

T-3011-78

T-3011-78

Valle's Steak House (Plaintiff)

v.

Gérard Tessier and Adrien Tessier, carrying on business as "Valle's Steak House Restaurant of Montreal Reg'd" (Defendants)

Trial Division, Marceau J.—Montreal, June 9 and 10; Ottawa, July 14, 1980.

Trade marks — Infringement and passing off — Plaintiff, an American corporation operating a chain of restaurants in the U.S. under the name "Valle's Steak House" or "Valle's", is registered owner in Canada of the trade mark "Valle's" — Defendants, operators of a restaurant in Montreal identifying their establishment as "Valle's" since November 1972 — Whether plaintiff has made its mark known in Canada prior to November 1972 — Whether plaintiff's trade mark "well known in Canada" — Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, ss. 3, 5, 7(b),(c),(d), 14(1), 16(1), 19, 53, 55.

This is an action for infringement and passing off whereby plaintiff, an American corporation operating, since 1950 a chain of restaurants in the United States under the name *Valle's Steak House* or *Valle's*, seeks to obtain relief by injunction and the recovery of damages. In 1973, plaintiff submitted to the Registrar of Trade Marks of Canada an application to register its trade mark *Valle's*, mentioning that it had made its mark known in Canada since 1955. This application was approved and, since 1977, plaintiff is the registered owner in Canada of the trade mark *Valle's*. The defendants have been operating a restaurant in Montreal, since November 1972, under the name of *Valle's Steak House Restaurant of Montreal* and identifying their establishment as *Valle's* exactly as in plaintiff's trade mark, notwithstanding the dismissal, by the Registrar of Trade Marks, of their application to register the mark *Valle's* filed in November 1972. One of the fundamental principles involved in order to decide on the validity of the respective claims of the parties states that the "making known" in Canada of a trade mark used abroad is equivalent to its use in Canada. The question is whether the plaintiff had made its mark known in Canada prior to November 1972 pursuant to section 5 of the *Trade Marks Act* and whether its trade mark was sufficiently "well known in Canada" to comply with the requirements of that section.

Held, the action is allowed. Section 5 is peremptory in its application and the provision it contains is one of substance and not only of evidence. The purpose of the section is to make clear what the expression "make known" a trade mark means within the Act. The presence after the words "is deemed" and "*est réputée*" of the words "only if" and "*seulement si*" does not admit of any other interpretation. The suggestion by plaintiff

Valle's Steak House (Demanderesse)

c.

Gérard Tessier et Adrien Tessier, faisant affaires sous les nom et raison sociale «Valle's Steak House Restaurant of Montreal Reg'd» (Défendeurs)

^b Division de première instance, le juge Marceau—Montréal, 9 et 10 juin; Ottawa, 14 juillet 1980.

Marques de commerce — Usurpation et concurrence déloyale («passing off») — La demanderesse, une corporation américaine qui opère une chaîne de restaurants aux É.-U. sous le nom de «Valle's Steak House» ou «Valle's», est propriétaire enregistré au Canada de la marque de commerce «Valle's» — Les défendeurs opèrent un restaurant à Montréal et identifient leur établissement en utilisant le nom «Valle's» depuis novembre 1972 — Il échet d'examiner si la demanderesse a fait connaître sa marque de commerce au Canada avant novembre 1972 — Il échet d'examiner si la marque de commerce était «bien connue au Canada» — Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, c. T-10, art. 3, 5, 7(b),(c),(d), 14(1), 16(1), 19, 53 et 55.

Dans cette action, en usurpation de marque de commerce et en concurrence déloyale (*«passing off»*), la demanderesse, une corporation américaine qui opère, depuis 1950, une chaîne de restaurants aux États-Unis sous le nom de *Valle's Steak House* ou *Valle's*, visait l'obtention de redressements par voie d'injonction et de recouvrement de dommages-intérêts. En 1973 la demanderesse a soumis au registraire des marques de commerce du Canada une demande d'enregistrement de sa marque de commerce *Valle's* mentionnant qu'elle avait fait connaître sa marque au Canada depuis 1955. Sa demande fut agréée et, depuis 1977, elle est propriétaire enregistrée au Canada de la marque de commerce *Valle's*. Les défendeurs opèrent un restaurant à Montréal, depuis novembre 1972, sous le nom de *Valle's Steak House Restaurant of Montreal* et identifient leur établissement en utilisant le nom *Valle's* exactement comme dans la marque de commerce de la demanderesse, en dépit du fait que le registraire des marques de commerce ait refusé leur demande d'enregistrement de la marque *Valle's* soumise en novembre 1972. L'un des principes fondamentaux pour juger de la valeur des prétentions respectives des parties est que la seule «révélation» (*«making known»*) au Canada d'une marque de commerce employée à l'étranger équivaut à son emploi au Canada. La question est de savoir si, antérieurement à novembre 1972, la demanderesse avait fait connaître sa marque au Canada comme le prévoit l'article 5 de la *Loi sur les marques de commerce* et si elle était suffisamment «bien connue au Canada» pour satisfaire pleinement aux exigences de cet article.

Arrêt: l'action est accueillie. L'article 5 a une portée impérative et la disposition qu'il renferme en est une de fond et non seulement de preuve. Le but de l'article est de préciser ce que l'expression «faire connaître» ou «révéler» une marque de commerce veut dire, au sens de la Loi. La présence après les mots «est réputée» et «is deemed» des mots «seulement si» et «only if» ne permet pas une interprétation autre. C'est donc à tort que la

that section 5 could be interpreted as designed simply to give evidentiary effect to the means referred to in it, without thereby excluding the validity of other means which might be used to make a trade mark known thus fails. Within the specific limits of that section, the evidence here was quite sufficient to demonstrate that, before November 1972, plaintiff had advertised its services in connection with its mark in several publications which, although American, are circulated in Canada and in a number of radio or television broadcasts received in Canada. It is clear that the means of making the mark known in Canada, provided for by section 5, were fully used here. However, in order to be considered "well known in Canada", it is not enough for a mark to be known merely within the boundaries of some locality; it must be known in "a substantial part" of the country. Here, the plaintiff's trade mark was known in the eastern Canadian provinces, and in Quebec; clearly, these constitute a sufficiently "substantive" part of the country to meet the requirements of section 5.

Robert C. Wian Enterprises, Inc. v. Mady [1965] 2 Ex.C.R. 3, considered. *Marineland Inc. v. Marine Wonderland* [1974] 2 F.C. 558, considered. *Williamson Candy Co. v. W. J. Crothers Co.* [1924] Ex.C.R. 183, considered. *E. & J. Gallo Winery v. Andres Wines Ltd.* [1976] 2 F.C. 3, referred to.

ACTION.

COUNSEL:

R. Hughes and K. McKay for plaintiff.

E. Gagnon for defendants.

SOLICITORS:

D. F. Sim, Q.C., Toronto, for plaintiff.

E. Gagnon, Montreal, for defendants.

The following is the English version of the reasons for judgment rendered by

MARCEAU J.: This action for infringement of a trade mark and passing off, which seeks to obtain relief by injunction and the recovery of damages, has like all actions of this type given rise to somewhat lengthy evidence. However, its difficulties do not consist so much in assessing the testimony and determining the facts as in the definition of the rules and principles of law applicable to the case at bar and the consequences that are to be derived therefrom in determining the value of the parties' respective claims. This may be seen from a review of the fundamental facts and an analysis of the principal allegations in the written pleading.

demanderesse a suggéré que l'article 5 pourrait s'interpréter comme visant simplement à donner aux moyens auxquels il se référerait un effet probant sans pour autant exclure la valeur d'autres moyens susceptibles d'être utilisés pour révéler une marque de commerce. Dans les limites précises de l'article, la preuve en l'espèce a été amplement suffisante pour convaincre que la demanderesse, avant novembre 1972, avait annoncé ses services en liaison avec sa marque dans plusieurs publications qui, bien qu'américaines, ont une circulation au Canada, et dans nombre d'émissions de radio ou de télévision captées au Canada. Il ne fait pas de doute que les moyens, que prévoit l'article 5, de faire connaître la marque au Canada ont été ici abondamment utilisés. Cependant pour être considérée «bien connue au Canada», il ne suffit pas qu'une marque soit connue dans les limites d'une simple localité; il faut qu'elle soit connue dans «une partie substantielle» du pays. En l'espèce la marque de commerce de la demanderesse était connue dans les provinces canadiennes de l'Est et au Québec: il est évident que celles-ci constituent une partie suffisamment «substantielle» du pays pour satisfaire aux exigences de l'article 5.

Arrêts examinés: *Robert C. Wian Enterprises, Inc. c. Mady* [1965] 2 R.C.É. 3; *Marineland Inc. c. Marine Wonderland* [1974] 2 C.F. 558; *Williamson Candy Co. c. W. J. Crothers Co.* [1924] R.C.É. 183. Arrêt mentionné: *E. & J. Gallo Winery c. Andres Wines Ltd.* [1976] 2 C.F. 3.

ACTION.

AVOCATS:

R. Hughes et K. McKay pour la demanderesse.

E. Gagnon pour les défendeurs.

PROCUREURS:

D. F. Sim, c.r., Toronto, pour la demanderesse.

E. Gagnon, Montréal, pour les défendeurs.

Voici les motifs du jugement rendu en français par

LE JUGE MARCEAU: Cette action en usurpation de marque de commerce et en concurrence déloyale («passing off»), qui vise l'obtention de redressements par voie d'injonction et de recouvrement de dommages-intérêts, a comme toutes les actions du genre donné lieu à une preuve assez élaborée. Ses difficultés, cependant, ne résident pas tellement dans l'appréciation des témoignages et l'établissement des faits; elles résident plutôt dans la définition des règles et principes de droit applicables à l'espèce et des conséquences qu'on doit en tirer pour déterminer la valeur des prétentions respectives des parties. Une revue des faits de

Plaintiff is an American corporation operating a chain of restaurants in the United States. It was incorporated in 1950 to carry on the business founded some ten years earlier in the State of Maine by one Donald Vallé; it has grown steadily to the point where it now operates more than thirty restaurants scattered throughout the East Coast States from Maine to Florida. It has been a public company since 1968, and its turnover of over \$60,000,000 puts it among the largest businesses of the kind in the United States. Plaintiff has always operated under its present name of *Valle's Steak House*, and has always used in its advertising, in identifying its premises and in promoting its services—on which it has spent considerable amounts over a period of years—the trade marks *Valle's* or *Valle's Steak House*, with the word "*Valle's*" written in the Gothic old English manner. In fact, it has been the owner since 1969 of five trade marks registered in the United States, all having to do with the word "*Valle's*", the last registration, No. 869,532, dated May 13, 1969, being precisely that of the word "*Valle's*", and in connection obviously with restaurant services.

In June 1973, although it had never operated a restaurant in Canada, plaintiff submitted to the Registrar of Trade Marks of Canada an application to register its trade mark *Valle's*. It naturally maintained that its mark, registered in the United States and used by it for several years, was not without distinctive character within the meaning of section 14(1) of the *Trade Marks Act* (R.S.C. 1970, c. T-10),¹ and it mentioned that it had made its mark known in Canada since 1955. It took four

¹ 14. (1) Notwithstanding section 12, a trade mark that the applicant or his predecessor in title has caused to be duly registered in his country of origin is registrable if, in Canada,

- (a) it is not confusing with a registered trade mark;
- (b) it is not without distinctive character, having regard to all the circumstances of the case including the length of time during which it has been used in any country;
- (c) it is not contrary to morality or public order or of such a nature as to deceive the public; or
- (d) it is not a trade mark of which the adoption is prohibited by section 9 or 10.

base et une analyse des principales allégations de la procédure écrite permettront de le voir.

La demanderesse est une corporation américaine qui opère une chaîne de restaurants aux États-Unis. Formée en 1950 pour poursuivre l'entreprise fondée quelque dix ans auparavant dans l'État du Maine par un nommé Donald Vallé, elle se développa de façon constante au point qu'aujourd'hui elle opère plus de trente restaurants disséminés dans les états de la côte est depuis le Maine jusqu'à la Floride. Compagnie publique depuis 1968, son chiffre d'affaires de plus de \$60,000,000 la place parmi les plus importantes entreprises du genre aux États-Unis. La demanderesse a toujours opéré sous son nom actuel de *Valle's Steak House* et a toujours utilisé pour sa publicité, pour l'identification de ses locaux et pour la promotion de ses services—auxquelles elle a consacré depuis des années des sommes considérables—les marques de commerce *Valle's* ou *Valle's Steak House*, avec le mot «*Valle's*» écrit dans le style gothique du vieil anglais. En fait, elle est, depuis 1969, propriétaire de cinq marques de commerce enregistrées aux États-Unis, toutes ayant trait au mot «*Valle's*», le dernier enregistrement, n° 869,532, en date du 13 mai 1969, étant précisément celui du mot «*Valle's*» en liaison évidemment avec des services de restaurant.

En juin 1973, bien qu'elle n'eût jamais opéré de restaurant au Canada, la demanderesse soumit au registraire des marques de commerce du Canada une demande d'enregistrement de sa marque de commerce *Valle's*. Elle invoquait naturellement que sa marque déposée aux États-Unis et utilisée par elle depuis des années n'était pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l'article 14(1) de la *Loi sur les marques de commerce* (S.R.C. 1970, c. T-10)¹, et elle faisait valoir qu'elle avait fait con-

¹ 14. (1) Nonobstant l'article 12, une marque de commerce que le requérant ou son prédécesseur en titre a fait dûment déposer dans son pays d'origine est enregistrable si, au Canada,

- a) elle ne crée pas de confusion avec une marque de commerce déposée;
- b) elle n'est pas dépourvue de caractère distinctif, eu égard à toutes les circonstances de l'espèce, y compris la durée de l'emploi qui en a été fait dans tout pays;
- c) elle n'est pas contraire à la moralité ou l'ordre public, ni de nature à tromper le public; ou
- d) son adoption comme marque de commerce n'est pas interdite par l'article 9 ou 10.

years to compile the evidence required by the Registrar and its application was finally approved. Since July 8, 1977, plaintiff has been the registered owner in Canada (registration No. 221,667) of the trade mark *Valle's* in connection with restaurant services. However, its restaurants are still all located in the United States.

Defendants Tessier are brothers. In November 1972, the two brothers had the idea of operating a restaurant in Montreal known as *Valle's Steak House Restaurant of Montreal*. In accordance with article 1834 of the *Civil Code* of the Province of Quebec and the *Companies and Partnerships Declaration Act* (R.S.Q. 1964, c. 272), they caused a declaration to be registered by the Prothonotary of the Superior Court for the district of Montreal to the effect that they were henceforth doing business together under the name and firm name of *Valle's Steak House Restaurant of Montreal Reg'd*, and opened their restaurant in a building on St. Catherine Street in the downtown area.² A few days later, on November 8, 1972, through an agent, they submitted to the Registrar of Trade Marks an application to register the mark *Valle's*, with Gothic lettering, which they altered shortly afterwards, believing that this would make it more acceptable, to *Valle's Steak House*, but the Registrar promptly refused, first because the mark, consisting primarily of a family name, was not registrable (s. 12(1)(a) of the Act), and secondly because the applicants did not appear to be the persons entitled to the registration under the terms of an application by an American company (obviously plaintiff, as we have seen) concerning a similar mark. Defendants had to withdraw their application, but they did not think they were thereby required to change anything in their operation. Since November 1972, therefore, defendants have operated their restaurant in Montreal under the name of *Valle's Steak House Restaurant of Montreal*, and identified their establishment using the name *Valle's* exactly as in plaintiff's trade mark, and they intend to continue doing so unless they are prevented by an order of the Court.

² In fact the partnership initially included a third partner, who left after a year.

naître sa marque au Canada depuis 1955. Il lui fallut quatre ans pour compiler la preuve qu'exigeait le registraire et finalement sa demande fut agréée. Depuis le 8 juillet 1977, la demanderesse est propriétaire enregistrée au Canada (n° d'enregistrement 221,667) de la marque de commerce *Valle's* en liaison avec des services de restaurant. Ses restaurants sont toutefois encore tous situés aux États-Unis.

b

Les défendeurs Tessier sont des frères. En novembre 1972, les deux frères eurent l'idée d'opérer à Montréal un restaurant sous le nom de *Valle's Steak House Restaurant of Montreal*. Conformément à l'article 1834 du *Code civil* de la province de Québec et à la *Loi des déclarations des compagnies et sociétés* (S.R.Q. 1964, c. 272), ils firent enregistrer par le protonotaire de la Cour supérieure du district de Montréal une déclaration à l'effet qu'ils faisaient dorénavant affaires ensemble sous les nom et raison sociale de *Valle's Steak House Restaurant of Montreal Reg'd* et ouvrirent leur restaurant dans un établissement de la rue Ste-Catherine au centre ville.² Quelques jours plus tard, le 8 novembre 1972, par l'entremise d'un agent, ils soumettaient au registraire des marques de commerce une demande d'enregistrement de la marque *Valle's*, avec lettrage gothique, qu'ils modifièrent peu après, croyant ainsi la rendre plus acceptable, pour *Valle's Steak House*, mais le registraire vite refusa, d'une part parce que la marque, étant formée principalement d'un nom de famille, n'était pas enregistrable (art. 12(1)a) de la Loi) et d'autre part parce que les requérants ne paraissaient pas les personnes admises à l'enregistrement aux termes d'une demande d'une compagnie américaine (évidemment la demanderesse, comme on a vu) portant sur une marque semblable. Les défendeurs durent abandonner, mais ils ne crurent pas pour autant devoir changer quoi que ce soit à leur opération. Ainsi depuis novembre 1972, les défendeurs opèrent leur restaurant à Montréal sous le nom de *Valle's Steak House Restaurant of Montreal*, et identifient leur établissement en utilisant le nom *Valle's* exactement comme dans la marque de commerce de la demanderesse, et leur intention est de continuer à le faire, à moins qu'ils en soient empêchés par ordre de la Cour.

² En fait, la société comprenait au début un troisième associé qui quitta après un an.

Plaintiff instituted its action in June 1978, a few months after it obtained registration of its mark in Canada. In it, it claimed the reliefs which this Court is empowered to grant in accordance with sections 53 and 55 of the *Trade Marks Act*,³ and put forward two grounds for relief. First, it maintained that since 1972 defendants have infringed paragraphs (b), (c) and (d) of section 7 of the Act, which in prohibiting certain acts of unfair competition, including primarily that known in the common law as "passing off", state the following:

7. No person shall

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

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

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

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

(ii) the geographical origin, or

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

of such wares or services;

It naturally also maintains, since its mark is now registered in Canada, that since 1977 defendants have been infringing the exclusive right conferred on it by section 19 of the Act in the strictest terms:

19. Subject to sections 21, 31 and 67, the registration of a trade mark in respect of any wares or services, unless shown to be invalid, gives to the owner the exclusive right to the use throughout Canada of such trade mark in respect of such wares or services.

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

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

La demanderesse intenta son action en juin 1978, quelques mois après qu'elle eut obtenu l'enregistrement de sa marque au Canada. Elle y réclame les redressements que cette Cour a le pouvoir d'accorder aux termes des articles 53 et 55 de la *Loi sur les marques de commerce*³ en faisant valoir deux motifs de recours. Elle soutient d'abord que les défendeurs enfreignent depuis 1972 les dispositions des alinéas b), c) et d) de l'article 7 de la Loi qui, pour prohiber certaines manœuvres de concurrence déloyale, dont principalement celle dite en *common law* de «*passing off*», s'expriment comme suit:

7. Nul ne doit

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

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

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

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

(ii) l'origine géographique, ou

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

de ces marchandises ou services;

Elle invoque aussi naturellement, puisque sa marque est maintenant déposée au Canada, que les défendeurs portent atteinte, depuis 1977, au droit exclusif que lui reconnaît l'article 19 de la Loi dans les termes les plus stricts:

19. Sous réserve des articles 21, 31 et 67, l'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard de marchandises ou services, sauf si son invalidité est démontrée, donne au propriétaire le droit exclusif à l'emploi, dans tout le Canada, de cette marque de commerce en ce qui regarde ces marchandises ou services.

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

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

However, defendants deny that either of the two causes of action cited can be maintained against them. First, they argue section 7 does not apply because (here I am taking the gist of the allegations of the defence, leaving aside several propositions which are manifestly irrelevant and inapplicable) plaintiff, a foreign company doing business exclusively in the United States, cannot claim an exclusive right to the use in Canada of the word "Valle's" as a name or trade mark; further, because when they registered their firm name and began using their name, the word "Valle's" was not registered as a trade mark in Canada, and was not used by anyone providing restaurant services in Canada, so that the adoption of this name by them could not have had the effect of creating confusion in the public mind between their business and that of anyone else doing business in Canada. Second, they argue that the registration of the trade mark *Valle's* in 1977 on plaintiff's behalf was unlawful and should be declared invalid (as indicated in their counterclaim), for not only was the mark not registrable as it was a family name, as the Registrar mentioned in rejecting their own application, but in any case plaintiff was not the person entitled to obtain registration of it, since it could create confusion with the business name they had themselves been using for a long time.

The basic facts are thus relatively straightforward and the two causes of action clearly established. What is important is to determine the applicable principles.

In my view, in order to decide on the validity of the respective claims of the parties, it is necessary to start from three fundamental principles. The first general principle is so obvious that it would be superfluous to state it, if it were not for the fact that from reading the written defence the Court has the impression that defendants have forgotten it: a foreign company, even if it is doing business abroad exclusively, may nonetheless acquire rights in Canada and may maintain them in Canadian courts just as any Canadian company may do. The second, which relates to the area we are considering, is also obvious, but here it appears to be

Les défendeurs cependant nient que l'une ou l'autre des deux causes d'action invoquées puisse être retenue contre eux. D'une part, disent-ils, l'article 7 n'a aucune application parce que (ici je tire l'essentiel des allégués de la défense laissant de côté plusieurs propositions manifestement sans portée et sans intérêt) la demanderesse, une compagnie étrangère faisant affaires exclusivement aux États-Unis, ne peut prétendre à un droit exclusif d'utilisation au Canada du mot «*Valle's*» comme nom ou marque de commerce; parce que aussi lorsqu'ils ont enregistré leur raison sociale et commencé à utiliser leur nom, le mot «*Valle's*» n'était pas enregistré comme marque de commerce au Canada et n'était utilisé par personne fournissant des services de restaurant au Canada, de sorte que l'adoption par eux de ce nom ne pouvait avoir pour effet de créer de la confusion dans l'esprit du public entre leur commerce et celui de quelque autre commerçant faisant affaires au Canada. D'autre part, soutiennent-ils, l'enregistrement en 1977 de la marque *Valle's* au nom de la demanderesse était illégal et doit être déclaré invalide (tel que le fait valoir leur demande reconventionnelle), car non seulement la marque était-elle non enregistrable en tant que nom de famille, comme l'avait invoqué le registraire pour rejeter leur propre demande, mais de toute façon la demanderesse n'était pas la personne admise à en obtenir l'enregistrement puisqu'elle pouvait créer de la confusion avec le nom de commerce qu'ils utilisaient eux-mêmes depuis longtemps.

Les faits de base sont donc relativement simples et les deux causes d'action clairement établies. L'important est de bien établir les principes qui s'appliquent.

A mon avis, pour juger de la valeur des prétentions respectives des parties, il faut partir de trois principes fondamentaux. Le premier général est si évident qu'il serait superflu de le rappeler si ce n'est qu'à lecture de la défense écrite on tire l'impression que les défendeurs l'ont oublié: une compagnie étrangère, même si elle fait affaires exclusivement à l'étranger, peut néanmoins acquérir des droits au Canada et les faire valoir devant les tribunaux canadiens comme n'importe quelle compagnie canadienne. Le second, propre au domaine qui nous concerne, est aussi évident mais là c'est la demanderesse qui semble n'en avoir pas

plaintiff which has not taken it into account, assuming that it could not react against the use of its mark in Canada without its consent before having formally had it registered in Canada. The existence of a trade mark in law does not in any way depend on its registration, and the rights to a trade mark are acquired by adoption and use of the mark in relation to goods or services, not by its registration; registration confirms the owner's rights to exclusive use of its mark throughout Canada and facilitates their legal recognition by simplifying the evidence required of it, but the rights themselves exist prior to registration. The third principle I should note is that which Parliament included in our law to give effect to obligations which Canada has undertaken pursuant to the international agreement for protection of industrial property, and under which merely the "making known" in Canada of a trade mark used abroad is equivalent to its use in Canada. Thus, section 3 of our *Trade Marks Act* provides:

3. A trade mark is deemed to have been adopted by a person when he or his predecessor in title commenced to use it in Canada or to make it known in Canada or, if he or such predecessor had not previously so used it or made it known, when he or such predecessor filed an application for its registration in Canada.

It is apparent that the result of applying these three principles to the case at bar is that plaintiff acquired ownership rights to its trade mark in Canada, rights which Canadian courts are capable of protecting, if and, if so, as soon as it has made its mark known in Canada and so long as it did not abandon it. It follows from this that since defendants began their operations in November 1972, the two causes of action submitted by plaintiff are valid to the extent that it shows that it had made its mark known in Canada before November 1972. If its contention in this regard is a valid one, it is clear that defendants have appropriated for purposes of deriving profit therefrom a mark adopted by someone else in Canada, thereby clearly infringing the provisions of paragraphs (b), (c) and (d) of section 7, and it is equally clear that the registration which it obtained in 1977 is unassailable since its mark, which has been used for such a

tenu compte en prenant pour acquis qu'elle ne pouvait réagir contre l'utilisation, sans son consentement, de sa marque au Canada avant de l'avoir fait formellement enregistrer au Canada. L'existence en droit d'une marque de commerce ne dépend nullement de son enregistrement et les droits dans une marque de commerce s'acquièrent par l'adoption et l'utilisation de la marque en relation avec des marchandises ou des services, non par son enregistrement; l'enregistrement confirme les droits du propriétaire à l'utilisation exclusive de sa marque par tout le Canada et facilite leur reconnaissance judiciaire en simplifiant la preuve requise de lui, mais les droits eux-mêmes existent préalablement. Le troisième principe que je veux rappeler est celui que le Parlement a inscrit dans notre droit pour donner effet aux obligations auxquelles le Canada avait souscrit aux termes de la Convention internationale pour la protection de la propriété industrielle et en vertu duquel la seule «révélation» («*making known*») au Canada d'une marque de commerce employée à l'étranger équivaut à son emploi au Canada. C'est ainsi que l'article 3 de notre *Loi sur les marques de commerce* stipule:

3. Une marque de commerce est censée avoir été adoptée par une personne, lorsque cette personne ou son prédécesseur en titre a commencé à l'employer au Canada ou à l'y faire connaître, ou, si la personne ou le prédécesseur en question ne l'avait pas antérieurement ainsi employée ou fait connaître, lorsqu'elle a produit, ou qu'il a produit, une demande d'enregistrement de ladite marque au Canada.

Appliqués au cas ici en cause, ces trois principes forcent à reconnaître que la demanderesse a acquis au Canada des droits de propriété dans sa marque de commerce, droits susceptibles d'être protégés par les tribunaux canadiens, si, et, le cas échéant, dès le moment où elle a fait connaître sa marque au Canada, et tant qu'elle ne l'aura pas abandonnée. Il suit de là qu'étant donné que les défendeurs ont commencé leurs opérations en novembre 1972, les deux causes d'action que fait valoir la demanderesse sont fondées dans la mesure où elle démontre avoir fait connaître sa marque au Canada avant novembre 1972. Si sa prétention en ce sens est fondée, il est clair que les défendeurs se sont appropriés pour en tirer profit une marque adoptée par un autre au Canada, enfreignant ce faisant de façon manifeste les dispositions des alinéas b), c) et d) de l'article 7, et il est tout aussi clair que l'enregistrement qu'elle a obtenu en 1977 est inat-

long time in the United States, had the distinctive character required by section 14, and that it is the person entitled to obtain registration thereof in Canada as it had made the mark known before defendants copied it (s. 16(1)).⁴

Accordingly, everything turns on the question of whether plaintiff had made its mark known in Canada prior to November 1972, in connection with the restaurant services which it offered in the United States. The Registrar has already replied in the affirmative, but his findings are disputed and the question must therefore be re-examined.

Section 5 of the *Trade Marks Act* reads as follows:

5. A trade mark is deemed to be made known in Canada by a person only if it is used by such person in a country of the Union, other than Canada, in association with wares or services, and

(a) such wares are distributed in association with it in Canada, or

(b) such wares or services are advertised in association with it in

(i) any printed publication circulated in Canada in the ordinary course of commerce among potential dealers in or users of such wares or services, or

(ii) radio broadcasts, as defined in the *Radio Act*, ordinarily received in Canada by potential dealers in or users of such wares or services,

and it has become well known in Canada by reason of such distribution or advertising.

It may be worth considering the scope of this section for a moment. Counsel for the plaintiff suggested that the use of the words "is deemed" in the English version was typical of a rule of evi-

⁴ 16. (1) Any applicant who has filed an application in accordance with section 29 for registration of a trade mark that is registrable and that he or his predecessor in title has used in Canada or made known in Canada in association with wares or services is entitled, subject to section 37, to secure its registration in respect of such wares or services, unless at the date on which he or his predecessor in title first so used it or made it known it was confusing with

(a) a trade mark that had been previously used in Canada or made known in Canada by any other person;

(b) a trade mark in respect of which an application for registration had been previously filed in Canada by any other person; or

(c) a trade name that had been previously used in Canada by any other person.

taquable, puisque sa marque utilisée depuis si longtemps aux États-Unis avait le caractère distinctif qu'exige l'article 14, et que c'est elle qui était la personne admise à en obtenir l'enregistrement au Canada, l'y ayant fait connaître avant que les défendeurs ne la copient (art. 16(1)).⁴

Ainsi tout tourne autour de la question de savoir si antérieurement à novembre 1972, la demanderesse avait fait connaître sa marque au Canada en relation avec les services de restaurant qu'elle offrait aux États-Unis. Le registraire a déjà répondu affirmativement, mais ses conclusions étant contestées, la question doit être soumise à un nouvel examen.

L'article 5 de la *Loi sur les marques de commerce* dispose comme suit:

5. Une personne est réputée faire connaître une marque de commerce au Canada, seulement si elle l'emploie dans un pays de l'Union, autre que le Canada, en liaison avec des marchandises ou services, et si

a) ces marchandises sont distribuées en liaison avec ladite marque au Canada, ou

b) ces marchandises ou services sont annoncés en liaison avec ladite marque dans

(i) toute publication imprimée et mise en circulation au Canada dans la pratique ordinaire du commerce parmi les marchands ou usagers éventuels de ces marchandises ou services, ou

(ii) des émissions de radio, au sens de la *Loi sur la radio*, ordinairement captées au Canada par des marchands ou usagers éventuels de ces marchandises ou services,

et si la marque est bien connue au Canada par suite de cette distribution ou annonce.

Il est possible de s'interroger un moment sur la portée de cet article. Le procureur de la demanderesse a suggéré en effet que l'emploi des mots «est réputée», «*is deemed*» dans la version anglaise,

⁴ 16. (1) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 29 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce qui est enregistrable et que le requérant ou son prédécesseur en titre a employée ou fait connaître au Canada en liaison avec des marchandises ou services, a droit, sous réserve de l'article 37, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard de ces marchandises ou services, à moins que, à la date où le requérant ou son prédécesseur en titre l'a en premier lieu ainsi employée ou révélée, elle ne créât de la confusion avec

a) une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;

b) une marque de commerce à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement avait été antérieurement produite au Canada par quelque autre personne; ou

c) un nom commercial qui avait été antérieurement employé au Canada par une autre personne.

dence, and that the provision could be interpreted as designed simply to give evidentiary effect to the means referred to in it, without thereby excluding the validity of other means which might be used to make a trade mark known. Based on this suggestion, he submitted evidence to the effect that a great many Canadians had probably visited one or more of plaintiff's restaurants or seen billboards relating to them on trips to the United States. I do not accept this suggestion. In my view, the section is peremptory in its application, and the provision it contains is one of substance and not only of evidence. The purpose of the section is to make clear what the expression "make known" a trade mark means within the Act. The presence after the words "is deemed" and "*est réputée*" of the words "only if" and "*seulement si*" does not admit of any other interpretation. As such, the rule appears to me to be quite understandable: can it reasonably be admitted that by setting up billboards abroad or by serving Canadian travellers in its establishments abroad a foreign firm can be regarded as having made itself known in Canada? However, counsel had no need of this suggestion, which I regard as invalid. I am in fact of the opinion that within the specific limits of section 5, the evidence was quite sufficient to demonstrate that, before November 1972, plaintiff had advertised its services in connection with its mark in several publications which, although American, are circulated in Canada (newspapers, magazines, specialized pamphlets for travellers and so on) and in a number of radio or television broadcasts received in Canada. The specific testimony, supported by several exhibits, of Marie Lise Andrée Logan, a travel agent employed by the "United States Travel Service" in Montreal, and of Daniel G. Davis III, a vice-president of plaintiff but also an undisputed expert on advertising, are especially conclusive in this regard, and could be cited in their entirety, if it were necessary to do so. Counsel for the defendants devoted considerable energy to finding affirmations of hearsay in the statements of these two witnesses, but they were experts and these affirmations could only be used to impugn the credibility of their opinions (*E. & J. Gallo Winery v. Andres Wines Ltd.* [1976] 2 F.C. 3 (F.C.A.) per Thurlow J. (as he then was)), and I do not consider that this credibility can be disputed.

était typique d'une règle de preuve et que la disposition pouvait s'interpréter comme visant simplement à donner aux moyens auxquels elle se référerait un effet probant sans pour autant exclure la valeur d'autres moyens susceptibles d'être utilisés pour révéler une marque de commerce. C'est sur la base de cette suggestion qu'il a soumis une preuve à l'effet qu'un grand nombre de Canadiens avaient vraisemblablement fréquenté l'un ou l'autre des restaurants de la demanderesse ou vu des panneaux-réclames à leur sujet, lors de voyages aux États-Unis. Je n'accepte pas cette suggestion. A mon avis, l'article a une portée impérative et la disposition qu'il renferme en est une de fond et non seulement de preuve. Le but de l'article est de préciser ce que l'expression «faire connaître» ou «révéler» une marque de commerce veut dire, au sens de la Loi. La présence après les mots «est réputée» et «*is deemed*» des mots «seulement si» et «*only if*» ne permet pas une interprétation autre. Et la règle comme telle m'apparaît d'ailleurs fort compréhensible: peut-on raisonnablement admettre qu'en installant des panneaux-réclames à l'étranger ou en servant des passants canadiens dans ses établissements à l'étranger, une firme étrangère puisse être considérée comme s'étant fait connaître au Canada? Le procureur n'avait toutefois nullement besoin de faire cette suggestion que je considère sans valeur. Je suis en effet d'avis que dans les limites précises de l'article 5, la preuve était amplement suffisante pour convaincre que la demanderesse, avant novembre 1972, avait annoncé ses services en liaison avec sa marque dans plusieurs publications qui bien qu'américaines ont une circulation au Canada (journaux, magazines, brochures spécialisées à l'adresse des voyageurs, etc.) et dans nombre d'émissions de radio ou de télévision captées au Canada. Les témoignages précis, appuyés d'exhibits nombreux, de Marie Lise Andrée Logan, une agent de voyage à l'emploi du «United States Travel Service», à Montréal, et de Daniel G. Davis III, un vice-président de la demanderesse mais aussi un expert incontestable en publicité, sont à cet égard particulièrement concluants, et pourraient être cités en entier, s'il était besoin de le faire. Le procureur des défendeurs s'est employé à relever dans les déclarations de ces deux témoins des affirmations de oui-dire, mais il s'agissait d'experts et ces affirmations ne pouvaient mettre en cause que la crédibilité de leur opinion (*E. & J. Gallo Winery c.*

I therefore have no doubt that these means of making the mark known in Canada, provided for by section 5, were fully used here. However, one difficulty remains. While the evidence as presented may readily be used as a basis for concluding that plaintiff's trade mark was known in the eastern Canadian provinces, and in particular in Quebec, it does not permit to say that it was known elsewhere in Canada, and the question may then arise as to whether, in spite of this, it was sufficiently "well known in Canada" to comply fully with the requirements of section 5. I do not regard this as a serious difficulty, as I do not think this question can be given any but an affirmative answer. I know that in *Robert C. Wian Enterprises, Inc. v. Mady* [1965] 2 Ex.C.R. 3, and in *Marineland Inc. v. Marine Wonderland* [1974] 2 F.C. 558, my brother Cattanach J. had observations which, taken out of context, leave the impression that, in his opinion, for a trade mark to be regarded as "well known in Canada" within the meaning of section 5 it must be known throughout the country. However, I believe that, put back into their context, these observations do not have the scope that might at first sight be ascribed to them. As I understand it, the opinion of my brother is that, in order to be considered "well known in Canada", it is not enough for a mark to be known merely within the boundaries of some locality (such as the city of Windsor in Ontario, in the case of *Robert C. Wian Enterprises, Inc.*), it must be known in "a substantial part" of the country. I am entirely in agreement with this opinion, but I do not think that one can go beyond that, without incurring the risk of giving section 5 an interpretation which would make almost illusory the protection which the legislator has attempted to give to foreign trade marks made known in Canada. Clearly the eastern Canadian provinces, and even Quebec by itself, since Quebec is in question here, constitute a sufficiently "substantial" part of the country to meet the requirements of section 5.

Andres Wines Ltd. [1976] 2 C.F. 3 (C.F.A.) le juge Thurlow (tel était alors son titre)). Or, cette crédibilité, je ne crois pas qu'elle puisse être contestée.

^a Je n'ai donc pas de doute que ces moyens de faire connaître la marque au Canada que prévoit l'article 5 ont été, ici, abondamment utilisés. Mais une difficulté subsiste. Si la preuve telle que soumise permet aisément de conclure que la marque ^b de commerce de la demanderesse était connue dans les provinces canadiennes de l'Est et spécialement au Québec, elle ne permet pas de dire qu'elle était connue ailleurs au Canada, et la question ^c peut alors se poser de savoir si on peut dire, malgré cela, qu'elle était suffisamment «bien connue au Canada» pour satisfaire pleinement aux exigences de l'article 5. La difficulté ne m'apparaît pas sérieuse car je ne crois pas qu'on puisse répondre autrement qu'affirmativement à cette question. Je sais que dans *Robert C. Wian Enterprises, Inc. c. Mady* [1965] 2 R.C.É. 3 et encore dans *Marineland Inc. c. Marine Wonderland* [1974] 2 C.F. 558, mon collègue le juge Cattanach a eu des ^e propos qui, sortis du contexte, laissent l'impression qu'à son avis pour qu'une marque de commerce soit considérée «bien connue au Canada» au sens de l'article 5, il faut qu'elle soit connue dans tout le pays. Je crois cependant que replacés dans leur ^f contexte, les propos dont il s'agit n'ont pas la portée qu'on pourrait à première vue leur attribuer. L'opinion de mon collègue, telle que je la comprends, est que pour être considérée «bien connue au Canada» il ne suffit pas qu'une marque ^g soit connue dans les limites d'une simple localité (comme la ville de Windsor, en Ontario, dans le cas de la cause *Robert C. Wian Enterprises, Inc.*), il faut qu'elle soit connue dans «une partie substantielle» du pays. Je suis tout à fait d'accord avec ^h cette opinion mais je ne crois pas qu'on puisse aller au-delà, si l'on ne veut pas prendre le risque de donner à l'article 5 une interprétation qui rendrait quasi illusoire la protection que le législateur a voulu donner aux marques de commerce étrangères révélées au Canada. Or, il est évident que les ⁱ provinces canadiennes de l'Est, et même seulement le Québec, puisqu'il s'agit surtout du Québec, constituent une partie suffisamment «substantielle» du pays pour satisfaire aux exigences de l'article 5.

I am thus of the opinion that plaintiff has clearly demonstrated that its trade mark was well known in Canada within the meaning of the Act when defendants began using it, making it their name and firm name, in 1972. In fact, it is manifestly for this reason, I think, that defendants wanted simply to copy it, as they hoped in doing so to benefit from the attraction it could have for Canadians as well as for American tourists likely to associate their establishment with the American chain. I am firmly persuaded that they acted in this way in full knowledge of the facts from the outset. Only one of the defendants testified, and he maintained that the name *Valle's* had been suggested to him and his brother, by one Desroches from whom they had obtained the site, and who had undertaken to provide physical facilities for the premises, but that they were not themselves familiar with the American chain. I place more reliance on the statement by the agent whom defendants had authorized to deal with the Registrar of Trade Marks, who, obliged to testify, stated that his clients had been attracted by the "American concept" and simply wanted to use it. Since no one contends (and in any event, the evidence would not support such contention) that plaintiff had at that time or could have since abandoned its mark, plaintiff presented the evidence which was required of it in order to claim the protection of the Act, and the actions of defendants, which could only have been prejudicial to it,⁵ will be sanctioned as requested. Such behaviour in these circumstances cannot be tolerated, either for the welfare of the public in general or for that of businessmen in particular. The observations made by Maclean J. in upholding the action to invalidate and withdraw a registration in *Williamson Candy Co. v. W. J. Crothers Co.* [1924] Ex.C.R. 183, observations cited with approval by Thurlow J. (as he then was) in handing down the judgment of the

Je suis ainsi d'avis que la demanderesse a clairement prouvé que sa marque de commerce était bien connue au Canada au sens de la Loi lorsque les défendeurs ont commencé à l'employer, en en faisant leur nom et raison sociale, en 1972. En fait, c'est manifestement pour cela, je pense, que les défendeurs ont voulu la copier purement et simplement, espérant, ce faisant, profiter de l'attrait qu'elle pouvait avoir tant pour les Canadiens que pour les touristes américains portés à associer leur établissement à la chaîne américaine. Et ma conviction est qu'ils ont agi ainsi en pleine connaissance de cause et ce dès le début. Un seul des défendeurs a témoigné et il a prétendu que le nom *Valle's* leur avait été suggéré, à lui et à son frère, par un certain Desroches de qui ils avaient obtenu l'emplacement et qui s'était occupé de l'installation matérielle du local, mais qu'eux-mêmes ne connaissaient pas la chaîne américaine. Je crois plus vraisemblable l'affirmation de l'agent que les défendeurs avaient mandaté auprès du registraire des marques de commerce, qui, forcé de témoigner, avoua que ses clients avaient été attirés par le «concept américain» et voulaient tout simplement l'utiliser. Comme personne ne prétend que la demanderesse avait à ce moment ou a pu, depuis, abandonner sa marque, la demanderesse a fait la preuve qui lui incombait pour réclamer la protection de la Loi et le comportement des défendeurs qui n'a pu que lui être préjudiciable et le demeurer⁵ sera sanctionné comme elle le demande. Autant pour le bien du public en général que des commerçants en particulier, un tel comportement ne saurait dans ces circonstances être toléré. Les paroles que prononçait le juge Maclean, en maintenant l'action en invalidité et en retrait d'enregistrement dans *Williamson Candy Co. c. W. J. Crothers Co.* [1924] R.C.É. 183, paroles que citait avec approbation le juge Thurlow (tel était alors son titre) en rendant le jugement de la Cour

⁵ The confusion is obvious, since the wording was copied outright, and the damages must then be presumed (*La Société Anonyme Des Anciens Établissements Panhard et Levassor v. Panhard-Levassor Motor Company, Ltd.* (1901) 18 R.P.C. 405 (Ch.D.), per Farwell J. at pp. 408-409; *Sheraton Corporation of America v. Sheraton Motels Ltd.* [1964] R.P.C. 202 (Ch.D.), per Buckley J. at p. 203; *Alain Bernardin et Compagnie v. Pavilion Properties Limited* [1967] R.P.C. 581 (Ch.D.), per Pennyquick J. at pp. 582, 584-588; *Globelegance B.V. v. Sarkissian* [1974] R.P.C. 603 (Ch.D.), per Templeman J. at pp. 604-7, 609-614).

⁵ La confusion est évidente puisqu'il s'agit d'une copie pure et simple et les dommages doivent alors se présumer (*La Société Anonyme Des Anciens Établissements Panhard et Levassor c. Panhard-Levassor Motor Company, Ltd.* (1901) 18 R.P.C. 405 (Ch.D.) le juge Farwell aux pp. 408 et 409; *Sheraton Corporation of America c. Sheraton Motels Ltd.* [1964] R.P.C. 202 (Ch.D.) le juge Buckley à la p. 203; *Alain Bernardin et Compagnie c. Pavilion Properties Limited* [1967] R.P.C. 581 (Ch.D.) le juge Pennyquick aux pp. 582, 584 à 588; *Globelegance B.V. c. Sarkissian* [1974] R.P.C. 603 (Ch.D.) le juge Templeman aux pp. 604 à 607, 609 à 614).

Federal Court in *E. & J. Gallo Winery v. Andres Wines Ltd.* [1976] 2 F.C. 3, [at pages 16-17], should be repeated here:

The use of trade-marks was adopted to distinguish one person's goods from those of another, on the market, and to prevent one person selling his goods as those of another. The system was designed to encourage honest trading, and the protection of the buying public. One may safely say that our Trade-Marks Act was not enacted to encourage in Canada the adoption of foreign registered marks, even if there were no user by the foreign registrant here. That would cause confusion and deception, just the thing that trade-marks were supposed to avoid, and it would be a fetter upon trade, another thing quite foreign to the purposes of trade-marks. Trade-mark legislation was designed as much for the benefit of the public, as for the users of trade-marks.

If such a practice were knowingly permitted by all countries, the use of trade-marks would end in hopeless confusion and bring about a result which trade-marks were originally supposed to avoid. Happily the tendency is always towards the protection of marks registered in another country. In fact a convention exists today, to which many important countries are parties, which provides for a system of international registration. In so far as possible each country should I think respect the trade-marks of the other country, or else international trade and public interests would suffer. I think knowledge of foreign registration and user, of a mark applied to the same class of goods, as in this case, and particularly where the foreign user is in a contiguous country using the same language, and between which travel is so easy, and advertising matter so freely circulates, should in most cases be a bar to registration knowingly, of that mark here. This should be particularly true where, as in this case, the plaintiff's advertising, circulating substantially in Canada, might very likely mislead the public into thinking that the defendant's goods were the same as the advertised goods of the plaintiff. The conspicuous presentation of the word mark on the label would influence the eye to that conclusion, notwithstanding the less conspicuous but clearly printed matter on the label, indicating the name of the maker of the goods. That rule would impose no hardship on any person. Conceivably there might be instances when this principle might well be ignored. The case of innocent user and registration is quite a different thing altogether and need not here be considered. Again if the plaintiff had neglected to apply for registration here for a long number of years after his registration in the United States possibly a different view might be taken of the case. That might be construed as a deliberate abandonment of this market, or of the mark in this market. I do not think that contention can yet fairly be made. The defendant registered the mark, in Canada, within four months, after the plaintiff registered in the United States.

In view of the facts before me I am of the opinion that the registration in question was improperly made. The defendant was not the *proprietor* of the mark, and was not entitled to register the same and it should be expunged. Neither was the

fédérale dans *E. & J. Gallo Winery c. Andres Wines Ltd.* [1976] 2 C.F. 3 devraient être rappelés ici [pages 16 et 17]:

[TRADUCTION] On a commencé à utiliser les marques de commerce pour distinguer les marchandises d'une personne et pour empêcher qu'une personne ne vende ses marchandises en les présentant comme celles d'une autre. Ce système a pour but d'encourager le commerce honnête et de protéger le consommateur. Il n'y a pas de doute que notre loi sur les marques de commerce n'a pas été édictée pour promouvoir au Canada l'adoption de marques étrangères déposées, même dans le cas où le détenteur étranger ne l'emploie pas au Canada. Cette situation créerait de la confusion et favoriserait la duperie, précisément ce qu'on cherche à éviter, et générerait le commerce, ce qui est aussi aux antipodes du but visé. La législation relative aux marques de commerce vise autant la protection du public que celle des usagers.

Si tous les pays autorisaient sciemment une telle pratique, il en résulterait un fouillis inextricable, situation à laquelle les marques de commerce avaient justement pour but de parer. Heureusement, on a toujours tendance à protéger les marques enregistrées à l'extérieur du Canada. En fait, plusieurs pays importants sont maintenant signataires d'une convention qui prévoit un système international d'enregistrement. Dans la mesure du possible, chaque pays, me semble-t-il, doit respecter les marques de commerce étrangères, pour éviter de mettre en péril le commerce international et de nuire à l'intérêt public. La connaissance de l'enregistrement et de l'emploi à l'extérieur du Canada d'une marque utilisée en liaison avec le même type de biens, comme en l'espèce, particulièrement si l'utilisateur est dans un pays voisin où la langue est la même, s'il est très facile de voyager d'un pays à l'autre et si la publicité circule très librement, sont des éléments qui, dans la plupart des cas, devraient, d'après moi, nous inciter à refuser d'enregistrer sciemment cette marque de commerce au Canada. A plus forte raison lorsque, comme en l'espèce, la publicité de la demanderesse largement diffusée au Canada, est très susceptible d'inciter le public à croire que les marchandises de la défenderesse sont les mêmes que celles annoncées par la demanderesse. Étant donné l'importance visuelle du nom de la marque de commerce sur l'étiquette, c'est ce que les gens croiront, même si le nom du fabricant est clairement imprimé (moins en vue cependant) sur l'étiquette. Cette règle ne serait préjudiciable à personne. On peut imaginer des cas où il aurait lieu de déroger à ce principe. Le cas de celui qui fait enregistrer et emploie une marque de commerce sans savoir qu'elle existe déjà est une toute autre question et ne nous intéresse donc pas. Ou encore si la demanderesse avait laissé passer de nombreuses années après l'enregistrement aux États-Unis avant de demander l'enregistrement au Canada, la solution serait peut-être différente. Cette attitude pourrait s'interpréter comme une décision d'abandonner ce marché ou la marque de commerce dans ce marché. Il serait prématuré en l'espèce, me semble-t-il, de faire une telle prétention. La défenderesse a enregistré la marque au Canada dans les quatre mois de l'enregistrement de celle-ci par la demanderesse aux États-Unis.

A la lumière des faits qui m'ont été présentés, je décide que l'enregistrement a été fait sans droit. La défenderesse n'était pas *propriétaire* de la marque et n'avait pas le droit de l'enregistrer; l'inscription doit donc être radiée. La défenderesse

defendant the first to use the mark to his knowledge. The discretion placed in the Minister by section 11, and now in this court, may well be exercised against the defendant's registration, and I am of the opinion that the defendant's registration is calculated to deceive or mislead the public, and for that reason also, the defendant's registered mark should be expunged. (Emphasis added.)

An injunction will accordingly be issued concurrently with an order to defendants to destroy the labels, menus, place mats or other advertising material capable of contravening the injunction.

I do not think it would be proper to leave plaintiff with the option of requiring a statement of account of the profits which may have been made by defendants from their unlawful acts, but it is certainly entitled to be compensated for the damage which it may have sustained as a result of the loss of exclusive control of its mark during past years and the detrimental effect which this loss of exclusive control may have had on its reputation. As was agreed before the trial, the question of the quantum of such damages will be the subject of a reference under Rule 500 of the General Rules of the Court.

The counterclaim will naturally be dismissed.

savait en outre qu'elle n'était pas la première à employer cette marque. Le pouvoir discrétionnaire conféré au Ministre par l'article 11, que peut maintenant exercer cette cour, peut à bon droit être exercé contre l'enregistrement fait par la défendresse, et je suis d'avis que cet enregistrement vise à tromper le public ou à l'induire en erreur, autre motif en justifiant la radiation. (C'est moi qui souligne.)

Une injonction sera donc émise en même temps qu'il sera ordonné aux défendeurs de détruire les étiquettes, menus, sous-plats ou autre matériel publicitaire susceptible de contrevenir à l'injonction.

Je ne crois pas qu'il y ait lieu de laisser à la demanderesse la possibilité de requérir une reddition de compte des profits qu'auraient pu réaliser les défendeurs par leurs actes illégaux mais elle a certes le droit d'être indemnisée pour les dommages qu'elle a pu subir par suite de la perte d'exclusivité de sa marque au cours des années passées et de l'atteinte que cette perte d'exclusivité a pu porter à son renom. Comme il avait été entendu avant le procès, la question du quantum de ces dommages fera l'objet d'une référence en vertu de la Règle 500 des Règles générales de la Cour.

La demande reconventionnelle sera naturellement rejetée.