

T-1274-13  
2014 FC 76

T-1274-13  
2014 CF 76

**Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc. and  
Victoria's Secret (Canada) Corp. (Plaintiffs)**

**Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc. et  
Victoria's Secret (Canada) Corp. (demandereses)**

v.

c.

**Thomas Pink Limited (Defendant)**

**Thomas Pink Limited (défenderesse)**

**INDEXED AS: VICTORIA'S SECRET STORES BRAND  
MANAGEMENT, INC. v. THOMAS PINK LIMITED**

**RÉPERTORIÉ : VICTORIA'S SECRET STORES BRAND  
MANAGEMENT, INC. c. THOMAS PINK LIMITED**

Federal Court, Hughes J.—Toronto, January 21 and 22,  
2014.

Cour fédérale, juge Hughes—Toronto, 21 et 22 janvier  
2014.

*Trade-marks — Practice — Motion by defendant under Federal Courts Rules, r. 220 for order dismissing action at issue on basis plaintiffs not having standing to bring action since not considered “interested person[s]” within meaning of Trade-marks Act, s. 53.2 — Defendant taking action against plaintiffs in United Kingdom (U.K.) for infringement of trade-mark registration — One plaintiff, Victoria's Secret Stores Brand Management Inc., filing trade-mark application in Canada consisting of word PINK — Plaintiffs seeking, inter alia, declaration that use of PINK not contrary to Act — Whether plaintiffs having standing to prosecute action taking into account provisions of Trade-marks Act, particularly s. 53.2 — Act, ss. 53.2, 57, definition of “person interested” in s. 2 thereof examined — Having regard to these provisions, “person interested” having to demonstrate they are affected or reasonably apprehend they will be affected — Based on case law examined, “person interested” having to demonstrate reasonable apprehension commercial interest it has, or may have, may be affected — Based on evidence, applicable law, plaintiffs constituting “person interested” within meaning of Act, s. 53.2 — Plaintiffs' apprehension reasonable since affiliate sued in U.K. — Despite parties' peaceful co-existence in Canada for several years, no guarantee of continued peaceful co-existence — Therefore, plaintiffs having “reasonable apprehension” that Canadian commercial activities may be challenged by defendant by litigation or otherwise under Act — Consequently, plaintiffs having standing; action having to proceed — Motion dismissed.*

*Marques de commerce — Pratique — Requête par la défenderesse en vertu de la règle 220 des Règles des Cours fédérales, afin que soit ordonné le rejet de l'action en litige au motif que les demandereses n'avaient pas qualité pour intenter l'action, du fait qu'elles n'étaient pas des « personne[s] intéressée[s] » au sens de l'art. 53.2 de la Loi sur les marques de commerce — La défenderesse a intenté une action au Royaume-Uni (R.-U.) pour la contrefaçon d'une marque communautaire déposée — Une des demandereses, Victoria's Secret Stores Brand Management Inc., a produit une demande d'enregistrement au Canada pour la marque de commerce constituée du mot PINK — Les demandereses sollicitaient, entre autres, un jugement déclarant que l'utilisation du mot PINK n'est pas contraire à la Loi — Il s'agissait de savoir si les demandereses avaient qualité pour intenter l'action compte tenu des dispositions de la Loi sur les marques de commerce et plus particulièrement de l'art. 53.2 de cette Loi — Les art. 53.2 et 57 de la Loi et la définition de « personne intéressée » à l'art. 2 de celle-ci ont été examinés — S'agissant de ces dispositions, la « personne intéressée » doit démontrer qu'elle est atteinte ou qu'elle a des motifs valables d'apprehender qu'elle sera atteinte — Selon la jurisprudence examinée, la « personne intéressée » doit démontrer qu'elle a des motifs valables d'apprehender l'atteinte d'un intérêt commercial, actuel ou éventuel — Selon la preuve et le droit applicable, les demandereses étaient une « personne intéressée » au sens de l'art. 53.2 de la Loi — Les motifs d'apprehension des demandereses étaient valables, car une société de son groupe faisait déjà l'objet d'une poursuite au R.-U. — Bien qu'au Canada il y ait apparemment coexistence pacifique entre les parties depuis plusieurs années, rien ne garantissait qu'il allait en être ainsi à l'avenir — Par conséquent, les demandereses avaient des « motifs valables d'apprehender » que la défenderesse conteste leurs activités commerciales au Canada, sous le régime de la Loi, que ce soit devant les tribunaux ou autrement — Les demandereses*

This was a motion by the defendant, under rule 220 of the *Federal Courts Rules*, for an order dismissing the action at issue on the basis that the plaintiffs did not have standing to bring it since they were not “interested person[s]” within the meaning of section 53.2 of the *Trade-marks Act*. The defendant took an action against the plaintiffs in the United Kingdom (U.K.), in particular, for infringement of trade-mark registration. As well, one of the plaintiffs, Victoria’s Secret Stores Brand Management Inc., filed a trade-mark application with the Canadian Intellectual Property Office consisting of the word PINK in stylized block letters to be registered for a broad range of products, including personal care products and clothing. An examiner from the Office found the trade-mark to be confusing with a registered trade-mark owned by the defendant, which consists of the word PINK in stylized block letters registered for a range of wares such as furnishings and clothing. In their statement of claim, the plaintiffs sought a declaration that their use of PINK and other related names in association with its wares and services at issue was not contrary to the Act. They identified themselves as owners of a number of Canadian registered trade-marks and applications and alleged, *inter alia*, that a corporation related to them was being sued by the defendant in the U.K. for infringement of certain trade-marks including PINK and that they had been selling their products in Canada concurrently with those of the defendant without confusion.

The issue was whether the plaintiffs had standing to prosecute the action pleaded in the statement of claim taking into account the provisions of the *Trade-marks Act* and more particularly section 53.2 thereof.

*Held*, the motion should be dismissed.

Section 53.2 of the Act was the principal focus of the question of law at issue and provides that “any interested person” may seek an order where it appears that there has been “any act [which] has been done contrary to this Act”. The word “person interested” is defined in section 2 of the Act. Based on sections 53.2 and 57 and the definition of “person interested” in section 2 of the Act, a “person interested” must demonstrate that they are affected or “reasonably apprehend” that they will be affected by an act or omission done by another contrary to the provisions of the Act. On the basis of case law examined herein, a “person interested” must

*avaient donc qualité et l’action devait se poursuivre — Requête rejetée.*

Il s’agissait d’une requête déposée par la défenderesse en vertu de la règle 220 des *Règles des Cours fédérales*, afin que soit ordonné le rejet de l’action en litige au motif que les demanderessees n’avaient pas qualité pour intenter l’action, du fait qu’elles n’étaient pas des « personne[s] intéressée[s] » au sens de l’article 53.2 de la *Loi sur les marques de commerce*. La défenderesse a intenté une action contre les demanderessees au Royaume-Uni (R.-U.), plus particulièrement, pour la contrefaçon d’une marque communautaire déposée. De plus, l’une des demanderessees, Victoria’s Secret Stores Brand Management Inc., a produit une demande d’enregistrement au Bureau canadien des marques de commerce pour la marque de commerce constituée du mot PINK en caractères d’imprimerie stylisés et visant une vaste gamme de produits, dont des produits de soins personnels et des vêtements. Un examinateur du Bureau a estimé que la marque de commerce prêtait à confusion avec la marque de commerce déposée de la défenderesse, constituée du mot PINK en caractères d’imprimerie stylisés et visant une gamme de marchandises, par exemple des accessoires vestimentaires et des vêtements. Dans leur déclaration, les demanderessees ont sollicité un jugement déclarant que l’emploi de la marque PINK ainsi que d’autres noms commerciaux connexes en liaison avec les marchandises et les services en litige ne contrevient pas à la Loi. Elles se sont identifiées comme étant les propriétaires d’un certain nombre de marques de commerce déposées et de demandes de marque de commerce au Canada et ont allégué, entre autres, que la défenderesse avait intenté une poursuite au R.-U. contre une société qui leur est liée, pour contrefaçon de certaines marques de commerce, dont la marque PINK, et qu’elles vendaient leurs produits au Canada en même temps que la défenderesse vendait les siens, sans que cela n’ait créé de confusion.

Il s’agissait de savoir si les demanderessees avaient qualité pour intenter l’action exposée dans la déclaration compte tenu des dispositions de la *Loi sur les marques de commerce* et plus particulièrement de l’article 53.2 de cette loi.

*Jugement* : la requête doit être rejetée.

L’article 53.2 de la Loi, lequel est principalement visé par la question de droit qui a été posée en l’espèce, prévoit que « toute personne intéressée » peut solliciter la délivrance d’une ordonnance lorsqu’il semble « qu’un acte a été accompli contrairement à la présente loi ». L’expression « personne intéressée » est définie à l’article 2 de la Loi. Selon les articles 53.2 et 57 et la définition d’une « personne intéressée » à l’article 2 de la Loi, la « personne intéressée » doit démontrer qu’elle est atteinte ou qu’elle a « des motifs valables d’appréhender » qu’elle sera atteinte par tout acte ou omission à l’encontre de la Loi. Selon la jurisprudence examinée aux

demonstrate a reasonable apprehension that a commercial interest that it has, or may have, may be affected.

In this case, it had to be determined whether the plaintiffs could proceed with their action, or one very much like it, and whether the defendant could defend the action, possibly with a counterclaim. Based on the evidence and the applicable law, the plaintiffs were a “person interested” within the meaning of section 53.2 of the Act since the law requires that a large and liberal view be taken as to the definition of such a person and, in particular, whether such a person has a “reasonable apprehension” that it might be sued by the defendant under the Act. The plaintiffs’ apprehension was reasonable—they were already being sued in a similar fashion in the U.K. The defendant itself, in its pleadings in the U.K. action, referenced the activities of the plaintiff in Canada; thus, a reasonable person would infer that the defendant was quite aware of the plaintiffs’ activities in Canada. A trade-marks officer noted that confusion between the marks of the parties may likely exist. While there has been apparent peaceful co-existence in Canada for five or more years, there was no guarantee of continued peaceful co-existence in Canada. Therefore, the plaintiffs had a “reasonable apprehension” that their Canadian commercial activities may be challenged by the defendant by litigation or otherwise under the Act. Consequently, the plaintiffs had standing and the action had to proceed.

#### STATUTES AND REGULATIONS CITED

*Federal Courts Rules*, SOR/98-106, r. 220.  
*Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 2 “person interested”, 11.19, 53.2, 57.

#### CASES CITED

##### CONSIDERED:

*BBM Canada v. Research In Motion Limited*, 2011 FCA 151, [2013] 1 F.C.R. 117; *Burmah-Castrol (Canada) Ltd. v. Nasolco Inc.* (1974), 16 C.P.R. (2d) 193 (F.C.T.D.); *Fairmont Resort Properties Ltd. v. Fairmont Hotel Management, L.P.*, 2008 FC 876, 67 C.P.R. (4th) 404; *Apotex Inc. v. Registrar of Trade-marks*, 2010 FC 291, 81 C.P.R. (4th) 459.

MOTION by the defendant under rule 220 of the *Federal Courts Rules* for an order dismissing the action at issue on the basis that the plaintiffs did not have

présentes, la « personne intéressée » doit démontrer qu’elle a des motifs valables d’appréhender l’atteinte d’un intérêt commercial, actuel ou éventuel.

En l’espèce, il fallait déterminer si les demandereses pouvaient poursuivre la présente action, ou une autre qui lui ressemblerait beaucoup, et si la défenderesse devait répondre à la présente action et assurer sa défense, en présentant éventuellement une demande reconventionnelle. Selon la preuve et le droit applicable, les demandereses étaient une « personne intéressée » au sens de l’article 53.2 de la Loi, étant donné que le droit exige d’interpréter de manière large et libérable la définition d’une telle personne, particulièrement la possibilité qu’une telle personne ait « des motifs valables d’appréhender » une poursuite de la défenderesse fondée sur la Loi. Les motifs d’appréhension des demandereses étaient valables; elles faisaient déjà l’objet d’une poursuite semblable au R.-U. Dans l’action qu’elle a intentée au R.-U., la défenderesse a elle-même fait allusion dans ses actes de procédure aux activités de la demanderesse au Canada; une personne raisonnable en déduirait donc que la défenderesse était bien au fait des activités des demandereses au Canada. Un examinateur du Bureau des marques de commerce s’est dit d’avis qu’il pouvait y avoir une probabilité de confusion entre les marques des parties. Bien qu’au Canada il y ait apparemment coexistence pacifique depuis au moins cinq ans, rien ne garantissait qu’il allait en être ainsi à l’avenir. Par conséquent, les demandereses avaient des « motifs valables d’appréhender » que la défenderesse conteste leurs activités commerciales au Canada, sous le régime de la Loi, que ce soit devant les tribunaux ou autrement. Les demandereses avaient donc qualité et l’action devait se poursuivre.

#### LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

*Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 2 « personne intéressée », 11.19, 53.2, 57.  
*Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106, règle 220.

#### JURISPRUDENCE CITÉE

##### DÉCISIONS EXAMINÉES :

*BBM Canada c. Research In Motion Limited*, 2011 CAF 151, [2013] 1 R.C.F. 117; *Burmah-Castrol (Canada) Ltd. c. Nasolco Inc.*, [1974] A.C.F. n° 304 (1<sup>re</sup> inst.) (QL); *Fairmont Resort Properties Ltd. c. Fairmont Hotel Management, L.P.*, 2008 CF 876; *Apotex Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, 2010 CF 291.

REQUÊTE déposée par la défenderesse en vertu de la règle 220 des *Règles des Cours fédérales*, afin que soit ordonné le rejet de l’action en litige au motif que les

standing to bring it since they were not “interested person[s]” within the meaning of section 53.2 of the *Trade-marks Act*. Motion dismissed.

## APPEARANCES

*Dale E. Schlosser* for plaintiffs.  
*Mark L. Robbins* and *Noelle Engle-Hardy* for defendant.

## SOLICITORS OF RECORD

*McMillan LLP*, Toronto, for plaintiffs.  
*Bereskin & Parr LLP*, Toronto, for defendant.

*The following are the reasons for order and order rendered in English by*

[1] HUGHES J.: The defendant Thomas Pink Limited has brought this motion under the provisions of rule 220 of the *Federal Courts Rules* [SOR/98-106] for an order dismissing the action on the basis that the plaintiffs, collectively Victoria's Secret, do not have standing to bring this action, in that they are not “interested persons” within the meaning of section 53.2 of the *Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13 [the Act]. For the reasons that follow, I find that the plaintiffs are such interested persons and therefore the action shall proceed.

[2] By an order of Prothonotary Aalto dated October 28, 2013, the question of law that I am to determine is framed as follows:

Do the Plaintiffs have standing to prosecute the action pleaded in the Statement of Claim taking into account the provisions of the Trade-marks Act and more particularly section 53.2 thereof?

[3] Paragraph 3 of that order provides:

demandereses n'avaient pas qualité pour intenter l'action, du fait qu'elles n'étaient pas des « personne[s] intéressée[s] » au sens de l'article 53.2 de la *Loi sur les marques de commerce*. Requête rejetée.

## ONT COMPARU

*Dale E. Schlosser* pour les demandereses.  
*Mark L. Robbins* et *Noelle Engle-Hardy* pour la défenderesse.

## AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

*McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l.*, Toronto, pour les demandereses.  
*Bereskin & Parr S.E.N.C.R.L., s.r.l.*, Toronto, pour la défenderesse.

*Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance et de l'ordonnance rendus par*

[1] LE JUGE HUGHES : Thomas Pink Limited, la défenderesse, a déposé la présente requête en vertu de la règle 220 des *Règles des Cours fédérales* [DORS/98-106], afin que soit ordonné le rejet de la présente action au motif que les demandereses (collectivement, Victoria's Secret) n'ont pas qualité pour intenter l'action, du fait qu'elles ne sont pas des « personne[s] intéressée[s] » au sens de l'article 53.2 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13 [la Loi]. Pour les motifs qui suivent, je conclus que les demandereses sont bien des personnes intéressées et qu'il convient donc que l'action se poursuive.

[2] Dans une ordonnance datée du 28 octobre 2013, le protonotaire Aalto a formulé comme suit la question de droit que j'ai à trancher :

[TRADUCTION] Les demandereses ont-elles qualité pour intenter l'action exposée dans la déclaration compte tenu des dispositions de la Loi sur les marques de commerce et plus particulièrement de l'article 53.2 de cette loi?

[3] Le paragraphe 3 de cette ordonnance prévoit ce qui suit :

In determining the question in paragraph 2, all facts as pleaded in the Statement of Claim, including the facts as pleaded in the U.K. action, shall be taken as true.

[4] The U.K. action referred to in paragraph 3 of the order is claim No. CC13PO1798 in the Patents County Court, Community Trade Marks Court, wherein Thomas Pink Limited is claimant, and Victoria's Secret UK Limited is defendant.

[5] In addition to the foregoing, the parties have agreed that I may take into consideration a trade-mark application filed with the Canadian Trade-marks Office [Canadian Intellectual Property Office] by Victoria's Secret Stores Brand Management Inc., No. 1610249, consisting of the word PINK in stylized block letters sought to be registered for a broad range of products; including personal care products and clothing—including shirts—and an examiner's report from that office dated 29 July, 2013; wherein the examiner considered the trade-mark to be confusing with a registered trade-mark owned by Thomas Pink, No. TMA 624,752, consisting of the word PINK in stylized block letters registered for a range of wares such as furnishings and clothing, including shirts.

#### PLEADINGS IN THIS ACTION

[6] The pleadings in this present action comprise only a statement of claim; no defence has been filed. The defendant has, instead, brought this motion.

[7] The relief claimed in the statement of claim is as follows:

1. The plaintiffs, Victoria's Secret Stores Brand Management Inc. and Victoria's Secret (Canada) Corp. (collectively referred to as "Victoria's Secret"), claim:

[TRADUCTION] Pour statuer sur la question posée au paragraphe 2, tous les faits allégués dans la déclaration, y compris les faits allégués dans l'action au R.-U., seront tenus pour avérés.

[4] L'action au R.-U. dont il est question au paragraphe 3 de l'ordonnance est l'action n° CC13PO1798 intentée par Thomas Pink Limited, la partie demanderesse, devant la Patents County Court, cour désignée en matière de marque communautaire, à l'encontre de Victoria's Secret UK Limited, la partie défenderesse.

[5] Outre ce qui précède, les parties ont convenu que je pouvais tenir compte de la demande d'enregistrement n° 1610249 produite par Victoria's Secret Stores Brand Management Inc. au Bureau canadien des marques de commerce pour la marque de commerce constituée du mot PINK en caractères d'imprimerie stylisés et visant une vaste gamme de produits, dont des produits de soins personnels et des vêtements — notamment des chemises. Elles ont aussi convenu que je pouvais considérer un rapport du 29 juillet 2013 dans lequel un examinateur du Bureau a dit estimer que la marque de commerce prêtait à confusion avec la marque de commerce déposée n° LMC 624,752 de Thomas Pink, constituée du mot PINK en caractères d'imprimerie stylisés et visant une gamme de marchandises, par exemple des accessoires vestimentaires et des vêtements, notamment des chemises.

#### ACTES DE PROCÉDURE DANS LA PRÉSENTE ACTION

[6] Les actes de procédure ne consistent qu'en une déclaration dans la présente action, aucune défense n'ayant été produite. La défenderesse a plutôt présenté la présente requête.

[7] La réparation demandée dans la déclaration est la suivante :

[TRADUCTION]

1. Les demanderesse, Victoria's Secret Stores Brand Management Inc. et Victoria's Secret (Canada) Corp. (collectivement, Victoria's Secret) sollicitent ce qui suit :

(1) a declaration that Victoria's Secret's use of PINK, VICTORIA'S SECRET PINK and the related "PINK" trade-marks and trade names listed in paragraph 7 below (together with the "VICTORIA'S SECRET PINK Marks") in association with the listed wares and services is not contrary to sections 7(b), 20 or 22 of the *Trade-marks Act*, with regard to the following registered trade-marks of the defendant:

(a) number of Canadian Registered Trade-marks and applications owned by Thomas Pink are listed, all include the word PINK in a block-letter design format or in combination with other words such as THOMAS PINK are listed)

(2) an injunction restraining the defendant, its servants, officers, agents, employees, related business entities, and persons or entities over which it has control from instituting, prosecuting or threatening any action against Victoria's Secret, or any of its affiliates with respect to Victoria's Secret's use of the VICTORIA'S SECRET PINK Marks;

(3) its costs of this action on the highest allowable scale, including H.S.T.; and;

(4) such further and other relief as this Court may deem just.

[8] At paragraph 2 of the statement of claim, the plaintiffs identify themselves. At paragraphs 3 to 5, the plaintiffs set out their activities with respect to the trade-mark VICTORIA'S SECRET and VICTORIA'S SECRET PINK:

3. Itself and through a predecessor, Victoria's Secret has carried on in Canada the business of selling women's intimate and other apparel, beauty and personal products and accessories for many years, all in association with the trade-mark VICTORIA'S SECRET. Victoria's Secret has extensively advertised its wares and services in association with the trade-mark VICTORIA'S SECRET in Canada, including by way of extensive advertising originating from the United States of America in print and television media which has been viewed in Canada.

4. Victoria's Secret has used in Canada the VICTORIA'S SECRET PINK Marks which are the subject of Application Nos. 1,610,249 and 1,592,606 below with the noted wares and services since at least as early as October 2009.

1) un jugement déclarant que l'emploi par Victoria's Secret des marques PINK et VICTORIA'S SECRET PINK ainsi que des marques de commerce et noms commerciaux « PINK » connexes énumérés au paragraphe 7 ci-dessous (ensemble, les marques VICTORIA'S SECRET PINK) en liaison avec les marchandises et les services énumérés ne contrevient ni à l'alinéa 7b) ni aux articles 20 et 22 de la *Loi sur les marques de commerce* compte tenu des marques de commerce déposées suivantes de la défenderesse :

a) (un certain nombre de marques de commerce déposées au Canada et demandes de Thomas Pink sont énumérées, qui toutes comprennent le mot PINK sous forme de dessin en caractères d'imprimerie ou conjointement avec d'autres mots, comme THOMAS PINK)

2) une injonction interdisant à la défenderesse et à ses préposés, dirigeants, mandataires et employés, aux entités commerciales qui lui sont apparentées, ainsi qu'aux personnes et aux entités sur lesquelles elle exerce un contrôle, d'intenter ou de menacer d'intenter une action contre Victoria's Secret, ou ses filiales, relativement à l'emploi par Victoria's Secret des marques VICTORIA'S SECRET PINK;

3) ses dépens dans le cadre de la présente action, calculés selon l'échelle la plus élevée, y compris la TVH;

4) toute autre mesure de réparation que la Cour estimera juste.

[8] Les demandresses se présentent au paragraphe 2 de la déclaration. Aux paragraphes 3 à 5, elles décrivent les activités qu'elles exercent en lien avec les marques de commerce VICTORIA'S SECRET et VICTORIA'S SECRET PINK :

[TRADUCTION]

3. Victoria's Secret ainsi que la société qu'elle a remplacée se sont livrées pendant de nombreuses années au Canada à la vente de sous-vêtements et autres produits intimes, produits de beauté et produits personnels ainsi que d'accessoires destinés aux femmes en liaison avec la marque de commerce VICTORIA'S SECRET. Victoria's Secret a largement annoncé ses marchandises et ses services en liaison avec la marque de commerce VICTORIA'S SECRET au Canada, notamment au moyen de publicité télévisée et imprimée à grande échelle provenant des États-Unis d'Amérique et diffusée au Canada.

4. Victoria's Secret emploie depuis au moins octobre 2009 au Canada les marques VICTORIA'S SECRET PINK visées par les demandes n<sup>os</sup> 1610249 et 1592606 ci-dessous en liaison avec les marchandises et services mentionnés.

5. Victoria's Secret sells products in Canada using the trade-mark VICTORIA'S SECRET, as well as numerous other trade-marks, including the VICTORIA'S SECRET PINK Marks.

[9] At paragraph 6 of the statement of claim, Victoria's Secret identify themselves as owners of a number of Canadian registered trade-marks and applications, some of which are for VICTORIA'S SECRET alone; some include the word PINK in addition to other words such as VICTORIA'S SECRET. One is the trade-mark application previously referred to, which is the word PINK alone in a block-letter design.

[10] At paragraphs 7 to 12 of the statement of claim, Victoria's Secret pleads the manner of its use of its trade-marks in Canada:

7. Victoria's Secret's website, [www.victoriasecret.com](http://www.victoriasecret.com) promotes the "PINK NATION", an online community providing members with access to special offers and events. Customers may also join the PINK NATION by downloading iPad and phone "apps", gaining access to additional branded experiences, activities, interactions and e-commerce opportunities. Over 3 million fans have downloaded the PINK NATION app for iPhone® and Android®; altogether, the PINK NATION has over 5.8 million registered members and is growing daily.
8. Victoria's Secret has extensively promoted the VICTORIA'S SECRET PINK Marks in social media, and international publications such as Seventeen, People, and Cosmopolitan.
9. Victoria's Secret Stores Brand Management Inc. has prominently featured its wares in association with the VICTORIA'S SECRET PINK Marks in the Victoria's Secret Fashion Show, an annual television broadcast on the CBS network that has become one of the most anticipated fashion events of the year, with viewership of more than ten million in recent years.

5. Victoria's Secret vend divers produits au Canada en faisant emploi de la marque de commerce VICTORIA'S SECRET ainsi que de nombreuses autres marques de commerce, dont les marques VICTORIA'S SECRET PINK.

[9] Au paragraphe 6 de la déclaration, les sociétés Victoria's Secret indiquent qu'elles sont les propriétaires d'un certain nombre de marques de commerce déposées et de demandes de marque de commerce au Canada, certaines de ces marques comportent VICTORIA'S SECRET seulement; certaines comportent le mot PINK s'ajoutant à d'autres mots, tels que les mots VICTORIA'S SECRET. Il s'agit dans un cas de la demande de marque de commerce déjà mentionnée, pour la marque constituée du seul mot PINK sous forme de dessin en caractères d'imprimerie.

[10] Aux paragraphes 7 à 12 de la déclaration, Victoria's Secret fait valoir, comme suit, de quelle manière elle emploie ses marques de commerce au Canada :

[TRADUCTION]

7. Sur son site Web, [www.victoriasecret.com](http://www.victoriasecret.com), Victoria's Secret encourage la participation à un réseau virtuel, « PINK NATION », qui donne accès à ses membres à des offres et à des événements spéciaux. Les clients peuvent aussi se joindre à PINK NATION en téléchargeant des applications pour iPad et téléphone et ainsi avoir accès à de nouvelles expériences, activités, interactions et occasions de commerce électronique, toutes mettant en jeu les marques de commerce. Plus de 3 millions de fans ont téléchargé l'application PINK NATION pour iPhone® et Android®; il y a dans l'ensemble plus de 5,8 millions de membres inscrits de PINK NATION, et ce nombre ne cesse de croître.
8. Victoria's Secret a largement fait la promotion des marques VICTORIA'S SECRET PINK dans les médias sociaux et dans diverses publications internationales telles que Seventeen, People et Cosmopolitan.
9. Victoria's Secret Stores Brand Management Inc. présente ses marchandises bien en évidence en liaison avec les marques VICTORIA'S SECRET PINK lors du Victoria's Secret Fashion Show, une émission diffusée annuellement sur le réseau CBS qui est devenue un événement mode parmi les plus attendus (plus de 10 millions de téléspectateurs ces dernières années).

- |   |  |
|---|--|
| <p>10. Victoria's Secret uses the VICTORIA'S SECRET PINK Marks on wares, tags for wares, labels, packaging, advertising, promotions and retail store signage.</p> <p>11. Victoria's Secret's wares bearing the VICTORIA'S SECRET PINK Marks are sold in its owned retail stores.</p> <p>12. Sales of wares bearing the VICTORIA'S SECRET PINK Marks have been very successful, yielding sales in Canada in excess of \$125 million between 2009 and 2013.</p> | <p>10. Victoria's Secret appose les marques VICTORIA'S SECRET PINK sur les marchandises, les étiquettes, les emballages, le matériel publicitaire et promotionnel et les affiches en magasin.</p> <p>11. Victoria's Secret vend dans ses magasins de détail ses marchandises arborant les marques VICTORIA'S SECRET PINK.</p> <p>12. Le volume de ventes de marchandises arborant les marques VICTORIA'S SECRET PINK a été sensationnel, les chiffres de ventes au Canada dépassant les 125 000 000 \$ entre 2009 et 2013.</p> |
|---|--|

[11] At paragraph 13 of the statement of claim, the plaintiffs identify the defendant Thomas Pink, and its activities in Canada. At paragraph 14, the plaintiffs allege that a corporation related to them has been sued by Thomas Pink in the United Kingdom for infringement of certain trade-marks, including PINK. At paragraph 15, the plaintiffs allege that they have sold their products in Canada concurrently with those of Thomas Pink without confusion:

[11] Au paragraphe 13 de la déclaration, les demanderesse décrivent la défenderesse Thomas Pink et les activités de celle-ci au Canada. Les demanderesse allèguent au paragraphe 14 que Thomas Pink a intenté une poursuite au Royaume-Uni contre une société qui leur est liée, pour contrefaçon de certaines marques de commerce, dont la marque PINK. Au paragraphe 15, les demanderesse allèguent qu'elles ont vendu leurs produits au Canada en même temps que Thomas Pink vendait les siens, sans que cela n'ait créé de confusion :

13. Thomas Pink Limited is a corporation incorporated under the laws of the United Kingdom with its head office at 1 Palmerston Court, London SW8 4AJ United Kingdom. Thomas Pink Limited is engaged in the sale of men's and women's formal shirts in Canada with Holt Renfrew stores in Vancouver, Calgary and Toronto. The Holt Renfrew store in Toronto is located at 50 Bloor Street West proximate Yonge Street.
14. Thomas Pink Limited has sued Victoria's Secret UK Limited in the United Kingdom, a company related to Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc. for alleged infringement of its trade-marks PINK THOMAS PINK JERMYN STREET LONDON and PINK Design, components present in the defendant's Registered Trade-marks and the defendant's Unregistered Trade-marks. The claim is dated May 10, 2013 and was made without prior notice to Victoria's Secret, or Victoria's Secret UK Limited. Victoria's Secret UK Limited has denied the salient allegations in the claim.

[TRADUCTION]

13. Thomas Pink Limited est constituée en société sous le régime des lois du Royaume-Uni; son siège social est situé au 1, Palmerston Court, Londres SW8 4AJ, Royaume-Uni. Au Canada, Thomas Pink Limited vend des chemises de cérémonie pour hommes et femmes dans les magasins Holt Renfrew à Vancouver, Calgary et Toronto. À Toronto, Holt Renfrew est situé au 50, rue Bloor Ouest, près de la rue Yonge.
14. Thomas Pink Limited a intenté une poursuite au Royaume-Uni contre Victoria's Secret UK Limited, une société liée à Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc., parce que celle-ci aurait contrefait ses marques PINK THOMAS PINK JERMYN STREET LONDON et dessin PINK, des composantes des marques de commerce déposées et non déposées de la défenderesse. La déclaration, datée du 10 mai 2013, a été présentée sans que Victoria's Secret ou Victoria's Secret UK Limited en aient eu préavis. Victoria's Secret UK Limited a nié les principales allégations qui figuraient dans la déclaration.

#### Concurrent Use

15. The parties have sold their wares and provided their services in Canada concurrently without confusion as to the source of such wares and services.

#### Emploi concomitant

15. Les parties ont vendu leurs marchandises et ont offert leurs services de manière concomitante au Canada, sans qu'il n'en ait découlé de la confusion quant à la source de ces marchandises et de ces services.

## PLEADINGS IN THE U.K. ACTION

[12] The pleadings in the U.K. action as they have been presented to me comprise:

- PARTICULARS OF CLAIM served by Thomas Pink's solicitors May 10, 2013;
- DEFENCE AND COUNTERCLAIM signed by Victoria's Secret's solicitors July 18, 2013; and
- REPLY AND DEFENCE TO COUNTERCLAIM signed by Thomas Pink's solicitors August 13, 2013.

[13] The claim made by Thomas Pink against a U.K. Victoria's Secret affiliate in the U.K. is for infringement of a (European) Community Trade Mark registration in which the word PINK is prominent and a U.K. trademark registration for the word PINK in block form, and for passing off having regard to the word PINK. The claim does refer to the use of the word PINK by affiliates of the U.K. defendant in Canada and the United States. At paragraphs 22 and 26 the claim alleges:

22. The defendant is a member of a group of companies which trades under the name "Victoria's Secret". The group sells principally lingerie, women's wear and perfume and beauty products through retail stores, catalogues and on the Internet. The majority of its business is in the USA and Canada.

...

26. In the USA and Canada, Pink Brand goods are sold from stores branded "Victoria's Secret", as well as from stand-alone stores branded "PINK".

## ACTES DE PROCÉDURE DANS L'ACTION INTENTÉE AU R.-U.

[12] Les actes de procédure dans l'action au R.-U. qui m'ont été présentés sont les suivants :

- TEXTE INTÉGRAL DE LA DÉCLARATION signifiée par les avocats de Thomas Pink le 10 mai 2013;
- DÉFENSE ET DEMANDE RECONVENTIONNELLE signées par les avocats de Victoria's Secret le 18 juillet 2013;
- RÉPONSE ET DÉFENSE RECONVENTIONNELLE signées par les avocats de Thomas Pink le 13 août 2013.

[13] Dans l'action qu'elle a intenté contre une société du groupe de Victoria's Secret au Royaume-Uni, Thomas Pink allègue la contrefaçon d'une marque communautaire déposée (Union européenne) dans laquelle le mot PINK figure de manière proéminente, ainsi que d'une marque déposée au Royaume-Uni constituée du mot PINK en caractères d'imprimerie, et la commercialisation trompeuse à l'égard du mot PINK. Thomas Pink mentionne dans la déclaration l'emploi du mot PINK au Canada et aux États-Unis par des filiales de la défenderesse dans l'action du Royaume-Uni. Il est allégué ce qui suit aux paragraphes 22 et 26 de la déclaration :

[TRADUCTION]

22. La défenderesse est membre d'un groupe de sociétés dont les activités sont exercées sous le nom de « Victoria's Secret ». Le groupe vend principalement de la lingerie fine, des vêtements pour femmes, des parfums et des produits de beauté dans des magasins de détail et par l'entremise de catalogues et d'Internet. Le groupe exerce la majeure partie de ses activités aux États-Unis et au Canada.

[...]

26. Aux États-Unis et au Canada, des produits de marque Pink sont vendus dans des magasins « Victoria's Secret », de même que dans des magasins autonomes « PINK ».

[14] At paragraph 37(2) of its claim in the U.K., Thomas Pink refers to the allegations made in paragraphs 25 to 35 (thus, 26 above) as illustrating Victoria's Secret's "acts of infringement" in the U.K.:

- (2) Pending disclosure and further investigations the claimant relies upon the uses and threatened uses of the word "PINK" in relation to the defendant's goods and services as described in paragraphs 25 to 35 above and as illustrated in the Annexes referred to in those paragraphs in support of, and as examples of, the defendant's acts of infringement.

[15] The defendant in the U.K. action, the Victoria's Secret affiliate, in its defence and counterclaim, in addition to its defences, sought revocation of the Community Trade Mark Registration. In its defence, Victoria's Secret UK addressed Thomas Pink's allegation respecting its use of trade-marks in Canada. At paragraphs 32 and 33, it said:

32. So far as the Defendant is aware there have been no instances of confusion (whether initial interest or otherwise) or association between the Claimant's business and the Defendant's business in either the United States of America or Canada. Moreover the Defendant is unaware of any alleged dilution or tarnishment of the Claimant's trade marks or business resulting from the aforesaid and extensive use of the VICTORIA'S SECRET PINK branding in either the United States of America or Canada.
33. At no time between 16 August 2005 and May 2013 did the Claimant suggest anything to the contrary to the Defendant despite both the Claimant and the Defendant carrying on business as aforesaid in the same or similar retail environments in the United States of America and Canada.

[16] In its reply in the U.K. action, Thomas Pink addressed Victoria's Secret's allegations respecting Canada at paragraphs 4 and 9:

[14] Au paragraphe 37(2) de sa déclaration, dans l'action intentée au R.-U., Thomas Pink décrit les allégations énoncées aux paragraphes 25 à 35 (parmi lesquels figure le paragraphe 26 ci-dessus) comme illustrant les [TRADUCTION] « actes de contrefaçon » commis par Victoria's Secret's au Royaume-Uni :

[TRADUCTION]

- (2) En attendant la communication et de plus amples examens, la demanderesse se fonde sur les emplois et les menaces d'emploi du mot « PINK » en liaison avec les biens et services de la défenderesse décrits aux paragraphes 25 à 35 qui précèdent et illustrés dans les annexes auxquelles ces paragraphes renvoient, pour affirmer que la défenderesse a commis des actes de contrefaçon et pour en donner des exemples.

[15] Dans sa défense et demande reconventionnelle, la défenderesse dans l'action intentée au R.-U., la filiale de Victoria's Secret, en plus d'énoncer ses moyens de défense, a sollicité la révocation de l'enregistrement de la marque communautaire. Dans sa défense, Victoria's Secret UK a répondu à l'allégation de Thomas Pink concernant son emploi de marques au Canada. Voici ce qu'elle a déclaré aux paragraphes 32 et 33 de sa défense :

[TRADUCTION]

32. À la connaissance de la défenderesse, il n'y a eu aucun cas de confusion (en termes d'intérêt initial ou autrement) ou d'association faite entre les activités de la demanderesse et les activités de la défenderesse, que ce soit aux États-Unis d'Amérique ou au Canada. La défenderesse n'a pas non plus eu connaissance que l'emploi répandu susmentionné de la marque VICTORIA'S SECRET PINK, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, aurait dilué ou terni les marques de commerce ou les activités de la demanderesse.
33. Jamais entre le 16 août 2005 et mai 2013 la demanderesse n'a-t-elle donné à entendre le contraire à la défenderesse, et ce, bien que la demanderesse et la défenderesse exercent leurs activités dans le même contexte de commerce de détail aux États-Unis et au Canada ou dans des contextes semblables.

[16] Dans sa réponse dans le cadre de l'action au R.-U., Thomas Pink a répondu aux allégations de Victoria's Secret concernant le Canada aux paragraphes 4 et 9 :

4. With regard to paragraph 19 of the defence and without prejudice to the claimant's contention that sales, advertising and promotion outside the UK/EU are irrelevant to the issues in this case:
- (1) The sales figures provided in paragraph 19 of the defence support the claimant's contentions made in paragraphs 22 and 23 of the particulars of claim that the majority of the defendant's and/or its corporate affiliates' business is in the USA and Canada.
  - (2) It is admitted that the defendant and/or its corporate affiliates has substantial sales in the USA and Canada and advertises extensively in those countries under the name Victoria's Secret.
  - (3) ...
  - (4) It is also admitted that the defendant and or its corporate affiliates has a substantial number of retail stores in the USA and Canada, makes substantial sales over the Internet in the USA and Canada and has followers on Twitter and Facebook. The precise figures set out in paragraphs 19(9), 19(10) and 19(11) of the defence are not known to the claimant and are not admitted.
  - (5) ...
- ...
9. With regard to paragraph 30 of the defence:
- (1) It is admitted that the claimant has supplied a range of men's and women's clothing in Canada since about 2009.
  - (2) It is admitted that the Victoria's Secret Group has traded under the Pink Brand in Canada since a date not known to the claimant.
  - (3) Paragraph 30 is otherwise not within the knowledge of the claimant and is not admitted.
- [TRADUCTION]
4. En réponse au paragraphe 19 de la défense et sans qu'il soit porté atteinte à l'argument de la demanderesse selon lequel les ventes et la publicité faites à l'extérieur du Royaume-Uni et des États-Unis n'ont rien à voir avec les questions en litige dans la présente affaire :
- (1) Les chiffres de vente mentionnés au paragraphe 19 de la défense étayent l'argument soulevé par la demanderesse aux paragraphes 22 et 23 du texte intégral de la déclaration selon lequel la défenderesse et/ou ses filiales exercent la plupart de leurs activités aux États-Unis et au Canada.
  - (2) Il est admis que la défenderesse et/ou ses filiales ont un important volume de ventes aux États-Unis et au Canada et font largement la publicité de leurs produits dans ces pays sous le nom de Victoria's Secret.
  - (3) [...]
  - (4) Il est aussi admis que la défenderesse et/ou ses filiales comptent un nombre important de magasins de détail aux États-Unis et au Canada, et qu'elles y font un nombre considérable de ventes par le biais d'Internet en plus d'avoir des abonnés sur Twitter et Facebook. La demanderesse ne dispose d'aucun renseignement quant aux chiffres précisés aux paragraphes 19(9), 19(10) et 19(11) de la défense et elle ne fait aucune admission à cet égard.
  - (5) [...]
- [...]
9. En réponse au paragraphe 30 de la défense :
- (1) Il est admis que la demanderesse offre en vente une gamme de vêtements pour hommes et pour femmes depuis 2009 au Canada.
  - (2) Il est admis que le groupe Victoria's Secret vend des produits de marque Pink au Canada depuis une date que la demanderesse ne connaît pas.
  - (3) La demanderesse n'est pas au courant des autres éléments mentionnés au paragraphe 30 et elle ne les admet pas.

## THE TRADE-MARKS ACT

[17] Section 53.2 of the *Trade-marks Act*, which is the principal focus of the question of law at issue, provides that “any interested person” may seek an order where it appears that there has been “any act [which] has been done contrary to this Act”:

Power of court to grant relief

**53.2** Where a court is satisfied, on application of any interested person, that any act has been done contrary to this Act, the court may make any order that it considers appropriate in the circumstances, including an order providing for relief by way of injunction and the recovery of damages or profits and for the destruction, exportation or other disposition of any offending wares, packages, labels and advertising material and of any dies used in connection therewith.

[18] The definitions provided in section 2 of the *Trade-marks Act* define both “person interested” and “*personne intéressée*”:

Definitions

2. ...

“person interested”  
« *personne intéressée* »

“person interested” includes any person who is affected or reasonably apprehends that he may be affected by any entry in the register, or by any act or omission or contemplated act or omission under or contrary to this Act, and includes the Attorney General of Canada;

[19] Whereas section 53.2 speaks of “interested person” (English) or “*personne intéressée*” (French), nothing turns on the difference. The “interested person” in the English version is reasonably to be considered to be the “person interested” in the definition in section 2; namely, any person affected or who reasonably apprehends that he or she will be affected by any act or omission under the *Trade-marks Act*.

[20] Subsection 57(1) of the *Trade-marks Act* should also be noted, as it permits a “person interested” to apply

## LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE

[17] L'article 53.2 de la *Loi sur les marques de commerce*, lequel est principalement visé par la question de droit qui a été posée en l'espèce, prévoit que « toute personne intéressée » peut solliciter la délivrance d'une ordonnance lorsqu'il semble « qu'un acte a été accompli contrairement à la présente loi » :

Pouvoir du tribunal d'accorder une réparation

**53.2** Lorsqu'il est convaincu, sur demande de toute personne intéressée, qu'un acte a été accompli contrairement à la présente loi, le tribunal peut rendre les ordonnances qu'il juge indiquées, notamment pour réparation par voie d'injonction ou par recouvrement de dommages-intérêts ou de profits, pour l'imposition de dommages punitifs, ou encore pour la disposition par destruction, exportation ou autrement des marchandises, colis, étiquettes et matériel publicitaire contrevenant à la présente loi et de toutes matrices employées à leur égard.

[18] Les expressions « personne intéressée » et « *person interested* » sont ainsi définies à l'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce* :

2. [...]

Définitions

« personne intéressée » Sont assimilés à une personne intéressée le procureur général du Canada et quiconque est atteint ou a des motifs valables d'appréhender qu'il sera atteint par une inscription dans le registre, ou par tout acte ou omission, ou tout acte ou omission projeté, sous le régime ou à l'encontre de la présente loi.

« personne intéressée »  
“*person interested*”

[19] L'article 53.2 renvoie soit à l'« *interested person* » dans la version anglaise soit à la « personne intéressée » dans la version française, mais rien ne découle d'une telle différence. L'« *interested person* » dans la version anglaise doit raisonnablement être considérée comme étant la « *person interested* » définie dans la version anglaise de l'article 2, c'est-à-dire quiconque est atteint ou a des motifs valables d'appréhender qu'il sera atteint par tout acte ou omission visé dans la *Loi sur les marques de commerce*.

[20] Il convient aussi de souligner que le paragraphe 57(1) de la *Loi sur les marques de commerce*

to this Court to expunge an entry on the register, such as a registered Trade-mark:

Exclusive jurisdiction of Federal Court

**57.** (1) The Federal Court has exclusive original jurisdiction, on the application of the Registrar or of any person interested, to order that any entry in the register be struck out or amended on the ground that at the date of the application the entry as it appears on the register does not accurately express or define the existing rights of the person appearing to be the registered owner of the mark.

[21] Having regard to the provisions of the definition of “person interested” in section 2 of the *Trade-marks Act*, and section 53.2 and section 57 of that Act, I conclude:

- a “person interested” must demonstrate that they are affected or “reasonably apprehend” that they will be affected by an act or omission done by another contrary to the provisions of the Act;
- section 57 is specific in being directed to expungement of entries on the register such as a registration of a trade-mark;
- section 53.2 must be broadly construed to be directed to any other act or omission done by another person, as may be contemplated by the Act.

## JURISPRUDENCE

[22] Many of the cases in this Court and the Federal Court of Appeal dealing with a “person interested” are in context of an application to expunge a registration of a trade-mark under section 57 of the Act. Many of the cases are dealt with as a motion to strike, which is somewhat different than a question of law. A motion to strike is determined on the basis of an arguable cause of action; whereas a question of law is a final determination of the matter. In the present case, Victoria’s Secret is not seeking to expunge any of Thomas Pink’s registered trade-marks; rather, it is seeking, in effect, a declaration that it is free to use certain of its trade-marks, notwithstanding those registrations.

autorise toute « personne intéressée » (« *person interested* ») à demander à la Cour de radier une inscription dans le registre telle qu’une marque de commerce déposée :

Jurisdiction exclusive de la Cour fédérale

**57.** (1) La Cour fédérale a une compétence initiale exclusive, sur demande du registraire ou de toute personne intéressée, pour ordonner qu’une inscription dans le registre soit biffée ou modifiée, parce que, à la date de cette demande, l’inscription figurant au registre n’exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque.

[21] S’agissant des dispositions de la définition d’une « personne intéressée » à l’article 2 de la *Loi sur les marques de commerce* et des articles 53.2 et 57 de cette loi, j’en suis venu aux conclusions suivantes :

- la « personne intéressée » doit démontrer qu’elle est atteinte ou qu’elle a « des motifs valables d’appréhender » qu’elle sera atteinte par tout acte ou omission à l’encontre de la Loi;
- l’article 57 vise de manière précise la radiation d’inscriptions dans le registre, comme l’enregistrement d’une marque de commerce;
- l’article 53.2 doit recevoir une interprétation large, de manière à ce qu’il s’applique à tout acte ou omission d’un tiers pouvant être visé par la Loi.

## JURISPRUDENCE PERTINENTE

[22] De nombreux jugements de la Cour et de la Cour d’appel fédérale traitant de la « personne intéressée » ont été rendus à l’égard de demandes de radiation, en application de l’article 57 de la Loi, d’une marque de commerce. Il s’agissait dans bien des cas d’une requête en radiation, ce qui diffère quelque peu d’un point de droit. Pour statuer sur une requête en radiation, le juge examine la cause d’action défendable; or, quand il statue sur un point de droit, il tranche définitivement la question posée. En l’espèce, Victoria’s Secret ne sollicite pas la radiation de l’une ou l’autre des marques déposées de Thomas Pink; elle demande plutôt en fait qu’un jugement soit prononcé la déclarant libre, malgré

[23] I will start with two general principles. The first is derived from the reasons of the Federal Court of Appeal in *BBM Canada v. Research In Motion Limited*, 2011 FCA 151, [2013] 1 F.C.R. 117, at paragraph 28, where Dawson J.A. for the Court wrote that the purpose of the *Trade-marks Act* and the “Legal Proceedings” provisions in particular (sections 52 to 61), is best met by an interpretation that promotes access to the courts that is as expeditious and proportionate as possible:

The Act serves two purposes: to protect consumers and to facilitate the effective branding of goods (see *Mattel, Inc. v. 3894207 Canada Inc.*, 2006 SCC 22, [2006] 1 S.C.R. 772, at paragraphs 21 to 23). The purpose of that portion of the Act that follows under the heading “Legal Proceedings” is to provide legal redress for violations of the Act. In my view, the purpose of the Act in general, and the “Legal Proceedings” section in particular, is best met by an interpretation that promotes access to the courts that is as expeditious and proportionate as possible. To facilitate expeditious and proportionate access to justice, section 53.2 of the Act should be interpreted as permitting proceedings to be brought either by application or by action. This would allow access in an appropriate case to the more summary application process. Nothing in the wording of the Act precludes this interpretation.

[24] The second general principle that I derive is from the decision of Walsh J. of this Court in *Burmah-Castrol (Canada) Ltd. v. Nasolco Inc.* (1974), 16 C.P.R. (2d) 193, at pages 195 and 196, where he wrote that what constitutes a “person interested” depends on the facts of each case. He wrote (in part):

While counsel for respondent referred to a number of cases dealing with the meaning of “person interested”, including ..., all of which I have examined, it is evident that what constitutes a “person interested” depends on the facts of each case and it is not necessary to go farther than the definition and examine same in the light of the allegations contained in the amended originating notice of motion and amended statement of allegations of fact relied on by applicant to determine whether these allegations indicate that applicant may be “affected or reasonably apprehends that he may be affected” by the entry in the

l’enregistrement de ces marques, d’utiliser certaines de ses propres marques.

[23] J’exposerai d’abord deux principes. Le premier se dégage des motifs de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt *BBM Canada c. Research in Motion Limited*, 2011 CAF 151, [2013] 1 R.C.F. 117, au paragraphe 28, où la juge Dawson affirmait au nom de la Cour qu’une interprétation favorisant l’accès aux tribunaux d’une manière aussi rapide et proportionnée que possible permettrait de satisfaire davantage à l’objet de la *Loi sur les marques de commerce*, en particulier ses dispositions de la partie intitulée « Procédures judiciaires » (articles 52 à 61) :

La Loi vise deux objets : protéger les consommateurs et faciliter le choix d’une marque de commerce pour des produits (voir *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22, [2006] 1 R.C.S. 772, aux paragraphes 21 à 23). La partie de la Loi qui s’intitule « Procédures judiciaires » a pour objet de procurer un redressement par suite de violations de la Loi. À mon avis, une interprétation qui favorise l’accès aux tribunaux d’une manière aussi rapide et proportionnée que possible permet de satisfaire davantage à l’objet de la Loi dans son ensemble et à celui de la partie intitulée « Procédures judiciaires » en particulier. Pour faciliter un accès rapide et proportionné aux tribunaux, l’article 53.2 de la Loi devrait être interprété de sorte à permettre que les procédures soient introduites par voie de demande ou par voie d’action. Il serait ainsi possible, dans les cas appropriés, d’accéder au processus plus sommaire au moyen d’une demande. Rien dans le libellé de la Loi n’empêche cette interprétation.

[24] Le second principe général se dégage d’un jugement de notre Cour, *Burmah-Castrol (Canada) Ltd. c. Nasolco Inc.*, [1974] A.C.F. n° 304 (1<sup>re</sup> inst.) (QL), au paragraphe 3, dans lequel le juge Walsh de la Cour a notamment déclaré que la notion de « personne intéressée » variait selon les faits de chaque affaire :

Les avocats de l’intimée se reportent à un certain nombre de décisions judiciaires qui traitent de la signification de l’expression « personne intéressée », notamment [...]. Je les ai toutes examinées. Il est évident que la notion de « personne intéressée » varie selon les faits de chaque affaire. Pour décider si les allégations contenues dans l’avis de requête introductif d’instance modifié et dans la déclaration amendée sur lesquels s’appuie la requérante, indiquent que cette dernière est « atteint(e) ou raisonnablement appréhende qu’(elle) sera atteint(e) » par l’inscription dans le registre de la marque de

register of respondent's trade mark which applicant seeks to have expunged from the register.

[25] Two particular cases should also be considered. One is *Fairmont Resort Properties Ltd. v. Fairmont Hotel Management, L.P.*, 2008 FC 876, 67 C.P.R. (4th) 404, where the applicant operated a timeshare resort business and the respondent operated hotels; both under the name Fairmont. The applicant sought to expunge some of the hotel's registrations, but did not do so until almost five years after the registrations had been made. After five years, registrations become "incontestable" in many circumstances, as provided by section 11.19 of the *Trade-marks Act*. Justice Gibson, of this Court, found that, notwithstanding the "low threshold" for finding that a person is a "person interested", the applicant was not such a person. He wrote, at paragraphs 7 and 54 to 56:

The Applicant does not allege, and has provided no evidence to support the proposition, that it has conducted its business in association with the single word "Fairmont" in any form, used in a trade-mark sense.

...

The Applicant, as noted earlier, did not oppose the registration of the *Hotel Marks* and I am unsympathetic to Mr. Knight's assertion that that was somebody else's oversight, not his. The Applicant waited only one (1) day short five of (5) years after the registration of the *Hotel Marks* to commence this proceeding.

In short, the Applicant has simply not acted as if it perceives itself to be a person affected, or who reasonably apprehends that it may be affected, by the entry of the *Hotel Marks* on the register or, indeed, by the use of "Fairmont", at least until quite recently, by any other business operating in the same geographical region. Any fear the Applicant may actually possess or any apprehension it may have, would appear to be of a possible act by the Respondent, that is to say its possible entry into the timeshare business, in Canada, in circumstances where there is no evidence whatsoever before the Court that such fear is well grounded. In the words quoted from Justice Pratte in

commerce de l'intimée que la requérante cherche à faire radier du registre, il ne me paraît pas nécessaire de considérer autre chose que la définition qui doit être examinée à la lumière desdites allégations.

[25] Deux autres jugements doivent aussi être pris en compte. Le premier est *Fairmont Resort Properties Ltd. c. Fairmont Hotel Management, L.P.*, 2008 CF 876, affaire dans laquelle la demanderesse exerçait ses activités dans le secteur de la multipropriété en temps partagé et la défenderesse exploitait des hôtels, toutes deux sous le nom de Fairmont. La demanderesse a sollicité la radiation du registre de certaines marques déposées de l'hôtel, mais seulement près de cinq ans après leur enregistrement. Les enregistrements deviennent « incontestables » après cinq ans en certaines circonstances, en vertu de l'article 11.19 de la *Loi sur les marques de commerce*. Le juge Gibson, de notre Cour, a conclu que, bien que la condition à remplir pour qu'une personne soit jugée être une « personne intéressée » soit « peu exigeante », la demanderesse n'était pas une telle personne dans cette affaire. Voici ce que le juge a affirmé aux paragraphes 7 et 54 à 56 du jugement :

La demanderesse n'allègue pas — et elle n'a pas soumis d'éléments de preuve pour appuyer cette proposition — qu'elle a exercé ses activités commerciales en se servant comme marque de commerce du seul mot « Fairmont » et ce, sous quelque forme que ce soit.

[...]

Ainsi que nous l'avons déjà signalé, la demanderesse ne s'est pas opposée à l'enregistrement des marques Fairmont Hotels et je n'adhère pas à l'assertion de M. Knight suivant laquelle cet oubli est le fait de quelqu'un d'autre, et non de lui. La demanderesse a attendu jusqu'à la veille de l'expiration du délai de cinq ans suivant l'enregistrement des marques Fairmont Hotels pour introduire la présente instance.

En bref, la demanderesse ne s'est tout simplement pas comportée comme si elle se percevait comme une personne qui est atteinte ou qui a des motifs valables d'appréhender qu'elle serait atteinte par l'inscription des marques Fairmont Hotels dans le registre ou, du reste, par l'emploi du mot « Fairmont », par toute autre entreprise exerçant ses activités dans la même région géographique, du moins jusqu'à tout récemment. Les craintes ou l'appréhension que la demanderesse peut effectivement avoir sembleraient plutôt porter sur ce que la défenderesse pourrait faire, c'est-à-dire sur le fait que la défenderesse pourrait tenter de prendre pied sur le marché de la multipropriété

*Mihaljevic v. British Columbia*, above, I can find no reason on the facts of this matter to conclude other than:

...whether or not [the Respondent's] trademarks remain on the register, [the Applicant's] situation will remain the same:.... The presence of the [Respondent's] trademarks on the register does not diminish or limit in any way the rights of the [Applicant] which would not be greater if those trademarks were struck.

For the foregoing reasons, and noting, as cited in the foregoing authorities, that an analysis of "person interested" such as this turns on the facts of each particular case, I am not satisfied that the Applicant is a "person interested" and therefore a person entitled to bring this application. On that basis alone, this application must be dismissed.

[26] The basis for Gibson J's findings appears to be a combination of no reasonably apprehended harm and delay.

[27] The second case for consideration is the decision of Barnes J., of this Court, in *Apotex Inc. v. Registrar of Trade-Marks*, 2010 FC 291, 81 C.P.R. (4th) 459. In that case, a generic drug company, Apotex, wished to market pharmaceutical inhalers with a colour combination similar to that appearing in a registered trade-mark owned by a brand name drug company (GSK [GlaxoSmithKline]). Apotex wanted to expunge that registration; the brand argued that it lacked standing, as it was not a person interested. Barnes J. held that Apotex had standing, as it wished to market closely resembling products. He wrote at paragraph 7:

I accept that the Applicants are interested parties who are entitled to bring this proceeding under s. 57 of the Act. The evidence establishes that they are pharmaceutical manufacturers of generic medications with an interest in the production and sale of products that closely resemble brand name medications. This is fundamentally a commercial interest although a collateral public interest may also be advanced through the minimization of patient confusion. An interested person is a

au Canada, alors que la Cour ne dispose pas du moindre élément de preuve qui permette de penser que ces craintes sont justifiées. Pour reprendre les propos qu'a tenus le juge Pratte dans l'arrêt *Mihaljevic c. Colombie-Britannique*, précité, force m'est de conclure, vu l'ensemble des faits de la présente affaire, que :

[...] [peu importe] que les marques de commerce de l'intimée demeurent ou non dans le registre, la situation de l'appelant demeure la même [...] La présence des marques de commerce [de la défenderesse] dans le registre ne diminue et ne limite en rien les droits de l'appelant, qui ne seraient pas plus étendus si ces marques de commerce étaient radiées. [...]

Pour les motifs que je viens d'exposer et compte tenu du fait, comme le tribunal l'a rappelé dans les décisions précitées, que l'analyse de l'expression « personne intéressée » doit être axée sur les faits de l'espèce, je ne suis pas convaincu que la demanderesse est une « personne intéressée » et, par conséquent, qu'elle a le droit d'introduire la présente demande. Pour ce seul motif, la présente demande doit être rejetée.

[26] Les conclusions du juge Gibson semblent être fondées à la fois sur l'absence de motifs valables d'appréhender un préjudice et sur le retard à agir.

[27] Le deuxième jugement à considérer est celui qu'a prononcé le juge Barnes dans *Apotex Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, 2010 CF 291. Dans cette affaire, une fabricante de médicaments génériques, Apotex, voulait commercialiser des inhalateurs servant à l'administration de produits pharmaceutiques en recourant à une association de couleurs semblable à celle utilisée pour une marque déposée détenue par une fabricante de médicaments de marque (GSK [GlaxoSmithKline]). Apotex voulait faire radier l'enregistrement de la marque, et GSK a opposé qu'Apotex n'avait pas qualité pour agir, comme il ne s'agissait pas d'une personne intéressée. Le juge Barnes a statué qu'Apotex avait qualité pour agir puisqu'elle souhaitait commercialiser des produits fortement semblables. Voici ce qu'il a déclaré au paragraphe 7 :

J'admets que les demanderessees sont des parties intéressées qui sont fondées à introduire la présente procédure en vertu de l'article 57 de la Loi. Il ressort de la preuve qu'elles sont des fabricantes de médicaments génériques ayant un intérêt dans la fabrication et la vente de produits qui ressemblent étroitement à des médicaments de marque. Il s'agit là fondamentalement d'un intérêt commercial, encore qu'un intérêt public accessoire puisse également être avancé consistant à

party whose rights may be restricted by a trade-mark registration or who has a reasonable apprehension of prejudice: see *Fairmont Resort Properties Ltd. v. Fairmont Hotel Management, L.P.* (2008), 2008 FC 876 at paras. 45-57, 67 C.P.R. (4th) 404. The GSK Mark obviously restricts the Applicants' interest in making a look-alike inhaler and I am satisfied that they have met the low threshold for bringing this proceeding.

[28] From this jurisprudence, I conclude:

- the provisions of the *Trade-marks Act* must be construed in a manner which promotes access to the Act;
- a determination as to who is a “person interested” must be done on a case-by-case basis;
- a “person interested” must demonstrate a reasonable apprehension that a commercial interest that it has, or may have, may be affected;
- the threshold for determining whether a person is a “person interested” is low.

#### APPLYING THE LAW TO THE FACTS OF THIS CASE

[29] Counsel for the defendant Thomas Pink argued that the plaintiffs Victoria's Secret has operated in Canada for close to five years, with sales in the neighbourhood of \$125 million, without a challenge by way of a lawsuit or otherwise made by Thomas Pink; therefore, it cannot be said to have a reasonable apprehension that it will be challenged now. When asked whether, if I were to find that the plaintiffs were not a “person interested”; hence, the action should be dismissed, would Thomas Pink still bring its own action; the answer was that technically, it could, but it would be in a difficult position.

minimiser la confusion chez les patients. Une personne intéressée est une partie dont les droits peuvent être restreints par l'enregistrement d'une marque ou qui craint raisonnablement un préjudice : voir la décision *Fairmont Resort Properties Ltd. c. Fairmont Hotel Management, L.P.* (2008), 2008 CF 876, paragraphes 45 à 57, 67 C.P.R. (4th) 404. La marque GSK restreint manifestement l'intérêt des demanderessees dans la fabrication d'un inhalateur analogue et je suis d'avis qu'elles ont produit la preuve minimale requise pour que soit engagée la présente instance.

[28] Je tire de cette jurisprudence les conclusions suivantes :

- il faut interpréter les dispositions de la *Loi sur les marques de commerce* de manière à en favoriser l'accès;
- il faut répondre à la question de savoir qui est une « personne intéressée » selon les faits de chaque affaire;
- la « personne intéressée » doit démontrer qu'elle a des motifs valables d'appréhender l'atteinte d'un intérêt commercial, actuel ou éventuel;
- la condition à remplir pour qu'une personne soit jugée être une « personne intéressée » est peu exigeante.

#### APPLICATION DU DROIT AUX FAITS D'ESPÈCE

[29] L'avocat de la défenderesse Thomas Pink a affirmé que les demanderessees Victoria's Secret avaient exercé leurs activités au Canada pendant près de cinq ans, avec des chiffres de vente de quelque 125 000 000 \$, sans contestation de sa part, sous forme de poursuite judiciaire ou autrement. On ne pourrait donc dire que les demanderessees ont maintenant des motifs valables d'appréhender une telle contestation. Lorsque j'ai demandé à l'avocat si, dans le cas où je devais conclure que les demanderessees ne sont pas une « personne intéressée », et qu'ainsi l'action devait être rejetée, Thomas Pink allait toujours tenter sa propre action, il m'a répondu que celle-ci pourrait le faire en principe, mais qu'elle se trouverait alors en situation difficile.

[30] Counsel for the plaintiffs Victoria's Secret was asked whether if I found that they were not a "person interested", would they start a new action with different or more fulsome pleadings; the answer was that they would be in a difficult position if they tried to do so.

[31] In effect, therefore, the disposition of the question of law before me will be the disposition as to whether the plaintiffs can proceed with this action, or one very much like it, and as to whether the defendant must come to grips with this action and defend it; possibly with a counterclaim.

[32] In answer to the question of law before me, having reviewed the agreed-upon evidence and the applicable law, I find that the plaintiffs Victoria's Secret are a "person interested" within the meaning of section 53.2 of the *Trade-marks Act*. I do so because the law requires me to take a large and liberal view as to the definition of such a person and, in particular, whether such a person has a "reasonable apprehension" that it might be sued by Thomas Pink under that Act. I find that the plaintiffs' apprehension is reasonable; they have already been sued in a similar fashion in the United Kingdom. Thomas Pink, in its pleadings in the U.K. action, has itself referenced the activities of Victoria's Secret in Canada; thus, a reasonable person would infer that Thomas Pink is quite aware of Victoria's Secret's activities in Canada. A knowledgeable third party; namely, a Trade-marks Office examiner, has expressed an opinion that confusion between the marks of the parties may likely exist. While there has been apparent peaceful co-existence in Canada for five or more years, given the eruption of litigation warfare in the United Kingdom, there is no guarantee of continued peaceful co-existence in Canada. I conclude that the plaintiffs have a "reasonable apprehension" that their Canadian commercial activities may be challenged by Thomas Pink by litigation or otherwise, under the *Trade-marks Act*. The answer to the question of law put to this Court is "yes".

[30] Lorsque j'ai demandé à l'avocat des demanderessees Victoria's Secret si, dans le cas où je conclurais que celles-ci ne sont pas une « personne intéressée », elles intenteraient une nouvelle action s'appuyant sur des actes de procédure différents ou plus complets, il m'a dit qu'il serait difficile pour ses clientes de tenter de le faire.

[31] Par conséquent, la réponse que je donnerai au point de droit sur lequel j'ai été invité à me prononcer déterminera si les demanderessees peuvent poursuivre la présente action, ou une autre qui lui ressemblerait beaucoup, et si la défenderesse devra répondre à la présente action et assurer sa défense, en présentant éventuellement une demande reconventionnelle.

[32] Pour répondre à la question de droit qui m'a été posée, je conclus, après avoir examiné la preuve sur laquelle les parties se sont entendues et le droit applicable, que les demanderessees Victoria's Secret sont une « personne intéressée » au sens de l'article 53.2 de la *Loi sur les marques de commerce*. J'en viens à cette conclusion parce que le droit m'impose d'interpréter de manière large et libérable la définition d'une telle personne, particulièrement la possibilité qu'une telle personne ait « des motifs valables d'appréhender » une poursuite de Thomas Pink fondée sur la Loi. Je conclus que les motifs d'appréhension des demanderessees sont valables; elles ont déjà fait l'objet d'une poursuite semblable au Royaume-Uni. Dans l'action qu'elle a intentée au R.-U., Thomas Pink a elle-même fait allusion dans ses actes de procédure aux activités de Victoria's Secret au Canada; une personne raisonnable en déduirait donc que Thomas Pink est bien au fait des activités de Victoria's Secret au Canada. Un tiers bien informé, à savoir un examinateur du Bureau des marques de commerce, s'est dit d'avis qu'il peut y avoir une probabilité de confusion entre les marques des parties. Bien qu'au Canada il y ait apparemment coexistence pacifique depuis au moins cinq ans, rien ne garantit qu'il en sera ainsi à l'avenir, compte tenu de la guerre juridique qui a éclaté au Royaume-Uni. Je conclus que les demanderessees ont des « motifs valables d'appréhender » que Thomas Pink conteste leurs activités commerciales au Canada, sous le régime de la *Loi sur les marques de commerce*, que ce soit devant les tribunaux ou autrement. Il faut ainsi répondre par l'affirmative à la question de droit soumise à la Cour.

## CONCLUSION AND COSTS

[33] I thank counsel for each of the parties for the candid and very professional manner in which the paperwork was prepared and the matter was argued before me. It was exemplary.

[34] The answer to the question of law is “yes”. As a result, the action will proceed. I will allow the defendant Thomas Pink 30 days to file its defence and, if it chooses, a counterclaim.

[35] I will fix costs of this motion, including the motion before Prothonotary Aalto, in the sum suggested by the plaintiffs’ counsel; namely, \$2 100. However, I will award those costs to the plaintiffs “in the cause”; thus, only to be received by the plaintiffs if they ultimately prevail on the merits in this action.

## ORDER

FOR THE REASONS PROVIDED, THIS COURT ORDERS that:

1. The answer to the following question of law:

“Do the Plaintiffs have standing to prosecute the action pleaded in the Statement of Claim taking into account the provisions of the *Trade-marks Act* and more particularly section 53.2 thereof?” is “yes”.

2. The defendant shall have a period of 30 days from the date of this order to file its defence and, if it so chooses, a counterclaim; and

3. Costs, fixed at the sum of \$2 100, are awarded to the plaintiffs in the cause.

## CONCLUSION ET DÉPENS

[33] Je dois remercier les avocats des deux parties de s’être montrés ouverts et d’avoir fait preuve d’un grand professionnalisme dans leur rédaction des documents requis et dans la manière dont ils m’ont présenté leurs observations. Ils ont agi de manière exemplaire.

[34] J’ai répondu par l’affirmative à la question de droit. Par conséquent, l’action se poursuivra. J’accorderai 30 jours à la défenderesse Thomas Pink pour produire sa défense et, si elle le désire, une demande reconventionnelle.

[35] Je fixerai à 2 100 \$ le montant des dépens afférents à la présente requête, y compris la requête présentée au protonotaire Aalto, ce qui correspond à la somme proposée par l’avocat des demanderesse. Les dépens ainsi adjugés aux demanderesse « suivront l’issue de la cause », de sorte qu’elles ne les recevront que si elles ont finalement gain de cause sur le fond dans l’action.

## ORDONNANCE

POUR LES MOTIFS EXPOSÉS, LA COUR ORDONNE ce qui suit :

1. La Cour répond par l’affirmative à la question de droit suivante :

[TRADUCTION] Les demanderesse ont-elles qualité pour intenter l’action exposée dans la déclaration compte tenu des dispositions de la *Loi sur les marques de commerce* et plus particulièrement de l’article 53.2 de cette loi?

2. La défenderesse dispose d’un délai de 30 jours à compter de la date de la présente ordonnance pour produire sa défense et, si elle le désire, une demande reconventionnelle.

3. Les dépens, dont le montant est fixé à 2 100 \$, adjugés aux demanderesse, suivront l’issue de la cause.