

T-203-75

T-203-75

**Benjamin Distribution Ltd., Montreal News Dealers Supply Company Ltd., American Distributors Service Company Ltd. (Plaintiffs)**

v.

**Les Distributions Éclair Ltée (Defendant)**

Trial Division, Walsh J.—Montreal, February 24, Ottawa, February 27, 1975.

*Jurisdiction—Motion to strike statement of claim—Whether Court has jurisdiction—Plaintiffs, distributors of magazines—Allege defendant disseminating brochure portraying itself as exclusive distributor of said magazines—Whether false and misleading statements constituting unfair trade practice—Plaintiffs seeking injunction—Whether type of passing off contemplated by Trade Marks Act—Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, s. 7(a), (b) and (e)—Federal Court Act, s. 20.*

Defendant moved to strike plaintiffs' statement of claim, maintaining that the Court lacked jurisdiction. Plaintiffs are magazine distributors to retail outlets and also provide instantaneous sales reports to the publishers. Plaintiffs allege that defendant has been distributing a brochure portraying itself as exclusive distributor of said magazines, and stating that it can supply sales reports faster than anyone else. Plaintiffs contend that these statements constitute unfair competition under the *Trade Marks Act*, and invoke that Act, common law, and equity for an injunction against the distributor of the brochure.

*Held*, granting the motion to strike the statement of claim, the fact that plaintiffs may have a right of action does not necessarily give the Court jurisdiction if the proceeding arises from a claim under common law for unfair competition, or business practice contrary to honest industrial or commercial usage in Canada unless such claims are connected with the *Trade Marks Act*. This would constitute, at most, an exaggerated advertising claim. There is no suggestion that there is any distinguishing mark which sets plaintiffs' services apart from those performed by others within the meaning of section 7(a) of the Act ("... tending to discredit the business, wares or services of a competitor."). The purpose of the *Trade Marks Act* is to prevent only unfair competition; when two parties advertise the same services, such confusion as may result is not the type of passing off contemplated by section 7(b). And, while section 7(e) can stand alone, plaintiffs were unable to find any jurisprudence granting an injunction with relation to "services". While section 7 does refer to "services" as well as objects, its aim is the protection of services with which the use of a trade mark is associated. There is nothing in the case to distinguish the services of plaintiffs from those of anyone else.

**Les Distributions Benjamin Ltée, Montreal News Dealers Supply Company Ltd., American Distributors Service Company Ltd. (Demandereses)**

c.

**Les Distributions Éclair Ltée (Défenderesse)**

<sup>b</sup> Division de première instance, le juge Walsh—Montréal, le 24 février; Ottawa, le 27 février 1975.

*Compétence—Requête en radiation de la déclaration—La Cour a-t-elle compétence?—Diffusion de revues par les demandereses—Allèguent que la défenderesse fait circuler une brochure où elle se décrit comme le diffuseur exclusif des dites revues—Des déclarations fausses et trompeuses constituent-elles une pratique commerciale illégale—Injonction réclamée par les demandereses—Ce genre de passing off est-il prévu par la Loi sur les marques de commerce?—Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, c. T-10, art. 7a), b) et e)—Loi sur la Cour fédérale, art. 20.*

La défenderesse cherche à faire radier la déclaration des demandereses en invoquant une exception d'incompétence. Les demandereses distribuent des magazines à des détaillants et, en outre, elles préparent instantanément des états de ventes à l'intention des éditeurs. Elles prétendent que la défenderesse a fait circuler une brochure dans laquelle elle se décrit comme distributeur exclusif desdits magazines et affirme qu'elle peut, plus rapidement que quiconque, préparer des états de ventes. Les demandereses prétendent que ces déclarations constituent de la concurrence déloyale en vertu de la *Loi sur les marques de commerce* qu'elles invoquent ainsi que la *common law* et l'*equity* pour obtenir une injonction contre le distributeur de la brochure.

*Arrêt*: la requête visant à obtenir la radiation de la déclaration est accueillie; le fait que les demandereses puissent avoir un droit d'action ne confère pas nécessairement compétence à cette cour s'il s'agit d'un recours en *common law* pour concurrence déloyale ou relativement à des méthodes d'affaires contraires aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada, à moins que de tels recours ne se rattachent à la *Loi sur les marques de commerce*. Il s'agit tout au plus d'une réclamation publicitaire exagérée. Rien ne laisse croire qu'il existe une marque distinctive qui différencie les services de diffusion des demandereses de ceux d'autres personnes au sens de l'article 7a) de la Loi («... tendant à discréditer l'entreprise, les marchandises ou les services d'un concurrent»). Le seul but de la *Loi sur les marques de commerce* est d'interdire la concurrence déloyale; lorsque deux personnes offrent les mêmes services, la confusion qui peut en résulter n'est pas le genre de *passing off* visé par l'article 7b). Et, bien que l'article 7e) puisse se suffire à lui-même, les demandereses n'ont pas réussi à trouver des arrêts accordant une injonction pour des «services». Bien que l'article 7 mentionne des «services» au même titre que des produits, il vise la protection des services auxquels une marque de commerce est attachée. Rien en l'espèce ne permet de distinguer les services des demandereses de ceux des autres.

*Therapeutic Research Corporation Limited v. Life Aid Products Limited* [1968] 2 Ex.C.R. 605, distinguished.

MOTION to strike statement of claim.

COUNSEL:

*L. Sculman* for plaintiffs.  
*J. Greenstein* for defendant.

SOLICITORS:

*Tinkoff, Seal, Shaposnik & Moscowitz*,  
Montreal, for plaintiffs.  
*Geoffrion & Prud'homme*, Montreal, for  
defendant.

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

WALSH J.: Defendant moves to strike plaintiffs' statement of claim or subsidiarily to strike therefrom certain allegations and conclusions which allegedly do not disclose a reasonable cause of action and are frivolous or vexatious and an abuse of the process of the Court and finally with respect to paragraphs 4 and 5 of plaintiffs' statement of claim that if they are not struck, plaintiffs be ordered to furnish particulars with respect to them and that the delay for filing a defence be suspended for such delay as the Court may see fit.

Defendant's primary objection to the entire statement of claim is that this Court has no jurisdiction over the cause of action and if this ground is sustained then there will be no need to decide the merits of the subsidiary conclusions.

For the purposes of the motion to strike, the allegations in the pleading it is sought to strike must be deemed to be true and the Court has to determine whether this being so, they can give rise to the right claimed.

Without reciting the allegations of plaintiffs' statement of claim in detail, it can be stated that it alleges that plaintiffs have, for many years, been engaged in the distribution of magazines and periodicals in both English and French in the Province of Quebec and have acquired the exclusive rights for the distribution *inter alia* of *Reader's Digest*, *Maclean's Magazine* and *Chatelaine* in their Eng-

Distinction faite avec l'arrêt: *Therapeutic Research Corporation Limited c. Life Aid Products Limited* [1968] 2 R.C.É. 605.

REQUÊTE en radiation de la déclaration.

AVOCATS:

*L. Sculman* pour les demanderessees.  
*J. Greenstein* pour la défenderesse.

PROCUREURS:

*Tinkoff, Seal, Shaposnik et Moscowitz*,  
Montréal, pour les demanderessees.  
*Geoffrion et Prud'homme*, Montréal, pour la  
défenderesse.

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

LE JUGE WALSH: La défenderesse demande la radiation de la déclaration des demanderessees ou, subsidiairement, la radiation de certaines allégations et des conclusions qui, selon elle, ne révèlent pas une cause raisonnable d'action, sont futiles ou vexatoires et constituent un emploi abusif des procédures de la Cour; enfin, si les paragraphes 4 et 5 de la déclaration des demanderessees ne sont pas radiés, la défenderesse demande à la Cour de leur enjoindre de fournir des détails à leur sujet et de proroger le délai de production d'une défense aussi longtemps qu'elle le juge à propos.

La défenderesse fonde son opposition à l'ensemble de la déclaration sur le fait que cette cour ne peut connaître de la cause d'action et si l'on fait droit à ce moyen, il ne sera alors pas nécessaire de statuer sur le bien-fondé des conclusions subsidiaires.

Pour les fins de la requête en radiation, on doit présumer que les allégations en cause sont véridiques. Ceci étant, la Cour doit décider si elles peuvent donner ouverture au recours réclamé.

Sans faire l'énumération détaillée des allégations contenues dans la déclaration des demanderessees, on peut en retenir que les demanderessees distribuent, depuis plusieurs années, dans la province de Québec, des revues et périodiques en anglais et en français. Elles ont acquis des droits exclusifs de diffusion, notamment des versions anglaises du *Reader's Digest*, des revues

lish versions which they have been distributing for thirty-five years in addition to distributing a magazine known as *Sesame Street* with exclusive distribution rights since September 1970, and also a periodical known as *Salut les Copains* and many comic books emanating from the United States. It is further alleged that they have furnished the distribution services to the supermarket grocery chain operated by Steinberg's Limited for twenty-five years as well as to three thousand other retail outlets, and that they furnish instantaneous sales reports to the publishers through access to central computing facilities. They allege that defendant has been disseminating throughout Canada and the world an advertising brochure in which it portrays itself as the exclusive distributor of the magazines known as *Maclean's Magazine*, *Chatelaine*, *Reader's Digest*, *Sesame Street*, and *Salut les Copains*<sup>1</sup>. The brochure further refers to the fact that it can supply its clients with sales reports faster than anybody else, that the growth of supermarkets and shopping centres has altered the buying habits of Quebecers and that defendant was the first to set up points of sales to tap this new market, and that it distributes a number of America's favourite lines of comic books. Plaintiffs complain that they furnish their clients with sales reports with at least the same dispatch as defendant, that they were distributing the magazines to supermarkets before defendant came into existence and that they are the distributors of seven major comic book lines whereas defendant distributes only one line of American comic books. They contend that these false and misleading statements constitute unfair competition within the provisions of the *Trade Marks Act*<sup>2</sup>, that they have acquired a reputation for distribution in a reliable and regular manner, and that defendant is guilty of acts calculated to deceive the public and to pass off its distribution services as being sanctioned and authorized by plaintiffs who hold the exclusive rights to distribute the magazines and periodicals in question. They invoke common law, equity and the provisions of section 7(a), (b), (c) and (e) of the *Trade Marks Act*, seek an injunction restraining defendant from the dissemination of the adver-

*Maclean's Magazine* et *Chatelaine*; s'ajoutent à ces revues qu'elles distribuent depuis trente-cinq ans, un magazine intitulé *Sesame Street* sur lequel elles détiennent des droits exclusifs de diffusion depuis 1970, et un périodique intitulé *Salut les Copains* et plusieurs illustrés provenant des États-Unis. Il est en outre allégué que depuis vingt-cinq ans, elles assurent la distribution dans la chaîne de supermarchés exploitée par la Steinberg Limited, de même que chez trois milles autres détaillants et qu'instantanément, elles préparent des états de ventes à l'intention des éditeurs à l'aide d'un système de données centralisées. Elles prétendent que la défenderesse a fait circuler à travers le Canada et le monde entier une brochure publicitaire dans laquelle elle se décrit comme étant le diffuseur exclusif des revues intitulées *Maclean's Magazine*, *Chatelaine*, *Reader's Digest*, *Sesame Street* et *Salut les Copains*<sup>1</sup>. La brochure mentionne en outre que la défenderesse peut plus rapidement que quiconque préparer des états de ventes à l'intention des ses clients, que la croissance de supermarchés et de centres commerciaux a modifié les habitudes des acheteurs québécois, qu'elle fut la première à établir des points de vente en vue de percer ce nouveau marché et qu'elle diffuse un certain nombre de séries populaires d'illustrés américains. Les demanderesses protestent car elles fournissent à leurs clients des états de ventes tout aussi rapidement que le fait la défenderesse, qu'elles approvisionnaient les supermarchés en magazines avant que la défenderesse n'existe et qu'elles sont les diffuseurs de sept séries d'illustrés américains d'importance alors que la défenderesse n'en diffusait qu'une seule. Elles prétendent que ces déclarations fausses et trompeuses constituent de la concurrence déloyale au sens des dispositions de la *Loi sur les marques de commerce*<sup>2</sup>, qu'elles ont acquis une réputation de diffuseur fiable et diligent, et que la défenderesse est coupable d'actes visant à tromper le public et à faire croire que ses services de diffusion sont approuvés et autorisés par les demanderesses qui détiennent des droits exclusifs de diffusion des revues et périodiques en question. Elles invoquent la *common law*, l'*equity* et les dispositions de l'article 7(a), (b), (c) et (e) de la

<sup>1</sup> It should be pointed out that the advertising brochure produced does not indicate any claim by defendant to being the "exclusive" distributor.

<sup>2</sup> R.S.C. 1970, c. T-10.

<sup>1</sup> Il faut souligner que la brochure publicitaire déposée n'indique pas que la défenderesse prétend être le diffuseur «exclusif».

<sup>2</sup> S.R.C. 1970, c. T-10.

tising brochure in question, directing public attention to its services in a way as to be likely to cause confusion in Canada between its distribution services and those of plaintiffs, doing any acts or adopting any business practice contrary to honest industrial or commercial usage in Canada and likely to injure plaintiffs, as well as an order for delivery up for destruction of all the advertising brochures, for the production of names and addresses of all persons to whom copies of the brochure have been sent, and for damages.

If plaintiffs have the exclusive distribution rights for the magazines in question in the Province of Quebec as they claim, then they may well have a legitimate cause of action against defendant, although one might wonder why they do not choose to bring proceedings against the publishers if they have such exclusive rights since it is evident that defendant expects to encounter no difficulty in having access to these magazines for distribution by it, if in fact it is not already distributing same. However, that is not an issue which is before me. The fact that plaintiffs may have a right of action does not necessarily give jurisdiction to this Court if the proceeding arises from a claim under the common law for unfair competition or business practice contrary to honest industrial or commercial usage in Canada unless such claims arise out of, or are in some way connected with, the *Trade Marks Act*. Section 20 of the *Federal Court Act* gives the Trial Division:

... concurrent jurisdiction in all other cases in which a remedy is sought under the authority of any Act of the Parliament of Canada or at law or in equity, respecting any patent of invention, copyright, *trade mark* or industrial design. [Italics mine.]

Plaintiffs claim that this Court has jurisdiction by virtue of section 7 of the *Trade Marks Act*. In particular paragraphs (a), (b) and (e) read as follows:

7. No person shall

*Loi sur les marques de commerce*, cherchent à obtenir une injonction interdisant à la défenderesse de faire circuler la brochure publicitaire en question, d'attirer l'attention du public sur ses services de manière à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre ses services de diffusion et ceux des demanderesse, à faire des actes ou à adopter des méthodes d'affaires contraires aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada et risquant de causer un préjudice aux demanderesse. Elles cherchent aussi à obtenir une ordonnance demandant de remettre toutes les brochures publicitaires pour qu'elles soient détruites, de transmettre les noms et adresses de toutes les personnes à qui des copies de la brochure ont été envoyées et réclament des dommages-intérêts.

Si les demanderesse ont des droits exclusifs de diffusion des revues en question dans la province de Québec comme elles le prétendent, il se peut alors qu'elles aient une cause d'action légitime à l'encontre de la défenderesse; on peut cependant se demander pourquoi elles n'ont pas plutôt intenté des procédures contre les éditeurs si elles détiennent ces droits exclusifs, puisqu'il est manifeste que la défenderesse ne prévoit avoir aucune difficulté à obtenir ces revues pour les distribuer, si elle n'a pas déjà commencé à le faire. Toutefois, je ne suis pas saisi de cette question. Le fait que les demanderesse puissent avoir un droit d'action ne confère pas nécessairement compétence à cette cour, s'il s'agit d'un recours en *common law* pour concurrence déloyale ou relativement à des méthodes d'affaires contraires aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada, à moins qu'un tel recours ne découle de la *Loi sur les marques de commerce* ou n'y soit de quelque façon rattaché. L'article 20 de la *Loi sur la Cour fédérale* confère à la Division de première instance:

... compétence concurrente dans tous les autres cas où l'on cherche à obtenir un redressement en vertu d'une loi du Parlement du Canada, ou de toute autre règle de droit relativement à un brevet d'invention, un droit d'auteur, une *marque de commerce* ou un dessin industriel. [Les italiques sont de moi.]

Les demanderesse prétendent que cette cour a compétence en vertu de l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce*. Les alinéas a), b), et e), en particulier, se lisent comme suit:

7. Nul ne doit

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

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

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

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

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

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

Attention was particularly directed in argument to the fact that paragraphs (a) and (b) referred to "services" as well as business and wares. In the present case there is no suggestion that defendant is passing off other magazines in substitution for the magazines in question, plaintiffs' grievance arising out of the fact that defendant indicates in its advertising brochure that it can provide the same services as those which plaintiffs have been furnishing for many years and, in fact, even implies that it can supply sales reports faster than anybody else, and that it was the first to tap the market for these publications in supermarkets in Quebec. Without going into the merits of the case, it would appear that this would constitute at most an exaggerated advertising claim such as one finds in advertisements for all sorts of products and could not be interpreted as "tending to discredit the business affairs or services of a competitor" within the meaning of section 7(a) of the Act.

The word "services" is not defined in the Act, but the word "trade mark" is defined as

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

(b) a certification mark,

(c) a distinguishing guise, or

(d) a proposed trade mark;

"Certification mark" is itself defined in a manner that indicates without any doubt that it refers to a specific mark which is used with respect to the wares or services of a defined standard so as to distinguish them from wares or services that are not of such a defined standard. Similarly, "disting-

Au cours des plaidoiries, on a particulièrement souligné le fait que les alinéas a) et b) mentionnaient les «services» au même titre que l'entreprise et les marchandises. En l'espèce, rien ne laisse croire que la défenderesse substitue d'autres revues aux revues en question; les demanderesses se plaignent du fait que la défenderesse indique dans sa brochure publicitaire qu'elle peut fournir des services analogues à ceux que les demanderesses assurent depuis plusieurs années et, de fait, elle laisse même entendre qu'elle peut, plus rapidement que quiconque, préparer des états de ventes et qu'elle fut la première à faire circuler ces publications dans les supermarchés québécois. Sans discuter du bien-fondé de l'affaire, il me semblerait qu'elle constitue tout au plus une réclame publicitaire exagérée, comme on en trouve pour toutes sortes de produits et elle ne pourrait être interprétée comme «tendant à discréditer l'entreprise, les marchandises ou les services d'un concurrent» au sens de l'article 7a) de la Loi.

La Loi ne définit pas le mot «services», mais donne de l'expression «marque de commerce» la définition suivante:

a) une marque qui est employée par une personne aux fins ou en vue de distinguer des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par elle, de marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres,

b) une marque de certification,

c) un signe distinctif, ou

d) une marque de commerce projetée;

«Marque de certification» est elle-même définie d'une manière qui indique sans l'ombre d'un doute qu'elle se rapporte à une marque particulière utilisée à l'égard de marchandises ou services d'une norme définie pour les distinguer des marchandises ou services qui ne relèvent pas de cette norme. De

guishing guise” refers to the shaping of wares or their containers or a mode of wrapping which distinguishes the wares or services from those sold or performed by others. There is no suggestion here that there is any distinguishing mark which distinguishes the distribution services performed by plaintiffs from those performed by others. While the services may be very efficiently and competently performed, there is nothing unique about the manner in which they are performed which is being copied by defendant. Anyone can perform similar distribution services provided they can obtain the source of supply of the magazines to be distributed, have the necessary financing, equipment, experience and competency to render the type of services which plaintiffs allegedly render.

The purpose of the *Trade Marks Act* is not to prevent competition but only unfair competition. When two people advertise that they can perform the same services, this may in one sense of the word cause confusion among potential customers but I do not find it to be the type of confusion or passing off contemplated by section 7(b) of the *Trade Marks Act*.

If plaintiffs are to bring the matter within the *Trade Marks Act* they would have to do so by virtue of the rather generalized provisions of section 7(e). Reference was made to the judgment of Noël J., as he then was, in the case of *Therapeutic Research Corporation Limited v. Life Aid Products Limited*<sup>3</sup> which held that section 7(e) of the *Trade Marks Act* can stand by itself and does not necessarily have to deal with matters *ejusdem generis* with those covered in paragraphs (a),(b),(c) and (d) of section 7 as had previously been thought following the decision in *Eldon Industries Inc. v. Reliable Toy Co. Ltd.*<sup>4</sup>. In the *Therapeutic Research Corporation Limited* case, however, the defendant had used pictures of an object, being an oxygen mask produced by plain-

même, «signe distinctif» se rapporte au façonnement de marchandises ou de leurs contenants ou au mode d'emballage qui distinguent les marchandises ou services de ceux qui sont vendus ou exécutés par d'autres. Rien ne laisse croire qu'il existe ici une marque distinctive qui différencie les services de diffusion des demanderesse de ceux d'autres personnes. Même si les services sont assurés de manière très efficace et adéquate, il n'y a rien de particulier dans la façon dont ils le sont que la défenderesse copie. N'importe qui peut exécuter des services de diffusion semblables pourvu qu'il puisse obtenir des sources d'approvisionnement en revues à distribuer, qu'il obtienne le financement nécessaire, le matériel, l'expérience et la compétence voulus pour rendre le genre de services que les demanderesse prétendent assurer.

La *Loi sur les marques de commerce* a pour but d'interdire non pas la concurrence, mais uniquement la concurrence déloyale. Lorsque deux personnes annoncent qu'elles peuvent exécuter les mêmes services, ceci peut, d'une certaine façon, causer de la confusion parmi les clients éventuels, mais je ne conclus pas qu'il s'agit du genre de confusion ou de *passing off* visé par l'article 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Si les demanderesse désirent invoquer la *Loi sur les marques de commerce*, ce sera en vertu des dispositions assez générales de l'article 7e). On a cité le jugement du juge Noël, maintenant juge en chef adjoint, dans l'affaire *Therapeutic Research Corporation Limited c. Life Aid Products Limited*<sup>3</sup> qui décida que l'article 7e) de la *Loi sur les marques de commerce* est autonome et ne porte pas nécessairement sur des questions du même genre que celles prévues aux alinéas a), b), c) et d) de l'article 7, ainsi qu'on l'avait cru antérieurement à la suite de la décision rendue dans l'affaire *Eldon Industries Inc. c. Reliable Toy Ltd.*<sup>4</sup>. Toutefois, dans l'affaire *Therapeutic Research Corporation Limited*, la demanderesse avait utilisé les photographies d'un objet, savoir un masque à oxy-

<sup>3</sup> [1968] 2 Ex.C.R. 605.

<sup>4</sup> 28 Fox Pat. C. 163; 31 Fox Pat. C. 186.

<sup>3</sup> [1968] 2 R.C.É. 605.

<sup>4</sup> 28 Fox Pat. C. 163; 31 Fox Pat. C. 186.

tiffs, with the label of the defendant corporation stuck over the label of the plaintiffs. The judgment stated at page 607:

The statements and representations contained in defendant's publicity leaflets (of which, according to counsel, they still have six thousand) are, therefore, clearly deceptive and although such a course of action may not fall under the prohibition contained in subsections (a), (b), (c) or (d) of section 7 of the *Trade Marks Act* it is, in my view, covered by subsection (e) thereof in that such statements or representations constitute a deceptive practice as representing to the public as the defendant's device, a device which was produced by somebody else and which also is different from its own device. Such a deliberate and dishonest practice, in addition to being confusing, deceiving and misleading to the public is also contrary to honest commercial usage in this country.

This judgment therefore dealt with an object and not a service and, in fact, plaintiffs concede that they have been unable to find any jurisprudence in which an injunction has been granted under the provisions of the *Trade Marks Act* for unfair competition or business practices contrary to honest industrial or commercial usage in Canada with relation to services. *Fox, The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3rd ed., has this to say at page 64:

Under the common law and the earlier statutes only marks used to identify wares were regarded as trade marks; the creation of trade mark rights in marks used to identify services thus constitutes an innovation in Canadian law. Use of a trade mark is now deemed to take place in association with services if it is used or displayed in the performance or advertising of such services. "Use in Canada" of a trade mark in respect of services is not established by mere advertising of the trade mark in Canada coupled with performance of the services elsewhere but requires that the services be performed in Canada and that the trade mark be used or displayed in the performance or advertising in Canada of such services.

It would appear therefore that although section 7 of the Act refers to "services" as well as to wares or business, it has in mind the protection of services in connection with which the use of a trade mark is associated. There is no such trade mark in the present case or anything to distinguish plaintiffs' services from those of anyone else. I therefore find that this Court does not have jurisdiction to entertain the proceedings brought by plaintiffs herein.

gène fabriqué par les demandereses, en collant son étiquette sur celle des demandereses. Le jugement énonçait à la page 607:

[TRADUCTION] Les déclarations et exposés contenus dans les feuillets publicitaires de la défenderesse (elle en a encore six milles en sa possession, aux dires de l'avocat) sont par conséquent, manifestement trompeurs et bien qu'un tel recours puisse ne pas relever de l'interdiction prévue aux paragraphes a), b), c) ou d) de l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce*, il est, à mon avis, couvert par l'alinéa e) dudit article car ces déclarations ou exposés constituent une manœuvre trompeuse puisqu'elles présentent au public comme l'appareil de la défenderesse un appareil fabriqué par quelqu'un d'autre et qui, en outre, est différent de son propre appareil. En plus de créer de la confusion, de tromper et d'induire le public en erreur, cette manœuvre délibérée et malhonnête est également contraire aux honnêtes usages commerciaux ayant cours dans ce pays.

Ce jugement portait par conséquent sur un objet et non un service. De fait, les demandereses admettent qu'elles ont été incapables de trouver des arrêts visant des services, qui auraient accordé une injonction en vertu des dispositions de la *Loi sur les marques de commerce* relatives à la concurrence déloyale ou aux méthodes d'affaires contraires aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada. Voici ce qui est dit dans *Fox, The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3<sup>e</sup> édition, à la page 64:

[TRADUCTION] En vertu de la *common law* et des lois antérieures, seules les marques servant à distinguer les marchandises étaient considérées comme des marques de commerce; la création de droits relatifs à des marques destinées à identifier des services constitue donc une innovation en droit canadien. Désormais, il y aurait emploi d'une marque de commerce en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services. «L'emploi au Canada» d'une marque de commerce relativement à des services ne découle pas de la simple annonce de la marque de commerce au Canada alors que les services sont exécutés à l'extérieur du Canada, mais exige que les services soient exécutés au Canada et que la marque de commerce soit employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services au Canada.

Il semblerait donc que, bien que l'article 7 de la Loi mentionne des «services» au même titre que des marchandises ou des entreprises, il vise la protection des services à l'égard desquels il y a emploi d'une marque de commerce. En l'espèce, il n'y a aucune marque de commerce de cette nature ni quoique ce soit qui distingue les services des demandereses de ceux des autres. Je conclus donc que cette cour ne peut connaître de l'action intentée par les demandereses en l'espèce.

ORDER

Defendant's motion to strike plaintiffs' statement of claim is granted, with costs.

ORDONNANCE

La requête de la défenderesse visant l'annulation de la déclaration des demanderesse est accueillie avec dépens.