

T-606-87

T-606-87

Cartier, Incorporated, Les Must de Cartier Canada Inc. (Plaintiffs)

Cartier, Incorporated, Les Must de Cartier Canada Inc. (demanderesses)

v.

a c.

John Doe and Jane Doe and other Persons Unknown to the Plaintiffs Who Sell Counterfeit Watches On the Street in Toronto, Ontario and Martin Herson (Defendants)

John Doe et Jane Doe et d'autres personnes, inconnues des demanderesses, qui vendent des montres contrefaites dans la rue, à Toronto (Ontario), et Martin Herson (défendeurs)

INDEXED AS: *CARTIER, INC. v. DOE (T.D.)*

RÉPERTORIÉ: *CARTIER, INC. c. DOE (1^{re} INST.)*

Trial Division, Pinard J.—Ottawa, January 11 and February 6, 1990.

Section de première instance, juge Pinard—Ottawa, 11 janvier et 6 février 1990.

Trade marks — Infringement — Application by M.N.R. to rescind ex parte order prohibiting importation of counterfeit watches — Trade Marks Act, s. 52(4) permitting prohibition of future importation where court finding illegal importation in action — Final determination, explicitly stated, required — Although trade mark infringement action commenced, no final determination — Application allowed.

Marques de commerce — Contrefaçon — Requête du M.R.N. visant à obtenir une ordonnance annulant l'ordonnance ex parte qui prohibait l'importation de montres contrefaites — L'art. 52(4) de la Loi sur les marques de commerce permet de prohiber l'importation future de marchandises lorsque la cour trouve que cette importation est illégale — Il faut que cette conclusion soit un prononcé final et qu'elle soit énoncée explicitement — Même si une action en usurpation de marque de commerce a été intentée, aucune décision finale n'a été rendue — Requête accueillie.

Construction of statutes — Trade Marks Act, s. 52(4) permitting prohibition of future importation where court finding importation illegal in action — Required prior finding final determination of illegality, and must be explicitly stated — Such determination adjudication of issue on merits at trial — Interpretation more consistent with English text referring to "in such action" than with French text referring to "au cours d'une pareille action".

Interprétation des lois — L'art. 52(4) de la Loi sur les marques de commerce permet de prohiber l'importation future de marchandises lorsque, dans une action, la cour trouve que l'importation est illégale — Il faut une conclusion antérieure d'illégalité qui soit un prononcé final et qui soit énoncée explicitement — Une telle décision doit porter sur le fond du litige — Cette interprétation correspond mieux au libellé anglais qui mentionne «in such action» qu'au libellé français qui porte «au cours d'une pareille action».

Customs and excise — Customs Tariff — Application by M.N.R. to rescind ex parte order made under Trade Marks Act, s. 52(4), Tariff, s. 114 and Schedule VII prohibiting importation of counterfeit watches — Pre-condition of Act, s. 52(4) not met — Application allowed.

Douanes et accise — Tarif des douanes — Requête du M.R.N. visant à obtenir l'annulation d'une ordonnance ex parte, rendue en vertu de l'art. 52(4) de la Loi sur les marques de commerce, de l'art. 114 du Tarif des douanes et de l'annexe VII, prohibant l'importation de montres contrefaites — La condition préalable à l'art. 52(4) n'a pas été satisfaite — Requête accueillie.

This was a motion by the Minister of National Revenue for an order rescinding an *ex parte* order prohibiting importation of counterfeit watches and ordering the immediate detention of such goods. The statement of claim alleges trade mark infringement. The plaintiffs seek to prevent the importation, distribution and sale of counterfeit Cartier watches. They assert that it is nearly impossible to obtain final judgment on the merits in such cases. The order was made pursuant to subsection 52(4) of the *Trade Marks Act*, which empowers the court to prohibit the future importation of wares where it finds illegal importation in an action, and to the *Customs Tariff*, section 114 and Schedule VII.

Il s'agit d'une requête du ministre du Revenu national visant à obtenir une ordonnance annulant l'ordonnance *ex parte* qui prohibait l'importation de montres contrefaites et ordonnait la saisie immédiate de ces marchandises. Dans leur déclaration, les demanderesses allèguent qu'il y a usurpation de leur marque de commerce. Elles cherchent à empêcher l'importation, la distribution et la vente de montres Cartier contrefaites. Elles font valoir qu'il est pratiquement impossible d'obtenir un jugement définitif sur le fond du litige dans des affaires de cette nature. L'ordonnance a été rendue sous le régime du paragraphe 52(4) de la *Loi sur les marques de commerce*, qui habilite la Cour à prohiber l'importation future de marchandises lorsque, dans une action, elle trouve que cette importation est illégale, de même que sous le régime de l'article 114 du *Tarif des douanes* et de l'annexe VII.

Held, the motion should be allowed.

Jugement: la requête devrait être accueillie.

Before an order prohibiting future importation under subsection 52(4) can be made, an action involving the determination of the legality of the importation or distribution of the wares must have been commenced, and the Court must have found that the importation is, or the distribution would be, contrary to the *Trade Marks Act*. Although an action had been commenced, no such finding had yet been made. The required prior finding must be a final determination of the subject-matter complained of and it must be explicitly stated. Such determination can only mean an adjudication of the merits at trial. Such an interpretation is more consistent with the English text of subsection 52(4), which refers to "in such action", than with the French text which refers to "au cours d'une pareille action". In the context of the entire section, however, the English version best reflects the legislator's intent. While it may be extremely difficult for the plaintiffs to obtain the specific remedy referred to in subsection 52(4) against unknown defendants, the Court cannot rewrite the law.

Avant que la Cour puisse rendre une ordonnance prohibant l'importation future sous le régime du paragraphe 52(4), une action visant à déterminer la légalité de l'importation ou de la distribution des marchandises doit avoir été intentée, et la Cour doit avoir conclu que l'importation est contraire à la *Loi sur les marques de commerce* ou que la distribution y serait contraire. Même si une action a été intentée, la Cour ne semble pas avoir encore exprimé une telle conclusion. La conclusion antérieure doit être un prononcé final sur la question en cause et elle doit être énoncée explicitement. Une telle décision ne peut que porter sur le fond du litige. Une telle interprétation correspond mieux au libellé de la version anglaise du paragraphe 52(4), qui mentionne l'expression «in such action», qu'au libellé de la version française qui porte «au cours d'une pareille action». Toutefois, dans le contexte global de l'article, le libellé de la version anglaise reflète mieux l'intention du législateur. Même si, dans l'action intentée contre des défendeurs inconnus, il peut être extrêmement difficile pour les demanderesse d'obtenir le redressement précis prévu au paragraphe 52(4), la Cour ne peut modifier la loi.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Customs Tariff, R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 41, s. 114, Schedule VII, Code 9967.
Customs Tariff, R.S.C. 1970.
Federal Court Rules, C.R.C., c. 663, R. 330(a).
Trade-marks Act, R.S.C., 1985, c. T-13, s. 52.
Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, s. 52.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

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; 2 C.P.R. (2d) 227 (Ex. Ct.); *Montres Rolex S.A. v. M.N.R.*, [1988] 2 F.C. 39; (1987), C.E.R. 309; 17 C.P.R. (3d) 507 (T.D.).

REFERRED TO:

May and Baker (Canada) Ltd. v. The Oak, [1979] 1 F.C. 401; (1978), 89 D.L.R. (3d) 692; 22 N.R. 214 (C.A.); *Bunker Ramo Corp. v. TRW Inc.*, [1980] 2 F.C. 488; (1980), 17 C.P.C. 55; 47 C.P.R. (2d) 159 (T.D.); *Parnassis Shipping Co. v. The Mary K*, T-4151-80, Jerome A.C.J., judgment dated 17/12/80, F.C.T.D., not reported; *Montres Rolex S.A. v. Lifestyles Imports Inc.* (1988), 23 C.P.R. (3d) 436 (F.C.T.D.); *Guccio Gucci S.p.A. v. Cebuchier* (1988), 22 C.I.P.R. 254; 23 C.P.R. (3d) 427; 25 F.T.R. 235 (F.C.T.D.).

COUNSEL:

Christopher J. Kvas for plaintiffs.
 No one appearing for defendants.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), chap. T-13, art. 52.
Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, chap. T-10, art. 52.
Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règle 330a).
Tarif des douanes, L.R.C. (1985) (3^e suppl.), chap. 41, art. 114, annexe VII, code 9967.
Tarif des douanes, S.R.C. 1970.

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

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; 2 C.P.R. (2d) 227 (C. de l'É.); *Montres Rolex S.A. c. M.R.N.*, [1988] 2 C.F. 39; (1987), C.E.R. 309; 17 C.P.R. (3d) 507 (1^{re} inst.).

DÉCISIONS CITÉES:

May and Baker (Canada) Ltée c. L'Oak, [1979] 1 C.F. 401; (1978), 89 D.L.R. (3d) 692; 22 N.R. 214 (C.A.); *Bunker Ramo Corp. c. TRW Inc.*, [1980] 2 C.F. 488; (1980), 17 C.P.C. 55; 47 C.P.R. (2d) 159 (1^{re} inst.); *Parnassis Shipping Co. c. Le Mary K*, T-4151-80, juge en chef adjoint Jerome, jugement en date du 17-12-80, C.F. 1^{re} inst., non publié; *Montres Rolex S.A. c. Lifestyles Imports Inc.* (1988), 23 C.P.R. (3d) 436 (C.F. 1^{re} inst.); *Guccio Gucci S.p.A. c. Cebuchier* (1988), 22 C.I.P.R. 254; 23 C.P.R. (3d) 427; 25 F.T.R. 235 (C.F. 1^{re} inst.).

AVOCATS:

Christopher J. Kvas pour les demanderesse.
 Personne n'a comparu pour les défendeurs.

Alain Préfontaine for Minister of National Revenue.

Alain Préfontaine pour le ministre du Revenu national.

SOLICITORS:

Rogers, Bereskin & Parr, Toronto, for plaintiffs.
Deputy Attorney General of Canada for Minister of National Revenue.

PROCUREURS:

Rogers, Bereskin & Parr, Toronto, pour les demandereses.
Le sous-procureur général du Canada pour le ministre du Revenu national.

The following are the reasons for order rendered in English by

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

PINARD J.: This is a motion by the Minister of National Revenue for an order rescinding an *ex parte* order of this Court made on July 13, 1987.

LE JUGE PINARD: Il s'agit d'une requête du ministre du Revenu national visant à obtenir une ordonnance annulant l'ordonnance *ex parte* rendue par cette Cour le 13 juillet 1987.

On March 20, 1987, the plaintiffs filed a statement of claim against the defendants alleging infringements of their trade mark. The plaintiffs seek to prevent the importation, distribution, sale, etc., of counterfeit Cartier watches. Several interlocutory orders which prohibit such activities have been issued and renewed by the Court. On July 13, 1987, Mr. Justice Teitelbaum issued an *ex parte* order, which prohibited importation of counterfeit watches and ordered employees of the Department of National Revenue to immediately detain such goods. The order reads:

Le 20 mars 1987, les demandereses ont déposé une déclaration dans laquelle elles poursuivent les défendeurs pour usurpation de leur marque de commerce. Les demandereses cherchent à empêcher l'importation, la distribution, la vente, etc., de montres Cartier contrefaites. Plusieurs ordonnances interlocutoires prohibant ces activités ont été rendues et renouvelées par la Cour. Le 13 juillet 1987, le juge Teitelbaum a rendu une ordonnance *ex parte* qui prohibait l'importation de montres contrefaites et qui ordonnait aux employés du ministère du Revenu national de retenir immédiatement ces marchandises. Voici le libellé de l'ordonnance:

ORDER

ORDONNANCE

UPON the *ex parte* application of counsel for the Plaintiffs for an Order extending the Orders previously granted in this action to include further relief against importation;

APRÈS AVOIR examiné la demande *ex parte* présentée par l'avocat des demandereses et visant à étendre la portée des ordonnances accordées antérieurement dans la présente action de façon à inclure des mesures supplémentaires pour empêcher l'importation;

UPON hearing the submissions of counsel for the Plaintiffs, and reading the affidavits filed in this action;

APRÈS AVOIR entendu les observations de l'avocat des demandereses, et lu les affidavits déposés dans la présente action;

The Plaintiffs having undertaken to abide by any Order this court should make for damages arising from the enforcement of this Order, and

Et compte tenu de l'engagement des demandereses à respecter toute ordonnance que cette Cour peut rendre à l'égard des dommages découlant de l'application de la présente ordonnance, comme

a) the Plaintiffs having paid into Court \$20,000 in the form of a bond as security for any such damages suffered by the defendants as a result of the Orders previously granted in this action, and

a) du fait que les demandereses ont consigné à la Cour la somme de 20 000 \$ sous la forme d'une obligation en garantie destinée à répondre de tous dommages subis par les défendeurs en raison des ordonnances rendues antérieurement dans la présente action, et

b) the Plaintiffs having undertaken to pay into Court, and which payment must be made within 10 days of the date of this Order, an additional \$30,000 in cash or in the form of a

b) de l'engagement des demandereses à consigner à la Cour, dans les 10 jours de la date de la présente ordonnance, une somme supplémentaire de 30 000 \$ en espèces ou sous la

bond or in the form of a rider on the bond previously filed with the Court as security for any damages suffered by the Defendants as a result of this Order;

THIS COURT ORDERS THAT:

1. The importation by anyone of more than ten watches bearing any of the Trade Marks CARTIER, MUST, MUST DE CARTIER or LES MUST DE CARTIER and declared to be replica, copy, imitation or counterfeit watches is hereby prohibited pursuant to Section 52 of the Trade Marks Act.
2. Any officer or inspector of the Department of National Revenue, Customs & Excise, before whom the watches referred to in paragraph 1 of this Order are declared for importation into Canada, shall immediately detain the watches pursuant to the Customs Tariff Act, Section 14, Section C.
3. At any time that this Order is enforced, the person from whom the watches are seized shall be told that he or she may appeal the detention of the watches under Sections 58-63 of The Customs Act or apply to this Court for the return of any watches seized.
4. Any individual who legitimately imports into Canada any watches and whose watches are detained pursuant to this Order may, on twenty four hours notice to the solicitors for the Plaintiffs, together with service on the solicitors for the Plaintiffs of any supporting material, apply to this Court for the return of any watches detained.
5. There shall be no costs of this motion.

[signed by Teitelbaum J.]

A clerical error in the order was noted and a revised draft of the order was made: the words "Customs Tariff Act, Section 14, Section C" in paragraph 2 of the Order now reads: "Customs Tariff Act, Section 14, Schedule C". At the hearing before me, however, counsel agreed that the order, at the time it was made, ought to have referred to "Customs Tariff, Section 37, Schedule IV".

Considering the new Revised Statutes that were enacted in 1988, in which the relevant provisions have not been changed, the proper citations are now: *Customs Tariff*, R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 41, s. 114; and the Schedule is *Customs Tariff*, S.C. 1987, c. 49, Schedule VII, Code 9967.

The Minister of National Revenue seeks now to rescind the order above, based mainly on Federal Court Rule 330(a) [*Federal Court Rules*, C.R.C., c. 663]; *Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13, s. 52; *Customs Tariff* and Schedule, cited above.

forme d'une obligation ou d'un avenant à l'obligation antérieurement déposée devant la Cour en garantie destinée à répondre de tous dommages que les défendeurs peuvent subir en raison de la présente ordonnance;

a CETTE COUR ORDONNE QUE:

1. L'importation par quiconque de plus de 10 montres portant l'une ou l'autre des marques de commerce CARTIER, MUST, MUST DE CARTIER ou LES MUST DE CARTIER et déclarées être des répliques, des copies, des imitations ou des contrefaçons, est par les présentes prohibée sous le régime de l'article 52 de la Loi sur les marques de commerce.
2. Tout fonctionnaire ou inspecteur du ministère du Revenu national (Douanes et accise) qui reçoit une déclaration d'importation au Canada des montres décrites au paragraphe 1 de la présente ordonnance doit immédiatement retenir les montres conformément au Tarif des douanes, article 14, article C.
3. Chaque fois que cette ordonnance est appliquée, la personne dont les montres sont saisies doit être avisée qu'elle peut interjeter appel de la saisie des montres en invoquant les articles 58 à 63 de la Loi sur les douanes ou demander à cette Cour d'ordonner la restitution des montres saisies.
4. Toute personne qui importe légalement des montres au Canada et dont les montres sont retenues en application de la présente ordonnance peut, en donnant un avis de 24 heures aux avocats des demandereses, de même qu'en leur signifiant toute pièce justificative, demander à cette Cour d'ordonner la restitution des montres retenues.
5. Il n'y aura aucuns dépens.

[signé par le juge Teitelbaum.]

Une version révisée de l'ordonnance a été établie pour corriger une erreur d'écriture: les mots «Tarif des douanes, article 14, article C» du paragraphe 2 de l'ordonnance ont été remplacés par le libellé suivant: «Tarif des douanes, article 14, liste C». Toutefois, au cours de l'audience devant moi, l'avocat a convenu que l'ordonnance, lorsqu'elle a été rendue, aurait dû mentionner: «Tarif des douanes, article 37, annexe IV».

Compte tenu des nouvelles lois révisées adoptées en 1988, dans lesquelles les dispositions pertinentes n'ont pas changé, les citations devraient être ainsi désignées aujourd'hui: *Tarif des douanes*, L.R.C. (1985) (3^e suppl.), chap. 41, art. 114; et l'annexe, *Tarif des douanes*, L.C. 1987, chap. 49, annexe VII, code 9967.

Le ministre du Revenu national cherche maintenant à faire annuler l'ordonnance susmentionnée, en se fondant principalement sur la Règle 330a) de la Cour fédérale [*Règles de la Cour fédérale*, chap. 663], sur l'article 52 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), chap. T-13, de même que sur le *Tarif des douanes* et l'annexe susmentionnés.

The plaintiffs have supplied the affidavit of Ivor R. Elrifi in reply to the Minister's motion. In it, the deponent discusses similar cases, involving *Montres Rolex S.A. v. Lifestyles Imports Inc.* (1988), 23 C.P.R. (3d) 436 (F.C.T.D.); *Guccio Gucci S.p.A. v. Cebuchier* (1988), 22 C.I.P.R. 254 (F.C.T.D.). The main point contained in the affidavit is that it is nearly impossible to get a final judgment on the merits in cases such as this. At the hearing before me, counsel for the plaintiffs submitted that in any event a prior finding such as that required by subsection 52(4) of the *Trade Marks Act* needs not be a final judgment on the merits in the plaintiffs' action. Counsel added that even though such a prior finding here is not explicit, it must be inferred from the order of Teitelbaum J. itself and also from all the other previous interlocutory orders in this case.

At this stage, it is appropriate to recall some of the main principles that are involved in the consideration of an application to rescind an *ex parte* order of the Court:

—*Ex parte* orders are extraordinary in nature and should have a limited life, sufficient only to protect those evidently about to suffer irreversible harm, until such time as the parties can be brought to Court (see *Parnassis Shipping Co. v. The Mary K*, T-4151-80, December 17, 1980).

—The Court has inherent jurisdiction, when an *ex parte* order is involved, to set it aside as of the time the order to rescind is sought. The Court may also grant ancillary relief, to restore the person affected to the position he was in before the *ex parte* order was issued (see *May and Baker (Canada) Ltd. v. The Oak*, [1979] 1 F.C. 401 (C.A.)).

—The power under Rule 330 to rescind an *ex parte* order is discretionary. The onus is on the party seeking to rescind to establish it is proper to rescind the order (see *Bunker Ramo Corp. v. TRW Inc.*, [1980] 2 F.C. 488 (T.D.)).

Les demandresses ont produit l'affidavit d'Ivor R. Elrifi en réponse à la requête du ministre. Le déposant y étudie des affaires semblables, notamment *Montres Rolex S.A. c. Lifestyles Imports Inc.* (1988), 23 C.P.R. (3d) 436 (C.F. 1^{re} inst.); *Guccio Gucci S.p.A. c. Cebuchier* (1988), 22 C.I.P.R. 254 (C.F. 1^{re} inst.). L'argument principal présenté dans l'affidavit est qu'il est pratiquement impossible d'obtenir un jugement définitif sur le fond du litige dans des affaires de cette nature. Lors de l'audience, l'avocat des demandresses a fait valoir que de toute façon il n'est pas nécessaire qu'une conclusion antérieure, comme celle que prévoit le paragraphe 52(4) de la *Loi sur les marques de commerce*, soit un jugement définitif sur le fond de l'action des demandresses. L'avocat a ajouté que même si en l'espèce une telle conclusion antérieure n'est pas explicite, elle ressort nécessairement de l'ordonnance même du juge Teitelbaum comme de toutes les autres ordonnances interlocutoires antérieures rendues dans la présente action.

Il y a lieu de rappeler ici certains des principes fondamentaux applicables lorsqu'il s'agit d'étudier une demande d'annulation d'une ordonnance *ex parte* rendue par la Cour:

—Les ordonnances *ex parte* sont des mesures extraordinaires dont la durée devrait être limitée et qui ne visent qu'à protéger les personnes manifestement susceptibles de subir un préjudice irréparable, jusqu'à ce que les parties puissent comparaître en cour (voir *Parnassis Shipping Co. c. Le Mary K*, n° du greffe T-4151-80, le 17 décembre 1980).

—Lorsqu'il s'agit d'une ordonnance *ex parte*, la Cour est naturellement compétente pour l'annuler à compter du jour où l'annulation est demandée. La Cour peut également rendre une ordonnance corrélative pour remettre la partie lésée dans l'état où elle était avant que ne soit rendue l'ordonnance *ex parte* (voir *May and Baker (Canada) Ltée c. L'Oak*, [1979] 1 C.F. 401 (C.A.)).

—Le pouvoir d'annuler une ordonnance *ex parte* prévu à la Règle 330 est un pouvoir discrétionnaire. La partie qui soumet une requête à cette fin a la charge d'établir qu'elle devrait être annulée (voir *Bunker Ramo Corp. c. TRW Inc.*, [1980] 2 C.F. 488 (1^{re} inst.)).

In the present case, section 52 of the *Trade Marks Act* is crucial. At the time the disputed order was made [R.S.C. 1970, c. T-10], the section stated:

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 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.

(2) Before an order is made under subsection (1), the plaintiff or petitioner shall be required to furnish security, in such amount as the court may fix, to answer any damages that may by reason of the order be sustained by the owner or consignee of the wares and for any amount that may become chargeable against the wares while they remain in custody under the order.

(3) Where, by the judgment in any such action finally determining the legality of the importation or distribution of the wares, their importation or distribution is forbidden, either absolutely or on condition, any lien for charges against them that arose prior to the date of an order made under this section has effect only so far as may be consistent with the due execution of the judgment.

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

(5) Any order under subsection (1) may be made on the application of any person interested either in an action or otherwise and either on notice or *ex parte*.

The key in the *Customs Tariff* is in section 114 and Schedule VII, (formerly section 37 and Schedule IV) which prohibit under Code 9967 the importation of goods "the importation of which is prohibited by an order under section 52 of the *Trade Marks Act*". These are set out below:

PROHIBITED GOODS

114. The importation into Canada of any goods enumerated or referred to in Schedule VII is prohibited.

En l'espèce, les dispositions de l'article 52 de la *Loi sur les marques de commerce* sont pertinentes. Lorsque l'ordonnance en cause a été rendue, cet article était libellé comme suit [S.R.C. 1970, chap. T-10]:

52. (1) Lorsqu'il est démontré à une cour compétente 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, la cour peut rendre une ordonnance décrétant la garde 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.

(2) Avant que soit rendue une ordonnance sous le régime du paragraphe (1), le demandeur ou pétitionnaire doit être requis de fournir une garantie, au montant que fixe la cour, destinée à répondre de tous dommages que le propriétaire ou consignataire des marchandises peut subir en raison de l'ordonnance, et couvrant tout montant susceptible de devenir imputable aux marchandises pendant qu'elles demeurent sous garde selon l'ordonnance.

(3) Lorsque, aux termes du jugement dans toute semblable action déterminant de façon définitive la légalité de l'importation ou de la distribution des marchandises, l'importation ou distribution en est interdite soit absolument, soit de façon conditionnelle, un privilège couvrant des charges contre ces marchandises ayant pris naissance avant la date d'une ordonnance rendue sous le régime du présent article n'a d'effet que dans la mesure compatible avec la fidèle exécution du jugement.

(4) Lorsque, au cours d'une pareille action, la cour trouve que cette importation est contraire à la présente loi, ou que cette distribution serait contraire à la présente loi, elle 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.

(5) Une ordonnance prévue au paragraphe (1) peut être rendue à la demande de toute personne intéressée soit dans une action ou autrement, et soit sur avis ou *ex parte*.

Les dispositions pertinentes du *Tarif des douanes* se trouvent à l'article 114 et à l'annexe VII (autrefois l'article 37 et l'annexe IV), qui interdisent, sous le code 9967, l'importation de produits «dont l'importation a été interdite par un décret pris en vertu de l'article 52 de la *Loi sur les marques de commerce*». En voici le libellé:

MARCHANDISES PROHIBÉES

114. L'importation au Canada des marchandises dénommées ou visées à l'annexe VII est prohibée.

SCHEDULE VII—*concluded*ANNEXE VII (*fin*)

Code	Prohibited goods
9967	Any goods, in association with which there is used any description that is false in a material respect as to the geographical origin of the goods or the importation of which is prohibited by an order under section 52 of the <i>Trade Marks Act</i> .

The order dated July 13, 1987 was made pursuant to section 52 of the *Trade Marks Act* and to the *Customs Tariff*, section 37, Schedule IV (now section 114, Schedule VII), and prohibits importation of certain wares. The order, therefore, must have been made pursuant to subsection 52(4) of the *Trade Marks Act*.

Indeed, section 52 of the *Trade Marks Act* empowers a Court of competent jurisdiction to make two types of order: an order for the interim custody of offending wares under subsection (1) or an order prohibiting future importation of the wares under subsection (4). Here, the order cannot have been made pursuant to subsection 52(1), which deals merely with wares that have been imported into Canada or that are already in Canada. Furthermore, there is no mention of "interim custody of the wares" in the order which, in addition, does not include any provision requiring the plaintiff to furnish security to answer any damages that may by reason of the order be sustained by the "consignee of the wares and for any amount that may become chargeable against the wares while they remain in custody under the order" pursuant to subsection 52(2).

Now, before an order prohibiting future importation under subsection 52(4) can be made, an action involving the determination of the legality of the importation or distribution of the wares must have been commenced, and the Court must have found that the importation is or the distribution would be contrary to the *Trade Marks Act*. In the case at bar, such an action has been commenced by the plaintiffs; however, no such finding appears to have yet been made by the Court in the

Code	Marchandises prohibées
9967	Tout produit au sujet duquel une désignation est utilisée qui est fautive sous un rapport important quant à son origine géographique ou dont l'importation a été interdite par un décret pris en vertu de l'article 52 de la <i>Loi sur les marques de commerce</i> .

L'ordonnance du 13 juillet 1987 a été rendue sous le régime de l'article 52 de la *Loi sur les marques de commerce* et du *Tarif des douanes*, article 37, annexe IV (maintenant l'article 114, l'annexe VII); elle prohibe l'importation de certaines marchandises. Par conséquent, l'ordonnance doit avoir été rendue sous le régime du paragraphe 52(4) de la *Loi sur les marques de commerce*.

En effet, l'article 52 de la *Loi sur les marques de commerce* habilite une Cour compétente à rendre deux sortes d'ordonnances: une ordonnance décrétant la garde provisoire des marchandises, en vertu du paragraphe (1), ou une ordonnance prohibant l'importation future des marchandises, en vertu du paragraphe (4). En l'espèce, l'ordonnance ne peut avoir été rendue en vertu du paragraphe 52(1) puisque celui-ci vise exclusivement les marchandises qui ont été importées au Canada ou qui se trouvent déjà au Canada. De plus, il n'est fait aucune mention de «la garde provisoire des marchandises» dans l'ordonnance, et celle-ci ne comprend aucune disposition obligeant la demanderesse à fournir une garantie destinée à répondre de tous dommages que le «consignataire des marchandises peut subir en raison de l'ordonnance, et couvrant tout montant susceptible de devenir imputable aux marchandises pendant qu'elles demeurent sous garde selon l'ordonnance» comme le prescrit le paragraphe 52(2).

Avant que la Cour puisse rendre une ordonnance prohibant l'importation future sous le régime du paragraphe 52(4), une action visant à déterminer la légalité de l'importation ou de la distribution des marchandises doit avoir été intentée, et la Cour doit avoir conclu que l'importation est contraire à la *Loi sur les marques de commerce* ou que la distribution y serait contraire. En l'espèce, les demandereses ont intenté une action de cette nature; toutefois, la Cour ne semble pas

plaintiffs' action. In my view, for an order pursuant to subsection 52(4) to be valid, such an order being effective against the world, the required prior finding by the Court must be a final determination of the subject-matter complained of and it must be explicitly stated. Mere inference, in such a matter, cannot be acceptable.

I consider this view to be consistent with that expressed by Jackett P., in *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.). In that case, Jackett P., in dealing with the section of the *Trade Marks Act* comparable to the relevant section 52, first expressed the following comments, at page 688:

(Subject to the express authority in s. 51(5) to make an order for interim custody under s. 51(1) *ex parte*, my assumption would have been that none of the relief authorized by these provisions could be granted except as against a person who was a party to the proceedings in which the relief was sought and who had, as such, had an opportunity of meeting the case put to the Court in support of the claim for a judgment against him. That question as to whether ss. 51 and 52 are so limited does not have to be decided, in my view of the matter, at this time, but the existence of that question is relevant in appreciating the plaintiff's position on the present matter and in particular the effect that is sought to be given by the plaintiffs to an order that they have put forward to the customs authorities as having been made under s. 51(4).)

Then, at pages 690-691, the learned President of the Exchequer Court of Canada stated:

In my view, no Court would grant an application for a judgment based on the consent of one person and effective as against the world without being persuaded that there was some extraordinary power and duty, to grant such a judgment, and, in that unlikely event the situation would be spelled out in detail on the face of the judgment. To use Lord Macnaghten's language, it is hardly "decent" to attribute to the Court any other manner of dealing with such an extraordinary application.

Thus, as far as this particular matter is concerned, it is quite clear in my mind that if, when the application was made for this consent judgment, I had been asked to make an order under s. 51(4) effective as against all the world, I should have indicated that the applicant would have to convince me that the Court had, under s. 51(4), power to make an order against any person who had not been made a party to the proceeding and, thus, given an opportunity to defend himself. On at least one earlier occasion, I was told that such an application was

encore avoir exprimé une telle conclusion à l'égard de l'action des demandereses. À mon avis, pour qu'une ordonnance sous le régime du paragraphe 52(4) soit valide et qu'elle ait effet à l'égard de tout le monde, il faut que la conclusion antérieure arrêtée par la Cour soit un prononcé final sur la question en cause et qu'elle soit énoncée explicitement. Il ne suffit pas en cette matière qu'elle soit implicite.

J'estime que ce point de vue correspond à celui qu'avait exprimé le président Jackett dans l'affaire *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.). Dans cette décision, en traitant de l'article de la *Loi sur les marques de commerce* qui se compare à l'article 52 pertinent, le président Jackett a d'abord formulé l'observation suivante, à la page 688:

([TRADUCTION] Sous réserve du pouvoir exprès prévu au par. 51(5) de rendre une ordonnance *ex parte* décrétant la garde provisoire en vertu du par. 51(1), j'aurais supposé qu'aucun des redressements autorisés par ces dispositions ne pouvait être accordé si ce n'est à l'encontre d'une personne partie à l'action où l'on demandait le redressement et qui, à ce titre, connaissait les arguments soumis à la Cour à l'appui de la requête pour jugement déposée contre elle. Selon moi, il n'y a pas lieu de trancher en ce moment la question de savoir si les art. 51 et 52 sont ainsi limités, mais l'existence de cette question permet d'apprécier la position de la demanderesse sur ce point et en particulier sur l'effet que cherchent à obtenir les demandereses d'une ordonnance qui, selon les renseignements qu'elles ont donnés aux autorités de la douane, aurait été rendue sous le régime du par. 51(4).)

Puis, aux pages 690 et 691, le président de la Cour de l'Échiquier du Canada a déclaré ce qui suit:

([TRADUCTION] À mon avis, aucun tribunal n'accorderait une demande de jugement fondée sur le consentement d'une personne et devant avoir effet à l'égard de tout le monde sans être persuadé qu'il avait la compétence spéciale et le devoir d'accorder un tel jugement; dans ce cas peu probable, la situation serait expliquée en détail sur le jugement. Pour employer les termes de lord Macnaghten, il est «décevant» difficile d'attribuer à la Cour toute autre façon de traiter une demande aussi spéciale.

Donc, en ce qui concerne cette affaire, je suis convaincu que si, lorsque les parties ont présenté la demande de jugement par consentement, on m'avait demandé de rendre une ordonnance sous le régime de l'art. 51(4), valable à l'égard de tout le monde, j'aurais signalé que le requérant devait me convaincre que la Cour avait, en vertu de l'art. 51(4), le pouvoir d'émettre une ordonnance contre toute personne qui n'avait pas été adjointe à l'instance et qui, par conséquent, n'avait pas eu l'occasion de se défendre. Une fois au moins, auparavant, cette

contemplated and that was my immediate reaction. In addition, had the matter been pursued, I have no doubt that I would have required to be shown,

(a) that the action falls within the words "such action" in s. 51(4), and

(b) that the condition precedent to an order under s. 51(4) that the Court has found "that such importation is or such distribution would be contrary to this Act" had been satisfied.

In another case, *Montres Rolex S.A. v. M.N.R.*, [1988] 2 F.C. 39 (T.D.), my colleague Mr. Justice McNair, dealing with subsection 52(4), expressed his agreement with the opinion stated by Jackett P. in *Adidas (supra)*, and went further to decide how and in what manner the Court must make such final determination. At page 49, he stated the following:

I am wholly in agreement with the opinion stated by the learned President of the Exchequer Court in *Adidas* to the effect that it is a necessary condition precedent to any discretionary order under subsection 52(4) that the Court find that the importation and distribution of the offending wares was contrary to the *Trade Marks Act*. There must be a final determination of the legality of the subject-matter complained of before there can be any subsection 52(4) order. As I see it, I am obliged in the circumstances of this case to take the matter one step further than *Adidas* and decide how and in what manner the Court must make such final determination.

And, at page 53:

In the result, I am of the opinion that the plain and natural meaning of the words employed in section 52 of the *Trade Marks Act* in context of its statutory scheme clearly import the mandatory requirement of a final determination of the legality of the importation and distribution of the offending wares as a necessary precondition for any discretionary order under subsection 52(4) prohibiting their future importation. In my judgment, such determination can only mean an adjudication of the issue on the merits at trial. I find therefore that neither the consent judgment nor the judgment obtained in default of defence have the necessary sanction to mandate a subsection 52(4) order.

Such an interpretation appears to be more consistent with the English text of subsection 52(4), which refers to "in such action", than with the French text which refers to "*au cours d'une pareille action*". But in the context of the entire section, I consider it is the English text that reflects best the legislator's intent.

Unfortunately for the plaintiffs, it may be extremely difficult indeed for them, in their action

demande m'a été faite et ce fut ma réaction immédiate. De plus, si on avait donné suite à l'affaire, j'aurais sans aucun doute exigé qu'on me démontre,

a) que l'action correspondait aux termes «pareille action» de l'art. 51(4), et

b) qu'était remplie la condition préalable à toute ordonnance rendue en vertu de l'art. 51(4) voulant que la Cour ait trouvé «que cette importation est contraire à la présente loi, ou que cette distribution serait contraire à la présente loi».

Dans une autre affaire, *Montres Rolex S.A. c. M.R.N.*, [1988] 2 C.F. 39 (1^{re} inst.), mon collègue le juge McNair, en traitant du paragraphe 52(4), a manifesté son accord avec l'opinion exprimée par le président Jackett dans la décision *Adidas* précitée, et a en outre précisé de quelle façon la Cour doit rendre une telle décision finale. Il a déclaré ce qui suit, à la page 49:

Je suis pleinement d'accord avec l'opinion exprimée par le président de la Cour de l'Échiquier dans l'affaire *Adidas* et selon laquelle c'est une condition essentielle préalable à toute ordonnance laissée à l'appréciation de la Cour et visée au paragraphe 52(4) que la Cour trouve que l'importation et la distribution des marchandises incriminées étaient contraires à la *Loi sur les marques de commerce*. Il doit y avoir un prononcé final sur la légalité de l'objet de la plainte avant que puisse être rendue une ordonnance sous le régime du paragraphe 52(4). À mon avis, je suis obligé dans les circonstances présentes d'aller un peu plus loin que dans l'affaire *Adidas* et de déterminer de quelle façon la Cour doit rendre une telle décision finale.

Il y a en outre déclaré ce qui suit, à la page 53:

Par conséquent, je suis d'avis que le sens normal des mots utilisés à l'article 52 de la *Loi sur les marques de commerce* dans le contexte de son régime législatif indique clairement qu'on doit avoir déterminé de façon définitive la légalité de l'importation et de la distribution des marchandises incriminées avant de pouvoir rendre une ordonnance sous le régime du paragraphe 52(4) prohibant leur importation future. À mon avis, une telle décision ne peut que porter sur le fond du litige. J'en conclus donc que ni le jugement par consentement ni le jugement obtenu pour défaut de plaider ne peuvent donner lieu à une ordonnance sous le régime du paragraphe 52(4).

Une telle interprétation semble mieux correspondre au libellé de la version anglaise du paragraphe 52(4), qui mentionne l'expression "*in such action*", qu'au libellé de la version française qui porte «au cours d'une pareille action». Toutefois, dans le contexte global de l'article, j'estime que c'est le libellé de la version anglaise qui reflète le mieux l'intention du législateur.

Malheureusement pour les demandresses, il peut être extrêmement difficile pour elles, dans

against unknown defendants, to obtain the specific remedy provided by subsection 52(4). However, the Court cannot re-write the law.

As no finding has ever been made by the Court, in the plaintiffs' action, that the importation of the relevant wares is or the distribution of such wares would be contrary to the *Trade Marks Act*, I must therefore conclude that the plaintiffs have failed to meet an essential prerequisite for the issuance of the order pursuant to subsection 52(4) of the *Trade Marks Act*.

Consequently, the *ex parte* order issued in this case by Mr. Justice Teitelbaum (who had only the benefit of unilateral submissions) on July 13, 1987, must be rescinded. Considering the long delay between the order in question and the filing of this notice of motion, there will be no order as to costs.

l'action qu'elles ont intentée contre des défendeurs inconnus, d'obtenir le redressement précis prévu au paragraphe 52(4). La Cour ne peut toutefois modifier la loi.

^a Puisque, dans l'action des demandresses, la Cour n'a rendu aucune décision portant que l'importation des marchandises en cause est contraire à la *Loi sur les marques de commerce*, ou que la distribution de ces marchandises y serait contraire, ^b il me faut conclure que les demandresses n'ont pas réussi à remplir une condition préalable essentielle à l'obtention d'une ordonnance sous le régime du paragraphe 52(4) de la *Loi sur les marques de commerce*.
^c

^d Par conséquent, l'ordonnance *ex parte* rendue dans cette affaire par le juge Teitelbaum (qui n'avait devant lui que les représentations d'une partie) le 13 juillet 1987 doit être annulée. Compte tenu du long délai entre la date de l'ordonnance en cause et le dépôt de l'avis de la présente requête, il n'y aura aucune adjudication des dépens.