

T-442-91

T-442-91

**CCH Canadian Limited (Plaintiff)****CCH Canadian Limited (demanderesse)**

v.

c.

**Butterworths Canada Ltd. and Les Publications Dacfo Inc. (Defendants)****a Butterworths Canada Ltd. et Les Publications Dacfo Inc. (défenderesses)***INDEXED AS: CCH CANADIAN LTD. v. BUTTERWORTHS CANADA LTD. (T.D.)**b RÉPERTORIÉ: CCH CANADIAN LTD. c. BUTTERWORTHS CANADA LTD. (1<sup>re</sup> INST.)*

Trial Division, Cullen J.—Ottawa, May 9 and July 11, 1991.

Section de première instance, juge Cullen—Ottawa, 9 mai et 11 juillet 1991.

*Injunctions — Application for interlocutory injunction restraining defendants from using or advertising titles in association with tax-related publications — Contract granting plaintiff exclusive right to publish tax service but second defendant retaining copyright in material published — Plaintiff terminating agreement and taking action against first defendant to prevent publishing service under disputed titles — Serious issue to be tried — Trade marks presumed valid in interlocutory proceedings — Copyright protection extending to title — No irreparable harm to plaintiff if injunction refused — Balance of convenience in favour of defendants — No fiduciary relationship although second defendant's president formerly plaintiff's lawyer.*

*c Injonctions — Requête en injonction interlocutoire pour interdire aux défenderesses d'utiliser ou d'annoncer des titres à propos de publications sur l'impôt sur le revenu — Contrat accordant à la demanderesse le droit exclusif de publier le service de documentation fiscale mais réservant à la seconde défenderesse le droit d'auteur sur les données publiées — La demanderesse a mis fin au contrat puis s'est pourvue en justice contre la première défenderesse pour l'empêcher de publier le service sous les titres en cause — Question importante à trancher — Marques de commerce présumées valides dans les instances interlocutoires — La protection du droit d'auteur s'étend aux titres — La demanderesse ne subirait aucun préjudice irréparable si l'injonction est refusée — La balance des préjudices de part et d'autre penche du côté des défenderesses — Absence de rapports de confiance bien que le président de la seconde défenderesse fût le conseil de la demanderesse.*

*Trade marks — Passing off — Application for interlocutory injunction restraining publication of income tax service — Contract between parties silent as to ownership of trade marks in titles — Validity of trade marks irrelevant in interlocutory proceedings — Plaintiff not making out strong case of invalidity — Passing off action by plaintiff based on Trade marks Act, s. 7(b) — Case law reviewed — Proof of elements of passing off matter for trial judge — Concept of secondary meaning analysed — First defendant not taking calculated risk in publishing service abandoned by plaintiff.*

*f Marques de commerce — Passing off — Requête en injonction interlocutoire pour interdire la publication d'un service de documentation sur l'impôt sur le revenu — Contrat entre les parties muet au sujet de la propriété des marques de commerce constituant les titres — La validité des marques de commerce n'est pas un facteur à considérer dans les instances interlocutoires — La demanderesse n'a pas fait valoir un argument concluant d'invalidité — L'action en passing off de la demanderesse est fondée sur l'art. 7b) de la Loi sur les marques de commerce — Jurisprudence invoquée — Il appartient au juge saisi de l'action de se prononcer sur la preuve des éléments constitutifs du passing off — Concept de signification secondaire analysé — La première défenderesse n'a pas pris un risque calculé puisque la demanderesse avait abandonné la publication du service.*

*Copyright — Injunctions — Ownership of copyright in tax service extending to titles — Registration of copyright no basis to restrain use of title as trade mark — Defendant's copyright no bar to passing off action, by plaintiff.*

*i Droit d'auteur — Injonctions — Le droit d'auteur sur le service de documentation fiscale s'étend aux titres — L'enregistrement du droit d'auteur ne peut servir à interdire l'utilisation du titre comme marque de commerce — Le droit d'auteur détenu par la défenderesse ne constitue pas une exception à l'action en passing off de la demanderesse.*

This was an application for an interlocutory injunction restraining the defendants from using or advertising titles associated with tax publications. The plaintiff, CCH Canadian Limited (CCH), is a law publisher which, from February 1988 to December 1990, published a monthly loose-leaf service called

*j Requête en injonction interlocutoire pour interdire aux défenderesses d'utiliser ou d'annoncer certains titres à propos de leurs publications sur l'impôt sur le revenu. La demanderesse CCH Canadian Limited (CCH) est une maison d'édition d'ouvrages de droit qui, de février 1988 à décembre 1990,*

ACCESS TO CANADIAN INCOME TAX and a companion newsletter entitled THE ACCESS LETTER, both providing information on Revenue Canada's latest interpretations and applications of tax legislation. These works were published pursuant to a contract entered into in February 1988 by CCH and the defendant, Les Publications Dacfo Inc. (Dacfo) and the latter's president, whereby CCH was granted the exclusive right to publish the ACCESS service and Dacfo would retain ownership of the copyright in all material published. The contract failed to deal with ownership of any trade marks which could exist in the service's titles. In the fall of 1989, when both publications were first distributed, Dacfo decided to prepare a GST service in French; CCH declined its offer to publish this service since it had plans of its own. Alleging a conflict of interest and in view of Dacfo's refusal to abandon its project, CCH decided to terminate its agreement with Dacfo for the publication of the ACCESS services and notified its subscribers accordingly. In January 1991, Dacfo approached Butterworths to find out whether it would be interested in publishing the ACCESS services. In February 1991 when Butterworths announced its intention to take over the service, CCH commenced this action and decided to launch new publications "WINDOW ON CANADIAN TAX" and "THE TAX WINDOW" as "successors" to the ACCESS publications.

The issues were: whether the plaintiff had established that there was a serious issue to be tried; whether it will suffer irreparable harm if the injunction is not granted and whether the balance of convenience is in its favour.

*Held:* the application should be dismissed.

In order to establish a serious issue to be tried, the plaintiff must prove that the disputed titles have acquired a secondary meaning which would indicate in the mind of the public a connection between the ACCESS services and itself as a publisher. In other words, CCH must be able to demonstrate that the ACCESS titles are already recognized by the relevant sector of the public as denoting its publication. CCH argued that the registrations of the ACCESS trade marks by Dacfo are invalid but even if this was true, the case law has generally stated that the validity of trade marks should not be addressed in interlocutory proceedings and that they should be presumed to be valid. Therefore, for the purposes of this application, Dacfo's trade marks should be considered valid.

Plaintiff's passing off action is founded on paragraph 7(b) of the *Trade-marks Act* and to succeed, CCH must prove that the titles have become identified in the market with its books. The plaintiff will have difficulty at trial in succeeding in a passing off action as it had clearly abandoned any thoughts of continuing to publish the ACCESS titles and in view of the implied understanding between the parties that the defendants would own the trade marks in the titles. However, since it is possible that a title can have a secondary meaning associated with a

publia un service mensuel de documentation sur feuillets mobiles appelé ACCESS TO CANADIAN INCOME TAX ainsi qu'un bulletin parallèle intitulé THE ACCESS LETTER, lesquels donnaient des informations sur les dernières interprétations et applications de la législation fiscale par Revenu Canada. Ces documents étaient publiés en vertu d'un contrat conclu en février 1988 par CCH et la défenderesse Les Publications Dacfo Inc. (Dacfo) et le président de cette dernière, contrat par lequel CCH s'est vu accorder le droit exclusif de publier le service ACCESS et Dacfo conservait le droit d'auteur sur les données publiées. Le contrat est muet sur la propriété des marques de commerce que pourraient représenter les titres donnés au service. À l'automne 1989, au moment où les deux publications furent distribuées pour la première fois, Dacfo décida de produire un service de documentation en français sur la TPS; CCH refusa l'offre de publication parce qu'elle avait ses propres plans en la matière. Arguant du conflit d'intérêts chez Dacfo et du refus de celle-ci de renoncer à son projet, CCH a décidé de mettre fin au contrat, conclu avec Dacfo, de publication des services ACCESS, et elle en a informé les abonnés en conséquence. En janvier 1991, Dacfo se mit en rapport avec Butterworths pour voir si la publication des services ACCESS l'intéressait. En février 1991, Butterworths ayant annoncé son intention de publier ces services, CCH a intenté cette action et décidé de lancer les nouvelles publications «WINDOW ON CANADIAN TAX» et «THE TAX WINDOW» à titre de «successeurs» des publications ACCESS.

Il échet d'examiner si la demanderesse a prouvé qu'il y a une question importante à trancher, qu'elle subira un préjudice irréparable si l'injonction est refusée, et que la balance des préjudices réciproques penche de son côté.

*Jugement:* la demande devrait être rejetée.

Afin de faire valoir qu'il y a une question importante à trancher, la demanderesse doit prouver que les titres en cause ont acquis une signification secondaire, c'est-à-dire qu'ils évoquent dans l'esprit du public un lien entre les publications ACCESS et elle-même en tant qu'éditeur. Autrement dit, elle doit être en mesure de prouver que ces titres évoquent, dans l'esprit du public qui s'y intéresse, une publication qui lui est propre. CCH soutient que l'enregistrement des marques de commerce ACCESS par Dacfo est invalide mais, quand bien même ce serait le cas, la jurisprudence prédominante en la matière a posé pour règle qu'on ne saurait mettre en cause la validité des marques de commerce dans les instances interlocutoires, où elle doit être présumée. Il s'ensuit que dans le cadre de cette requête, les marques de commerce de Dacfo doivent être considérées comme valides.

L'action en *passing off* de la demanderesse est fondée sur l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce* et, pour avoir gain de cause, CCH doit prouver que les titres dont il s'agit ont été associés sur le marché avec ses propres publications. La demanderesse aura du mal à faire valoir une action en *passing off* au procès, comme elle avait abandonné toute idée de continuer à publier sous les titres ACCESS et étant donné la convention implicite entre les parties, en vertu de laquelle les défenderesses étaient propriétaires des marques de commerce

publisher and that there is a residual goodwill in the trade marks sufficient to support an action for passing off, the plaintiff has satisfied the burden upon it of demonstrating a serious issue to be tried. As to the issue of copyright, the defendants were correct in submitting that the copyright protection extends to the title. However, the defendant's copyright is not a bar to an action for passing off.

With regard to the issues of irreparable harm and balance of convenience, the factors which should be taken into account have been summarized by Stone J. in *Turbo Resources Ltd. v. Petro Canada Inc.*; on the basis of this analysis, the plaintiff has not established harm for which damages would not be an appropriate remedy. Evidence as to irreparable harm must be clear, not speculative. The balance of convenience lies in favour of the defendants since they have invested considerable sums in the production and promotion of the ACCESS services while CCH decided to cease publication of those services. The *status quo* should be maintained pending trial because to grant the injunction would in effect dispose of the action. The CCH submission that Butterworths took a calculated risk in publishing the ACCESS services incorrectly characterized the defendant's actions. Nor could the Court accept the argument that this transaction was removed from an ordinary commercial one to a fiduciary relationship by the fact that the president of the defendant, Dacfo, had formerly provided CCH with legal advice as a member of the Martineau Walker law firm. It had not been shown that he had acquired any special knowledge or advantages from the solicitor-client relationship.

#### STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

*Copyright Act*, R.S.C., 1985, c. C-42, s. 2.  
*Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13, s. 7(b).

#### CASES JUDICIALLY CONSIDERED

##### APPLIED:

*Turbo Resources Ltd. v. Petro Canada Inc.*, [1989] 2 F.C. 451; (1989), 22 C.I.P.R. 172; 24 C.P.R. (3d) 1; 91 N.R. 341 (C.A.); *Mathieson v. Sir Isaac Pitman & Sons Ltd.* (1930), 47 R.P.C. 541 (Ch. D.); *Syntex Inc. v. Apotex Inc.* (1989), 27 C.I.P.R. 123; 28 C.P.R. (3d) 40; 32 F.T.R. 39 (F.C.T.D.); *Maple Leaf Mills Ltd. v. Quaker Oat Co. of Can.* (1984), 2 C.I.P.R. 33; 82 C.P.R. (2d) 118 (F.C.T.D.); *Asbjorn Horgard A/S v. Gibbs/Nortac Industries Ltd.*, [1987] 3 F.C. 544; (1987), 38 D.L.R. (4th) 544; 17 C.I.P.R. 263; 14 C.P.R. (3d) 314; 12 F.T.R. 317; 80 N.R. 9 (C.A.); *Consumers Distributing Company Ltd. v. Seiko Time Canada Ltd. et al.*, [1984] 1 S.C.R. 583; (1984), 10 D.L.R. (4th) 161; 29 C.C.L.T. 296; 3 C.I.P.R. 223; 1

constituant les titres en cause. Cependant, étant donné qu'un titre peut avoir une signification secondaire qui l'associe à un éditeur et qu'il pourrait y avoir un droit résiduel suffisant sur le bon renom des marques de commerce pour soutenir une action en *passing off*, la demanderesse a fait la preuve, qui lui incombe, qu'il y a une question importante à trancher. Quant à la question du droit d'auteur, les défenderesses soutiennent à bon droit que la protection du droit d'auteur s'étend au titre. Cependant, le fait que les défenderesses détiennent le droit d'auteur ne constitue pas une exception à l'action en *passing off*.

Quant à la question du préjudice irréparable et de la balance des préjudices réciproques, les facteurs qui doivent entrer en ligne de compte ont été résumés par le juge Stone dans *Turbo Resources Ltd. c. Petro Canada Inc.*; à la lumière de cette analyse, la demanderesse n'a pas fait la preuve d'un préjudice auquel des dommages-intérêts ne sauraient remédier. La preuve du préjudice irréparable doit être concluante et non pas conjecturale. La balance des préjudices de part et d'autre penche en faveur des défenderesses, car elles ont investi des sommes considérables dans la production et la promotion des services ACCESS alors que CCH a décidé d'en cesser la publication. Il faut maintenir le statu quo en attendant le procès, car accorder une injonction en cet état de la cause reviendrait en fait à trancher l'action principale. L'argument de CCH selon lequel Butterworths a pris un risque calculé en publiant les services ACCESS représente une caractérisation incorrecte des actions de cette défenderesse. La Cour ne saurait non plus faire droit à l'argument selon lequel le fait que le président de la défenderesse Dacfo avait été par le passé le conseil de CCH à titre de membre de l'étude Martineau Walker fait que cette transaction, de relations d'affaires ordinaires, est devenue rapports de confiance. Il n'a pas été prouvé qu'il a acquis des informations spéciales ou un avantage de ses rapports avec sa cliente.

#### LOIS ET RÈGLEMENTS

*Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), chap. C-42, art. 2.  
*Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), chap. T-13, art. 7b).

#### JURISPRUDENCE

##### DÉCISIONS APPLIQUÉES:

*Turbo Resources Ltd. c. Petro Canada Inc.*, [1989] 2 C.F. 451; (1989), 22 C.I.P.R. 172; 24 C.P.R. (3d) 1; 91 N.R. 341 (C.A.); *Mathieson v. Sir Isaac Pitman & Sons Ltd.* (1930), 47 R.P.C. 541 (Ch. D.); *Syntex Inc. c. Apotex Inc.* (1989), 27 C.I.P.R. 123; 28 C.P.R. (3d) 40; 32 F.T.R. 39 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Maple Leaf Mills Ltd. c. Quaker Oat Co. of Can.* (1984), 2 C.I.P.R. 33; 82 C.P.R. (2d) 118 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Asbjorn Horgard A/S c. Gibbs/Nortac Industries Ltd.*, [1987] 3 C.F. 544; (1987), 38 D.L.R. (4th) 544; 17 C.I.P.R. 263; 14 C.P.R. (3d) 314; 12 F.T.R. 317; 80 N.R. 9 (C.A.); *Consumers Distributing Company Ltd. c. Seiko Time Canada Ltd. et autres*, [1984] 1 R.C.S. 583; (1984), 10 D.L.R. (4th) 161; 29 C.C.L.T. 296; 3 C.I.P.R. 223; 1

C.P.R. (3d) 1; 54 N.R. 161; *Norman Kark Publications Ltd. v. Odhams Press Ltd.*, [1962] R.P.C. 163 (Ch. D.); *British Columbia v. Mihaljevic* (1989), 26 C.P.R. (3d) 184 (B.C.S.C.); *Korz v. St. Pierre et al.* (1987), 61 O.R. (2d) 609; 43 D.L.R. (4th) 528; 23 O.A.C. 226 (C.A.); *Lac Minerals Ltd. v. International Corona Resources Ltd.*, [1989] 2 S.C.R. 574; (1989), 69 O.R. (2d) 287; 61 D.L.R. (4th) 14; 26 C.P.R. (3d) 97. a

REFERRED TO:

*Pizza Pizza Ltd. v. Little Caesar International Inc.*, [1990] 1 F.C. 659; (1989), 27 C.I.P.R. 126; 27 C.P.R. (3d) 525; 32 F.T.R. 43 (T.D.); *Waxoyl AG v. Waxoyl Canada Ltd.* (1982), 38 O.R. (2d) 672; 66 C.P.R. (2d) 170 (H.Ct.); *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.); *Syntex Inc. v. Novopharm Ltd.* (1991), 36 C.P.R. (3d) 129 (F.C.A.). b

AUTHORS CITED

*Salmond on the Law of Torts*, 17th ed. by R. S. V. Heuston, London: Sweet & Maxwell, 1977. c

COUNSEL:

*John R. Morrissey* and *Alistair G. Simpson* for plaintiff.  
*Daniel V. MacDonald* for defendant Butterworths. d  
*Arthur A. Garvis* and *Richard Uditsky* for defendant Les Publications Dacfo Inc.

SOLICITORS:

*Smart & Biggar*, Toronto, for plaintiff.  
*McMillan Binch*, Toronto, for defendant Butterworths. e  
*Mendelsohn, Rosentzveig, Schacter* for defendant Les Publications Dacfo Inc. f

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

CULLEN J.: This is an application by the plaintiff for an interlocutory injunction restraining the defendants from using or advertising the titles ACCESS TO CANADIAN INCOME TAX and THE ACCESS LETTER in association with their tax-related publications. g

My first words are those of apology to counsel for both sides in that this decision on the motion has taken two months, well in excess of the time I usually require. I can only plead an exceptional assignment schedule in the latter part of May and all of June and h

C.P.R. (3d) 1; 54 N.R. 161; *Norman Kark Publications Ltd. v. Odhams Press Ltd.*, [1962] R.P.C. 163 (Ch. D.); *British Columbia v. Mihaljevic* (1989), 26 C.P.R. (3d) 184 (C.S.C.-B); *Korz v. St. Pierre et al.* (1987), 61 O.R. (2d) 609; 43 D.L.R. (4th) 528; 23 O.A.C. 226 (C.A.); *Lac Minerals Ltd. c. International Corona Resources Ltd.*, [1989] 2 R.C.S. 574; (1989), 69 O.R. (2d) 287; 61 D.L.R. (4th) 14; 26 C.P.R. (3d) 97.

DÉCISIONS CITÉES:

*Pizza Pizza Ltd. c. Little Caesar International Inc.*, [1990] 1 C.F. 659; (1989), 27 C.I.P.R. 126; 27 C.P.R. (3d) 525; 32 F.T.R. 43 (1<sup>re</sup> inst.); *Waxoyl AG v. Waxoyl Canada Ltd.* (1982), 38 O.R. (2d) 672; 66 C.P.R. (2d) 170 (H.Ct.); *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.); *Syntex Inc. c. Novopharm Ltd.* (1991), 36 C.P.R. (3d) 129 (C.A.F.).

DOCTRINE

*Salmond on the Law of Torts*, 17th ed. by R. S. V. Heuston, London: Sweet & Maxwell, 1977. i

AVOCATS:

*John R. Morrissey* et *Alistair G. Simpson* pour la demanderesse.  
*Daniel V. MacDonald* pour la défenderesse Butterworths. j  
*Arthur A. Garvis* et *Richard Uditsky* pour la défenderesse Les Publications Dacfo Inc.

PROCUREURS:

*Smart & Biggar*, Toronto, pour la demanderesse.  
*McMillan Binch*, Toronto, pour la défenderesse Butterworths. k  
*Mendelsohn, Rosentzveig, Schacter* pour la défenderesse les Publications Dacfo Inc.

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

LE JUGE CULLEN: Il y a en l'espèce requête de la demanderesse en injonction interlocutoire pour interdire aux défenderesses d'utiliser ou d'annoncer les titres ACCESS TO CANADIAN INCOME TAX et THE ACCESS LETTER à propos de leurs publications sur l'impôt sur le revenu. l

Je dois tout d'abord m'excuser auprès des avocats des deux côtés pour avoir mis deux mois à me prononcer sur cette requête, c'est-à-dire bien plus longtemps qu'il ne me faut d'habitude. Je ne peux qu'invoquer une charge de travail exceptionnelle à la

the fact that this case in my view was most complex requiring a good deal of reading.

fin de mai et pendant tout le mois de juin, ainsi que le fait que cette affaire est, à mon avis, l'une des plus compliquées et m'a obligé à consulter un grand nombre de magistères en la matière.

## FACTS

The plaintiff CCH Canadian Limited ("CCH") and the defendant Butterworths of Canada Limited ("Butterworths") both carry on business in Canada as publishers of various legal and business texts. From February 1988 to December 1990, CCH published a monthly loose-leaf service providing information to tax professionals on Revenue Canada's latest interpretations and applications of tax legislation. These materials were published under the title ACCESS TO CANADIAN INCOME TAX. CCH also published a companion monthly newsletter entitled THE ACCESS LETTER.

Both ACCESS publications are based upon a database started in 1985 by Claude Désy, a lawyer and president of the defendant Les Publications Dacfo Inc. ("Dacfo"), that stored information obtained from Revenue Canada through access to information legislation. Désy filed approximately two hundred requests for information with Revenue Canada, and determined that the information he gleaned in this manner would be of interest to other tax practitioners. In 1987, Dacfo, through Désy and its parent company Gestion Dacfo Inc. ("Gestion") started negotiations with CCH, through its president Ken Lata, to publish the information along with commentaries as a service for tax practitioners. A contract was signed on February 16, 1988 between CCH, Dacfo and Désy whereby CCH was granted the right to publish the service by Dacfo and Désy. The contract provided, *inter alia*, that CCH would provide Dacfo with the facilities to produce the materials for the ACCESS publications, and set out the terms of payment to Dacfo for the service. The contract also provided that Dacfo would retain the copyright to the material in the service. The relevant terms of the contract are as follows (in the following extract from the contract, Dacfo is referred to as the "Owner", Désy the "Specialist", and CCH the "Publisher"):

## LES FAITS DE LA CAUSE

La demanderesse CCH Canadian Limited («CCH») et la défenderesse Butterworths of Canada Limited («Butterworths») sont l'une et l'autre éditeurs au Canada d'ouvrages portant sur divers domaines du droit et des affaires. De février 1988 à décembre 1990, CCH publia un service mensuel de documentation sur feuillets mobiles, qui tenait les fiscalistes au courant des dernières interprétations et applications de la législation fiscale par Revenu Canada. Ce document était publié sous le titre ACCESS TO CANADIAN INCOME TAX. CCH publiait aussi un bulletin mensuel parallèle, intitulé THE ACCESS LETTER.

Ces deux publications ACCESS reposaient sur une base de données créée en 1985 par Claude Désy, avocat de son état et président de la défenderesse Les Publications Dacfo Inc. («Dacfo»), laquelle base de données emmagasinait les informations obtenues de Revenu Canada en vertu de la loi sur l'accès à l'information. Désy avait fait quelque deux cents demandes de renseignements à Revenu Canada et constaté que les informations qu'il recueillait de cette façon seraient d'un grand intérêt pour les fiscalistes. En 1987, Dacfo, par l'intermédiaire de Désy et de sa compagnie mère Gestion Dacfo Inc. («Gestion»), engagea des négociations avec CCH, par l'intermédiaire du président de cette dernière, Ken Lata, pour publier ces informations accompagnées de commentaires, à l'intention des fiscalistes. Un contrat fut signé le 16 février 1988 entre CCH, Dacfo et Désy, par lequel ces deux derniers accordèrent à CCH le droit de publier ce service. Le contrat prévoyait, entre autres, que CCH mettrait à la disposition de Dacfo les installations nécessaires à la production des données destinées aux publications ACCESS; il prévoyait aussi le paiement du prix du service à Dacfo. Selon ce contrat, Dacfo conservait le droit d'auteur sur les données incluses dans le service. Voici les stipulations du contrat qui nous intéressent en l'espèce (dans ce contrat, Dacfo est appelée «la propriétaire», Désy, «le spécialiste» et CCH, «l'éditeur»):

Clause 2.1 The Title of the Service shall be "Access to Revenue Canada Income Tax" or other such title as the parties may agree.

Clause 2.13 The Specialist's name shall be printed on the spine of each binder of the Service and shall appear in all advertising material for the Service. The name of the Specialist will be mentioned, as Editor-in-Chief of the Service in all advertising and on the monthly update sheets.

Clause 5.1 Ownership of the copyright in all material in the Owner's database (hereinafter called "database") in all software developed by or for the Owner, and in all material provided by the Owner for inclusion in the services shall be retained by the Owner.

Clause 5.2 The Owner hereby grants to the Publisher the exclusive right and license to publish and use the material supplied to the Publisher for inclusion in the Service. The right and license hereby granted to the Publisher shall not be revoked during the subsistence of this agreement and no other right or license for publication or use of any of the said material shall be granted by the Owner (or Specialist) to any other person or company during the subsistence of this agreement.

Clause 5.4 Notwithstanding the Owner's copyright in the materials in the database, neither the Owner nor the Specialist shall be at liberty, during the subsistence of this agreement, to sell or market any of the said materials or offer them for sale; and, without limiting the generality of the foregoing, neither the Owner nor the Specialist shall be at liberty to sell or offer for sale any of the said materials or any information from them by on-line transmission, laser disc or any other non-print medium.

Clause 6.1 This agreement may be terminated by either the Publisher or the Owner, upon 90 days written notice to the other party, in the event that the unit count for subscriptions to the Service fails to reach 1,200 units by the end of the third royalty year.

Clause 6.2 The Publisher may terminate this agreement at any time following the end of the third royalty year, upon 90 days written notice to the Owner, if in the opinion of the Publisher the market response to the Service has been or has become unsatisfactory and not up to the expectations upon which the parties' assumptions as to the viability of the project were based.

Clause 8 Each party undertakes not to produce or sell, or to be associated with anyone else or with any other company in the production or sale of any material competing with this Service, during the subsistence of this agreement.

The contract is silent as to the ownership of any trade marks that may exist in the titles to the service. The plaintiff states that its understanding was that it owned whatever trade marks there were in the titles. CCH also states that allowing Dacfo to retain the copyright to the service was an exception to CCH's

[TRADUCTION] Article 2.1 Le service aura pour titre «Access to Revenue Canada Income Tax» ou tout autre nom convenu entre les parties.

Article 2.13 Le nom du spécialiste sera imprimé sur le dos de chaque reliure et apparaîtra sur les annonces publicitaires du service. Le spécialiste figurera comme rédacteur en chef du service dans toutes les annonces publicitaires et sur les mises à jour mensuelles.

Article 5.1 La propriétaire conserve le droit d'auteur sur tous les éléments de sa base de données (appelés collectivement «base de données»), sur tout logiciel créé par la propriétaire ou pour son compte, et sur toutes les données qu'elle fournit pour inclusion dans le service.

Article 5.2 La propriétaire par les présentes accorde à l'éditeur le droit et la licence exclusifs de publier et d'utiliser les données qu'elle lui fournit pour inclusion dans le service. Les droits et licence accordés par les présentes à l'éditeur ne seront pas révoqués pendant la durée du présent contrat; la propriétaire (ou le spécialiste) ne pourra, pendant la durée du présent contrat, accorder à aucune autre personne ou compagnie, aucun droit ou licence de publier ou d'utiliser tout ou partie desdites données.

Article 5.4 Nonobstant le droit d'auteur que conserve la propriétaire sur les éléments de la base de données, ni la propriétaire ni le spécialiste n'a, pendant la durée du contrat, le droit de les vendre, commercialiser ou mettre en vente, ni, notamment, le droit de les vendre ou mettre en vente en tout ou en partie par transmission en ligne ou sur disque laser ou autre support non imprimé.

Article 6.1 L'éditeur ou la propriétaire peut dénoncer le présent contrat par préavis écrit de 90 jours à l'autre partie, au cas où les abonnements au service n'atteindraient pas 1 200 unités à la fin de la troisième année de redevances.

Article 6.2 L'éditeur peut dénoncer le présent contrat à tout moment après la fin de la troisième année de redevances, par préavis écrit de 90 jours à la propriétaire, s'il juge que l'accueil réservé par le marché au service a été ou est devenu insatisfaisant ou n'a pas été à la mesure des espoirs des parties quant à la rentabilité de l'entreprise.

Article 8 Chaque partie s'engage à ne pas produire ou vendre, ou s'associer avec une autre personne ou compagnie pour produire ou vendre, pendant la durée du présent contrat, des données qui concurrenceraient le service visé aux présentes.

Le contrat est muet sur la propriété de marques de commerce que pourraient représenter les titres donnés au service. La demanderesse fait valoir qu'à son avis, il était entendu qu'elle était propriétaire de toutes les marques de commerce qui s'attachaient aux titres. CCH fait encore savoir que le droit accordé à

usual practice of holding copyright to its loose-leaf services. It provides affidavit evidence of industry practice to this effect from Michael Sloly, a senior officer of CCH.

The defendants' position as to the ownership of the trade marks differs of course from that of the plaintiff. During the negotiations, Dacfo's parent company Gestion applied to register several trade marks containing the word ACCESS, including ACCESS TO CANADIAN INCOME TAX on January 21, 1988, prior to the execution of the agreement. It matured to registration on March 29, 1991. On September 18, 1989, Dacfo applied to register the trade mark THE ACCESS LETTER, which matured on January 25, 1991. Dacfo and Désy maintain that Désy advised Lata that he was reserving several titles on behalf of Gestion. It is unclear precisely when Lata was first expressly advised of the defendants' trade mark activities. However, Désy stated on cross-examination of his affidavit that it was implicit that Lata was aware during the negotiations leading up to the signing of the agreement that these titles were being reserved for Gestion, since if negotiations with CCH failed, Désy would begin negotiations with other potential publishers. Désy also states in his affidavit that, in the summer of 1989 after the contract had been signed, he advised Lata that Dacfo's choice for the title of the service was ACCESS TO CANADIAN INCOME TAX, to which Lata agreed. (Sloly states in his affidavit that Lata denies Désy's version of events, but there is no affidavit from Lata himself to this effect). On the other hand, CCH states that it had no knowledge of Dacfo's and Désy's assertions of trade mark ownership until December 1990, when the contract was terminated.

As a further indication of the parties' understanding as to ownership, reference was made to other communications between the parties. On June 20, 1989, Dacfo forwarded to CCH a schedule which allocated their respective responsibilities relating to

Dacfo de conserver le droit d'auteur sur le service était une exception à sa pratique de détenir le droit d'auteur sur ses services de documentation sur feuillets mobiles. Elle produit à l'appui le témoignage d'expert par affidavit de l'un de ses propres dirigeants, Michael Sloly, sur l'usage de ce secteur d'activité en la matière.

La thèse des défenderesses pour ce qui est de la propriété des marques de commerce est bien entendu différente de celle de la demanderesse. Durant les négociations, Gestion, la compagnie mère de Dacfo, a demandé, le 21 janvier 1988, donc avant la signature du contrat, l'enregistrement de plusieurs marques de commerce comprenant le mot ACCESS, dont ACCESS TO CANADIAN INCOME TAX. L'enregistrement eut lieu le 29 mars 1991. Le 18 septembre 1989, Dacfo demanda l'enregistrement de la marque de commerce THE ACCESS LETTER, laquelle fut enregistrée le 25 janvier 1991. Dacfo et Désy soutiennent que ce dernier a informé Lata qu'il se réservait plusieurs titres pour le compte de Gestion. Le dossier ne dit pas quand exactement Lata a été expressément informé pour la première fois des mesures prises par les défenderesses au sujet des marques de commerce. Cependant, Désy affirme pendant le contre-interrogatoire sur son affidavit, que Lata devait savoir durant les négociations menant à la signature du contrat, que ces titres étaient réservés pour Gestion car, si ces négociations avec CCH devaient échouer, Désy aurait engagé immédiatement des négociations avec d'autres éditeurs. Désy indique également dans son affidavit que durant l'été 1989, après que le contrat eut été signé, il a informé Lata que le titre choisi par Dacfo pour ce service était ACCESS TO CANADIAN INCOME TAX, ce à quoi Lata a acquiescé. (Sloly affirme dans son affidavit que Lata conteste la version des faits de Désy, mais il n'y a aucun affidavit à cet effet de Lata lui-même). De son côté, CCH affirme qu'elle n'a été mise au courant des assertions de Dacfo et de Désy au sujet de la propriété des marques de commerce qu'en décembre 1990, après la résolution du contrat.

D'autres communications entre les parties ont été citées à titre d'indication supplémentaire de leur position respective sur la question de la propriété des marques de commerce. Le 20 juin 1989, Dacfo fit tenir à CCH un tableau de répartition de leurs attribu-

the completion of the services. One of the responsibilities of Dacfo set out in the schedule was "Trademark Reservation for Title". The defendants submit that it is self-evident from this that the parties understood that the defendants were to own the trade mark. CCH maintains, however, that this phrase is equivocal, and not conclusive of the parties' understanding of who would own the trade mark. CCH states, for example, that the phrase could just as easily be construed as meaning that Dacfo was to reserve the trade mark for CCH.

THE ACCESS LETTER monthly newsletter was first distributed in Canada in about September 1989. The ACCESS TO CANADIAN INCOME TAX service was first distributed in November 1989. CCH extensively promoted both publications between September 1989 and December 1990, at a cost of over \$2,300,000. CCH also paid Dacfo \$1,200,000 for its efforts in producing the service. CCH's input into the actual content of the service was quite limited, concerning matters such as format and other editorial functions such as tables and indexes. All the parties agree that the service and the newsletter were successful products.

In the fall of 1989, Dacfo decided to prepare a service concerning the Goods and Services Tax (GST) in the French language. It offered this service to CCH to publish, but the offer was refused as CCH already had plans to put out a French version of its existing GST service. Dacfo therefore decided to market the service itself, under the title TPS CANADA-QUÉBEC. However, CCH took the position that this service would be in competition with the planned CCH service, and constituted a conflict of interest for Dacfo. (It does not appear at the time that CCH considered there to be a violation of the non-competition clause in the contract with Dacfo and Désy, and it does not appear to be relying on these grounds at the time. In my opinion, however, the services do not compete, one being a work on consumption tax, and one being directed towards income taxation). It appears that Désy used equipment provided by CCH for the ACCESS publications to work on the compet-

tions de part et d'autre. L'une des responsabilités prévues pour Dacfo était la [TRADUCTION] «Réservation de la marque de commerce pour le titre». Les défenderesses y voient la preuve indéniable qu'il était entendu entre les parties qu'elles seraient les propriétaires de la marque de commerce. CCH rétorque que cette phrase est équivoque et ne prouve pas la convention des parties pour ce qui était de savoir laquelle serait propriétaire de la marque de commerce. Elle fait valoir que la phrase pourrait facilement être interprétée comme signifiant, par exemple, que Dacfo devait réserver la marque de commerce pour CCH.

Le bulletin d'information mensuel THE ACCESS LETTER fut distribué au Canada pour la première fois aux environs de septembre 1989. Le service de documentation ACCESS TO CANADIAN INCOME TAX fut distribué pour la première fois en novembre 1989. CCH entreprit une grande campagne de promotion pour les deux publications entre septembre 1989 et décembre 1990, y mettant plus de 2 300 000 dollars. Elle a aussi payé à Dacfo 1 200 000 dollars pour la production du service. L'apport de CCH au contenu proprement dit du service était très limité; il concernait les questions comme la présentation et d'autres fonctions d'édition comme les tableaux et les index. Toutes les parties reconnaissent que le service de documentation et le bulletin d'information étaient un succès commercial.

À l'automne 1989, Dacfo décida de produire un service de documentation en français sur la taxe sur les produits et services (TPS). Elle en proposa la publication à CCH, laquelle refusa l'offre parce qu'elle avait déjà des plans pour publier une version française de son propre service TPS. Dacfo décida alors de commercialiser elle-même son service, sous le titre TPS CANADA-QUÉBEC. CCH y voyait cependant une concurrence avec son service prévu, et un conflit d'intérêts chez Dacfo. (Il ne semble pas que CCH y ait vu alors une violation de la clause de non-concurrence de son contrat avec Dacfo et Désy, et il appert qu'elle n'invoquait pas ce motif à l'époque. À mon avis, les deux services ne se font pas concurrence, puisque l'un est consacré à la taxe à la consommation alors que l'autre porte sur l'impôt sur le revenu). Il appert que pour composer le service TPS concurrent, Désy s'est servi du matériel mis à sa disposition par CCH en vue de la production des

ing GST service. Despite requests from CCH to cease work on the project, Désy refused to do so. Relations between the two took an acrimonious turn, as difficulties between the parties concerning other joint publications were also discussed. On December 3, 1990, CCH advised Désy and Dacfo that it was terminating its agreement with them to publish the service. CCH published its last issue of ACCESS TO CANADIAN INCOME TAX and THE ACCESS LETTER on November 22, 1990. In January 1991, CCH sent the following notice to subscribers of the service:

CCH Canadian Limited regrets to announce that due to circumstances beyond its control, it has ceased publication of Access to Canadian Income Tax, including The Access Letter, effective with report no. 12 dated November 22, 1990.

Subscribers will be credited under separate cover, for the unexpired portion of their paid subscriptions.

We thank you, our loyal subscribers, for your support of this reporting service and trust that the information contained in it will continue to assist you in your research for some time to come.

Following the termination of the contract, the defendants approached other publishing companies to locate a publisher for the service. Dacfo, through Désy, contacted Butterworths in January 1991 to determine if Butterworths would be interested in publishing the ACCESS services. Butterworths was interested, but out of caution contacted CCH to advise it of its interest in the service and inquire if CCH's subscription list was for sale. Butterworths decided to publish the ACCESS services on January 22, 1991, and advised CCH of its intentions. In February 1991, Butterworths advertised to the public that it would be publishing the ACCESS services. CCH then threatened legal action. Butterworths indicated that it would strongly defend such proceedings. CCH commenced this action on February 21, 1991. In the meantime, Butterworths has continued with its marketing efforts of both services, and published THE ACCESS LETTER on March 4, 1991. ACCESS TO CANADIAN INCOME TAX will be published and distributed in May, 1991.

After learning that Butterworths intended to publish the ACCESS services, CCH decided to publish what it characterizes as the "successors" to the ACCESS publications, "WINDOW ON CANADIAN

publications ACCESS. CCH lui demanda de mettre fin à la nouvelle entreprise, mais Désy s'y refusa. Les rapports entre les deux prirent un tour acrimonieux, comme les difficultés entre les parties au sujet d'autres publications communes furent aussi discutées. Le 3 décembre 1990, CCH informa Désy et Dacfo qu'elle mettait fin au contrat de publication du service. Elle publia le dernier numéro de ACCESS TO CANADIAN INCOME TAX et de THE ACCESS LETTER le 22 novembre 1990. En janvier 1991, elle envoya l'avis suivant aux abonnés:

[TRADUCTION] CCH Canadian Limited a le regret d'annoncer que pour des raisons qui échappent à sa volonté, elle a cessé la publication de Access to Canadian Income Tax, y compris The Access Letter, après le numéro 12 en date du 22 novembre 1990.

Les abonnés recevront sous pli séparé un crédit pour le solde de leur abonnement.

Nous remercions nos fidèles abonnés du soutien qu'ils ont accordé à ce service de documentation et espérons que les informations qui y sont contenues continueront à leur servir dans leurs recherches à l'avenir.

Après la résiliation du contrat, les défenderesses ont pressenti d'autres maisons d'édition pour publier le service. Dacfo, par l'intermédiaire de Désy, se mit en rapport avec Butterworths en janvier 1991 pour voir si la publication des services ACCESS l'intéresserait. Butterworths était intéressée mais, par mesure de précaution, contacta CCH pour l'en informer et pour lui demander si elle accepterait de lui vendre sa liste d'abonnés. Butterworths prit la décision de publier les services ACCESS le 22 janvier 1991 et en informa CCH. En février 1991, Butterworths annonça au public qu'elle allait publier les services ACCESS. CCH menaça alors de la poursuivre en justice. Butterworths fit savoir qu'elle se défendrait vigoureusement. CCH intenta cette action le 21 février 1991. Entre-temps, Butterworths a poursuivi ses efforts de commercialisation des deux services; THE ACCESS LETTER fut publié le 4 mars 1991. ACCESS TO CANADIAN INCOME TAX devait être publié et distribué en mai 1991.

Une fois informée que Butterworths envisageait de publier les services ACCESS, CCH a décidé de publier ce qu'elle appelait les «successeurs» des publications ACCESS, sous les titres «WINDOW

TAX” and “THE TAX WINDOW”, with the editorial assistance of another law firm of tax specialists.

### POSITION OF THE PLAINTIFF

In support of its injunction application, CCH submits that it owns the trade marks ACCESS TO CANADIAN INCOME TAX and THE ACCESS LETTER because it has used the trade marks in such a way as to make them distinctive of CCH in the mind of the public. It concedes that as the defendants own the copyright to the materials, they have the right to publish the service with another publisher. What CCH seeks in this action is to prevent the defendants from publishing the service under the disputed titles.

CCH submits that even if it no longer uses the trade marks, it retains a residual goodwill in the marks that can support an action for passing-off. Allowing the defendants to publish under the ACCESS titles will depreciate the goodwill of CCH, and constitute irreparable harm. CCH also states that there is no evidence of any use prior to February 1991 of the trade marks in question by anyone except CCH. It submits that as the trade mark registrations by the defendants lack distinctiveness, the registrations are invalid.

CCH also states that the defendants have by their activities infringed paragraph 7(b) of the *Trade-marks Act* [R.S.C., 1985, c. T-13], which states that one cannot direct public attention to his wares, services or business in such a way as to cause or be likely to cause confusion in Canada, with the wares, services or business of another. CCH states that in publishing under the titles in question, the defendants are passing off their goods as those of CCH.

### POSITION OF THE DEFENDANTS

The defendants submit that Dacfo has copyright in the titles as part of its copyright in the service, and that Dacfo holds the registered trade mark in the titles. Therefore, they state that there is no serious issue to be tried, as ownership of the trade marks

ON CANADIAN TAX» et «THE TAX WINDOW» avec le concours d’une autre étude d’avocats fiscalistes.

### a LA THÈSE DE LA DEMANDERESSE

À l’appui de sa requête en injonction, CCH soutient qu’elle est la propriétaire des marques de commerce ACCESS TO CANADIAN INCOME TAX et THE ACCESS LETTER, étant donné qu’elle les a utilisées de manière à en faire des marques distinctives de CCH dans l’esprit du public. Elle reconnaît que les défenderesses étant les propriétaires des données, elles ont le droit de faire publier le service par un autre éditeur. Ce que vise CCH dans cette action, c’est d’empêcher les défenderesses de publier le service sous les titres en litige.

CCH fait valoir que, bien que n’utilisant plus les marques de commerce dont il s’agit, elle retient sur leur renom un droit résiduel qui peut fonder une action en *passing off*. De permettre aux défenderesses de publier le service sous le titre ACCESS diminuerait le bon renom de CCH et constituerait de ce fait un préjudice irréparable. CCH soutient aussi que personne, à part elle-même, n’a utilisé les marques de commerce en question avant février 1991. Et que faute de caractère distinctif, les marques de commerce enregistrées par les défenderesses étaient invalides.

CCH prétend aussi que par leurs agissements, les défenderesses ont violé l’alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce* [L.R.C. (1985), chap. T-13], aux termes duquel nul ne peut 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 entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d’un autre. CCH soutient qu’en publiant le service sous les titres en question, les défenderesses font passer leurs marchandises pour les siennes propres.

### i LA THÈSE DES DÉFENDERESSES

Les défenderesses soutiennent que Dacfo est propriétaire du droit d’auteur sur les titres en litige, en raison de son droit d’auteur sur le service de documentation, et qu’elle est propriétaire des marques de commerce enregistrées pour ces titres. Elles font

clearly rests with Dacfo. The validity of a registered trade mark will generally be presumed on an application for an interlocutory injunction.

The defendants also submit that there is no evidence that CCH will suffer irreparable harm if the injunction is refused. With respect to the balance of convenience, it is submitted that this also favours the defendants. *Inter alia*, the defendants submit on these points that if they are enjoined from using the ACCESS titles, the action will effectively have been decided at the interlocutory stage. If enjoined, they will have to re-title their publications, and if at trial the injunction is removed there would be little point in returning to the former titles. On the other hand, if the injunction is refused, CCH can continue publishing its *Window* service and the defendants can keep publishing its *Access* service. Any harm that CCH suffers as a result of this continuation of the *status quo* can be compensated in damages.

### ANALYSIS

The prerequisites for an interlocutory injunction are well known. The applicant must establish (1), a serious issue to be tried, (2) that it will suffer irreparable harm if the injunction is not granted, and (3) that the balance of convenience is in its favour: *Turbo Resources Ltd. v. Petro Canada Inc.*, [1989] 2 F.C. 451 (C.A.). I will first examine the legal issues to see if there is a serious issue to be tried, and then address the issues of irreparable harm and balance of convenience.

#### Serious issue to be tried

In my view, the strength of the plaintiff's argument on the serious issue branch of the test turns on the existence of a property right, if any, that CCH can assert in the titles. If CCH can demonstrate that the titles have acquired a secondary meaning, i.e., that the titles are indicative in the minds of the public of a connection between the ACCESS works and itself as

valoir en conséquence qu'il n'y a aucune question importante à trancher, puisque Dacfo est sans conteste la propriétaire des marques de commerce. La validité d'une marque de commerce enregistrée doit  
<sup>a</sup> normalement être présumée en cas de requête en injonction interlocutoire.

Les défenderesses soutiennent aussi qu'il n'y a aucune preuve de préjudice irréparable pour CCH si  
<sup>b</sup> l'injonction interlocutoire est refusée. En ce qui concerne la balance des préjudices de part et d'autre, elles affirment qu'elle penche en leur faveur. Dans leur argumentation au sujet de ces questions, les défenderesses soutiennent entre autres que, si interdiction leur est faite d'utiliser les titres ACCESS, cela signifiera que l'action aura été effectivement décidée au stade interlocutoire. En cas d'interdiction, elles auront à donner un autre titre à leurs publications et si  
<sup>c</sup> l'injonction est rapportée au moment du procès, elles ne gagneraient rien à reprendre les anciens titres. Par contre, si l'injonction est refusée, CCH peut continuer à publier son service *Window* et les défenderesses peuvent continuer à publier leur service *Access*.  
<sup>d</sup> Tout préjudice que CCH subirait en raison du maintien du statu quo peut être réparé au moyen de dommages-intérêts.

### ANALYSE

Les conditions de l'injonction interlocutoire sont bien connues. Le requérant doit prouver (1) qu'il y a une question importante à trancher, (2) qu'il subira un préjudice irréparable si l'injonction est refusée, et  
<sup>e</sup> (3) que la balance des préjudices réciproques penche de son côté: voir *Turbo Resources Ltd. c. Petro Canada Inc.*, [1989] 2 C.F. 451 (C.A.). J'examinerai en premier lieu les points de droit pour voir s'il y a une question importante à trancher, puis les arguments relatifs au préjudice irréparable et à la balance des préjudices de part et d'autre.

#### Question importante à trancher

À mon avis, l'argument de la question importante à trancher qu'avance la demanderesse repose sur le droit de propriété, si droit de propriété il y a, que CCH peut faire valoir sur les titres en cause. Si elle arrive à montrer que ces titres ont acquis une signification secondaire, c'est-à-dire qu'ils évoquent dans l'esprit du public un lien entre les publications

the publisher, then in my opinion there may be a serious issue to be tried. In *Mathieson v. Sir Isaac Pitman & Sons Ltd.* (1930), 47 R.P.C. 541 (Ch. D.), the plaintiff, which had published a book titled "How To Appeal Against Your Rates in the Metropolis" from 1887 until 1929, tried to restrain the defendant from selling two books entitled "How to Appeal Against Your Rates Within the Metropolis" and "How to Appeal Against Your Rates Without the Metropolis", which were first published in 1930. Maugham J. discussed the principles to be applied in such circumstances at page 550:

It is often said that in cases of this kind you have to consider whether the descriptive words under which the goods are sold have acquired a secondary or a special meaning. In connection with the title of a book, that means this: does the title used indicate to the minds of the public the specific work in question in connection with the author of it, or it may be in some rare cases in connection with the publisher of it? For instance, taking such a work as we have to deal with here: if we are going to use the words "secondary meaning" in connection with a book published for all these years by the Plaintiff on "How to appeal against your rates," that secondary meaning is not proved by saying that anybody who asked for "How to appeal against your rates" before January of the present year must mean, if he knows anything about the work, the book written by Mr. *Lawrie*. That does not show a secondary meaning. The secondary meaning in this connection must connote that in the market where such books are purchased and among the members of the public who are buyers of these books, the mere title "How to appeal against your rates" indicated the work of Mr. *Andrew Douglas Lawrie*, and perhaps further indicated that it was published by *Effingham Wilson*; and unless that can be established as a fact, it seems to me that the case of the Plaintiff must fail. [Underlining added.]

Therefore, CCH may be able to succeed at trial in restraining the publication of Dacfo's book by Butterworths under the ACCESS titles, if it can demonstrate that the book is already recognized by the relevant sector of the public as denoting CCH's publication. In my view, this question meets the threshold injunction test of a serious issue to be tried.

Before addressing the issues of irreparable harm and balance of convenience, however, a number of preliminary points should be addressed which were extensively argued by the parties. The first concerns the effect on these proceedings of the fact that Dacfo owns the registered trade marks in the titles. The sec-

ACCESS et elle-même en tant qu'éditeur, je conclurai qu'il peut y avoir une question importante à trancher. Dans *Mathieson v. Sir Isaac Pitman & Sons Ltd.* (1930), 47 R.P.C. 541 (Ch. D.), le demandeur, qui avait publié un livre intitulé «How To Appeal Against Your Rates in the Metropolis» de 1887 à 1929, cherchait à faire interdire à la défenderesse de vendre deux livres intitulés «How to Appeal Against Your Rates Within the Metropolis» et «How to Appeal Against Your Rates Without the Metropolis», qui furent publiés pour la première fois en 1930. Le juge Maugham a évoqué comme suit les principes à appliquer aux faits de la cause, en page 550:

[TRADUCTION] Il a été souvent jugé que dans les cas de ce genre, il faut examiner si les mots descriptifs qui servent à la vente des marchandises ont acquis une signification secondaire ou spéciale. La question qui se pose au sujet du titre d'un livre est donc la suivante: ce titre évoque-t-il dans l'esprit du public le lien entre l'ouvrage en question et son auteur, ou même dans de rares cas, son éditeur? Prenons par exemple le cas du livre en cause: si nous envisageons les mots «signification secondaire» au sujet d'un livre publié toutes ces années par le demandeur sur les méthodes d'appel contre l'impôt foncier «How to appeal against your rates», l'existence de cette signification secondaire n'est pas prouvée par la simple affirmation que quiconque demandait «How to appeal against your rates» avant janvier de cette année devait avoir à l'esprit, s'il connaissait tant soit peu ce livre, celui de M. *Lawrie*. Pareille affirmation n'est pas preuve de signification secondaire. Dans ce contexte, la signification secondaire doit être telle que sur le marché où ce livre est en vente ou parmi le public qui l'achète, le titre «How to appeal against your rates» indique à lui seul l'ouvrage de M. *Andrew Douglas Lawrie*, et peut-être même que le livre est publié par *Effingham Wilson*; à moins que ce fait ne puisse être établi, je pense que les prétentions du demandeur doivent succomber. [Non souligné dans le texte original.]

Ainsi, CCH pourrait fort bien réussir, au procès, à faire interdire à Butterworths de publier le texte de Dacfo sous les titres ACCESS, si elle pouvait prouver que ce texte évoque, dans l'esprit du public qui s'y intéresse, une publication CCH. À mon avis donc, ce point litigieux satisfait au critère de la question importante à trancher à l'égard du recours en injonction.

Avant d'aborder les questions du préjudice irréparable et de la balance des préjudices réciproques, il faut cependant examiner un certain nombre de questions préalables qui ont fait l'objet d'une argumentation considérable de la part des parties. Il s'agit en premier lieu de l'effet qu'a sur cette cause le fait que

ond concerns the effect on this matter of the fact that Dacfo owns the copyright to the service.

### Validity of trade marks

The plaintiff asserts that it owns the trade mark in the titles. The defendants, in opposing this injunction application, rely in part on the fact that they are the registered owners of the trade marks in question. CCH submits, however, that the registrations of the ACCESS trade marks by Dacfo are invalid because: (a) they lack distinctiveness, (b) there was no use by Dacfo when declarations of use were filed, and (c) there was no *bona fide* intention on the part of Dacfo to use the trade marks when the applications were filed. The defendants argue that, in an interlocutory injunction application, it is not appropriate to enter into a discussion of the validity of a registered mark.

I agree with the defendants that the validity of the trade marks should not be addressed in these interlocutory proceedings, and that they should be presumed to be valid. Such an approach is consistent with the bulk of the case law on the issue. As Dubé J. stated with respect to an argument that a plaintiff's mark was invalid in *Syntex Inc. v. Apotex Inc.* (1989), 27 C.I.P.R. 123 (F.C.T.D.), at page 125:

... the arguments ... were very substantial and will undoubtedly receive full consideration at the proper time, at the trial of this matter. These arguments were premature, however, as they dealt mostly with the validity of the trade mark which, at this stage of the proceedings, must be presumed to be valid.

See to the same effect: *Pizza Pizza Ltd. v. Little Caesar International Inc.*, [1990] 1 F.C. 659 (T.D.); *Waxoyl AG v. Waxoyl Canada Ltd.* (1982), 38 O.R. (2d) 672 (H.Ct.), at pages 681-682; *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. v. Andres Wines Ltd.* (1987), 16 C.I.P.R. 131 (F.C.T.D.), at pages 135-136.

It is true that some cases have indicated that there is not a hard and fast rule against considering the validity of a trade mark in interlocutory proceedings

Dacfo est propriétaire des marques de commerce enregistrées que représentent les titres, et en second lieu de l'effet qu'a sur cette cause le fait que Dacfo détient le droit d'auteur sur le service.

### Validité des marques de commerce

La demanderesse affirme qu'elle est propriétaire des marques de commerce que représentent les titres. Dans leur défense contre l'injonction interlocutoire, les défenderesses invoquent en partie le fait qu'elles sont les propriétaires inscrits des marques de commerce en question. CCH soutient cependant que l'enregistrement des marques de commerce ACCESS par Dacfo est invalide pour les raisons suivantes: a) elles sont dépourvues de caractère distinctif, b) Dacfo ne s'en servait pas au moment du dépôt des déclarations d'utilisation, et c) Dacfo n'avait pas vraiment l'intention de les utiliser à la date des demandes d'enregistrement. Les défenderesses rétorquent qu'il n'est pas question, au stade de l'injonction interlocutoire, de discuter de la validité d'une marque de commerce enregistrée.

Je conviens avec les défenderesses qu'on ne saurait mettre en cause la validité des marques de commerce dans cette procédure interlocutoire, et que ces marques doivent être présumées valides. Pareille approche est conforme à la jurisprudence prédominante en la matière. Comme l'a fait remarquer le juge Dubé au sujet de l'argument que la marque de commerce de la demanderesse était invalide dans *Syntex Inc. c. Apotex Inc.* (1989), 27 C.I.P.R. 123 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), à la page 125:

... les arguments ... étaient très sérieux et [ils] feront à n'en pas douter l'objet d'un examen approfondi au moment opportun, à l'instruction de la présente affaire. Ces arguments étaient cependant prématurés dans la mesure où ils visaient avant tout la validité de la marque de commerce, laquelle doit, à ce stade de l'instance, être présumée.

Voir également *Pizza Pizza Ltd. c. Little Caesar International Inc.*, [1990] 1 C.F. 659 (1<sup>re</sup> inst.); *Waxoyl AG v. Waxoyl Canada Ltd.* (1982), 38 O.R. (2d) 672 (H.Ct.), aux pages 681 et 682; *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. c. Andres Wines Ltd.* (1987), 16 C.I.P.R. 131 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), aux pages 135 et 136.

Il est vrai que selon certains précédents, la règle, qui exclut l'examen de la validité d'une marque de commerce au stade interlocutoire, n'est pas absolue

in certain circumstances. As Cattanach J. stated in *Maple Leaf Mills Ltd. v. Quaker Oat Co. of Can.* (1984), 2 C.I.P.R. 33 (F.C.T.D.), at page 43:

Under normal circumstances it is not the function of the Judge hearing an application to determine the validity of the registration of a trade mark. The presumption is that the trade mark is a valid mark validly registered unless a strong case of invalidity is made out and in this context I equate the liability to expungement to "validity". [Emphasis added.]

In this case, however, I cannot say that a "strong case of invalidity" has been made out by the plaintiff. In addition, even assuming that it may be proper in some circumstances to consider validity on an interlocutory injunction application, in my opinion it would not be appropriate to do so in the case at hand. Determining the validity of the trade mark in this case on the grounds asserted by the plaintiff would require that considerable evidence be led on disputed questions of fact. In such a situation, it is not appropriate to decide such contentious matters at the interlocutory stage: see *Syntex Inc. v. Novopharm Ltd.* (1991), 36 C.P.R. (3d) 129 (F.C.A.). I am therefore of the view that for the purposes of this application, the defendants' trade marks should be considered valid.

### Passing Off

While I have concluded that the defendants' trade marks should be deemed to be validly registered for the purposes of this motion, this does not mean that there is not a serious issue to be tried. As noted above, it is possible that an action in passing off might succeed at trial despite the defendants' registration of the trade marks, if CCH can prove that the titles have become identified in the market with its books. As Gray J. held in *Waxoyl, supra*, at page 681, "The mere fact that a trade mark has been registered is no defence to a passing off action." The foundation of the plaintiff's passing off action in this Court is found in paragraph 7(b) of the *Trade-marks Act*, which is a codification of the common law tort of passing off. Paragraph 7(b) reads as follows:

dans certains cas. Le juge Cattanach a tiré à ce propos cette conclusion dans *Maple Leaf Mills Ltd. c. Quaker Oat Co. of Can.* (1984), 2 C.I.P.R. 33 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), à la page 43:

<sup>a</sup> [TRADUCTION] Il n'appartient normalement pas au juge saisi d'une demande de se prononcer sur la validité de l'enregistrement d'une marque de commerce. Celle-ci est présumée être une marque valide, validement enregistrée à moins d'argument concluant d'invalidité et dans ce contexte, possibilité de radiation vaut à mes yeux «validité». [Mot non souligné dans l'original.]

<sup>c</sup> En l'espèce, cependant, je ne saurais dire que la demanderesse a présenté un «argument concluant d'invalidité». Par ailleurs, à supposer qu'il soit justifiable dans certains cas d'examiner la validité dans un recours en injonction interlocutoire, je ne pense pas que ce soit le cas en l'espèce. Une décision sur la validité de la marque de commerce en l'espèce sur la base des motifs avancés par la demanderesse nécessiterait des témoignages extensifs sur des points de fait contestés. Il s'ensuit qu'il ne convient pas d'instruire les points litigieux de ce genre au stade interlocutoire: voir *Syntex Inc. c. Novopharm Ltd.* (1991), 36 C.P.R. (3d) 129 (C.A.F.). Je conclus donc que dans le cadre de cette requête, les marques de commerce des défenderesses doivent être considérées comme valides.

### <sup>f</sup> Passing off

<sup>g</sup> Si j'ai conclu que les marques de commerce des défenderesses doivent être présumées validement enregistrées au regard de la requête en l'espèce, cela ne signifie qu'il n'y a pas une question importante à trancher. Comme noté plus haut, il est possible qu'une action en *passing off* soit accueillie au procès bien que les marques de commerce en cause eussent été enregistrées par les défenderesses, si CCH peut prouver que les titres dont il s'agit ont été associés sur le marché avec ses propres publications. Ainsi que l'a conclu le juge Gray dans *Waxoyl, supra*, en page 681, [TRADUCTION] «Le seul fait qu'une marque de commerce a été enregistrée ne constitue nullement un moyen de défense contre l'action en *passing off*». L'action en *passing off* qu'a intentée la demanderesse devant la Cour est fondée sur l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*, qui est une codification des règles applicables au délit de *passing off* de la common law. Voici ce que prévoit l'alinéa 7b):

## 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.

As MacGuigan J.A. observed in *Asbjorn Horgard A/S v. Gibbs/Nortac Industries Ltd.*, [1987] 3 F.C. 544 (C.A.), this subsection has three elements: a person shall not 1) direct public attention to his wares, services or business (2) in such a way as to cause or be likely to cause confusion in Canada (3) at the time he commenced so to direct attention to them, between his wares, services or business. Whether or not these elements have been established is in my view a matter for the judge trying this action.

Passing off in general was discussed in the following terms in the text *Salmond on Torts* (17th. ed., 1977) at pages 400-401, quoted by Estey J. in *Consumers Distributing Company Ltd. v. Seiko Time Canada Ltd. et al.*, [1984] 1 S.C.R. 583, at page 597:

To sell merchandise or carry on business under such a name, mark, description, or otherwise in such a manner as to mislead the public in not believing that the merchandise or business is that of another person is a wrong actionable at the suit of that other person. This form of injury is commonly, though awkwardly, termed that of *passing off* one's goods or business as the goods or business of another and is the most important example of the wrong of injurious falsehood, though it is so far governed by special rules of its own that is advisable to treat it separately. The gist of the conception of passing off is that the goods are in effect telling a falsehood about themselves, are saying something about themselves which is calculated to mislead. The law on this matter is designed to protect traders against that unfair form of unfair competition which consists in acquiring for oneself, by means of false or misleading devices, the benefit of the reputation already achieved by rival traders.

In *Mathieson, supra*, Maugham J. discussed the principles to be applied in a case of passing off in the context of books as follows, at page 549:

I do not think I can better state what has been determined than by making a sort of adaptation of what Lord *Herschell* said in *Reddaway v. Banham* at page 240, adapting his language to the

## 7. Nul ne peut:

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.

Ainsi que l'a fait remarquer le juge MacGuigan J.C.A., dans *Asbjorn Horgard A/S c. Gibbs/Nortac Industries Ltd.*, [1987] 3 C.F. 544 (C.A.), cet alinéa comporte trois éléments: nul ne peut 1) appeler l'attention du public sur ses marchandises, services ou entreprise (2) de manière à causer, effectivement ou vraisemblablement, de la confusion au Canada (3) lorsqu'il a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre. Que ces éléments aient été établis ou non en l'espèce, il s'agit là, à mon avis, d'une question qu'il appartient au juge saisi de l'action de trancher.

Le délit de *passing off* en général a été analysé en ces termes dans l'ouvrage *Salmond on Torts* (17th. ed., 1977), aux pages 400 et 401, cité par le juge Estey dans *Consumers Distributing Company Ltd. c. Seiko Time Canada Ltd. et autres*, [1984] 1 R.C.S. 583, à la page 597:

Vendre des marchandises ou exploiter une entreprise sous une dénomination, une marque, une description ou de quelque autre façon de manière à faire croire au public qu'il s'agit des marchandises ou de l'entreprise d'une autre personne constitue un délit civil donnant matière à des poursuites à la demande de cette autre personne. Cette forme de préjudice, selon la formule assez lourde communément employée, consiste à faire passer ses marchandises ou son entreprise pour celles d'une autre personne et constitue l'exemple le plus important du délit de tromperie dommageable, bien que les règles qui s'y appliquent soient à ce point spéciales qu'il vaut mieux le considérer comme un domaine à part. Si l'on réduit les choses à l'essentiel, il y a *passing off* dès lors que les marchandises donnent une fausse impression, et que cette impression est destinée à induire en erreur. Dans ce cas, le droit vise à protéger les commerçants contre le type de concurrence déloyale qui consiste à s'approprier, par la tromperie, l'avantage de la réputation qu'ont pu établir des concurrents.

Dans *Mathieson, supra*, le juge Maugham a analysé en ces termes, à la page 549, les principes applicables au *passing off* à l'égard de livres:

[TRADUCTION] Je ne saurais mieux exposer ce qui a été constaté qu'en adaptant aux livres la conclusion tirée par lord *Herschell* dans *Reddaway v. Banham* à la page 240. En voici l'essentiel:

case of a book. This, in substance, is what I gather from his statement: the name of a person or words forming part of the common stock of language, such as the description of the contents of a book, may become so far associated with the book of a particular author that it is capable of proof that the use of it by itself, without explanation or perhaps qualification, by another publisher, would deceive a purchaser into the belief that he was getting a book written by A, when he was in fact getting an entirely different book written by B. In a case of this description the mere proof by the plaintiff that the defendants are using the title of a book which the plaintiff had adopted as the title of his book, would not entitle him to any relief; he could only obtain it by proving further that the defendants had adopted the title of his book and were using it under such circumstances or in such a manner as to lead purchasers of his book to buy it as the book of the plaintiff. If he could succeed in proving this, he would on well-established principles be entitled to an injunction. Accordingly, I have as a Jury to answer the question whether it has been established by the evidence in this case that the Defendants have been, stating it shortly, passing off their books as the books of the Plaintiff; and I have to remember that the mere fact that there is similarity is not sufficient to entitle the Plaintiff to relief.

In my view, as Maugham J. noted above, it is possible that in rare cases a title will have a secondary meaning associated with a publisher, as well as an author that would support an action for passing off by the publisher. In my opinion, the title of a book would generally denote the book itself, and perhaps the author, and would not usually refer to the publisher in the minds of the public. However, it is possible that a secondary association of the ACCESS titles with CCH could be established by evidence at trial. It appears to me, however, that the plaintiff will have difficulty at trial in succeeding in a passing off action, for the following reasons.

First, in my opinion it is clear that CCH had clearly abandoned any thoughts of continuing to publish under these titles. As CCH submitted, it is true that there is authority to the effect that even if a trade mark is no longer in use by a plaintiff, the plaintiff may succeed in enjoining use by the defendant if it can show that it has retained a residual goodwill in the trade mark at the time of the use by the defendant. As Wilberforce J. (as he then was) held in *Norman Kark Publications Ltd. v. Odhams Press Ltd.*, [1962] R.P.C. 163 (Ch. D.), at page 169:

The principle to be applied, in my judgment, is that which lies at the foundation of all cases where the plaintiff seeks to

le nom d'une personne ou les mots appartenant au vocabulaire général, qui décrivent par exemple le contenu d'un livre, peuvent devenir si indissociables du livre d'un auteur qu'on peut prouver que leur seule mention, sans explication ou sans qualification de la part d'un autre éditeur, pourrait amener l'acheteur à croire qu'il a acheté un livre écrit par A, alors qu'en fait il a acheté un autre livre complètement différent, écrit par B. Dans un cas de ce genre, la preuve faite par le demandeur que les défendeurs donnent à leur livre un titre qu'il a adopté pour le sien propre ne suffit pas à elle seule à lui assurer la réparation demandée; il ne se verrait accorder cette réparation qu'en prouvant à la fois que les défendeurs se sont approprié le titre de son livre et qu'ils l'ont utilisé de manière à faire croire aux acheteurs de leur livre que celui-ci est le sien propre. S'il arrivait à faire cette preuve, il aurait, conformément aux principes établis, droit à une injonction. En conséquence, en ma qualité de juge des faits, je dois examiner si les preuves produites en l'espèce établissent que les défendeurs ont fait passer leur livre pour celui du demandeur, tout en me rappelant que le seul fait qu'il y a une similitude ne suffit pas à justifier une mesure de réparation en faveur du demandeur.

À mon avis, et comme l'a noté le juge Maugham ci-dessus, il est possible que dans des cas exceptionnels, un titre ait une signification secondaire qui l'associe à l'éditeur ainsi qu'à un auteur, et qui justifierait une action en *passing off* par cet éditeur. Je pense qu'en général, le titre d'un livre désigne ce livre lui-même et peut-être l'auteur, mais n'évoquerait normalement pas le nom de l'éditeur dans l'esprit du public. Cependant, il est possible qu'une signification secondaire associant les titres ACCESS à CCH puisse être établie au procès proprement dit. Il me semble cependant que la demanderesse aura du mal à faire valoir une action en *passing off* au procès, pour les raisons suivantes.

En premier lieu, il est clair à mes yeux que CCH avait abandonné toute idée de continuer à publier sous ces titres. Il est vrai, comme CCH le soutient, qu'il a été jugé que même si une marque de commerce n'est plus utilisée, le demandeur peut en faire interdire l'utilisation au défendeur s'il arrive à prouver qu'il conserve un droit résiduel sur le bon renom de cette marque au moment de l'utilisation par le défendeur. Ainsi que l'a conclu le juge Wilberforce (tel était son titre à l'époque) dans *Norman Kark Publications Ltd. v. Odhams Press Ltd.*, [1962] R.P.C. 163 (Ch. D.), à la page 169:

[TRADUCTION] Le principe à observer est, à mon avis, celui qui s'applique dans tous les cas où le demandeur cherche à

protect a trade name (such name not being a registered trade mark), namely that the plaintiff must show that at the date of the user by the defendant of which he complains, he has a proprietary right in the goodwill of the name, or, in other words, that the name remains distinctive of some product of his, so that the use by the defendant of the name is calculated to deceive.

However, given the clear language of the notice of discontinuance sent to subscribers (especially in view of the fact that the subscribers were members of a relatively small, sophisticated pool of consumers) and the fact that the plaintiff has started a new tax service under a different title, it appears to me that if there were any residual goodwill of CCH in the titles at the time of the termination of the agreement, there was a complete lack of effort by the plaintiff to preserve it so as to entitle the plaintiff to attempt to enjoin others from using it. If CCH had any reputation in the mind of the former subscribers, in my opinion it would be that of the former publisher of the ACCESS services. See *Norman Kark, supra*, at page 176. CCH submitted that it viewed the WINDOW publication as a "successor" to the ACCESS service, and only used the WINDOW title instead of ACCESS because the law firm with which it prepared WINDOW did not wish to become embroiled in a trade mark dispute. Notwithstanding its understanding with the law firm, the message to the public in my view was that CCH was no longer publishing under the ACCESS titles.

This clear abandonment by CCH would, in my view, make it difficult for CCH to argue that there was any deception of the public as to the source of the ACCESS services. The essence of any passing off action is a misrepresentation that one's goods are someone else's or otherwise associated with that person. As misrepresentation as to source appears unlikely to succeed, any misrepresentation resulting in passing off would likely have to be as to the content or nature of the services. This too would be problematic, as it appears that the ACCESS service published by Butterworths is substantially similar to that published by CCH. However, any differences in the services is in my view a matter to be resolved at trial.

protéger un nom commercial (qui n'est pas une marque de commerce déposée), savoir que le demandeur doit prouver qu'à la date de l'utilisation par le défendeur, dont il se plaint, il détient un droit de propriété sur le bon renom de ce nom, autrement dit que ce nom demeure le trait distinctif de son produit, à tel point qu'une utilisation par le défendeur est un effort délictueux d'induire en erreur.

Cependant, étant donné le libellé sans équivoque de l'avis de cessation de publication envoyé aux abonnés (d'autant plus que ceux-ci font partie d'un groupe relativement restreint d'utilisateurs avisés) et étant donné que la demanderesse a lancé un nouveau service de documentation fiscale sous un autre titre, il apparaît que si CCH avait retenu quelque droit que ce soit sur le bon renom au moment de la résiliation du contrat, elle n'a fait absolument aucun effort pour protéger ce droit de manière à l'habiliter à en faire interdire l'utilisation aux autres. Si CCH jouissait d'une réputation quelconque dans l'esprit des anciens abonnés, il me semble que ce serait à titre d'ancien éditeur des services ACCESS: voir *Norman Kark, supra*, à la page 176. CCH fait valoir qu'à ses yeux la publication WINDOW est un «successeur» du service ACCESS, et que si elle a employé le titre WINDOW au lieu d'ACCESS, c'était parce que l'étude d'avocats avec laquelle elle composait le service WINDOW ne tenait pas à se trouver mêlée à un conflit de marque de commerce. Cette convention avec l'étude d'avocats n'empêche pas que le message envoyé au public était, à mon avis, que CCH ne publiait plus sous les titres ACCESS.

Cet abandon sans équivoque par CCH fait, à mon avis, qu'elle aurait du mal à faire valoir la tromperie du public sur la source des services ACCESS. La question qui est au cœur de toute action en *passing off* est le fait de faire passer ses propres marchandises pour celles d'un autre ou de faire penser qu'elles ont un rapport avec cette autre personne. Comme l'argument de tromperie sur la source ne réussira probablement pas, le chef de *passing off* devra être probablement centré sur le contenu ou la nature des services en cause. Le résultat serait tout aussi problématique, puisqu'il apparaît que le service ACCESS publié par Butterworths est essentiellement semblable à celui publié par CCH. Cependant, toute différence entre les deux services est, à mon avis, une question à trancher au procès proprement dit.

Second, while the parties' understanding as to the ownership of the trade marks in the titles is not conclusive of the issue, to the extent that such understanding is relevant, the weight of the evidence on this injunction application leads me to believe that the implied understanding between the parties was that the defendants would own the trade marks in the titles. A reading of the contract between Dacfo, Désy and CCH buttresses this argument. It appears clear that CCH was given the role of a mere licensee to publish the service, without any control over the copyright in the work.

Despite my doubts as to its ultimate success, it is still possible that evidence could be led at trial that would establish that there is residual goodwill in the trade marks sufficient to support an action for passing off. I would therefore conclude that the plaintiff has satisfied the burden upon it of demonstrating a serious issue to be tried.

### Copyright

Considerable argument was devoted to the issue of copyright, and whether Dacfo's ownership of the copyright in the service extended to the ACCESS titles. The plaintiff takes the position that there can be no copyright in a mere title. The defendants submit that pursuant to section 2 of the *Copyright Act*, R.S.C., 1985, c. C-42, a work "includes the title thereof when such title is original and distinctive", and that accordingly copyright in a literary work includes copyright in its title as one aspect of that work.

In my opinion, the defendants are correct in stating that the copyright protection extends to the title. However, it was clearly held in *British Columbia v. Mihaljevic* (1989), 26 C.P.R. (3d) 184 (B.C.S.C.) at page 190 that a registration of copyright in a work cannot be used as a basis to restrain another from using the title as a trade mark. Therefore, the defendants' copyright is not a bar to a passing off action by the plaintiff.

En second lieu, bien que la convention entre les parties en ce qui concerne la propriété des marques de commerce constituant les titres ne soit pas concluante pour la solution du conflit, si tant est que cette convention ait un effet quelconque, les preuves produites dans le cadre de cette requête en injonction me portent à croire que la convention implicite entre les parties était que les défenderesses seraient les propriétaires des marques de commerce constituant les titres en cause. Une lecture du contrat passé entre Dacfo, Désy et CCH vient renforcer cet argument. Il ressort à l'évidence que CCH assumait le rôle d'un simple concessionnaire de la publication du service, sans aucun contrôle sur le droit d'auteur afférent à l'ouvrage.

Malgré mes doutes quant au succès ultime, il est toujours possible que des preuves soient produites au procès qui établiraient un droit résiduel sur le bon renom des marques de commerce, droit suffisant pour soutenir une action en *passing off*. Je conclus en conséquence que la demanderesse a fait la preuve, qui lui incombe, qu'il y a une question importante à trancher.

### Droit d'auteur

Les parties ont longuement argumenté sur la question du droit d'auteur, et sur celle de savoir si le droit d'auteur, que détenait Dacfo sur le service, s'étendait aux titres ACCESS. La demanderesse soutient qu'un simple titre ne peut faire l'objet d'un droit d'auteur. Les défenderesses soutiennent de leur côté que selon l'article 2 de la *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), chap. C-42, «est assimilé à une œuvre le titre de l'œuvre lorsque celui-ci est original et distinctif», et qu'en conséquence, le droit d'auteur sur une œuvre littéraire embrasse aussi le titre qui est un élément de cette œuvre.

Je conviens avec les défenderesses que la protection du droit d'auteur s'étend au titre. Cependant, il a été expressément jugé dans *British Columbia v. Mihaljevic* (1989), 26 C.P.R. (3d) 184 (C.S.C.-B.), à la page 190, que l'enregistrement du droit d'auteur sur une œuvre ne peut servir à faire interdire à quelqu'un d'autre d'utiliser le titre de cette œuvre comme marque de commerce. En conséquence, le fait que les défenderesses détiennent le droit d'auteur ne consti-

Having determined from the foregoing that there is a serious issue to be tried, I will now address the issues of irreparable harm and balance of convenience.

#### Irreparable Harm/Balance of Convenience

In *Turbo Resources*, Stone J.A. summarized the factors that could be weighed in the balance once the serious issue test is met, at pages 473-474:

(a) where a plaintiff's recoverable damages resulting in the continuance of the defendant's activities pending trial would be an adequate remedy that the defendant would be financially able to pay, an interlocutory injunction should not normally be granted;

(b) where such damages would not provide the plaintiff an adequate remedy but damages (recoverable under the plaintiff's undertaking) would provide the defendant with such a remedy for the restriction on his activities, there would be no ground for refusing an interlocutory injunction;

(c) where doubt exists as to the adequacy of these remedies in damages available to either party, regard should be had to where the balance of convenience lies;

(d) where other factors appear to be evenly balanced, it is prudent to take such measures as will preserve the *status quo*;

(e) where the evidence on the application is such as to show one party's case to be disproportionately stronger than the other's, this factor may be permitted to tip the balance of convenience in that party's favour provided the uncompensatable disadvantage to either party would not differ widely;

(f) other unspecified special factors may possibly be considered in the particular circumstances of individual cases.

Applying the first of Stone J.A.'s guidelines, in my opinion, the plaintiff has not established irreparable harm for which damages would not be an appropriate remedy. There was insufficient evidence led by the plaintiff to establish that there was a loss of goodwill or reputation by virtue of the alleged use of its unregistered trade mark. As Heald J.A. recently held in the recent case of *Syntex Inc. v. Novopharm Ltd.*, *supra*, evidence as to irreparable harm must be clear, and not speculative. In addition, Butterworths has undertaken to keep records in connection with the

tue pas une exception à l'action en *passing off* de la demanderesse.

Ayant conclu de ce qui précède qu'il y a une question importante à trancher, je me penche maintenant sur la question du préjudice irréparable et de la balance des préjudices de part et d'autre.

#### Préjudice irréparable/balance des préjudices

Dans *Turbo Resources*, le juge Stone J.C.A. résume comme suit les facteurs qui pourraient entrer en ligne de compte une fois établi qu'il y a une question importante à trancher, en pages 473 et 474:

a) lorsque les dommages-intérêts que le demandeur pourrait obtenir à l'égard de la poursuite par le défendeur de ses activités pendant l'instance indemnifieraient adéquatement le demandeur et seraient à la mesure des moyens financiers du défendeur, l'injonction interlocutoire ne devrait normalement pas être accordée;

b) lorsque de tels dommages-intérêts n'indemnifieraient pas le demandeur adéquatement mais que des dommages-intérêts (recouvrables en vertu de l'engagement du demandeur) suffiraient à compenser le préjudice subi par le défendeur à la suite de la limitation de ses activités, il n'existerait aucun motif justifiant le refus d'une injonction interlocutoire;

c) lorsqu'il est douteux que le redressement en dommages-intérêts pouvant s'offrir à l'une ou à l'autre partie soit adéquat, il doit être tenu compte de la répartition des inconvénients;

d) lorsque les autres facteurs en jeu tendent à s'équilibrer, il est prudent de prendre des mesures qui préserveront le statu quo;

e) lorsque les éléments de preuve présentés avec la requête font apparaître la cause d'une partie comme beaucoup plus forte que celle de l'autre, la répartition des inconvénients pourra être considérée comme favorisant cette première partie pourvu que les préjudices irréparables subis par les parties respectivement ne soient pas très disproportionnés;

f) d'autres facteurs particuliers qui ne sont pas précisés peuvent être considérés dans les circonstances particulières des différentes espèces.

Appliquant le premier principe directeur esquissé ci-dessus par le juge Stone, J.C.A. aux faits de la cause, je constate que la demanderesse n'a pas fait la preuve d'un préjudice irréparable auquel des dommages-intérêts ne sauraient remédier. La demanderesse n'a pas produit les preuves suffisantes pour établir que son bon renom pâtira de la soi-disant utilisation de sa marque de commerce non enregistrée. Ainsi que l'a récemment décidé le juge Heald J.C.A. dans *Syntex Inc. v. Novopharm Ltd.*, *supra*, la preuve du préjudice irréparable doit être concluante et non pas

sale of all subscriptions to the service, which would provide a ready base for calculation of any damages that may be ordered at trial.

As for the balance of convenience, I am also convinced that it lies in the defendants' favour. The defendants have invested considerable sums in the production and promotion of the ACCESS services, while CCH made the decision to cease publication of the services, and then re-enter the market with a differently-titled service. In my view, this *status quo* should be maintained pending trial.

CCH attempted to portray the actions of Butterworths in publishing the ACCESS service as being in that line of cases where the defendants' acts were in the nature of a calculated risk, saying that they in effect entered the field "with their eyes wide open" to the chance that there was a trade mark in the name taken. See *Joseph E. Seagram v. Andres Wines Ltd.*, *supra*. I cannot accept this characterization of Butterworths' actions. It only entered the field after the termination of the agreement by CCH, and determining that Dacfo held both the registered trade marks and the copyright. Its conduct was exemplary throughout, advising CCH of its intentions to publish the new service, and at all times CCH knew of Butterworths' plans for the service.

I am also of the opinion that to grant the injunction would in effect dispose of the action. As the defendants state, if they are enjoined at this stage, they will have to re-title the service pending trial. If the injunction is removed at trial, it would be impractical for the service to revert to the ACCESS titles after publishing for some time under a new title.

Finally, CCH submitted that the relationship between the parties should be a matter to be considered under the balance of convenience. He submits that as Désy and his firm Martineau Walker have in the past been retained to provide CCH with legal advice, there is therefore a fiduciary relationship

conjecturale. Par ailleurs, Butterworths s'est engagée à tenir la comptabilité de tous les abonnements au service, ce qui permettrait de calculer facilement les dommages-intérêts qui pourraient être prononcés le cas échéant.

Pour ce qui est de la balance des préjudices de part et d'autre, je suis aussi convaincu qu'elle penche du côté des défenderesses. Celles-ci ont investi des sommes considérables dans la production et la promotion des services ACCESS alors que CCH a décidé de cesser la publication de ces services, puis de revenir sur le marché avec un service doté d'un titre différent. À mon avis, il faut maintenir le statu quo en attendant le procès.

CCH a entrepris d'assimiler la publication par Butterworths du service ACCESS aux cas où le défendeur prend un risque calculé, en ce qu'en l'espèce, les défenderesses ont pris pied sur le marché [traduction] «parfaitement conscientes» de la possibilité que la marque de commerce constituant le titre avait été prise: voir *Joseph E. Seagram c. Andres Wines Ltd.*, *supra*. Je ne saurais accepter cette caractérisation des actions de Butterworths. Elle n'est entrée sur le marché qu'après que CCH eut résilié le contrat, et après avoir conclu que Dacfo était propriétaire à la fois des marques de commerce et du droit d'auteur. Elle a fait preuve tout au long d'une conduite exemplaire, en informant CCH de son intention de publier le nouveau service, et pendant tout ce temps, CCH était au courant des plans de Butterworths pour le service.

J'estime aussi qu'accorder une injonction en cet état de la cause reviendrait en fait à trancher l'action principale. Ainsi que l'ont fait remarquer les défenderesses, une interdiction ordonnée en cet état de la cause les obligerait à trouver un autre titre pour le service en attendant le procès. Si l'injonction est rapportée au moment du procès, il serait inutile pour le service de reprendre les titres ACCESS après avoir été publié sous un autre pendant une période plus ou moins longue.

Enfin, CCH soutient que les liens entre les parties doivent entrer en ligne de compte dans l'examen de la balance des préjudices réciproques. Que Désy et son étude Martineau Walker avaient été par le passé les conseils de CCH, et qu'il y a en conséquence un lien de confiance entre les parties. Ce lien donne lieu

between the parties. This relationship creates an equity which runs against Dacfo being able to retain the trade marks, in that Dacfo should have been placed under a duty to disclose fully all its trade mark activities, and not to have relied on an implicit understanding with Lata.

It is true that a lawyer may owe a fiduciary duty to a former client if he has gained an advantage or special knowledge from that relationship. In *Korz v. St. Pierre et al.* (1987), 61 O.R. (2d) 609 (C.A.), a solicitor had failed to disclose to his former clients with whom he had gone into business that he was judgment proof. The Court, in ruling that he was required to make disclosure of this fact, made the following observations [at page 618]:

As a result of the possession by the lawyer of special and confidential information pertaining to clients, he should not take advantage of that position of superiority if he enters into a transaction with them. If he is entering into such a transaction, the lawyer is bound to make a full disclosure of his position so that the client is not placed at a disadvantage. The ethics of the profession and fairness require that such a disclosure be made. To hold otherwise would place lawyers in an unfairly advantageous position. They would be able to benefit from the special and confidential information obtained from their clients in the course of advising them on legal problems, while permitting lawyers to surreptitiously avoid the very risks they know are being assumed by their clients. This principle must apply in many instances to former clients as well as current clients.

However, I am not satisfied that this is a case where it could be said that Désy had acquired special knowledge or advantages as a lawyer for CCH that would lift this transaction out of the ordinary commercial setting, and into a fiduciary relationship. I would add in passing that in my view the use of the fiduciary concept in the commercial context should be approached with care. While, as Stone J.A. notes in *Turbo*, unspecified special factors may be considered in the balance of convenience in certain circumstances, I would also observe the admonition of Sopinka J. in *Lac Minerals Ltd. v. International Corona Resources Ltd.*, [1989] 2 S.C.R. 574. Sopinka J. stated, at page 596, concerning the imposition of fiduciary obligations in business dealings, "equity's blunt tool must be reserved for situations that are truly in need of the special protection that equity affords."

à une situation de droit qui, en *equity*, interdit à Dacfo de retenir les marques de commerce, en ce que Dacfo aurait dû être tenue à l'obligation de divulguer intégralement tout ce qu'elle faisait au sujet de ces marques de commerce, au lieu de s'en remettre à une convention implicite avec Lata.

Il est vrai qu'un avocat peut être tenu à une obligation fiduciaire envers un ancien client, s'il a tiré un avantage ou une connaissance spéciale de ses rapports avec ce client. Dans *Korz v. St. Pierre et al.* (1987), 61 O.R. (2d) 609 (C.A.), un avocat n'avait pas révélé à d'anciens clients avec lesquels il s'était associé qu'il était insolvable au point d'être à l'abri des jugements. La Cour, en décidant qu'il était tenu à l'obligation de révéler ce fait, s'est prononcée en ces termes [à la page 618]:

[TRADUCTION] L'avocat se trouvant en possession de renseignements spéciaux et confidentiels au sujet de ses clients, ne doit pas tirer parti de cette position avantageuse lorsqu'il conclut une transaction avec eux. S'il conclut pareille transaction, il est tenu de révéler intégralement ce qu'il sait pour que son client n'en soit pas désavantagé. La déontologie et l'équité requièrent cette divulgation. Autrement les avocats jouiraient indûment d'une position avantageuse et seraient en mesure de tirer parti d'informations spéciales et confidentielles reçues des clients qui les consultaient sur des questions juridiques, tout en évitant subrepticement les risques qu'ils savent assumés par leurs clients. Ce principe doit s'appliquer dans de nombreux cas à l'égard d'anciens clients autant qu'à l'égard des clients actuels.

Cependant je ne suis pas convaincu qu'on puisse dire en l'espèce que Désy a acquis des informations spéciales ou un avantage de par sa qualité d'avocat de CCH, qui feraient que cette transaction, de relations d'affaires ordinaires, est devenue rapports de confiance. J'ajouterais en passant qu'il faut envisager avec circonspection le concept d'obligation fiduciaire dans le contexte commercial. S'il est vrai, comme l'a conclu le juge Stone J.C.A. dans *Turbo*, que des facteurs particuliers non précisés peuvent être considérés dans certains cas, je dois aussi observer cette mise en garde faite par le juge Sopinka dans *Lac Minerals Ltd. c. International Corona Resources Ltd.*, [1989] 2 R.C.S. 574, à la page 596, au sujet des obligations fiduciaires dans les opérations commerciales: « on ne doit avoir recours au moyen brutal employé en *equity* que dans les situations où la protection spéciale de l'*equity* se révèle vraiment nécessaire ».

DISPOSITION

In my opinion, while it is possible that there may be a serious issue to be tried, I am not convinced that the plaintiff has established that irreparable harm will result if the injunction is refused, or that the balance of convenience is in its favour. Therefore, the application will be dismissed.

DÉCISION

Tout en concluant à la possibilité qu'il y ait une question importante à trancher, je ne suis pas convaincu que la demanderesse ait prouvé qu'elle subirait un préjudice irréparable si elle n'obtenait pas une injonction interlocutoire, ou que la balance des préjudices réciproques penche en sa faveur. En conséquence, la demande sera rejetée.