of an existing tort or has enlarged the scope of the liability does not determine constitutionality. The relevant questions here are whether the liability is imposed in connection with an enterprise or an activity, for example, banking or bills of exchange, that is itself expressly within federal legislative power; or, if not, whether the liability is dealt with in such a manner as to bring it within the scope of some other head of federal legislative power.

Les décisions que j'ai mentionnées font voir qu'il y a une certaine relation entre les al. a), b) et d) de l'art. 7 et la compétence fédérale sur les brevets et le droit d'auteur qui découle de certains chefs spéciaux de pouvoir législatif ainsi que la compétence sur les marques de commerce et les noms commerciaux qui viendrait, comme on le verra plus loin, du deuxième chef de l'art. 91 de l'*Acte de l'Amérique du Nord britannique*. Même si cela suffit à donner à ces alinéas un certain champ d'application valable, il n'en résulte pas qu'ils attirent dans le champ de la compétence fédérale les autres matières qu'ils visent et qui ne relèvent pas autrement de l'autorité exclusive du pouvoir fédéral. Cet effet ne peut certainement pas se produire à l'égard de l'al. e) de l'art. 7 qui, comme on l'interprète dans la jurisprudence, n'a pas avec la protection des marques de commerce, des noms commerciaux, des brevets d'invention ou du droit d'auteur le lien qu'on prétend trouver dans les al. a), b) et d). Même s'il était possible de donner à tous les alinéas de l'art. 7 une portée restreinte à la réglementation fédérale dans le domaine des brevets, des marques de commerce, des noms commerciaux et du droit d'auteur, la présente affaire ne tombe pas dans ce domaine parce qu'elle concerne un abus de confiance par un employé et l'appropriation de renseignements confidentiels.

L'avocat de l'intimée a souligné à maintes reprises que l'al. e) de l'art. 7 vise des pratiques concurrentielles malhonnêtes, dans un marché où s'exerce la concurrence, qu'il y présuppose deux ou plusieurs concurrents en lice et y implique détournement et utilisation malhonnête de renseignements ou documents ainsi obtenus. Tout cela est aussi vrai du délit de détournement lorsqu'il implique des hommes d'affaires ou des concurrents. Le fait que le Parlement a précisé un aspect particulier d'un délit connu ou a élargi la responsabilité qui en découle, ne saurait être un critère de constitutionnalité. Les questions pertinentes en l'espèce sont de savoir si la responsabilité est imposée à l'égard d'entreprises ou d'activités, par exemple les banques ou les lettres de change, qui relèvent elles-mêmes expressément de la compétence fédérale ou, dans la négative, si la responsabilité est réglementée de façon à tomber sous quelque autre rubrique du pouvoir législatif fédéral.

This depends not only on what the liability is, but as well on how the federal enactment deals with its enforcement. What is evident here is that the predatory practices are not under administrative regulation of a competent federally-appointed agency, nor are they even expressly brought under criminal sanction in the statute in which they are prohibited. It is, in my opinion, difficult to conceive them in the wide terms urged upon the Court by the respondent and by the Attorney-General of Canada when they are left to merely private enforcement as a private matter of business injury which may arise, as to all its elements including damage, in a small locality in a Province or within a Province. I do not see any general cast in s. 7(e) other than the fact that it is federal legislation and unlimited (as such legislation usually is) in its geographic scope. Indeed, the very basis upon which s. 7(e) is analyzed by the respondent, namely, that it postulates two or more competitors in business, drains it, in my opinion, of the generality that would have been present if the legislation had established the same prescriptions to be monitored by a public authority irrespective of any immediate private grievance as to existing or apprehended injury.

The source of authority for s. 7(e), alleged to be in s. 91(2) of the *British North America Act*, may now be examined. The reasons for judgment of the Federal Court of Appeal, delivered by Jaccett C. J. are adopted by the respondent and by the Attorney-General of Canada and I turn to them. The initial proposition stated in those reasons as a base for what follows is not one which I can accept. Jaccett C.J. says this:

The primary question is whether the *Trade Marks Act*, as a whole, is a valid exercise of Parliament's legislative powers. If the answer to that question were in the negative, the further question that would arise is whether section 7, or section 7(e), is severable from the rest of the statute and, taken by itself, is a valid exercise of Parliament's legislation powers.

No attack has been made on the *Trade Marks Act* as a whole, and the validity of its provisions in so far as they deal with trade marks is not in ques-

Cela ne dépend pas seulement du caractère de la responsabilité mais aussi des mesures de contrôle adoptées par la loi fédérale. Il est évident, en l'espèce, que les méthodes malhonnêtes ne sont pas soumises au contrôle d'un organisme administratif fédéral et ne sont pas non plus expressément assujetties à une sanction pénale par la loi qui les interdit. Il est, à mon avis, difficile de les concevoir dans les termes généraux mis de l'avant par l'intimée et le procureur général du Canada devant cette Cour, lorsque la sanction reste sous tous rapports, y compris le préjudice, une affaire de caractère privé à débattre entre particuliers dans n'importe quelle petite ville ou ailleurs dans une province. Je ne vois dans l'al. e) de l'art. 7 aucun aspect d'intérêt général sauf qu'il s'agit d'une loi fédérale qui (comme c'est généralement le cas) n'est pas géographiquement limitée dans son application. En fait, la base même de l'al. e) sur lequel se fonde l'analyse qu'en fait l'intimée, c'est-à-dire qu'il présuppose la présence de deux ou plusieurs concurrents, élimine, à mon avis, l'aspect général qui aurait existé si cette législation avait imposé les mêmes interdictions mais sous la surveillance d'une autorité publique, indépendamment d'aucun grief immédiat de quelque particulier à l'égard du préjudice subi ou appréhendé.

Il y a lieu maintenant d'examiner le par. (2) de l'art. 91 de l'*Acte de l'Amérique du Nord britannique* comme fondement de l'al. e) de l'art. 7. L'intimée et le procureur général du Canada s'appuient sur les motifs du jugement qu'a rendu le juge en chef Jaccett au nom de la Cour d'appel fédérale et j'y arrive. La première proposition énoncée dans ces motifs comme un fondement de ce qui suit n'en est pas une que je puis adopter. Il dit:

La première question à se poser est celle de savoir si l'ensemble de la *Loi sur les marques de commerce* relève de la compétence du Parlement du Canada. Si la réponse à cette question est négative, la question suivante à se poser est celle de savoir si l'article 7, ou son alinéa e), est susceptible d'être séparé du reste de la loi et, pris séparément, d'être considéré comme relevant de la compétence du Parlement du Canada.

La *Loi sur les marques de commerce* dans son ensemble n'est pas contestée et la validité de ses dispositions sur les marques de commerce n'est pas

tion. Since s. 7(e) is not a trade mark provision, its inclusion in the *Trade Marks Act* does not stamp it with validity merely because that Act in its main provisions is quantitatively unchallenged. I come back to the question whether s. 7, and particularly s. 7(e), can stand as part of the scheme of the *Trade Marks Act* and other related federal legislation. If it can stand alone, it needs no other support; if not, it may take on a valid constitutional cast by the context and association in which it is fixed as complementary provision serving to reinforce other admittedly valid provisions.

Having regard to the way in which the issue of validity came to this Court, I think the proper approach is to inquire whether s. 7(e), taken alone, can be supported as valid federal legislation, and, if not, whether it can be supported as part of a scheme of legislative control that Parliament may establish. In this connection I would not characterize the *Trade Marks Act* as the Federal Court of Appeal did in associating ss. 7 to 11 of the Act as representing "a set of general rules applicable to all trade and commerce in Canada, including a statutory version of the common law rule against passing off". I have already noted that ss. 8 to 11 belong to trade mark enforcement, and if we are left with s. 7 to represent *general* rules applicable to all trade and commerce in Canada, the generality resides only in the fact that s. 7 has no geographic limitation. This is the beginning of the problem not the end.

Two decisions of the Privy Council lie at the base of the Federal Court's conclusion on the validity of s. 7 including s. 7(e); they are *Citizens Insurance Co. v. Parsons*²³, and *Attorney-General of Ontario v. Attorney-General of Canada*²⁴. The conclusion was stated as follows:

²³ (1881), 7 App. Cas. 96.

²⁴ [1937] A.C. 405.

mise en question. Puisque l'al. e) de l'art. 7 n'a pas trait aux marques de commerce, sa présence dans la *Loi sur les marques de commerce* n'est pas une garantie de validité simplement parce que les principales dispositions n'en sont pas attaquées. Je reviens à la question de savoir si l'art. 7, particulièrement l'al. e) peut être considéré comme une partie du système général de la *Loi sur les marques de commerce* et des autres lois fédérales connexes. Si l'article est valide en soi, il n'a pas besoin d'autre appui. Sinon, sa constitutionnalité est susceptible de venir du contexte où il a le caractère de disposition additionnelle servant à renforcer d'autres dispositions d'une validité incontestable.

Vu la façon dont la question constitutionnelle a été soulevée devant cette Cour, je crois qu'il faut rechercher d'abord si l'al. e) de l'art. 7, pris séparément, peut se justifier comme législation fédérale, et dans la négative, s'il peut se justifier à titre de partie d'un système de contrôle que le Parlement peut établir. A cet égard, je ne caractériserais pas la *Loi sur les marques de commerce* comme la Cour d'appel fédérale l'a fait en considérant l'ensemble des art. 7 à 11 de la Loi comme «un ensemble de règles générales applicables à tout le trafic et à tout le commerce au Canada, y compris une version statutaire de la règle de *common law* interdisant la concurrence déloyale». J'ai déjà noté que les art. 8 à 11 visent l'usurpation des marques de commerce, et s'il ne reste que l'art. 7 dans la catégorie des règles *générales* applicables à tous les échanges et à tout le commerce au Canada, la généralité tient seulement à ce que l'art. 7 est sans limite géographique. Telles sont les données du problème dont il faut chercher la solution.

La conclusion de la Cour d'appel fédérale sur la validité de l'art. 7, y compris l'al. e), est fondée sur deux arrêts du Conseil Privé: *Citizens Insurance Co. v. Parsons*²³, et *Attorney-General of Ontario v. Attorney-General of Canada*²⁴. Elle est formulée comme suit:

²³ (1881), 7 App. Cas. 96.

²⁴ [1937] A.C. 405.

Against the background of these authorities, my conclusion is that a law laying down a set of general rules as to the conduct of business men in their competitive activities in Canada is a law enacting "regulations of trade as a whole or regulations of general trade and commerce within the sense of the judgment in *Parsons* case". From this point of view, I can see no difference between the regulation of commodity standards and a law regulating standards of business conduct; and, in my view, if there is anything that can be general regulation of trade as a whole it must include a law of general application that regulates either commodity standards or standards of business conduct.

In my opinion the *Trade Marks Act*, as a whole, is a law of general application regulating standards of business conduct in Canada and is, therefore, within the powers conferred on Parliament by section 91(2) of the *British North America Act, 1867*. It is therefore unnecessary for me to consider the other grounds advanced for supporting the validity of section 7(e).

I am quite prepared, in considering the scope of federal legislative power in relation to the regulation of trade and commerce, to look at the *Parsons* case in the widest aspects of its pronouncements on what that scope is. The attenuation of this broadly phrased power cannot be attributed to the *Parsons* case but to a sequential course of decision which, in my view, failed to redeem the promise of what the *Parsons* case said. The *Parsons* case itself, on its facts, may even now be taken to have been correctly decided in so far as it concerned the validity of provincial legislation respecting contracts of insurance in the province, and the prescription of statutory conditions for policies of fire insurance on property in the province. It should not be forgotten that this Court had sustained the validity of the legislation, albeit with two dissents, when the case was before it: see (1880), 4 S.C.R. 215. In sustaining the provincial enactment, this Court was careful to emphasize the sweep and primacy of the federal trade and commerce power but found its limits not to be transgressed by the provincial legislation under consideration. Thus Ritchie J. said (at p. 242):

A la lumière de cette jurisprudence, je conclus qu'une loi établissant un ensemble de règles générales visant la conduite des hommes d'affaires au Canada dans le cadre d'activités concurrentielles est une loi promulgant [TRANSLATION] «des réglementations de l'ensemble du commerce ou des réglementations du trafic et du commerce au niveau national au sens donné à ces expressions dans l'arrêt *Parsons*». A cet égard, il n'y a, à mon avis, aucune différence entre la réglementation des normes auxquelles doivent se conformer les produits et une loi réglementant les normes à respecter dans la conduite des affaires; selon moi, s'il existe une notion telle que la réglementation générale de l'ensemble du commerce, elle doit inclure une loi d'application générale qui réglemente soit les normes des produits soit les normes de la conduite des affaires.

A mon avis, la *Loi sur les marques de commerce*, dans son ensemble, est une loi d'application générale réglementant les normes de la conduite des affaires au Canada; elle relève donc de la compétence conférée au Parlement par l'article 91(2) de l'*Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867*. Il ne m'est donc pas nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués à l'appui de la validité de l'article 7 e).

Je suis bien prêt, en examinant la portée de la compétence du Parlement du Canada sur la réglementation des échanges et du commerce, à considérer sous leur aspect le plus général les énoncés de l'arrêt *Parsons* sur la portée de cette compétence. L'atténuation de la vaste formulation de ce pouvoir ne peut être attribué à ce seul arrêt mais bien à une série d'arrêts subséquents qui, à mon avis, n'en ont pas suivi les traces. Il se peut même que d'après les faits, l'arrêt *Parsons* soit correct dans la mesure où il touche la validité de la législation provinciale sur les contrats d'assurance dans la province ainsi que les conditions statutaires des polices d'assurance-incendie dans la province. On ne doit pas oublier que cette Cour avait maintenu la validité de la loi, avec deux dissidences, lorsque l'affaire lui a été soumise: voir (1880), 4 R.C.S. 215. En maintenant la loi provinciale, cette Cour avait pris soin de souligner l'étendue et la primauté de la compétence fédérale en matière d'échanges et de commerce mais elle a décidé que la loi provinciale en litige respectait les limites de cette compétence. Ainsi le juge Ritchie déclarait (à la p. 242):

No one can dispute the general power of parliament to legislate as to "trade and commerce," and that where, over matters with which local legislatures have power to deal, local legislation conflicts with an Act passed by the Dominion parliament in the exercise of any of the general powers confided to it, the legislation of the local must yield to the supremacy of the Dominion parliament; in other words, that the provincial legislation in such a case must be subject to such regulations, for instance, as to trade and commerce of a commercial character, as the Dominion parliament may prescribe. I adhere to what I said in *Valin v. Langlois*, that the property and civil rights referred to, were not all property and all civil rights, but that the terms "property and civil rights" must necessarily be read in a restricted and limited sense, because many matters involving property and civil rights are expressly reserved to the Dominion parliament, and that the power of the local legislatures was to be subject to the general and special legislative powers of the Dominion parliament, and to what I there added: "But while the legislative rights of the local legislatures are in this sense subordinate to the right of the Dominion parliament, I think such latter right must be exercised, so far as may be, consistently with the right of the local legislatures; and, therefore, the Dominion parliament would only have the right to interfere with property and civil rights in so far as such interference may be necessary for the purpose of legislating generally and effectually in relation to matters confided to the parliament of *Canada*."

I think the power of the Dominion parliament to regulate trade and commerce ought not to be held to be necessarily inconsistent with those of the local legislatures to regulate property and civil rights in respect to all matters of a merely local and private nature, such as matters connected with the enjoyment and preservation of property in the province, or matters of contract between parties in relation to their property or dealings, although the exercise by the local legislatures of such powers may be said remotely to affect matters connected with trade and commerce, unless, indeed, the laws of the provincial legislatures should conflict with those of the Dominion parliament passed for the general regulation of trade and commerce. . . .

The Privy Council's assessment of the trade and commerce power in the *Parsons* case, upon which the Federal Court of Appeal relied in this case,

[TRANSLATION] Personne ne peut mettre en doute le pouvoir général du Parlement de légiférer à l'égard «des échanges et du commerce» et lorsque, en des matières qui relèvent de la compétence des législatures locales, une loi locale entre en conflit avec une loi adoptée par le Parlement du Dominion légiférant à l'égard de quelque matière relevant de sa compétence, la loi du Parlement du Dominion a préséance sur la loi de la législature locale; en d'autres mots, en pareil cas, la loi provinciale est subordonnée à la réglementation édictée par le Parlement du Dominion à l'égard par exemple, des échanges et du commerce. Je maintiens ce que j'ai dit dans *Valin c. Langlois*, que la propriété et les droits civils mentionnés ne sont pas toute la propriété et tous les droits civils, mais les mots «propriété et droits civils» doivent nécessairement s'interpréter dans un sens restreint et limité, puisque plusieurs sujets y touchant sont expressément réservés au Parlement du Dominion. De plus, le pouvoir des législatures locales est subordonné aux pouvoirs généraux et spéciaux du Parlement du Dominion. A cela, j'ai ajouté en cet arrêt-là «mais bien que la compétence législative des législatures locales soit en ce sens subordonnée à la compétence du Parlement du Dominion, je crois que l'autorité de celui-ci doit s'exercer, dans la mesure du possible, en respectant l'autorité des législatures locales; et par conséquent le Parlement du Canada n'aura le droit d'intervenir dans les matières de propriété et de droits civils que dans la mesure où pareille intervention est nécessaire pour légiférer complètement et efficacement sur des matières relevant de la compétence du Parlement du Canada.»

Je crois qu'il ne faut pas considérer le pouvoir du Parlement du Canada de légiférer pour réglementer les échanges et le commerce comme nécessairement incompatible avec le pouvoir des législatures locales de légiférer pour réglementer la propriété et les droits civils à l'égard de toutes les matières d'une nature purement locale ou privée, comme les matières relatives à la jouissance et à la conservation des biens dans la province ou à des contrats ayant pour objet les biens ou les opérations des parties contractantes, même si l'exercice par les législatures locales de pareil pouvoir peut être considéré comme touchant quelque peu des matières relatives aux échanges et au commerce, à moins que, de fait, les lois des législatures provinciales entrent en conflit avec les lois édictées par le Parlement du Canada pour la réglementation générale des échanges et du commerce. . . .

L'appréciation par le Conseil Privé, dans l'affaire *Parsons*, de la compétence en matière d'échange et de commerce, sur laquelle la Cour

was expressed in the following words (at p. 113 of 7 App. Cas.):

Construing therefore the words "regulation of trade and commerce" by the various aids to their interpretation above suggested, they would include political arrangements in regard to trade requiring the sanction of parliament, regulation of trade in matters of interprovincial concern, and it may be that they would include general regulations of trade affecting the whole dominion. Their Lordships abstain on the present occasion from any attempt to define the limits of the authority of the dominion parliament in this direction. It is enough for the decision of the present case to say that, in their view, its authority to legislate for the regulation of trade and commerce does not comprehend the power to regulate by legislation the contracts of a particular business or trade, such as the business of fire insurance in a single province, and therefore that its legislative authority does not in the present case conflict or compete with the power over property and civil rights assigned to the legislature of Ontario by No. 13 of sect. 92.

Lord Watson in the *Local Prohibition* case, *Attorney-General of Ontario v. Attorney-General of Canada*²⁵, at p. 363 was content to leave open the exact scope of the federal trade and commerce power, saying of the *Parsons* case that it was there decided "that in the absence of legislation upon the subject by the Canadian Parliament, the Legislature of Ontario had authority to impose conditions, as being matters of civil right, upon the business of fire insurance, which was admitted to be a trade, so long as those conditions only affected provincial trade". The truncation of the federal trade and commerce power appeared in the Insurance Reference case of 1916, *Attorney-General of Canada v. Attorney-General of Alberta*²⁶, at p. 596, where Lord Haldane, making no specific reference to the *Parsons* case but to two other cases, *Hodge v. The Queen*²⁷, and to the unreported Privy Council decision in the McCarthy Act case (as to which see schedule to 1885 (Can.), c.

d'appel fédérale s'est fondée en l'espèce, a été formulée de façon suivante (à la p. 113 de 7 App. Cas.):

[TRANSLATION] Par conséquent, si l'on interprète les mots «réglementation des échanges et du commerce» en s'aidant des divers moyens mentionnés plus haut, on voit qu'ils devraient inclure les arrangements politiques concernant les échanges qui requièrent la sanction du Parlement et la réglementation des échanges dans les matières d'intérêt interprovincial. Il se pourrait qu'ils comprennent la réglementation générale des échanges s'appliquant à tout le Dominion. Leurs Seigneuries s'abstiennent dans la présente circonstance de tenter d'établir les limites de l'autorité du Parlement du Dominion dans ce domaine. Pour juger la présente affaire, il suffit, d'après Elles, de dire que le pouvoir fédéral de légiférer pour réglementer les échanges et le commerce ne comprend pas le pouvoir de légiférer pour réglementer les contrats d'un échange ou d'un commerce en particulier, tel que les affaires d'assurance-incendie dans une seule province, et que, par conséquent, l'autorité législative du parlement fédéral n'entre pas ici en conflit avec le pouvoir sur la propriété et les droits civils attribué par le par. 13 de l'art. 92 à la législature de l'Ontario.

Lord Watson dans l'affaire de la prohibition à l'échelle municipale, *Attorney-General of Ontario v. Attorney-General of Canada*²⁵, à la p. 363 n'a pas voulu se prononcer sur la portée exacte du pouvoir fédéral en matière d'échanges et de commerce, disant en parlant de l'arrêt *Parsons* qu'il a été décidé [TRANSLATION] «qu'en l'absence d'une législation du Parlement canadien à ce sujet, la législature de l'Ontario a la compétence pour réglementer l'assurance-incendie comme se rattachant aux droits civils, dans la mesure où les conditions posées ne se rattachaient qu'aux échanges provinciaux». C'est dans le renvoi de 1916 relatif à l'assurance, *Attorney-General of Canada v. Attorney-General of Alberta*²⁶, à la p. 596 qu'on a beaucoup restreint le pouvoir fédéral en matière d'échanges et de commerce lorsque lord Haldane, sans mentionner spécifiquement l'arrêt *Parsons* mais bien deux autres arrêts, *Hodge v. The Queen*²⁷, et l'arrêt non publié du Conseil Privé

²⁵ [1896] A.C. 348.

²⁶ [1916] 1 A.C. 588.

²⁷ (1883), 9 App. Cas. 117.

²⁵ [1896] A.C. 348.

²⁶ [1916] 1 A.C. 588.

²⁷ (1883), 9 App. Cas. 117.

74), stated that "it must now be taken that the authority to legislate for the regulation of trade and commerce does not extend to the regulation by a licensing system of a particular trade in which Canadians would otherwise be free to engage in the provinces".

The *Parsons* case, as already noted from the quotation therefrom, spoke of the *contracts* of a particular business or trade, and excluded these from regulation by the federal Parliament under s. 91(2). The process of truncation was continued in the *Board of Commerce*²⁸ case, but was arrested in *Proprietary Articles Trade Association v. Attorney-General of Canada*²⁹.

I do not find it necessary to examine in any detail subsequent cases, either in the Privy Council or in this Court which canvassed or considered the federal trade and commerce power. In so far as they involved marketing regulation, whether under federal legislation, as in *The King v. Eastern Terminal Elevator Co.*³⁰, in the *Natural Products Marketing Act* reference³¹, and in *Murphy v. C.P.R.*³², or under provincial legislation, as in *Shannon v. Lower Mainland Dairy Products Board*³³ or in *Reference re Ontario Farm Products Marketing Act*³⁴, they do not bear directly upon the present case. The bearing they do have, however, is in indicating that regulation by a public authority, taking the matter in question out of private hands, must still meet a requirement, if federal regulatory legislation is to be valid, of applying the regulation to the flow of interprovincial or foreign trade; or, if considered in the aspect of regulation of credit (to adopt views expressed by

dans l'affaire de la loi McCarthy (voir à ce sujet l'annexe du c. 74, 1885 (Can.)) a déclaré: [TRANSLATION] «on doit reconnaître maintenant que le pouvoir d'adopter des mesures législatives concernant la réglementation des échanges et du commerce ne s'étend pas à la réglementation par un système de permis d'un commerce particulier que, par ailleurs, les canadiens pourraient exercer en toute liberté dans les provinces».

L'arrêt *Parsons*, comme on vient de le voir dans le passage cité, parle de «réglementer les *contrats* d'un échange ou d'un commerce en particulier» et exclut cela du champ de la réglementation par le Parlement fédéral en vertu du par. (2) de l'art. 91. Le processus de restriction s'est poursuivi avec l'arrêt *Board of Commerce*²⁸, mais dans l'arrêt *Proprietary Articles Trade Association v. Attorney-General of Canada*²⁹, y a mis fin.

Je ne considère pas nécessaire d'examiner en détail les arrêts subséquents, soit du Conseil Privé soit de cette Cour, qui ont étudié ou examiné le pouvoir fédéral en matière d'échanges et de commerce. Dans la mesure où ils concernaient la réglementation de la mise en marché, soit en vertu de lois fédérales comme dans l'affaire *The King c. Eastern Terminal Elevator Co.*³⁰, le renvoi relatif à la *Loi sur l'organisation du marché des produits naturels*³¹, et l'affaire *Murphy c. C.P.R.*³², soit en vertu de lois provinciales comme dans l'affaire *Shannon c. Lower Mainland Dairy Products Board*³³, ou le renvoi *Re Ontario Farm Products Marketing Act*³⁴, ils n'ont pas d'incidence directe sur le présent litige. Ils ont toutefois pour effet d'indiquer qu'il faut qu'il s'agisse d'échanges commerciaux ou étrangers: si l'on veut qu'une loi fédérale imposant la réglementation par une autorité publique et la soustrayant à l'initiative individuelle soit valide ou, si l'on considère la réglemen-

²⁸ [1922] 1 A.C. 191.

²⁹ [1931] A.C. 310.

³⁰ [1925] S.C.R. 434.

³¹ [1937] A.C. 377.

³² [1958] S.C.R. 626.

³³ [1938] A.C. 708.

³⁴ [1957] S.C.R. 198.

²⁸ [1922] 1 A.C. 191.

²⁹ [1931] A.C. 310.

³⁰ [1925] R.C.S. 434.

³¹ [1937] A.C. 377.

³² [1958] R.C.S. 626.

³³ [1938] A.C. 708.

³⁴ [1957] R.C.S. 198.

Duff C.J. in *Reference re Alberta Statutes*³⁵ it must be such as to involve a public regulation thereof applicable to the conduct of trading and commercial activities throughout Canada.

I do not find anything in the case law on s. 91(2) that prevents this Court, even if it would retain a cautious concern for *stare decisis*, from taking the words of the Privy Council in the *Parsons* case, previously quoted, as providing the guide or lead to the issue of validity that arises here. I think the Federal Court of Appeal was correct in doing so, but I do not agree with its use of the *Parsons* criteria to sustain s. 7(e). I repeat the relevant sentence in the *Parsons* case:

The words "regulation of trade and commerce"... would include political arrangements in regard to trade requiring the sanction of Parliament, regulation of trade in matters of interprovincial concern, and it may be that they would include general regulations of trade affecting the whole dominion.

It is the last mentioned category that is to be considered here. I take it as it is phrased, or as paraphrased by Duff C.J. in the *Natural Products Marketing Act* reference³⁶, at p. 412 where he spoke of "general regulations of trade as a whole or regulations of general trade and commerce within the sense of the judgment in *Parsons* case".

The plain fact is that s. 7(e) is not a regulation, nor is it concerned with trade as a whole nor with general trade and commerce. In a loose sense every legal prescription is regulatory, even the prescriptions of the *Criminal Code*, but I do not read s. 91(2) as in itself authorizing federal legislation that merely creates a statutory tort, enforceable by private action, and applicable, as here, to the entire range of business relationships in any activity, whether the activity be itself within or beyond federal legislative authority. If there have been cases which appeared to go too far in diminution of the federal trade and commerce power, an

tation du crédit (pour reprendre l'opinion exprimée par le juge en chef Duff dans le renvoi relatif aux lois de l'Alberta³⁵, la loi doit prévoir une réglementation publique applicable à la poursuite des activités commerciales dans tout le Canada.

Je ne trouve rien dans la jurisprudence sur le par. (2) de l'art. 91 qui empêche cette Cour, même en s'en tenant prudemment au *stare decisis*, de s'inspirer du texte du Conseil Privé dans l'arrêt *Parsons*, précité, comme d'un guide dans l'étude de la question constitutionnelle soulevée en l'espèce. Je crois que la Cour d'appel fédérale a bien fait d'agir de la sorte mais je ne suis pas d'accord que l'utilisation des critères de l'arrêt *Parsons* conduise à juger valide l'al. e) de l'art. 7. J'en répète la phrase pertinente:

[TRADUCTION] Les mots «réglementation des échanges et du commerce»... devraient inclure les arrangements politiques concernant les échanges qui requièrent la sanction du Parlement et la réglementation des échanges dans les matières d'intérêt interprovincial. Il se pourrait qu'ils comprennent la réglementation générale des échanges s'appliquant à tout le Dominion.

On doit examiner en l'espèce la dernière catégorie mentionnée. Je la considère selon les termes employés par le juge en chef Duff dans le renvoi relatif à la *Loi sur l'organisation du marché des produits naturels*³⁶, lorsque, à la p. 412 il parlait [TRADUCTION] "de règlements généraux sur le commerce dans son ensemble ou des règlements de commerce général, au sens du jugement rendu dans la cause *Parsons*".

A vrai dire l'al. e) de l'art. 7 n'est pas une réglementation et il ne vise pas le commerce dans son ensemble ni le commerce en général. Dans un sens très large toute disposition législative est réglementaire, même celles du *Code criminel*, mais je n'interprète pas le par. (2) de l'art. 91 comme autorisant par lui-même l'adoption d'une loi fédérale qui ne fait que créer un délit statutaire, sanctionné par voie de poursuite civile privée et applicable, comme en l'espèce, à l'ensemble des relations commerciales dans n'importe quelle activité, même si elle ne relève pas de la compétence législative fédérale. S'il y a eu des arrêts qui ont

³⁵ [1938] S.C.R. 100.

³⁶ [1936] S.C.R. 398.

³⁵ [1938] R.C.S. 100.

³⁶ [1936] R.C.S. 398.

affirmative conclusion here would, in my opinion, go even farther in the opposite direction.

What is evident here is that the Parliament of Canada has simply extended or intensified existing common and civil law delictual liability by statute which at the same time has prescribed the usual civil remedies open to an aggrieved person. The Parliament of Canada can no more acquire legislative jurisdiction by supplementing existing tort liability, cognizable in provincial Courts as reflective of provincial competence, than the provincial legislatures can acquire legislative jurisdiction by supplementing the federal criminal law: see *Johnson v. Attorney-General of Alberta*³⁷.

One looks in vain for any regulatory scheme in s. 7, let alone s. 7(e). Its enforcement is left to the chance of private redress without public monitoring by the continuing oversight of a regulatory agency which would at least lend some colour to the alleged national or Canada-wide sweep of s. 7(e). The provision is not directed to trade but to the ethical conduct of persons engaged in trade or in business, and, in my view, such a detached provision cannot survive alone unconnected to a general regulatory scheme to govern trading relations going beyond merely local concern. Even on the footing of being concerned with practices in the conduct of trade, its private enforcement by civil action gives it a local cast because it is as applicable in its terms to local or intraprovincial competitors as it is to competitors in interprovincial trade.

It is said, however, that s. 7, or s. 7(e), in particular, may be viewed as part of an overall scheme of regulation which is exemplified by the very Act of which it is a part and, also, by such related statutes in the industrial property field as the *Patent Act*, R.S.C. 1970, c. P-4, the *Copyright*

semblé aller trop loin dans la restriction du pouvoir fédéral en matière d'échanges et de commerce, une conclusion affirmative, en l'espèce, irait à mon avis, encore plus loin dans la direction opposée.

Il est évident qu'ici le Parlement du Canada a simplement donné plus d'ampleur et d'importance à la notion de responsabilité délictuelle reconnue par le droit civil et la *common law* en adoptant une loi qui prescrit en même temps les redressements civils ordinaires que la victime pouvait déjà réclamer. Le Parlement du Canada ne peut pas plus élargir son autorité législative en ajoutant à la responsabilité civile existante, qui est du ressort des tribunaux provinciaux en tant que matière de compétence provinciale, que les législatures provinciales peuvent élargir leur autorité législative en ajoutant au droit criminel fédéral: voir *Johnson c. Le procureur général d'Alberta*³⁷.

C'est en vain qu'on cherche dans l'art. 7, à plus forte raison dans l'al. e), un système de réglementation. L'application en est laissée à l'initiative des particuliers, sans contrôle public par un organisme qui surveillerait de façon permanente l'application des règlements, ce qui donnerait au moins quelque apparence de fondement à la prétention que l'al. e) de l'art. 7 est de portée nationale ou qu'il vise tout le Canada. L'objet de la disposition n'est pas le commerce mais l'éthique des personnes qui s'adonnent au commerce ou aux affaires, et, à mon avis, on ne peut maintenir une semblable disposition seule et sans lien avec un système général régissant les relations commerciales dépassant l'intérêt local. Même en disant qu'elle vise des pratiques commerciales, son application pour action civile à l'instance des particuliers lui donne un caractère local parce qu'elle vise, dans ses termes, des concurrents locaux ou à l'intérieur d'une même province aussi bien que des concurrents au niveau interprovincial.

On dit toutefois que l'art. 7, ou l'al. e) en particulier, peut être considéré comme une partie d'un système général de réglementation englobant la loi même où il est inséré ainsi que des lois connexes comme la *Loi sur les brevets*, S.R.C. 1970, c. P-4, la *Loi sur le droit d'auteur*, S.R.C.

³⁷ [1954] S.C.R. 127.

³⁷ [1954] R.C.S. 127.

Act, R.S.C. 1970, c. C-30 and the *Industrial Design Act*, R.S.C. 1970, c. I-8.

The *Trade Marks Act* and the *Patent Act*, as the keystones of the arch, are characterized by public registers and administrative controls which are not applied in any way to s. 7. This is also true of copyright legislation but, of course, both patents and copyrights are expressly included in the catalogue of enumerated federal powers and the exclusive federal control here excludes any provincial competence. That is not so in the case of unfair competition as it is dealt with in s. 7 of the *Trade Marks Act*. Trade mark legislation (and industrial design legislation, also providing for a registration system, would come under the same cover) has been attributed to the federal trade and commerce power in a cautious pronouncement on the matter by the Privy Council in *Attorney-General of Ontario v. Attorney-General of Canada*³⁸. That case, which is relied on here by the respondent and by the Attorney-General of Canada, was concerned with certain provisions of the *Dominion Trade and Industry Commission Act*, 1935 (Can.), c. 59 (repealed by 1949 (Can. 2nd sess.), c. 31, s. 9). The Act provided for a national mark, Canada Standard or C.S., which was vested in the Crown in right of Canada, and which could be applied to goods which met the requirements for its use established by the legislation. No one was compelled to use it even if the standards for its use were met. It was a form of non-compulsory regulation, inviting a sanction only if the mark was used without satisfying the qualifying conditions.

In the course of sustaining this aspect of the Act, the Privy Council took the opportunity to comment on the validity of existing federal trade marks legislation saying (at p. 417) that "no one has challenged the competence of the Dominion to pass such legislation. If challenged, one obvious source of authority would appear to be the class of subjects enumerated in s. 91(2), the regulation of trade and commerce".

³⁸ [1937] A.C. 405.

1970, c. C-30 et la *Loi sur les dessins industriels*, S.R.C. 1970, c. I-8.

La *Loi sur les marques de commerce* et la *Loi sur les brevets*, qui sont les pivots du système se distinguent par des registres publics et un contrôle administratif que ne prévoit aucunement l'art. 7. Cela est également vrai de la loi sur le droit d'auteur mais, on le sait, les brevets et le droit d'auteur sont expressément mentionnés dans la liste des matières de compétence fédérale et le pouvoir fédéral exclusif y exclut toute compétence provinciale. Ce n'est pas le cas pour la concurrence déloyale visée à l'art. 7 de la *Loi sur les marques de commerce*. Dans *Attorney-General of Ontario v. Attorney-General of Canada*³⁸, le Conseil privé a, non sans précaution, rattaché la loi sur les marques de commerce (ce qui vaudrait pareillement pour la loi sur les dessins industriels qui prévoit également un régime d'enregistrement) à la compétence fédérale en la matière d'échanges et de commerce. Cet arrêt, sur lequel s'appuient, en l'espèce, l'intimée et le Procureur général du Canada, touchait certaines dispositions de la *Loi sur la Commission fédérale du commerce et de l'industrie*, 1935 (Can.), c. 59, (abrogée par 1949 (Can. 2^e session), c. 31, art. 9). Cette loi instituait une marque de commerce nationale, Canada Standard ou C.S. qui était déclaré appartenir à Sa Majesté du chef du Canada, et qui pouvait être apposée aux marchandises conformes aux exigences établies par la loi pour son utilisation. Personne n'était obligé de s'en servir, même si ses marchandises répondaient aux exigences. C'était un genre de réglementation facultative sanctionnée seulement si la marque était utilisée sans se conformer aux conditions prescrites.

Reconnaissant la validité de cet aspect de la loi, le Conseil privé profita de l'occasion pour dire sur la validité de la loi existante touchant les marques de commerce (à la p. 417) [TRADUCTION] «personne n'a contesté la compétence du Dominion à adopter cette législation. Si on le contestait, on pourrait évidemment s'appuyer sur la catégorie de sujets énumérés au par. (2) de l'art. 91, la réglementation des échanges et du commerce».

³⁸ [1937] A.C. 405.

The Supreme Court of Canada, when the foregoing case was before it (*In re Dominion Trade and Industry Commission Act, 1935*³⁹) considered not only ss. 18 and 19 of the 1935 Act respecting the C.S. mark (which it held was *ultra vires* but on which it was reversed by the Privy Council), but also s. 14 which provided for government approval of agreements between persons engaged in any specific industry, in which there was wasteful or demoralizing competition, for controlling and regulating prices. This provision was held to be *ultra vires* because it contemplated application to individual agreements which might relate to trade which was entirely local. The Supreme Court of Canada added this (at p. 382):

If confined to external trade and interprovincial trade, the section might well be competent under head no. 2 of section 91; and if the legislation were in substance concerned with such trade, incidental legislation in relation to local trade necessary in order to prevent the defeat of competent provisions might also be competent; but as it stands, we think this section is invalid.

No appeal was taken on this provision to the Privy Council, and, in my view, the Supreme Court did not consider that s. 14 could be saved on the basis of being part of a scheme of regulation.

I think that in the present case this is *a fortiori* so when s. 7 has not only been focussed on interprovincial or external trade but has not been brought under a regulatory authority in association with the scheme of public control operating upon trade marks. To refer to trade mark regulation as a scheme for preventing unfair competition and to seek by such labelling to bring s. 7 within the area of federal competence is to substitute nomenclature for analysis.

I come to consider, finally, whether s. 7, including s. 7(e), can be supported as federal legislation in implementation of an obligation assumed by Canada under an international treaty or convention. There are two important issues that arise in this connection. First, assuming that I have cor-

Lorsque la Cour suprême du Canada a entendu cette dernière affaire (Renvoi sur la *Loi sur la Commission fédérale du commerce et de l'industrie, 1935*³⁹) elle n'a pas examiné seulement les art. 18 et 19 visant la marque C.S. (qu'elle a jugés *ultra vires*, décision infirmée par le Conseil privé), elle a aussi étudié l'art. 14 qui prescrivait que le gouvernement pouvait approuver des ententes conclues en vue de contrôler et de réglementer les prix, entre personnes engagées dans des industries particulières au sein desquelles aurait existé une concurrence ruineuse ou démoralisante. On a jugé cette disposition *ultra vires* parce qu'elle pouvait s'appliquer à des ententes qui pourraient avoir trait à un commerce absolument local. La Cour suprême du Canada a ajouté (à la p. 382):

S'il se limitait au commerce extérieur et au commerce interprovincial, ledit article pourrait bien ressortir à la rubrique n° 2 de l'art. 91; et si la loi portait, en substance, sur un commerce de ce genre, une loi accessoire relative au commerce local et nécessaire pour empêcher l'échec des dispositions régulières pourrait également être constitutionnelle; mais nous estimons que, dans son texte actuel, cet article est invalide.

Il n'y a pas eu d'appel au Conseil privé à l'égard de cette opinion et la Cour suprême, à mon avis, n'a pas jugé que l'art. 14 pouvait être maintenu comme partie d'un système de réglementation.

Je crois qu'en l'espèce, on en arrive *a fortiori* à la même conclusion puisque non seulement l'art. 7 ne vise pas essentiellement le commerce interprovincial ou extérieur mais de plus il n'est pas relié à un organisme de surveillance rattaché au système de contrôle public qui s'exerce sur les marques de commerce. Parler de réglementation relative aux marques de commerce comme d'un système pour prévenir la concurrence déloyale et vouloir de la sorte faire tomber l'art. 7 dans le domaine de la compétence fédérale équivaut à remplacer l'analyse par la nomenclature.

J'en arrive enfin à examiner si l'on peut dire de l'art. 7, y compris l'al. e), qu'il est de la compétence législative fédérale, parce qu'il vise à exécuter une obligation contractée par le Canada en vertu d'un traité ou d'une convention internationale. Il y a deux questions importantes soulevées à

³⁹ [1936] S.C.R. 379.

³⁹ [1936] R.C.S. 379.

rectly concluded that s. 7, as it stands, is outside of federal legislative power, does the *Labour Conventions*⁴⁰ case, stand in the way of federal power to enact it in implementation of an international obligation arising out of an international treaty or convention? Second, if the answer to that is "no" and there is such power, was there a proper implementation of an international obligation in the enactment of s. 7?

The *Labour Conventions* case is too well-known to require either quotation or statement of its holding. In *Francis v. The Queen*⁴¹, at p. 621, the then Chief Justice of this Court, Kerwin C.J., speaking for himself and two other members, Taschereau and Fauteux JJ. (each of whom later became Chief Justice), said that it might be necessary in the future to consider (which I take to mean reconsider) the judgment in the *Labour Conventions* case. Lord Wright, who sat as a member of the Board in that case, said in a later *ex cathedra* comment (see (1955), 33 Can. Bar Rev. 1123, at pp. 1125 ff.) that the Judicial Committee has expressed a view of ss. 91 and 92 of the *British North America Act* in that case which he could not reconcile with the federal general power under the opening words of s. 91, nor with what had been said by the Privy Council in the *Aeronautics*⁴² case, and in the *Radio*⁴³ case.

In the latter case, Lord Dunedin, speaking for the Privy Council, said this (at p. 312):

... Canada as a Dominion is one of the signatories to the convention. In a question with foreign powers the persons who might infringe some of the stipulations in the convention would not be the Dominion of Canada as a whole but would be individual persons residing in Canada. These persons must so to speak be kept in order by legislation and the only legislation that can deal with them all at once is Dominion legislation. This idea of

cet égard. D'abord, prenant pour acquis que j'ai à juste titre conclu que l'art. 7, dans son texte actuel, ne relève pas de la compétence fédérale, est-ce que l'arrêt relatif aux *Conventions du travail*⁴⁰, empêche le pouvoir fédéral de décréter une loi pour exécuter une obligation internationale découlant d'un traité ou accord international? En second lieu, si la réponse à cette question est négative et le pouvoir fédéral n'est pas ainsi restreint, l'art. 7 est-il une disposition législative régulièrement décrétée pour exécuter une obligation internationale?

L'arrêt relatif aux *Conventions du travail* est trop bien connu pour qu'il soit nécessaire d'en citer ou d'en résumer les conclusions. Dans *Francis c. La Reine*⁴¹, à la p. 621, le juge Kerwin, alors juge en chef de cette Cour, parlant en son nom et au nom des juges Taschereau et Fauteux (chacun d'eux deviendra plus tard juge en chef), a déclaré qu'il pourrait être nécessaire dans l'avenir de considérer (ce qui, je crois, veut dire reconsidérer) l'arrêt rendu dans l'affaire des *Conventions du travail*. Lord Wright, qui siégeait au Conseil privé lorsque cette affaire a été entendue, a déclaré plus tard dans un commentaire *ex cathedra* (voir (1955), 33 Rev. du Bar. Can. 1123, aux pp. 1125 ss.) que l'opinion exprimée par le Comité judiciaire dans cette affaire, à l'égard des art. 91 et 92 de l'*Acte de l'Amérique du Nord britannique*, ne pouvait se concilier avec la compétence générale du fédéral énoncée au début de l'art. 91, ni avec les opinions exprimées par le Conseil privé dans les arrêts sur l'*Aéronautique*⁴², et la *Radiocommunication*.⁴³

Dans ce dernier arrêt, Lord Dunedin parlant au nom du Conseil privé, a dit (à la p. 312):

[TRADUCTION] ... Le Canada, en tant que Dominion, est l'un des signataires de la Convention. Dans un différend avec des puissances étrangères, les stipulations de la Convention pourront être violées par des personnes demeurant au Canada et non pas par le Dominion du Canada. Ces personnes doivent, si l'on peut dire, être disciplinées au moyen de lois, et, les seules lois qui peuvent s'appliquer en même temps à elles toutes sont

⁴⁰ [1937] A.C. 326.

⁴¹ [1956] S.C.R. 618.

⁴² [1932] A.C. 54.

⁴³ [1932] A.C. 304.

⁴⁰ [1937] A.C. 326.

⁴¹ [1956] R.C.S. 618.

⁴² [1932] A.C. 54.

⁴³ [1932] A.C. 304.

Canada as a Dominion being bound by a convention equivalent to a treaty with foreign powers was quite unthought of in 1867. It is the outcome of the gradual development of the position of Canada vis-à-vis to the mother country Great Britain, which is found in these later days expressed in the Statute of Westminster. It is not, therefore, to be expected that such a matter should be dealt with in explicit words in either s. 91 or s. 92. The only class of treaty which would bind Canada was thought of as a treaty by Great Britain, and that was provided for by s. 132. Being, therefore, not mentioned explicitly in either s. 91 or s. 92, such legislation falls within the general words at the opening of s. 91 which assign to the Government of the Dominion the power to make laws "for the peace order and good government of Canada in relation to all matters not coming within the classes of subjects by this Act assigned exclusively to the legislatures of the Provinces." In fine, though agreeing that the Convention was not such a treaty as is defined in s. 132, their Lordships think that it comes to the same thing. . . .

In another *ex cathedra* statement, a former member of this Court, the late Mr. Justice Rand, also expressed the view that the residual power of the Parliament of Canada comprehended plenary authority to legislate to implement international obligations assumed by Canada, regardless of whether the subject matter fell otherwise within or outside of federal competence: see RAND, "Some Aspects of Canadian Constitutionalism" (1960), 38 Can. Bar Rev. 135, at p. 142.

Although the foregoing references would support a reconsideration of the *Labour Conventions* case, I find it unnecessary to do that here because, assuming that it was open to Parliament to pass legislation in implementation of an international obligation by Canada under a treaty or Convention (being legislation which it would be otherwise beyond its competence), I am of the opinion that it cannot be said that s. 7 was enacted on that basis.

The obligation is said to have arisen under the International Convention for the Protection of Industrial Property (the Union Convention of Paris) of March 20, 1883, as revised at Brussels, December 14, 1900, at Washington, June 2, 1911, at the Hague, November 6, 1925 and at London,

les lois du Dominion. On était loin de penser en 1867 que le Canada, en tant que Dominion, pourrait être lié par une convention équivalant à un traité conclu avec des puissances étrangères. C'est la conséquence du développement graduel de la position du Canada vis-à-vis de sa mère patrie, la Grande-Bretagne, que l'on trouve consignée de nos jours dans le Statut de Westminster. On ne peut donc pas s'attendre à voir cette question visée en termes explicites, pas plus dans l'art. 91 que dans l'art. 92. Le seul genre de traité susceptible de lier le Canada était, pensait-on alors, un traité signé par la Grande-Bretagne et l'art. 132 y pourvoyait. N'étant mentionné de façon explicite ni dans l'art. 91 ni dans l'art. 92, un tel objet de législation tombe sous le coup des termes généraux du début de l'art. 91, qui assignent au gouvernement fédéral le pouvoir de faire des lois «pour la paix, l'ordre et le bon gouvernement du Canada, relativement à toutes les matières ne tombant pas dans les catégories de sujets par le présent acte exclusivement assignés aux législatures des provinces». Somme toute, tout en admettant que la Convention n'est pas un traité au sens de l'art. 132, leurs Seigneuries croient que cela revient au même. . . .

Dans une autre déclaration *ex cathedra*, un juge retraité de cette Cour, feu le juge Rand, a aussi exprimé l'opinion que le pouvoir résiduaire du Parlement du Canada lui conférait pleine autorité de légiférer pour exécuter les obligations internationales contractées par le Canada, même quand l'objet de l'accord international ne relève pas de la compétence fédérale: voir RAND, «Some Aspects of Canadian Constitutionalism» (1960), 38 Rev. du Bar. Can. 135, à la p. 142.

Même si ce que je viens de mentionner pouvait justifier un nouvel examen de l'affaire des Conventions du travail, je ne le trouve pas nécessaire en l'espèce, car en supposant que le Parlement pouvait légiférer pour exécuter une obligation internationale contractée par le Canada en vertu d'un accord ou d'un traité (dans un domaine qui autrement ne relèverait pas de sa compétence), je suis d'avis qu'on ne peut pas dire que l'art. 7 a été ainsi édicté.

On prétend que l'obligation a pris naissance en vertu de la Convention internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle (la Convention d'Union de Paris) intervenue le 20 mars 1883 modifiée subséquemment à Bruxelles, le 14 décembre 1900, à Washington, le 2 juin 1911, à La

June 2, 1934. Canada's instrument of accession to the latest of the above-mentioned revisions (there was a later one, that of Stockholm, July 14, 1967 to which Canada acceded but it has no bearing on this case) was deposited on June 26, 1951 and the revised Convention came into force on July 30, 1951. The *Trade Marks Act*, of which s. 7 is part, was enacted in 1953 by 1952-53 (Can.), c. 49, with effect from July 1, 1954.

Article 1, s. 2 of the Convention as revised provides as follows:

The protection of industrial property is concerned with patents, utility models, industrial designs or models, trade marks, trade names and indications of source or appellations of origin, and the repression of unfair competition.

Article 10*bis* is the only article that deals with protection against unfair competition. It reads as follows:

1. The countries of the Union are bound to assure to nationals of such countries effective protection against unfair competition.

2. Any act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matters constitutes an act of unfair competition.

3. The following in particular shall be prohibited:

(1) all acts of such a nature as to create confusion by any means whatever with the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;

(2) false allegations in the course of trade of such a nature as to discredit the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;

(3) indications or allegations the use of which in the course of trade is liable to mislead the public as to the nature, the manufacturing process, the characteristics, the suitability for their purpose, or the quantity of the goods.

It is couched in terms of obligation and its provisions bear a similarity to s. 7(e) and as well to s. 7(a) and (b). There are no parallels, except by an overextension of language, with s. 7(d) and none with s. 7(c).

Haye, le 6 novembre 1925 et à Londres, le 2 juin 1934. Il y en a eu une autre par la suite, à Stockholm, le 14 juillet 1967, le Canada l'a agréée mais elle est ici sans intérêt. L'instrument de ratification par le Canada des autres modifications ci-dessus mentionnées a été déposé le 26 juin 1951 et la Convention modifiée est entrée en vigueur le 30 juillet 1951. La *Loi sur les marques de commerce*, dont fait partie l'art. 7, a été adoptée en 1953 par 1952-53 (Can.), c. 49, et est entrée en vigueur le 1^{er} juillet 1954.

Le paragraphe 2 de l'art. 1 de la Convention modifiée se lit comme suit:

La protection de la propriété industrielle a pour objet d'invention, les modèles d'utilité, les dessins ou modèles industriels, les marques de fabrique ou le commerce, les marques de service, le nom commercial et les indications de provenance ou appellations d'origine, ainsi que la répression de la concurrence déloyale.

L'article 10*bis* est le seul qui traite de la protection contre la concurrence déloyale. Il se lit comme suit:

1. Les pays de l'Union sont tenus d'assurer aux ressortissants de l'Union une protection effective contre la concurrence déloyale.

2. Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

3. Notamment devront être interdits:

(1) Tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n'importe quel moyen avec l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent.

(2) Les allégations fausses, dans l'exercice du commerce, de nature à discréditer l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent.

(3) Les indications ou allégations dont l'usage, dans l'exercice du commerce, est susceptible d'induire le public en erreur sur la nature, le mode de fabrication, les caractéristiques, l'aptitude à l'emploi ou la qualité des marchandises.

Ce texte est rédigé en termes d'obligations. Ces dispositions ont une certaine ressemblance avec l'al. e) de l'art. 7 de même qu'avec les al. a) et b). Rien ne correspond à l'al. c) et ce n'est que par extension exagérée qu'on peut établir une parallèle avec l'al. d).

There is nothing in the *Trade Marks Act* of 1953 to indicate that it was passed in implementation of the aforementioned Convention except that there is a reference to the Convention in the interpretation section and there is a definition of "country of origin" and "country of the Union", which bring in the Convention. These references are for a very narrow purpose of trade mark regulation, as is evident from ss. 5, 29 and 33 of the *Trade Marks Act*. They do not, in themselves, support the conclusion that the Act was passed in implementation of the Convention, and certainly not that s. 7 was so enacted.

In my opinion, assuming Parliament has power to pass legislation implementing a treaty or convention in relation to matters covered by the treaty or convention which would otherwise be for provincial legislation alone, the exercise of that power must be manifested in the implementing legislation and not be left to inference. The Courts should be able to say, on the basis of the expression of the legislation, that it is implementing legislation. Of course, even so, a question may arise whether the legislation does or does not go beyond the obligations of the treaty or convention.

Express reference existed in the various pieces of legislation which were the subject of the decision of this Court and of the Privy Council in the *Labour Conventions* case, *supra*. When that legislation was referred to this Court, being entitled, in brief, *References re The Weekly Rest in Industrial Undertakings Act, The Minimum Wages Act and The Limitation of Hours of Work Act*⁴⁴, the Order in Council under which the references were made recited what was the fact, namely, that the three Acts "were respectively passed, as appears from the recitals set out in the preambles of the said Acts, for the purpose of enacting the necessary legislation to enable Canada to discharge certain obligations declared to have been assumed by Canada ...". In an earlier reference to this Court, *Reference re Legislative Jurisdiction over Hours of Labour*⁴⁵, which concerned a draft con-

Il n'y a rien dans la *Loi des marques de commerce* de 1953 qui indique qu'elle a été adoptée pour mettre en vigueur la Convention ci-dessus mentionnée sauf que dans l'article d'interprétation il y a renvoi à la Convention et définition de «pays d'origine» et de «pays de l'Union», celle-ci se rattachant à la Convention. Ces renvois visent uniquement la réglementation des marques de commerce, comme il appert des art. 5, 29 et 33 de la *Loi sur les marques de commerce*. Par eux-mêmes, ils n'étaient pas la conclusion que la loi a été adoptée pour mettre en vigueur la Convention et certainement pas que l'art. 7 a été adopté à cette fin.

A mon avis, en supposant que le Parlement a le pouvoir de légiférer pour mettre en vigueur un traité ou une convention à l'égard de matières qui en font l'objet mais autrement relèveraient de la compétence législative provinciale seulement, il faut que cela ressorte clairement du texte de la loi visant la mise en vigueur et ne soit pas objet de déduction. Les tribunaux doivent être capables de décider, d'après le texte, qu'il s'agit d'une loi de mise en vigueur. Évidemment, même dans ce cas, on pourra toujours soulever la question de savoir si la loi dépasse ou ne dépasse pas les obligations naissant du traité ou de la convention.

Dans les diverses lois qui ont fait l'objet de la décision de cette Cour et de celle du Conseil privé dans l'affaire des *Conventions du travail*, *supra*, on renvoyait expressément à la convention. Lorsque ces lois ont été soumises à l'appréciation de cette Cour, sous le titre abrégé, *Renvoi relatif à la Loi sur le repos hebdomadaire dans les établissements industriels, la Loi sur les salaires minima et la Loi sur la limitation des heures de travail*⁴⁴, le décret de renvoi énonçait le fait à savoir que les trois lois [TRADUCTION] «avaient respectivement passées, comme il appert des exposés dans leurs préambules, aux fins d'édicter la législation nécessaire pour permettre au Canada de remplir les obligations qu'il déclare avoir assumées ...». Dans un renvoi antérieur à cette Cour, *In Re La compétence législative quant aux heures de travail*⁴⁵, lequel visait un projet de convention sur la limita-

⁴⁴ [1936] S.C.R. 461.

⁴⁵ [1925] S.C.R. 505.

⁴⁴ [1936] R.C.S. 461.

⁴⁵ [1925] R.C.S. 505.

vention on limitation of hours of work in industrial undertakings, adopted by the International Labour Conference of the League of Nations, the Order in Council directing the reference recited the opinion of the Minister of Justice that there was no enacting obligation upon the Parliament of Canada but only an obligation to bring any draft convention "before the authority or authorities within whose competence the matter lies for the enactment of legislation or other action". The opinion of the Court on this Reference proceeded on this footing.

In the absence of an express declaration in the *Trade Marks Act* that the Act as a whole, including s. 7, or s. 7 itself was enacted in implementation of the obligations of the Convention, above referred to, I would not hold that there has been a valid exercise in this case of the federal treaty or convention implementing power, assuming such a power exists in the present case.

The position which I reach in this case is this. Neither s. 7 as a whole, nor section 7(e), if either stood alone and in association only with s. 53, would be valid federal legislation in relation to the regulation of trade and commerce or in relation to any other head of federal legislative authority. There would, in such a situation, be a clear invasion of provincial legislative power. Section 7 is, however, nourished for federal legislative purposes in so far as it may be said to round out regulatory schemes prescribed by Parliament in the exercise of its legislative power in relation to patents, copyrights, trade marks and trade names. The subparagraphs of s. 7, if limited in this way, would be sustainable, and, certainly, if s. 7(e) whose validity is alone in question here, could be so limited, I would be prepared to uphold it to that extent. I am of opinion, however (and here I draw upon the exposition of s. 7(e) in the *Eldon Industries* case), that there is no subject matter left for s. 7(e) in relation to patents, copyright, trade marks and trade names when once these heads of legislative power are given an effect under the preceding subparagraphs of s. 7. In any event, in the present case the facts do not bring into issue any question of patent, copyright or trade mark infringement or

tion des heures de travail dans les entreprises industrielles, adopté par la Conférence internationale du travail de la Société des nations, le Gouverneur général en Conseil en déférant l'affaire a énoncé l'avis du ministre de la Justice que le Parlement du Canada n'était pas obligé de légiférer mais qu'on se devait seulement de soumettre tout projet de convention [TRADUCTION] «à l'autorité ou aux autorités compétentes en la matière en vue de l'adoption d'une loi ou de toute autre mesure». La Cour a exprimé son avis sur ce renvoi à partir de cet exposé.

En l'absence d'une déclaration expresse dans la *Loi sur les marques de commerce* que dans son ensemble, l'art. 7 inclus, ou que l'art. 7 lui-même, a été édicté pour exécuter les obligations de la convention mentionnée ci-dessus, je ne considère pas qu'il y ait, en l'espèce, exercice de la compétence fédérale relative à la mise en œuvre d'un traité ou d'une convention, en supposant que cette compétence existe.

En l'espèce, j'en viens à la conclusion suivante. Ni l'art. 7 dans son ensemble, ni l'al. e) considéré seul ou en relation avec l'art. 53, n'est une loi fédérale valide relative à la réglementation des échanges et du commerce ou une autre rubrique de compétence fédérale. Il y a empiètement sur la compétence législative provinciale dans la situation comme elle se présente. Toutefois l'art. 7 comprend des dispositions visant les fins de la loi fédérale dans la mesure où l'on peut les considérer comme un complément des systèmes de réglementation établis par le Parlement dans l'exercice de sa compétence à l'égard des brevets, du droit d'auteur, des marques de commerce et des noms commerciaux. Si les alinéas de l'art. 7 se limitaient à cela, ils seraient valides et, si l'al. e) qui est le seul dont la constitutionnalité soit contestée en l'espèce, pouvait être ainsi restreint, je serais certainement prêt, à maintenir dans cette mesure sa validité. Je suis toutefois d'avis (et ici je m'inspire de l'étude de l'al. e) dans l'affaire *Eldon Industries*), que l'al. e) n'a plus d'objet à l'égard des brevets, du droit d'auteur, des marques de commerce et des noms commerciaux après que ces rubriques du pouvoir législatif ont été appliquées aux alinéas précédents. De toute façon, en l'espèce, les faits ne soulèvent

any tortious dealing with such matters or with trade names. There is here merely an alleged breach of contract by a former employee, a breach of confidence and a misappropriation of confidential information. It is outside of federal competence to make this the subject of a statutory cause of action.

In the result, I would allow the appeal, in respect of those clauses of the interlocutory injunction which are in dispute here and direct that those clauses be expunged and that the judgment of the Federal Court be varied accordingly. The appellants are entitled to their costs in the Federal Court of Appeal and in this Court. There will be no costs to or against the intervenants. This direction is, of course, without prejudice to any action that the respondent may wish or be able to take in a provincial Court.

The judgment of Martland, Judson, and de Grandpré JJ. was delivered by

DE GRANDPRÉ J.—The constitutional question raised by this appeal arises in a narrow factual context. In the words of Jackett C.J., in the Court of Appeal (at pp. 1158-9):

The respondent has been in the heating equipment business for several years and the appellant MacDonald worked for the respondent and a predecessor company for almost 10 years ending up as a vice-president of the respondent. When he entered into the employ of the predecessor company, MacDonald signed an agreement, the preamble of which reads in part as follows:

... realizing that, by virtue of my said employment, I will be in a position to acquire, by observation and communication, vital and confidential information regarding the constructions and principles embodied in—and the problems dealt with in the production of—the devices and structures made, sold, developed or used by this company in connection with its business during the term of my employment;

and para. 5 of which reads:

aucune question de contre-façon de brevet ou d'usurpation de droit d'auteur ou de marque de commerce ni aucun délit relié à ces matières ou à un nom commercial. Il n'y a rien d'autre que l'allégation d'une violation de contrat par un ex-employé, un abus de confiance et d'une appropriation frauduleuse de renseignements confidentiels. Une législation ayant pour objet un droit d'action statutaire à cet égard n'est pas de compétence fédérale.

Par conséquent, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, à l'égard des clauses de l'injonction interlocutoire qui sont en litige en l'espèce, d'ordonner que ces clauses soient supprimées et que le jugement de la Cour fédérale soit modifié en conséquence. Les appelants ont droit à leurs dépens en Cour d'appel fédérale et en cette Cour. Il n'y aura pas d'adjudication de dépens en faveur des intervenants ou contre eux. Ceci, évidemment, sans préjudice à toute action que l'intimée voudra ou pourra intenter devant un tribunal provincial.

Le jugement des juges Martland, Judson et de Grandpré a été rendu par

LE JUGE DE GRANDPRÉ—Les faits qui donnent naissance à la question constitutionnelle soulevée en ce pourvoi, sont très circonscrits. Le juge en chef Jackett, de la Cour d'appel, décrit le contexte comme suit (aux pp. 1158-9):

L'intimée fait depuis plusieurs années le commerce de matériel de chauffage; l'appellant MacDonald a été au service de l'intimée et d'une compagnie remplacée par cette dernière pendant presque 10 ans et il est arrivé jusqu'au poste de vice-président. Lorsqu'il est entré au service de la compagnie remplacée par l'intimée, MacDonald a souscrit un engagement dont le préambule est rédigé en partie de la façon suivante:

[TRADUCTION] ... me rendant compte que, grâce à mon dit emploi, je serai en mesure d'acquérir, par mes observations et par des communications qui me seront faites, des renseignements confidentiels et d'importance capitale relatifs aux méthodes de construction et aux principes utilisés dans les appareils et dispositifs fabriqués, vendus, mis au point ou utilisés par la présente compagnie (et aux difficultés que provoque leur production) dans le cours de ses affaires, durant toute la période où je serai au service de la compagnie;

La clause cinq dudit engagement est libellée de la façon suivante:

I will not divulge to any unauthorized person any information or knowledge acquired by reason of my employment by the company.

While still in the respondent's employ, MacDonald caused the appellant Railquip Enterprises Ltd. to be incorporated and he has controlled Railquip at all relevant times.

During the last part of his period of employment with the respondent, MacDonald participated in the preparation of a bid made by the respondent to supply 500 boxcar heater assemblies to the Canadian National Railway Company. MacDonald ceased to work for the respondent on April 15, 1971, and on May 1, 1971, he submitted a tender, presumably in Railquip's name, to supply boxcar heaters to Canadian National, and as a result of that tender, Railquip obtained an order for 150 heater assemblies. In preparing the tender in question MacDonald made use of knowledge, which he acquired as an employee of the respondent, of the figures on which the respondent's tender was based. To prepare those figures had taken considerable work on the part of the respondent's employees. In connection with this bid by the corporation that he controlled, MacDonald also made use of and disclosed other confidential information acquired during the course of his employment with the respondent. In addition, he took from the respondent's possession a number of documents belonging to the respondent that bore on the matter.

By its action, respondent seeks relief by way of injunction, damages and other conclusions of an accessory nature. Upon filing its statement of claim, respondent gave notice of a motion for an interlocutory injunction. This remedy was essentially granted by Walsh J. in words to be found at p. 243 of 6 C.P.R. (2d) 204. In appeal, this judgment was amended so that the substance of the Order at this time restrains appellant from

- 1) using any invention belonging to respondent and covered by two patents;
- 2) using confidential information acquired by reason of MacDonald's employment;
- 3) using any document therein acquired;

[TRANSLATION] Je ne divulguerai à aucune personne non autorisée quelque renseignement obtenu ou quelque connaissance acquise du fait de mon emploi par la compagnie.

Alors qu'il était encore employé par l'intimée, MacDonald s'est occupé de la constitution en corporation de l'appelante, la Railquip Enterprises Ltd., dont il a toujours été l'actionnaire majoritaire.

Au cours des derniers mois où il a été employé par l'intimée, MacDonald a participé à la préparation d'une soumission présentée par cette dernière pour la fourniture de 500 installations de chauffage de wagons de chemin de fer au Canadien National. MacDonald a quitté son emploi chez l'intimée le 15 avril 1971 et, le 1^{er} mai 1971, il a présenté une soumission, probablement au nom de la Railquip, pour la fourniture d'installations de chauffage de wagons de chemin de fer au Canadien National. Suite à cette soumission, la Railquip a obtenu une commande de 150 installations de chauffage. Pour préparer ladite soumission, MacDonald s'est servi des connaissances qu'il avait acquises, à titre d'employé de l'intimée, et des chiffres sur lesquels se fondait la soumission de l'intimée. La détermination de ces montants avait exigé un travail considérable de la part des employés de l'intimée. Pour permettre à la compagnie dont il était l'actionnaire majoritaire de préparer cette soumission, MacDonald a aussi employé et dévoilé d'autres renseignements confidentiels acquis pendant qu'il était employé par l'intimée. En outre, il s'est emparé d'un certain nombre de documents relatifs à cette affaire que l'intimée avait en sa possession et qui lui appartenaient.

Dans son action, l'intimée demande un redressement par voie d'injonction, des dommages-intérêts ainsi que d'autres conclusions auxiliaires. En produisant sa déclaration, l'intimée a donné avis d'une requête pour injonction interlocutoire. Celle-ci a été accordée en substance par le juge Walsh dans les termes que l'on trouve à la p. 243 de 6 C.P.R. (2d) 204. Le jugement de première instance a été modifié en appel de sorte qu'en résumé l'ordonnance actuelle interdit aux appelants de

- 1) utiliser toute invention appartenant à l'intimée et couverte par deux brevets;
- 2) utiliser tout renseignement confidentiel acquis par le fait que MacDonald était au service de l'intimée;
- 3) utiliser tout document acquis à cette occasion;

4) effecting delivery of, or accepting orders for, equipment infringing respondent's patents;

5) keeping in their possession any document belonging to respondent.

Notwithstanding the reference in paras. 1 and 4 above to respondent's patents, the judgments below have not pronounced the interlocutory injunction for the reason that respondent had made out a *prima facie* case of violation by appellant of its patent rights. The following extract from p. 224 of the trial judgment makes it abundantly clear:

It appears therefore that defendants have a serious contestation to make on the question of patent infringement and that I should not issue an interlocutory injunction at this stage of the proceedings, on the basis of this alleged infringement alone.

In the absence of specific allegations of copyright infringement in the original statement of claim and affidavits supporting same, plaintiff's case at this stage of the proceedings must therefore depend on the application of s. 7 of the *Trade Marks Act*, ...

It is in that light that must be read the Order of the former Chief Justice defining the constitutional question. The sole issue is to determine on the facts of this case whether absent an infringement of a patent, of a trade mark, of a copyright, of a trade name, and given the bare allegation of misappropriation of confidential information by a former employee, s. 7(e) is *ultra vires* of the Parliament of Canada.

Having had the advantage of reading the reasons prepared for delivery by the Chief Justice, I would dispose of this appeal as he proposes. I do not see how the criminal law power can be invoked here in support of the validity of s. 7(e) standing alone. As to the trade and commerce power, I share the view that the facts of this case do not permit its application, the contract between the individual appellant and respondent being of a private nature and involving essentially private rights.

4) livrer du matériel constituant une contrefaçon des brevets de l'intimée ou accepter des commandes pour ce matériel;

5) garder en leur possession tout document appartenant à l'intimée.

Malgré le renvoi aux brevets de l'intimée dans les al. 1 et 4 ci-dessus, les cours d'instance inférieure n'ont pas accordé l'injonction interlocutoire parce que l'intimée avait établi que la contrefaçon de ses brevets d'invention par les appelants paraissait fondée. Le passage suivant de la p. 224 du jugement de première instance l'indique clairement:

Il semble donc que les défendeurs peuvent contester sérieusement les allégations de la demanderesse sur la question de la contrefaçon de brevets et que je ne dois pas accorder une injonction interlocutoire en l'état actuel de la procédure en me fondant uniquement sur la contrefaçon qu'allègue la demanderesse.

En l'absence d'allégations précises de contrefaçon de droits d'auteur dans la première déclaration et dans les affidavits présentés à l'appui de celle-ci, le sort de la demande dépend donc, en l'état actuel de la procédure, de l'application de l'art. 7 de la *Loi sur les marques de commerce*, ...

C'est dans ce contexte qu'il faut interpréter l'ordre de l'ex-juge en chef qui a défini la question constitutionnelle. La seule question en litige est de décider, selon les faits en l'espèce, si, en l'absence de contrefaçon d'un brevet, d'une marque de commerce, d'un droit d'auteur, ou d'un nom commercial, et étant donné la simple allégation d'appropriation frauduleuse de renseignements confidentiels par un ex-employé, l'al. e) de l'art. 7 est *ultra vires* du Parlement du Canada.

J'ai eu l'avantage de lire les motifs rédigés par le Juge en chef et je suis d'avis de décider ce pourvoi de la façon qu'il propose. Je ne vois pas comment la compétence en matière de droit criminel peut être invoquée ici à l'appui de la validité de l'al. e) de l'art. 7 considéré isolément. Quant à la compétence relative au trafic et au commerce, je souscris à l'opinion que les faits en l'espèce ne permettent pas de l'appliquer, puisque le contrat entre l'appellant et l'intimée est de nature privée et concerne essentiellement des droits privés.

Respondent's other submission, that s. 7(e) is legislation enacted by Parliament under the Treaty making power of Canada, at first attracted me. Upon further examination, it seems however that this argument cannot be accepted for the simple reason that the Treaty to which it refers does not deal with unfair competition in a vacuum but only in a context which is not created by the facts of this case. The Union Convention of Paris for the Protection of Industrial Property of March 20, 1883 was revised on various occasions and finally at London, on June 2, 1934. It is to that London Revision that Canada adhered by Instrument of Accession deposited on June 26, 1951. The purpose of that Convention is to be found in art. 1:

1. The countries to which the present Convention applies constitute themselves into a Union for the protection of industrial property.
2. The protection of industrial property is concerned with patents, utility models, industrial designs or models, trade marks, trade names and indications of source or appellations of origin, and the repression of unfair competition.

Articles 4 to 10 thereof deal at length with patents, trade marks, etc. Article 10*bis* is the only one dealing with unfair competition:

1. The countries of the Union are bound to assure to persons entitled to the benefits of the Union an effective protection against unfair competition.
2. Every act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matters constitutes an act of unfair competition.
3. The following acts among others shall be prohibited:
 - (1) All manner of acts of such a nature as to create confusion by any means whatsoever with the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities of a competitor;
 - (2) False allegations, in the course of trade, of such a nature as to discredit the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities of a competitor.

Sweeping as this text might appear, it does not in my view afford any support to s. 7(e) when there has been a finding as here that respondent's industrial property (other than unfair competition)

L'autre prétention de l'intimée à savoir que l'al. e) de l'art. 7 est une mesure législative adoptée par le Parlement en vertu de la compétence du Canada de signer des traités, a retenu, à première vue, mon attention. Toutefois en l'examinant de plus près, il semble qu'on ne peut admettre cet argument pour la simple raison que le traité qu'il mentionne ne traite pas de la concurrence déloyale considérée isolément mais uniquement dans un contexte qu'on ne trouve pas ici. La Convention d'Union de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle intervenue le 20 mars 1883 a été modifiée à différentes reprises et finalement à Londres, le 2 juin 1934. C'est à la version telle que modifiée à Londres que le Canada a adhéré en déposant le 26 juin 1951 un instrument de ratification. L'article 1 de cette Convention en expose le but:

1. Les pays auxquels s'applique la présente convention sont constitués à l'état d'Union pour la protection de la propriété industrielle.
2. La protection de la propriété industrielle a pour objet les brevets d'invention, les modèles d'utilité, les dessins ou modèles industriels, les marques de fabrique ou de commerce, les marques de service, le nom commercial et les indications de provenance ou appellations d'origine, ainsi que la répression de la concurrence déloyale.

Les articles 4 à 10 traitent longuement des brevets, des marques de commerce, etc. L'article 10*bis* est le seul qui parle de concurrence déloyale:

1. Les pays de l'Union sont tenus d'assurer aux ressortissants de l'Union une protection effective contre la concurrence déloyale.
2. Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
3. Notamment devront être interdits:
 - (1) Tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n'importe quel moyen avec l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent.
 - (2) Les allégations fausses, dans l'exercice du commerce, de nature à discréditer l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent.

Malgré la portée générale que semble avoir le texte, il ne fournit à mon avis aucun fondement à l'al. e) de l'art. 7 lorsqu'il y a conclusion, comme en l'espèce, qu'il n'y a pas violation de la propriété

as such has not been invaded. Article 10*bis* must be read in the context of the other articles of the Convention, none of which deals with the contractual relationship between employer and employee.

I would allow the appeal.

Appeal allowed with costs.

Solicitors for the appellants: Ogilvy, Cope, Porteous, Hansard, Marler, Montgomery & Renault, Montreal.

Solicitors for the respondent: Gowling & Henderson, Ottawa.

Solicitor for the Attorney General of Canada: George W. Ainsley, Ottawa.

Solicitors for the Attorney General of Quebec: Geoffrion & Prud'homme, Montreal.

Solicitor for the Attorney General of Ontario: J. D. Hilton, Toronto.

industrielle comme telle de l'intimée (autrement que par concurrence déloyale). L'article 10*bis* doit s'interpréter dans le contexte des autres articles de la Convention dont aucun ne traite des relations contractuelles entre employeur et employé.

Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs des appelants: Ogilvy, Cope, Porteous, Hansard, Marler, Montgomery & Renault, Montréal.

Procureurs de l'intimée: Gowling & Henderson, Ottawa.

Procureur du procureur général du Canada: George W. Ainsley, Ottawa.

Procureurs du procureur général du Québec: Geoffrion & Prud'homme, Montréal.

Procureur du procureur général de l'Ontario: J. D. Hilton, Toronto.