

T-1433-87

T-1433-87

Montres Rolex S.A. and Rolex Watch Company of Canada Limited (Applicants)

v.

Minister of National Revenue (Respondent)

INDEXED AS: MONTRES ROLEX S.A. v. M.N.R.

Trial Division, McNair J.—Toronto, July 15; Ottawa, September 30, 1987.

Trade marks — Infringement — Order under s. 52(4) prohibiting importation of offending wares — Final determination as to legality of importation and distribution of wares condition precedent to valid order — Prothonotary's judgment upon consent and by default — Not conclusive in rem as against non-consenting parties — Not valid s. 52(4) order as not final determination as to legality of subject-matter complained of.

Judicial review — Prerogative writs — Mandamus — To compel M.N.R. to include in Customs Tariff, by virtue of s. 52(4) Trade Marks Act, wares banned from importation pursuant to Prothonotary's judgment — Final determination as to legality of importation condition precedent to valid s. 52(4) order — Prothonotary's judgment upon consent and by default not final determination — No valid s. 52(4) order, therefore no duty on M.N.R. to include among prohibited goods of Customs Tariff wares subject-matter of Prothonotary's judgment.

Customs and excise — Customs tariff — Inclusion in Schedule C, tariff item 99209-1(b) of goods prohibited from importation pursuant to s. 52(4) Trade Marks Act — Validity of s. 52(4) order dependent upon final determination as to legality of importation — Where order not constituting final determination, M.N.R. cannot be compelled to include in Schedule C imported counterfeit wares.

Practice — Judgments and orders — Consent judgment — Prothonotary's judgment upon consent prohibiting importation of counterfeit wares not s. 52(4) order under Trade Marks Act — Final determination as to legality of importation condition precedent to valid s. 52(4) order — Consent judgment not final and conclusive as against non-consenting parties.

Practice — Judgments and orders — Default judgment — Order under s. 52(4) Trade Marks Act, banning importation of

Montres Rolex S.A. et Rolex Watch Company of Canada Limited (requérantes)

a c.

Ministre du Revenu national (intimé)

RÉPERTORIÉ: MONTRES ROLEX S.A. c. M.N.R.

b Division de première instance, juge McNair—Toronto, 15 juillet; Ottawa, 30 septembre 1987.

Marques de commerce — Contrefaçon — Ordonnance rendue sous le régime de l'art. 52(4) et interdisant l'importation de marchandises incriminées — Il faut d'abord une décision finale sur la légalité de l'importation et de la distribution des marchandises pour qu'une ordonnance valide puisse être rendue — Le protonotaire a rendu un jugement par consentement et un jugement pour défaut de plaider — Le jugement par consentement ne peut pas être considéré comme définitif in rem contre les parties non consentantes — L'ordonnance rendue sous le régime de l'art. 52(4) n'est pas valide car elle ne constitue pas une décision finale sur la légalité de l'objet de la plainte.

Contrôle judiciaire — Brefs de prérogative — Mandamus — Pour enjoindre le M.N.R. d'inclure dans le Tarif des douanes, en vertu de l'art. 52(4) de la Loi sur les marques de commerce, des marchandises dont l'importation a été interdite par une décision du protonotaire — Il faut d'abord une décision finale sur la légalité de l'importation pour qu'une ordonnance puisse être valablement rendue sous le régime de l'art. 52(4) — Le jugement par consentement et le jugement pour défaut de plaider rendus par le protonotaire ne constituent pas des décisions finales — Comme il ne s'agit pas d'une ordonnance valablement rendue sous le régime de l'art. 52(4), le M.N.R. n'est donc pas tenu d'inclure parmi les produits prohibés par le Tarif des douanes les marchandises faisant l'objet de la décision rendue par le protonotaire.

Douanes et accise — Tarif des douanes — Inclusion dans le numéro tarifaire 99209-1b) de la liste C de produits dont l'importation est prohibée conformément de l'art. 52(4) de la Loi sur les marques de commerce — La validité de l'ordonnance rendue sous le régime de l'art. 52(4) dépend d'une décision finale sur la légalité de l'importation — Lorsque l'ordonnance ne constitue pas une décision finale, on ne peut pas obliger le M.N.R. à inclure dans la liste C des marchandises contrefaites importées.

Pratique — Jugements et ordonnances — Jugement sur consentement — Le jugement rendu par consentement par lequel le protonotaire a interdit l'importation de marchandises contrefaites ne constitue pas une ordonnance valablement rendue sous le régime de l'art. 52(4) de la Loi sur les marques de commerce — Il faut d'abord une décision finale sur la légalité de l'importation pour qu'une ordonnance puisse être valablement rendue sous le régime de l'art. 52(4) — Le jugement par consentement ne peut pas être considéré comme une décision finale et définitive contre les parties non consentantes.

Pratique — Jugements et ordonnances — Jugement par défaut — L'ordonnance rendue sous le régime de l'art. 52(4)

offending wares, requiring final determination as to legality of importation — Prothonotary's judgment upon default, prohibiting importation of counterfeit wares, not valid s. 52(4) order — Default judgment lacking finality and conclusiveness of judgment on subject-matter complained of.

Practice — Parties — Joinder — Order under s. 52(4) Trade Marks Act prohibiting importation of counterfeit wares — Unnecessary for M.N.R. to be joined as party in trade mark infringement and passing off action to obtain prohibitory relief under s. 52(4).

The plaintiffs' action for infringement was framed as a class action against specified defendants in their own behalf and as representatives of "all others selling wares bearing the plaintiffs' trade mark 'Rolex'". In their statement of claim, the plaintiffs sought, *inter alia*, an order under subsection 52(4) of the *Trade Marks Act* prohibiting the future importation into Canada of the allegedly offending wares. Judgment was rendered by the Prothonotary under Rule 437 prohibiting named defendants and all those dealing in the counterfeit wares from importing the said wares. Three of the defendants consented to judgment; judgment went by default against two while two others filed a defence. The plaintiffs sought to have the judgment enforced against all importers, without success. They move for *mandamus* to compel the Minister of National Revenue to include among the prohibited goods of Schedule C of the *Customs Tariff*, by virtue of subsection 52(4) of the Act, the wares which are the subject-matter of the Prothonotary's judgment. The case raises two issues: whether the Minister can be so compelled and whether the Prothonotary's judgment constitutes a valid order under subsection 52(4).

Held, the motion should be dismissed.

It is well established that an order validly made under subsection 52(4) of the *Trade Marks Act* compels the inclusion of prohibited goods in Schedule C of the *Customs Tariff*. It follows that if the Minister refuses to comply with such an order, *mandamus* will lie against him to compel the imposition of what is in effect a ban on importation. In the case at bar, however, the Prothonotary's judgment fails to qualify as a valid order under subsection 52(4). Subsection 52(4) confers on the Court the power to make an order prohibiting the future importation of offending wares only if it is finally determined in the action that their importation and distribution are contrary to the Act. This determination of illegality is a condition precedent to a discretionary order under subsection 52(4) and such determination can only mean an adjudication on the merits of the issue at trial. Neither the consent judgment nor the judgment in default of defence constitute such adjudications. Under Rule 336(1)(c), a prothonotary may give a consent judgment disposing of an action "if he is satisfied that all

de la Loi sur les marques de commerce et interdisant l'importation de marchandises incriminées exige au préalable une décision finale sur la légalité de cette importation — Le jugement pour défaut de plaider rendu par le protonotaire et prohibant l'importation de marchandises contrefaites ne constitue pas une ordonnance valablement rendue sous le régime de l'art. 52(4) — Le jugement pour défaut de plaider ne possède pas le caractère final et définitif d'un jugement sur l'objet de la plainte.

Pratique — Parties — Jonction — Ordonnance rendue sous le régime de l'art. 52(4) de la Loi sur les marques de commerce et prohibant l'importation de marchandises contrefaites — Il n'est pas nécessaire que le M.R.N. devienne partie dans toute poursuite pour contrefaçon ou supposition d'une marque de commerce pour obtenir une interdiction sous le régime de l'art. 52(4).

L'action en contrefaçon intentée par les demandereses revêtait la forme d'un recours collectif engagé contre des défendeurs dénommés en leur qualité personnelle et à titre de représentants de «tous les autres qui vendent des marchandises portant la marque de commerce "Rolex" des demandereses». Dans leur déclaration, celles-ci tentent d'obtenir, entre autres, une ordonnance fondée sur le paragraphe 52(4) de la *Loi sur les marques de commerce* et interdisant à l'avenir l'importation au Canada des marchandises prétendument incriminées. Une décision fut rendue par le protonotaire conformément à la Règle 437 et elle interdit à des défendeurs y nommés et à tous ceux qui font le commerce des marchandises contrefaites d'importer lesdites marchandises. Trois des défendeurs ont consenti au jugement, et jugement a été prononcé par défaut contre deux autres défendeurs, tandis que deux autres ont présenté une défense. Les demandereses ont cherché, sans succès, à faire exécuter le jugement contre tous les importateurs. Elles tentent d'obtenir une ordonnance de *mandamus* pour enjoindre le ministre du Revenu national d'inclure parmi les produits prohibés de la liste C du *Tarif des douanes*, en vertu du paragraphe 52(4) de la Loi, les marchandises faisant l'objet du jugement rendu par le protonotaire. L'affaire soulève deux questions: peut-on obliger le ministre à agir ainsi, et le jugement rendu par le protonotaire constitue-t-il une ordonnance valide sous le régime du paragraphe 52(4)?

Jugement: la requête devrait être rejetée.

Il est bien établi qu'une ordonnance valablement rendue sous le régime du paragraphe 52(4) de la *Loi sur les marques de commerce* a pour effet d'imposer l'inscription des produits prohibés sur la liste C du *Tarif des douanes*. Il s'ensuit que, si le ministre refuse de se conformer à une ordonnance de ce genre, une ordonnance de *mandamus* viendra lui enjoindre d'imposer ce qui est, de fait, une interdiction d'importer. En l'espèce, cependant, la décision rendue par le protonotaire ne constitue pas une ordonnance valide sous le régime du paragraphe 52(4). Ce paragraphe confère à la Cour le pouvoir de rendre une ordonnance prohibant l'importation future de marchandises incriminées seulement s'il est déterminé de façon définitive dans l'action que leur importation et leur distribution sont contraires à la Loi. Cette décision sur l'illégalité est une condition préalable à toute ordonnance laissée à l'appréciation du tribunal et visée au paragraphe 52(4), et une telle décision ne peut que désigner une décision sur le fond de la question en litige. Ni le jugement rendu par consentement ni le jugement

parties affected have consented thereto". The scope of a consent judgment is limited by its bounds; such a judgment cannot be taken to be final and conclusive *in rem* as against non-consenting parties. Moreover, the consent judgment does not operate as a substitute for the judicial determination of a statutory liability. Neither can a judgment for default be accorded the finality and conclusiveness of a judgment on the merits of the issue. This is particularly true where statutory provisions, such as subsection 52(4), expressly require a final determination of the legality of the subject-matter complained of.

The argument respecting the necessity for the Minister to be made a party to the action in order to obtain prohibitory relief under subsection 52(4), should be rejected. Were it otherwise, the Minister would have to be a party defendant in any suit for trade mark infringement and passing off where it was even remotely contemplated that resort might be had to section 52 of the Act.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Customs Tariff, R.S.C. 1970, c. C-41, s. 14 (as am. by S.C. 1986, c. 1, s. 175), Schedule C, tariff item 99209-1(b).
Federal Court Act, R.S.C. 1970 (2nd Supp.), c. 10, ss. 18, 57(3).
Federal Court Rules, C.R.C., c. 663, RR. 336, 437, 1711(4).
Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, ss. 52, 53.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

Adidas Sportschuhfabriken Adi Dassler K. G. et al. v. Kinney Shoes of Canada Ltd.; E'Mar Imports Ltd., Third Party (1971), 19 D.L.R. (3d) 680; 2 C.P.R. (2d) 227 (Ex. Ct.); *Northrop Corp. v. The Queen and Canadian Commercial Corp.*, [1977] 1 F.C. 289; (1976), 68 D.L.R. (3d) 182 (T.D.); *Oppenheim & Co. v. Mahomed Haneef*, [1922] 1 A.C. 482 (P.C.).

REFERRED TO:

Karavos v. The City of Toronto and Gillies, [1948] O.W.N. 17 (C.A.); *O'Grady v. Whyte*, [1983] 1 F.C. 719 (C.A.); *General Motors of Canada Ltd. v. Naken et al.*, [1983] 1 S.C.R. 72; 32 C.P.C. 138; *Perry v. R.*, [1982] 1 F.C. 624; (1982), 41 N.R. 91 (C.A.); *Rees v. Richmond* (1890), 62 L.T. 427 (Ch.D.); *Toronto Harbour Commissioners v. The "Toryoung II"*, [1976] 1 F.C. 191 (T.D.); *The King v. Hooper, Rowley S.*, [1942] Ex.C.R. 193; [1943] 1 D.L.R. 279.

prononcé pour défaut de plaider ne constituent des décisions de ce genre. Un protonotaire peut, en vertu de la Règle 336(1)c, inscrire un jugement par consentement statuant sur une action «s'il est convaincu que toutes les parties concernées y ont consenti». Le jugement rendu par consentement a une portée limitée; il ne peut être considéré comme final et définitif *in rem* contre les parties non consentantes. En outre, le jugement par consentement ne prend pas la place de la décision judiciaire établissant une responsabilité prévue par la loi. On ne peut pas non plus accorder au jugement prononcé pour défaut de plaider le caractère final et définitif d'un jugement sur le fond de la question. C'est notamment le cas lorsque des dispositions, comme le paragraphe 52(4), exigent expressément une décision finale sur la légalité de l'objet de la plainte.

La prétention selon laquelle le ministre doit devenir partie à l'action pour qu'on puisse obtenir une interdiction en vertu du paragraphe 52(4) devrait être rejetée. Dans le cas contraire, le ministre devrait être partie défenderesse dans toute poursuite pour contrefaçon ou supposition d'une marque de commerce, où il était envisagé même vaguement d'avoir recours à l'article 52 de la Loi.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2^e Supp.), chap. 10, art. 18, 57(3).
Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, chap. T-10, art. 52, 53.
Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règles 336, 437, 1711(4).
Tarif des douanes, S.R.C. 1970, chap. C-41, art. 14 (mod. par S.C. 1986, chap. 1, art. 175), liste C, numéro tarifaire 99209-1b).

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

Adidas Sportschuhfabriken Adi Dassler K. G. et al. v. Kinney Shoes of Canada Ltd.; E'Mar Imports Ltd., Third Party (1971), 19 D.L.R. (3d) 680; 2 C.P.R. (2d) 227 (C. de l'É.); *Northrop Corp. c. La Reine et Corporation commerciale canadienne*, [1977] 1 C.F. 289; (1976), 68 D.L.R. (3d) 182 (1^{re} inst.); *Oppenheim & Co. v. Mahomed Haneef*, [1922] 1 A.C. 482 (P.C.).

DÉCISIONS CITÉES:

Karavos v. The City of Toronto and Gillies, [1948] O.W.N. 17 (C.A.); *O'Grady c. Whyte*, [1983] 1 C.F. 719 (C.A.); *General Motors of Canada Ltd. c. Naken et autres*, [1983] 1 R.C.S. 72; 32 C.P.C. 138; *Perry c. R.*, [1982] 1 C.F. 624; (1982), 41 N.R. 91 (C.A.); *Rees v. Richmond* (1890), 62 L.T. 427 (Ch.D.); *Les commissaires du havre de Toronto c. Le «Toryoung II»*, [1976] 1 C.F. 191 (1^{re} inst.); *The King v. Hooper, Rowley S.*, [1942] R.C.É. 193; [1943] 1 D.L.R. 279.

AUTHORS CITED

Halsbury's Laws of England, vol. 26, 4th ed. London: Butterworths, 1979.

COUNSEL:

Simon Schneiderman for applicants.
Debra McAllister for respondent.

SOLICITORS:

Miller, Mills & Associates, Toronto, for applicants.
Deputy Attorney General of Canada for respondent.

The following are the reasons for order rendered in English by

MCNAIR J.: This is an originating motion under section 18 of the *Federal Court Act* [R.S.C. 1970 (2nd Supp.), c. 10] for an order of *mandamus* to compel the Minister of National Revenue to deem to be included in Schedule C of the *Customs Tariff* [R.S.C. 1970, c. C-41] the judgment of the Court entered on January 13, 1987 prohibiting, *inter alia*, the importation of wares into Canada bearing the plaintiffs' trade mark or any colourable imitation thereof by virtue of section 52 of the *Trade Marks Act* [R.S.C. 1970, c. T-10] and to further compel the Minister of National Revenue to direct customs officers to prohibit the importation into Canada of any such offending wares.

The applicants are the plaintiffs in an action instituted by statement of claim filed on October 28, 1986. The action was framed as a class action, naming seven individual defendants in their own behalf and as representative of "all others selling, offering for sale, importing, advertising, manufacturing, or distributing any wares in association with the name Rolex or the Crown Design being registered Trademarks No. 278,348, No. 208,437, No. 130/33476 and No. 78/19056 under the Trade Marks Act R.S.C. 1970, as amended, when the same are not of the Plaintiffs' manufacture or merchandise".

DOCTRINE

Halsbury's Laws of England, vol. 26, 4th ed. London: Butterworths, 1979.

a AVOCATS:

Simon Schneiderman pour les requérantes.
Debra McAllister pour l'intimé.

b PROCUREURS:

Miller, Mills & Associates, Toronto, pour les requérantes.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.

c

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

d LE JUGE MCNAIR: Il s'agit d'une requête introductive d'instance fondée sur l'article 18 de la *Loi sur la Cour fédérale* [S.R.C. 1970 (2^e Supp.), chap. 10] en vue d'obtenir une ordonnance de *mandamus* pour enjoindre au ministre du Revenu national de considérer comme figurant sur la liste e C du *Tarif des douanes* [S.R.C. 1970, chap. C-41] le jugement prononcé par la Cour le 13 janvier 1987 et interdisant, entre autres, l'importation au f Canada de marchandises portant la marque de commerce des demandereses ou toute contrefaçon de celle-ci en vertu de l'article 52 de la *Loi sur les g marques de commerce* [S.R.C. 1970, chap. T-10] et pour enjoindre également au ministre du Revenu national d'ordonner aux agents des douanes d'interdire l'importation au Canada de marchandises incriminées de ce genre.

h Les requérantes sont les demandereses dans une action intentée par voie de déclaration déposée le 28 octobre 1986. L'action revêtait la forme d'un recours collectif engagé contre sept particuliers en leur qualité personnelle et à titre de représentants de «tous les autres qui vendent, offrent en vente, importent, promeuvent, fabriquent ou distribuent toutes marchandises en liaison avec le nom Rolex i ou le motif représentant une couronne, qui constituent les marques de commerce déposées n° 278348, n° 208437, n° 130/33476 et n° 78/19056 conformément à la Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, et ses modifications, lorsque j lesdites marchandises ne sont pas fabriquées ou promues par les demandereses».

The motion originates from a judgment of the Associate Senior Prothonotary, Peter A. K. Giles, dated January 13, 1987 and made pursuant to a motion for judgment under Rule 437 [*Federal Court Rules*, C.R.C., c. 663]. Three of the defendants consented to judgment, namely, Brad Balshin, Hilda Balshin and Shelly Michaels and judgment went by default against the defendants Arthur Christodoulou and Martin Herson. The judgment was without prejudice to the two remaining named defendants, David C. Redman and David Pahmer, who had filed defences to the action. Presumably, the action against them will ultimately proceed to trial.

The provisions of the judgment apropos of the issue herein are the following:

... it is hereby ordered and adjudged that:

1. The Defendants Brad Balshin, Hilda Balshin, Arthur Christodoulou, Shelly Michaels, Martin Herson and all others selling, offering for sale, importing, advertising, manufacturing, or distributing any wares in association with the name Rolex or the Crown Design being registered Trademarks No. 278,348, No. 208,437, No. 130/33476 and No. 78/19056 under the Trade Marks Act R.S.C. 1970, as amended, when the same are not of the Plaintiffs' manufacture or merchandise, be and the same are herein enjoined from:

(i) infringing the registered Trademarks No. 278,348, No. 208,437, No. 130/33476 and No. 78/19056;

(ii) directly or indirectly using the name Rolex or the Crown Design on or in connection with watches or other wares not of the Plaintiffs' manufacture or merchandise;

(iii) directly or indirectly in any way representing that the business of the Defendants is connected with the business of the Plaintiffs;

(iv) directly or indirectly selling, offering, exposing or advertising for sale or procuring to be sold or manufacturing or distributing any wares under the name Rolex or the Crown Design if the same are not of the Plaintiffs' manufacture or merchandise, or under any other name which by reason of colourable imitation of the word Rolex or the Crown Design or otherwise is calculated to represent or lead to the belief that such wares are the wares of the Plaintiffs if the same are not of the Plaintiffs' manufacture or merchandise;

2. The Defendants Brad Balshin, Hilda Balshin, Arthur Christodoulou, Shelly Michaels, Martin Herson and all others selling, offering for sale, importing, advertising, manufacturing, or distributing any wares in association with the name Rolex or the Crown Design, being registered Trademarks No. 278,348, No. 208,437, No. 130/33476 and No. 78/19056 under the Trade Marks Act, R.S.C. 1970, as amended, when the same are not of Plaintiffs' manufacture or merchandise, be and the same are hereby prohibited from importing into Canada any

La requête fait suite à une décision rendue par le protonotaire-chef adjoint, M. Peter A. K. Giles, le 13 janvier 1987, conformément à une requête pour jugement présentée en vertu de la Règle 437 [*Règles de la Cour fédérale*, C.R.C., chap. 663]. Trois des défendeurs ont consenti au jugement, à savoir Brad Balshin, Hilda Balshin et Shelly Michaels, et jugement a été prononcé par défaut contre les défendeurs Arthur Christodoulou et Martin Herson. Le jugement ne portait pas préjudice aux deux autres défendeurs mentionnés, David C. Redman et David Pahmer, qui avaient chacun présenté une défense dans cette action. Il est probable que l'action intentée contre eux sera entendue éventuellement.

Les dispositions du jugement rendu à propos de cette question sont ainsi libellées:

... la Cour statue:

1. Il est interdit aux défendeurs Brad Balshin, Hilda Balshin, Arthur Christodoulou, Shelly Michaels, Martin Herson et à tous les autres qui vendent, offrent en vente, importent, promeuvent, fabriquent ou distribuent toutes marchandises en liaison avec le nom Rolex ou le motif représentant une couronne, qui constituent les marques de commerce déposées n° 278348, n° 208437, n° 130/33476 et n° 78/19056 conformément à la Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, et ses modifications, lorsque lesdites marchandises ne sont pas fabriquées ou promues par les demandereses:

(i) de violer les marques de commerce déposées n° 278348, n° 208437, n° 130/33476 et n° 78/19056;

(ii) d'utiliser directement ou indirectement le nom Rolex ou le motif représentant une couronne sur ou en liaison avec des montres ou autres marchandises qui ne sont pas fabriquées ou promues par les demandereses;

(iii) de présenter en aucune façon, directement ou indirectement, les affaires des défendeurs comme reliées aux affaires des demandereses;

(iv) de vendre, d'offrir ou d'exposer en vente, de promouvoir, de faire vendre, de fabriquer ou de distribuer directement ou indirectement toutes marchandises sous le nom Rolex ou avec le motif représentant une couronne si lesdites marchandises ne sont pas fabriquées ou promues par les demandereses, ou sous tout autre nom qui, en raison de la contrefaçon du mot Rolex ou du motif représentant une couronne ou autrement, est de nature à indiquer ou à faire croire qu'il s'agit de marchandises des demandereses si lesdites marchandises ne sont pas fabriquées ou promues par les demandereses;

2. Il est interdit aux défendeurs, Brad Balshin, Hilda Balshin, Arthur Christodoulou, Shelly Michaels, Martin Herson et à tous les autres qui vendent, offrent en vente, importent, promeuvent, fabriquent ou distribuent toutes marchandises en liaison avec le nom Rolex ou le motif représentant une couronne, qui constituent les marques de commerce déposées n° 278348, n° 208437, n° 130/33476 et n° 78/19056 conformément à la Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, et ses modifications, lorsque lesdites marchandises ne sont pas fabri-

watches or other wares bearing the registered Trademarks No. 278,348, No. 208,437, No. 130/33476 and No. 78/19056, to wit the name Rolex and the Crown Design, or any colourable imitation of the same which is calculated to represent or lead to the belief that such wares are the wares of the Plaintiffs, if the said trademarks or the said colourable imitation have been applied to watches or other wares that are not of the Plaintiffs' manufacture or merchandise.

3. The Defendants Brad Balshin, Hilda Balshin, Arthur Christodoulou, Shelly Michaels, Martin Herson and all others selling, offering for sale, importing, advertising, manufacturing, or distributing any wares in association with the name Rolex or the Crown Design, being registered Trademarks No. 278,348, No. 208,437, No. 130/33476 and No. 78/19056 under the Trade Marks Act, R.S.C. 1970, as amended, when the same are not of the Plaintiffs' manufacture or merchandise, do forthwith deliver up into the custody of the Plaintiffs' solicitors the following:

any documents, articles, watches and other wares relating to the design, manufacture, sale, advertisement, operation, maintenance, supply, acquisition, assembly, importation or disposal of watches and other wares bearing the name Rolex or the Crown Design.

Paragraph 14 of the plaintiffs' statement of claim alleges as follows:

14. In addition to the named Defendants there are many others in Canada who sell, offer for sale or cause others to sell wares in association with the name Rolex or the Rolex Crown knowing that the same are not of the Plaintiff's merchandise or manufacture. Typically these individuals will conduct their activities from street corners and frequently relocate, making their identities and whereabouts extremely difficult to determine.

Paragraph 21(g) of the statement of claim sets out the following claim for relief:

(g) an Order under Section 52(4) of the Trademarks Act prohibiting the future importation into Canada by the Defendants, their agents, employees, servants and any other person having knowledge or notice of this Order of any watches or other wares bearing the registered trademarks No. 278,348, No. 208,437, No. 130/33476 and No. 78/19056, to wit the name Rolex and the Crown Design, or any colourable imitation of the same which is calculated to represent or lead to the belief that such wares are the wares of the Plaintiffs, if the said trademarks or the said colourable imitation have been applied to watches or other wares that are not of the Plaintiffs' manufacture or merchandise;

Following the obtaining of the Prothonotary's judgment, there was a series of correspondence between the plaintiffs' solicitors and officials of Customs and Excise whereby the former sought to

quées ou promues par les demandereses, d'importer au Canada toutes montres ou autres marchandises portant les marques de commerce déposées n° 278348, n° 208437, n° 130/33476 et n° 78/19056, à savoir le nom Rolex et le motif représentant une couronne, ou toute contrefaçon desdites marchandises qui est de nature à indiquer ou à faire croire qu'il s'agit de marchandises des demandereses, si on a apposé lesdites marques de commerce ou ladite contrefaçon sur des montres ou autres marchandises qui ne sont pas fabriquées ou promues par les demandereses.

3. Les défendeurs Brad Balshin, Hilda Balshin, Arthur Christodoulou, Shelly Michaels, Martin Herson et tous les autres qui vendent, offrent en vente, importent, promeuvent, fabriquent ou distribuent toutes marchandises en liaison avec le nom Rolex ou le motif représentant une couronne, qui constituent les marques de commerce déposées n° 278348, n° 208437, n° 130/33476 et n° 78/19056 conformément à la Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, et ses modifications, lorsque lesdites marchandises ne sont pas fabriquées ou promues par les demandereses, doivent remettre aussitôt à la garde des procureurs des demandereses:

tous documents, objets, montres et autres marchandises qui se rapportent à la conception, à la fabrication, à la vente, à la promotion, au fonctionnement, à l'entretien, à l'approvisionnement, à l'acquisition, à l'assemblage, à l'importation ou à l'aliénation de montres et autres marchandises portant le nom Rolex ou le motif représentant une couronne.

Le paragraphe 14 de la déclaration des demandereses allègue ce qui suit:

[TRADUCTION] 14. En plus des défendeurs mentionnés, il y a beaucoup d'autres personnes au Canada qui vendent, offrent en vente ou font vendre par d'autres des marchandises en liaison avec le nom Rolex ou la couronne de Rolex tout en sachant que lesdites marchandises ne sont pas promues ou fabriquées par les demandereses. Habituellement, ces personnes s'adonnent à leurs activités au coin des rues et changent souvent d'endroit, ce qui rend extrêmement difficile la tâche d'établir leur identité et de déterminer où elles se trouvent.

L'alinéa 21g) de la déclaration sollicite:

[TRADUCTION] g) une ordonnance fondée sur le paragraphe 52(4) de la Loi sur les marques de commerce en vue de prohiber l'importation future au Canada par les défendeurs, leurs représentants, employés, préposés et toute autre personne au courant ou informée de cette ordonnance de toutes montres ou autres marchandises portant les marques de commerce déposées n° 278348, n° 208437, n° 130/33476 et n° 78/19056, à savoir le nom Rolex et le motif représentant une couronne, ou de toute contrefaçon desdites marchandises qui est de nature à indiquer ou à faire croire qu'il s'agit de marchandises des demandereses, si on a apposé lesdites marques de commerce ou ladite contrefaçon sur des montres ou autres marchandises qui ne sont pas fabriquées ou promues par les demandereses;

À la suite du jugement rendu par le protonotaire, les procureurs des demandereses et les fonctionnaires des douanes et de l'accise ont échangé une série de lettres par lesquelles les premiers

have the judgment enforced against all importers and distributors of counterfeit Rolex watches in Canada by virtue of subsection 52(4) of the *Trade Marks Act* and tariff item 99209-1(b) of Schedule C under the *Customs Tariff*, R.S.C. 1970, c. C-41. Customs and Excise declined to accede to the plaintiffs' request, relying on the decision of the Exchequer Court in *Adidas Sportschuhfabriken Adi Dassler K. G. et al. v. Kinney Shoes of Canada Ltd.; E'Mar Imports Ltd., Third Party* (1971), 19 D.L.R. (3d) 680; 2 C.P.R. (2d) 227.

Subsections 52(1) and 52(4) of the *Trade Marks Act* provide as follows:

52. (1) Where it is made to appear to a court of competent jurisdiction that any registered trade mark or any trade name has been applied to any wares that have been imported into Canada or are about to be distributed in Canada in such a manner that the distribution of such wares would be contrary to this Act, or that any indication of a place of origin has been unlawfully applied to any wares, the court may make an order for the interim custody of the wares, pending a final determination of the legality of their importation or distribution in an action commenced within such time as is prescribed by the order.

(4) Where in such action the court finds that such importation is or such distribution would be contrary to this Act, it may make an order prohibiting the future importation of wares to which such trade mark, trade name or indication of origin has been so applied.

Section 14 of the *Customs Tariff*, R.S.C. 1970, c. C-41, as amended [by S.C. 1986, c.1, s. 175], is also relevant, and reads:

14. The importation into Canada of any goods enumerated, described or referred to in Schedule C is prohibited.

Tariff item 99209-1(b) of Schedule C of the *Customs Tariff* lists among the specified prohibited goods the following class thereof, namely:

99209-1 Any goods

(b) the importation of which is prohibited by an order under section 52 of the *Trade Marks Act*.

The crux of the case is whether the applicants have put themselves in a position to compel the respondent as a matter of duty to include among the prohibited goods of Schedule C the imported counterfeit wares bearing the plaintiffs' trade

cherchaient à faire exécuter le jugement contre tous les importateurs et tous les distributeurs au Canada de montres Rolex contrefaites, en vertu du paragraphe 52(4) de la *Loi sur les marques de commerce* et du numéro tarifaire 99209-1(b) de la liste C du *Tarif des douanes*, S.R.C. 1970, chap. C-41. Les douanes et l'accise ont refusé d'accéder à la requête des demandesses, en se fondant sur la décision rendue par la Cour de l'Échiquier dans *Adidas Sportschuhfabriken Adi Dassler K. G. et al. v. Kinney Shoes of Canada Ltd.; E'Mar Imports Ltd., Third Party* (1971), 19 D.L.R. (3d) 680; 2 C.P.R. (2d) 227.

Les paragraphes 52(1) et 52(4) de la *Loi sur les marques de commerce* prévoient ce qui suit:

52. (1) Lorsqu'il est démontré à une cour compétente qu'une marque de commerce enregistrée ou un nom commercial a été appliqué à des marchandises importées au Canada ou qui sont sur le point d'être distribuées au Canada de telle façon que la distribution de ces marchandises serait contraire à la présente loi, ou qu'une indication de lieu d'origine a été illégalement appliquée à des marchandises, la cour peut rendre une ordonnance décrétant la garde provisoire des marchandises, en attendant un prononcé final sur la légalité de leur importation ou distribution, dans une action intentée dans le délai prescrit par l'ordonnance.

(4) Lorsque, au cours d'une pareille action, la cour trouve que cette importation est contraire à la présente loi, ou que cette distribution serait contraire à la présente loi, elle peut rendre une ordonnance prohibant l'importation future de marchandises auxquelles a été appliqué cette marque de commerce, ce nom commercial ou cette indication de lieu d'origine.

L'article 14 du *Tarif des Douanes*, S.R.C. 1970, chap. C-41, modifié [par S.C. 1986, chap. 1, art. 175], est également pertinent et est libellé ainsi:

14. L'importation au Canada des marchandises énumérées, décrites ou visées à la liste C est prohibée.

Le numéro tarifaire 99209-1(b) de la liste C du *Tarif des douanes* énumère parmi les produits prohibés mentionnés la catégorie suivante, à savoir 99209-1 Tous produits

b) dont l'importation a été interdite par une ordonnance édictée en vertu de l'article 52 de la *Loi sur les marques de commerce*.

Le point crucial de l'affaire est de savoir si les requérantes sont en mesure d'obliger l'intimé à inclure parmi les produits prohibés de la liste C les marchandises contrefaites importées portant les marques de commerce des demandesses ou des

marks or colourable imitations thereof by virtue of the judgment of the Prothonotary and section 52 of the *Trade Marks Act*.

Mandamus lies to compel the performance of a public duty of which the applicant has demonstrated a clear and specific legal right to the performance thereof. *Mandamus* will not lie to compel the doing of an act which the person sought to be coerced is not yet under an obligation to perform: *Karavos v. The City of Toronto and Gillies*, [1948] O.W.N. 17 (C.A.); and *O'Grady v. Whyte*, [1983] 1 F.C. 719 (C.A.).

Counsel for the respondent concedes that the Minister would have a duty under the appropriate circumstances to enforce the *Customs Tariff* and Schedule C thereof with respect to prohibited goods deemed to be included in Schedule C by virtue of a judgment or order of the court under subsection 52(4) of the *Trade Marks Act*.

The principal submission of the respondent is that the judgment of the Prothonotary was not a valid judgment under section 52 of the *Trade Marks Act*, whereby the remedy of *mandamus* is not appropriate in the circumstances. In other words, the Prothonotary's decision was not a true finding as to the legality of the merits. It was simply a judgment entered by consent against three defendants and by default against two others of the whole group of seven named defendants and the Prothonotary had no jurisdiction under Rule 336 and Rule 437 to go beyond that. Counsel for the respondent also contends that the Minister should have been made a party to the action so as to afford him the opportunity of making submissions as to the practicalities of enforcing the section 52 order, citing Rule 1711(4). In support of these submissions, counsel relies heavily on the *Adidas* case.

I will deal with the last submission first. I cannot agree that where a court of competent jurisdiction makes a determination that the importation and distribution of wares is unlawful and illegal and constitutes an infringement of trade mark and proceeds to make an order under subsection 52(4) prohibiting the future importation of such wares, it must necessarily follow that the

contrefaçons, en vertu du jugement rendu par le protonotaire et de l'article 52 de la *Loi sur les marques de commerce*.

Une ordonnance de *mandamus* est accordée pour forcer quelqu'un à exercer une charge publique à l'exercice de laquelle le requérant a prouvé qu'il avait un droit manifeste et précis. Une ordonnance de *mandamus* ne sera pas accordée pour forcer quelqu'un à accomplir quelque chose qu'il n'est pas encore tenu de faire: *Karavos v. The City of Toronto and Gillies*, [1948] O.W.N. 17 (C.A.); et *O'Grady c. Whyte*, [1983] 1 C.F. 719 (C.A.).

L'avocate de l'intimé reconnaît que le ministre aurait été tenu, dans les circonstances appropriées, d'appliquer le *Tarif des douanes* et sa liste C en ce qui concerne les produits prohibés considérés comme figurant dans la liste C en vertu d'un jugement ou d'une ordonnance du tribunal rendu en vertu du paragraphe 52(4) de la *Loi sur les marques de commerce*.

L'intimé allègue principalement que le jugement rendu par le protonotaire ne constituait pas un jugement valide sous le régime de l'article 52 de la *Loi sur les marques de commerce* et que, par conséquent, le recours au *mandamus* n'est pas justifié dans les circonstances. En d'autres mots, la décision du protonotaire ne portait pas vraiment sur le fond de la cause. Ce n'était qu'un jugement inscrit par consentement contre trois défendeurs et par défaut contre deux autres du groupe des sept défendeurs nommés, et le protonotaire n'avait pas compétence, suivant les Règles 336 et 437, pour faire davantage. L'avocate de l'intimé soutient également que le ministre aurait dû devenir partie à l'action afin de pouvoir présenter des observations sur les détails pratiques de l'exécution de l'ordonnance rendue sous le régime de l'article 52, et elle invoque à cet égard la Règle 1711(4). L'avocate se fonde grandement sur l'affaire *Adidas* pour étayer ces allégations.

Je traiterai d'abord de la dernière allégation. Je ne peux pas admettre que, lorsqu'un tribunal compétent décide que l'importation et la distribution de marchandises sont illégales et constituent une contrefaçon d'une marque de commerce et qu'il rend une ordonnance sous le régime du paragraphe 52(4) interdisant l'importation future de telles marchandises, il doive nécessairement s'ensuire

Minister be made a party to the action in order for such prohibitory relief to avail under the said subsection. If it were otherwise, the Minister would have to be a party defendant in any suit for trade mark infringement and passing off where it was even remotely contemplated that resort might be had to section 52 of the *Trade Marks Act*. I cannot reasonably accept that if a court of competent jurisdiction makes a final determination that the importation and distribution of wares is contrary to the *Trade Marks Act* that the plaintiff would have to join the Minister in the proceeding in order to obtain an order prohibiting the future importation of such wares under subsection 52(4) of the *Trade Marks Act*.

Counsel for the applicants argues that the *Adidas* case is distinguishable from the case at bar because the judgment or order obtained under subsection 52(4) of the *Trade Marks Act* was not one obtained against all the world but only against those unnamed defendants falling within the category of the represented class, that is, those individuals dealing in counterfeit Rolex watches. Apart from them, the rest of the world was unaffected by the judgment. Naturally, he places much reliance on Rule 1711 of the *Federal Court Rules* in respect of class actions. He submits that his case involving individuals trading in counterfeit Rolex watches and an order prohibiting their future importation represents the converse of plaintiffs having a common interest and a common grievance as elucidated in *General Motors of Canada Ltd. v. Naken et al.*, [1983] 1 S.C.R. 72; 32 C.P.C. 138, so that if one defendant loses, all lose. He also relies on *Perry v. R.*, [1982] 1 F.C. 624; (1982), 41 N.R. 91 (C.A.) to support his submission that Rule 1711 should not be construed in a strict and rigorous sense. In response to the respondent's argument that the condition precedent of an express finding that the importation and distribution of counterfeit Rolex watches was contrary to the *Trade Marks Act* had not been satisfied, counsel for the applicants contends that this was implicit in the Prothonotary's judgment by reason that paragraph 21(g) of the plaintiffs' statement of claim must be deemed to have been admitted on the motion for judgment under Rule 437 and that the very judgment granted under that

que le ministre devient partie à l'action pour qu'on puisse obtenir une telle interdiction en vertu dudit paragraphe. Dans le cas contraire, le ministre devrait être partie défenderesse dans toute poursuite pour contrefaçon ou supposition d'une marque de commerce, où il était envisagé même vaguement d'avoir recours à l'article 52 de la *Loi sur les marques de commerce*. Je ne peux pas raisonnablement accepter que, si un tribunal compétent détermine de façon définitive que l'importation et la distribution de marchandises sont contraires à la *Loi sur les marques de commerce*, le ministre doive se joindre au demandeur dans la poursuite afin d'obtenir une ordonnance interdisant l'importation future de telles marchandises sous le régime du paragraphe 52(4) de la *Loi sur les marques de commerce*.

L'avocat des requérantes soutient que l'affaire *Adidas* se distingue de la présente affaire du fait que l'ordonnance ou jugement rendu sous le régime du paragraphe 52(4) de la *Loi sur les marques de commerce* n'a pas été obtenu contre tout le monde mais seulement contre les personnes dont le nom ne figure pas sur la liste des défendeurs mais qui entrent dans la catégorie des personnes représentées, c'est-à-dire les particuliers qui sont dans le commerce des montres Rolex contrefaites. À part ces personnes, le reste du monde n'était pas concerné par le jugement. Naturellement, l'avocat des requérantes s'appuie largement sur la Règle 1711 des *Règles de la Cour fédérale* relative au recours collectif. Il allègue que sa cause concernant des particuliers qui font le commerce de montres Rolex contrefaites et une ordonnance qui prohibe leur importation future représente une situation contraire à celle de demandeurs qui ont un intérêt commun et une réclamation commune comme dans l'affaire *General Motors of Canada Ltd. c. Naken et autres*, [1983] 1 R.C.S. 72; 32 C.P.C. 138, de sorte que, si l'un des défendeurs perd, tous perdent. Il invoque également l'affaire *Perry c. R.*, [1982] 1 C.F. 624; (1982), 41 N.R. 91 (C.A.), à l'appui de son allégation selon laquelle la Règle 1711 ne devrait pas être interprétée de façon stricte et rigoureuse. En réponse à l'allégation de l'intimé selon laquelle il n'avait pas été satisfait à la condition préalable voulant qu'on ait trouvé expressément que l'importation et la distribution de montres Rolex contrefaites étaient contraires à la *Loi sur les marques de commerce*, l'avocat des

Rule was in strict accordance with the said pleaded paragraph of the statement of claim.

Adidas Sportschuhfabriken Adi Dassler K. G. v. Kinney Shoes, supra, held that the Court had jurisdiction of its own motion to correct a judgment that contained a clerical error or that did not correctly reflect the judgment pronounced or the intention of the Court. The plaintiff obtained a consent judgment against the defendant, Kinney Shoes, enjoining the latter from selling and distributing in Canada footwear bearing three stripes the same as that depicted in the plaintiff's registered trade mark. Yet the judgment as finally entered contained an *in rem* prohibition to the following effect:

2. The importation into Canada of footwear bearing three stripes the same as the Plaintiffs' trade mark registration number 161,856, not being the wares of or sold by the Plaintiffs, be and the same is hereby prohibited;

Counsel for the plaintiff had inserted this in the draft of the consent judgment as a means of invoking subsection 51(4) of the *Trade Marks Act* (now subsection 52(4)) to require customs authorities to prevent the future importation of wares to which the plaintiff's trade mark had been applied in contravention of the Act. The Court afterwards became concerned that this paragraph made the consent judgment one against the world.

Jackett P., in dealing with the section of the *Trade Marks Act* comparable to the present section 52, expressed the following comment at pages 688 D.L.R.; 235 C.P.R.:

... my assumption would have been that none of the relief authorized by these provisions could be granted except as against a person who was a party to the proceedings in which the relief was sought and who had, as such, had an opportunity of meeting the case put to the Court in support of the claim for a judgment against him.

requérantes prétend que cela était exprimé implicitement dans le jugement rendu par le protonotaire parce que l'alinéa 21g) de la déclaration des demanderesse doit être considéré comme ayant
a été admis au moment de la requête en jugement fondée sur la Règle 437 et que le jugement lui-même accordé en vertu de cette Règle était vraiment conforme audit alinéa invoqué dans la déclaration.

b Dans l'affaire *Adidas Sportschuhfabriken Adi Dassler K. G. c. Kinney Shoes*, précitée, il a été jugé que le tribunal avait compétence d'office pour
c corriger un jugement qui contenait une erreur d'écriture ou qui ne reflétait pas correctement le jugement prononcé ou l'intention du tribunal. La demanderesse a obtenu un jugement par consentement à l'encontre de la défenderesse, Kinney Shoes, interdisant à celle-ci de vendre et de distribuer au Canada des chaussures portant trois
d bandes semblables à celles décrites dans la marque de commerce enregistrée par la demanderesse. Cependant le jugement contenait, dans sa version finale, l'interdiction *in rem* suivante:

e 2. D'interdire l'importation au Canada de chaussures portant trois bandes semblables à celles décrites à l'enregistrement numéro 161856 de la marque de commerce des demanderesse, qui ne seraient pas fabriquées ou vendues par celles-ci;

f L'avocat de la demanderesse avait inséré cette interdiction dans le projet de jugement par consentement aux fins d'invoquer le paragraphe 51(4) de la *Loi sur les marques de commerce* (maintenant
g le paragraphe 52(4)) pour exiger des autorités des douanes qu'elles empêchent l'importation future de marchandises sur lesquelles la marque de commerce de la demanderesse avait été apposée en violation de la Loi. Le tribunal s'est rendu compte
h par la suite que ce paragraphe rendait le jugement par consentement applicable à tout le monde.

En traitant de l'article de la *Loi sur les marques de commerce* qui se compare à l'actuel article 52,
i le président Jackett a formulé l'observation suivante, aux pages 688 D.L.R.; 235 C.P.R.:

[TRADUCTION] ... j'aurais supposé qu'aucun des redressements autorisés par ces dispositions ne pouvait être accordé si
j ce n'est à l'encontre d'une personne partie à l'action où l'on demandait le redressement et qui, à ce titre, connaissait les arguments soumis à la Cour à l'appui de la requête pour jugement déposée contre elle.

The learned President went on to make the following pertinent statement at pages 690-691 D.L.R.; 237-238 C.P.R.:

In my view, no Court would grant an application for a judgment based on the consent of one person and effective as against the world without being persuaded that there was some extraordinary power and duty, to grant such a judgment, and, in that unlikely event the situation would be spelled out in detail on the face of the judgment. To use Lord Macnaghten's language, it is hardly "decent" to attribute to the Court any other manner of dealing with such an extraordinary application.

Thus, as far as this particular matter is concerned, it is quite clear in my mind that if, when the application was made for this consent judgment, I had been asked to make an order under s. 51(4) effective as against all the world, I should have indicated that the applicant would have to convince me that the Court had, under s. 51(4), power to make an order against any person who had not been made a party to the proceeding and, thus, given an opportunity to defend himself. On at least one earlier occasion, I was told that such an application was contemplated and that was my immediate reaction. In addition, had the matter been pursued, I have no doubt that I would have required to be shown,

- (a) that the action falls within the words "such action" in s. 51(4), and
- (b) that the condition precedent to an order under s. 51(4) that the Court has found "that such importation is or such distribution would be contrary to this Act" had been satisfied.

None of these questions arose, of course, on the application for this consent judgment, because the Court was not asked to give a judgment against the world under s. 51(4) but was only asked to give a judgment against a consenting defendant.

I am wholly in agreement with the opinion stated by the learned President of the Exchequer Court in *Adidas* to the effect that it is a necessary condition precedent to any discretionary order under subsection 52(4) that the Court find that the importation and distribution of the offending wares was contrary to the *Trade Marks Act*. There must be a final determination of the legality of the subject-matter complained of before there can be any subsection 52(4) order. As I see it, I am obliged in the circumstances of this case to take the matter one step further than *Adidas* and decide how and in what manner the Court must make such final determination.

In my view, section 52 of the *Trade Marks Act* creates a somewhat special and extraordinary code

Le président ajoutait de façon pertinente, aux pages 690 et 691 D.L.R.; 237 et 238 C.P.R.:

[TRADUCTION] À mon avis, aucun tribunal n'accorderait une demande de jugement fondée sur le consentement d'une personne et devant avoir effet à l'égard de tout le monde sans être persuadé qu'il avait la compétence spéciale et le devoir d'accorder un tel jugement; dans ce cas peu probable, la situation serait expliquée en détail sur le jugement. Pour employer les termes de lord Macnaghten, il est «décevant» difficile d'attribuer à la Cour toute autre façon de traiter une demande aussi spéciale.

Donc, en ce qui concerne cette affaire, je suis convaincu que si, lorsque les parties ont présenté la demande de jugement par consentement, on m'avait demandé de rendre une ordonnance sous le régime de l'art. 51(4), valable à l'égard de tout le monde, j'aurais signalé que le requérant devait me convaincre que la cour avait, en vertu de l'art. 51(4), le pouvoir d'émettre une ordonnance contre toute personne qui n'avait pas été adjointe à l'instance et qui, par conséquent, n'avait pas eu l'occasion de se défendre. Une fois au moins, auparavant, cette demande m'a été faite et ce fut ma réaction immédiate. De plus, si on avait donné suite à l'affaire, j'aurais sans aucun doute exigé qu'on me démontre,

- a) que l'action correspondait aux termes «pareille action» de l'art. 51(4), et
- b) qu'était remplie la condition préalable à toute ordonnance rendue en vertu de l'art. 51(4) voulant que la Cour ait trouvé «que cette importation est contraire à la présente loi, ou que cette distribution serait contraire à la présente loi».

Bien entendu aucune de ces questions n'a été posée lors de cette demande de jugement par consentement parce qu'on ne demandait pas à la Cour de rendre un jugement contre le public en général en vertu de l'art. 51(4) mais seulement un jugement contre un défendeur consentant.

Je suis pleinement d'accord avec l'opinion exprimée par le président de la Cour de l'Échiquier dans l'affaire *Adidas* et selon laquelle c'est une condition essentielle préalable à toute ordonnance laissée à l'appréciation de la Cour et visée au paragraphe 52(4) que la Cour trouve que l'importation et la distribution des marchandises incriminées étaient contraires à la *Loi sur les marques de commerce*. Il doit y avoir un prononcé final sur la légalité de l'objet de la plainte avant que puisse être rendue une ordonnance sous le régime du paragraphe 52(4). À mon avis, je suis obligé dans les circonstances présentes d'aller un peu plus loin que dans l'affaire *Adidas* et de déterminer de quelle façon la Cour doit rendre une telle décision finale.

Selon moi, l'article 52 de la *Loi sur les marques de commerce* prévoit certains recours extraordinaires

of statutory relief in respect of any wares which have been imported into Canada or are about to be distributed in Canada to which any registered trade mark or trade name has been applied in a manner contrary to the Act, or to which any indication of a place of origin has been unlawfully applied. In such event, a person interested may apply under subsection 52(1) in an action or otherwise and even *ex parte* for an interim custody order, pending a final determination of the legality of the importation and distribution of such wares in the action or one commenced within such time as is prescribed by the order in the case of an application on notice. The party applying is required by subsection 52(2) to furnish security in an amount fixed by the court to meet any damages or charges that may be sustained by reason of the order. Interestingly enough, subsection 52(3) speaks of "the judgment in any such action finally determining the legality of the importation or distribution of the wares" in reference to any prior lien for charges and its effect on the due execution of such judgment. By virtue of subsection 52(4), the court may make an order prohibiting the future importation of offending wares only if it is finally determined in the action that their importation and distribution is illegal and contrary to the Act.

Section 53 goes on to deal with the power of the court to grant relief, stating as follows:

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.

Mandamus can only issue against the Minister to compel the imposition of what is in effect an import ban in the event of his refusal to comply with an order properly made under subsection 52(4) of the Act. It is common ground that an order validly made under that subsection has the triggering effect of compelling the listing of the prohibited goods under the appropriate tariff item of Schedule C of the *Customs Tariff*.

res dans le cas de marchandises qui ont été importées au Canada ou sont sur le point d'y être distribuées et sur lesquelles une marque de commerce enregistrée ou un nom commercial a été apposé de façon contraire à la Loi, ou sur lesquelles une indication de lieu d'origine a été apposée illégalement. Dans ce cas, toute personne intéressée peut, en vertu du paragraphe 52(1), dans une action ou autrement et même *ex parte*, demander que la cour rende une ordonnance décrétant la garde provisoire des marchandises, en attendant un prononcé final sur la légalité de l'importation et de la distribution de ces marchandises, dans l'action ou dans une action intentée dans le délai prescrit par l'ordonnance dans le cas d'une demande précédée d'un avis. Le paragraphe 52(2) oblige la partie requérante à fournir une garantie, au montant que fixe la cour, destinée à répondre de tous dommages ou frais qui peuvent être subis en raison de l'ordonnance. Ce qui est très intéressant, c'est que, au paragraphe 52(3), il est question «du jugement dans toute semblable action déterminant de façon définitive la légalité de l'importation ou de la distribution des marchandises» en ce qui concerne tout privilège antérieur couvrant des charges et son effet sur l'exécution fidèle d'un tel jugement. En vertu du paragraphe 52(4), la cour peut rendre une ordonnance prohibant l'importation future de marchandises incriminées seulement s'il est déterminé de façon définitive dans l'action que leur importation et leur distribution sont illégales et contraires à la Loi.

L'article 53 poursuit ainsi relativement au pouvoir de la cour d'accorder un redressement:

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.

Une ordonnance de *mandamus* ne peut être rendue que pour enjoindre au ministre d'imposer ce qui est, de fait, une interdiction d'importer au cas où il refuserait de se conformer à une ordonnance dûment rendue sous le régime du paragraphe 52(4) de la Loi. Il est communément admis qu'une ordonnance valablement rendue sous le régime de ce paragraphe a pour effet d'imposer l'inscription des produits prohibés sous le numéro

In final analysis, the case turns on the issue of whether the Prothonotary's judgment constitutes a valid subsection 52(4) order.

By virtue of Rule 336(1)(c), a prothonotary may give a consent judgment disposing of an action "if he is satisfied that all parties affected have consented thereto". I take the view that the Rule means what it says and that a consent judgment against three defendants cannot be deemed to bind the indeterminate class of representative defendants without their consent, irrespective of the adequacy of the class representation in the absence of a court order appointing one or more of the named defendants or some other person to represent such class. I seem to be supported in this view by the following statement from *Halsbury's Laws of England*, vol. 26, 4th ed. London: Butterworths, 1979, para. 527:

Persons authorised by the court to defend an action on behalf of others having the same interest may not consent to judgment against them.

See also *Rees v. Richmond* (1890), 62 L.T. 427 (Ch.D.).

While a consent judgment may have all the efficacy and finality of a judgment pronounced after trial as between the consenting parties, its scope is limited by the bounds of consent and it cannot be taken to be final and conclusive *in rem* as against non-consenting parties: *Toronto Harbour Commissioners v. The "Toryoung II"*, [1976] 1 F.C. 191 (T.D.). Moreover, the device of a consent judgment cannot be permitted to operate as a substitute for an adjudication on proper material of a statutory liability required to be determined by the court. Such an adjudication would be no adjudication at all: see *The King v. Hooper, Rowley S.*, [1942] Ex.C.R. 193; [1943] 1 D.L.R. 279; and *Northrop Corp. v. The Queen and Canadian Commercial Corp.*, [1977] 1 F.C. 289; (1976), 68 D.L.R. (3d) 182 (T.D.).

tarifaire approprié de la liste C du *Tarif des douanes*.

En dernière analyse, l'affaire repose sur la question de savoir si le jugement rendu par le protonotaire constitue une ordonnance valide sous le régime du paragraphe 52(4).

Un protonotaire peut, en vertu de la Règle 336(1)c), inscrire un jugement par consentement statuant sur une action «s'il est convaincu que toutes les parties concernées y ont consenti». J'estime que la Règle est claire et qu'on ne peut pas considérer qu'un jugement rendu par consentement à l'encontre de trois défendeurs lie une catégorie indéterminée de défendeurs représentatifs sans leur consentement, abstraction faite de la juste représentation par catégorie en l'absence d'une ordonnance judiciaire désignant l'un ou plusieurs des défendeurs par leur nom ou une autre personne pour représenter une telle catégorie. L'extrait suivant tiré de *Halsbury's Laws of England*, vol. 26, 4^e éd., London: Butterworths, 1979, par. 527, semble venir appuyer mon opinion à cet égard:

[TRADUCTION] Les personnes autorisées par la cour à défendre une action au nom d'autres personnes ayant le même intérêt ne peuvent pas consentir au jugement à l'encontre de celles-ci.

Voir également l'affaire *Rees v. Richmond* (1890), 62 L.T. 427 (Ch.D.).

Bien qu'un jugement par consentement puisse être aussi efficace et irrévocable qu'un jugement prononcé à la suite d'un procès entre les parties consentantes, sa portée ne dépasse pas les limites du consentement et il ne peut pas être considéré comme final et définitif *in rem* contre les parties non consentantes: *Les commissaires du havre de Toronto c. Le "Toryoung II"*, [1976] 1 C.F. 191 (1^{re} inst.). En outre, on ne peut pas permettre le stratagème selon lequel un jugement par consentement prendrait la place d'une décision fondée sur des éléments établissant une responsabilité prévue par la loi et qui devrait être déterminée par la cour. Cela ne constituerait nullement une décision: voir *The King v. Hooper, Rowley S.*, [1942] R.C.É. 193; [1943] 1 D.L.R. 279; et *Northrop Corp. c. La Reine et Corporation commerciale canadienne*, [1977] 1 C.F. 289; (1976), 68 D.L.R. (3d) 182 (1^{re} inst.).

In *Northrop Corp. v. The Queen, supra*, the issue was whether a consent judgment for damages for breach of contract against the Crown justified payment out of the Consolidated Revenue Fund of the damages so awarded, pursuant to subsection 57(3) of the *Federal Court Act*, without an adjudication on the merits of the Crown's liability to pay.

Thurlow A.C.J., applied the above mentioned principle in dismissing the motion, and concluded at pages 295 F.C.; 187 D.L.R.:

In my opinion in these circumstances on the principle of the decision in *The King v. Hooper* the Court should not grant the judgment sought but should leave it to the parties either to obtain the implementation of the settlement reached through an appropriate Parliamentary vote or to take steps to establish the actual liability of the Crown for damages by bringing the issue to trial. [Emphasis added.]

It remains to consider briefly the judgment in default of defence against the defendants Arthur Christodoulou and Martin Herson. On a motion for judgment in default of defence under Rule 437, the plaintiff may apply for the judgment "to which he is entitled on his statement of claim or declaration", but judgment cannot be entered for more than that which is specifically claimed and legally sustainable. Generally speaking, orders in the nature of summary procedural judgments where there has been no trial of the issues are interlocutory at best, and should not be accorded the finality and conclusiveness of a judgment on the merits of such issues: *Halsbury's op. cit.*, para. 504. This is particularly so where a statutory provision expressly requires a final determination of the legality of the subject-matter complained of.

Oppenheim & Co. v. Mahomed Haneef, [1922] 1 A.C. 482 (P.C.) held that a judgment in default of appearance was not a judgment on the merits in a subsequent action brought on the judgment in respect of a contractual claim that was statute barred. In my view, the same principle applies to the default judgment here.

As a matter of fact, the statement of claim in the present case contained a claim for a declara-

Dans l'affaire *Northrop Corp. c. La Reine*, précitée, la question était de savoir si un jugement par consentement prononcé contre la Couronne et accordant des dommages-intérêts pour inexécution d'un contrat justifiait le paiement sur le Fonds du revenu consolidé des dommages-intérêts accordés, conformément au paragraphe 57(3) de la *Loi sur la Cour fédérale*, sans qu'on ait à déterminer si la Couronne est redevable de dommages-intérêts.

Le juge en chef adjoint Thurlow a appliqué le principe susmentionné en rejetant la requête et il a conclu, aux pages 295 C.F.; 187 D.L.R.:

En me fondant sur le principe de la décision rendue dans *Le Roi c. Hooper*, j'estime que, dans ces circonstances, la Cour ne devrait pas accorder le jugement demandé, mais devrait laisser le soin aux parties soit d'obtenir l'exécution de l'accord conclu par un crédit parlementaire approprié soit de prendre des mesures pour démontrer que la Couronne est réellement redevable de dommages-intérêts en portant l'affaire en justice. [C'est moi qui souligne.]

Il nous reste à étudier brièvement le jugement pour défaut de plaider prononcé contre les défendeurs Arthur Christodoulou et Martin Herson. Sur requête en jugement pour défaut de plaider sous le régime de la Règle 437, le demandeur peut prier la Cour de rendre le jugement «qu'il a le droit d'obtenir sur les conclusions de sa déclaration», mais le jugement ne peut pas accorder plus que ce qui est demandé précisément et admissible légalement. En général, les ordonnances de la nature des jugements rendus à la suite d'une procédure sommaire, où l'on ne s'est pas prononcé sur les questions en litige, sont tout au plus interlocutoires, et on ne devrait pas leur accorder le caractère final et définitif d'un jugement sur le fond de ces questions: *Halsbury, op. cit.*, par. 504. C'est notamment le cas lorsqu'une disposition législative exige expressément un prononcé final sur la légalité de l'objet de la plainte.

Dans l'affaire *Oppenheim & Co. v. Mahomed Haneef*, [1922] 1 A.C. 482 (P.C.), le Conseil privé a statué qu'un jugement pour défaut de comparaître ne constituait pas un jugement sur le fond dans une action subséquente intentée à l'encontre du jugement relativement à une demande fondée sur un contrat qui était prescrite. À mon avis, le même principe s'applique au jugement pour défaut dans la présente affaire.

En réalité, la déclaration en l'espèce contenait une demande de jugement déclaratoire proclamant

tion that the plaintiff was the sole authorized user of the registered trade marks and the names Rolex and Crown Design. The default judgment made no specific finding on that issue, perhaps because the Prothonotary wisely concluded that he lacked the authority and discretion to grant such declaratory relief in the circumstances. However, the point is somewhat academic because I am of the view that there is a broader ground on which the issue of the *in rem* finality of the default judgment can be disposed of.

I can see little factual difference between a statutory provision requiring an adjudication on the merits of the Crown's liability to pay compensation money or damages and one calling for a final determination of the legality of the importation and distribution of alleged counterfeit wares in a trade mark infringement and passing off action.

I consider that the *Northrop* principle applies with equal vigour to the default judgment entered against the defendants Arthur Christodoulou and Martin Herson so far as the claim for section 52 relief is concerned. Moreover, it is my view that the mere inclusion of a claim for such relief in the statement of claim does not automatically confer entitlement thereto in the circumstances of the present case.

In the result, I am of the opinion that the plain and natural meaning of the words employed in section 52 of the *Trade Marks Act* in context of its statutory scheme clearly import the mandatory requirement of a final determination of the legality of the importation and distribution of the offending wares as a necessary precondition for any discretionary order under subsection 52(4) prohibiting their future importation. In my judgment, such determination can only mean an adjudication of the issue on the merits at trial. I find therefore that neither the consent judgment nor the judgment obtained in default of defence have the necessary sanction to mandate a subsection 52(4) order. That being so, the issue of the class action representation and its validity or not is irrelevant.

que la demanderesse était la seule utilisatrice autorisée des marques de commerce déposées, du nom Rolex et du motif représentant une couronne. Le jugement par défaut n'a énoncé aucune conclusion précise sur cette question, c'est peut-être parce que le protonotaire a conclu avec sagesse qu'il n'avait pas le pouvoir d'accorder un redressement de ce genre dans les circonstances. Toutefois, ce point est quelque peu théorique, car je suis d'avis qu'il existe une base plus large sur laquelle on peut régler la question du caractère définitif *in rem* du jugement par défaut.

Je vois peu de différences dans les faits entre une disposition législative exigeant qu'on détermine si la Couronne est tenue de verser une compensation monétaire ou des dommages-intérêts et une disposition prévoyant un prononcé final sur la légalité de l'importation et de la distribution de présumées marchandises contrefaites dans une action pour violation et supposition de marques de commerce.

Je pense que le principe établi dans l'arrêt *Northrop* s'applique tout autant au jugement par défaut inscrit contre les défendeurs Arthur Christodoulou et Martin Herson dans la mesure où la demande d'un redressement sous le régime de l'article 52 est concernée. De plus, j'estime que le simple fait de demander un tel redressement dans la déclaration ne donne pas automatiquement droit à celui-ci dans les circonstances de la présente affaire.

Par conséquent, je suis d'avis que le sens normal des mots utilisés à l'article 52 de la *Loi sur les marques de commerce* dans le contexte de son régime législatif indique clairement qu'on doit avoir déterminé de façon définitive la légalité de l'importation et de la distribution des marchandises incriminées avant de pouvoir rendre une ordonnance sous le régime du paragraphe 52(4) prohibant leur importation future. À mon avis, une telle décision ne peut que porter sur le fond du litige. J'en conclus donc que ni le jugement par consentement ni le jugement obtenu pour défaut de plaider ne peuvent donner lieu à une ordonnance sous le régime du paragraphe 52(4). Cela étant, la question de la validité de la représentation dans le cadre du recours collectif n'est pas pertinente.

The failure of the judgment to qualify as a subsection 52(4) order under the *Trade Marks Act* puts an end to the application for *mandamus*. Clearly, the Minister is under no statutory duty to cause the offending wares to be listed in Schedule C of the *Customs Tariff*. For these reasons, the applicants' motion is dismissed. In view of the somewhat special and unique features of the case, I make no order as to costs.

Le fait que le jugement ne peut servir d'ordonnance sous le régime du paragraphe 52(4) de la *Loi sur les marques de commerce* met fin à la demande de *mandamus*. Il est manifeste que le ministre n'est pas tenu par la loi de faire inscrire les marchandises incriminées dans la liste C du *Tarif des douanes*. Pour ces motifs, la requête est rejetée. Vu le caractère un peu spécial et unique de l'affaire, je ne me prononce pas sur les dépens.