

T-889-89

T-889-89

**Mattel Canada Inc. (Plaintiff)**

v.

**GTS Acquisitions Ltd. and Nintendo of America Inc. (Defendants)**INDEXED AS: *MATTEL CANADA INC. v. GTS ACQUISITIONS LTD. (T.D.)*

Trial Division, Joyal J.—Toronto, August 8; Ottawa, August 31, 1989.

*Trade marks — Infringement — Application for interlocutory injunction to prohibit unauthorized sales of "Nintendo" video games imported from U.S.A. — Plaintiff exclusive distributor and registered user in Canada for Nintendo trademark — Lack of deception of public, in that genuine "Nintendo" wares being sold, not conclusive — Where registered trade mark owner or user involved or issue of unfair competition raised, other considerations i.e. effort and expenditures to create market for product, appropriate — Trade Marks Act, s. 7(e), prohibiting anything contrary to honest industrial usage, and s. 49(3), equating use by registered user with use by registered owner for purposes of Act — Legislation designed to create fairness in marketplace not to be used to legitimize unlawful conduct.*

This was an application for an interlocutory injunction to prohibit the defendant, GTS Acquisitions Ltd. ("GTS"), from selling video games and related equipment under a number of associated trade marks, the main one being "Nintendo", for which the plaintiff is the registered user and the exclusive distributor in Canada. The distributorship agreement provides for minimum annual guaranteed orders and sales. The plaintiff has conducted a massive advertising campaign, and provides extensive after-sales service, which has resulted in a tremendous growth in sales. Sixty per cent of the plaintiff's revenue is derived from the sale of these games. The defendant has been importing video games from the U.S.A. bearing the Nintendo trademark for distribution in Canada. The plaintiff alleged that the infringing sales jeopardize its ability to meet its minimum sales commitment, depreciates goodwill and causes confusion. The action alleged trade mark infringement. The defendant argued that an infringement action requires sales of wares in association with a confusing trade mark, and that the test is one of deception involving spurious goods. It further argued that there was no infringement when the mark was used in association with the genuine goods supplied by the actual owner of the mark.

*Held*, the application should be allowed.

Lack of deception of the public by the sale of any trade mark owner's own goods is not conclusive of the issue. The Supreme

**Mattel Canada Inc. (demanderesse)**

c.

**GTS Acquisitions Ltd. et Nintendo of America Inc. (défenderesses)**RÉPERTORIÉ: *MATTEL CANADA INC. c. GTS ACQUISITIONS LTD. (1<sup>re</sup> INST.)*

Section de première instance, juge Joyal—Toronto, 8 août; Ottawa, 31 août 1989.

*Marques de commerce — Contrefaçon — Requête en injonction interlocutoire en vue d'interdire la vente non autorisée de jeux vidéo «Nintendo» importés des É.-U. — La demanderesse est le distributeur exclusif et l'usager inscrit au Canada de la marque de commerce Nintendo — L'absence de tromperie du public, en ce sens que les marchandises «Nintendo» vendues par la défenderesse GTS sont authentiques, n'est pas concluante — Lorsqu'est concerné le propriétaire ou l'usager de la marque de commerce déposée ou qu'est soulevée la question de la concurrence déloyale, il y a d'autres choses à prendre en considération, par ex. les efforts déployés et les sommes dépensées afin de créer un marché pour le produit — L'art. 7e) de la Loi sur les marques de commerce interdit tout ce qui est contraire aux honnêtes usages industriels, et l'art. 49(3) assimile l'emploi de la marque par l'usager inscrit à son emploi par le propriétaire inscrit, aux fins de la Loi — La Loi vise à instaurer l'équité sur le marché; elle ne peut pas servir à légitimer le comportement illégal de quelqu'un.*

Il s'agissait d'une requête en injonction interlocutoire en vue d'interdire à la défenderesse GTS Acquisitions Ltd. («GTS») de vendre des jeux vidéo et du matériel connexe sous un certain nombre de marques de commerce associées, la principale étant «Nintendo», dont la demanderesse est l'usager inscrit et le distributeur exclusif au Canada. L'entente relative à la distribution prévoit des commandes et des ventes annuelles minimales garanties. La demanderesse a mené une campagne massive de publicité et fournit d'importants services après-vente, ce qui a entraîné une formidable augmentation des ventes. Soixante pour cent des revenus de la demanderesse proviennent de la vente de ces jeux. La défenderesse a importé des É.-U. des jeux vidéo qui portaient la marque de commerce Nintendo, en vue de leur distribution au Canada. La demanderesse a allégué que ces ventes de contrefaçons risquent de l'empêcher de respecter son engagement quant aux ventes minimales, de faire baisser l'achalandage et de créer de la confusion. Selon l'action, il y avait contrefaçon d'une marque de commerce. La défenderesse a soutenu qu'une action en contrefaçon exige la vente de marchandises en liaison avec une marque de commerce créant de la confusion et qu'il s'agit d'un critère fondé sur la tromperie concernant des marchandises fausses. Elle a ajouté qu'il n'y avait pas contrefaçon lorsque la marque de commerce était utilisée en liaison avec les marchandises garanties d'origine fournies par le véritable propriétaire de la marque.

*Jugement*: la requête est accueillie.

L'absence de tromperie du public dans le cas de la vente des propres marchandises du propriétaire d'une marque de com-

Court of Canada decision, *Consumers Distributing Company Ltd. v. Seiko Time Canada Ltd. et al.*, not only opened the door to other considerations if a registered trade mark owner or registered user is involved, but opened wider that same door to other tests whenever some kind of unfair competition is raised. The plaintiff exerted strong efforts and expended large sums of money to create a market in Canada for Nintendo products.

*Prima facie*, subsection 49(3) (which equates the permitted use of a trade mark by a registered user with the use thereof by a registered owner for all purposes of the Act) afforded the plaintiff some protection.

The *Trade Marks Act* regularizes the whole field of trade mark ownership and incorporates therein the whole field of unfair competition. Paragraph 7(e) (which prohibits anything contrary to honest industrial usage) must mean that some kinds of games should not be played in the marketplace. It would be contrary to the intent and purpose of any legislative scheme designed to create fairness in the marketplace for any person to use that same legislation to legitimize his own unlawful conduct.

As the defendant was selling a product under the plaintiff's trade mark for which neither leave nor licence had been obtained, the threshold test propounded in the *American Cyanamid* case was satisfied. As to irreparable harm and balance of convenience, the continuing unauthorized sales of Nintendo products in Canada is injurious to the plaintiff's business and goodwill. The ensuing losses will become increasingly difficult to quantify as more of these infringing products appear on the Canadian market. The defendant has not incurred any risk, nor has it invested any capital. It does not have to keep or finance inventory. The Nintendo products do not constitute the bulk of its sales, and should it wish to continue selling Nintendo products it has an alternate source of supply.

#### STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

*Trade Marks Act*, R.S.C. 1970, c. T-10, ss. 7(e), 49(3), (4).

#### CASES JUDICIALLY CONSIDERED

##### APPLIED:

*Consumers Distributing Company Ltd. v. Seiko Time Canada Ltd. et al.*, [1984] 1 S.C.R. 583; 10 D.L.R. (4th) 161; (1984), 54 N.R. 161; 29 C.C.L.T. 296; 3 C.I.P.R. 223; 1 C.P.R. (3d) 1; *Erven Warnink BV v J Townend Et Sons (Hull) Ltd.*, [1979] 2 All ER 927 (H.L.); *American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.*, [1975] A.C. 396 (H.L.); *CBM Kabushiki Kaisha v. Lin Trading Co.* (1987), 10 C.I.P.R. 260; 14 C.P.R. (3d) 32; (1987), 9 F.T.R. 177 (F.C.T.D.); *McCabe v. Yamamoto & Co. (America) Inc.*, [1989] 3 F.C. 290; 23 C.P.R. (3d) 498; 23 C.I.P.R. 64; (1989), 25 F.T.R. 186 (T.D.); *Remington Rand Ltd. v. Transworld Metal Co. Ltd. et al.*, [1960] Ex.C.R. 463; *Dunlop Rubber Company Ltd. v. A. A. Booth & Co. Ltd.*

merce n'est pas concluante dans l'affaire. La décision de la Cour suprême du Canada, *Consumers Distributing Company Ltd. c. Seiko Time Canada Ltd. et autres*, a non seulement ouvert la porte à d'autres considérations si le propriétaire d'une marque de commerce déposée ou son usager inscrit est concerné mais a ouvert également plus grande cette même porte à d'autres critères lorsqu'est soulevé quelque genre de concurrence déloyale que ce soit. La demanderesse a déployé de grands efforts et dépensé des sommes considérables d'argent pour créer un marché au Canada pour les produits Nintendo.

À première vue, le paragraphe 49(3) (qui assimile l'utilisation autorisée d'une marque de commerce par un usager inscrit à son utilisation par un propriétaire inscrit aux fins de la Loi) accordait une certaine protection à la demanderesse.

La *Loi sur les marques de commerce* régleme tout le champ de la propriété des marques de commerce et y incorpore tout le champ de la concurrence déloyale. L'alinéa 7e) (qui interdit out ce qui est contraire aux honnêtes usages industriels) doit vouloir dire que certains petits jeux ne peuvent pas se pratiquer sur le marché. Ce serait contraire au but de tout régime législatif visant à instaurer l'équité sur le marché qu'une personne puisse se servir de cette Loi pour légitimer un comportement illégal de sa part.

Comme la défenderesse vendait un produit sous la marque de commerce de la demanderesse pour laquelle aucune autorisation ni permis n'avaient été obtenus, il a été satisfait au critère exposé dans l'arrêt *American Cyanamid*. Quant à la question du tort irréparable et de la prépondérance des inconvénients, la poursuite des ventes non autorisées de produits Nintendo au Canada cause du tort à l'entreprise et à l'achalandage de la demanderesse. Et plus il y aura de ces produits contrefaits sur le marché canadien, plus les pertes qui en résulteront deviendront difficiles à évaluer quantitativement. La défenderesse n'a supporté aucun risque ni n'a investi de capitaux. Elle n'a pas à maintenir ou à financer de stock. Les produits Nintendo ne constituent pas la partie importante de ses ventes, et, si elle veut continuer de vendre des produits Nintendo, elle a une autre source d'approvisionnement.

#### LOIS ET RÈGLEMENTS

*Loi sur les marques de commerce*, S.R.C. 1970, chap. T-10, art. 7e), 49(3), (4).

#### JURISPRUDENCE

##### DÉCISIONS APPLIQUÉES:

*Consumers Distributing Company Ltd. c. Seiko Time Canada Ltd. et autres*, [1984] 1 R.C.S. 583; 10 D.L.R. (4th) 161; (1984), 54 N.R. 161; 29 C.C.L.T. 296; 3 C.I.P.R. 223; 1 C.P.R. (3d) 1; *Erven Warnink BV v J Townend Et Sons (Hull) Ltd.*, [1979] 2 All ER 927 (H.L.); *American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.*, [1975] A.C. 396 (H.L.); *CBM Kabushiki Kaisha c. Lin Trading Co.* (1987), 10 C.I.P.R. 260; 14 C.P.R. (3d) 32; (1987), 9 F.T.R. 177 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *McCabe c. Yamamoto & Co. (America) Inc.*, [1989] 3 C.F. 290; 23 C.P.R. (3d) 498; 23 C.I.P.R. 64; (1989), 25 F.T.R. 186 (1<sup>re</sup> inst.); *Remington Rand Ltd. v. Transworld Metal Co. Ltd. et al.*, [1960] R.C.É. 463; *Dunlop Rubber Company Ltd. v.*

(1926), 43 R.P.C. 139 (Ch.D.); *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. v. Andres Wines Ltd.* (1987), 16 C.I.P.R. 131; 16 C.P.R. (3d) 481; (1987), 11 F.T.R. 139 (F.C.T.D.); *Philips Export B.V. et al v. Windmere Consumer Products Inc.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 83 (F.C.T.D.); *Bollinger (J.) v. Costa Brava Wine Company Ltd.*, [1959] 3 All E.R. 800 (Ch.D.).

## CONSIDERED:

*Imperial Tobacco Co. of India v. Bonnan*, [1924] A.C. 755 (P.C.); *Revlon Inc. and Others v. Cripps & Lee Ltd. and Others*, [1980] 6 F.S.R. 85 (C.A.); *Champagne Heidsieck et Cie Monopole Société Anonyme v. Buxton* (1929), 47 R.P.C. 28 (Ch.D.).

## COUNSEL:

*K. W. Chalmers and Helen C. Walsh* for plaintiff.

*John S. McKeown and Lesley M. Cameron* for defendants.

## SOLICITORS:

*Day Wilson Campbell*, Toronto, for plaintiff.

*Cassels Brock & Blackwell*, Toronto, for defendants.

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

JOYAL J.: The plaintiff applies for an interlocutory injunction pending trial of the issue to prohibit the defendant GTS Acquisitions Ltd. from selling certain video games and related equipment under a number of associated trademarks for which the plaintiff is the registered user in Canada. The plaintiff contends that use of these marks by the defendant constitutes an obvious infringement and that from all the circumstances of the case, it is proper for the Court to intervene at this stage of the action.

The main trademark is "Nintendo". It is used in association with video games, video game programs and cartridges and video machines. The mark is owned by Nintendo of America Inc. and was registered in Canada in 1983 under No. 282,255. Other associated marks were registered in 1988 and 1989.

*A. A. Booth & Co. Ltd.* (1926), 43 R.P.C. 139 (Ch.D.); *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. c. Andres Wines Ltd.* (1987), 16 C.I.P.R. 131; 16 C.P.R. (3d) 481; (1987), 11 F.T.R. 139 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Philips Export B.V. et autre c. Windmere Consumer Products Inc.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 83 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Bollinger (J.) v. Costa Brava Wine Company Ltd.*, [1959] 3 All E.R. 800 (Ch.D.).

## DÉCISIONS EXAMINÉES:

*Imperial Tobacco Co. of India v. Bonnan*, [1924] A.C. 755 (P.C.); *Revlon Inc. and Others v. Cripps & Lee Ltd. and Others*, [1980] 6 F.S.R. 85 (C.A.); *Champagne Heidsieck et Cie Monopole Société Anonyme v. Buxton* (1929), 47 R.P.C. 28 (Ch.D.).

## AVOCATS:

*K. W. Chalmers et Helen C. Walsh* pour la demanderesse.

*John S. McKeown et Lesley M. Cameron* pour les défenderesses.

## PROCUREURS:

*Day Wilson Campbell*, Toronto, pour la demanderesse.

*Cassels Brock & Blackwell*, Toronto, pour les défenderesses.

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

LE JUGE JOYAL: La demanderesse sollicite une injonction interlocutoire en attendant l'instruction de l'instance, en vue d'interdire à la défenderesse GTS Acquisitions Ltd. de vendre certains jeux vidéo et du matériel connexe sous un certain nombre de marques de commerce associées dont la demanderesse est l'usager inscrit au Canada. La demanderesse prétend que l'utilisation de ces marques par la défenderesse constitue une contrefaçon évidente et que, vu toutes les circonstances de l'espèce, il serait bon que la Cour intervienne à ce stade-ci de l'action.

La marque de commerce principale est «Nintendo». Elle est utilisée en liaison avec des jeux vidéo, des programmes et des cartouches de jeux vidéo et des appareils vidéo. La marque appartient à la société Nintendo of America Inc. et a été déposée au Canada en 1983 sous le n° 282255. D'autres marques associées ont été déposées en 1988 et 1989.

Nintendo of America Inc. (Nintendo U.S.A.) is the wholly-owned subsidiary of Nintendo Co. Ltd. (Nintendo, Japan), the manufacturer of these video games and related articles. Nintendo U.S.A. is the exclusive distributor of Nintendo products in North America and in 1986, appointed the plaintiff as its exclusive distributor in Canada. The appointment was for an initial period of three years but has since been extended to July 30, 1992. The agreement between the parties provides for minimum annual guaranteed orders and for the year April 1, 1989 to March 31, 1990, it calls for minimum sales of some \$50 million U.S. of Nintendo products.

Since 1986, the plaintiff has conducted a massive marketing and advertising campaign to promote the sale of these products in Canada. By the end of 1989, some \$20 million will have been spent on that item of the plaintiff's budget. The results have been good. The plaintiff's sales have grown from \$5 million to \$68 million in the course of these years.

The games for Canadian distribution which are manufactured and packaged in Japan in bilingual form have imprinted on the packages and on the instruction manuals and promotion material the logo and trademark "Mattel". The games are sold throughout Canada to mass merchandisers, national toy specialty retailers, electronic specialists and two sub-distributors, namely Beamscope Canada and Bellevue Home Entertainment. The sale of these games represents some 60% of the plaintiff's revenues.

In addition to the games themselves and as part of its marketing policies, the plaintiff extends a 90-day warranty against all defects, provides access for customers to its qualified repair staff and also provides telephone hot lines to render assistance to customers in the operation of the video games.

Until the end of 1988, the plaintiff enjoyed the protection of its exclusive distributorship agreement with Nintendo U.S.A. The latter was of course busy selling the same games in the U.S. but

Nintendo of America Inc. (Nintendo U.S.A.) est la filiale appartenant en propriété exclusive à Nintendo Co. Ltd. (Nintendo, Japon), le fabricant de ces jeux vidéo et de produits connexes. Nintendo U.S.A. est le distributeur exclusif des produits Nintendo en Amérique du Nord et en 1986 elle a fait de la demanderesse son distributeur exclusif au Canada. Cet arrangement portait sur une période initiale de trois ans, mais il a été depuis prolongé jusqu'au 30 juillet 1992. L'entente entre les parties prévoit des commandes annuelles minimales garanties et, pour l'année comprise entre le 1<sup>er</sup> avril 1989 et le 31 mars 1990, elle stipule des ventes minimales d'environ 50 millions de dollars U.S. de produits Nintendo.

Depuis 1986, la demanderesse mène une campagne massive de mise en marché et de publicité afin de promouvoir la vente de ces produits au Canada. À la fin de 1989, quelque 20 millions de dollars auront été dépensés à ce poste du budget de la demanderesse. Les résultats ont été bons. Les ventes de la demanderesse sont passées de 5 à 68 millions de dollars au cours de ces années.

Le logo et la marque de commerce «Mattel» apparaissent sur les emballages, les guides de l'utilisateur et le matériel publicitaire des jeux destinés au marché canadien qui sont fabriqués et mis sous emballage bilingue au Japon. Les jeux sont vendus partout au Canada aux grands promoteurs de vente, aux grands détaillants de jouets, aux marchands spécialisés dans la vente d'appareils électroniques et à deux sous-distributeurs, à savoir Beamscope Canada et Bellevue Home Entertainment. La vente de ces jeux représente environ 60 % des revenus de la demanderesse.

En plus des jeux eux-mêmes et dans le cadre de sa politique de mise en marché, la demanderesse offre une garantie de 90 jours contre tous les défauts, permet aux clients de recourir aux services qualifiés de ses ateliers de réparation et met également à la disposition des clients des lignes téléphoniques ouvertes vingt-quatre heures sur vingt-quatre pour leur venir en aide dans l'utilisation des jeux vidéo.

Jusqu'à la fin de 1988, la demanderesse profitait de la protection de l'entente de distribution exclusive conclue avec Nintendo U.S.A. Naturellement, cette dernière s'occupait activement de vendre les

it restricted its sales network to the U.S. and prohibited its distributors and dealers from exporting or selling video games for export from the U.S.

Several breaches, however, appeared early in 1989 when the plaintiff discovered that a "grey" market was developing in Canada with respect to these games through the purchase and importation in Canada of U.S. games, all bearing the Nintendo trademark. The plaintiff immediately took action against several of these Canadian importers or sellers, the defendant being one of them.

The defendant is a company with three owners but no other employees. It was incorporated in January, 1989 and shortly thereafter began to import U.S. video games into Canada for distribution here. According to the evidence, its U.S. sources of supply appear to be mainly Colonel Video, in Texas and Able Enterprises in Missouri. The defendant also purchases U.S. Video games from Phil's Video in Winnipeg.

In support of its application for an interlocutory injunction, the plaintiff submits that unless that kind of relief is granted to it, there will be no end to the proliferation of U.S. video games on the Canadian market. These games are hot items at the moment, the result of course of the plaintiff's massive advertising campaign and of its after-service programs. As registered user of the various trademarks associated with its products, these infringing sales not only risk putting it in default of its minimum order undertaking with Nintendo U.S.A., but severely depreciates the goodwill it has created with respect to the marks. Already, plaintiff says, there is confusion in the marketplace. Customers for the product find that the packaging and the instructional material is in the English language only. Furthermore, as the warranty associated with the Canadian video games do not apply to the U.S. product, the plaintiff's hot lines are kept busy explaining to the public that it "cannot be held responsible for the U.S. video games", a position which undermines the plaintiff's credibility with respect to its warranties, it

mêmes jeux aux États-Unis, mais elle a limité son réseau de vente à ce pays et a interdit à ses distributeurs et à ses vendeurs d'exporter des jeux vidéo ou d'en vendre en vue de leur exportation à l'extérieur des États-Unis.

Il y a eu toutefois plusieurs ruptures de l'entente au début de 1989 lorsque la demanderesse a découvert qu'il se créait un marché «gris» au Canada en ce qui avait trait à ces jeux grâce à l'achat et à l'importation au Canada de jeux américains, qui portaient tous la marque de commerce Nintendo. La demanderesse a immédiatement intenté une action contre plusieurs de ces importateurs ou vendeurs canadiens, dont la défenderesse faisait partie.

La défenderesse est une compagnie comprenant trois propriétaires mais aucun autre employé. Elle a été constituée en janvier 1989 et a commencé peu après à importer au Canada des jeux vidéo américains en vue de leur distribution au pays. Selon la preuve, ses sources d'approvisionnement aux États-Unis semblent être principalement les sociétés Colonel Video au Texas et Able Entreprises au Missouri. La défenderesse achète également des jeux vidéo américains de Phil's Video de Winnipeg.

À l'appui de sa demande d'injonction interlocutoire, la demanderesse fait valoir que, sans l'octroi d'un redressement de ce genre, il n'y aura plus de fin à la prolifération de jeux vidéo américains sur le marché canadien. Ces jeux sont devenus des articles recherchés, à la suite naturellement de la campagne massive de publicité de la demanderesse et en raison de ses programmes de service après-vente. À titre d'usager inscrit des différentes marques de commerce associées à ses produits, ces ventes de contrefaçons risquent non seulement de l'empêcher de respecter l'engagement qu'elle a pris avec Nintendo U.S.A. quant aux commandes minimales, mais également de faire grandement baisser l'achalandage qu'elle a créé en ce qui a trait aux marques de commerce. Selon la demanderesse, il y a déjà de la confusion sur le marché. Les clients à la recherche du produit s'aperçoivent que l'emballage et le mode d'emploi sont rédigés en anglais seulement. De plus, comme la garantie liée aux jeux vidéo canadiens ne s'applique pas au produit américain, les téléphonistes chargés des lignes ouvertes vingt-quatre heures sur vingt-quatre

after-service programs and its merchandising policies.

The plaintiff urges the Court to conclude that the situation meets the test laid down by the House of Lords in the celebrated case of *American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.*, [1975] A.C. 396 (H.L.), namely:

1. There is a serious issue to be tried, the plaintiff enjoying exclusive right to the use in Canada of the Nintendo trademarks;
2. the continuing sales of the U.S. video games by the defendant as well as by so many others is causing irreparable harm which cannot be compensated in damages;
3. as the defendant can always buy the Canadian product, an injunction at this stage would not drive it out of business and therefore, the balance of convenience favours the plaintiff.

The case for the defendant is basically that its sales in Canada of the Nintendo products covered by the trademarks do not constitute infringement under the terms of the *Trade Marks Act* [R.S.C. 1970, c. T-10]. The plaintiff's case, it says, rests on its contractual rights with Nintendo U.S.A. of which the importations into Canada might constitute a breach but such breach does not arise under the statute nor is it enforceable against the defendant.

The defendant submits that an action for infringement under the *Trade Marks Act* rests upon the sale, distribution, or advertisement of wares in association with a confusing trademark. The test is one of deception involving spurious goods. On the facts of the case, there can be no infringement if the mark is used in association with the genuine goods supplied by the actual owner of the mark.

With respect to the loss of goodwill, the defendant contends that the goodwill attaches to the manufacturer, Nintendo, and not to the plaintiff. As a consequence, and in accordance with the Privy Council decision in *Imperial Tobacco Co. of*

tre de la demanderesse doivent continuellement expliquer au public qu'elle [TRADUCTION] «ne peut pas être tenue responsable des jeux vidéo américains», position qui mine la crédibilité de la demanderesse relativement à ses garanties, à ses programmes de service après-vente et à sa politique de promotion des ventes.

La demanderesse prie la Cour de conclure que la situation satisfait au critère énoncé par la Chambre des lords dans la célèbre affaire *American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.*, [1975] A.C. 396 (H.L.):

1. Il y a une question importante à trancher, la demanderesse jouissant du droit exclusif d'utiliser au Canada les marques de commerce Nintendo;
2. la poursuite des ventes de jeux vidéo américains par la défenderesse et par plusieurs autres cause un tort irréparable qui ne peut pas être réparé par des dommages-intérêts;
3. comme la défenderesse peut toujours acheter le produit canadien, l'octroi d'une injonction à ce stade-ci ne l'empêcherait pas de faire des affaires et par conséquent la prépondérance des inconvénients penche en faveur de la demanderesse.

Dans sa preuve, la défenderesse soutient fondamentalement que ses ventes au Canada des produits Nintendo assujettis aux marques de commerce ne constituent pas une contrefaçon au sens de la *Loi sur les marques de commerce* [S.R.C. 1970, chap. T-10]. La preuve de la demanderesse, ajoute-t-elle, s'appuie sur les droits qui découlent en sa faveur du contrat conclu avec Nintendo U.S.A. dont les importations au Canada pourraient constituer une rupture de contrat, mais une telle rupture ne découle pas de la Loi ni ne s'applique à l'encontre de la défenderesse.

La défenderesse allègue qu'une action en contrefaçon intentée en vertu de la *Loi sur les marques de commerce* s'appuie sur la vente, la distribution ou la promotion de marchandises en liaison avec une marque de commerce créant de la confusion. Il s'agit d'un critère fondé sur une tromperie concernant des marchandises fausses. D'après les faits de l'espèce, il ne peut y avoir contrefaçon si la marque est utilisée en liaison avec les marchandises garanties d'origine fournies par le véritable propriétaire de la marque.

Quant à la perte d'achalandage, la défenderesse prétend que l'achalandage se rapporte au fabricant, Nintendo, et non pas à la demanderesse. Par conséquent, et en conformité avec la décision rendue par le Conseil privé dans l'affaire *Imperial*

*India v. Bonnan*, [1924] A.C. 755, the defendant should be perfectly free under the Act to sell the manufacturer's goods in Canada in competition with the plaintiff, even though under contract, the plaintiff is the manufacturer's sole distributor in Canada.

Further, says the defendant, the plaintiff itself has engaged in the past in the same kind of practices as the defendant. The plaintiff, according to the evidence, already has a record of importations into Canada of U.S. video games. This apparently occurred when Nintendo Japan could not satisfy Canadian demand. As a consequence, the plaintiff cannot assert irreparable harm, one of the essential requirements under an interlocutory injunction application.

The defendant argues that, in any event, any damages which might flow to the plaintiff, if it should succeed at trial, are easily compensable in monetary terms. The defendant has already provided the plaintiff with its sales to date of the U.S. video games and would of course continue to keep accounts.

Finally, the defendant states that the plaintiff, as registered user of the trademarks, has failed to comply with the expressed provisions of subsection 49(4) of the *Trade Marks Act* and that its action on the case is untimely. As it turned out, that issue was not seriously debated before me. I should find, in any event, that the opening words of subsection 49(4) of the Act provides a full answer to that technical requirement.

The Court must now come to terms with the issue. It is noted in the case of *Champagne Heidsieck et Cie Monopole Société Anonyme v. Buxton* (1929), 47 R.P.C. 28 (Ch.D.), at page 35, that the exclusive right to use a mark conferred on a proprietor is the right to use the mark as a trademark, i.e., as indicating that the goods upon which it is placed are his goods and to exclude others from selling under the mark wares which are not his.

*Tobacco Co. of India v. Bonnan*, [1924] A.C. 755, la défenderesse devrait être tout à fait libre en vertu de la Loi de vendre les marchandises du fabricant au Canada en concurrence avec la demanderesse, même si, en vertu du contrat, la demanderesse est le seul distributeur du fabricant au Canada.

En outre, aux dires de la défenderesse, la demanderesse elle-même s'est adonnée par le passé au même genre de pratiques que la défenderesse. La demanderesse, selon la preuve, a déjà dans le passé importé au Canada des jeux vidéo américains. Cela s'est apparemment produit lorsque Nintendo Japan ne pouvait satisfaire à la demande canadienne. La demanderesse ne peut donc pas faire valoir l'existence d'un tort irréparable, qui est l'une des conditions préalables essentielles à une demande d'injonction interlocutoire.

La défenderesse soutient que, de toute façon, les dommages-intérêts qui pourraient revenir à la demanderesse, si celle-ci devait avoir gain de cause au procès, pourraient être facilement comptabilisés. La défenderesse a déjà fourni à la demanderesse le chiffre de ses ventes à ce jour de jeux vidéo américains et continuerait naturellement d'en tenir le compte.

Enfin, la défenderesse mentionne que la demanderesse, à titre d'usager inscrit des marques de commerce, n'a pas respecté les dispositions expresses du paragraphe 49(4) de la *Loi sur les marques de commerce* et que son action en l'espèce est prématurée. Ainsi qu'il s'est avéré, la question n'a pas été débattue sérieusement devant moi. Je constate, de toute façon, que le début du paragraphe 49(4) de la Loi fournit une réponse complète à cette exigence de forme.

La Cour doit maintenant s'arranger avec la question. On fait remarquer dans l'arrêt *Champagne Heidsieck et Cie Monopole Société Anonyme v. Buxton* (1929), 47 R.P.C. 28 (Ch.D.), à la page 35, que le droit exclusif conféré à un propriétaire d'utiliser une marque est le droit d'utiliser la marque comme marque de commerce, c'est-à-dire pour indiquer que les marchandises sur lesquelles elle est apposée sont ses marchandises, et d'empêcher les autres de vendre sous cette marque des marchandises qui ne sont pas les siennes.

If the action before me were by the owner of the Nintendo marks and if the only evidence be that the defendant is selling a Nintendo product covered by the trademark, there would be no case for the owner. It would be somewhat ridiculous to assert infringement or passing off when the defendant is dealing with the owner's own wares. There cannot be, in such circumstances, any deception. The owner might have some cause of action against the defendant based on contract on grounds that the defendant is selling in a territory prohibited to him, but such action, in my view, could not be founded on deceit or deception.

In the *Imperial Tobacco Co.* case (*supra*) it is stated, at page 762 that "There is nothing to prevent a tradesman acquiring goods from a manufacturer and selling them in competition with him, even in a country into which hitherto the manufacturer or his agent has been the sole importer . . . There is no untruth and no attempt to deceive."

Substantially the same approach was adopted by English courts in *Revlon Inc. and Others v. Cripps & Lee Ltd. and Others*, [1980] 6 F.S.R. 85 (C.A.) when in circumstances similar to the ones before me, the Court of Appeal found that there is no passing off when the actual trademark owner's goods are being sold. If the sale be by an unauthorized seller, that is a matter of contract, not of infringement.

In a more recent Supreme Court of Canada decision, *Consumers Distributing Company Ltd. v. Seiko Time Canada Ltd. et al.*, [1984] 1 S.C.R. 583; 10 D.L.R. (4th) 161; (1984), 54 N.R. 161; 29 C.C.L.T. 296; 3 C.I.P.R. 223; 1 C.P.R. (3d) 1, Estey J., on behalf of the Court, provides us with a detailed analysis of the traditional doctrine that deception, i.e., selling one's goods as the goods of another, lies at the core of any action for injunctive relief. In the case before the Court, Consumers Distributing had been found selling Seiko watches which had not been obtained from the owner's exclusive Canadian distributor but from offshore sources. After reviewing the facts, Estey

Si l'action dont je suis saisi avait été intentée par le propriétaire des marques Nintendo et s'il ressortait uniquement de la preuve que la défenderesse vend un produit Nintendo auquel s'applique la marque de commerce, il n'y aurait pas de litige en ce qui concerne le propriétaire. Il serait quelque peu ridicule de faire valoir la contrefaçon ou le *passing off* lorsque la défenderesse traite avec les propres marchandises du propriétaire. Il ne peut y avoir de tromperie dans de tels cas. Le propriétaire pourrait avoir à l'encontre de la défenderesse une certaine cause d'action fondée sur le contrat pour le motif que la défenderesse vend dans un territoire qui lui est interdit, mais une telle action, à mon avis, ne pourrait pas se fonder sur la duperie ou la tromperie.

Dans l'arrêt *Imperial Tobacco Co.*, précité, il est mentionné à la page 762 [TRADUCTION] qu'«On ne peut rien faire pour empêcher un vendeur d'acquérir des marchandises d'un fabricant et de les vendre en concurrence avec lui, même dans un pays dans lequel le fabricant ou son représentant a été jusqu'ici le seul importateur . . . Il n'y a ni mensonge ni tentative en vue de tromper.»

Les tribunaux anglais ont adopté essentiellement la même approche dans l'arrêt *Revlon Inc. and Others v. Cripps & Lee Ltd. and Others*, [1980] 6 F.S.R. 85 (C.A.), lorsque, dans des circonstances similaires à celles de l'affaire dont je suis saisi, la Cour d'appel a jugé qu'il n'y avait pas *passing off* quand ce sont les marchandises du véritable propriétaire de la marque de commerce qui sont vendues. Si la vente est effectuée par un vendeur non autorisé, c'est une question de contrat et non pas de contrefaçon.

Dans une décision plus récente de la Cour suprême du Canada dans l'affaire *Consumers Distributing Company Ltd. c. Seiko Time Canada Ltd. et autres*, [1984] 1 R.C.S. 583; 10 D.L.R. (4th) 161; (1984), 54 N.R. 161; 29 C.C.L.T. 296; 3 C.I.P.R. 223; 1 C.P.R. (3d) 1, le juge Estey, au nom de la Cour, nous fournit une analyse minutieuse de la doctrine traditionnelle selon laquelle la tromperie, c'est-à-dire la vente des marchandises de quelqu'un comme étant celles d'un autre, est au centre de toute action en vue d'une injonction. Dans le cas dont la Cour était saisie, la société Consumers Distributing avait vendu des montres Seiko qui n'avaient pas été obtenues du distribu-

J. could not find that Consumers' action constituted passing-off. The Seiko watches it was selling were in fact the identical watch sold by the exclusive Canadian distributor and all of them, of course, came from the same manufacturing source. Furthermore, any possibility of confusion in the minds of the public that the pattern of sale by the Canadian distributor, including point of sale services, instruction booklet and properly endorsed warranties, had been overcome by an earlier injunction and damages and, as a consequence, there was no longer an issue before the Court on which "passing off" could be sustained.

Estey J., however, goes on to say at pages 597 S.C.R.; 172 D.L.R. *et seq.*, that deceit or deception, in selling one's goods as the goods of another, no longer covers the field of injurious or tortious conduct. The true basis is unfair competition, a concept which must, of course, be interpreted in balance with the avowed public interest in maintaining a free and competitive market. In essence, as was said in the Champagne case of *Bollinger (J.) v. Costa Brava Wine Company Ltd.*, [1959] 3 All E.R. 800 (Ch.D.), at page 805:

... I think that it would be fair to say that the law in this respect [i.e. passing-off] has been concerned with unfair competition between traders rather than with the deception of the public which may be caused by the defendant's conduct, for the right of action known as a "passing-off action" is not an action brought by the member of the public who is deceived but by the trader whose trade is likely to suffer from the deception practised on the public but who is not himself deceived at all.

Estey J. also quotes Lord Diplock, in the case of *Erven Warnink BV v J Townend Et Sons (Hull) Ltd.*, [1979] 2 All ER 927 (H.L.), at page 931:

Unfair trading as a wrong actionable at the suit of other traders who thereby suffer loss of business or goodwill may take a variety of forms ... but most protean is that which is generally and nowadays, perhaps misleadingly, described as 'passing-off'. The forms that unfair trading takes will alter with the ways in which trade is carried on and business reputation and goodwill acquired. [My emphasis.]

teur exclusif du propriétaire au Canada mais avaient été obtenues de l'extérieur du pays. Après examen des faits, le juge Estey n'a pas pu conclure que le geste de Consumers constituait du *passing off*. Les montres Seiko qu'elle vendait étaient de fait des montres identiques à celles que vendait le distributeur exclusif canadien et toutes ces montres naturellement provenaient de la même source de fabrication. De plus, l'octroi d'une injonction et de dommages-intérêts était déjà venu régler toute possibilité de confusion dans l'esprit du public relativement à la structure de vente mise en place par le distributeur canadien, y compris les services des points de vente, le guide de l'utilisateur et les garanties endossées véritablement, et par conséquent il n'y avait plus devant la Cour de litige au sujet duquel on pouvait invoquer le «*passing off*».

Le juge Estey ajoute toutefois, aux pages 597 R.C.S.; 172 D.L.R. *et s.*, que la duperie ou la tromperie consistant à vendre les marchandises de quelqu'un comme étant celles d'un autre ne couvre plus le comportement préjudiciable ou délictuel. Le véritable fondement en est la concurrence déloyale, une notion qui naturellement doit être interprétée en tenant compte de l'intérêt public déclaré à maintenir un marché libre et concurrentiel. Essentiellement, ainsi qu'il a été dit dans l'affaire du Champagne *Bollinger (J.) v. Costa Brava Wine Company Ltd.* [1959] 3 All E.R. 800 (Ch.D.), à la page 805:

[TRADUCTION] ... selon moi, il serait juste de dire qu'à cet égard la loi s'intéresse à la concurrence déloyale entre commerçants plutôt qu'à la tromperie dont le public peut être victime en raison de la conduite de la demanderesse, car l'action dite «en *passing off*» n'est pas intentée par le membre du public qui a été induit en erreur, mais par le commerçant dont le commerce risque de subir un préjudice par la suite de la tromperie pratiquée à l'endroit du public, mais sans qu'il soit lui-même le moins trompé.

Le juge Estey cite également lord Diplock, dans l'arrêt *Erven Warnink BV v J Townend Et Sons (Hull) Ltd.*, [1979] 2 All ER 927 (H.L.), à la page 931:

[TRADUCTION] Les pratiques commerciales déloyales en tant que délit donnant lieu à des poursuites par d'autres commerçants qui, par suite de ces pratiques, perdent des affaires ou leur achalandage, peuvent revêtir différentes formes ... mais de loin le plus protéiforme est ce qu'on appelle généralement de nos jours, bien que cette appellation puisse être trompeuse, le «*passing off*». Les diverses formes de pratiques commerciales déloyales varieront en fonction des méthodes commerciales, de la réputation de l'entreprise et de l'achalandage acquis. [C'est moi qui souligne.]

Finally, in concluding in the *Seiko* case that Consumers had not committed an actionable wrong, Estey J., at pages 612-613 S.C.R.; 184 D.L.R., feels obliged to observe that nothing had been advanced by the respondent, the Canadian distributor, with reference to rights which might flow from being the owner or registered user of the trademark "Seiko". Neither condition existing, says Estey J., there was no need to confront an earlier decision of the Exchequer Court in *Remington Rand Ltd. v. Transworld Metal Co. Ltd. et al.*, [1960] Ex.C.R. 463.

In this latter case, Thurlow J. [as he then was] found in favour of an interlocutory injunction pending trial with respect to the importation and sale in Canada of certain electric shavers bearing the plaintiff's registered mark "Remington", "Rollelectric" and "Princess". The shavers sold by the plaintiff under these marks were manufactured for it by its parent company in the U.S., Remington Rand Electric Shaver Corporation, a division of Sperry Rand Corporation. The defendant's shavers were manufactured by the U.S. parent and also by a German company bearing the name Remington Rand. The evidence disclosed that the defendant's shavers were, outwardly at least, identical with those sold by the plaintiff.

Thurlow J., at page 464, says this: "Notwithstanding the relationship between the plaintiff and its United States parent corporation, the evidence of use of the marks by the defendants in Canada, in my opinion, shows a strong *prima facie* case of infringement of the marks". In his finding, Thurlow J. relies on *Dunlop Rubber Company Ltd. v. A. A. Booth & Co. Ltd.* (1926), 43 R.P.C. 139 (Ch. D.) and quotes Tomlin J., at pages 144-145:

The "Dunlop" tyre business is conducted under a system whereby in different countries there are different Companies, so that the English Company owns in this country a number of Trade Marks and the French "Dunlop" Company in France holds Trade Marks in France which are identical with the English Trade Marks, and I gather that a similar condition of affairs obtains in Italy and possibly in other countries. It follows from that that a French "Dunlop" tyre having upon it the Trade Marks which are identical with the English Trade

Enfin, en concluant dans l'affaire *Seiko* que Consumers n'avait pas commis de délit donnant lieu à des poursuites, le juge Estey, aux pages 612 et 613 R.C.S.; 184 D.L.R., se sent obligé de faire remarquer que rien n'avait été avancé par l'intimée, le distributeur canadien, relativement aux droits qui pourraient découler du fait d'être le propriétaire ou l'utilisateur inscrit de la marque de commerce «Seiko». Ni l'une ni l'autre condition n'existant, dit le juge Estey, il n'y avait pas lieu de confronter une décision rendue antérieurement par la Cour de l'Échiquier dans l'affaire *Remington Rand Ltd. v. Transworld Metal Co. Ltd. et al.*, [1960] R.C.É. 463.

Dans cette dernière affaire, le juge Thurlow [tel était alors son titre] s'est prononcé en faveur d'une injonction interlocutoire en attendant le procès relativement à l'importation et à la vente au Canada de certains rasoirs électriques portant la marque déposée de la demanderesse «Remington», «Rollelectric» et «Princess». Les rasoirs vendus par la demanderesse sous ces marques étaient fabriqués pour elle par sa compagnie mère située aux É.-U., la Remington Rand Electric Shaver Corporation, qui était une division de la Sperry Rand Corporation. Les rasoirs de la défenderesse étaient fabriqués par la compagnie mère américaine et également par une compagnie allemande portant le nom de Remington Rand. Il est ressorti de la preuve que les rasoirs de la défenderesse étaient, en apparence du moins, identiques à ceux vendus par la demanderesse.

Le juge Thurlow dit ceci à la page 464: [TRADUCTION] «Malgré le lien existant entre la demanderesse et sa compagnie mère américaine, la preuve de l'utilisation des marques par les défenderesses au Canada constitue, à mon avis, une solide preuve *prima facie* de la contrefaçon des marques.» Dans sa décision, le juge Thurlow invoque l'arrêt *Dunlop Rubber Company Ltd. v. A. A. Booth & Co. Ltd.* (1926), 43 R.P.C. 139 (Ch.D.) et cite le juge Tomlin aux pages 144 et 145:

[TRADUCTION] L'entreprise de pneus «Dunlop» est dirigée suivant un système dans lequel il y a des compagnies différentes dans les différents pays, de sorte que la compagnie anglaise est propriétaire, en Angleterre, d'un certain nombre de marques de commerce et que la compagnie française «Dunlop» détient des marques de commerce en France qui sont identiques aux marques de commerce anglaises, et j'en déduis qu'une situation semblable a cours en Italie et peut-être dans d'autres pays. Il s'ensuit qu'un pneu français «Dunlop» portant les marques de

Marks cannot be imported for sale into this country without infringing the English Trade Marks.

This review of case law indicates to me that the lack of any deception on the public by the sale of any trade mark owner's own goods is not conclusive of the kind of issue before me. The *Seiko* case to which I have referred not only leaves the door open to other considerations if a registered trademark owner or registered user is involved, but also opens wider that same door to other tests whenever some kind of unfair competition is raised. I need only repeat here the comments of Lord Diplock in the *Warnink* case (*supra*) that the forms of unfair competition depend largely on the various ways trade is carried on and business reputation and goodwill acquired.

The facts of the case before me and which I have already outlined can only lead to the conclusion that the plaintiff has exerted strong efforts and expended large sums of money to create a market in Canada for Nintendo products. The plaintiff did this under the double protection of its exclusive distributorship with Nintendo U.S.A. and its exclusive registered user status under the *Trade Marks Act*. This protection appears to have been effective for some three years. It was only when, through the plaintiff's efforts, Nintendo became the hottest game in town that it started to face the "grey" market penetration.

According to subsection 49(3) of the Act, the permitted use of a trademark by a registered user has the same effect for all purposes of the Act as the use thereof by a registered owner. I should think that *prima facie* such a provision affords the plaintiff some protection.

Concurrently, and I refer again to Estey J.'s comments in the *Seiko* case, the *Trade Marks Act* not only regularizes the whole field of trademark ownership but also incorporates therein and in relation thereto the whole field, one might say the whole minefield, of unfair competition. Section 7 of the statute establishes that quite clearly. If it

commerce qui sont identiques aux marques de commerce anglaises ne peut pas être importé en Angleterre en vue d'y être vendu sans contrefaire les marques de commerce anglaises.

Le présent examen de la jurisprudence m'indique que l'absence de tromperie à l'endroit du public dans le cas de la vente des propres marchandises du propriétaire d'une marque de commerce n'est pas concluante dans le genre de question dont je suis saisi. L'affaire *Seiko* à laquelle je me suis reporté ouvre non seulement la porte à d'autres considérations si le propriétaire d'une marque de commerce déposée ou son usager inscrit est concerné mais ouvre également plus grande cette même porte à d'autres critères lorsqu'est soulevé un certain genre de concurrence déloyale. Je n'ai qu'à répéter ici les remarques de lord Diplock dans l'arrêt *Warnink*, précité, selon lesquelles les diverses formes de pratiques commerciales déloyales varieront en fonction des méthodes commerciales, de la réputation de l'entreprise et de l'achalandage acquis.

Les faits de l'affaire dont je suis saisi et que j'ai déjà exposés ne peuvent mener qu'à la conclusion que la demanderesse a déployé de grands efforts et dépensé des sommes considérables d'argent afin de créer un marché au Canada pour les produits Nintendo. La demanderesse l'a fait sous la double protection de sa qualité de distributeur exclusif de Nintendo U.S.A. et de son statut d'usager inscrit exclusif en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*. Cette protection semble avoir été efficace pendant quelque trois ans. Ce n'est que lorsque, grâce aux efforts de la demanderesse, Nintendo est devenu le jeu le plus recherché en ville qu'elle a commencé à faire face à la pénétration du marché «gris».

Selon le paragraphe 49(3) de la Loi, l'utilisation autorisée d'une marque de commerce par un usager inscrit a aux fins de la Loi le même effet que son utilisation par un propriétaire inscrit. Je pense que, à première vue, une telle disposition accorde une certaine protection à la demanderesse.

Simultanément, et je me reporte de nouveau aux remarques formulées par le juge Estey dans l'affaire *Seiko*, non seulement la *Loi sur les marques de commerce* réglemente-t-elle tout le champ de la propriété des marques de commerce mais également elle y incorpore tout le champ, on pourrait dire tout le champ de mines, de la concurrence

specifically provides in paragraph 7(e) thereof that no person shall "do any other act or adopt any other business practice contrary to honest industrial or commercial usage in Canada", surely it is intended that some kind of games should not be played in the marketplace.

I need not make a definitive finding as to whether or not the case before me involves something short of honest commercial usage in Canada. If lawfulness be the test of honest practices, it might be quite unlawful for the U.S. sellers to export Nintendo U.S.A. products to Canada but their subsequent sale by the defendant to Canadian consumers might pass the test. In such event, the strong moral arm made evident in paragraph 7(e) of the Act could not be extended to Texas or Missouri dealers with the effect of ascribing to the innocent acts of their Canadian purchasers the obvious sins of their U.S purchasers.

In the case of *CBM Kabushiki Kaisha v. Lin Trading Co.* (1987), 10 C.I.P.R. 260; 14 C.P.R. (3d) 32; (1987), 9 F.T.R. 177 (F.C.T.D.), as well as in the more recent case of *McCabe v. Yamamoto & Co. (America) Inc.*, [1989] 3 F.C. 290; 23 C.P.R. (3d) 498; 23 C.I.P.R. 64; (1989), 25 F.T.R. 186 (T.D.); I ventured to suggest that underlying the whole concept of the *Trade Marks Act* is the fundamental principle that the statute should never afford aid or protection to anyone's unlawful activities. It would be contrary to the intent and purpose of any legislative scheme to create fairness in the marketplace for any person to avail himself of that same legislation to countenance or legitimize his own unlawful conduct.

I cannot of course decide at the interlocutory stage of these proceedings whether or not this principle of legitimacy can be said to apply to the case before me. I can only conclude that some weight should be given to subsection 49(3) and section 7 of the statute. As in the *Dunlop Rubber* case (*supra*) and the *Remington Rand* case (*supra*) the defendant is selling a product under the plaintiff's trademark for which neither leave nor licence has been obtained. This, in my view,

déloyale. L'article 7 de cette loi établit cela de façon tout à fait claire. Si on y prévoit expressément à l'alinéa 7e) que nul ne doit «faire un autre acte ou adopter une autre méthode d'affaires contraire aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada», on veut sûrement que certains petits jeux ne puissent pas se pratiquer sur le marché.

Je n'ai pas besoin de rendre une décision finale quant à savoir si l'affaire dont je suis saisi concerne ou non quelque chose où il manque d'honnêtes usages commerciaux au Canada. Si la validité est le critère des pratiques honnêtes, il pourrait être tout à fait illégal pour les vendeurs américains d'exporter des produits Nintendo U.S.A. au Canada, mais leur vente subséquente par la défenderesse à des consommateurs canadiens pourrait être admise. Dans un tel cas, le principe moral strict prévu de façon évidente à l'alinéa 7e) de la Loi ne pourrait pas s'étendre aux vendeurs du Texas ou du Missouri et avoir pour effet d'imputer aux actes involontaires de leurs acheteurs canadiens les manquements manifestes de leurs fournisseurs américains.

Dans l'affaire *CBM Kabushiki Kaisha c. Lin Trading Co.* (1987), 10 C.I.P.R. 260; 14 C.P.R. (3d) 32; (1987), 9 F.T.R. 177 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), et dans l'affaire plus récente *McCabe c. Yamamoto & Co. (America) Inc.*, [1989] 3 C.F. 290; 23 C.P.R. (3d) 498; 23 C.I.P.R. 64; (1989), 25 F.T.R. 186 (1<sup>re</sup> inst.), je me suis permis de suggérer que ce qui sous-tend toute la *Loi sur les marques de commerce*, c'est le principe fondamental selon lequel la Loi ne devrait jamais venir protéger les activités illégales de quelqu'un. Ce serait contraire au but de tout régime législatif que de permettre à quelqu'un sur le marché de se servir de cette même loi pour faire approuver ou pour légitimer un comportement illégal de sa part.

Je ne peux naturellement pas décider au stade interlocutoire de la présente instance si le présent principe de la légitimité pourrait s'appliquer à l'affaire dont je suis saisi. Je peux seulement conclure qu'il faudrait accorder un certain poids au paragraphe 49(3) et à l'article 7 de cette loi. Comme dans l'affaire *Dunlop Rubber*, précitée, et l'affaire *Remington Rand*, précitée, la défenderesse vend un produit sous la marque de commerce de la demanderesse pour laquelle aucune autorisa-

more than satisfies the threshold test propounded in the *American Cyanamid* case and to which I have earlier referred.

Having disposed of that issue, I need not go to great lengths in dealing with the matter of irreparable harm or balance of convenience. As my findings of fact indicate, the continuing sales of the Nintendo products in Canada by way of unauthorized U.S. exportations is causing the plaintiff injury to its business and to its goodwill. Should more and more of these products find their way into the hands of Canadian dealers, the result would be a floodgate effect. The plaintiff's losses would become increasingly difficult to estimate and calculate. Nintendo products constitute a large percentage of the plaintiff's business. The commercial advantage which it now enjoys, an advantage which was evidently gained by its own heavy investments, would be continuously eroded or substantially diluted.

As far as the defendant is concerned, it only entered the market earlier this year. Its decision in that respect is essentially the result of the plaintiff's efforts in creating the market in the first place. The defendant therefore has incurred no risk nor does its venture into the field entail any investment of capital. It does not have to keep or finance inventory. It only orders from its U.S. product sources on the strength of its own customer orders. The Nintendo products do not constitute the bulk of its sales or even a substantial proportion of them. Furthermore, if it should wish to continue supplying its people with Nintendo products, it has, presumably, an alternate source of supply.

Mr. Justice Cullen of this Court found similar situations in the cases of *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. v. Andres Wines Ltd.* (1987), 16 C.I.P.R. 131; 16 C.P.R. (3d) 481; (1987), 11 F.T.R. 139 (F.C.T.D.), and *Philips Export B.V. et al v. Windmere Consumer Products Inc.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 83 (F.C.T.D.). He experienced no more trouble than did Thurlow J. in the *Remington Rand* case (*supra*) in finding for interlocutory relief. I should reach the same conclusion. The

tion ni permis n'ont été obtenus. Cela, à mon avis, fait plus que satisfaire au critère à trois volets exposé dans l'arrêt *American Cyanamid* et auquel je me suis déjà reporté.

<sup>a</sup> Après avoir tranché cette question, je n'ai pas à me donner beaucoup de mal pour traiter de celle du tort irréparable ou de la prépondérance des inconvénients. Ainsi que je l'ai constaté, la poursuite des ventes des produits Nintendo au Canada au moyen d'exportations américaines non autorisées cause du tort à l'entreprise et à l'achalandage de la demanderesse. Si de plus en plus de ces produits étaient offerts aux vendeurs canadiens, cela aurait l'effet d'une vanne. Les pertes de la demanderesse deviendraient de plus en plus difficiles à évaluer et à calculer. Les produits Nintendo constituent une part importante des activités commerciales de la demanderesse. L'avantage dont elle jouit maintenant sur le plan commercial, avantage qu'elle a manifestement acquis grâce à ses investissements considérables, s'éroderait continuellement ou diminuerait de façon importante.

<sup>e</sup> Dans la mesure où la défenderesse est concernée, elle n'est entrée sur le marché qu'au début de la présente année. Sa décision à cet égard résulte essentiellement des efforts déployés par la demanderesse pour créer le marché en premier lieu. La défenderesse n'a donc supporté aucun risque et son entrée dans le champ en question n'entraîne pas d'investissement de capitaux. Elle n'a pas à maintenir ou à financer de stock. Elle ne fait que commander des produits auprès de ses sources d'approvisionnement aux É.-U. selon les commandes que placent ses propres clients. Les produits Nintendo ne constituent pas la partie principale ni même une partie importante de ses ventes. De plus, elle voulait continuer d'approvisionner ses clients en produits Nintendo, elle a probablement une autre source d'approvisionnement.

Monsieur le juge Cullen de notre Cour a trouvé des situations semblables dans les affaires *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. c. Andres Wines Ltd.* (1987), 16 C.I.P.R. 131; 16 C.P.R. (3d) 481; (1987), 11 F.T.R. 139 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), et *Philips Export B.V. et autre c. Windmere Consumer Products Inc.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 83 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.). Il n'a pas eu plus de difficulté qu'en eut le juge Thurlow dans l'affaire *Remington Rand*, précitée, à conclure en faveur d'une injonction interlocu-

case before me is a proper one where an interlocutory injunction on terms, should be granted. An order will go accordingly.

Costs shall be in the cause.

toire. J'arrive à la même conclusion. L'affaire dont je suis saisi représente vraiment un cas où devrait être accordée une injonction interlocutoire assortie de conditions. Il s'ensuivra une ordonnance en  
a conséquence.

Les dépens suivront l'issue de l'affaire.