

Kayser-Roth Canada (1969) Limited (Plaintiff)

v.

Fascination Lingerie Inc. (Defendant)

Trial Division, Noël A.C.J., Montreal, April 27; Ottawa, May 7, June 16, 24, 1971.

Trade Marks—Infringement—Pleadings—Amendment—Corporate name of defendant, whether infringement of plaintiff's trade mark—Corporate name not a "personal" name—Defendant's right to order permitting use of mark in defined area—Trade Marks Act, 1953, c. 49, secs. 17(1), (2), 20(a), 21(1).

Plaintiff sued defendant, a company incorporated in Quebec in 1969, for infringement of the trade mark *Fascination* registered by plaintiff in 1968 in respect of lingerie. Defendant pleaded prior use and, pursuant to leave granted, also sought an order under s. 21(1) of the *Trade Marks Act* authorizing it to use its confusing trade mark in Quebec.

Held: (1) It was no defence to the action that under the *Quebec Companies Act* defendant was entitled and obliged to operate under its corporate name. *Boston Rubber Shoe Co. v. Boston Rubber Co. of Montreal* (1901-02) 32 S.C.R. 315, followed.

(2) A corporate name is not a "personal" name within the meaning of s. 20(a) of the *Trade Marks Act*.

(3) The court could not grant defendant the order sought under s. 21(1) of the *Trade Marks Act*. An order can only be made under s. 21(1) if a registered trade mark is entitled to the protection of s. 17(2), viz, if (1) it was registered more than 5 years before proceedings are commenced, and (2) plaintiff adopted it without knowledge of previous user. Neither condition obtained here. Furthermore, the fact that the registration of plaintiff's trade mark could be held invalid under s. 17(1) if defendant had sought that relief did not enable defendant to obtain the relief it claimed under secs. 21(1) and 17(2).

ACTION for infringement of registered trade mark.

This judgment was delivered in two parts, the first part on May 7, 1971, the second part on June 24, 1971.

Kayser-Roth Canada (1969) Limited (Demanderesse)

c.

Fascination Lingerie Inc. (Défenderesse)

Division de première instance, le juge en chef adjoint Noël. Montréal, le 27 avril; Ottawa, le 7 mai et les 16 et 24 juin 1971.

Marques de commerce—Contrefaçon—Plaidoiries—Rectification—La raison sociale de la défenderesse constitue-t-elle une contrefaçon de la marque de commerce de la demanderesse?—La raison sociale n'est pas un nom «personnel»—Droit de la défenderesse d'obtenir une ordonnance l'autorisant à utiliser une marque dans un secteur déterminé—Loi sur les marques de commerce, 1953, c. 49, art. 17(1), (2), 20a, 21(1).

La demanderesse a poursuivi la défenderesse, compagnie incorporée au Québec en 1969, en contrefaçon de la marque de commerce *Fascination*, déposée par la demanderesse en 1968 pour de la lingerie. La défenderesse a plaidé qu'elle en était la première utilisatrice et a cherché, par suite d'une autorisation, à obtenir en vertu de l'article 21(1) de la *Loi sur les marques de commerce* une ordonnance l'autorisant à utiliser au Québec sa marque de commerce pouvant prêter à confusion.

Arrêt: (1) Le fait qu'en vertu de la *Loi des compagnies du Québec*, la défenderesse était fondée à fonctionner sous sa raison sociale et en avait l'obligation, ne constitue pas un moyen de défense à l'action. Confirmation de l'affaire *Boston Rubber Shoe Co. c. Boston Rubber Co. of Montreal* (1901-1902) 32 R.C.S. 315.

(2) Une raison sociale n'est pas un nom «personnel» au sens de l'article 20a) de la *Loi sur les marques de commerce*.

(3) La Cour ne pouvait pas accorder à la défenderesse l'ordonnance sollicitée en vertu de l'article 21(1) de la *Loi sur les marques de commerce*. On ne peut, en vertu de l'article 21(1), rendre une ordonnance que dans le cas où la marque de commerce déposée bénéficie de la protection de l'article 17(2), savoir: (1) lorsqu'elle a été déposée plus de cinq ans avant le début des poursuites et (2) lorsque le demandeur l'a adoptée en ne sachant pas qu'il existait un précédent utilisateur. Aucune de ces conditions n'était réunie dans la présente espèce. De plus, le fait que le dépôt de la marque de commerce de la demanderesse aurait pu en vertu de l'article 17(1) être déclaré sans valeur si la défenderesse avait recherché ce moyen de défense ne permettait pas à celle-ci d'obtenir la réparation qu'elle demandait en vertu des articles 21(1) et 17(2).

ACTION en contrefaçon d'une marque de commerce déposée.

Ce jugement a été rendu en deux fois, la première le 7 mai 1971, la seconde le 24 juin 1971.

Christopher Robinson, Q.C., for plaintiff.

Vincent Drouin for defendant.

NOËL A.C.J. [May 7, 1971]—The plaintiff, Kayser-Roth Canada (1969) Ltd, a company incorporated and subsisting under the laws of Canada, with its principal place of business at London, Ontario, prays for the issuance of an injunction restraining the defendant, Fascination Lingerie Inc., a company incorporated and subsisting under the laws of Quebec, with its principal office in the city of Montreal, P.Q. from further infringing its trade mark *Fascination*, registered under number 157,447, in respect of lingerie, on June 28, 1968. Although plaintiff alleged that the defendant had infringed two other trade marks, that it had passed off its goods for those of the plaintiff and had done acts and adopted a business practice contrary to honest industrial and commercial usage in Canada, Mr. Robinson, plaintiff's counsel, at the trial stated that his client was content to rely only on the alleged infringement by defendant of that trade mark bearing number 157,447, thereby abandoning the other causes of action. He also stated that plaintiff had no intention of pressing for damages.

Defendant in its defence merely prays for the dismissal of plaintiff's action on the basis of prior use of the word "fascination" in association with lingerie. He indeed relies on the fact that one Maurice Bagdoo, with whom Claude Lapiere, the owner of the defendant corporation, was associated in business, had caused a clothing manufacturing firm to be registered on October 21, 1966, with the protonotary of the Superior Court, in Montreal, under the name of Lingerie Fascination Enr. On April 18, 1967, Bagdoo assigned all his rights to Claude Lapiere who, on the same day, registered the name of the firm in his own name. On January 3, 1969, letters patent were issued under Part I of the *Quebec Companies Act*, R.S.Q. 1964, c. 271, whereby the defendant was incorporated under the name of Lingerie Fascination Inc., Claude Lapiere having authorized the incorporation and being one of its principal shareholders. Since the incorporation of the defendant

Christopher Robinson, c.r., pour la demanderesse.

Vincent Drouin pour la défenderesse.

LE JUGE EN CHEF ADJOINT NOËL [le 7 mai 1971]—La demanderesse, Kayser-Roth Canada (1969) Limited, compagnie dûment incorporée en vertu des lois du Canada, avec siège social à London, Ontario, demande qu'une injonction soit décernée contre la défenderesse, Fascination Lingerie Inc., compagnie dûment incorporée en vertu des lois de Québec, avec siège social dans la cité de Montréal, P.Q., lui défendant de continuer à violer sa marque de commerce, enregistrée le 28 juin 1968, sous le numéro 157,447, relativement à de la lingerie. Bien que la demanderesse ait allégué que la défenderesse avait violé deux autres marques de commerce, qu'elle avait fait passer ses produits pour ceux de la demanderesse et qu'elle avait adopté des méthodes d'affaires contraires aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada, M. Robinson, le procureur de la demanderesse, déclara à l'enquête que son client n'entendait invoquer que la violation par la défenderesse de la marque de commerce enregistrée sous le numéro 157,447 et abandonnait les autres causes d'action. Il déclara aussi que son client n'avait pas l'intention de réclamer des dommages.

La défenderesse, dans son plaidoyer de défense, demande le rejet de l'action qu'elle fonde sur l'usage antérieur du mot «fascination» relativement à de la lingerie. Elle invoque le fait qu'un certain Maurice Bagdoo, avec qui Claude Lapiere, le propriétaire de la compagnie défenderesse était en relation d'affaires, a enregistré une raison sociale fabricante de vêtements, le 21 octobre 1966, chez le protonotaire de la Cour supérieure à Montréal, sous le nom de Lingerie Fascination Enr. Le 18 avril 1967, Bagdoo céda tous ses droits à Claude Lapiere, qui, le même jour, fit enregistrer le nom de la raison sociale sous son nom. Le 3 janvier 1969, des lettres patentes furent décernées en vertu de la Partie I de la *Loi sur les compagnies de Québec*, S.R.Q. 1964, c. 271, par lesquelles la défenderesse fut incorporée sous le nom de Lingerie Fascination Inc., Claude Lapiere ayant consenti à l'incorporation et étant un de ses principaux actionnaires. Depuis la constitu-

corporation, Bagdoo's lingerie business of manufacturing and selling lingerie has been conducted under the corporate name, defendant alleging that such business has been carried out in the Province of Quebec. It also points out in its defence that the plaintiff does not, to the knowledge of the defendant's officers, use the trade mark *Fascination* lingerie in Quebec but sells its products under the name of "Kayser Lingerie". Defendant says that it never tried to profit, nor in fact profited, from the reputation of the plaintiff and that the consumers or merchants have never confused the respective products of the parties involved. Defendant finally alleges that it is a small manufacturer who has built up locally a reputation under the name *Fascination* which the plaintiff appears to want to profit by. Defendant, as already mentioned, then prays for the dismissal of the action with costs.

From the evidence produced at the trial, it is clear that the plaintiff is the registered owner of the trade mark *Fascination* for lingerie and in virtue of s. 19 of the *Trade Marks Act* "the registration of a trade mark in respect of any wares or services, unless shown to be invalid, gives to the owner the exclusive right to the use throughout Canada of such trade mark in respect of such wares or services". Furthermore, there is no question that defendant has used and is using the same word "fascination" for the same goods, lingerie. The defendant's invoice forms carry indeed the heading "Manufacturers of fine lingerie" and *Fabricant de fine lingerie* in French and three forms of packaging of defendant, Exhibits P-2, P-3 and P-4, have the word "fascination" inscribed thereon. The packaging of Ex. P-2 also carries the word "Lingerie" and Ex. P-3 the words "lingerie Inc.". The label of Ex. P-2 carries the words "Fascination Lingerie Montreal", the label of Ex. P-3 carries the words "fascination Lingerie Inc." and the label of Ex. P-4 carries the words "Fascination Lingerie Montreal".

There is, therefore, ample evidence that the defendant has, in selling its products, infringed plaintiff's registered trade mark *Fascination*

tion de la défenderesse en corporation, le commerce de fabrication et de vente de lingerie de Bagdoo fut exercé sous le nom corporatif la défenderesse alléguant que ce commerce s'exerça dans la province de Québec. Elle signala aussi dans son plaidoyer de défense que la demanderesse, selon les officiers de la défenderesse, n'utilise pas la marque de commerce *Fascination* lingerie dans le Québec mais vend ses produits sous le nom de «Kayser Lingerie». La défenderesse soumet qu'elle n'a jamais tenté de profiter, ni n'a-t-elle en fait profité, de la réputation de la demanderesse et que les consommateurs et les marchands n'ont jamais confondu les produits respectifs des parties en cause. La défenderesse allègue finalement qu'elle est un petit fabricant qui a réussi à se bâtir localement une réputation sous le nom de *Fascination* que la demanderesse semble vouloir utiliser.

La preuve à l'enquête révèle clairement que la demanderesse est la propriétaire enregistrée de la marque de commerce *Fascination* pour lingerie et en vertu de l'art. 19 de la *Loi sur les marques de commerce* «l'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard de marchandises ou services, sauf si son invalidité est démontrée, donne au propriétaire le droit exclusif à l'emploi, dans tout le Canada, de cette marque de commerce en ce qui regarde ces marchandises ou services». De plus, il est incontestable que la défenderesse a utilisé, et utilise encore, le même mot «fascination» pour les mêmes produits, soit de la lingerie. Les factures de la défenderesse portent à l'entête les mots *Manufacturers of fine lingerie*, en anglais, et «Fabricant de fine lingerie» en français et le mot «fascination» est inscrit sur trois types d'emballage de la défenderesse, les pièces P-2, P-3 et P-4. Le mot «lingerie» est inscrit aussi sur l'emballage pièce P-2, et les mots «Lingerie Inc.» sont inscrits sur la pièce P-3. Les mots «Fascination Lingerie Montréal» sont inscrits sur l'étiquette de la pièce P-2, les mots «Fascination Lingerie Inc.» sur la pièce P-3 et les mots «Fascination Lingerie Montréal» sur la pièce P-4.

Il existe, par conséquent, une preuve abondante que la défenderesse a, en vendant ses produits, violé la marque de commerce enregis-

and the latter would, therefore, be entitled to obtain judgment unless, of course, defendant has raised a valid defence.

The defendant, at the trial, merely established the facts alleged in paragraphs 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16 of its plea that Bagdoo had caused a registration at the protonotary's office, in Montreal, of the firm name of "Lingerie Fascination Enr.", that he had assigned all his rights to Claude Lapierre who had in turn registered the firm name with the protonotary at Montreal on April 18, 1967, and that Lapierre had, on January 8, 1969, incorporated a Quebec company under the name of Lingerie Fascination Inc. Defendant did not allege, however, the exact area where it has sold or sells its products, Lapierre merely stating in his evidence that his company's products are sold through a department store, Dupuis & Frères, and other similar outlets in the city of Montreal. There was indeed no evidence that the defendant sells beyond the city of Montreal.

Counsel for the defendant relies on three propositions. His first is that defendant's corporate name is the only one under which it is legally entitled and obliged to operate under the *Quebec Companies Act* and that the only manner in which one can complain of any prejudice caused by the use of the name is the procedure whereby the name of the corporation can be modified under s. 19 of the *Quebec Companies Act*, R.S.Q. 1964, c. 271. I am afraid that the position taken here by counsel for the defendant cannot be sustained. In *Boston Rubber Shoe Co. v. Boston Rubber Co. of Montreal* (1901-02) 32 S.C.R. 315, the Supreme Court of Canada decided that defendant's use of its corporate name was an infringement of plaintiff's registered trade mark¹ and should be enjoined. Although the Court in that case decided that the infringement was fraudulent, there is authority for the proposition that even an innocently adopted trade name or trade mark will be enjoined (cf Fox, *Canadian Law of Trade Marks*, vol. II, pp. 850 and 851 and the authorities there referred to).

trée de la demanderesse *Fascination* et cette dernière aurait, par conséquent, droit d'obtenir jugement à moins, évidemment, que la défenderesse ait soulevé une bonne défense.

La défenderesse, à l'enquête, ne fit qu'établir les faits allégués aux paragraphes 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 de sa défense, soit que Bagdoo avait fait enregistrer la raison sociale de «Lingerie Fascination Enr.» au bureau du protonotaire, à Montréal, qu'il avait cédé tous ses droits à Claude Lapierre qui, à son tour, fit enregistrer cette raison sociale chez le protonotaire, à Montréal, le 18 avril 1967 et que Lapierre, le 8 janvier 1969, fit incorporer une compagnie du Québec sous le nom de Lingerie Fascination Inc. La défenderesse n'alléguait pas, cependant, le secteur exact dans lequel elle a vendu, ou vend ses produits, Lapierre déclarant tout au plus dans son témoignage que les produits de sa compagnie sont vendus par l'entremise d'un magasin à rayons, Dupuis & Frères, et autres débouchés semblables dans la cité de Montréal. Il n'y eut, en effet, aucune preuve que la défenderesse vend au-delà de la cité de Montréal.

Le procureur de la défenderesse soumet trois propositions. Sa première est que le nom corporatif de la défenderesse est le seul qu'elle a le droit et le devoir d'utiliser en vertu de la *Loi sur les compagnies de Québec* pour ses opérations et que la seule procédure ouverte à celui qui veut se plaindre d'un préjudice subi par l'usage de ce nom, est celle prévue pour un changement du nom corporatif à l'art. 19 de la *Loi sur les compagnies de Québec*, S.R.Q. 1964, c. 271. Il m'est impossible d'accepter cette proposition. Dans la cause de *Boston Rubber Shoe Co. v. Boston Rubber Co. of Montreal* (1901-02) 32 R.C.S. 315, la Cour suprême du Canada décida que l'usage du nom corporatif de la défenderesse était une violation de la marque de commerce enregistrée de la demanderesse et que cet usage devait lui être prohibé.¹ Bien que la Cour dans cette cause décida que la violation était frauduleuse, il existe de la jurisprudence à l'effet que l'on peut prohiber l'usage fait, même innocemment, d'une marque de commerce ou d'un nom commercial (cf Fox, *Canadian Law of Trade Marks*, tome II, pp. 850 et 851 et les décisions auxquelles on renvoie).

The defendant's second proposition is that its corporate name is really its personal name and that in virtue of s. 20(a)² of the *Trade Marks Act*, no registration of a trade mark can prevent a person from making a *bona fide* use of his personal name. This argument also is not valid. There is, first of all, to my knowledge, no authority to the effect that a corporate name is a personal name. Furthermore, the ordinary meaning of both words together, "personal" and "name", is that of an individual person or self (*cf Shorter Oxford Dictionary* where "personal" is said to pertain to, to concern or to affect the individual person or self and where "name" is said to be "the particular combination of vocal sounds employed as the individual designation of a single person, animal, place or thing".)

I now come to defendant's third proposition which is based on s. 21 read with s. 17(2) of the *Trade Marks Act*³ which is that because of prior use in good faith of the trade mark *Fascination* by defendant or its authors in the Province of Quebec, this Court should, as it is entitled to do under s. 21(1), permit defendant the continued use of the confusing trade mark or trade name in a defined territorial area, *i.e.*, in the Province of Quebec, concurrently with the use of the registered trade mark or trade name subject to such terms as it deems just and with an adequate specified distinction from the registered trade mark.

Section 21, however, can only operate with respect to a registered trade mark which is entitled to the protection of subsec. (2) of s. 17 of the Act. This last subsection deals with trade marks which could have been, were it not for this section, declared invalid because of prior use. Under the *Unfair Competition Act*, the attack on the basis of prior use was available. Since the adoption of the *Trade Marks Act* (1953) such an attack is no longer possible "after the expiry of 5 years from the date of registration of a trade mark or from the date of the coming into force of the present Act, whichever is the later . . . unless it is established that the person who adopted the registered trade

La seconde proposition de la défenderesse est que son nom corporatif est réellement son nom personnel et qu'en vertu de l'article 20(a)² de la *Loi sur les marques de commerce*, l'enregistrement d'une marque de commerce ne peut empêcher une personne d'utiliser de bonne foi son nom. Cet argument aussi n'est pas valide. D'abord, il n'existe, à ma connaissance, aucune décision ou doctrine à l'effet qu'un nom corporatif est un nom personnel. De plus, les deux mots ensemble «personal» et «name» signifient un individu (*cf Shorter Oxford Dictionary* ou *personal* signifie affecter, concerner un individu et *name* signifie cette combinaison particulière de sons utilisés pour désigner un individu, une personne seule, un animal, endroit ou chose).

J'en arrive à la troisième proposition de la défenderesse fondée sur l'art. 21 reliée à l'art. 17(2) de la *Loi sur les marques de commerce*³ et qui est à l'effet que, parce qu'il y a eu usage antérieur de bonne foi de la marque de commerce *Fascination* par la défenderesse, ou ses auteurs, dans la province de Québec, cette Cour devrait, comme elle en a le droit en vertu de l'art. 21(1), permettre à la défenderesse de continuer à employer la marque de commerce ou le nom commercial dans une région définie, *i.e.*, dans la province de Québec simultanément avec l'emploi de la marque de commerce déposée sous réserve des conditions que la Cour estime justes avec une distinction suffisante et spécifiée d'avec la marque de commerce déposée.

L'article 21, cependant, ne peut être utilisé qu'en autant qu'il s'agisse d'une marque de commerce enregistrée qui a droit d'être protégée en vertu du paragraphe (2) de l'art. 17 de la loi. Ce paragraphe mentionne les marques de commerce qui auraient pu, sans cet alinéa, être déclarées invalides pour utilisation antérieure. Sous l'ancienne *Loi sur la concurrence déloyale*, il était possible d'attaquer une marque de commerce pour utilisation antérieure. Depuis la passage de la *Loi sur les marques de commerce*, 1953, aucune attaque n'est possible «après l'expiration de cinq ans à compter de la date d'enregistrement d'une marque de commerce ou à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi en prenant celle des deux dates qui est posté-

mark in Canada did so with knowledge of such previous use or making known”.

Section 21(1) indeed refers only to those registrations of trade marks entitled to the protection of subsec. (2) of s. 17 of the Act and in order to be able to avail oneself of the rights contained in s. 21(1), one must allege and prove whatever material facts are necessary to establish that the trade mark is one protected under the subsection as well as all material facts required under subsec. (1) of s. 21 to enable the Court to appreciate and determine whether it can give effect to the order sought. It is then, of course, also necessary to pray for the relief sought for, *i.e.*, a declaration such as this Court is authorized to issue under subsec. (1) of s. 21 of the Act.

It is clear here that such a course of action can be adopted only if the defendant is authorized to amend its pleadings as well as its prayer. Leave to amend at this stage of the proceedings, particularly when it is not asked for, should be given only if the Court is of the view that such amendments are necessary for the purpose of determining the real question or questions in controversy. I feel that we have here such a situation. Leave, however, to amend should be granted only on such terms as are just and plaintiff should be fully protected so far as discovery and preparation for trial are necessary to meet whatever new or amended allegations defendant may supply. Pursuant to Rule 119 of the Rules of this Court, defendant is therefore hereby authorized to make whatever amendments are required, such amendments to be made, however, within 15 days of the date of the present reasons for judgment, otherwise the defendant shall be precluded from doing so and plaintiff may apply for judgment. The defendant will also be required to pay all costs arising from the failure to plead properly in the first instance. I indeed feel that this is an instance where the infliction on plaintiff of the costs and pain of a new trial can be,

rieure à l'autre . . . à moins qu'il ne soit établi que la personne qui a adopté au Canada la marque de commerce déposée l'a fait alors qu'elle était au courant de cette utilisation ou révélation antérieure.»

L'article 21(1) traite seulement des enregistrements de marques de commerce qui ont droit à la protection du paragraphe (2) de l'art. 17, et pour se prévaloir des droits contenus à l'art. 21(1), l'on doit alléguer et prouver les faits importants ou essentiels nécessaires pour établir que la marque de commerce en est une protégée en vertu dudit paragraphe ainsi que tous les faits essentiels requis en vertu du paragraphe (1) de l'art. 21 afin de permettre à la Cour d'apprécier et de décider si elle peut décerner l'ordonnance demandée. Il faudra ensuite, évidemment, que la défenderesse demande, dans ses conclusions, le remède recherché, soit une déclaration telle que cette Cour est autorisée à faire en vertu du paragraphe (1) de l'art. 21 de la loi.

Il est clair ici qu'une telle procédure ne peut être adoptée que si l'on permet à la défenderesse d'amender ses plaidoiries écrites ainsi que ses conclusions. La permission d'amender à ce stage des procédures et dans un cas comme celui-ci, lorsque l'amendement n'est pas demandé, ne devra être autorisée que si la Cour est d'avis que ces amendements sont nécessaires dans le but de déterminer la véritable question, ou les véritables questions, en litige. Je crois qu'en l'occurrence, nous sommes en présence d'une telle situation. La permission d'amender dans un tel cas, cependant, ne devrait être accordée qu'aux conditions qui semblent justes et la demanderesse devrait être protégée en autant que son droit à la communication à l'examen au préalable et à la préparation à l'instruction est nécessaire pour répondre aux allégations nouvelles ou modifiées que la défenderesse pourra fournir. Conformément à la Règle 119 des Règles de cette Cour, permission sera par conséquent donnée à la défenderesse de faire les amendements qui s'imposent, ces amendements devant cependant être faits dans les 15 jours de la date de ces motifs de jugement sans quoi la défenderesse sera déchue de ce droit et la demanderesse pourra alors demander que jugement soit rendu. La

and should be, compensated adequately by taxable costs.

* * *

NOËL A.C.J. [June 24, 1971]—Subsequent to the reasons for judgment issued on May 7, 1971, and after the defendant had, by appropriate amendments, alleged certain facts essential to the recourses it intended to exercise, and after praying for the relief claimed, the parties came back before the Court where both presented arguments of law and fact. Furthermore, the defendant had to request in open court the permission to amend allegation 20 of its defence in order to enable it to meet with the requirements of s. 21(1) of the Act. This permission was granted under reserve of plaintiff's rights. This allegation, as amended, now reads as follows:

The defendant, or its predecessors or assigns, has used in good faith the trade mark *Fascination Lingerie* and *Lingerie Fascination* before the date of filing of the application for such registration by the plaintiff of this trade mark.

Plaintiff's counsel stated that he was prepared to continue arguing this case on the allegation as amended and on the evidence already produced in the file and the parties, by their counsel, submitted to the Court their respective views.

It is clear that notwithstanding the defendant's allegations, it is impossible to grant its request and give it the right to use the trade mark *Fascination* in the Province of Quebec where, according to an admission produced in the file on May 28, 1971, counsel for the plaintiff stated that

... the defendant has used in good faith in the province of Quebec the trade marks *Fascination Lingerie* and *Lingerie Fascination* before June 28, 1968, the date of registration by the plaintiff of the trade mark *Fascination* for use in respect of lingerie.

défenderesse devra aussi payer tous les frais et dépens encourus à cause du défaut de plaider correctement sur l'action originaire. Je crois qu'il s'agit ici d'un cas où le fait d'imposer à l'adversaire les frais et ennuis d'une nouvelle instruction comporte une injustice qui peut, et qui devra, être compensée par des frais taxables.

* * *

M. LE JUGE EN CHEF ADJOINT NOËL [le 24 juin 1971]—Subséquemment aux motifs du jugement rendu le 7 mai 1971, et après que la défenderesse eût, par des amendements appropriés, allégué certains faits essentiels aux recours qu'elle entendait exercer et conclu au remède demandé, les parties revinrent devant la Cour où, de part et d'autre, elles présentèrent des arguments de droit et de fait. De plus, la défenderesse dut, pour lui permettre de rencontrer certaines des exigences de l'art. 21(1) de la loi, demander en pleine séance la permission d'amender encore son plaidoyer à l'allégué 20, permission qui lui fut accordée sous réserve des droits de la demande. Cet allégué, amendé de la sorte, se lit maintenant comme suit:

La défenderesse ou ses auteurs ou ayants-droits, a employé de bonne foi la marque de commerce *Fascination Lingerie* et *Lingerie fascination* avant la production de la demande en vue de cet enregistrement par la demanderesse de cette marque de commerce.

La demanderesse, par son procureur, se déclara prête à continuer l'argumentation de la cause sur l'allégué, tel qu'amendé, et sur la preuve déjà produite au dossier et les parties, par leur procureur, soumirent ensuite à la Cour leurs points de vue respectifs.

Il me paraît clair que malgré les allégués de la défense, il m'est impossible d'acquiescer à la demande de la défenderesse et de lui donner le droit d'employer la marque de commerce *Fascination* dans la province de Québec où, selon une admission au dossier, produite le 28 mai 1971, les procureurs de la demanderesse déclarèrent que

[TRADUCTION]... la défenderesse a utilisé de bonne foi dans la province de Québec les marques de commerce *Fascination Lingerie* et *Lingerie fascination* avant le 28 juin 1968, date de l'enregistrement par la demanderesse de la marque de commerce *Fascination* pour utilisation avec Lingerie.

It appears to me that the procedure contained in s. 21(1) of the Act which permits, in certain cases, the use of two similar trade marks, in a certain area, with an adequate distinction, is possible only in the case of a registered trade mark of which the registration is entitled to the protection of subsec. (2) of s. 17 of the Act. A reference to subsec. (2) of s. 17 shows that they must be trade marks registered for more than five years and that the person who has adopted in Canada the registered trade mark, did not do so with knowledge of such previous use or making known of such trade mark. It, therefore, is clear that we cannot find here the conditions required to permit a restrictive use by the defendant of the trade mark *Fascination* as, in the first place, the proceedings were commenced before the expiry of five years from the date of its registration. Furthermore, there is no allegation and no proof that the plaintiff registered its trade mark with the knowledge of such previous use or making known of such trade mark. It is useful to point out here that the procedure contained in s. 21(1) only applies exceptionally as it has the effect of allowing the use of two similar trade marks in the same area and in association with similar wares which, of course, is contrary to the principles of the *Trade Marks Act*. It therefore follows that this article can be taken advantage of only if one conforms with all its requirements.

Counsel for the defendant still submits, however, that his client has the right to this restrictive use to an area on the principle, he says, that "he who can ask for more, can ask for less" and he refers first to the right, that his client may have under s. 17(1) of the Act, to request that within five years of the registration of a trade mark, plaintiff's said trade mark be declared invalid on the ground that it was previously used or made known by a person other than the applicant for such registration or his predecessor in title.

Il me paraît d'abord que la procédure de l'art. 21(1) de la loi qui permet dans certains cas l'emploi de deux marques de commerce semblables dans une région donnée, avec une distinction suffisante, n'est possible que dans le cas d'une marque de commerce déposée dont l'enregistrement est protégé aux termes du paragraphe (2) de l'art. 17. Or, si l'on se réfère au paragraphe (2) de l'art. 17, l'on voit qu'il ne peut s'agir que de marques de commerce enregistrées depuis au-delà de cinq ans et que la personne qui a adopté au Canada la marque de commerce déposée, ne l'a pas fait alors qu'elle était au courant de l'utilisation ou de la révélation antérieure de cette marque de commerce. Il est clair que l'on ne trouve pas ici les conditions voulues pour permettre à la défenderesse l'utilisation restreinte de la marque de commerce *Fascination* puisque d'abord il s'agit de procédures ouvertes avant l'expiration des cinq ans de la date de son enregistrement et ensuite il n'y a aucun allégué ou aucune preuve que la demanderesse ait enregistré sa marque de commerce alors qu'elle était au courant de l'utilisation ou de la révélation antérieure de ladite marque de commerce. Il est utile de signaler ici que la procédure prévue à l'art. 21(1) ne s'applique qu'exceptionnellement puisqu'elle a pour effet de permettre l'emploi de deux marques semblables dans la même région et ceci en liaison avec des produits semblables, ce qui est évidemment contraire aux principes de la *Loi sur les marques de commerce*. Il s'ensuit donc que l'on ne peut se réclamer de cet article que si l'on se conforme à toutes les exigences qui y sont contenues.

Le procureur de la défenderesse soutient, cependant, que sa cliente a quand même le droit d'obtenir cette utilisation restreinte à une région en vertu du principe, dit-il, que «qui peut demander plus, peut demander moins» et il se réfère ici au droit que pourrait avoir sa cliente en vertu de l'art. 17(1) de la loi, de demander, dans les cinq ans de la date de l'enregistrement d'une marque de commerce, l'annulation de la marque de commerce enregistrée de la demanderesse, pour avoir été utilisée ou révélée antérieurement par une personne autre que l'auteur de la demande d'enregistrement ou son prédécesseur en titre.

I am afraid that I cannot accept this point of view. We are indeed dealing here with a statute and, therefore, the only recourses available are those prescribed by the Act. As the defendant has chosen in his proceedings to claim under s. 21(1) and s. 17(2) whatever rights he has must be determined under these sections. There are, however, other obstacles which prevent the defendant from obtaining the remedy prayed for under s. 21(1) of the Act. It is only in the case where "one of the parties to the proceedings" has used the trade mark in Canada before the date of filing of the application for such registration, that such a party, and that party only, can take advantage of the remedy contained in s. 21(1). (The use before the date of the filing and not of the registration comes from the fact that under s. 16 of the Act, the ultimate date to establish prior use is the date of filing of the application). In the present case, however, the evidence discloses not only that the defendant did not use the trade mark before the application for registration, but also that neither the predecessors of the defendant, nor Bagdoo, nor the firm name, nor even the defendant, had done so. As a matter of fact, the first use of the bags, on which the word *Fascination* appears, was on March 15, 1968, *i.e.*, after the application for registration of the trade mark which took place on January 25, 1967. Mr. Lapierre admits that the plaintiff used the trade mark only after the month of April 1967.

The defendant had the burden of establishing that it had a right to take advantage of s. 21(1) and, unfortunately, it has not been able to do so. I have no alternative, under the circumstances, but to reject defendant's defence as the latter, for reasons which I do not have to appreciate, decided not to attack the validity of the registration of the plaintiff's trade mark. I really have no choice. I do so, however, with regret, as the judgment rendered in this case will surely affect the activities of the defendant and require it to cease using the trade mark *Fascination*.

Il m'est impossible d'accepter ce point de vue. Nous sommes ici, en effet, en matière statutaire et dans ce domaine, l'on ne peut exercer que les recours prescrits par la loi. La défenderesse ayant choisi dans ses procédures de se réclamer de l'art. 21(1) et de l'art. 17(2), c'est sur ces articles seulement que ses droits doivent être déterminés. Il y a, cependant, d'autres obstacles à l'obtention, par la défenderesse, du remède demandé en vertu de l'art. 21(1) de la loi. En effet, ce n'est que dans le cas où «l'une des parties aux procédures» a employé la marque de commerce au Canada avant la date de la production de la demande en vue de l'enregistrement de la marque de commerce déposée que cette partie seulement peut se prévaloir du remède contenu à l'art. 21(1). (L'emploi avant la date de la demande et non de l'enregistrement découle du fait qu'en vertu de l'art. 16 de la loi, la date ultime pour établir l'utilisation antérieure est la date de la production de la demande). Or, ici la preuve a révélé non seulement que la défenderesse n'avait pas utilisé la marque de commerce avant la demande d'enregistrement, mais aussi que ni les prédécesseurs de la défenderesse, Bagdoo, ni la raison sociale, ni, enfin la défenderesse elle-même, ne l'a utilisée. En effet, la première utilisation des sacs sur lesquels le mot *Fascination* apparaît est en date du 15 mars 1968, soit après la demande d'enregistrement de la marque de commerce, qui eut lieu le 25 janvier 1967. M. Lapierre, d'ailleurs, admet que la demanderesse n'utilisa la marque de commerce qu'après le mois d'avril 1967.

Il appartenait à la défenderesse d'établir qu'elle avait le droit de se prévaloir de l'art. 21(1) et, malheureusement, elle n'a pas réussi à le faire. Il ne me reste, dans les circonstances, qu'à rejeter le plaidoyer de la défenderesse, car celle-ci, pour des raisons que je n'ai pas à apprécier, n'a pas cru bon d'attaquer la validité de l'enregistrement de la marque de commerce de la demanderesse. Je n'ai vraiment pas le choix. Je le fais, cependant, avec beaucoup de regret puisque le jugement rendu dans cette cause affectera sûrement les activités de la défenderesse et exigera la cessation de l'emploi de la marque de commerce *Fascination* de la demanderesse par la défenderesse.

Plaintiff's action is therefore maintained and an injunction shall therefore be issued restraining the defendant, its directors, officers, agents and employees, from further infringing plaintiff's trade mark registration No. 157,447 by using the word *Fascination* in association with the sale, distribution and advertisement of lingerie. This injunction, however, will become effective only within six months of the formal judgment to be rendered in this case, in order to give defendant the necessary time to effect whatever changes and modifications are necessary and enable it thereby to conform to the present injunction.

The plaintiff may prepare an order in conformity with this decision which it shall, however, submit to the defendant. If the defendant does not accept the draft order as proposed, the parties may present themselves before the Court in order to cause its terms to be determined. Plaintiff will be entitled to taxed costs including whatever costs were caused by the amendments of the defendant effected after trial.

¹ See also *Acme Vacuum Cleaner Co. v. Acme Vacuum Cleaner Co.*, 11 Fox C.P.C. 167.

² 20. The right of the owner of a registered trade mark to its exclusive use shall be deemed to be infringed by a person not entitled to its use under this Act who sells, distributes or advertises wares or services in association with a confusing trade mark or trade name, but no registration of a trade mark prevents a person from making

(a) any *bona fide* use of his personal name as a trade name, or

³ 21. (1) Where, in any proceedings respecting a registered trade mark of which the registration is entitled to the protection of subsection (2) of section 17, it is made to appear to the Exchequer Court of Canada that one of the parties to the proceedings, other than the registered owner of the trade mark, had in good faith used a confusing trade mark or trade name in Canada before the date of filing of the application for such registration, and the Court considers that it is not contrary to the public interest that the continued use of the confusing trade mark or trade name should be permitted in a defined territorial area concurrently with the use of the registered trade mark, it may, subject to such terms as it deems just, order that such other party may continue to use the confusing trade mark or trade name

L'action de la demanderesse est, par conséquent, maintenue et une injonction sera, par conséquent, décernée défendant à la défenderesse, ses directeurs, officiers, serviteurs, agents ou employés, de cesser de violer la marque de commerce déposée sous le numéro 157,447 de la demanderesse, en utilisant la marque de commerce *Fascination* en liaison avec la vente, la distribution ou l'annonce de produits de lingerie. Cette injonction, cependant, ne prendra effet que dans les six mois de la date du jugement formel décerné dans cette cause afin de donner à la défenderesse le temps nécessaire pour effectuer les changements et modifications qui s'imposent et lui permettre ainsi de se conformer à la présente injonction.

La demanderesse pourra préparer une ordonnance conforme à cette décision, qu'elle devra cependant soumettre à la défenderesse. Si la défenderesse n'accepte pas le projet d'ordonnance ainsi proposé, les parties pourront se présenter devant la Cour pour que ses termes en soient arrêtés. La demanderesse aura droit à ses dépens taxés et il faudra tenir compte des faux frais occasionnés par les amendements de la défenderesse effectués après l'enquête.

¹ Voir aussi *Acme Vacuum Cleaner Co. v. Acme Vacuum Cleaner Co.*, 11 Fox C.P.C. 167.

² 20. Le droit du propriétaire d'une marque de commerce déposée à l'emploi exclusif de cette dernière est censé violé par une personne non admise à l'employer selon la présente loi et qui vend, distribue ou annonce des marchandises ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion; mais aucun enregistrement d'une marque de commerce ne doit empêcher une personne

a) d'utiliser de bonne foi son nom personnel comme nom commercial, ni

³ 21. (1) Si, dans des procédures relatives à une marque de commerce déposée dont l'enregistrement est protégé aux termes du paragraphe (2) de l'article 17, il est démontré à la Cour de l'Échiquier du Canada que l'une des parties aux procédures, autre que le propriétaire inscrit de la marque de commerce, avait de bonne foi employé au Canada une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion, avant la date de la production de la demande en vue de cet enregistrement, et si la cour considère qu'il n'est pas contraire à l'intérêt public que l'emploi continu de la marque de commerce ou du nom commercial créant de la confusion soit permis dans une région territoriale définie simultanément avec l'emploi de la marque de commerce déposée, elle peut, sous réserve des conditions qu'elle estime justes, ordonner que cette autre partie puisse conti-

within such area with an adequate specified distinction from the registered trade mark.

17. (2) In proceedings commenced after the expiry of five years from the date of registration of a trade mark or from the date of the coming into force of this Act, whichever is the later, no registration shall be expunged or amended or held invalid on the ground of the previous use or making known referred to in subsection (1), unless it is established that the person who adopted the registered trade mark in Canada did so with knowledge of such previous use or making known.

nuer à employer la marque de commerce ou le nom commercial créant de la confusion, dans cette région, avec une distinction suffisante et spécifiée d'avec la marque de commerce déposée.

17. (2) Dans des procédures ouvertes après l'expiration de cinq ans à compter de la date d'enregistrement d'une marque de commerce ou à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, en prenant celle des deux dates qui est postérieure à l'autre, aucun enregistrement ne doit être rayé, modifié ou jugé invalide pour le motif de l'utilisation ou révélation antérieure que mentionne le paragraphe (1), à moins qu'il ne soit établi que la personne qui a adopté au Canada la marque de commerce déposée l'a fait alors qu'elle était au courant de cette utilisation ou révélation antérieure.