

A-370-90

Montres Rolex S.A. and Rolex Watch Company of
Canada Limited (*Plaintiffs/Appellants*)

A-370-90

Montres Rolex S.A. et Rolex Watch Company of
Canada Limited (*demandereses/appealantes*)

v.

a c.

Brad Balshin, Hilda Balshin, Arthur Christodoulou, Shelly Michaels, Martin Herson, David C. Redman and Robert Pahmer, on behalf of Themselves and on behalf of all Others selling, offering for sale, importing, advertising, manufacturing, or distributing any wares in association with the name Rolex or the Crown Design, being registered Trade marks No. 278,348, No. 208,437, No. 130/33476, and No. 78/19056 under the *Trade Marks Act*, R.S.C. 1970, as amended, when the same are not of the plaintiffs' manufacture or merchandise and John Doe and Jane Doe, and all Others unknown to the plaintiffs who sell, import, advertise, manufacture or distribute any wares in association with the name Rolex or the Crown Design being registered Trade marks No. 278,348, No. 208,437, No. 130/33476, and No. 78/19056 under the *Trade Marks Act*, R.S.C. 1970, as amended, when the same are not of the plaintiffs' manufacture or merchandise (*Defendants/Respondents*)

Brad Balshin, Hilda Balshin, Arthur Christodoulou, Shelly Michaels, Martin Herson, David C. Redman et Robert Pahmer, pour leur propre compte et pour le compte de toutes les autres personnes qui vendent, offrent en vente, importent, promeuvent, fabriquent ou distribuent toutes marchandises en liaison avec le nom Rolex ou le motif représentant une couronne, qui constituent les marques de commerce déposées n° 278,348, n° 208,437, n° 130/33476 et n° 78/19056, conformément à la *Loi sur les marques de commerce*, S.R.C. 1970, et ses modifications, lorsque ces marchandises ne sont pas fabriquées ou promues par les demandereses, et John Doe et Jane Doe, et toutes les autres personnes inconnues des demandereses qui vendent, importent, promeuvent, fabriquent ou distribuent toutes marchandises en liaison avec le nom Rolex ou le motif représentant une couronne, qui constituent les marques de commerce déposées n° 278,348, n° 208,437, n° 130/33476 et n° 78/19056, conformément à la *Loi sur les marques de commerce*, S.R.C. 1970, et ses modifications, lorsque ces marchandises ne sont pas fabriquées ou promues par les demandereses (*défendeurs/intimés*)

INDEXED AS: *MONTRES ROLEX S.A. v. BALSHIN (C.A.)*

g
RÉPERTORIÉ: *MONTRES ROLEX S.A. c. BALSHIN (C.A.)*

Court of Appeal, Mahoney, Stone and Robertson J.J.A.—Toronto, September 10; Ottawa, October 22, 1992.

h
Cour d'appel, juges Mahoney, Stone et Robertson, J.C.A.—Toronto, 10 septembre; Ottawa, 22 octobre 1992.

Trade marks — Infringement — Appeal from judgment granting permanent injunction against named and unnamed defendants — Imitation watches bearing appellants' trade marks sold by defendants — Appellants seeking to extend injunction to "potential defendants" — Meaning of "unnamed defendants" — Not proper case for class action with one named defendant representing unknown transgressors — Relief sought summary procedure to curtail trade mark infringement by persons having no real defence — Exceptional circumstances warranting post-trial injunction against unknown defendants.

Marques de commerce — Contrefaçon — Appel d'un jugement qui avait accordé une injonction permanente contre des défendeurs nommés et non nommés — Les défendeurs avaient vendu des montres d'imitation portant les marques de commerce des appelantes — Les appelantes demandent que l'injonction s'applique également aux «défendeurs éventuels» — Sens de l'expression «défendeurs non nommés» — Il ne s'agit pas d'un cas où un recours collectif peut être intenté contre un défendeur nommé représentant des transgresseurs inconnus — La réparation demandée équivaut à une procédure sommaire pour empêcher ceux qui n'ont pas de véritable défense de violer les marques de commerce — Les circonstances exception-

Injunctions — Infringement of appellants' trade marks under Trade-marks Act, ss. 19, 20 — Appellants seeking permanent injunction against "potential defendants" — Case law silent — Injunction against unidentified persons of interim nature — Permanent injunction enforceable against unknown defendants only in exceptional circumstances — S. 52(4) order and permanent injunction distinguished — Terms of permanent injunction against "potential defendants" must be in accordance with rules of fundamental justice — Trial Judge's order amended to apply only to street vendors with no fixed business address.

Practice — Parties — Joinder — Permanent injunction sought against "potential defendants" infringing appellants' trade marks — Unknown and potential defendants distinguished — Whether permanent injunction enforceable against them — Case law on joinder of parties reviewed — Not proper case for class action with one named defendant representing unknown transgressors — Use of fictitious names restricted to interlocutory and pre-trial proceedings — Relief sought summary procedure designed to curtail trade mark infringement by persons having no real defence — Order amended to apply only to street vendors with no fixed business address.

Practice — Contempt of court — Trade mark infringement — Plaintiffs seeking permanent injunction against "potential defendants" — Relief sought tantamount to summary procedure to curtail trade mark infringement — Procedure derived from Court's power to hold person in contempt — Contempt proceedings not purely civil in nature as imprisonment method of enforcement — Contempt proceedings subject to fundamental justice rules even if effectiveness thereby reduced — Contempt of court not simple means of enforcing judgments.

This was an appeal by the successful plaintiffs from the judgment of MacKay J. granting a permanent injunction against both named and unnamed defendants found to have sold "imitation watches" bearing the appellants' trade marks. After numerous interlocutory proceedings against certain named respondents, His Lordship found at trial that the sale and distribution of imitation Rolex watches and other horological wares bearing the trade marks "Rolex" and "Crown Design" constituted infringement of the appellants' exclusive rights under the *Trade-marks Act*, sections 19 and 20 and that the importation of those wares was contrary to section 52 of the Act. He was prepared to extend the terms of the injunction

nelles justifie la délivrance d'une injonction postérieure à l'instruction contre des défendeurs inconnus.

Injonctions — Violation des marques de commerce des appelantes aux termes des art. 19 et 20 de la Loi sur les marques de commerce — Les appelantes demandent une injonction permanente contre des «défendeurs éventuels» — Aucune jurisprudence sur cette question — Une injonction prononcée contre des personnes non identifiées est de nature provisoire — Une injonction permanente n'est exécutoire contre des défendeurs inconnus que dans des circonstances exceptionnelles — Distinction entre une ordonnance fondée sur l'art. 52(4) et une injonction permanente — Les termes d'une injonction permanente décernée contre des «défendeurs éventuels» doivent être conformes aux règles de la justice fondamentale. — L'ordonnance du juge de première instance est modifiée pour ne viser que les marchands ambulants qui n'ont pas d'établissement commercial fixe.

Pratique — Parties — Jonction — Une injonction permanente est demandée contre des «défendeurs éventuels» qui violeraient les marques de commerce des appelantes — Distinction entre les défendeurs inconnus et éventuels — Une injonction permanente est-elle exécutoire contre eux? — Examen de la jurisprudence sur la jonction des parties — Il ne s'agit pas d'un cas où un recours collectif peut être intenté contre un défendeur nommé représentant des transgresseurs inconnus — L'emploi de noms fictifs est limité aux procédures interlocutoires et préalables à l'instruction — La réparation demandée équivaut à une procédure sommaire destinée à empêcher ceux qui n'ont pas de véritable défense de violer des marques de commerce — L'ordonnance est modifiée pour ne viser que les marchands ambulants qui n'ont pas d'établissement commercial fixe.

Pratique — Outrage au tribunal — Violation de marques de commerce — Les demanderesse demandent une injonction permanente contre des «défendeurs éventuels» — La réparation demandée équivaut pratiquement à une procédure sommaire pour empêcher la violation de marques de commerce — La procédure découle du pouvoir de la Cour de juger quelqu'un coupable d'outrage au tribunal — La procédure d'outrage n'est pas de nature purement civile puisqu'une des méthodes pour la sanctionner est l'emprisonnement — La procédure d'outrage est soumise aux règles de la justice fondamentale, même si son efficacité s'en trouve diminuée — L'outrage au tribunal n'est pas un simple moyen d'exécution des jugements.

Il s'agissait d'un appel interjeté par les demanderesse, qui avaient eu gain de cause en première instance, contre le jugement du juge Mackay qui avait décerné une injonction permanente contre des défendeurs nommés et non nommés; il a été jugé que ces derniers avaient vendu des «montres d'imitation» portant les marques de commerce des appelantes. Après de nombreuses instances interlocutoires contre certains intimés nommément désignés, le juge a conclu, à l'instruction, que la vente et la distribution de montres d'imitation Rolex et d'autres marchandises d'horlogerie portant la marque de commerce «Rolex» et le «motif représentant une couronne» constituaient une violation des droits exclusifs des appelantes en

to "unknown defendants", but not to "potential defendants". The appellants' argument was that the permanent injunction, as worded, was vague or impractical in application and that it should be amended to embrace "potential defendants" who, after the trial date, infringe the appellants' trade marks, whether or not they did so previously. The issue was whether a permanent injunction could legally be issued against persons who were not named parties to the action.

Held, the appeal should be dismissed; paragraph 3 of MacKay J.'s order should be amended to apply only to street vendors or others with no fixed business address or premises.

The term "unnamed defendants" includes persons falling into one of two categories. First, there are the unknown defendants, those who had infringed the appellants' trade marks on or before the trial date, but who remained unidentified as of that date and therefore could not be added as parties to the action; the other category is comprised of "potential defendants". Although no decisive Canadian, English or American precedents were found in which permanent injunctions had been granted against "potential defendants", there are established and accepted principles dealing with joinder of parties. In view of those principles, the instant case could not be structured as a class action with one named defendant considered as representing all unknown transgressors. Plaintiffs have, on occasion, been permitted to frame the style of cause by resorting to fictitious names such as "John Doe" and "Jane Doe". The use of such fictitious names has, however, been sanctioned as a stopgap measure and restricted to interlocutory and pre-trial proceedings; even when fictitious names have not been used, an injunction against unidentified persons is invariably of an interim nature.

The circumstances in the case at bar were sufficiently exceptional to warrant a post-trial injunction against "unknown defendants". The appellants should not be frustrated in their attempt to redress deliberate breaches of their legal rights because they were unable to identify such defendants prior to trial; that omission was occasioned by the fault of the "unknown defendants", not the appellants. The reasons underlying the decision to extend the reach of the injunction were predicated on the failure of the existing law to respond adequately to the evasion tactics adopted by street vendors, and also on the appellants' inability to identify "unknown defendants" prior to the trial date. This problem would not be solved by extending the injunction to "potential defendants". There is a clear distinction between a subsection 52(4) order prohibiting the future importation of imitation wares bearing the appellants' registered trade marks and a permanent injunction which extends to "potential defendants". A subsection 52(4) order, which serves as the basis on which Customs officers derive

vertu des articles 19 et 20 de la *Loi sur les marques de commerce*. En outre, le juge a conclu que l'importation de ces marchandises était contraire à l'article 52 de la Loi. Il était disposé à étendre les conditions de l'injonction pour englober les «défendeurs inconnus», mais non les «défendeurs éventuels». Les appelantes ont plaidé que l'injonction permanente, telle que rédigée, était vague ou difficile d'application et qu'elle devait être modifiée pour englober les «défendeurs éventuels» qui, après la date de l'instruction, violeraient les marques de commerce des appelantes, qu'ils l'aient fait ou non par le passé. Il s'agissait de décider si une injonction permanente pouvait légalement être décernée contre des personnes qui n'étaient pas nommément parties à l'action.

Arrêt: l'appel devrait être rejeté; le paragraphe 3 de l'ordonnance du juge MacKay devrait être modifié pour qu'il s'applique seulement aux marchands ambulants ou à d'autres qui n'ont pas d'adresse ou d'établissement commercial fixe.

L'expression «défendeurs non nommés» comprend deux catégories de personnes. Il y a d'abord les défendeurs inconnus, c'est-à-dire ceux qui ont violé les marques de commerce des appelantes à la date de l'instruction ou auparavant, mais qui demeuraient non identifiés à cette date, si bien qu'ils ne pouvaient pas être constitués parties à l'action; l'autre catégorie comprend les «défendeurs éventuels». Bien que les tribunaux canadiens, anglais ou américains ne semblent jamais avoir prononcé d'injonction permanente contre des «défendeurs éventuels», il existe des principes établis et acceptés en matière de jonction des parties. À la lumière de ces principes, la présente action ne pouvait pas être intentée sous forme de recours collectif contre un défendeur nommé considéré comme le représentant de tous les transgresseurs inconnus. Des demandeurs ont parfois été autorisés à rédiger l'intitulé de la cause en employant des noms fictifs comme «John Doe» et «Jane Doe». Cependant, l'utilisation de noms fictifs semblables a été sanctionnée comme mesure intérimaire et limitée aux procédures interlocutoires et préliminaires à l'instruction; même lorsque des noms fictifs n'ont pas été utilisés, l'injonction prononcée contre des personnes non identifiées est invariablement de nature provisoire.

Les circonstances en l'espèce étaient suffisamment exceptionnelles pour justifier la délivrance d'une injonction postérieure à l'instruction contre des «défendeurs inconnus». Les appelantes ne devraient pas être privées du redressement de violations délibérées de leurs droits, du fait qu'elles étaient incapables de prévoir, avant l'instruction, qui allait être les défendeurs; cette omission était attribuable aux «défendeurs inconnus», et non aux appelantes. Si la portée de l'injonction a été étendue, c'était parce que le droit existant ne permettait pas de contrer adéquatement les tactiques de dérobade adoptées par les marchands ambulants, et parce que les appelantes étaient incapables de prévoir qui allait être les «défendeurs inconnus» avant la date de l'instruction. Le fait d'étendre l'injonction à des «défendeurs éventuels» ne réglerait pas ce problème. Il y a une nette distinction entre une ordonnance fondée sur le paragraphe 52(4), interdisant l'importation future de marchandises d'imitation portant les marques de commerce déposées des appelantes, et une injonction permanente, qui s'étendrait aux

their authority to stop the flow of banned wares, irrespective of the identity of the importer, does not raise the same kind of issues or concerns which arise in the context of a permanent injunction.

The equitable relief sought by the appellants was tantamount to a summary procedure designed to curtail trade mark infringement by persons who have no "real" defence. That summary procedure is derived from the power of the Court to hold a person in contempt. In the event contempt proceedings are initiated, the onus remains on the appellants to discharge the requisite burden of proof. Moreover, a non-party cannot be held in contempt for breach of an injunction of which he or she had no knowledge. In a recent decision *Vidéotron Ltée v. Industries Microlec Produits Électroniques Inc.*, where the legal issue turned on the law of civil contempt under the Quebec Code of Civil Procedure, the Supreme Court of Canada refused to characterize such proceedings as purely civil in nature and concluded that the respondent was not a compellable witness. In light of that decision, the terms of a permanent injunction against "potential defendants" would have to be crafted in accordance with the rules of fundamental justice. Contempt of court proceedings must also be subject to those rules, even if their effectiveness is thereby reduced. Judicial restraint overtook the attempt to tip the scales in an attempt to achieve a balance between the interests of the appellants and those intent on infringing their trade marks.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Canadian Charter of Rights and Freedoms, being Part I of the *Constitution Act, 1982*, Schedule B, *Canada Act 1982*, 1982, c. 11 (U.K.) [R.S.C., 1985, Appendix II, No. 44].
Code of Civil Procedure, R.S.Q., c. C-25.
Customs Tariff, R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 41, ss. 110, 114.
Trade-marks Act, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 19, 20, 22, 52(1),(4), 53.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

Vidéotron Ltée v. Industries Microlec Produits Électroniques Inc., [1992] 2 S.C.R. 1065; *Mathew v. Guardian Assur. Co.* (1919), 58 S.C.R. 47; 45 D.L.R. 32; [1919] 1 W.W.R. 67.

CONSIDERED:

Iveson v. Harris (1802), 32 E.R. 102; 7 Ves. Jun. 251; *Brydges v. Brydges*, [1909] P. 187 (C.A.); *Marengo v. Daily Sketch and Sunday Graphic, Ltd.*, [1948] 1 All E.R. 406 (H.L.); *International Longshoremen's Association, Locals 273, 1039, 1764 v. Maritime Employers' Association et al.*, [1979] 1 S.C.R. 120; (1978), 89 D.L.R. (3d)

«défendeurs éventuels». Une ordonnance fondée sur le paragraphe 52(4), qui accorde aux agents des douanes le pouvoir d'intercepter les marchandises interdites, indépendamment de l'identité de l'importateur, ne soulève pas le même type de questions ou de préoccupations qu'une injonction permanente.

^a La réparation que demandaient les appelantes en *equity* équivalait à une procédure sommaire destinée à empêcher ceux qui n'avaient pas de «véritable» défense de violer les marques de commerce. Cette procédure sommaire découle du pouvoir de la Cour de juger quelqu'un coupable d'outrage au tribunal.
^b En cas de poursuites pour outrage au tribunal, les appelantes devront quand même s'acquitter du fardeau de la preuve qui leur incombe. En outre, celui qui n'est pas partie à l'instance ne saurait être jugé coupable d'avoir violé une injonction dont il n'a pas connaissance. Dans un arrêt récent, *Vidéotron Ltée c. Industries Microlec Produits Électroniques Inc.*, où la question juridique portait sur le droit régissant l'outrage au tribunal dans une instance civile en application du *Code de procédure civile* du Québec, la Cour suprême du Canada a refusé de caractériser ces procédures comme purement civiles et a conclu que l'intimé n'était pas un témoin contraignable. À la lumière de cet arrêt, il faudrait que les termes d'une injonction permanente décernée contre des «défendeurs éventuels» soient soigneusement rédigés conformément aux règles de la justice fondamentale. La procédure d'outrage au tribunal doit également être soumise à ces règles, même si son efficacité s'en trouve diminuée. La retenue judiciaire l'a emporté sur le besoin de faire pencher la balance en vue de ménager un équilibre entre les intérêts des appelantes et ceux qui sont résolus à violer leurs marques de commerce.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la *Loi constitutionnelle de 1982*, annexe B, *Loi de 1982 sur le Canada*, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, n° 44].
Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25.
Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 19, 20, 22, 52(1),(4), 53.
Tarif des douanes, L.R.C. (1985) (3^e suppl.), ch. 41, art. 110, 114.

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

Vidéotron Ltée c. Industries Microlec Produits Électroniques Inc., [1992] 2 R.C.S. 1065; *Mathew v. Guardian Assur. Co.* (1919), 58 R.C.S. 47; 45 D.L.R. 32; [1919] 1 W.W.R. 67.

DÉCISIONS EXAMINÉES:

Iveson v. Harris (1802), 32 E.R. 102; 7 Ves. Jun. 251; *Brydges v. Brydges*, [1909] P. 187 (C.A.); *Marengo v. Daily Sketch and Sunday Graphic, Ltd.*, [1948] 1 All E.R. 406 (H.L.); *Association internationale des débardeurs, sections locales 273, 1039, 1764 c. Association des employeurs maritimes et autres.*, [1979] 1 R.C.S. 120;

289; 44 A.P.R. 458; 23 N.B.R. (2d) 458; 78 C.L.L.C. 14,171; 23 N.R. 386; *Jackson v. Bubela et al.* (1972), 28 D.L.R. (3d) 500; [1972] 5 W.W.R. 80 (B.C.C.A.); *Sask. Power Corp. v. Doe*, [1988] 6 W.W.R. 634; (1988), 69 Sask. R. 158; 31 C.P.C. (2d) 283 (C.A.); affg [1988] 6 W.W.R. 27; (1988), 69 Sask. R. 138; 30 C.P.C. (2d) 315 (Q.B.).

REFERRED TO:

Montres Rolex S.A. v. M.R.N., [1988] 2 F.C. 39; (1987), 14 C.E.R. 309; 17 C.P.R. (3d) 507 (T.D.); *C.P.R. Co. v. Brady et al.* (1960), 26 D.L.R. (2d) 104; 33 W.W.R. 529 (B.C.S.C.); *Bassel's Lunch Ltd. v. Kick et al.*, [1936] O.R. 445; (1936), 4 D.L.R. 106; 67 C.C.C. 131 (C.A.); *Dukoff et al. v. Toronto General Hospital et al.* (1986), 54 O.R. (2d) 58; 8 C.P.C. (2d) 93 (H.C.); *Golden Eagle Liberia Ltd. et al. v. International Organization of Masters, Mates and Pilots*, [1974] 5 W.W.R. 49 (B.C.S.C.); *Cartier, Inc. v. John Doe* (1987), 13 C.I.P.R. 316 (F.C.T.D.); *Attorney-General of British Columbia v. Couillard et al.* (1984), 11 D.L.R. (4th) 567; 59 B.C.L.R. 102; 14 C.C.C. (3d) 169; 31 C.C.L.T. 26; 42 C.R. (3d) 273 (S.C.); *Adidas Sportshuhfabriken Adi Dassler K.G. et al. v. Kinney Shoes of Canada Ltd., E'Mar Imports Ltd., Third Party* (1971), 19 D.L.R. (3d) 680; 2 C.P.R. 227 (Ex. Ct.); *Montres Rolex S.A. v. Lifestyles Imports Inc.* (1988), 23 C.P.R. (3d) 436 (F.C.T.D.).

AUTHORS CITED

Richard, H. G., Editor-in-Chief. *Canadian Trade-marks Act—Annotated*. Revised, Binder 2. Toronto: De Boo. Sharpe, Robert J. *Injunctions and Specific Performance*, 2nd ed. Toronto: Canada Law Book Inc., 1992.

APPEAL from a judgment of MacKay J. ([1990] 3 F.C. 353 (abridged); (1990), 29 C.P.R. (3d) 257; 32 F.T.R. 166 (T.D.)) granting a permanent injunction against both named and unnamed defendants found to have infringed the appellants' trade marks. Appeal dismissed; paragraph 3 of order varied.

COUNSEL:

Simon Schneiderman for plaintiffs/appellants.

No one appearing for defendants/respondents.

SOLICITORS:

Outerbridge & Miller, Toronto, for plaintiffs/appellants.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

(1978), 89 D.L.R. (3d) 289; 44 A.P.R. 458; 23 N.B.R. (2d) 458; 78 C.L.L.C. 14,171; 23 N.R. 386; *Jackson v. Bubela et al.* (1972), 28 D.L.R. (3d) 500; [1972] 5 W.W.R. 80 (C.A.C.-B.); *Sask. Power Corp. v. Doe*, [1988] 6 W.W.R. 634; (1988), 69 Sask. R. 158; 31 C.P.C. (2d) 283 (C.A.); confirmant [1988] 6 W.W.R. 27; (1988), 69 Sask. R. 138; 30 C.P.C. (2d) 315 (B.R.).

DÉCISIONS CITÉES:

Montres Rolex S.A. c. M.R.N., [1988] 2 C.F. 39; (1987), 14 C.E.R. 309; 17 C.P.R. (3d) 507 (1^{re} inst.); *C.P.R. Co. v. Brady et al.* (1960), 26 D.L.R. (2d) 104; 33 W.W.R. 529 (C.S.C.-B.); *Bassel's Lunch Ltd. v. Kick et al.*, [1936] O.R. 445; (1936), 4 D.L.R. 106; 67 C.C.C. 131 (C.A.); *Dukoff et al. v. Toronto General Hospital et al.* (1986), 54 O.R. (2d) 58; 8 C.P.C. (2d) 93 (H.C.); *Golden Eagle Liberia Ltd. et al. v. International Organization of Masters, Mates and Pilots*, [1974] 5 W.W.R. 49 (C.S.C.-B.); *Cartier, Inc. v. John Doe* (1987), 13 C.I.P.R. 316 (C.F. 1^{re} inst.); *Attorney-General of British Columbia v. Couillard et al.* (1984), 11 D.L.R. (4th) 567; 59 B.C.L.R. 102; 14 C.C.C. (3d) 169; 31 C.C.L.T. 26; 42 C.R. (3d) 273 (C.S.); *Adidas Sportshuhfabriken Adi Dassler K.G. et al. v. Kinney Shoes of Canada Ltd., E'Mar Imports Ltd., Third Party* (1971), 19 D.L.R. (3d) 680; 2 C.P.R. 227 (C. de l'É.); *Montres Rolex S.A. c. Lifestyles Imports Inc.* (1988), 23 C.P.R. (3d) 436 (C.F. 1^{re} inst.).

DOCTRINE

Richard, H. G., editor-in-chief. *Canadian Trade-marks Act—Annotated*. Revised, Binder 2. Toronto: De Boo. Sharpe, Robert J. *Injunctions and Specific Performance*, 2nd ed. Toronto: Canada Law Book Inc., 1992.

APPEL d'un jugement du juge MacKay ([1990] 3 C.F. 353 (publié sous forme abrégée); (1990), 29 C.P.R. (3d) 257; 32 F.T.R. 166 (1^{re} inst.)) portant injonction permanente contre des défendeurs nommés et non nommés qui avaient violé les marques de commerce des appelantes. Appel rejeté; le paragraphe 3 de l'ordonnance est modifié.

AVOCATS:

Simon Schneiderman, pour les demanderes/appelantes.

Personne n'a comparu pour les défendeurs/intimés.

PROCUREURS:

Outerbridge & Miller, Toronto, pour les demanderes/appelantes.

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

ROBERTSON J.A.: This is an appeal from a decision¹ of Mr. Justice MacKay in which he granted, *inter alia*, a permanent injunction enjoining both named and unnamed defendants from infringing the appellants' trade-marks. The defendants were found to have engaged in sales of "imitation watches", and other horological wares, bearing the appellants' registered marks. With respect to unnamed defendants, the injunction extends to those who had engaged in such sales on or before the trial commencement date but who could not be identified within that time frame.

The appellants' principal argument is that this aspect of the injunction is flawed because it is either vague or impractical in application and that in the circumstances the terms of the injunction should be "amended" to embrace unnamed defendants who engage in the prohibited conduct after the trial date. I shall deal later with the logic employed by counsel for the appellants in support of this particular argument. For the moment, what is of significance is that the appellants are seeking *de facto* a permanent injunction against "potential defendants"; that is anyone who after the trial date infringes the appellants' trade-marks, irrespective of whether they had done so previously.

Both at trial and on appeal, the appellants have assumed that the granting of an injunction of this scope is entirely within the discretion of the Trial Judge. On reflection, it should be apparent that the success of this appeal hinges initially on whether, as a matter of principle, a permanent injunction may enjoin persons who were not named parties to the action. As a preliminary matter, and to dispel any notion that the issue as framed is entirely misconceived, it must be acknowledged that the appellants are not arguing that anyone who infringes the appellants' trade-marks after the trial date is, without more, subject to contempt proceedings. The matter of proper notice or knowledge of the injunction is not denied and is dealt with in these reasons.

LE JUGE ROBERTSON, J.C.A.: Il s'agit d'un appel formé contre une décision¹ de M. le juge MacKay dans laquelle il a notamment décerné une injonction permanente interdisant à des défendeurs nommés et non nommés de violer les marques de commerce des appelantes. Il a été jugé que les défendeurs avaient vendu des «montres d'imitation» et d'autres marchandises d'horlogerie portant les marques déposées des appelantes. À l'égard des défendeurs non nommés, l'injonction s'étend à ceux qui vendaient ces marchandises à la date de l'instruction ou auparavant, mais qui ne pouvaient être identifiés à cette époque.

Les appelantes plaident principalement que, sous ce rapport, l'injonction est défectueuse parce qu'elle est vague ou difficile d'application et qu'en l'espèce, les termes de l'injonction devraient être «modifiés» pour englober des défendeurs non nommés qui font ce qui est interdit après la date de l'instruction. Je traiterai plus loin de la logique utilisée par l'avocat des appelantes au soutien de cet argument. Pour l'instant, il importe de signaler que les appelantes cherchent à obtenir, en fait, une injonction permanente contre des «défendeurs éventuels», c'est-à-dire quiconque viole les marques de commerce des appelantes après l'instruction, qu'il l'ait fait ou non auparavant.

Tant à l'instruction qu'en appel, les appelantes ont présumé qu'il était tout à fait loisible au juge de première instance de décerner une injonction d'une telle portée. À la réflexion, on voit bien que, pour pouvoir accueillir le présent appel, il faudra d'abord accepter le principe voulant qu'une injonction permanente puisse être opposable à des personnes qui n'étaient pas nommément parties à l'action. Dans un premier temps, et pour dissiper tout malentendu quant à la véritable question en litige, il faut reconnaître que les appelantes ne prétendent pas que quiconque viole leurs marques de commerce après la date de l'instruction est passible de poursuites pour outrage au tribunal sans autre formalité. Les appelantes ne nient pas qu'il faut avoir connaissance de l'injonction et qu'il faut en être dûment avisé; cette question est traitée dans les présents motifs.

¹ 29 C.P.R. (3d) 257.

¹ 29 C.P.R. (3d) 257.

To avoid confusion and for the purpose of this appeal, the term “unnamed defendants” shall include persons who fall into one of two categories. First, there are those who had infringed the appellants’ trade-marks on or before the trial commencement date, February 7, 1989, but who remained unidentified as of that date and therefore could not be added as parties to the action. I have labelled such transgressors as the “unknown defendants”. The other category is comprised of “potential defendants” as described above. The question which remains is whether a permanent injunction may legally issue against either or both types of unnamed defendants.

The learned Trial Judge was prepared to extend injunctive relief as against the “unknown defendants” because the circumstances were sufficiently exceptional to warrant such relief. However, it is my understanding that he refused to extend the terms of the injunction to embrace “potential defendants” as such an order would, in effect, be inconsistent with underlying principles of existing practice (at pages 279-280). It can be inferred readily that he was not willing to grant an injunction which on its face would enjoin all the world.

While one can find reported instances in which interlocutory or pre-trial relief has been granted against “unknown defendants”, there appears to be no decisive Canadian, English or American precedent in the context of permanent injunctions. In regard to “potential defendants” it is not surprising to find a jurisprudential void. But that of itself is not sufficient justification for ignoring the appellants’ arguments, not all of which are founded on common law and equitable principles. The *Trade-marks Act* (R.S.C., 1985, c. T-13 (hereinafter “the Act”)) is also invoked. Accordingly, we are forced to examine the issue afresh.

If the law is to move in the direction advocated by the appellants, it is because the factual context reveals the extent to which existing doctrine is unable to respond adequately to the legitimate interests of litigants such as the appellants. What renders change

Pour éviter la confusion et aux fins du présent appel, l’expression «défendeurs non nommés» comprendra deux catégories de personnes. Il y a d’abord ceux qui ont violé les marques de commerce des appelantes à la date de l’instruction, soit le 7 février 1989, ou auparavant, mais qui demeureraient non identifiés à cette date, si bien qu’ils ne pouvaient pas être constitués parties à l’action. J’ai appelé ces transgresseurs les «défendeurs inconnus». L’autre catégorie comprend les «défendeurs éventuels», décrits ci-dessus. Il reste à décider si une injonction permanente peut être légalement décernée contre les défendeurs non nommés appartenant à l’une ou l’autre de ces catégories.

Le juge de première instance était disposé à prononcer une injonction contre les «défendeurs inconnus» parce que les circonstances étaient suffisamment exceptionnelles pour justifier une telle réparation. Cependant, à mon sens, il a refusé d’étendre les conditions de l’injonction pour englober les «défendeurs éventuels», puisqu’une telle ordonnance serait, en fait, incompatible avec les principes sous-jacents de la pratique actuelle (voir les pages 279 et 280). On peut facilement en déduire qu’il n’était pas disposé à décerner une injonction qui, apparemment, serait opposable à tout le monde.

Bien qu’il existe, en jurisprudence, des cas où des injonctions interlocutoires ou préalables à l’instruction ont été prononcées contre des «défendeurs inconnus», les tribunaux canadiens, anglais ou américains n’ont apparemment jamais prononcé d’injonction permanente contre de tels défendeurs. En ce qui a trait aux «défendeurs éventuels», ce vide jurisprudentiel n’a rien de surprenant. Cependant, on ne peut pas pour autant ne pas tenir compte des arguments des appelantes, arguments qui ne sont pas tous fondés sur les principes de la common law et de l’*equity*. Les appelantes invoquent également la *Loi sur les marques de commerce* (L.R.C (1985), ch. T-13 (ci-après appelée «la Loi»)). Par conséquent, nous devons examiner la question de nouveau.

Si le droit doit évoluer dans le sens prôné par les appelantes, c’est parce que les faits révèlent dans quelle mesure les principes actuels ne permettent pas de protéger adéquatement les intérêts légitimes de parties comme les appelantes. Un tel changement ne

problematic is that the law must ensure that the interests of a competing group (unnamed defendants) are recognized and dealt with appropriately. Rarely is the task of achieving the so-called “proper balance” an easy one.

The analysis must begin with a recitation of the relevant facts, including a brief outline of the history of the litigation spanning a period of seven years. Against this backdrop we can appreciate the Trial Judge’s comprehensive and thorough analysis of the evidence and issues as presented at trial.

The appellant, Montres Rolex S.A., is a Swiss company and the owner of a number of trade-marks registered under the *Trade-marks Act*. It manufactures Rolex watches and other horological wares. The appellant, Rolex Watch Company of Canada Limited, is the sole registered user of the other appellant’s registered trade-marks and the exclusive distributor of its products in Canada. The unnamed respondents are (or were) street vendors engaged in the sale of imitation Rolex wares, and in particular watches commonly referred to as “knock-offs”.

On October 28, 1986, the appellants commenced an action and on the same date sought and were granted an interim injunction by Mr. Justice Collier restraining the named defendants from infringing the appellants’ registered trade-marks. The interim injunction included an Anton Piller type order permitting access by the appellants’ representatives to designated premises and the removal of documents and wares bearing the Rolex name or design.

On November 3, 1986, Associate Chief Justice Jerome granted a similar order directed to the named defendants Brad Balshin, Hilda Balshin and Shelly Michaels, who had consented to judgment, and to the named defendants Arthur Christodoulou and Martin Herson who had not appeared in response to the appellants’ notice of motion or entered a defence or consented to judgment.

On December 1, 1986, another interlocutory injunction was granted by order of Mr. Justice Collier [*Montres Rolex S.A. et al. v. Herson et al.* (1986), 15

va pas sans difficultés: en effet, le droit doit garantir la reconnaissance et la sanction des intérêts concurrentiels d’un autre groupe (les défendeurs non nommés). Il est rarement facile d’atteindre le «juste milieu».

L’analyse doit commencer par un exposé des faits pertinents, y compris un bref historique du litige qui dure depuis sept ans. À la lumière de ces faits, nous pouvons apprécier l’analyse complète et exhaustive, par le juge de première instance, de la preuve et des questions présentées à l’instruction.

L’appelante, Montres Rolex S.A., est une société suisse qui possède un certain nombre de marques de commerce enregistrées sous le régime de la *Loi sur les marques de commerce*. Elle fabrique les montres Rolex et d’autres marchandises d’horlogerie. L’appelante, Rolex Watch Company of Canada Limited, est le seul usager inscrit des marques de commerce déposées de l’autre appelante et le distributeur exclusif de ses produits au Canada. Les intimés non nommés sont (ou étaient) des marchands ambulants qui font la vente de marchandises d’imitation Rolex, notamment des montres communément appelées du «toc».

Le 28 octobre 1986, les appelantes ont intenté une action et, à la même date, elles ont demandé et obtenu une injonction provisoire de M. le juge Collier, laquelle empêchait les défendeurs nommés de violer les marques de commerce déposées des appelantes. L’injonction provisoire comprenait une ordonnance de type Anton Piller, laquelle permettait aux représentants des appelantes de pénétrer dans des lieux désignés et d’enlever des documents et des marchandises portant le nom ou le dessin Rolex.

Le 3 novembre 1986, le juge en chef adjoint Jerome a rendu une ordonnance semblable contre les défendeurs nommés Brad Balshin, Hilda Balshin et Shelly Michaels, qui avaient consenti au jugement, et contre les défendeurs nommés Arthur Christodoulou et Martin Herson, qui n’avaient pas comparu à la suite de l’avis de requête des appelantes, et n’avaient pas produit de défense ou consenti au jugement.

Le 1^{er} décembre 1986, M. le juge Collier a décerné une autre injonction interlocutoire [*Montres Rolex S.A. et autre c. Herson et autres* (1986), 15 C.P.R.

C.P.R. (3d) 372 (T.D.)] against the named defendants David C. Redman and Robert Pahmer.

On December 30, 1986, show cause orders were issued to the defendants Brad Balshin and Martin Herson alleging violations of the interlocutory orders. Subsequently, both men were found to have knowingly violated the Court orders and held in contempt. A fine was levied. Similar proceedings were initiated against the defendant Pahmer but in July, 1987, they were dismissed in the absence of proof of service of the interlocutory order directed against him.

On January 9, 1987 [as amended January 13, 1987], the Associate Senior Prothonotary approved judgment as sought by the appellants against Brad Balshin, Hilda Balshin, Shelly Michaels, Arthur Christodoulou and Martin Herson, who had consented to judgment, for an order restraining them from: (1) infringing the appellants' registered trademarks; (2) using the name Rolex; and (3) selling and importing watches or wares bearing the name Rolex or the Crown Design that were not of the appellants' manufacture or merchandise. The judgment also included an order under subsection 52(4) of the *Trade-marks Act* prohibiting importation of imitation wares bearing the name Rolex. That order was subsequently held to be unenforceable by Mr. Justice McNair because of the failure to meet a condition precedent: see *Montres Rolex S.A. v. M.N.R.*, [1988] 2 F.C. 39 (T.D.).

After January 13, 1987, the action continued against the defendants Redman and Pahmer and "all others selling, offering for sale, importing, advertising, manufacturing or distributing any wares in association with the name Rolex or the Crown Design."

On November 30, 1987, the appellants sought to have the named defendants Redman and Pahmer, who were defending the claims of the appellants, appointed as representatives of all unidentified persons who were engaged in selling imitation Rolex

(3d) 372 (1^{re} inst.)] contre les défendeurs nommés David C. Redman et Robert Pahmer.

Le 30 décembre 1986, des ordonnances de justification ont été rendues à l'égard des défendeurs Brad Balshin et Martin Herson à qui on reprochait d'avoir violé les ordonnances interlocutoires. Par la suite, il a été jugé que les deux hommes avaient sciemment violé les ordonnances de la Cour, commettant par là un outrage au tribunal. Ils ont été condamnés à une amende. Des procédures semblables ont été intentées contre le défendeur Pahmer; cependant, en juillet 1987, elles ont été rejetées vu qu'il n'y avait aucune preuve de la signification de l'ordonnance interlocutoire dirigée contre lui.

Le 9 janvier 1987 [modifié le 13 janvier 1987], le protonotaire adjoint a homologué le jugement demandé par les appelantes contre Brad Balshin, Hilda Balshin, Shelly Michaels, Arthur Christodoulou et Martin Herson, qui avaient consenti au jugement, en vue d'obtenir une ordonnance les empêchant de faire ce qui suit: (1) violer les marques de commerce déposées des appelantes, (2) utiliser le nom Rolex, et (3) vendre et importer des montres ou des marchandises, portant le nom Rolex ou le motif représentant une couronne, qui n'avaient pas été fabriquées ou promues par les appelantes. Le jugement comprenait également une ordonnance rendue en application du paragraphe 52(4) de la *Loi sur les marques de commerce* interdisant l'importation de marchandises d'imitation qui portaient le nom Rolex. Par la suite, M. le juge McNair a statué que cette ordonnance n'était pas susceptible d'exécution parce qu'une condition préalable n'avait pas été remplie: voir *Montres Rolex S.A. c. M.R.N.*, [1988] 2 C.F. 39 (1^{re} inst.).

Après le 13 janvier 1987, l'action s'est poursuivie contre les défendeurs Redman et Pahmer et contre «tous les autres qui vendent, offrent en vente, importent, promeuvent, fabriquent ou distribuent toutes marchandises en liaison avec le nom Rolex ou le motif représentant une couronne».

Le 30 novembre 1987, les appelantes ont demandé que les défendeurs nommés qui contestaient leur action, savoir Redman et Pahmer, soient nommés représentants de toutes les personnes non identifiées qui vendaient des produits d'imitation Rolex. Le 11

products. On February 11, 1988, that motion was dismissed by the Associate Chief Justice [*Montres Rolex S.A. v. Balshin*, T-2355-86, not reported]. However, the appellants did not abandon their pursuit of injunctive relief against both types of unnamed defendants. *a*

On January 11, 1988, Mr. Justice Cullen acceded to the appellants' motion for an order amending the style of cause by adding the following defendants: "John Doe and Jane Doe, and all others unknown to the Plaintiffs who sell, import, advertise, manufacture or distribute any wares in association with the name Rolex or the Crown Design being registered Trademarks . . .". At this stage in the litigation, it is apparent that the appellants were determined to lay the procedural groundwork on which a permanent injunction against unnamed defendants could be legally erected. *b*

By the time the trial commenced on February 7, 1989, all but one of the named defendants, Robert Pahmer, had either consented to judgment or were in default of appearance. However, no counsel appeared on behalf of Mr. Pahmer, nor did he appear for the purpose of representing himself. After making every reasonable effort to apprise the defendant Pahmer that the trial would proceed in his absence, the learned Trial Judge ordered the trial to proceed. On the basis of the evidence adduced by the appellants, Mr. Justice MacKay made a number of relevant findings. *c*

Of significance to the appellants' case, is the manner in which some of the defendants were able to avoid being identified by name. In this regard, the Court found (at pages 271-272): *d*

(8) Sales, advertising and distribution of imitation Rolex products are frequently conducted by street vendors or others with no fixed business address or premises and no continuing business identification, who are often difficult to identify with certainty even when confronted with their unauthorized selling practices. These circumstances create great difficulties for the plaintiffs in seeking to protect their rights or interests through legal proceedings; *e*

In support of that finding, the learned Trial Judge relied on the testimony of two deputy sheriffs which he summarized as follows (at page 269): *f*

février 1988, le juge en chef adjoint a rejeté cette requête [*Montres Rolex S.A. c. Balshin*, T-2355-86, non publiée]. Cependant, les appelantes n'ont pas renoncé à obtenir une injonction contre les deux catégories de défendeurs non nommés. *a*

Le 11 janvier 1988, M. le juge Cullen a accueilli la requête des appelantes visant à modifier l'intitulé de la cause par l'ajout des défendeurs suivants: «John Doe et Jane Doe et toutes les autres personnes inconnues des demandresses qui vendent, importent, promeuvent, fabriquent ou distribuent toutes marchandises en liaison avec le nom Rolex ou le motif représentant une couronne, c'est-à-dire des marques de commerce déposées . . .». À cette étape du litige, il est évident que les appelantes étaient résolues à établir les fondements procéduraux d'une demande d'injonction permanente contre des défendeurs non nommés. *b*

Lorsque l'instruction a débuté le 7 février 1989, tous les défendeurs nommés sauf un, savoir Robert Pahmer, avaient, soit consenti à un jugement, soit fait défaut de comparaître. Cependant, aucun avocat n'a comparu pour M. Pahmer qui n'a pas comparu lui-même. Après avoir tenté par tous les moyens raisonnables d'aviser le défendeur Pahmer que l'instruction aurait lieu en son absence, le juge de première instance a ordonné la tenue de l'instruction. À partir de la preuve présentée par les appelantes, M. le juge MacKay est arrivé à un certain nombre de conclusions pertinentes. *c*

La manière dont certains des défendeurs ont pu éviter d'être identifiés par leur nom revêt une importance pour la cause des appelantes. À cet égard, la Cour a conclu (aux pages 271 et 272): *d*

8) La vente, la promotion et la distribution des produits d'imitation Rolex sont souvent faites par des marchands ambulants ou d'autres personnes qui n'ont pas d'adresse ou d'établissement commercial fixe et aucune identité commerciale permanente et qu'il est souvent difficile d'identifier avec certitude, même lorsqu'on les confronte à leurs pratiques de vente non autorisées. Dans ces circonstances, il est très difficile pour les demandresses de protéger leurs droits ou intérêts par des actions en justice. *e*

Pour arriver à cette conclusion, le juge de première instance s'est appuyé sur le témoignage de deux shérifs adjoints, témoignage qu'il a résumé en ces termes (à la page 269): *f*

David Blackburn and Kenneth Foston, both deputy sheriffs of the Judicial District of York, testified from their experience in assisting the plaintiffs in seizure of imitation Rolex watches after interlocutory orders had issued earlier in this matter. On nine occasions from May to December in 1988 they had seized the imitation Rolex watches from the defendant, Pahmer, and had completed a levy report about each seizure. They testified as to general practices of street vendors of watches, including their tendency to avoid revealing their true identity or address or the source of their supply of watches, their moving from one major traffic area to another and their apparent arrangements for "runners" to alert them when sheriff's staff appeared, in which event the vendors simply packed up, picked up and moved on, only to return later.

Mr. Justice MacKay found that the sale and distribution of imitation Rolex watches and other horological wares bearing the trade-mark "Rolex" and "Crown Design" constituted infringement of the appellants' exclusive rights under sections 19 and 20 of the Act. Moreover, it was found that such infringement had the effect of depreciating the value of the goodwill attached to the appellants' trade-marks contrary to section 22 of the Act and that the importation of the imitation wares was contrary to section 52 of the Act. The significance of the latter determination is relevant to the issue under consideration and is examined more fully below.

In light of the breadth of the injunctive relief being sought by the appellants, it is incumbent to provide an overview of the law dealing with joinder of parties. While the analysis begins with an examination of established and accepted principles, I am mindful that general propositions do not always decide concrete cases.

At the turn of the nineteenth century, it was Lord Eldon, L.C., in *Iveson v. Harris* (1802), 32 E.R. 102 [at page 104], who stated: "that you cannot have an injunction except against a party to the suit." In that case, the plaintiffs sought to enforce a writ of prohibition against a non-party to the action, a creditor of the defendant. It is not difficult to accept a rule of law which directs that any person who might be affected by an order of the Court should be made a party. Conversely, persons not a party to the action are not bound by any order that is subsequently made. But it is not in the formulation of the general principle or rule that difficulty is found. Rather it lies in the extent

David Blackburn et Kenneth Foston, tous deux shérifs adjoints du district judiciaire de York, ont parlé de l'expérience qu'ils ont vécue lorsqu'ils ont aidé les demanderessees à saisir des montres d'imitation Rolex après la délivrance des injonctions interlocutoires survenue plus tôt dans la présente cause. À neuf reprises, de mai à décembre 1988, ils ont saisi du défendeur Pahmer les montres d'imitation Rolex et ils ont rempli un rapport au sujet de chaque saisie. Ils ont parlé des pratiques générales des vendeurs ambulants de montres, notamment de leur tendance à éviter de révéler leur véritable identité ou adresse ou la provenance de leurs marchandises, à se déplacer d'un secteur très fréquenté à un autre et à disposer de «messagers» qui les préviennent de la présence du personnel du shérif, auquel cas les marchands plient bagages et quittent les lieux, mais reviennent plus tard.

M. le juge MacKay a conclu que la vente et la distribution de montres d'imitation Rolex et d'autres marchandises d'horlogerie portant la marque de commerce «Rolex» et le «motif représentant une couronne» constituaient une violation des droits exclusifs des appelantes en vertu des articles 19 et 20 de la Loi. En outre, le juge a conclu qu'une telle violation avait entraîné la diminution de la valeur de l'achalandage attaché aux marques de commerce des appelantes, en contravention à l'article 22 de la Loi, et que l'importation des marchandises d'imitation était contraire à l'article 52 de la Loi. Cette dernière conclusion revêt de l'importance en l'espèce et elle est examinée davantage ci-dessous.

Vu l'ampleur de l'injonction demandée par les appelantes, il y a lieu de donner un aperçu du droit en matière de jonction des parties. Bien que l'analyse parte d'un examen des principes établis et acceptés, je garde à l'esprit que les propositions générales ne permettent pas toujours de résoudre les cas concrets.

Au début du dix-neuvième siècle, dans l'arrêt *Iveson v. Harris* (1802), 32 E.R. 102 [à la page 104], lord Eldon, L.C. a affirmé: [TRADUCTION] «qu'une injonction pouvait seulement être prononcée contre une partie à l'action». Dans cette affaire, les demandeurs avaient tenté de faire exécuter un bref de prohibition contre un créancier du défendeur, lequel créancier n'était pas partie à l'action. Il n'est pas difficile d'accepter la règle de droit selon laquelle une personne susceptible d'être touchée par une ordonnance du tribunal doit être constituée partie. Inversement, une ordonnance rendue par la suite n'est pas opposable à ceux qui ne sont pas parties à l'action. Cepen-

to which the law remains flexible by permitting the development and application of exceptions or the refinement of generalized principles.

The retention of flexibility in regard to the joinder issue is present in a decision of our Supreme Court, *Matthew v. Guardian Assur. Co.* (1919), 58 S.C.R. 47, where Anglin J. stated (at page 61):

Where the injunction sought will injuriously affect the rights of a person or body not before the court it will not ordinarily, and without special circumstances, be granted.

In that case it was held, *inter alia*, that an application for an injunction should not be entertained against the agent of an insurance company who was seeking a licence on the company's behalf. Since the agent's authority to act on behalf of the company only arose on the granting of the licence, the company should have been a party to the proceedings.

An interesting aspect of Mr. Justice Anglin's remarks is that they were made in the context of a known and identifiable entity; a defendant who could be named. The extant law, however, reveals that the "special circumstances" envisaged by Anglin J. are limited in scope and purpose and do not extend to parties who with due diligence could have been identified and added as a party to the action. I shall deal only with the more relevant exceptions to the general principle.

It is trite to acknowledge that a corporation can only act through others. Accordingly, the law was quick to recognize that an injunction against a corporation must be obeyed by its officers and ultimately all those in its employ. The legal rationale underscoring the reach of the injunction lies in the belief that non-parties should not be permitted to obstruct the course of justice. In *Brydges v. Brydges*, [1909] P. 187 (C.A.), Farwell L.J. expounded on this rationale in the following terms (at page 191):

dant, ce n'est pas la formulation du grand principe ou de la règle qui pose des difficultés. Le problème se pose plutôt en ces termes: dans quelle mesure le droit demeure-t-il suffisamment souple pour permettre le développement et l'application d'exceptions ou le raffinement des grands principes?

L'arrêt *Matthew v. Guardian Assur. Co.* (1919), 58 R.C.S. 47, de notre Cour suprême, sanctionne la souplesse de la règle en matière de jonction des parties. Dans cet arrêt, le juge Anglin a affirmé ce qui suit (à la page 61):

[TRADUCTION] Lorsque l'injonction demandée causera un préjudice aux droits de la personne ou de l'organisme qui n'est pas partie à l'instance, le tribunal refusera généralement de l'accorder en l'absence de circonstances spéciales.

Dans cet arrêt, la Cour suprême a notamment jugé qu'une demande d'injonction ne devait pas être accueillie contre le mandataire d'une compagnie d'assurances qui avait demandé un permis pour le compte de la compagnie. Puisque le pouvoir du mandataire d'agir pour le compte de la compagnie n'a pris naissance qu'au moment où le permis avait été accordé, la compagnie aurait dû être constituée partie à l'instance.

Il est intéressant de noter que le juge Anglin a fait ces remarques dans un cas où il y avait une entité connue et identifiable, c'est-à-dire un défendeur nommé désigné. Cependant, d'après le droit positif, on constate que les «circonstances spéciales» envisagées par le juge Anglin sont d'une portée et d'une application limitées et qu'elles ne s'étendent pas aux parties qui auraient pu, avec bonne diligence, être identifiées et ajoutées comme parties à l'action. Je traiterai seulement les exceptions les plus pertinentes au principe général.

Qu'une personne morale ne puisse agir que par l'intermédiaire d'autrui, cela va sans dire. Par conséquent, les tribunaux ont vite reconnu qu'une injonction décernée contre une personne morale devait être observée par ses dirigeants et, en fin de compte, par tous ses employés. Si les tribunaux étendent ainsi la portée de l'injonction, c'est parce qu'ils croient que ceux qui ne sont pas parties à l'instance ne devraient pas pouvoir entraver le cours de la justice. Dans l'arrêt *Brydges v. Brydges*, [1909] P. 187 (C.A.), le lord

It is true that persons who are not parties to an action, and are therefore not bound by the injunction so as to be committed for a breach of it, may yet be made amenable to the jurisdiction of the Court if the injunction be negative, i.e., forbids something to be done, but it can only be done on the ground of contempt in obstructing the course of justice by acting or aiding and abetting in breach of an injunction of the Court; and this is the ground on which “servants and agents” are rendered liable for contempt whether they are mentioned in the order or not. The practice of mentioning them probably arose in order to give them warning: see *Seaward v. Patterson* [[1897] 1 Ch. 545].

It is accepted in law that it is not necessary to mention servants or agents in the order being sought or granted. The jurisdiction of the Court to exercise its contempt power remains unaffected by that omission. Indeed, in *Marengo v. Daily Sketch and Sunday Graphic, Ltd.*, [1948] 1 All E.R. 406 (H.L.), the corporate defendant took objection to an injunction which restrained “the defendants, their staff servants and agents” from doing certain prohibited acts.

Lord Uthwatt held that the objection was well-founded to the extent that the reference to “staff servants and agents” had the legal effect of enjoining them. It was held that such a reference “is nothing other than a warning against wrongdoing to those persons who may by reason of their situation be thought easily to fall into the error of implicating themselves in a breach of the injunction by the defendant” (at page 407). His Lordship concluded that while it was unnecessary to make reference to such persons it would be desirable to “mark the amplitude of the order” (at page 407). Accordingly, he suggested an alternative form of wording: “the defendants by themselves, their servants, workmen and agents or otherwise”. The intended effect of the rewording is to dispel the notion that anyone other than the corporate defendant was a party to the action.

Though the term “aiders and abettors” lacks sophistication, it conveys readily why it has come to pass that a non-party may be held in contempt of an injunction including, for example, the stranger who

juge Farwell a expliqué ce principe ainsi (à la page 191):

[TRADUCTION] Il est vrai que les personnes qui ne sont pas parties à l'action, si bien qu'elles n'encourent pas l'incarcération pour violation de l'injonction qui ne leur est pas opposable, peuvent néanmoins être justiciables du tribunal si l'injonction est négative, c'est-à-dire si elle porte interdiction de faire; cependant, il n'en sera ainsi que si la personne est jugée coupable d'outrage pour avoir entravé le cours de la justice en agissant contrairement à une injonction du tribunal ou en aidant et encourageant quelqu'un à le faire. C'est pour ce motif que les «employés et mandataires» sont tenus coupables d'outrage, qu'ils soient mentionnés ou non dans l'ordonnance. La pratique qui consiste à les mentionner a probablement été instituée pour les avertir: voir *Seaward v. Patterson* [[1897] 1 Ch. 545].

Il est admis en jurisprudence qu'il n'est pas nécessaire de mentionner les employés ou les mandataires dans l'ordonnance demandée ou accordée. Une omission à ce chapitre n'a aucune incidence sur la compétence du tribunal en matière d'outrage. En effet, dans l'arrêt *Marengo v. Daily Sketch and Sunday Graphic, Ltd.*, [1948] 1 All E.R. 406 (H.L.), la société défenderesse s'était opposée à une injonction qui interdisait [TRADUCTION] «aux défendeurs, à leurs employés et à leurs mandataires» de poser certains actes interdits.

Lord Uthwatt a jugé que l'objection était bien fondée dans la mesure où la mention «employés et mandataires» avait pour effet juridique d'interdire à ceux-ci d'agir de la manière reprochée. Le juge a statué qu'une telle mention [TRADUCTION] «n'(était) rien d'autre qu'un avertissement adressé aux personnes qui, de par leur situation, étaient susceptibles de participer à une violation de l'injonction par le défendeur» (à la page 407). Sa Seigneurie a conclu que, même s'il n'était pas nécessaire de mentionner ces personnes, il était souhaitable de le faire pour [TRADUCTION] «souligner la portée de l'ordonnance» (à la page 407). Par conséquent, le juge a proposé la formule de rechange suivante: [TRADUCTION] «les défendeurs, eux-mêmes, ou par l'intermédiaire de leurs employés, ouvriers, mandataires ou autres». Cette nouvelle formulation visait à dissiper tout malentendu voulant que d'autres que la société défenderesse aient pu être parties à l'action.

Bien que l'expression «ceux qui aident et qui encouragent» ne soit pas très recherchée, elle permet de bien comprendre pourquoi les tribunaux en sont venus à conclure qu'une personne qui n'est pas partie

knowingly assists a defendant in breaching the terms of an injunction: see *C.P.R. Co. v. Brady et al.* (1960), 26 D.L.R. (2d) 104 (B.C.S.C.) and *Bassel's Lunch Ltd. v. Kick et al.*, [1936] O.R. 445 (C.A.). Against this historical backdrop, it is understandable why Canadian courts have also enforced injunctions against non-parties in the context of labour disputes: see *International Longshoremen's Association, Locals 273, 1039, 1764 v. Maritime Employers' Association et al.*, [1979] 1 S.C.R. 120, where the Supreme Court had the opportunity to examine the wording of an interlocutory injunction issued against three trade unions and in the end settled on the approach of the House of Lords in *Marengo, supra* (per Estey J. at pages 143-144).

Aside from injunctions issued against corporations and trade unions, there are relatively few instances where injunctive relief has had a prohibitory effect on unnamed persons.² Not surprisingly, counsel's intent on circumventing the perceived inflexibility of the substantive law governing joinder of parties has turned to two procedural tactics.

First, they have attempted to structure the proceeding as a class action. In the instant case, the appellants were unable to persuade the Associate Chief Justice to grant an order in which two of the named defendants, who were defending the claims of the appellants, would be appointed representatives of all unidentified persons engaged in selling imitation wares. The reasoning of the Associate Chief Justice is compelling and, as hindsight would prove, prophetic (at page 264):

It is clear . . . that the respondents to this motion resist it, which alone is almost enough to cause the application to fail. In addition, however, it is far from certain that they intend to satisfactorily prosecute their own defence, much less that of their co-defendants. They do not have any office or title which casts them in a position of responsibility for the others. There is nothing to indicate that their defence will be identical to any put forward by the others.

² See generally Robert J. Sharpe, *Injunctions and Specific Performance*, 1992 (2nd ed.), 6.260—6.310, at pp. 6-14 to 6-17.

à l'instance puisse être jugée coupable de ne pas avoir respecté une injonction, y compris, par exemple, l'étranger qui aide sciemment un défendeur à contrevenir à une injonction: voir *C.P.R. Co. v. Brady et al.* (1960), 26 D.L.R. (2d) 104 (C.S.C.-B.) et *Bassel's Lunch Ltd. v. Kick et al.*, [1936] O.R. 445 (C.A.). Sur cette toile de fond historique, on comprend pourquoi les tribunaux canadiens ont également exécuté des injonctions à l'égard de personnes qui n'étaient pas parties à l'instance dans le contexte des conflits de travail: voir l'arrêt *Association internationale des débardeurs, sections locales 273, 1039, 1764 c. Association des employeurs maritimes et autres*, [1979] 1 R.C.S. 120, où la Cour suprême a eu l'occasion d'examiner le texte d'une injonction interlocutoire décernée contre trois syndicats et a fini par aller dans le sens de la Chambre des lords dans l'arrêt *Marengo*, précité (motifs du juge Estey, aux pages 143 et 144).

À part les injonctions décernées contre les personnes morales et les syndicats, il est relativement rare que des injonctions aient un effet prohibitif sur des personnes non nommées². Comme on pouvait s'y attendre, l'avocat des appelantes, bien décidé à contourner la difficulté apparente que posait le droit positif régissant la jonction des parties, a adopté deux tactiques de procédure.

Premièrement, il a tenté d'intenter l'action sous forme de recours collectif. En l'espèce, les appelantes n'ont pas pu convaincre le juge en chef adjoint de rendre une ordonnance qui aurait constitué deux des défendeurs nommés, qui contestaient l'action des appelantes, représentants de toutes les personnes non identifiées qui faisaient la vente des marchandises d'imitation. Le raisonnement du juge en chef adjoint est convaincant et, avec le recul, même prophétique (à la page 264):

Il est évident . . . que les intimés résistent à cette requête, ce qui en soi est presque suffisant pour que la demande échoue. En outre, il n'est pas du tout certain qu'ils aient l'intention de présenter de façon satisfaisante leur propre défense, encore moins celle de leurs co-défendeurs. Ils n'ont ni bureau ni titre les plaçant dans une position de responsabilité envers les autres. Rien n'indique que leur défense sera identique à celle qu'auraient pu présenter les autres.

² Voir, généralement, Robert J. Sharpe, *Injunctions and Specific Performance*, 1992 (2^e éd.), N^o 6.260 à 6.310, aux pp. 6-14 à 6-17.

However, the appellants were not content with this finding and at trial argued before Mr. Justice MacKay that the circumstances had changed such that it would now be proper to structure the action as one against a class of defendants. I think it unnecessary to review the appellants' arguments or the extensive and persuasive reasoning proffered by Mr. Justice MacKay for rejecting the appellants' submission [see pages 275-277].

Bluntly put, this is not a proper case to consider one named defendant to be representative of all unknown transgressors. To hold otherwise would be to allow "form" to prevail over "substance". If the appellants are to succeed on this appeal, it is because the law recognizes the validity of the injunctive relief being sought and not because the appellants have chosen to cast their action in a form which suits their purposes.

The appellants being unable to rely on one procedural avenue pursued yet another; adding to the style of cause "John Doe and Jane Doe and all others unknown". Case law reveals that on occasion plaintiffs have been permitted to frame the style of cause by resorting to the fictitious names of "John Doe" and "Jane Doe".

This procedural anomaly has its origin in cases where the name of the defendant was not known to or ascertainable by the plaintiff who could not be expected in the particular circumstance to know the identity of persons involved in the event giving rise to the claim (see *Dukoff et al. v. Toronto General Hospital et al.* (1986), 54 O.R. (2d) 58 (H.C.)). For example, in *Jackson v. Bubela et al.* (1972), 28 D.L.R. (3d) 500 (B.C.C.A.), the plaintiff was unable despite diligent effort to identify the driver involved in a collision. The one-year limitation period about to expire, the plaintiff commenced an action in which the driver of the vehicle was named as a defendant as "John Doe". In time, the style of cause was amended by correcting the name "John Doe" to read "Wallace Bubela".

Toutefois, les appelantes n'ont pas jugé cette conclusion satisfaisante et, à l'instruction, elles ont plaidé devant M. le juge MacKay que les circonstances avaient changé au point où il serait maintenant juste d'intenter l'action sous forme de recours contre une catégorie de défendeurs. J'estime inutile de réexaminer les arguments des appelantes ou le raisonnement exhaustif et convaincant suivi par le juge MacKay pour rejeter la thèse des appelantes (voir pages 275 à 277).

Sans ambages, disons qu'il ne s'agit pas ici d'un cas où un défendeur nommé peut représenter tous les transgresseurs inconnus. Statuer autrement reviendrait à laisser emporter la «forme» sur le «fond». Les appelantes auront gain de cause dans le présent appel si l'injonction demandée est valide sur le plan juridique et non pas parce qu'elles ont choisi d'intenter leur action selon une procédure donnée pour parvenir à leurs fins.

Privées de la possibilité d'employer cette procédure, les appelantes ont tenté d'en suivre une autre, en ajoutant à l'intitulé de la cause les mots «John Doe et Jane Doe et toutes les autres personnes inconnues». D'après la jurisprudence, des demandeurs ont parfois été autorisés à rédiger l'intitulé de la cause en employant les noms fictifs «John Doe» et «Jane Doe».

Cette exception aux règles de procédure était d'abord employée dans les cas où le nom du défendeur n'était pas connu ou susceptible d'être connu du demandeur, c'est-à-dire les cas où le demandeur, à cause de circonstances particulières, n'était pas censé connaître l'identité des personnes impliquées dans l'événement qui avait donné lieu à la demande (voir l'arrêt *Dukoff et al. v. Toronto General Hospital et al.* (1986), 54 O.R. (2d) 58 (H.C.)). Par exemple, dans l'affaire *Jackson v. Bubela et al.* (1972), 28 D.L.R. (3d) 500 (C.A.C.-B.), le demandeur, malgré ses efforts diligents, n'était pas en mesure d'identifier le conducteur impliqué dans une collision. Juste avant l'expiration du délai de prescription d'un an, le demandeur a intenté une action dans laquelle le conducteur du véhicule a été constitué défendeur sous le nom de «John Doe». Par la suite, l'intitulé de la cause a été modifié par la substitution du nom «Wallace Bubela» à celui de «John Doe».

A review of the relevant cases leads me to conclude the use of fictitious names has been sanctioned by the courts as a stopgap measure and therefore restricted to interlocutory³ and pre-trial proceedings: see *Golden Eagle Liberia Ltd. et al. v. International Organization of Masters, Mates and Pilots*, [1974] 5 W.W.R. 49 (B.C.S.C.); *Cartier, Inc. v. John Doe* (1987), 13 C.I.P.R. 316 (F.C.T.D.) and the reasons of MacKay J. at pages 277-279.

As noted earlier, the appellants were successful in having the style of cause amended by the addition of "John Doe and Jane Doe and all others unknown" as defendants to the action. In so doing, they are able to analogize the present facts with those present in *Jackson, supra*. As in *Jackson*, the appellants have made diligent efforts to identify the defendants and therefore should not be thwarted by the fact that these defendants cannot be identified by name. Of course, the analogy breaks down once it is recognized that the order being sought is to have post-trial effect.

The one "John Doe" case cited by the appellants in support of an injunction against both types of unnamed defendants is, in my view, the one case that might dissuade some courts from acceding to the appellants' argument. In *Sask. Power Corp. v. Doe*, [1988] 6 W.W.R. 27 (Sask. Q.B.); aff'd [1988] 6 W.W.R. 634 (Sask. C.A.), the plaintiffs sought an interim "John Doe" injunction in response to people seeking to thwart a construction project by picketing and intimidating anyone who attempted to enter the construction site. As well, the plaintiffs alleged that property damage had occurred. In the main action the plaintiffs were seeking a permanent injunction on the same terms as sought in the interim order.

The immediate question in *Sask. Power Corp., supra*, was whether the interim injunction should be

³ Even when fictitious names have not been used, an injunction against unidentified persons is invariably of an interim nature: See *Attorney-General of British Columbia v. Couillard et al.* (1984), 11 D.L.R. (4th) 567 (B.C.S.C.).

Un examen de la jurisprudence pertinente m'amène à conclure que les tribunaux ont sanctionné l'utilisation de noms fictifs comme mesure intérimaire, c'est-à-dire limitée aux procédures interlocutoires³ et préalables à l'instruction: voir les décisions *Golden Eagle Liberia Ltd. et al. v. International Organization of Masters, Mates and Pilots*, [1974] 5 W.W.R. 49 (C.S.C.-B.); et *Cartier, Inc. v. John Doe* (1987), 13 C.I.P.R. 316 (C.F. 1^{re} inst.), ainsi que les motifs du juge Mackay, aux pages 277 à 279.

Comme nous l'avons déjà vu, les appelantes ont réussi à faire modifier l'intitulé de la cause par l'ajout de «John Doe et Jane Doe et toutes les autres personnes inconnues» comme défendeurs à l'action. Ce faisant, elles peuvent faire une analogie entre les faits en l'espèce et ceux de l'arrêt *Jackson*, précité. Comme dans l'affaire *Jackson*, les appelantes ont fait des efforts diligents pour identifier les défendeurs, si bien que l'impossibilité d'identifier ces défendeurs par leurs noms ne devrait pas être un obstacle. Bien sûr, l'analogie ne tient plus dès que l'on reconnaît que l'ordonnance demandée doit avoir un effet postérieur à l'instruction.

L'unique arrêt «John Doe» cité par les appelantes au soutien d'une injonction contre les deux catégories de défendeurs non nommés est justement, à mon avis, l'arrêt qui pourrait dissuader certains tribunaux d'accepter l'argument des appelantes. Dans l'arrêt *Sask. Power Corp. v. Doe*, [1988] 6 W.W.R. 27 (B.R. Sask.); confirmé par [1988] 6 W.W.R. 634 (C.A. Sask.), les demandeurs avaient sollicité une injonction provisoire de type «John Doe» à l'encontre de gens qui cherchaient à bloquer un projet de construction en faisant du piquetage et en intimidant quiconque tentait de pénétrer sur le chantier. Les demandeurs avaient également allégué des dommages matériels. Dans l'action principale, les demandeurs cherchaient à obtenir une injonction permanente dont la teneur était identique à celle de l'ordonnance provisoire.

Dans l'affaire *Sask. Power Corp.*, précitée, le tribunal devait d'abord décider s'il y avait lieu d'accor-

³ Même lorsque des noms fictifs n'ont pas été utilisés, l'injonction prononcée contre des personnes non identifiées est invariablement de nature provisoire: voir le jugement *Attorney-General of British Columbia v. Couillard et al.* (1984), 11 D.L.R. (4th) 567 (C.S.C.-B.).

granted on the plaintiffs' terms. The defendants were designated as "John Doe and all persons . . . who were congregating on or about a roadway located . . .". The draft order also extended to (at page 28):

. . . any person acting on or under their or under any of his or their instructions, or anyone having knowledge or notice of the Order herein requested . . .

In these circumstances, the Court held that such an order would be "convenient" from the standpoint of the plaintiffs, but not "just". The net, cast by the order was deemed too wide and understandably so once it is recognized that anyone having knowledge of the order, including a disinterested observer, would presumably be caught. In my opinion, *Sask. Power Corp.*, *supra*, stands for the proposition that an interim injunction will not be granted where it could conceivably extend to innocent persons. Nonetheless, it remains to be determined whether, for other cogent reasons, the relief being sought by the appellants has been cast too wide.

With respect to the "unknown defendants", Mr. Justice MacKay concluded that only in exceptional circumstances could a permanent injunction issue against such persons. He had no difficulty in summarizing the circumstances warranting a permanent injunction as against this class of defendants (at pages 279-280):

These circumstances include the difficulty faced by the plaintiffs, and others in their position, in seeking to protect their exclusive trademark interests through the usual legal remedies under the *Trade Marks Act* for the remedies are largely frustrated by the activities of those who knowingly infringe upon the plaintiffs' interests including the importation of imitation wares bearing the plaintiffs' registered trade marks or facsimiles of them. They do this in the expectation that the nature and mobility of their operations effectively reduces the likelihood that legal remedies will seriously affect them adversely. At the same time, by infringing activities they seriously undercut the exclusive rights of the plaintiffs and for the long term the plaintiffs' claim to exclusive use under registered trade marks.

der l'injonction provisoire aux conditions sollicitées par les demandeurs. Les défendeurs étaient désignés [TRADUCTION] «John Doe et quiconque . . . se réunissait sur la route située . . . ou dans les alentours». Le projet d'ordonnance s'étendait également à (à la page 28):

[TRADUCTION] . . . quiconque agit sous leurs directives ou quiconque a connaissance de l'ordonnance demandée en l'espèce, notamment à la suite d'un avis . . .

Dans le cas précité, le tribunal a statué qu'une telle ordonnance aurait été [TRADUCTION] «pratique», du point de vue des demandeurs, mais non pas [TRADUCTION] «juste». La portée de l'ordonnance a été jugée trop vaste, ce qui n'a rien de surprenant dès que l'on admet que quiconque avait connaissance de l'ordonnance, y compris un spectateur désintéressé, était vraisemblablement visé. À mon avis, le principe qui se dégage de l'arrêt *Sask. Power Corp.*, précité, veut qu'une injonction provisoire ne soit pas accordée lorsqu'elle est susceptible de s'étendre à des personnes sans reproche. Néanmoins, il reste à décider si, pour d'autres motifs convaincants, la réparation demandée par les appelantes est d'une portée excessive.

En ce qui a trait aux «défendeurs inconnus», M. le juge MacKay a conclu qu'une injonction permanente pouvait être décernée contre eux seulement dans des circonstances exceptionnelles. Il n'a eu aucune difficulté à résumer les circonstances qui justifiaient la délivrance d'une injonction permanente contre cette catégorie de défendeurs (aux pages 279 et 280):

Ces circonstances comprennent les problèmes que les demanderesse et d'autres personnes dans leur position ont éprouvés lorsqu'elles ont tenté de protéger leurs droits exclusifs liés aux marques de commerce en intentant les recours habituels prévus à la *Loi sur les marques de commerce*, étant donné que les redressements ne permettent à peu près pas de mettre un terme aux activités de ceux qui violent sciemment les intérêts des demanderesse, notamment l'importation de marchandises d'imitation portant les marques de commerce déposées des demanderesse ou des reproductions de celles-ci. Ils le font en sachant qu'en raison de la nature et de la mobilité de leurs activités, il y a peu de chances que les recours juridiques leur causent un grave préjudice. Au même moment, leurs activités constituent une entrave sérieuse aux droits exclusifs des demanderesse et, à long terme, à la revendication de celles-ci relativement à l'utilisation exclusive des marques de commerce déposées.

I am in agreement that the circumstances are sufficiently exceptional to warrant a post-trial injunction issuing against “unknown defendants”. It is incontrovertible that the itinerate nature of the street vending business enables a few to exploit certain procedural and substantive limitations which the law places on plaintiffs. Consequently, elusive street vendors are able to render themselves immune from the intended effect of legal remedies which otherwise are usually effective in curtailing unlawful conduct.

In as much as the law has seen fit to enjoin those it considers “aiders and abettors”, so too should it restrain those who conduct themselves in accordance with the tenets of “The Artful Dodger”. I do not believe that the appellants should be frustrated in their attempt to redress deliberate breaches of their legal rights because they are unable to identify such defendants prior to trial. In the instant case that omission is occasioned by the fault of the “unknown defendants”, not the appellants.

Although prepared to extend the reach of the injunction to “unknown defendants”, I am of the opinion that the net to be cast remains, in one significant respect, too wide. In my opinion, the injunction should be restricted to curtailing the unlawful activities of our “Artful Dodger”. The reasons underlying the decision to extend the reach of the injunction are predicated on the failure of the existing law to respond adequately to the evasion tactics adopted by street vendors. On the other hand, the appellants are not to be rewarded for failing to take reasonable steps in identifying and joining persons to the action. Accordingly, paragraph 3 of the order under appeal should be amended to apply only to street vendors or others with no fixed business address or premises. I am confident that the panoply of legal remedies available to the appellants, in the case of infringement by “established” merchants, is more than adequate.

It is evident from Mr. Justice MacKay’s reasons that while he was prepared to break new ground in the law of injunctive relief, he was not prepared to do so without extending adequate protection to those

Je conviens que les circonstances sont suffisamment exceptionnelles pour justifier la délivrance d’une injonction postérieure à l’instruction contre des «défendeurs inconnus». Il est indéniable que, de par la nature itinérante de leur entreprise, des marchands ambulants peuvent profiter de certaines limites que le droit impose aux demandeurs, tant sur le plan de la procédure que sur le plan des règles de fond. Par conséquent, les marchands ambulants, insaisissables, peuvent se soustraire à l’effet escompté des recours judiciaires qui sont par ailleurs efficaces pour empêcher une conduite illégale.

Dans la mesure où les tribunaux ont jugé opportun d’empêcher ceux qui, à leur sens, «aident et encouragent», ils doivent également empêcher ceux qui se conduisent en «fins renards». Je ne crois pas que les appelantes doivent être privées du redressement de violations délibérées de leurs droits du fait qu’elles sont incapables de prévoir avant l’instruction qui seront les défendeurs. En l’espèce, cette omission est attribuable aux «défendeurs inconnus», et non aux appelantes.

Bien que je sois disposé à étendre la portée de l’injonction pour inclure des «défendeurs inconnus», j’estime que cette portée demeure trop large sous un rapport important. À mon avis, l’injonction devrait se limiter à empêcher les activités illicites de notre «fin renard». Si la portée de l’injonction est étendue, c’est parce que le droit existant ne permet pas de contrer adéquatement les tactiques de dérobade adoptées par les marchands ambulants. Par ailleurs, il ne faut pas que les appelantes soient récompensées pour avoir omis de prendre les mesures raisonnables afin d’identifier certaines personnes et les joindre à l’action. Par conséquent, le paragraphe 3 de l’ordonnance dont il est fait appel devrait être modifié pour qu’il s’applique seulement aux marchands ambulants ou à d’autres personnes qui n’ont pas d’adresse ou d’établissement commercial fixe. Je suis persuadé que la panoplie de recours judiciaires dont peuvent se prévaloir les appelantes en cas de violation par des marchands «établis» est amplement suffisante.

À la lecture des motifs du juge MacKay, il est évident que, même s’il était disposé à innover dans le domaine du droit des injonctions, il n’était pas prêt à le faire sans accorder une protection suffisante à ceux

who might ultimately be found in violation. Paragraph 3 of his order reveals the protection afforded “unknown defendants” and is worthy of replication (at page 288):

3. The defendants John Doe, Jane Doe and all others unknown to the plaintiffs, who before or at the date of trial in this matter sold, imported, advertised, manufactured or distributed any wares in association with the name Rolex or Crown Design where those goods were not of the plaintiffs’ manufacture or merchandise, are enjoined from all of the same activities from which the defendants Redman and Pahmer are enjoined; provided that any person identified within six years after the date of trial herein as one to whom this clause may apply shall be served, *inter alia*, with notice that they have opportunity to apply upon motion for a determination that there are lawful reasons why this clause should not apply to him or her.

Of particular significance is the requirement that “unknown defendants” be served with a copy of the judgment and given the opportunity to challenge the applicability of the injunction as it impacts upon them. These conditions, of course, do not detract from the fact that in the event contempt proceedings are initiated, the onus remains on the appellants to discharge the requisite burden of proof. This is true regardless of whether an “unknown defendant” responds to service of the judgment within 30 days. I might add that one need not cite any legal authority for the proposition that a non-party cannot be held in contempt for breach of an injunction of which he or she had no knowledge. Hence, in the present circumstances, it is more likely that the injunction will have a deterrent effect once served, assuming that the injunction is of some practical benefit to the appellants. However, the appellants themselves have cast doubt on the efficacy of an injunction against “unknown defendants”.

Notwithstanding the appellants’ success at trial, they appealed to this Court on the basis that paragraph 3 of the order dealing with injunctive relief against the “unknown defendants” was vague and therefore unenforceable. The relevant portion of that paragraph reads as follows: “The defendants John Doe, Jane Doe and all others unknown to the plaintiffs who before or at [February 7, 1989] the date of

qui risquaient éventuellement d’être trouvés coupables de violation. La protection accordée aux «défendeurs inconnus» est prévue au paragraphe 3 de son ordonnance (à la page 288); ce paragraphe mérite d’être reproduit:

3. Il est interdit aux défendeurs John Doe, Jane Doe et à toutes les autres personnes inconnues des demanderessees qui, à la date du procès en l’espèce ou auparavant, ont vendu, importé, promu, fabriqué ou distribué des marchandises en liaison avec le nom Rolex ou le motif représentant une couronne, alors que ces marchandises n’étaient pas fabriquées ou promues par les demanderessees, de poursuivre les activités interdites aux défendeurs Redman et Pahmer; cependant, toute personne identifiée dans les six ans suivant la date du procès aux présentes comme une personne à laquelle la présente clause peut s’appliquer recevra, par voie de signification, entre autres choses, un avis indiquant qu’elle a la possibilité de demander à la Cour, par requête, de déclarer qu’il existe des motifs légitimes pour lesquels la présente clause ne devrait pas s’appliquer à elle.

L’obligation de signifier une copie du jugement aux «défendeurs inconnus» et la possibilité pour eux de contester l’opposabilité de l’injonction à leur égard revêtent une importance particulière. Bien entendu, ces conditions ne changent rien au fait qu’en cas de poursuite pour outrage au tribunal, les appelantes devront quand même s’acquitter du fardeau de la preuve qui leur incombe. Telle est la situation, que le «défendeur inconnu» compareisse ou non dans les trente jours qui suivent la signification du jugement. J’ajouterais qu’il n’est pas nécessaire de citer de jurisprudence pour affirmer que celui qui n’est pas partie à l’instance ne saurait être jugé coupable d’avoir violé une injonction dont il n’a pas connaissance. Par conséquent, en l’espèce, il est plus probable que l’injonction aura un effet dissuasif une fois signifiée, en admettant que les appelantes en tireront un avantage pratique quelconque. Cependant, les appelantes elles-mêmes ont jeté le doute sur l’efficacité d’une injonction prononcée contre des «défendeurs inconnus».

Même si les appelantes ont eu gain de cause en première instance, elles ont interjeté appel à cette Cour pour le motif que le paragraphe 3 de l’ordonnance portant injonction contre les «défendeurs inconnus» était vague et donc non susceptible d’exécution. Le passage pertinent de ce paragraphe se lit ainsi: «Il est interdit aux défendeurs John Doe, Jane Doe et à toutes les autres personnes inconnues des

trial in this matter sold . . .”. The appellants argued that as they could not identify anyone who had sold imitation wares prior to the date of trial, paragraph 3 of the order is meaningless.

During oral argument, counsel for the appellants conceded that the order would be effective if a street vendor admitted that he or she had been infringing the registered trade-marks on or before the trial date. I am in agreement with counsel, however, that it is simply naive to assume that such confessions will be commonplace. At the same time, it was acknowledged that the injunction would be “meaningful” in the event a street vendor found to be engaging in the prohibited activities was identified as having sold imitation wares prior to the trial date.

Ultimately, counsel conceded that the true objection to paragraph 3 of the order stemmed from his conviction that the order granted was of no practical consequence. Even if I were to accede to that conclusion, it does not affect the jurisdiction of the Court to grant the injunction. Whether or not any order of a court will produce the intended results is a matter to be speculated on in the circumstances of each case. Notwithstanding the fact that the appellants sought the order in the first instance, they found it problematic in application and thus suggested ways in which this Court could obviate their concerns.

One of the solutions offered by the appellants is to “amend” paragraph 3 to include “potential defendants”. Alternatively, counsel argued that that paragraph should be amended so as to place on street vendors presently selling imitation wares the burden of establishing that they were not selling such prior to the trial date. Needless to say, I find the alternate solution objectionable. The notion of placing the burden on persons, not defendants to an action, to establish their innocence as of a date which is of no significance to them is simply antithetical to legal thinking and wisdom.

demandereses qui, à la date du procès en l’espèce [soit le 7 février 1989] ou auparavant ont vendu . . . ». Les appelantes ont prétendu que le paragraphe 3 de l’ordonnance était dénué de sens puisqu’elles ne pouvaient identifier qui que ce soit ayant vendu des marchandises d’imitation avant la date de l’instruction.

Pendant la plaidoirie orale, l’avocat des appelantes a admis que l’ordonnance serait efficace si un marchand ambulant avouait avoir violé les marques de commerce déposées à la date de l’instruction ou auparavant. Cependant, à l’instar de l’avocat des appelantes, j’estime qu’il est simplement naïf de présumer que de tels aveux seront monnaie courante. Par ailleurs, l’avocat des appelantes a reconnu que l’injonction serait [TRADUCTION] «significative» s’il était établi qu’un marchand ambulant, pris à exercer les activités prohibées, avait vendu des marchandises d’imitation avant la date de l’instruction.

À la fin, l’avocat des appelantes a admis que s’il s’opposait au paragraphe 3 de l’ordonnance, c’était en réalité parce qu’il était convaincu que l’ordonnance accordée n’aurait aucun effet en pratique. Même si je devais souscrire à cette conclusion, cela n’aurait aucune incidence sur la compétence de la Cour pour accorder l’injonction. La question de savoir si l’ordonnance rendue par un tribunal produira les résultats escomptés relève de conjectures dans chaque cas. Bien que les appelantes aient sollicité l’ordonnance dans un premier temps, elles ont constaté qu’elle était d’application difficile; elles ont donc proposé des moyens par lesquels cette Cour pourrait calmer leurs inquiétudes.

Une des solutions proposées par les appelantes consiste à «modifier» le paragraphe 3 pour y inclure les «défendeurs éventuels». À titre subsidiaire, leur avocat a soutenu que le paragraphe devait être modifié de manière à obliger les marchands ambulants qui vendent actuellement des marchandises d’imitation à établir qu’ils ne les vendaient pas avant la date de l’instruction. Il va sans dire que je juge cette seconde solution inacceptable. L’idée d’obliger ceux qui ne sont pas défendeurs à une action à établir leur innocence à compter d’une date qui ne les concerne pas s’oppose tout simplement à la pensée et à la sagesse juridiques.

While at first blush the notion of injecting efficacy into paragraph 3 of the order by the inclusion of "potential defendants" appears motivated by an overriding concern for the interests of the appellants, the suggested solution does have a legal nexus. In effect, I take the appellants to be arguing that the itinerant street vendors, who could not be identified for the purposes of this action, continue to operate immune from any realistic prospect of being exposed to enforcement proceedings. Therefore, if the injunction is to achieve its intended effect then by necessity it must be over-inclusive to the extent that it will ensnare those guilty of trade-mark infringement after the trial date.

In my opinion, that argument loses its persuasiveness once it is recognized that the reason underlying the decision to extend injunctive relief to "unknown defendants" is based on the appellants' inability to identify such persons prior to the trial date. This problem is not solved by extending the injunction to "potential defendants". For the purposes of identification and service of legal documents, our "Artful Dodgers" will remain as elusive after the trial date as they were before. If the appellants are to succeed on this appeal, the rationale must lie elsewhere.

Counsel for the appellants was quick to point out that any concern that this Court might have with respect to the potential breadth of the order being sought should be evaluated in light of, and contrasted with, the order granted by Mr. Justice MacKay pursuant to subsection 52(4) of the Act. That order prohibits the future importation of imitation wares bearing the appellants' registered trade-marks. As fate would have it, section 52 raises a number of issues not all of which have been addressed or resolved by the courts (see generally *Canadian Trade-marks Act—Annotated*, H. G. Richard, Editor-in-Chief, Vol. 2, at pages 52-1 *et seq.*). Section 52 reads in part:

52. (1) Where it is made to appear to a court of competent jurisdiction that any registered trade-mark or any trade-name has been applied to any wares that have been imported into Canada or are about to be distributed in Canada in such a manner that the distribution of the wares would be contrary to this Act, or that any indication of a place of origin has been unlawfully applied to any wares, the court may make an order for the

Bien qu'à première vue, en rendant plus efficace le paragraphe 3 de l'ordonnance par l'ajout des «défendeurs éventuels», on semble chercher avant tout à protéger les intérêts des appelantes, la solution proposée comporte néanmoins un fondement juridique. À mon sens, les appelantes plaident donc que les marchands ambulants qui ne pouvaient être identifiés aux fins de la présente action continuent d'exercer leurs activités sans vraiment risquer de faire l'objet de procédures d'exécution. Par conséquent, pour que l'injonction ait l'effet escompté, elle doit nécessairement avoir une portée assez large pour permettre d'attraper ceux qui violent les marques de commerce après la date d'instruction.

À mon avis, cet argument perd de son poids une fois que l'on reconnaît que la décision d'étendre l'injonction à des «défendeurs inconnus» est fondée sur l'incapacité des appelantes d'avoir identifié ces personnes avant la date d'instruction. Le fait d'étendre l'injonction à des «défendeurs éventuels» ne règle pas ce problème. Aux fins de l'identification et de la signification des documents juridiques, nos «fins renards» demeureront aussi insaisissables après la date d'instruction qu'ils ne l'étaient avant. Pour que les appelantes puissent avoir gain de cause dans le présent appel, il leur faudra trouver un autre motif.

L'avocat des appelantes a vite fait remarquer que toute inquiétude que pourrait avoir cette Cour à l'égard de la portée éventuelle de l'ordonnance demandée devait être soupesée à la lumière de l'ordonnance rendue par le juge MacKay, en application du paragraphe 52(4) de la Loi. Cette ordonnance interdit l'importation future de marchandises d'imitation portant les marques de commerce déposées des appelantes. Or, l'article 52 soulève justement un certain nombre de questions dont certaines n'ont pas encore été abordées ou résolues par les tribunaux (voir généralement *Canadian Trade-marks Act—Annotated*, H. G. Richard, éditeur en chef, vol. 2, aux pages 52-1 et suivantes). L'article 52 dispose en partie:

52. (1) Lorsqu'il est démontré à un tribunal compétent qu'une marque de commerce enregistrée ou un nom commercial a été appliqué à des marchandises importées au Canada ou qui sont sur le point d'être distribuées au Canada de telle façon que la distribution de ces marchandises serait contraire à la présente loi, ou qu'une indication de lieu d'origine a été illégalement appliquée à des marchandises, le tribunal peut rendre

interim custody of the wares, pending a final determination of the legality of their importation or distribution in an action commenced within such time as is prescribed by the order.

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

The case law surrounding subsection 52(4) has focused on whether a court must actually rule on the legality of the importation before an order can issue under that subsection. In that regard, the law is clear that neither a consent nor default judgment satisfies the requirement of a final determination: see *Adidas Sportschuhfabriken Adi Dassler K.G. et al. v. Kinney Shoes of Canada Ltd., E'Mar Imports Ltd., Third Party* (1971), 19 D.L.R. (3d) 680 (Ex. Ct.) and *Montres Rolex S.A. v. M.N.R.*, *supra*. Without such a determination, customs officers have refused to enforce the prohibition against importation of offending wares.

While the appellants satisfied the condition precedent described above, they are faced with yet another legal issue: whether an order under subsection 52(4) must be directed at specific or named defendants. If not, the order is effective as against anyone seeking to import such wares; that is as against all the world.

After canvassing the authorities, Mr. Justice MacKay concluded that an order, not directed to specific defendants, prohibiting importation for "commercial purposes"⁴ of imitation wares was warranted. Once again I find the reasoning of the learned Trial Judge unassailable. After noting the ongoing saga in which the appellants had become embroiled; the fact that

⁴ It may well be that this aspect of Mr. Justice MacKay's order will, as he suggests, require discussion as between the appellants and customs officers and if necessary a further application to the Court. I presume that the learned Trial Judge restricted the ban to importation for "commercial purposes" because the importation, for example, of a single watch would not contravene sections 20 and 22 of the Act.

une ordonnance décrétant la rétention provisoire des marchandises, en attendant un prononcé final sur la légalité de leur importation ou distribution, dans une action intentée dans le délai prescrit par l'ordonnance.

a

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

b

La jurisprudence intéressant le paragraphe 52(4) a surtout porté sur la question de savoir si un tribunal devait effectivement statuer sur la légalité de l'importation avant de pouvoir rendre une ordonnance en application de ce paragraphe. À cet égard, il est clairement établi en jurisprudence qu'un jugement rendu par consentement des parties ou par défaut ne répond pas à l'exigence voulant qu'une décision finale ait été rendue: voir *Adidas Sportschuhfabriken Adi Dassler K.G. et al. v. Kinney Shoes of Canada Ltd., E'Mar Imports Ltd., Third Party* (1971), 19 D.L.R. (3d) 680 (C. de l'É.) et *Montres Rolex S.A. c. M.N.R.*, précité.

e En l'absence d'une telle décision, les agents des douanes ont refusé de faire respecter l'interdiction d'importer les marchandises contrefaites.

c

d

e

Bien que les appelantes aient rempli la condition préalable énoncée ci-dessus, une autre question juridique se pose: une ordonnance rendue en application du paragraphe 52(4) doit-elle être dirigée contre des défendeurs particuliers ou nommés? Dans la négative, l'ordonnance est exécutoire contre quiconque cherche à importer de telles marchandises, autrement dit, contre tout le monde.

f

g

Après avoir examiné la jurisprudence, le juge MacKay a conclu qu'il était justifié de rendre une ordonnance, qui n'était pas dirigée contre des défendeurs précis, interdisant l'importation «à des fins commerciales»⁴ de marchandises d'imitation. Encore une fois, le raisonnement du juge de première instance me semble inattaquable. Après avoir noté l'histoire sans

h

i

⁴ Comme le suggère le juge MacKay, il est fort possible que cet aspect de son ordonnance oblige les appelantes et les agents des douanes à discuter entre eux, et il faudra peut-être une autre requête à la Cour. Je présume que le juge de première instance a limité l'interdiction aux cas d'importation «à des fins commerciales» parce que l'importation d'une seule montre, par exemple, ne violerait pas les articles 20 et 22 de la Loi.

subsection 52(4) does not require that a defender be named and; that importation from abroad of imitation Rolex wares has seriously affected the appellants' rights to exclusive use in Canada of their registered trade-marks, he stated his reasons concisely (at page 286):

In the scheme of the *Trade Marks Act* the purpose of s. 52(4) is to support the efforts of the registered owner or registered user of a trademark registered under the Act to protect their exclusive rights, created by ss. 19 and 50 respectively, in a case like this one where the wares bearing their registered trademarks or facsimiles of them, without authorization, originate abroad and are brought or shipped into Canada for commercial purposes. In these circumstances an order under s. 52(4) not directed to specific defendants but prohibiting the future importation for commercial purposes of imitation watches and wares bearing the trade mark name Rolex or the Crown Design is warranted.

I might add that had the appellants been able to stem the flow of imitation Rolex watches, to the extent that that is administratively possible, much of the litigation which has arisen might have been rendered inconsequential.

The similarity between a subsection 52(4) order and a permanent injunction which extends to "potential defendants" is undoubtedly irresistible in the appellants' eyes. Their argument is as follows: if the Court may issue an order prohibiting outright the importation of wares infringing one's trade-marks and without identifying defendants, then surely it can issue a similar order prohibiting sales of the contraband. While any analogy can be found to be flawed, I believe a valid distinction can be drawn between the two orders. A brief explanation is required.

The jurisdiction of the Court to issue an equitable order prohibiting future importation by specified (named) defendants remains unaffected by the provisions of the *Trade-marks Act*. In the event an injunctive order is breached, the method of enforcement requires the plaintiff to initiate contempt of court proceedings against the named defendants. As discussed

fin dans laquelle les appelantes avaient été entraînées, après avoir signalé que le paragraphe 52(4) n'exigeait pas qu'un défendeur soit nommé et après avoir fait remarquer que l'importation de l'étranger de marchandises d'imitation Rolex avait fortement nuí aux droits des appelantes à l'égard de l'utilisation exclusive au Canada de leurs marques de commerce déposées, il a succinctement exposé ses motifs en ces termes (à la page 286):

Le paragraphe 52(4) de la *Loi sur les marques de commerce* vise à aider le propriétaire ou l'utilisateur inscrit d'une marque de commerce déposée en vertu de la Loi à protéger ses droits exclusifs, créés respectivement par les articles 19 et 50, lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, les marchandises portant ses marques de commerce déposées ou des reproductions de celles-ci, sans autorisation, proviennent de l'étranger et sont transportées ou expédiées au Canada à des fins commerciales. Dans ces circonstances, une ordonnance sous le régime du paragraphe 52(4) qui n'est pas rendue contre des défendeurs précis, mais qui interdit l'importation ultérieure, à des fins commerciales, de montres et marchandises d'imitation portant la marque de commerce Rolex ou le motif représentant une couronne est justifiée.

J'ajouterais que si les appelantes avaient pu endiguer le flot de montres d'imitation Rolex dans la mesure où il était possible de le faire, au plan administratif, une bonne partie du présent litige aurait perdu de son importance.

La similitude entre une ordonnance fondée sur le paragraphe 52(4) et une injonction permanente qui s'étendrait aux «défendeurs éventuels» est sans doute concluante aux yeux des appelantes. Leur argument est le suivant: si la Cour peut rendre une ordonnance portant interdiction absolue d'importer des marchandises qui violent des marques de commerce et ce, sans identifier les défendeurs, elle peut à plus forte raison rendre une ordonnance semblable interdisant la vente de la contrebande. Bien que toute analogie soit imparfaite, je crois qu'une véritable distinction peut être faite entre les deux ordonnances. Une brève explication s'impose.

Les dispositions de la *Loi sur les marques de commerce* n'ont aucune incidence sur la compétence de la Cour pour rendre une ordonnance en *equity* interdisant l'importation future par des défendeurs particuliers, c'est-à-dire des défendeurs nommés. En cas d'infraction à l'injonction, le demandeur doit intenter des procédures en outrage au tribunal contre les

earlier, such an order can have no effect on non-parties, such as customs officers, and therefore is ineffective as a means of ensuring that imitation wares do not enter the country.

Recognizing this limitation, Parliament has seen fit to respond. Thus a subsection 52(4) order serves as the basis on which customs officers derive their authority to stop the flow of banned wares, irrespective of the identity of the importer. If need be, that order can be enforced by a plaintiff through *mandamus* proceedings. Those whose goods are seized pursuant to the Act are free to challenge the legality of the order. But at no time do they run the risk of incarceration because of a failure to abide by a court order issued in an action to which they were not a party.⁵ Simply stated, a subsection 52(4) order does not raise the same kind of issues or concerns which arise in the context of a permanent injunction. I hasten to add that the failure to appreciate the distinct purposes served by each order may explain why customs officers have refused to enforce a subsection 52(4) order directed at specified defendants.

Having disposed of the appellants' argument, the onus is on them to circumscribe the legal rationale which would justify a court in extending the scope of a permanent injunction to embrace "potential defendants". Certainly, the jurisdiction of this Court to consider the relief being sought is, in my opinion, strengthened by section 53 of the Act:

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

⁵ It is to be noted that neither the Act nor the *Customs Tariff*, R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 41, (see sections 110 and 114), makes it an offence to import prohibited goods.

défendeurs nommés pour faire respecter l'injonction. Comme nous l'avons mentionné précédemment, une telle ordonnance ne saurait être opposable aux personnes qui ne sont pas partie à l'action, par exemple les agents des douanes. Par conséquent, l'ordonnance est inefficace comme moyen d'empêcher les marchandises d'imitation d'entrer au pays.

Reconnaissant cette limite, le législateur a jugé bon d'intervenir. Ainsi, une ordonnance fondée sur le paragraphe 52(4) accorde aux agents des douanes le pouvoir d'intercepter les marchandises interdites, indépendamment de l'identité de l'importateur. Au besoin, un demandeur peut faire respecter cette ordonnance par le biais d'une requête en *mandamus*. Ceux dont les marchandises sont saisies conformément à la Loi peuvent toujours contester la légalité de l'ordonnance. Cependant, ils ne courent jamais le risque d'être incarcérés parce qu'ils ont omis de se conformer à une ordonnance de la Cour rendue dans une action à laquelle ils n'étaient pas parties⁵. Bref, une ordonnance fondée sur le paragraphe 52(4) ne soulève pas le même type de questions ou de préoccupations qu'une injonction permanente. Je m'empresse d'ajouter que le défaut de comprendre en quoi chacune des ordonnances est distincte de l'autre quant aux fins visées explique peut-être pourquoi les agents des douanes ont refusé de faire respecter une ordonnance fondée sur le paragraphe 52(4) dirigée contre des défendeurs particuliers.

L'argument des appelantes ayant été rejeté, il incombe maintenant à ces dernières de préciser les motifs juridiques sur lesquels un tribunal pourrait s'appuyer pour étendre la portée d'une injonction permanente qui engloberait des «défendeurs éventuels». À mon avis, la compétence de cette Cour pour accorder la réparation demandée est certainement confirmée par l'article 53 de la Loi:

53. Lorsqu'il est démontré à un tribunal compétent qu'un acte a été accompli contrairement à la présente loi, le tribunal peut rendre l'ordonnance que les circonstances exigent, y compris une stipulation portant un redressement par voie d'injonction et le recouvrement de dommages-intérêts ou de profits, et peut donner des instructions quant à la disposition des mar-

⁵ Il convient de noter que ni la Loi, ni le *Tarif des douanes*, L.R.C. (1985) (3^e suppl.), ch. 41, articles 110 et 114, ne créent l'infraction d'importer des marchandises prohibées.

labels and advertising material and of any dies used in connection therewith. [Emphasis is mine.]

In searching for a rationale, one could argue, for example, that the present law fails to recognize the reality that an inordinate amount of the court's time and the appellants' resources will be consumed by the pursuit of myriad legal proceedings, even though it has already been determined that the trade-marks in question are valid and that infringement of such constitutes a breach of the Act. A refusal to extend injunctive relief to "potential defendants" will require the appellants to initiate a series of actions against those they are able to snag in future.

One cannot help but sympathize with the appellants. It has taken them nearly seven years to reach the stage where a final determination is in hand. Moreover, the history of the litigation which I outlined earlier is by no means complete (e.g., *Montres Rolex S.A. v. Lifestyles Imports Inc.* (1988), 23 C.P.R. (3d) 436 (F.C.T.D.)). Time after time, the appellants have had to pursue costly legal proceedings only to experience delays in an effort to ensure that the legal rights of the infringers are respected. I think it is fair to state that "The Artful Dodger" has scored as many, if not more, legal points than the appellants without having to resort to either legal counsel or argument. An injunction against "potential defendants" may not be the panacea for trade-mark infringement, but its utility cannot be denied.

Sympathy, however, is not of itself sufficient justification for granting the relief sought and, of course, there are always opposing arguments. It could be asserted, for example, that there are more conventional methods for redressing any inadequacies in the law governing civil procedure. Unfortunately, the appellants did not pursue such avenues.

As much as I am prepared to accept a principle of law which recognizes the validity of a permanent injunction against "potential defendants", I think it unwise for an appellate court to adjudicate on opposing arguments which were neither raised nor addressed at trial or on appeal. In effect, the Court

chandises, colis, étiquettes et matériel publicitaire contrevenant à la présente loi et de toutes matrices employées à leur égard. [C'est moi qui souligne.]

Parmi les motifs possibles, on pourrait prétendre, par exemple, que le droit actuel ne reconnaît pas que la myriade de procédures judiciaires intentées encombrera les rôles et coûtera cher aux appelantes et ce, même s'il a été jugé que les marques de commerce en cause étaient valides et que la violation de ces marques était contraire à la Loi. Le refus d'étendre l'injonction aux «défendeurs éventuels» obligera les appelantes à intenter une série d'actions contre ceux qu'elles pourront attraper à l'avenir.

On ne peut s'empêcher d'éprouver de la compassion pour les appelantes. Il leur a fallu presque sept ans pour obtenir un jugement final. En outre, l'histoire du litige que j'ai réité précédemment n'est absolument pas exhaustif (voir, par exemple, *Montres Rolex S.A. c. Lifestyles Imports Inc.* (1988), 23 C.P.R. (3d) 436 (C.F. 1^{re} inst.)). Maintes fois, les appelantes ont dû intenter des procédures judiciaires coûteuses et dans chaque cas, elles ont connu des retards parce qu'il fallait s'assurer que les droits juridiques des contrefacteurs allaient être respectés. Je crois qu'il est juste d'affirmer que le «fin renard» a marqué plusieurs points dans ce litige, voire plus que les appelantes et ce, sans l'aide d'un avocat et sans avoir eu à plaider. Une injonction prononcée contre des «défendeurs éventuels» n'est peut-être pas une panacée contre la violation de marques de commerce; cependant, son utilité ne peut être niée.

Toutefois, la compassion ne constitue pas, en soi, une justification suffisante pour accorder la réparation demandée et, bien entendu, il y a toujours des arguments contraires. Par exemple, on pourrait affirmer qu'il existe des méthodes plus courantes pour redresser les lacunes éventuelles du droit régissant la procédure civile. Malheureusement, les appelantes ne s'en sont pas prévaluées.

Bien que je sois disposé à accepter un principe juridique qui reconnaît la validité d'une injonction permanente prononcée contre des «défendeurs éventuels», j'estime qu'il serait imprudent qu'un tribunal d'appel statue sur des arguments contraires qui n'ont pas été soulevés ou abordés à l'instruction ou en

would have to assume the additional role of advocate and adversary. As well, no consideration has been given to the task of ensuring that the interests of such defendants are recognized and dealt with appropriately. As I noted earlier, rarely is the task of achieving the so-called “proper balance” an easy one. I think it only fair that I outline my concerns.

The equitable relief being sought by the appellants is, for all intents and purposes, tantamount to a summary procedure designed to curtail trade-mark infringement by persons who have no “real” defence. That summary procedure is derived from the power of the Court to hold a person in contempt. What is obvious to all is that such persons will not have been parties to the action. Dean Robert Sharpe cautions against holding non-parties in contempt. He writes (R. Sharpe, *supra*, 6.270, at page 6-15):

... the court must be cautious not to hold in contempt a party who acts independently of the defendant and who may exercise a right distinct from that of the defendant. Such a person has not yet had his or her day in court and should not be bound by an order made in an action to which he or she was not a party.

His concern for “due process” is reflected in a recent decision of our Supreme Court, *Vidéotron Ltée v. Industries Microlec Produits Électroniques Inc.* ([1992] 2 S.C.R. 1065). In that case the issue was whether the respondent, in a motion for contempt of court based on failure to comply with a permanent injunction, was a compellable witness. While the legal issue turned on the law of civil contempt under the *Code of Civil Procedure* [R.S.Q., c. C-25], it is evident that the Court was not willing to characterize such proceedings as purely civil in nature. The public law aspect of contempt of court stems from one of the methods of enforcement—imprisonment.

Writing for the majority, Mr. Justice Gonthier held that on the basis of the *Code of Civil Procedure* the respondent was not a compellable witness. His Lordship also noted that the non-compellability of the

appel. En fait, le tribunal aurait à assumer le rôle supplémentaire de plaider le pour et le contre. Qui plus est, la tâche de veiller à ce que les intérêts de ces défendeurs soient dûment reconnus et sanctionnés n’a pas été prise en considération. Comme nous l’avons déjà vu, il est rarement facile d’atteindre le «juste milieu». J’estime qu’il est bien normal que j’exprime mes préoccupations.

La réparation que demandent les appelantes en *equity* équivaut pratiquement à une procédure sommaire destinée à empêcher ceux qui n’ont pas de «véritable» défense de violer les marques de commerce. Cette procédure sommaire découle du pouvoir de la Cour de juger quelqu’un coupable d’outrage au tribunal. Il est évident pour tout le monde que ces gens n’auront pas été parties à l’action. Le doyen Robert Sharpe met en garde contre les jugements pour outrage au tribunal prononcés contre ceux qui ne sont pas parties à l’instance. Il écrit ce qui suit (R. Sharpe, précité, N° 6.270, à la page 6-15:

[TRADUCTION] ... le tribunal doit prendre garde de ne pas juger coupable d’outrage au tribunal une partie qui agit indépendamment du défendeur et qui peut exercer un droit distinct de celui du défendeur. Cette personne n’a pas encore eu l’occasion d’être entendue par le tribunal et une ordonnance rendue dans une action à laquelle elle n’était pas partie ne devrait pas lui être opposable.

Son souci de la «procédure équitable» est reflété dans un arrêt récent de notre Cour suprême, *Vidéotron Ltée c. Industries Microlec Produits Électroniques Inc.* ([1992] 2 R.C.S. 1065). Dans cette affaire, il s’agissait de décider si l’intimé pouvait être contraint à témoigner à l’audition d’une requête en outrage au tribunal fondée sur le défaut de respecter une injonction permanente. Bien que la question juridique en cause portât sur le droit régissant l’outrage au tribunal dans une instance civile en application du *Code de procédure civile* [L.R.Q., ch. C-25], il est évident que la Cour n’était pas prête à caractériser ces procédures comme purement civiles. L’outrage au tribunal relève du droit public du fait de l’une des méthodes employées pour le sanctionner, savoir l’emprisonnement.

Écrivant pour la majorité, M. le juge Gonthier a statué que sous le régime du *Code de procédure civile*, l’intimé n’était pas un témoin contraignable. Le juge a également noté que la non-contraignabilité

respondent is consistent with the *Canadian Charter of Rights and Freedoms* [being Part I of the *Constitution Act, 1982*, Schedule B, *Canada Act 1982, 1982*, c. 11 (U.K.) [R.S.C., 1985, appendix II, No. 44]] which protects against self-incrimination. Chief Justice Lamer was more direct. In concurring reasons he stated [at page 4]:

The fact that it [the legislature] chose to deal with contempt of court in the *Code of Civil Procedure* does not in any way alter the fact that, having regard to the *Canadian Charter of Rights and Freedoms*, a person cited for contempt is a person charged with an offence within the meaning of s. 11 of the *Charter* and enjoys the constitutional guarantee contained in s. 11(c), which specifically provides that a person charged with an offence may not be compelled to testify.

I mention the Supreme Court's decision in *Vidéotron* because it forces one to be cognizant of the need to ensure that the terms of a permanent injunction against "potential defendants" are carefully crafted in accordance with the "rules of fundamental justice". The objective is to eliminate any ground of challenge that one could reasonably anticipate being raised during contempt proceedings and which could have been avoided had the terms of the injunction been subjected to meticulous scrutiny in the first instance. In the case at bar, I am not satisfied that the terms of the Trial Judge's order (paragraph 3) are either appropriate or adequate when applied to "potential defendants".

Finally, Mr. Justice Gonthier's reasons contain one paragraph which may well cause the appellants some concern and, in my opinion, reinforces the need to draft an order which is as detailed as it is wide with respect to the net that it casts [at page 11]:

Furthermore, because of the public law aspects of contempt of court, particularly that of imprisonment, it must be subject to certain rules of fundamental justice, even if its effectiveness might thereby be reduced. I entirely share the opinion of the Court of Appeal that contempt of court cannot be reduced to a simple means of enforcing judgments. If contempt of court (and the attendant possibility of imprisonment) were found to be inadequate in some cases, precisely because it is being used essentially to enforce judgments, it would then be for the legislature to provide for other means of enforcement, if necessary.

For the moment, judicial restraint must overtake any perceived need to tip the scales in an attempt to

de l'intimé était conforme à la *Charte canadienne des droits et libertés* [qui constitue la Partie I de la *Loi constitutionnelle de 1982*, annexe B, *Loi de 1982 sur le Canada*, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, n° 44]] qui protège contre l'auto-incrimination. Le juge en chef Lamer a été plus direct dans ses propos. Dans ses motifs concordants, il a affirmé ce qui suit [à la page 4]:

Le fait que [le législateur] ait choisi de traiter de l'outrage au tribunal dans le *Code de procédure civile* ne change en rien le fait que, en regard de la *Charte canadienne des droits et libertés*, la personne citée pour outrage au tribunal est une inculpée au sens de l'art. 11 de la *Charte*, et qu'elle jouit de la garantie constitutionnelle prévue à l'al. 11(c) qui prévoit spécifiquement la non-contrainctibilité d'un inculpé.

Si je mentionne l'arrêt de la Cour suprême dans l'affaire *Vidéotron*, c'est parce qu'il nous oblige à veiller à ce que les termes d'une injonction permanente décernée contre des «défendeurs éventuels» soient soigneusement rédigés, conformément aux «règles de la justice fondamentale». Il s'agit d'éliminer tout motif de contestation vraisemblablement susceptible d'être soulevé pendant l'instance en outrage au tribunal, motif qui aurait pu être évité si les termes de l'injonction avaient été méticuleusement examinés de prime abord. En l'espèce, je ne suis pas convaincu que les termes de l'ordonnance du juge de première instance (paragraphe 3) soient appropriés ou adéquats lorsqu'ils sont appliqués à des «défendeurs éventuels».

Enfin, il y a un paragraphe des motifs du juge Gonthier qui pourrait très bien inquiéter quelque peu les appelantes; à mon avis, ce paragraphe confirme le besoin de rédiger une ordonnance qui soit aussi détaillée que large dans sa portée [à la page 11]:

En outre, il reste que l'outrage au tribunal, de par les éléments de droit public qu'il comporte, dont en particulier l'emprisonnement, doit être soumis à certaines règles de justice fondamentale, même si son efficacité pourrait en être diminuée. Je partage entièrement l'avis de la Cour d'appel que l'outrage au tribunal ne peut se réduire à un simple moyen d'exécution des jugements. S'il était constaté que l'outrage au tribunal (et la possibilité d'emprisonnement qui l'accompagne) est inadéquat dans certains cas où justement il est employé essentiellement pour assurer l'exécution des jugements, il appartiendrait plutôt au législateur d'y pourvoir au besoin.

Pour le moment, la retenue judiciaire doit l'emporter sur le besoin perçu de faire pencher la balance en

achieve a legal balance as between the legitimate interests of the appellants and those intent on infringing their trade-marks.

In summary, I would dismiss the appeal and vary paragraph 3 of Mr. Justice MacKay's order to read as follows:

Street vendors or others with no fixed business address or premises, who before or at the date of trial in this matter sold, imported, advertised, manufactured or distributed any wares in association with the name Rolex or Crown Design where those wares were not of the plaintiffs' manufacture or merchandise, are enjoined from all of the same activities from which the defendants Redman and Pahmer are enjoined; provided that any person identified within six years after the date of trial herein as one to whom this clause may apply shall be served, inter alia, with notice that they have opportunity to apply upon motion for a determination that there are lawful reasons why this clause should not apply to him or her.

It remains to be seen whether the ban on importation imposed pursuant to the section 52 order, coupled with the injunctive relief granted by the learned Trial Judge, will be effective in curtailing the incidence of trade-mark infringement. While "The Artful Dodger" may have won a partial victory, I suspect that time will prove the appellants to be as persistent as their adversaries.

This is one of those instances in which costs cannot follow the event.

MAHONEY J.A.: I agree.

STONE J.A.: I agree.

vue de ménager un équilibre juridique entre les intérêts légitimes des appelantes et les intérêts de ceux qui sont résolus à violer leurs marques de commerce.

En somme, je rejeterais l'appel et je modifierais le paragraphe 3 de l'ordonnance du juge MacKay pour qu'il se lise comme suit:

Il est interdit aux marchands ambulants ou à d'autres personnes qui n'ont pas d'adresse ou d'établissement commercial fixe qui, à la date du procès en l'espèce ou auparavant, ont vendu, importé, promu, fabriqué ou distribué des marchandises en liaison avec le nom Rolex ou le motif représentant une couronne, alors que ces marchandises n'étaient pas fabriquées ou promues par les demanderesse, de poursuivre les activités interdites aux défendeurs Redman et Pahmer; cependant, toute personne identifiée dans les six ans suivant la date du procès aux présentes comme une personne à laquelle la présente clause peut s'appliquer recevra, par voie de signification, entre autres choses, un avis indiquant qu'elle a la possibilité de demander à la Cour, par requête, de déclarer qu'il existe des motifs légitimes pour lesquels la présente clause ne devrait pas s'appliquer à elle.

Il reste à voir si l'interdiction d'importer imposée conformément à l'ordonnance fondée sur l'article 52, jumelée à l'injonction accordée par le juge de première instance, permettront de mettre un frein à la violation des marques de commerce. Bien que le «fin renard» ait pu gagner une victoire partielle, j'ai l'impression que les appelantes se révéleront aussi tenaces que leurs adversaires.

Il s'agit d'un cas où il n'y a pas lieu d'adjudger de dépens en l'instance.

LE JUGE MAHONEY, J.C.A.: Je souscris à ces motifs.

LE JUGE STONE, J.C.A.: Je souscris à ces motifs.