

T-1078-93

Enterprise Rent-A-Car Company and Enterprise Rent-A-Car Limited (*Plaintiffs*)

v.

Herbert Singer, Rhoda Singer, Enterprise Car and Truck Rentals Ltd., Enterprise Car and Truck Rentals (Scarborough) Ltd., Horizon Car and Truck Rentals (Canada) Ltd., 720074 Ontario Limited, Discount Car & Truck Rentals Ltd., Discount Car & Truck Rentals (North York) Ltd., 2313-7292 Quebec Inc., 2631-6935 Quebec Inc., 819854 Ontario Limited and 401127 B.C. Ltd. (*Defendants*)

T-397-93

Enterprise Car and Truck Rentals Limited (*Plaintiff*)

v.

Enterprise Rent-A-Car Company and 1009329 Ontario Limited, c.o.b. as Enterprise Rent-A-Car (*Defendants*)

INDEXED AS: ENTERPRISE RENT-A-CAR CO. v. SINGER (T.D.)

Trial Division, McKeown J.—Toronto, October 17, 1995; Ottawa, March 15, 1996.

*Trade-marks — Passing off — Plaintiffs in each action companies in car rental business — Seeking injunctions under Trade-marks Act, s. 7(b), alleging passing off against each other with respect to use of name “Enterprise” — Law of passing off intended to protect goodwill attached to trade-mark — Plaintiff in passing off action must establish prior goodwill where defendants operating — Minimal level of goodwill established by Enterprise U.S. in association with trade-mark “Enterprise” in Canada based on reputation with Canadians — Enterprise U.S. directing activities of all subsidiary operating companies as single entity — Defendants in first action misrepresenting themselves to public, trying to thwart competition — Misrepresentation causing or likely to cause damage to plaintiffs — Enterprise U.S. suffering loss of control over name, mark sufficient to ground passing off action — Enterprise Canada not making use of “Enterprise” name, mark to generate significant amount of goodwill — Statement by plaintiffs’ officer, use of ®*

T-1078-93

Enterprise Rent-A-Car Company et Enterprise Rent-A-Car Limited (*Demandereses*)

c.

Herbert Singer, Rhoda Singer, Enterprise Car and Truck Rentals Ltd., Enterprise Car and Truck Rentals (Scarborough) Ltd., Horizon Car and Truck Rentals (Canada) Ltd., 720074 Ontario Limited, Discount Car & Truck Rentals Ltd., Discount Car & Truck Rentals (North York) Ltd., 2313-7292 Québec Inc., 2631-6935 Québec Inc., 819854 Ontario Limited et 401127 B.C. Ltd. (*défendeurs*)

T-397-93

Enterprise Car and Truck Rentals Limited (*demanderesse*)

c.

Enterprise Rent-A-Car Company et 1009329 Ontario Limited, faisant affaires sous le nom de Enterprise Rent-A-Car (*défenderesses*)

RÉPERTORIÉ: ENTERPRISE RENT-A-CAR CO. c. SINGER (1<sup>re</sup> INST.)

Section de première instance, juge McKeown—Toronto, 17 octobre 1995; Ottawa, 15 mars 1996.

*Marques de commerce — Imitation frauduleuse — Les compagnies demandereses dans chaque action exploitent une entreprise de location d'automobiles — Elles demandent une injonction en vertu de l'art. 7b) de la Loi sur les marques de commerce, chacune reprochant à l'autre des pratiques d'imitation frauduleuse à l'égard du nom «Enterprise» — Le droit régissant l'imitation frauduleuse vise à protéger l'achalandage rattaché à une marque de commerce — Dans une action en imitation frauduleuse, le demandeur doit établir l'existence préalable d'un achalandage là où s'exerce l'entreprise des défendeurs — Enterprise U.S. a établi l'existence d'un minimum d'achalandage en liaison avec la marque de commerce «Enterprise» au Canada grâce à sa réputation auprès des Canadiens — Enterprise U.S. dirigeait les activités de toutes ses filiales comme s'il s'agissait d'une seule entité — Les défendeurs à la première action ont fait une fausse déclaration au public et tenté d'éliminer la concurrence — La fausse déclaration a causé ou est susceptible de causer un préju-*

*designation not discrediting business, wares, services of Enterprise Canada — No damages to Enterprise Canada under Act, s. 7(a) — Not appropriate to make declaration as to ownership of trade-mark "Enterprise" in Canada — Permanent injunction against defendants in first action.*

These were actions in passing off brought by an American company (Enterprise U.S.) and a Canadian company (Enterprise Canada) against each other under paragraph 7(b) of the *Trade-marks Act*. The facts of the case are summarized in the Editor's note. The relief sought in each action was the same.

*Held*, the action brought by the American company should be allowed in part; the Canadian company's action should be dismissed.

Under paragraph 7(b) of the *Trade-marks Act*, no person is entitled to misrepresent his goods and services as being those of another and thereby appropriate the other's goodwill. The law of passing off is intended, therefore, to protect the goodwill which is attached to a trade-name or mark. In an action for passing off, the plaintiff must prove three elements: 1) a requisite degree of goodwill or reputation, 2) a misrepresentation to the public by the defendant and 3) damage resulting from the misrepresentation. Goodwill can be created as a result of the use of a trade-mark in Canada and in another country where that trade-mark comes to the attention of Canadians. By the time Enterprise Canada adopted the trade-name "Enterprise" in 1991, and the trade-mark "Enterprise" in 1992, Enterprise U.S. had already established a minimal level of goodwill in association with that trade-name and trade-mark in Canada based on its reputation with Canadians which began in the 1980s and continued and grew in the early 1990s. Many Canadians travelling in the southern United States every year are exposed to Enterprise U.S.'s considerable advertising and use of its trade-mark in that country. Prior to March 6, 1991, Enterprise U.S. had rented cars to over 4,800 Canadian residents and as of December 31, 1993, it had rented to over 26,700 Canadian residents. By these dates, there was goodwill associated with Enterprise U.S.'s business and use of the "Enterprise" trade-mark and name in Canada by virtue of its reputation in this country. In a passing-off action the plaintiff must establish prior goodwill in the very area where the defendants are operating. Enterprise U.S. has directed the activities of all of its subsidiary operating

*dice aux demanderessees — Enterprise U.S. a perdu le contrôle sur l'emploi de son nom et de sa marque, ce qui suffit à fonder une action en imitation frauduleuse — Enterprise Canada n'a pas employé le nom et la marque «Enterprise» de manière à acquérir un achalandage significatif — La déclaration d'un dirigeant des demanderessees et l'emploi du symbole ® n'ont pas eu pour effet de discréditer l'entreprise, les marchandises ou les services de Enterprise Canada — Cette dernière n'a établi aucun préjudice sous le régime de l'art. 7a) de la Loi — Il n'est pas opportun de faire une déclaration relative à la propriété de la marque de commerce «Enterprise» au Canada — Injonction permanente prononcée contre les défendeurs à la première action.*

Il s'agit en l'espèce d'actions en imitation frauduleuse qu'une compagnie américaine (Enterprise U.S.) et une compagnie canadienne (Enterprise Canada) ont intenté l'une contre l'autre en vertu de l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*. On trouvera un résumé des faits dans la note de l'arrêstiste. Le redressement demandé est identique dans les deux actions.

*Jugement*: l'action intentée par la compagnie américaine doit être accueillie en partie; l'action de la compagnie canadienne doit être rejetée.

Aux termes de l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*, nul ne peut laisser croire que ses marchandises et services sont ceux d'une autre personne en s'appropriant ainsi l'achalandage de cette autre personne. Le droit régissant l'imitation frauduleuse vise donc à protéger l'achalandage rattaché à une marque de commerce ou à un nom commercial. Dans une action en imitation frauduleuse, le demandeur doit établir les trois éléments suivants: 1) le niveau requis d'achalandage ou de réputation, 2) une déclaration trompeuse au public de la part du défendeur, 3) un préjudice résultant de cette déclaration trompeuse. L'achalandage peut résulter de l'usage d'une marque de commerce au Canada et dans un autre pays lorsque cette marque est portée à l'attention des Canadiens. Lorsque Enterprise Canada a adopté le nom commercial «Enterprise» en 1991 et la marque de commerce «Enterprise» en 1992, Enterprise U.S. avait déjà acquis un minimum d'achalandage en liaison avec ce nom commercial et cette marque de commerce au Canada grâce à la réputation dont elle jouissait auprès des Canadiens, réputation qu'elle avait commencé à acquérir dans les années 1980 et qui s'était développée au début des années 1990. Chaque année, un grand nombre de Canadiens voyageant dans le sud des États-Unis sont exposés à l'abondante publicité de Enterprise U.S. et à la fréquente utilisation de sa marque de commerce dans ce pays. Avant le 6 mars 1991, Enterprise U.S. avait loué des voitures à plus de 4 800 résidents canadiens et au 31 décembre 1993, elle en avait loué à plus de 26 700 résidents canadiens. À ces dates, un achalandage était rattaché à l'exploitation de Enterprise U.S. en liaison avec l'usage de la marque de commerce et du

companies as a single entity. The use of the "Enterprise" trade-name and mark by Enterprise U.S.'s closely held subsidiaries was use which accrued to Enterprise U.S. as it retained control of both. Enterprise U.S. has established a sufficient level of goodwill in Canada and Enterprise Canada has appropriated that goodwill. The second element of a passing-off claim is the misrepresentation to the public by the defendants, which occurs where the use of a mark or name is likely to cause confusion in the public's mind as it suggests some form of business association between the plaintiffs and the defendants. Bad faith on the part of the defendants is a factor in a passing-off action, although it is not necessary for a plaintiff to prove it. Mr. Singer's explanation for the change of name from Watermark Investments Inc. to Enterprise Canada was not credible. The defendants' actions as to the use of the name "Enterprise" were more consistent with an effort to thwart competition than with an intention to simply change corporate names. The third element of a passing-off action requires that the misrepresentation by the defendants has caused, or was likely to cause, damage to the plaintiffs. Where there is harm to the plaintiffs' goodwill, damages will be intangible. Enterprise U.S. has suffered a loss of control over its name and mark, having shown that it had a reputation in Canada which was worthy of protection and that the improper use of the "Enterprise" name and mark by Enterprise Canada has been such as to cause confusion in the public's mind with respect to that reputation. This type of damage was sufficient to ground a passing-off action. Enterprise U.S. has met all three of the elements required to make a successful claim in passing off as against Enterprise Canada.

The only significant use of the "Enterprise" trade-name and mark by the defendants was in Yellow Pages advertising and at the seven free-standing Enterprise Canada outlets. Enterprise Canada has not proved on a balance of probabilities that it has made use of the "Enterprise" name and mark in a manner which would generate any significant amount of goodwill in that name and mark; accordingly, it has not proved its claim against Enterprise U.S. under paragraph 7(b) of the Act. The statement of an Enterprise U.S.'s officer to the effect that the "Enterprise" name was being used illegally in Toronto and that Enterprise U.S. had obtained a court order to stop that illegal use did not have the effect of discrediting the business or services of Enterprise Canada. The reputation of Enter-

nom commercial «Enterprise» au Canada grâce à sa réputation dans ce pays. Le demandeur doit, dans une action en imitation frauduleuse, établir l'existence préalable d'un achalandage dans le secteur même où s'exerce l'entreprise des défendeurs. Enterprise U.S. dirigeait les activités de toutes ses filiales comme s'il s'agissait d'une seule entité. L'emploi du nom commercial et de la marque de commerce «Enterprise» par les filiales à capital fermé de Enterprise U.S. constituait un emploi qui a bénéficié à cette dernière car elle en a conservé le contrôle. Enterprise U.S. a fait la preuve d'un achalandage suffisant au Canada, achalandage dont Enterprise Canada s'est appropriée. Le second élément de l'action en imitation frauduleuse est la fausse déclaration faite au public par les défendeurs, laquelle se produit lorsque l'usage d'une marque ou d'un nom est susceptible de causer de la confusion dans l'esprit du public en laissant croire qu'il existe un lien d'affaire entre les demandeurs et les défendeurs. La mauvaise foi du défendeur est un facteur de l'action en imitation frauduleuse, bien que le demandeur ne soit pas tenu de l'établir. L'explication qu'a donnée M. Singer quant au changement de nom de Watermark Investments Inc. à Enterprise Canada n'était pas digne de foi. Les mesures prises par les défendeurs en ce qui concerne l'emploi du nom «Enterprise» étaient davantage un moyen d'éliminer la concurrence que la simple intention de changer la dénomination sociale de l'entreprise. Le troisième élément de l'action en imitation frauduleuse exige que la fausse déclaration du défendeur ait causé ou ait été susceptible de causer un dommage aux demandeurs. Lorsque le préjudice subi par le demandeur est causé à son achalandage, les dommages sont intangibles. Enterprise U.S. a perdu le contrôle sur l'emploi de son nom et de sa marque, ayant démontré à la fois qu'elle avait une réputation au Canada qu'il valait la peine de protéger et que l'usage irrégulier du nom et de la marque «Enterprise» par Enterprise Canada avait été tel qu'il avait causé de la confusion dans l'esprit du public quant à cette réputation. Ce type de dommage suffisait à fonder une action en imitation frauduleuse. Enterprise U.S. a démontré l'existence des trois éléments nécessaires pour réussir dans son action en imitation frauduleuse contre Enterprise Canada.

Les défendeurs n'ont employé, de manière significative, le nom commercial et la marque de commerce «Enterprise» que dans les annonces placées dans les Pages jaunes et dans les sept établissements autonomes de location d'automobiles de Enterprise Canada. Celle-ci n'a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, qu'elle a employé le nom et la marque «Enterprise» de manière à acquérir un achalandage significatif rattaché à ce nom et à cette marque; par conséquent, elle n'a pas établi le bien-fondé de son recours contre Enterprise U.S. sous le régime de l'alinéa 7b) de la Loi. La déclaration d'un dirigeant de Enterprise U.S. selon laquelle le nom «Enterprise» était utilisé illégalement à Toronto et Enterprise U.S. avait obtenu une ordonnance judiciaire afin de mettre fin à cette

prise Canada was in no way affected by that statement. Enterprise U.S.'s use of the ® designation could not be said to be a misleading statement which had the effect of discrediting the business, wares or services of Enterprise Canada. The latter has proved no damages under paragraph 7(a) of the Act. Both Enterprise U.S. and Enterprise Canada sought virtually identical relief in the form of a declaration that it is the owner in Canada of any trade-mark or trade-name which includes the word "Enterprise" for use in association with vehicle rental, leasing services or any similar services. A distinction had to be made between a declaration that a party is entitled to ownership of a trade-mark and a declaration that a party is entitled to registration of a trade-mark. This is not an appropriate case in which to make a declaration as to ownership of the trade-mark "Enterprise" in Canada. Such a declaration would fetter the discretion of the Registrar of Trade-marks to determine the outcome of the pending applications for registration in Canada of the trade-mark "Enterprise".

situation n'a pas eu pour effet de discréditer l'entreprise ou les services de Enterprise Canada. La réputation de Enterprise Canada n'a d'aucune façon été compromise par cette déclaration. L'emploi, par Enterprise U.S., du symbole ® ne saurait constituer une déclaration trompeuse ayant eu pour effet de discréditer l'entreprise, les marchandises ou les services de Enterprise Canada. Cette dernière n'a établi aucun préjudice sous le régime de l'alinéa 7a) de la Loi. Enterprise U.S. et Enterprise Canada ont demandé toutes deux une mesure de redressement à peu près identique, savoir un jugement déclarant que chacune est titulaire, au Canada, de toute marque de commerce ou de tout nom commercial comportant le mot «Enterprise» en liaison avec la location, le crédit-bail d'automobiles ou des services semblables. Il faut distinguer le jugement relatif à la propriété d'une marque de commerce et le jugement relatif au droit d'enregistrer une marque de commerce. Dans la présente affaire, il n'y a pas lieu de rendre un jugement relatif à la propriété de la marque de commerce «Enterprise» au Canada. Un tel jugement constituerait une atteinte au pouvoir discrétionnaire du registraire des marques de commerce de se prononcer sur les demandes pendantes d'enregistrement de la marque «Enterprise» au Canada.

#### STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

- Federal Court Act*, R.S.C. 1970 (2nd Supp.), c. 10, s. 20.  
*Federal Court Act*, R.S.C., 1985, c. F-7, s. 20 (as am. by S.C. 1990, c. 37, s. 34).  
*Trade Marks Act*, R.S.C. 1970, c. T-10, ss. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.  
*Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 4(2), 5, 7(a),(b), 19 (as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 60), 50(1) (as am. *idem*, s. 69).

#### CASES JUDICIALLY CONSIDERED

##### APPLIED:

- Erven Warnink B.V. and Another v. J. Townend and Sons (Hull) Ltd. and Another*, [1980] R.P.C. 31 (H.L.); *Reckitt & Colman Products Ltd. v. Borden Inc. and others*, [1990] R.P.C. 341 (H.L.); *Orkin Exterminating Co. Inc. v. Pestco Co. of Canada Ltd. et al.* (1985), 50 O.R. (2d) 726; 19 D.L.R. (4th) 90; 30 B.L.R. 152; 34 C.C.L.T. 1; 5 C.P.R. (3d) 433; 10 O.A.C. 14 (C.A.); *Ashjorn Horgard A/S v. Gibbs/Nortac Industries Ltd.*, [1987] 3 F.C. 544 (abridged); (1987), 38 D.L.R. (4th) 544; 17 C.I.P.R. 263; 14 C.P.R. (3d) 314; 12 F.T.R. 317; 80 N.R. 9 (C.A.); *Westfair Foods Ltd. v. Jim Pattison Industries Ltd.* (1989), 59 D.L.R. (4th) 46; 24 C.I.P.R. 70; 26 C.P.R. (3d) 28 (B.C.S.C.); *affid* (1990), 68 D.L.R.

#### LOIS ET RÈGLEMENTS

- Loi sur la Cour fédérale*, S.R.C. 1970 (2<sup>e</sup> Supp.), ch. 10, art. 20.  
*Loi sur la Cour fédérale*, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 20 (mod. par L.C. 1990, ch. 37, art. 34).  
*Loi sur les marques de commerce*, S.R.C. 1970, ch. T-10, art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.  
*Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 4(2), 5, 7a),b), 19 (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 60), 50(1) (mod., *idem*, art. 69).

#### JURISPRUDENCE

##### DÉCISIONS APPLIQUÉES:

- Erven Warnink B.V. and Another v. J. Townend and Sons (Hull) Ltd. and Another*, [1980] R.P.C. 31 (H.L.); *Reckitt & Colman Products Ltd. v. Borden Inc. and others*, [1990] R.P.C. 341 (H.L.); *Orkin Exterminating Co. Inc. v. Pestco Co. of Canada Ltd. et al.* (1985), 50 O.R. (2d) 726; 19 D.L.R. (4th) 90; 30 B.L.R. 152; 34 C.C.L.T. 1; 5 C.P.R. (3d) 433; 10 O.A.C. 14 (C.A.); *Ashjorn Horgard A/S c. Gibbs/Nortac Industries Ltd.*, [1987] 3 C.F. 544 (abrégée); (1987), 38 D.L.R. (4th) 544; 17 C.I.P.R. 263; 14 C.P.R. (3d) 314; 12 F.T.R. 317; 80 N.R. 9 (C.A.); *Westfair Foods Ltd. v. Jim Pattison Industries Ltd.* (1989), 59 D.L.R. (4th) 46; 24 C.I.P.R. 70; 26 C.P.R. (3d) 28 (C.S.C.-B.); *conf. par* (1990), 68 D.L.R. (4th)

(4th) 481; [1990] 5 W.W.R. 482; 45 B.C.L.R. (2d) 253; 30 C.P.R. (3d) 174 (B.C.C.A.); *Mentmore Manufacturing Co., Ltd. et al. v. National Merchandising Manufacturing Co. Inc. et al.* (1978), 89 D.L.R. (3d) 195; 40 C.P.R. (2d) 164; 22 N.R. 161 (F.C.A.); *Copperhead Brewing Co. v. John Labatt Ltd.* (1995), 61 C.P.R. (3d) 317 (F.C.T.D.).

## DISTINGUISHED:

*Bousquet v. Barmish Inc.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 516; 48 F.T.R. 122 (F.C.T.D.); *affd* (1993), 46 C.P.R. (3d) 510; 150 N.R. 234 (F.C.A.); *Marineland v. Marine Wonderland & Animal Park Ltd.*, [1974] F.C. 558; (1974), 16 C.P.R. (2d) 97 (T.D.).

## CONSIDERED:

*MacDonald et al. v. Vapor Canada Ltd.*, [1977] 2 S.C.R. 134; (1976), 66 D.L.R. (3d) 1; 22 C.P.R. (2d) 1; 7 N.R. 477; *Levitz Furniture Corp. and Levitz Furniture Co. of Washington Inc. v. Levitz Furniture Ltd., Value Industries Ltd. and Silver*, [1972] 3 W.W.R. 65; (1972), 5 C.P.R. (2d) 13 (B.C.S.C.); *Royal Doulton Tableware Limited v. Cassidy's Ltd.*, [1986] 1 F.C. 357; (1984), 5 C.I.P.R. 10; 1 C.P.R. (3d) 214 (T.D.); *Slazenger & Sons v. Feltham & Co. (2)* (1889), 6 R.P.C. 531 (Ch. D.); *S. & S. Industries Inc. v. Rowell*, [1966] S.C.R. 419; (1966), 56 D.L.R. (2d) 501; 48 C.P.R. 193; 33 Fox Pat. C. 56; *Riello Can. Inc. v. Lambert* (1986), 8 C.I.P.R. 286; 9 C.P.R. (3d) 324; 3 F.T.R. 23 (F.C.T.D.); *Brewster Transport Co. Ltd. v. Rocky Mountain Tours & Transport Co. Ltd.*, [1931] S.C.R. 336; [1931] 1 D.L.R. 715.

## REFERRED TO:

*Gastbled v. Stuyck*, [1973] F.C. 24; (1973), 10 C.P.R. (2d) 48 (T.D.); *Centre Ice Ltd. v. National Hockey League et al.* (1993), 71 F.T.R. 5; 53 C.P.R. (3d) 34, at p. 35 (F.C.T.D.); *revd Centre Ice Ltd. v. National Hockey League et al.* (1994), 166 N.R. 44; 53 C.P.R. (3d) 34, at p. 50 (F.C.A.); *HQ Network Systems, Inc. v. HQ Office Supplies Warehouse Inc.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 558; 34 F.T.R. 219 (F.C.T.D.); *Cheerio Toys & Games Ltd. v. Samuel Dubiner et al.*, [1965] 1 Ex. C.R. 579; (1964), 44 C.P.R. 134; 28 Fox Pat. C. 34; *Steinberg Inc. v. J. L. Duval Ltée*, [1993] 1 F.C. 145; (1992), 44 C.P.R. (3d) 417; 58 F.T.R. 156 (T.D.); *Walt Disney Productions v. Triple Five Corp. et al.* (1994), 149 A.R. 112; 113 D.L.R. (4th) 229; [1994] 6 W.W.R. 385; 17 Alta. L.R. (3d) 225; 53 C.P.R. (3d) 129; 63 W.A.C. 112 (C.A.); *M & I Door Systems Ltd. v. Indoco Industrial Door Co.* (1989), 25 C.I.P.R. 199; 25 C.P.R. (3d) 477; 28 F.T.R. 267 (F.C.T.D.).

481; [1990] 5 W.W.R. 482; 45 B.C.L.R. (2d) 253; 30 C.P.R. (3d) 174 (C.A.C.-B.); *Mentmore Manufacturing Co., Ltd. et al. c. National Merchandising Manufacturing Co. Inc. et al.* (1978), 89 D.L.R. (3d) 195; 40 C.P.R. (2d) 164; 22 N.R. 161 (C.A.F.); *Copperhead Brewing Co. c. John Labatt Ltée* (1995), 61 C.P.R. (3d) 317 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

## DISTINCTION FAITE AVEC:

*Bousquet c. Barmish Inc.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 516; 48 F.T.R. 122 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *conf. par* (1993), 46 C.P.R. (3d) 510; 150 N.R. 234 (C.A.F.); *Marineland c. Marine Wonderland & Animal Park Ltd.*, [1974] C.F. 558; (1974), 16 C.P.R. (2d) 97 (1<sup>re</sup> inst.).

## DÉCISIONS EXAMINÉES:

*MacDonald et al. c. Vapor Canada Ltd.*, [1977] 2 R.C.S. 134; (1976), 66 D.L.R. (3d) 1; 22 C.P.R. (2d) 1; 7 N.R. 477; *Levitz Furniture Corp. and Levitz Furniture Co. of Washington Inc. v. Levitz Furniture Ltd., Value Industries Ltd. and Silver*, [1972] 3 W.W.R. 65; (1972), 5 C.P.R. (2d) 13 (C.S.C.-B.); *Royal Doulton Tableware Limited c. Cassidy's Ltée.*, [1986] 1 C.F. 357; (1984), 5 C.I.P.R. 10; 1 C.P.R. (3d) 214 (1<sup>re</sup> inst.); *Slazenger & Sons v. Feltham & Co. (2)* (1889), 6 R.P.C. 531 (Ch. D.); *S. & S. Industries Inc. v. Rowell*, [1966] R.C.S. 419; (1966), 56 D.L.R. (2d) 501; 48 C.P.R. 193; 33 Fox Pat. C. 56; *Riello Can. Inc. c. Lambert* (1986), 8 C.I.P.R. 286; 9 C.P.R. (3d) 324; 3 F.T.R. 23 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Brewster Transport Co. Ltd. v. Rocky Mountain Tours & Transport Co. Ltd.*, [1931] R.C.S. 336; [1931] 1 D.L.R. 715.

## DÉCISIONS CITÉES:

*Gastbled c. Stuyck*, [1973] C.F. 24; (1973), 10 C.P.R. (2d) 48 (1<sup>re</sup> inst.); *Centre Ice Ltd. c. Ligue nationale de hockey et autre* (1993), 71 F.T.R. 5; 53 C.P.R. (3d) 34, à la p. 35 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *inf. par Centre Ice Ltd. c. Ligue nationale de hockey et autre* (1994), 166 N.R. 44; 53 C.P.R. (3d) 34, à la p. 50 (C.A.F.); *HQ Network Systems, Inc. c. HQ Office Supplies Warehouse Inc.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 558; 34 F.T.R. 219 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Cheerio Toys & Games Ltd. v. Samuel Dubiner et al.*, [1965] 1 R.C.É. 579; (1964), 44 C.P.R. 134; 28 Fox Pat. C. 34; *Steinberg Inc. c. J. L. Duval Ltée*, [1993] 1 C.F. 145; (1992), 44 C.P.R. (3d) 417; 58 F.T.R. 156 (1<sup>re</sup> inst.); *Walt Disney Productions v. Triple Five Corp. et al.* (1994), 149 A.R. 112; 113 D.L.R. (4th) 229; [1994] 6 W.W.R. 385; 17 Alta. L.R. (3d) 225; 53 C.P.R. (3d) 129; 63 W.A.C. 112 (C.A.); *M & I Door Systems Ltd. c. Indoco Industrial Door Co.* (1989), 25 C.I.P.R. 199; 25 C.P.R. (3d) 477; 28 F.T.R. 267 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

## AUTHORS CITED

Bereskin, D. "The Source Theory of Trade Mark Law and its Effect on Trade Mark Licensing" (1987), 3 *Can. Intell. Prop. Rev.* 322.

*Restatement of the Law of Torts*, Tentative Draft No. 8. St. Paul, Minn.: American Law Institute, 1963.

ACTIONS by American and Canadian companies seeking injunctions under paragraph 7(b) of the *Trade-marks Act* and alleging passing off against each other with respect to the use of the name "Enterprise". Action by the American company allowed in part, action by the Canadian company dismissed.

## COUNSEL:

*Daniel R. Bereskin, Q.C., Michael E. Charles and Mark L. Robbins* for plaintiffs (T-1078-93) and for defendants (T-397-93).

*Kenneth D. McKay and Arthur B. Renaud* for defendants (T-1078-93) and for plaintiff (T-397-93).

## SOLICITORS:

*Bereskin & Parr*, Toronto, for plaintiffs (T-1078-93) and for defendants (T-397-93).

*Sim, Hughes, Ashton & McKay*, Toronto, for defendants (T-1078-93) and for plaintiff (T-397-93).

## EDITOR'S NOTE

The Executive Editor has determined that His Lordship's 50 page reasons for judgment herein should be reported as abridged. Deleted from the report are the initial 23 pages which set out the facts. This case was selected for publication as a valuable review and exposition of the law of passing off.

In these actions, American and Canadian car rental businesses sought injunctions under *Trade-marks Act*, paragraph 7(b) and alleged passing off against each other with respect to the use of the name "Enterprise". Further, each

## DOCTRINE

Bereskin, D. «The Source Theory of Trade Mark Law and its Effect on Trade Mark Licensing» (1987), 3 *Can. Intell. Prop. Rev.* 322.

*Restatement of the Law of Torts*, Tentative Draft No. 8. St. Paul, Minn.: American Law Institute, 1963.

ACTIONS intentées par une compagnie américaine et une compagnie canadienne visant la délivrance d'injonctions en vertu de l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*, chaque compagnie reprochant à l'autre des pratiques d'imitation frauduleuse à l'égard du nom «Enterprise». Action de la compagnie américaine accueillie en partie, action de la compagnie canadienne rejetée.

## AVOCATS:

*Daniel R. Bereskin, c.r., Michael E. Charles et Mark L. Robbins* pour les demandereses (T-1078-93) et les défenderesses (T-397-93).

*Kenneth D. McKay et Arthur B. Renaud* pour les défendeurs (T-1078-93) et la demanderesse (T-397-93).

## PROCUREURS:

*Bereskin & Parr*, Toronto, pour les demandereses (T-1078-93) et les défenderesses (T-397-93).

*Sim, Hughes, Ashton & McKay*, Toronto, pour les défendeurs (T-1078-93) et la demanderesse (T-397-93).

## NOTE DE L'ARRÊTISTE

Le directeur général a estimé qu'il convenait de publier sous forme abrégée les motifs de ce jugement, d'une longueur de 50 pages. Sont ainsi supprimées du recueil les 23 premières pages où sont exposés les faits. L'espèce a été retenue pour publication parce qu'il s'y trouve un exposé intéressant des règles de droit applicables en matière d'imitation frauduleuse.

Dans ces actions, une entreprise américaine et une entreprise canadienne de location d'automobiles ont demandé des injonctions en vertu de l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*, se reprochant mutuellement des

sought a declaration of ownership in Canada of any trade-mark or trade-name including that word in association with the renting or leasing of motor vehicles. Both sides asked for an order for delivery up and destruction of signage. Finally, the Canadian company alleged that its opponent had made or condoned the making of false or misleading statements tending to discredit it, contrary to Act, paragraph 7(a). The actions were consolidated. The question was as to whether, when the Canadian company began using the name "Enterprise", the American company had established a sufficient reputation here to succeed in an action for passing off.

The American company had been in the car rental business in the United States since the early 1960s. It has used the name "Enterprise" since the early 1970s. By 1993 it had 1,600 branches in the United States. In that year it opened a subsidiary at Windsor, Ontario. The American company was well-established in the "sun belt" states, where Canadians often vacation. Many Canadian customers use its services upon referrals by sun belt area hotels. Six Canadian resident customers and a Canadian travel agent testified as to their belief that a car rental company using the name "Enterprise" in Canada would be the American company or one related to it. Hundreds of thousands of people in the Toronto, Hamilton or Niagara areas have been exposed to the American company's advertising on the ABC, CBS and NBC television networks. Even so, no witness testified to having rented from the American company due to seeing an advertisement.

pratiques d'imitation frauduleuse à l'égard du nom «Enterprise». De plus, chacune a demandé que soit rendu un jugement déclaratoire portant qu'elle est la titulaire, au Canada, de toute marque de commerce ou de tout nom commercial comportant ce mot en liaison avec la location ou le crédit-bail d'automobiles. Les deux parties ont demandé une ordonnance visant la remise et la destruction du matériel d'identification. Enfin, la compagnie canadienne a soutenu que, contrairement à l'alinéa 7a) de la Loi, la partie adverse a fait des déclarations fausses ou trompeuses tendant à la discréditer ou a toléré que de telles déclarations soient faites. Les actions ont été réunies. La question était de savoir si, au moment où la compagnie canadienne a commencé d'utiliser le nom «Enterprise» au Canada, le renom de la compagnie américaine était suffisamment grand au Canada pour que cette dernière ait gain de cause dans son action en imitation frauduleuse.

La compagnie américaine œuvre dans le secteur de la location d'automobiles aux États-Unis depuis le début des années 1960. Elle utilise le nom «Enterprise» depuis le début des années 1970. En 1993, elle comptait 1 600 succursales aux États-Unis. Cette même année, elle a ouvert une filiale à Windsor (Ontario). La compagnie américaine était bien établie dans les États de la «ceinture de soleil», où les Canadiens passent souvent leurs vacances. De nombreux clients canadiens utilisent ses services par l'entremise d'hôtels de la «ceinture de soleil». Six clients résidents canadiens et un agent de voyage ont témoigné qu'ils auraient tendance à croire qu'une entreprise de location d'automobiles utilisant le nom «Enterprise» au Canada serait la compagnie américaine ou une compagnie affiliée. Des centaines de milliers de téléspectateurs des régions de Toronto, Hamilton et Niagara ont vu les annonces publicitaires de la compagnie américaine au Canada sur les réseaux de télévision ABC, CBS et NBC. Pourtant, aucun témoin n'a déclaré avoir loué une automobile de la compagnie américaine parce qu'il avait vu une annonce.

The defendants, Herbert and Rhoda Singer, founded the Discount car rental business in 1980. By the trial date their business had 175 branches. By 1992 the defendants were using the name "Enterprise". Their Discount rental contracts bore the words "Operated by Enterprise Car and Truck Rentals Ltd.". The Trial Judge went along with the submission of plaintiffs' counsel that Mr. Singer "was simply trying to create paper trade name use . . . in the belief it would aid him in stopping" the American company from using the name "Enterprise" in Canada. In 1992 Singer made application for the trade-mark "Enterprise" and that is currently in opposition proceedings. By 1993, defendants had advertised the "Enterprise" name in the Yellow Pages across Canada.

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

1 MCKEOWN J.

#### ANALYSIS

2 Paragraph 7(b) of the Act [*Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13] reads:

7. No person shall

...

(b) direct public attention to his wares, services or business in such a way as to cause or be likely to cause confusion in Canada, at the time he commenced so to direct attention to them, between his wares, services or business and the wares, services or business of another;

3 Laskin C.J. in *MacDonald et al. v. Vapor Canada Ltd.*, [1977] 2 S.C.R. 134 stated, at page 147 that this paragraph is a codification of the common law of passing off. Under this law, no person is entitled to misrepresent his or her goods and services as being those of another and thereby appropriate the

Les défendeurs Herbert et Rhoda Singer ont fondé la société de location d'automobiles Discount en 1980. Au moment du procès, leur entreprise comptait 175 succursales. En 1992, les défendeurs utilisaient le nom «Enterprise». Les contrats de location de Discount portaient les mots: [TRADUCTION] «Exploité par Enterprise Car and Truck Rentals Ltd.» Le juge qui a présidé le procès a souscrit à l'argument de l'avocat des demanderessees selon lequel M. Singer [TRADUCTION] «tentait tout simplement de créer, sur papier, l'usage d'un nom commercial . . . dans l'espoir que cela l'aiderait à empêcher» la compagnie américaine d'employer le nom «Enterprise» au Canada. En 1992, M. Singer a déposé une demande d'enregistrement de la marque de commerce «Enterprise», laquelle fait présentement l'objet de procédures d'opposition. En 1993, les défenderesses ont annoncé le nom «Enterprise» dans les annuaires des Pages jaunes un peu partout au Canada.

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

LE JUGE MCKEOWN:

1

#### ANALYSE

2 L'alinéa 7b) de la Loi [*Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13] dispose:

7. Nul ne peut:

...

b) appeler l'attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'il a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre;

3 Dans l'arrêt *MacDonald et al. c. Vapor Canada Ltd.*, [1977] 2 R.C.S. 134, le juge en chef Laskin déclare, à la page 147, que cette disposition est une codification de l'action en imitation frauduleuse de la common law. En vertu de cette règle, nul ne peut laisser croire que ses marchandises et services sont

other's goodwill. The law of passing off is intended, therefore, to protect the goodwill which is attached to a trade-name or mark. The law of passing off, as it is expressed in paragraph 7(b), protects a trade-mark or name where there is attached to that mark or name, the requisite goodwill; this is in contrast to a registered trade-mark or name which is afforded protection by virtue of registration alone. Lord Diplock in *Erven Warnink B.V. and Another v. J. Townend and Sons (Hull) Ltd. and Another*, [1980] R.P.C. 31 (H.L.) sets out the history of passing off, at pages 91-93:

The action for what has become known as "passing off" arose in the nineteenth century out of the use in connection with his own goods by one trader of the trade name or trade mark of a rival trader so as to induce in potential purchasers the belief that his goods were those of the rival trader. Although the cases up to the end of the century had been confined to the deceptive use of trade names, marks, letters or other indicia, the principle had been stated by Lord Langdale M.R. as early as 1842 as being: "A man is not to sell his own goods under the pretence that they are the goods of another man": *Perry v. Truefitt*, 6 Beav. 66. At the close of the century in *Reddaway v. Banham* [1896] A.C. 199, it was said by Lord Herschell that what was protected by an action for passing off was not the proprietary right of the trader in the mark, name or get-up improperly used. Thus the door was opened to passing-off actions in which the misrepresentation took some other form than the deceptive use of trade names, marks, letters or other indicia; but as none of their Lordships committed themselves to identifying the legal nature of the right that was protected by a passing-off action it remained an action *sui generis* which lay for damage sustained or threatened in consequence of a misrepresentation of a particular kind.

*Reddaway v. Banham*, like all previous passing-off cases, was one in which Banham had passed off his goods as those of Reddaway, and the damage resulting from the misrepresentation took the form of the diversion of potential customers from Reddaway to Banham. Although it was a landmark case in deciding that the use by a trader of a term which accurately described the composition of his own goods might nevertheless amount to the tort of

ceux d'une autre personne en s'appropriant ainsi l'achalandage d'une autre entreprise. La règle vise donc à protéger l'achalandage rattaché à une marque de commerce ou à un nom commercial. Telle qu'elle est formulée à l'alinéa 7b), elle protège une marque de commerce ou un nom commercial lorsque s'y rattache l'achalandage requis. La situation est différente dans le cas d'une marque de commerce ou d'un nom commercial déposé dont la protection est assurée du seul fait de l'enregistrement. Lord Diplock, dans l'arrêt *Erven Warnink B.V. and Another v. J. Townend and Sons (Hull) Ltd. and Another*, [1980] R.P.C. 31 (H.L.), décrit l'évolution du recours en imitation frauduleuse, aux pages 91 à 93:

[TRADUCTION] L'action qu'on appelle aujourd'hui action en «imitation frauduleuse» est née au dix-neuvième siècle dans une affaire où un commerçant avait employé, en liaison avec ses propres marchandises, le nom commercial ou la marque de commerce d'un commerçant rival de manière à amener d'éventuels clients à croire que ses marchandises étaient celles de son concurrent. Même si, jusqu'à la fin du siècle, les actions en imitation frauduleuse ont essentiellement porté sur l'emploi frauduleux de noms commerciaux, de marques de commerce, de lettres ou d'autres étiquettes, le principe applicable avait été énoncé par lord Langdale M.R. dès 1842 en ces termes: «Une personne ne saurait vendre ses propres produits en les faisant passer pour ceux d'une autre personne»: *Perry v. Truefitt*, 6 Beav. 66. À la fin du siècle, dans l'affaire *Reddaway v. Banham* [1896] A.C. 199, lord Herschell a déclaré que ce que l'action en imitation frauduleuse visait à protéger n'était pas le droit de propriété d'un commerçant sur la marque de commerce, le nom commercial ou la présentation employés frauduleusement. La voie était donc tracée pour l'exercice d'un recours en imitation frauduleuse dans les cas où la tromperie ne consistait pas en l'emploi frauduleux d'une marque, d'un nom, de lettres ou d'autres étiquettes; mais puisqu'aucune de leurs Seigneuries ne s'était prononcée sur la nature juridique du droit protégé par l'action en imitation frauduleuse, le recours est demeuré une action *sui generis* qui permettait de réclamer des dommages-intérêts relativement au préjudice subi ou susceptible d'être subi par suite d'une tromperie quelconque.

Dans l'affaire *Reddaway v. Banham*, comme dans toutes les autres actions en imitation frauduleuse antérieures, Banham avait fait passer ses marchandises pour celles de Reddaway et cette tromperie avait causé un préjudice à Reddaway, savoir la perte de clients potentiels qui étaient devenus les clients de Banham. Il s'agissait d'une affaire-clé relativement à la question de savoir si l'emploi par un commerçant d'un terme qui décrivait correctement la

passing off if that term were understood in the market in which the goods were sold to denote the goods of a rival trader, *Reddaway v. Banham* did not extend the nature of the particular kind of misrepresentation which gives rise to a right of action in passing off beyond what I have called the classic form of misrepresenting one's own goods as the goods of someone else nor did it provide any rational basis for an extension.

This was left to be provided by Lord Parker in *Spalding v. Gamage* (1915) 32 R.P.C. 273. In a speech which received the approval of the other members of this House, he identified the right the invasion of which is the subject of passing-off actions as being the "property in the business or goodwill likely to be injured by the misrepresentation". The concept of goodwill is in law a broad one which is perhaps expressed in words used by Lord MacNaghten in *C.I.R. v. Muller* [1901] A.C. 217, 223: "It is the benefit and advantage of the good name, reputation and connection of a business. It is the attractive force which brings in custom".

The goodwill of a manufacturer's business may well be injured by someone else who sells goods which are correctly described as being made by that manufacturer but being of an inferior class or quality are misrepresented as goods of his manufacture of a superior class or quality. This type of misrepresentation was held in *Spalding v. Gamage* to be actionable and the extension to the nature of the misrepresentation which gives rise to a right of action in passing off which this involved was regarded by Lord Parker as a natural corollary of recognising that what the law protects by a passing-off action is a trader's property in his business or goodwill.

The significance of this decision in the law of passing off lies in its recognition that misrepresenting one's own goods as the goods of someone else was not a separate genus of actionable wrong but a particular species of wrong included in a wider genus of which a premonitory hint had been given by Lord Herschell in *Reddaway v. Banham* when, in speaking of the deceptive use of a descriptive term, he said:

"I am unable to see why a man should be allowed in this way more than in any other to deceive purchasers into the belief that they are getting what they are not, and thus to filch the business of a rival".

composition de ses propres marchandises pouvait néanmoins constituer un délit d'imitation frauduleuse si ce terme était compris, par le marché dans lequel les marchandises étaient vendues, comme s'appliquant aux marchandises d'un concurrent; mais dans cette affaire, le tribunal n'a pas élargi la notion de tromperie donnant ouverture à l'action en imitation frauduleuse. Il a tout simplement adopté la définition que j'ai qualifiée de classique, c'est-à-dire faire passer ses propres marchandises pour les marchandises d'un autre. Le tribunal n'a pas non plus fournie un fondement logique qui aurait permis d'élargir la portée de cette notion.

C'est à lord Parker, dans l'arrêt *Spalding v. Gamage* (1915) 32 R.P.C. 273, que revient cet honneur. Dans un discours qui a reçu l'aval des autres membres de cette Chambre, lord Parker a décrit le droit dont la violation est l'objet de l'action en imitation frauduleuse comme étant le «droit de propriété dans le commerce ou l'achalandage susceptible d'être compromis par la tromperie». La notion d'achalandage est, en droit, une notion large qui est peut-être définie par les propos de lord MacNaghten dans *C.I.R. v. Muller* [1901] A.C. 217, 223: «Il s'agit de l'avantage propre au bon nom, à la réputation et aux contacts d'une entreprise. C'est la force d'attraction qui attire la clientèle».

L'achalandage de l'entreprise d'un fabricant peut être compromis lorsqu'une autre personne qui vend des marchandises affirme avec raison que celles-ci sont faites par ce fabricant mais prétend qu'il s'agit de marchandises d'une qualité ou d'une catégorie supérieure alors qu'en fait, ce sont des marchandises d'une catégorie ou d'une qualité inférieure. Dans l'arrêt *Spalding v. Gamage*, lord Parker a dit que ce type de déclaration donnait ouverture à une action; selon lui, l'élargissement de la notion de tromperie donnant ouverture à poursuite en imitation frauduleuse découlait logiquement du fait que le droit protégé par ce recours est le droit de propriété du commerçant à l'égard de son entreprise ou de son achalandage.

La décision est importante en matière d'imitation frauduleuse en ce qu'elle reconnaît que faire croire que ses marchandises sont celles d'un autre ne constituait pas un genre distinct de faute ouvrant droit à une action, mais bien une espèce particulière de faute faisant partie d'un genre plus large, dont lord Herschell avait eu l'intuition dans *Reddaway v. Banham*. Parlant de l'emploi trompeur d'un terme descriptif, lord Herschell avait déclaré ce qui suit:

«Il me paraît illogique qu'un homme puisse par ce moyen, alors qu'il ne peut le faire par un autre, faire croire aux clients qu'ils obtiennent quelque chose qu'ils n'obtiennent pas, afin d'usurper le commerce d'un rival».

I quote this passage, in which I have supplied the emphasis, because it was Lord Herschell who gave the leading speech in an earlier decision of this House in *Native Guano Co. v. Sewage Manure Co.* (1889) 8 R.P.C. 125 at 129 that was principally relied on by the Court of Appeal as justifying their reversal of the judgment of Gouling J. in the instant case.

*Spalding v. Gamage* led the way to recognition by judges of other species of the same genus, as where although the plaintiff and the defendant were not competing traders in the same line of business, a false suggestion by the defendant that their businesses were connected with one another would damage the reputation and thus the goodwill of the plaintiff's business. There are several cases of this kind reported of which *Harrods Ltd. v. R. Harrod Ltd.* (1924) 41 R.P.C. 74, the moneylender case, may serve as an example.

Lord Parker's explanation of the nature of the proprietary right protected by a passing-off action also supplied a new and rational basis for the two nineteenth-century decisions of Page Wood V.C. in *Dent v. Turpin* (1861) 2 J. & H. 139, and *Southorn v. Reynolds* (1865) 12 L.T.(N.S.) 75, in which one of two traders, each of whom had by inheritance acquired goodwill in the use of a particular trade name, was held entitled, without joining the other, to obtain an injunction restraining a third trader from making use of the name, despite the fact that the plaintiff's right of user was not exclusive. The goodwill of his business would be damaged by the misrepresentation that the defendant's goods were the goods of a limited class of traders entitled to make use of it, of whom the plaintiff was one and the defendant was not.

My Lords, *Spalding v. Gamage* and the later cases make it possible to identify five characteristics which must be present in order to create a valid cause of action for passing off: (1) a misrepresentation (2) made by a trader in the course of trade, (3) to prospective customers of his or ultimate consumers of goods or services supplied by him, (4) which is calculated to injure the business or goodwill of another trader (in the sense that this is a reasonably foreseeable consequence) and (5) which causes actual damage to a business or goodwill of the trader by whom the action is brought or (in a *quia timet* action) will probably do so.

4 In *Reckitt & Colman Products Ltd. v. Borden Inc. and others*, [1990] R.P.C. 341 (H.L.) at page 406, Lord Oliver of Aylmerton refined the five characteristics of passing off identified by Lord Diplock into a test of three elements; the plaintiff must satisfy

Je cite cet extrait du jugement dont j'ai souligné quelques passages, parce que c'est lord Herschell qui a donné le discours principal dans une décision antérieure de cette Chambre, savoir *Native Guano Co. v. Sewage Manure Co.* (1889) 8 R.P.C. 125 à la page 129, sur laquelle la Cour d'appel s'est fondée afin de justifier l'infirmité de la décision du juge Gouling en l'espèce.

L'arrêt *Spalding v. Gamage* a amené les juges à reconnaître d'autres espèces appartenant au même genre; par exemple, même si le demandeur et le défendeur ne sont pas des concurrents dans le même type d'affaires, une fausse déclaration du défendeur quant à l'existence d'un lien entre les deux entreprises pourrait compromettre la réputation et, par voie de conséquence, l'achalandage du commerce du demandeur. Plusieurs affaires analogues ont été publiées, notamment *Harrods Ltd. v. R. Harrod Ltd.* (1924) 41 R.P.C. 74, l'affaire du prêteur d'argent.

En outre, l'explication de lord Paker sur la nature du droit de propriété protégé par l'action en imitation frauduleuse a également fourni un fondement nouveau et rationnel à deux décisions rendues au dix-neuvième siècle par le vice-chancelier Page Wood, *Dent v. Turpin* (1861) 2 J. & H. 139 et *Southorn v. Reynolds* (1865) 12 L.T. (N.S.) 75, dans lesquelles il avait été décidé que l'un des deux commerçants qui avaient hérité de l'achalandage rattaché à un nom commercial avait le droit, sans joindre l'autre à la demande, d'obtenir une injonction interdisant à un troisième commerçant d'utiliser ce nom, même si le droit du demandeur n'était pas exclusif. Un dommage serait causé à l'achalandage de son commerce par les fausses déclarations du défendeur qui affirmait que ses marchandises étaient celles d'un petit groupe de commerçants ayant le droit de faire usage du nom commercial, groupe dont le demandeur faisait partie contrairement au défendeur.

Vos Seigneuries, l'arrêt *Spalding v. Gamage* et la jurisprudence ultérieure permettent de définir cinq conditions qui doivent être réunies pour que le demandeur ait un droit d'action valable en imitation frauduleuse: (1) une fausse déclaration (2) faite par un commerçant dans le cours de ses affaires (3) à des clients éventuels ou à des consommateurs ultimes des biens ou services fournis par lui, (4) qui est conçue pour nuire aux affaires ou à l'achalandage d'un autre commerçant (en ce sens qu'il s'agit d'une conséquence raisonnablement prévisible) et (5) qui cause des dommages aux affaires ou à l'achalandage du commerçant par qui le recours est intenté ou (dans une action préventive) sera probablement intenté.

Dans l'arrêt *Reckitt & Colman Products Ltd. v. Borden Inc. and others*, [1990] R.P.C. 341 (H.L.) à la page 406, lord Oliver of Aylmerton a repris les cinq éléments du recours en imitation frauduleuse dégagés par lord Diplock pour en faire un critère à

these three elements:

- 1) that the plaintiff has the requisite degree of goodwill or reputation in the mind of the purchasing public;
- 2) that the defendant has made a misrepresentation to the public; and
- 3) that the plaintiff, as a result of the misrepresentation, has suffered, or is likely to suffer, damage.

5 I turn now to the first element to be proven in a passing-off claim, the existence of goodwill. In *Orkin Exterminating Co. Inc. v. Pestco Co. of Canada Ltd. et al.* (1985), 50 O.R. (2d) 726 (C.A.) it was stated that the law exists not only to protect the interests of traders but also to protect the public. This must be borne in mind when determining the level of goodwill which a plaintiff must establish in order to be successful in a passing-off claim. If a plaintiff has generated a reputation with a segment of the public, those members of the public may be adversely affected by the act of passing off, and their interests should be protected, even if those interests are not shared by each member of the public. Goodwill can be of just a local nature as opposed to being Canada-wide. See for example, *Gastbled v. Stuyck*, [1973] F.C. 24 (T.D.) and *Centre Ice Ltd. v. National Hockey League et al.* (1993), 71 F.T.R. 5 (F.C.T.D.); rev'd on other grounds (1994), 166 N.R. 44 (F.C.A.).

6 As both the plaintiffs and the defendants have claimed passing off as against the other, I must address the claim of each. I will deal now with the claim made by Enterprise U.S. On the evidence before me, Enterprise U.S. is the fifth largest car rental company in the United States, and since 1991, it has been first in the replacement car market. It is particularly strong in the "sun belt" states. While it is true that many Canadians visit the "sunshine" states, none of the Canadians who testified before me had heard of Enterprise U.S. prior to renting a

trois volets. Le demandeur doit donc établir les trois éléments suivants:

- 1) il possède le niveau requis d'achalandage ou de réputation dans l'esprit du public;
- 2) le défendeur a fait une déclaration trompeuse au public;
- 3) le demandeur a subi ou est susceptible de subir des dommages par suite de cette déclaration trompeuse.

5 Passons maintenant au premier élément à établir dans un recours en imitation frauduleuse: l'achalandage du demandeur. Dans l'arrêt *Orkin Exterminating Co. Inc. v. Pestco Co. of Canada Ltd. et al.* (1985), 50 O.R. (2d) 726 (C.A.), la Cour a déclaré que la règle de droit visait non seulement à protéger les intérêts des commerçants mais également à assurer la protection du public. Il faut en tenir compte en déterminant le niveau d'achalandage que le demandeur doit établir afin d'avoir gain de cause dans son action en imitation frauduleuse. Si le demandeur a acquis une certaine réputation auprès d'une partie de la population, ces personnes pourront être lésées par l'imitation frauduleuse, et leurs intérêts devraient être protégés même s'ils ne sont pas ceux du public en général. L'achalandage du demandeur peut être simplement local plutôt que national. Voir à titre d'exemples *Gastbled c. Stuyck*, [1973] C.F. 24 (1<sup>re</sup> inst.) et *Centre Ice Ltd. c. Ligue nationale de hockey et autre* (1993), 71 F.T.R. 5 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); infirmé pour d'autres motifs dans (1994), 166 N.R. 44 (C.A.F.).

6 Puisque chacune des parties a intenté un recours en imitation frauduleuse contre l'autre, la Cour doit examiner chaque demande. J'examinerai d'abord les arguments de Enterprise U.S. D'après les éléments de preuve présentés, Enterprise U.S. est la cinquième entreprise de location d'automobiles en importance aux États-Unis et, depuis 1991, elle occupe le premier rang des entreprises de location d'automobiles de remplacement. Elle est particulièrement connue dans les États de la «ceinture de soleil». Certes, nombre de Canadiens séjournent dans ces États

car in the United States from Enterprise U.S. Furthermore, the survey prepared by Dr. Mayer, although not conclusive on the subject, shows that very few Canadians between the ages of 25 to 60 years had ever heard of "Enterprise".

ensoleillés, mais aucun de ceux qui ont déposé devant cette Cour n'ont déclaré avoir entendu parler de Enterprise U.S. avant d'avoir loué une voiture, aux États-Unis, de cette société. De plus, l'étude préparée par M. Mayer, même si elle n'est pas concluante en la matière, révèle que très peu de Canadiens de 25 à 60 ans ont entendu parler de «Enterprise».

7 Forty-one vehicles were leased from Enterprise U.S. between 1984 and 1992 by American companies, all of which, with the exception of five, had American addresses. The cars, however, were purchased in Canada, were driven in Canada and, at the end of the leases, were sold in Canada. Canadian travel agents book cars for Canadian customers through computer airline reservation systems; since 1986, Enterprise U.S. has been a member of several of these reservation systems. The Canadian customers who testified were all most satisfied with the service provided by Enterprise U.S. Since 1990, Enterprise U.S. has a 1-800 number in Canada through which car rental reservations could be placed. Although Enterprise U.S. advertised on the three major U.S. networks and one would expect spillover advertising in Canada, I am not satisfied that Enterprise U.S. was able to show that this occurred. It is my finding that by the time Enterprise Canada adopted the trade-name "Enterprise" in 1991, and adopted the trade-mark "Enterprise" in 1992, Enterprise U.S. had already established a minimal level of goodwill in association with that trade-name and trade-mark in Canada based on its reputation with Canadians which began in the 1980s and continued and grew in the early 1990s.

7 Quarante et une voitures ont été louées à long terme de Enterprise U.S. entre 1984 et 1992 par des compagnies américaines ayant toutes, à l'exception de cinq d'entre elles, une adresse américaine. Ces voitures ont toutefois été achetées au Canada, conduites au Canada et, à l'expiration du contrat de location, vendues au Canada. Les agents de voyages canadiens réservent des voitures pour leurs clients canadiens à l'aide des systèmes informatiques de réservations aériennes; depuis 1986, Enterprise U.S. est membre de plusieurs de ces systèmes de réservations. Les clients canadiens qui ont témoigné étaient tous extrêmement satisfaits du service offert par Enterprise U.S. Depuis 1990, celle-ci possède une ligne téléphonique 1-800 au Canada, qu'on peut utiliser pour réserver une voiture de location. Bien qu'elle fasse diffuser des annonces sur les trois grands réseaux de télévision américaine et qu'il puisse en résulter certaines retombées au Canada, je ne suis pas convaincu qu'elle en ait fait la preuve. Je conclus donc que lorsque Enterprise Canada a adopté le nom commercial «Enterprise» en 1991 et la marque de commerce «Enterprise» en 1992, Enterprise U.S. avait déjà acquis un minimum d'achalandage en liaison avec ce nom commercial et cette marque de commerce au Canada grâce à la réputation dont elle jouissait auprès des Canadiens, réputation qu'elle avait commencé à acquérir au début des années 1980 et qui s'était développée peu à peu au début des années 1990.

8 Goodwill can be created as a result of the use of a trade-mark in Canada and the use of a trade-mark in another country where that trade-mark comes to the attention of Canadians, either through use or through advertising which reaches Canadians. The facts in the present case are very similar to *Orkin, supra*. In that case, Orkin Exterminating Co. Inc. was a U.S. company which had been in the pest

8 L'achalandage peut résulter de l'usage d'une marque de commerce au Canada et de l'usage d'une marque de commerce dans un autre pays lorsque cette marque est portée à l'attention des Canadiens, soit par son usage soit par la publicité atteignant les Canadiens. Les faits de la présente affaire sont très semblables aux faits de l'affaire *Orkin*, précitée. Orkin Exterminating Co. Inc. était une société de

control business for many years. The name, which had been used since the 1930s, came from the surname of the founder. Morden J.A. (as he then was) stated, at page 730:

As far as Orkin's reputation in Canada is concerned the following matters may be noted. Canadians travelling in the United States are exposed to Orkin's extensive advertising and use of its trade marks in that country. There was evidence adduced that millions of Canadians travel in the United States every year, particularly in the southern vacation states, where Orkin's operations are extensive. Canadians in Canada are exposed to Orkin's advertising and articles appearing in American publications which circulate here.

9 The case then goes on to refer to a number of publications in which Orkin had been mentioned, either in articles, or through advertising. In the case at bar, there was evidence that many Canadians travelling in the United States are exposed to Enterprise U.S.'s considerable advertising and use of its trade-mark in that country. There was also evidence that many Canadians travel in the southern United States every year where Enterprise U.S.'s operations are extensive. There was also evidence of Enterprise U.S.'s advertising in the *Wall Street Journal* and on TV stations. The evidence of Enterprise U.S.'s goodwill in the instant case is comparable to the evidence adduced in *Orkin, supra*. The similarities between the two cases continue. Again in *Orkin, supra*, Morden J.A. stated, at page 731:

I have already mentioned Orkin's Canadian customers. Eight of them from the Toronto area gave evidence with respect to their familiarity with Orkin, its business and the Orkin name and trade marks. They all said that if they were to see the Orkin name or logo in use in Canada they would assume that they represented the Orkin company with which they were familiar or some business that was affiliated with it.

10 Similar evidence was available in the case at bar from six customers of Enterprise U.S. Like the witnesses in *Orkin, supra*, these witnesses stated that

contrôle des insectes et des animaux nuisibles établie depuis nombre d'années aux États-Unis. Le nom que l'entreprise utilisait depuis les années 1930 était celui de son fondateur. Le juge Morden (alors juge à la Cour d'appel) a dit ceci à la page 730:

[TRADUCTION] En ce qui concerne la réputation de Orkin au Canada, il convient de souligner les faits suivants. Les citoyens canadiens qui voyagent aux États-Unis sont exposés à l'importante publicité de Orkin et à l'utilisation de ses marques de commerce dans ce pays. Selon la preuve, des millions de Canadiens se rendent aux États-Unis chaque année, particulièrement dans les États touristiques du sud où Orkin est très active. Au Canada, la population est exposée à la publicité et aux articles concernant Orkin publiés dans les revues américaines qui sont mises en circulation ici.

La Cour renvoie également, dans cette affaire, à 9 plusieurs revues dans lesquelles le nom de Orkin avait été mentionné soit dans un article, soit dans une annonce. Dans la présente espèce, il ressort de la preuve que de nombreux citoyens canadiens se rendant aux États-Unis sont exposés à l'abondante publicité et à la fréquente utilisation de la marque de commerce de Enterprise U.S. Il ressort également de la preuve que, chaque année, un grand nombre de Canadiens voyagent dans le sud des États-Unis où Enterprise U.S. exerce de nombreuses activités. La Cour dispose également d'éléments de preuve concernant la publicité faite par Enterprise U.S. dans le *Wall Street Journal* et sur les ondes de la télévision. La preuve de l'achalandage de Enterprise U.S. dans l'affaire qui nous occupe se compare donc à celle présentée dans l'affaire *Orkin*, précitée. On trouve d'autres similitudes entre ces deux affaires. Toujours dans l'arrêt *Orkin*, précité, le juge Morden, J.C.A. dit ceci, à la page 731:

[TRADUCTION] J'ai déjà parlé des clients canadiens de Orkin. Huit d'entre eux de la région de Toronto ont déclaré bien connaître Orkin, son entreprise et les noms et marques de commerce Orkin. Ils ont tous affirmé que s'ils devaient voir le nom ou le logo de Orkin au Canada, ils tiendraient pour acquis qu'ils représentaient la compagnie Orkin qu'ils connaissent ou une compagnie affiliée.

En l'espèce, six clients de Enterprise U.S. ont 10 témoigné dans le même sens. À l'instar des témoins dans l'arrêt *Orkin*, précité, ces témoins ont dit que

if they were to see the "Enterprise" name or logo in use in Canada in connection with the car rental company, they would assume that it represented Enterprise U.S. or some business which was affiliated with Enterprise U.S.; this was similar to the testimony of the witnesses in *Orkin, supra*. As in *Orkin, supra*, there is evidence that Enterprise U.S. had Canadian customers to whom it has mailed billings. Also, as was the case in *Orkin, supra*, Enterprise U.S. had a number of Canadian customers by the end of 1993. Prior to March 6, 1991, Enterprise U.S. had rented cars to over 4,800 Canadian residents. By June 1992, the number of Canadian customers had reached about 11,800 and by February 1993, the Canadian rental figure was about 15,600. As of December 31, 1993, Enterprise U.S. had rented to over 26,700 Canadian residents. As was the case with the defendant in *Orkin, supra*, the defendant Enterprise Canada placed Yellow Pages and white pages telephone directory listings in Toronto for Enterprise Canada. Also, as in *Orkin, supra*, the adoption of the name "Enterprise" by the principal of Enterprise Canada was not done in ignorance of the use of that name by the plaintiff, Enterprise U.S. It was also argued by the defendant in *Orkin, supra*, that any goodwill attached to the Orkin name in Ontario belonged to the defendant on the basis that as the plaintiff had not carried on business in Canada, the plaintiff did not have any goodwill in Canada to protect. Morden J.A. rejected that submission and stated, at page 737:

In my respectful view, Fitzpatrick J. was right in concluding that Orkin was entitled to relief on the basis that it had a reputation (built up in several different ways including having customers) in Ontario and intended to expand its business into Ontario. In saying this I do not intend to indicate that a case such as this could not be decided on more general grounds. This is an evolving field of law and I think it the better course to resolve the competing contentions on relatively narrow grounds which are responsive to the particular facts rather than, unnecessarily, on broader grounds.

11 The Ontario Court of Appeal in canvassing the English law, chose not to follow the branch of Eng-

s'ils voyaient le nom ou le logo de «Enterprise» utilisé au Canada en liaison avec une entreprise de location d'automobiles, ils tiendraient pour acquis qu'il s'agit de Enterprise U.S. ou d'une compagnie affiliée; c'est à peu près ce qu'ont déclaré les témoins dans l'affaire *Orkin*, précitée. Comme dans cette affaire, il a été établi que Enterprise U.S. a des clients canadiens à qui elle a envoyé des avis de facturation. De plus, comme dans l'affaire *Orkin*, précitée, Enterprise U.S. avait plusieurs clients canadiens à la fin de 1993. Avant le 6 mars 1991, Enterprise U.S. avait loué des voitures à plus de 4 800 résidents canadiens. En juin 1992, le nombre de clients canadiens avait atteint environ 11 800 et en février 1993, ce chiffre atteignait environ 15 600. Au 31 décembre 1993, Enterprise U.S. avait loué des voitures à plus de 26 700 résidents canadiens. Comme la défenderesse dans l'affaire *Orkin*, précitée, la défenderesse Enterprise Canada avait fait paraître une annonce dans l'annuaire des Pages jaunes, de même que dans les pages blanches de l'annuaire de Toronto sous le nom de Enterprise Canada. En outre, comme dans l'affaire *Orkin*, précitée, lorsque le principal dirigeant de Enterprise Canada a adopté le nom «Enterprise», il n'ignorait pas que la demanderesse Enterprise U.S. utilisait ce nom. La défenderesse avait également soutenu dans *Orkin*, précitée, que tout achalandage rattaché au nom Orkin en Ontario lui appartenait puisque la demanderesse n'avait pas exercé son entreprise au Canada et qu'elle n'avait donc aucun achalandage à protéger dans ce pays. Rejetant cet argument, le juge Morden, J.C.A. s'est exprimé comme suit, à la page 737:

[TRADUCTION] À mon humble avis, le juge Fitzpatrick a conclu à bon droit que Orkin avait droit à réparation au motif qu'elle avait une réputation (acquise notamment du fait qu'elle avait des clients) en Ontario et qu'elle avait l'intention d'accroître son entreprise dans cette province. Cela dit, il n'en découle pas nécessairement qu'une affaire telle que celle-ci ne puisse pas être tranchée pour des motifs plus généraux. Il s'agit d'un domaine du droit en évolution et j'estime préférable de trancher les prétentions contradictoires en m'en tenant à une analyse relativement étroite s'articulant autour des faits précis de l'espèce plutôt que de me fonder sans nécessité sur une analyse plus générale.

En examinant le droit anglais, la Cour d'appel de l'Ontario, a décidé de ne pas suivre le courant vou-

11

lish law that declined to give relief to foreign traders who had no actual business establishment in England. *Orkin, supra*, was adopted by inference by Reed J. in *HQ Network Systems, Inc. v. HQ Office Supplies Warehouse Inc.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 558 (F.C.T.D.).

lant que les commerçants étrangers n'ayant aucun établissement commercial en Angleterre ne puissent obtenir de redressement. Les principes énoncés dans l'arrêt *Orkin* ont été adoptés par inférence par le juge Reed dans *HQ Network Systems, Inc. c. HQ Office Supplies Warehouse Inc.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 558 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

12 In the case at bar, Enterprise U.S. had established a reputation in Canada by March 6, 1991, and has maintained a reputation in Canada since that date. It has Canadian customers from across the country; since 1990 it has had a 1-800 number which is accessible to Canadians; and, since as early as 1989 or 1990, Canadian travel agents have made reservations with Enterprise U.S. Furthermore, there was evidence from Enterprise U.S. that from 1990 it intended to open and expand its business in Canada. The goodwill established in Canada by Enterprise U.S. was, by March 6, 1991, minimal and the level of goodwill remained minimal by June 1992; however, there is no doubt that by these dates, there was goodwill associated with Enterprise U.S.'s business and use of the "Enterprise" trade-mark and name in Canada by virtue of its reputation in this country.

En l'espèce, Enterprise U.S. avait acquis une réputation au Canada avant le 6 mars 1991, réputation qu'elle a toujours. L'entreprise a des clients canadiens d'un bout à l'autre du pays; depuis 1990, elle possède une ligne téléphonique 1-800 accessible à tous les Canadiens; et, dès 1989 ou 1990, les agents de voyage canadiens réservaient des automobiles auprès de Enterprise U.S. De plus, Enterprise U.S. a déposé des éléments de preuve établissant qu'elle avait, depuis 1990, l'intention de s'établir au Canada et d'y faire affaires. L'achalandage qu'elle avait établi au Canada au 6 mars 1991 était minimal, et la situation n'avait pas changé en juin 1992; toutefois, il ne fait aucun doute que dès ces deux dates, un achalandage était rattaché à l'exploitation de Enterprise U.S. en liaison avec l'usage de la marque de commerce et du nom commercial «Enterprise» au Canada en vertu de sa réputation dans ce pays.

13 While Enterprise U.S.'s reputation in Canada was limited, it is not necessary for the plaintiff to be famous in order for it to enjoy the protection of its goodwill. This was the finding made in *Levitz Furniture Corp. and Levitz Furniture Co. of Washington Inc. v. Levitz Furniture Ltd., Value Industries Ltd. and Silver*, [1972] 3 W.W.R. 65 (B.C.S.C.) where it is stated, at page 67:

Même si la réputation de Enterprise U.S. était peu répandue au Canada, la demanderesse n'a pas besoin d'avoir une grande renommée pour bénéficier de la protection de son achalandage. C'est la conclusion qui a été tirée dans l'arrêt *Levitz Furniture Corp. and Levitz Furniture Co. of Washington Inc. v. Levitz Furniture Ltd., Value Industries Ltd. and Silver*, [1972] 3 W.W.R. 65 (C.S.C.-B.). La Cour a dit ceci, à la page 67:

Though the plaintiffs do not have the reputation enjoyed by the plaintiffs in *Hilton Hotels Corp. et al. v. Belkin et al.*, 17 W.W.R. 86, 24 C.P.R. 100 (B.C.) (McInnes J.) and *Hyatt Corp. et al. v. Hyatt House Hotels Ltd.*, B.C. Macfarlane J., 17th December 1969 (not yet reported), they none the less have a reputation in this jurisdiction. They may not be famous but they are known to some members of the public.

[TRADUCTION] Même si les demandereses n'ont pas acquis l'achalandage dont jouissaient les demandereses dans les affaires *Hilton Hotels Corp. et al. v. Belkin et al.*, 17 W.W.R. 86, 24 C.P.R. 100 (C.-B.) (le juge McInnes) et *Hyatt Corp. et al. v. Hyatt House Hotels Ltd.*, C.-B., le juge Macfarlane, 17 décembre 1969 (décision non publiée), elles jouissent néanmoins d'une réputation dans ce pays. Elles ne sont peut-être pas célèbres, mais certaines personnes les connaissent.

14 I also refer to the *Restatement of the Law of Torts*, Tentative Draft No. 8 (1963), at page 113 as

Je renvoie également à l'ouvrage *Restatement of the Law of Torts*, Tentative Draft No. 8 (1963), à la

it was cited in *Orkin, supra*, at page 746:

If he imitates the other's trademark or tradename knowingly and acts in other ways to convey the impression that his business is associated with the other, the inference may reasonably be drawn that there are prospective customers to be misled.

15 I take from what the defendants were doing that Mr. Singer was directing them in a calculated way to prevent the expansion of Enterprise U.S. in Canada. I infer from the defendants' activities that Enterprise U.S. had goodwill in Canada from which the defendants could potentially benefit.

16 Accordingly, as the evidence clearly indicates that it is known by some members of the Canadian public, Enterprise U.S. has established a sufficient level of goodwill and reputation in this country to be protected by the law.

17 Counsel for the defendants submit that unless Enterprise U.S. can show that it uses the trade-mark "Enterprise" in Canada within the definition of use in the *Trade-marks Act* or unless it can show that it has made it well known within the definition of section 5, paragraph (b) is not applicable. He relies on *Asbjorn Horgard A/S v. Gibbs/Nortac Industries Ltd.*, [1987] 3 F.C. 544 (abridged); (1987), 38 D.L.R. (4th) 544 (C.A.) which he submits deprives this Court of jurisdiction in the common law of passing off. However, in my view, the *Asbjorn* case, *supra*, supports paragraph 7(b) as defined in *Orkin, supra*, and does not require compliance with section 5 as a prerequisite to a finding of passing off.

18 MacGuigan J.A. stated, at page 556 D.L.R.:

What is at issue is Parliament's right to create a civil remedy in relation to a trade mark not registered under the Act.

Subsection 7(b) is a statutory statement of the common law action of passing-off, which consisted of a misrepresentation to the effect that one's goods or services are

page 113 cité dans l'arrêt *Orkin*, précité à la page 746:

[TRADUCTION] S'il imite sciemment le nom commercial ou la marque de commerce d'un autre et agit de manière à laisser croire que son entreprise est liée à l'autre, on peut en conclure raisonnablement que certains clients éventuels seront induits en erreur.

Je conclus des agissements des défenderesses que M. Singer gérait sciemment ces entreprises de manière à empêcher que Enterprise U.S. s'installe au Canada. Je déduis des activités des défenderesses que Enterprise U.S. possédait au Canada un achalandage dont les défenderesses pouvaient éventuellement profiter.

Par conséquent, la preuve indiquant clairement que certains Canadiens connaissaient Enterprise U.S., celle-ci a acquis une réputation et un achalandage suffisants dans ce pays pour bénéficier de la protection de la loi.

L'avocat des défenderesses prétend qu'à moins que Enterprise U.S. puisse démontrer qu'elle utilise la marque de commerce «Enterprise» au Canada au sens de la *Loi sur les marques de commerce*, ou à moins qu'elle puisse démontrer qu'elle a bien fait connaître sa marque au sens de l'article 5, l'alinéa b) ne s'applique pas. Il se fonde sur l'arrêt *Asbjorn Horgard A/S c. Gibbs/Nortac Industries Ltd.*, [1987] 3 C.F. 544 (abrégé); (1987), 38 D.L.R. (4th) 544 (C.A.), qui selon lui enlèverait toute compétence à la présente Cour à l'égard de l'action en imitations frauduleuses de la common law. À mon avis toutefois, cet arrêt vient étayer l'interprétation que donne l'arrêt *Orkin*, précité, à l'alinéa 7b), et n'exige pas le respect de l'article 5 comme condition préalable à une conclusion d'imitation frauduleuse.

Le juge MacGuigan, J.C.A. a dit ce qui suit, à la page 556 D.L.R.:

Le point litigieux est le droit du Parlement de créer un recours civil relativement à une marque de commerce qui n'est pas déposée en vertu de la Loi.

L'alinéa 7b) reflète dans la Loi l'action en *passing off* issue de la common law, le *passing off* consistant à laisser croire que les biens ou les services d'une personne sont en

someone else's, or sponsored by or associated with that other person. It is effectively a "piggybacking" by misrepresentation.

réalité ceux d'une autre, ou que quelqu'un d'autre les offre ou y est associé. Il s'agit en fait de «parasiter» au moyen d'une déclaration tendant à induire en erreur.

19 Then he stated, at page 557 D.L.R.:

The Canadian Act, as the statutory history set out by Laskin C.J.C. in the *MacDonald* case, *supra*, showed, has traditionally been concerned with the protection of unregistered as well as registered trade marks . . . .

. . . .

In s-s. 7(b), Parliament has chosen to protect the goodwill associated with trade marks. In this way, as Chief Justice Laskin put it, it "rounds out" the statutory scheme of protection of all trade marks. As such, the civil remedy which it provides in conjunction with s. 53 is "genuinely and *bona fide* integral with the over-all plan of supervision": *Rocotis Construction, supra*, at p. 172 C.P.R., p. 79 F.C., p. 226 N.R. It has, in sum, a rational functional connection to the kind of trade marks scheme Parliament envisaged, in which even unregistered marks would be protected from harmful misrepresentations.

20 MacGuigan J.A. also stated at page 557 D.L.R.:

In reviewing the scheme of the Act in *Royal Doulton Tableware Ltd. et al. v. Cassidy's Ltd.—Cassidy's Ltée* (1984), 1 C.P.R. (3d) 214 at p. 228, [1986] 1 F.C. 357 at p. 374, 5 C.I.P.R. 10, Strayer J. said that "the *Trade Marks Act* in ss. 1 to 11 defines and prescribes a number of rules concerning trade marks and the adoption thereof, without reference to registration. Thereafter, the Act only deals with registered trade marks." He adds: "Parliament by ss. 1 to 11 of the *Trade Marks Act* has prescribed a regime concerning what constitutes a trade mark and the adoption thereof, whether registered or not."

22 I note that Strayer J. (as he then was) in the *Royal Doulton* case [*Royal Doulton Tableware Limited v. Cassidy's Ltd.*, [1986] 1 F.C. 357 (T.D.)], did not make the above-quoted comment in reference to a passing-off claim. Rather, Strayer J. was dealing with the Court's jurisdiction to make a declaration that a party is the owner of a trade-mark in Canada. At issue was the Court's jurisdiction over an unregistered trade-mark. He found that jurisdiction in sections 1 to 11 of the Act [*Trade Marks Act*, R.S.C. 1970, c. T-10] which, in the context of

Il a ajouté, à la page 557 D.L.R.:

Comme l'a démontré l'historique du juge en chef Laskin dans l'arrêt *MacDonald*, précité, la Loi canadienne a traditionnellement visé la protection des marques non déposées aussi bien que celles des marques déposées. . .

. . . .

Le Parlement, à l'alinéa 7b), entend protéger le renom associé aux marques de commerce. De la sorte, comme l'a dit le juge Laskin, cet alinéa est un «complément» du système de protection de toutes les marques de commerce. Ainsi, le recours civil qu'il prévoit, de concert avec l'article 53, se trouve à «véritablement faire partie intégrante du système global de surveillance»: voir *Rocotis Construction*, précité, à la p. 172 C.P.R., p. 79 C.F., p. 226 N.R. Il a, en somme, un lien rationnel et fonctionnel avec le système visant les marques de commerce envisagé par le Parlement, en vertu duquel même les marques non enregistrées seraient protégées contre la fraude.

21 Et le juge MacGuigan de dire également, à la page 557 D.L.R.:

En traçant un aperçu de l'économie de la Loi dans l'arrêt *Royal Doulton Tableware Ltd. et autres c. Cassidy's Ltd.—Cassidy's Ltée* (1984), 1 C.P.R. (3d) 214, à la p. 228, [1986] 1 C.F. 357, à la p. 374; 5 C.I.P.R. 10, le juge Strayer a dit que «la *Loi sur les marques de commerce*, aux articles 1 à 11, définit et prescrit plusieurs règles relatives aux marques de commerce et à leur adoption, sans mentionner les règles relatives à l'enregistrement. Par la suite, la Loi porte uniquement sur les marques de commerce enregistrées.» Il ajoute plus loin: «le Parlement, par les articles 1 à 11 de la *Loi sur les marques de commerce*, a prescrit les règles relatives à ce qui constitue une marque de commerce et son adoption, que cette marque soit enregistrée ou non.»

22 Je constate que les propos du juge Strayer (tel était alors son titre) dans l'arrêt *Royal Doulton [Royal Doulton Tableware Limited c. Cassidy's Ltée]*, [1986] 1 C.F. 357 (1<sup>re</sup> inst.), ne portaient pas sur l'action en imitation frauduleuse. Celui-ci examinait plutôt la question de savoir si la Cour avait compétence pour déclarer qu'une partie était titulaire d'une marque de commerce au Canada. La question en litige était celle de savoir si la Cour avait compétence à l'égard d'une marque de commerce non déposée. Le juge a conclu que les articles 1 à 11 de

section 20 of the *Federal Court Act*, R.S.C. 1970 (2nd Supp.), c. 10, as amended, gave the Federal Court jurisdiction over both registered and unregistered trade-marks. I do not interpret Strayer J. to mean that when dealing with trade-marks under sections 1 to 11 consideration cannot be given to common law principles. Nor do I interpret MacGuigan J.A.'s adoption of Strayer J.'s remarks as being a prohibition on the application of common law principles to actions arising out of paragraph 7(b) of the Act. In *Asbjorn Horgard A/S*, *supra*, the plaintiff was a foreign company with a foreign trade-mark not registered in Canada. There was no suggestion that the plaintiff must meet the requirements of section 5 of the Act. Parliament set up a scheme in which unregistered marks would be protected from harmful misrepresentation.

23 The basic scheme of the Act as set out in sections 5 and 19 [as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 60] is that if one gets a valid trade-mark registration one has enforceable rights throughout Canada and one gets a valid registration even if one only has use in a small locality. The advantage of registration is that the owner of a registered trade-mark does not have to prove local goodwill. However, as I stated earlier, in a passing-off action the plaintiff must establish prior goodwill in the very area where the defendants are operating.

24 Pursuant to the International Convention for the Protection of Industrial Property, section 5 is designed to permit the owner of a trade-mark in a foreign jurisdiction to obtain a registration so that the foreign trader is on the same footing as a local trader with one important distinction; since there is no use in Canada the statute requires that the trade-mark be made known within the meaning of the definition in section 5. The jurisprudence has interpreted "known" as "well known" and if this stan-

la Loi [*Loi sur les marques de commerce*, S.R.C. 1970, ch. T-10], dans le cadre de l'article 20 de la *Loi sur la Cour fédérale*, S.R.C. 1970 (2<sup>e</sup> Supp.), ch. 10, modifiée, confèrent compétence à la Cour fédérale sur les marques de commerce, déposées ou non. À mon avis, le juge Strayer n'affirme pas non plus qu'il ne faut pas tenir compte des principes de la common law en examinant la question des marques de commerce sous le régime des articles 1 à 11. Je ne veux pas non plus dire que lorsque le juge MacGuigan, J.C.A. reprend les propos du juge Strayer, il compte interdire l'application des principes de common law aux actions fondées sur l'alinéa 7b) de la Loi. Dans l'affaire *Asbjorn Horgard A/S*, précitée, la demanderesse était une compagnie étrangère qui possédait une marque de commerce étrangère non déposées au Canada. Il n'a jamais été question d'une obligation, pour la demanderesse, de satisfaire aux exigences de l'article 5 de la Loi. Le Parlement a établi un système en vertu duquel les marques de commerce non déposées sont protégées contre les déclarations préjudiciables.

Suivant l'esprit de la Loi tel qu'il ressort des articles 5 et 19 [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 60], la personne qui enregistre valablement une marque de commerce a des droits qui sont exécutoires partout au Canada, et on peut déposer valablement une marque de commerce même si celle-ci n'est utilisée que dans une petite région. L'avantage de l'enregistrement, c'est que le titulaire de la marque de commerce déposée n'a pas besoin d'établir l'achalandage local de l'entreprise. Toutefois, comme je l'ai mentionné plus tôt, le demandeur doit, dans une action en imitation frauduleuse, établir l'existence préalable d'un achalandage dans le secteur même où s'exerce l'entreprise des défendeurs.

En conformité avec la Convention internationale pour la protection de la propriété industrielle, l'article 5 a pour objet de permettre au titulaire d'une marque de commerce dans un pays étranger de faire enregistrer cette marque de sorte que ce commerçant étranger se trouve sur un pied d'égalité avec le commerçant local, avec toutefois une différence de taille: la marque n'étant pas employée au Canada, il faut, selon la Loi, que cette marque de commerce soit connue au sens de l'article 5. Selon la jurispru-

dard is met then the foreign trade-mark owner is entitled to registration of that trade-mark, and thereby acquires rights across Canada. However, this has nothing to do with passing off under paragraph 7(b). There is no reference in paragraph 7(b) to use or making known.

- 25 This is made clear by Gibbs J. in *Westfair Foods Ltd. v. Jim Pattison Industries Ltd.* (1989), 59 D.L.R. (4th) 46 (B.C.S.C.); affirmed by the B.C. Court of Appeal at (1990), 68 D.L.R. (4th) 481 when he stated, at page 61:

Registered trade mark cases are not of much assistance where passing-off is the issue, because the legal incidents are different.

- 26 In my view, compliance with section 5 is not a prerequisite to a passing-off action under paragraph 7(b). In the event section 5 of the Act applies I find that Enterprise U.S. was not well known in Canada in March 1991 nor in June 1992. Although Dr. Mayer's survey should have been limited to licensed drivers, in terms of recognition "Enterprise" is still well below 10%. This survey was conducted in 1995 after both Enterprise U.S. and Enterprise Canada had been in the market in Canada for up to four years.

- 27 The defendants submitted that none of what Enterprise U.S. did before Enterprise Canada came on the scene constitutes use in Canada. However, subsection 4(2) reads as follows:

4. . . .

(2) A trade-mark is deemed to be used in association with services if it is used or displayed in the performance or advertising of those services.

- 28 There is no reference made as to where the association must be made.

dence, «connue» s'entend de «bien connue»; si le titulaire de la marque établit que celle-ci est bien connue, il est admissible à l'enregistrement et acquiert ainsi des droits sur cette marque dans l'ensemble du Canada. Toutefois, cela n'a rien à voir avec l'imitation frauduleuse prévue à l'alinéa 7b). Il n'y est pas question d'emploi ou de publicité de la marque de commerce.

- Le juge Gibbs établit clairement cette distinction dans la décision *Westfair Foods Ltd. v. Jim Pattison Industries Ltd.* (1989), 59 D.L.R. (4th) 46 (C.S. C.-B.); confirmée par la Cour d'appel de la C.-B. (1990), 68 D.L.R. (4th) 481, lorsque le juge déclare; à la page 61:

[TRADUCTION] La jurisprudence mettant en cause des marques de commerce déposées n'est pas très utile lorsque le litige porte sur l'imitation frauduleuse, parce que les conséquences juridiques sont différentes.

- À mon avis, le respect de l'article 5 n'est pas une condition préalable à l'exercice de l'action en imitation frauduleuse en vertu de l'alinéa 7b). Dans l'hypothèse où l'article 5 s'applique, je conclus que Enterprise U.S. n'était pas bien connue au Canada en mars 1991 ni en juin 1992. Même si l'étude menée par M. Mayer aurait dû se limiter aux détenteurs d'un permis de conduire, il n'en demeure pas moins que le pourcentage de personnes qui connaissaient «Enterprise» était bien inférieur à 10 p. 100. L'étude a été menée en 1995 au moment où Enterprise U.S. et Enterprise Canada faisaient affaires au Canada depuis quatre ans.

- Les défenderesses soutiennent qu'aucune des mesures prises par Enterprise U.S. avant que Enterprise Canada n'arrive dans le marché ne constitue un emploi au Canada. Toutefois, le paragraphe 4(2) est ainsi libellé:

4. . . .

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ses services.

- Le paragraphe est muet quant au lieu où cette liaison doit être faite.

29 Enterprise Canada submitted that since Enterprise U.S. had not entered into any registered user agreements with its subsidiaries, Enterprise U.S. could not benefit from the use of the trade-mark in Canada. This may have been true prior to the 1993 enactment of subsection 50(1) [as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 69] of the *Trade-marks Act* which dealt with licensing. Subsection 50(1) reads as follows:

50. (1) For the purposes of this Act, if an entity is licensed by or with the authority of the owner of a trade-mark to use the trade-mark in a country and the owner has, under the licence, direct or indirect control of the character or quality of the wares or services, then the use, advertisement or display of the trade-mark in that country as or in a trade-mark, trade-name or otherwise by that entity has, and is deemed always to have had, the same effect as such a use, advertisement or display of the trade-mark in that country by the owner.

30 Thus, if it can be shown that the use of a trade-mark is under the control of the owner, directly or indirectly, then for all purposes of the Act, including for the issue of goodwill, the use, advertisement, or display of the trade-mark in that country is use which is deemed to have the same effect as use by the owner. In my view, the new section 50 and the one which existed prior to 1993 apply with respect to the provisions concerning use of a trade-mark by a person or business who is the trade-mark owner. The case law provides that any goodwill that results from the use of a trade-mark by controlled licensees is deemed to enure to the benefit of the trade-mark owner for the purposes of the Act. (See Noël J. in *Cheerio Toys & Games Ltd. v. Samuel Dubiner et al.*, [1965] 1 Ex. C.R. 579.) This principle can be applied to passing off. As I have set out above, Enterprise U.S. has directed the activities of all of its subsidiary operating companies. The exceptions in the control exerted by Enterprise U.S. relate to local advertising only and do not affect the control of the mark. The public thinks of Enterprise U.S. as a single entity. Furthermore, the Canadian courts interpreted the registered user provisions which existed prior to 1993 as being permissive and not mandatory. As stated by Daniel R. Bereskin in "The Source Theory of Trade Mark Law and its Effect on

29 Enterprise Canada prétend que, puisque Enterprise U.S. n'a conclu aucune convention relative à l'usager inscrit avec ses filiales, cette dernière ne peut bénéficier d'aucune façon de l'emploi de la marque de commerce au Canada. C'était peut-être vrai avant l'adoption, en 1993, du paragraphe 50(1) [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 69] de la *Loi sur les marques de commerce* qui porte sur les licences. Le paragraphe 50(1) dispose:

50. (1) Pour l'application de la présente loi, si une licence d'emploi d'une marque de commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par le propriétaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui-ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques et la qualité des marchandises et services, l'emploi, la publicité ou l'exposition de la marque, dans ce pays, par cette entité comme marque de commerce, nom commercial—ou partie de ceux-ci—ou autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s'il s'agissait de ceux du propriétaire.

30 Ainsi, s'il peut être établi que le propriétaire d'une marque de commerce contrôle, directement ou indirectement, l'emploi de cette marque, par conséquent, aux fins de la Loi, notamment en ce qui a trait à l'achalandage, l'emploi, la publicité ou l'exposition d'une marque de commerce dans ce pays sont réputés avoir le même effet que s'il s'agissait du propriétaire. À mon avis, le nouvel article 50, de même que la version en vigueur avant 1993, s'appliquent aux dispositions concernant l'emploi d'une marque de commerce par une personne ou une entreprise qui en est le titulaire. Selon la jurisprudence, l'achalandage résultant de l'emploi d'une marque de commerce par des titulaires de licence contrôlés est réputé profiter au titulaire de la marque de commerce aux fins de la Loi. (Voir les propos du juge Noël dans *Cheerio Toys & Games Ltd. v. Samuel Dubiner et al.*, [1965] 1 R.C.É. 579.) Ce principe peut s'appliquer en matière d'imitation frauduleuse. Comme je l'ai expliqué, Enterprise U.S. dirige les activités de toutes ses filiales, sauf en ce qui a trait à la publicité locale, cette exception n'ayant toutefois aucune répercussion sur le contrôle de la marque de commerce. Pour le public, Enterprise U.S. constitue une seule entité. De plus, les tribunaux canadiens, en interprétant les dispositions relatives aux usagers inscrits qui existaient avant 1993, ont conclu que ces

Trade Mark Licensing” (1987), 3 *Can. Intell. Prop. Rev.* 322:

The argument of this essay is that although the source theory unquestionably is the foundation of trade mark law in Canada, the mere use of a trade mark by a licensee in a typical modern licensing situation does not in itself result in a second “source”.

31 This principle was approved in *Steinberg Inc. v. J. L. Duval Ltée*, [1993] 1 F.C. 145 (T.D.), at pages 151-153.

32 In my view, the use of the “Enterprise” trade-name and mark by Enterprise U.S.’s closely held subsidiaries is use which accrues to Enterprise U.S. as it retained control of both.

33 On the basis of the foregoing, I am of the view that Enterprise U.S. has successfully established the first of the three elements required to ground a successful claim in passing off. Enterprise U.S. has established a sufficient level of goodwill in Canada and Enterprise Canada has appropriated that goodwill.

34 The second element which must be established in this passing-off claim is that the defendants have misrepresented themselves to the public. Misrepresentation to the public may be found where the use of a mark or name is likely to cause confusion in the mind of the public as it suggests some form of business association between the plaintiffs and the defendants. This was the finding in *Walt Disney Productions v. Triple Five Corp. et al.* (1994), 149 A.R. 112 (C.A.). Clearly, in the case at bar, there is no issue as to whether or not the use of the mark and name “Enterprise” will cause confusion as the parties in these actions are using the identical mark and name and each side has pleaded that the other’s use of the trade-name and mark is confusing.

dispositions étaient facultatives plutôt qu’impératives. Comme l’affirme Daniel R. Bereskin dans «The Source Theory of Trade Mark Law and its Effect on Trade Mark Licensing» (1987), 3 *Can. Intell. Prop.* 322:

[TRADUCTION] Cet essai se fonde sur l’argument selon lequel même si la théorie de la source est incontestablement le fondement du droit en matière de marques de commerce au Canada, le simple emploi d’une marque de commerce par un preneur de licence dans un contexte contemporain typique d’octroi de licence ne résulte pas en soi en une seconde «source».

Ce principe a été reconnu dans la décision 31 *Steinberg Inc. c. J. L. Duval Ltée*, [1993] 1 C.F. 145 (1<sup>re</sup> inst.), aux pages 151 à 153.

J’estime donc que l’emploi du nom commercial et 32 de la marque de commerce «Enterprise» par les filiales à capital fermé de Enterprise U.S. constitue un emploi qui bénéficie à cette dernière car elle en a conservé le contrôle.

Pour les motifs qui précèdent, je suis d’avis que 33 Enterprise U.S. a réussi à prouver l’existence du premier des trois éléments nécessaires à la réussite d’une action en imitation frauduleuse. Enterprise U.S. a en effet fait la preuve d’un achalandage suffisant au Canada, achalandage dont Enterprise Canada s’est appropriée.

Le second élément qu’il faut établir dans la pré- 34 sente action en imitation frauduleuse est que les défendeurs ont fait une fausse déclaration au public. C’est le cas lorsque l’usage d’une marque de commerce ou d’un nom commercial est susceptible de causer de la confusion dans l’esprit du public en laissant croire qu’il existe un lien d’affaire entre les demandeurs et les défendeurs. Telle a été la conclusion dans l’arrêt *Walt Disney Productions v. Triple Five Corp. et al.* (1994), 149 A.R. 112 (C.A.). Bien entendu, en l’espèce, il n’y a aucun litige sur la question de savoir si oui ou non l’usage de la marque de commerce et du nom commercial «Enterprise» causera de la confusion puisque chacune des parties aux présentes emploie le même nom commercial et la même marque de commerce, et que chaque partie soutient que l’usage par l’autre partie

35 While it is not necessary for a plaintiff to prove bad faith on the part of the defendants in order to prove passing off, bad faith is obviously a factor. Lord Lindley in *Slazenger & Sons v. Feltham & Co. (2)* (1889), 6 R.P.C. 531 (Ch. D.), at page 538 states:

One must exercise one's common sense, and, if you are driven to the conclusion that what is intended to be done is to deceive if possible, I do not think it is stretching the imagination very much to credit the man with occasional success or possible success. Why should we be astute to say that he cannot succeed in doing that which he is straining every nerve to do?

36 As I stated earlier, Mr. Singer's explanation for the change of name from Watermark Investments Inc. to Enterprise Canada is not credible. The actions taken by Mr. Singer's companies in terms of the use of the name "Enterprise" were, in my view, more consistent with an effort to thwart competition, than with an intention to simply change corporate names. While it is not necessary for me to make any finding with respect to the motives of Enterprise Canada, it is clear from the evidence that the defendants' actions in this case are at the very least suspect. This case is different from *Bousquet v. Barmish Inc.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 516 (F.C.T.D.); affirmed (1993), 46 C.P.R. (3d) 510 (F.C.A.) and *Marineland v. Marine Wonderland & Animal Park Ltd.*, [1974] 2 F.C. 558 (T.D.) where a foreign trade mark-owner had to demonstrate that the Canadian company's trade-mark should be cancelled. It was irrelevant in that case that the Canadian company acted in bad faith to obtain the trade-mark. The foreign trade-mark owner must still prove a reason to cancel the trade-mark. In passing-off cases intention to pass off is irrelevant. What is important is the existence of prior goodwill or reputation.

37 The third element which must be demonstrated in order to make a successful claim in passing off is

du nom commercial et de la marque de commerce cause une confusion.

Il n'est pas nécessaire que le demandeur établisse que le défendeur était de mauvaise foi pour prouver l'imitation frauduleuse mais, bien entendu, la mauvaise foi est un facteur. Lord Lindley, dans l'arrêt *Slazenger & Sons v. Feltham & Co. (2)* (1889), 6 R.P.C. 531 (Ch. D.) dit ceci, à la page 538:

[TRADUCTION] Il faut faire preuve de bon sens et, si on conclut que la personne avait l'intention de tromper si possible, je ne crois pas qu'il soit exagéré de conclure que la personne a réussi à l'occasion ou qu'elle pourrait réussir. Pour quelle raison serions-nous bien avisés de conclure que cette personne ne peut réussir alors qu'elle tente par tous les moyens d'atteindre son but?

36 Comme je l'ai déjà dit, l'explication qu'a donnée M. Singer du changement de nom de Watermark Investments Inc. à Enterprise Canada n'est pas digne de foi. Les mesures prises par les compagnies dont M. Singer était propriétaire relativement à l'emploi du nom «Enterprise» étaient, à mon avis, davantage un moyen d'éliminer la concurrence que la simple intention de changer la dénomination sociale de l'entreprise. Certes, la Cour n'a pas à tirer de conclusion à l'égard des mobiles de Enterprise Canada, mais il est ressort clairement de la preuve que les agissements des défenderesses dans la présente affaire sont, à tout le moins, suspects. Cette affaire se distingue des affaires *Bousquet c. Barmish Inc.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 516 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); confirmée (1993), 46 C.P.R. (3d) 510 (C.A.F.) et *Marineland c. Marine Wonderland & Animal Park Ltd.*, [1974] 2 C.F. 558 (1<sup>re</sup> inst.), où le titulaire d'une marque de commerce étrangère devait établir que la marque de commerce de l'entreprise canadienne devait être annulée. La mauvaise foi dont l'entreprise canadienne avait fait montre en vue d'obtenir la marque de commerce n'était pas pertinente dans cette affaire. Il incombait toujours au propriétaire de la marque étrangère d'établir un motif d'annulation. Dans les affaires d'imitation frauduleuse, l'intention n'est pas pertinente. Ce qui importe, c'est l'existence antérieure de l'achalandage ou de la réputation.

37 Le troisième élément dont il faut démontrer l'existence pour avoir gain de cause dans une action en

that the misrepresentation by the defendants has caused, or is likely to cause, damage to the plaintiffs. In this type of case, where the harm incurred by the plaintiffs is harm to the plaintiffs' goodwill, damages will be intangible. In *Orkin, supra*, at page 748, Morden J.A. had this to say on the issue of damages:

Without damage there is no passing off. This argument is completely answered by the assertion that Orkin has suffered damage, sufficient to support a cause of action against Pestco, by virtue of its loss of control over the impact of its trade name in Ontario and the creation of a potential impediment to its using its trademark upon entering the Ontario market—both arising from Pestco's use of the name "Orkin" in Ontario.

38 In the case at bar, as Enterprise U.S. has shown both that it has a reputation in Canada which is worthy of protection and that the improper use of the "Enterprise" name and mark by Enterprise Canada has been such as to cause confusion in the mind of the public with respect to that reputation, it follows that, as a result of those actions, Enterprise U.S. has suffered a loss of control over its name and mark. This type of damage is sufficient to ground a passing-off action. The *quantum* of damages as a result of this infringement of Enterprise U.S.'s rights will not be determined herein as it is the subject of a reference. However, the limited reputation of Enterprise U.S. in Canada will be a major factor in determining damages.

39 Based on the preceding, it is my conclusion that Enterprise U.S. has met all three of the elements required to make a successful claim in passing off as against Enterprise Canada. To use the language of paragraph 7(b), Enterprise U.S. has proved that the defendants have directed public attention to their services or business in such a way as to cause confusion in Canada, at the time they commenced to so direct attention, between their services or business and the services or business of Enterprise U.S.

40 The lawsuit also included allegations of liability against Herbert and Rhoda Singer in their personal

imitation frauduleuse est que la fausse déclaration du défendeur a causé ou est susceptible de causer un dommage aux demandeurs. Dans ce type d'affaire, où le préjudice subi par le demandeur est causé à son achalandage, les dommages sont intangibles. Dans l'arrêt *Orkin*, précité, à la page 748, le juge Morden, J.C.A. a dit ceci au sujet des dommages:

[TRADUCTION] Sans dommage, il n'y a pas d'imitation frauduleuse. Cet argument se trouve entièrement réfuté par l'allégation que Orkin a subi un dommage suffisant pour fonder une cause d'action contre Pestco. Elle n'exerce aucun contrôle sur l'impact de sa marque de commerce en Ontario et sera peut-être empêchée d'employer cette marque de commerce si elle tente de percer le marché ontarien—voilà les conséquences de l'emploi du nom «Orkin» par Pestco en Ontario.

En l'espèce, puisque Enterprise U.S. a démontré à la fois qu'elle avait une réputation au Canada qu'il valait la peine de protéger et que l'usage irrégulier du nom et de la marque de commerce «Enterprise» par Enterprise Canada avait été tel qu'il avait causé de la confusion dans l'esprit du public quant à cette réputation, il en découle que, par suite des ces agissements, Enterprise U.S. a perdu le contrôle sur l'emploi de son nom et de sa marque. Ce type de dommage suffit à fonder une action en imitation frauduleuse. Le montant des dommages-intérêts découlant de cette violation des droits de Enterprise U.S. ne sera pas déterminé aux présentes, cette question faisant l'objet d'un renvoi. Toutefois, la réputation limitée dont jouit Enterprise U.S. au Canada constituera un facteur important dans cette détermination.

Pour ces motifs, je conclus que Enterprise U.S. a démontré l'existence des trois éléments nécessaires pour réussir dans son action en imitation frauduleuse contre Enterprise Canada. Pour reprendre les termes de l'alinéa 7b), Enterprise U.S. a établi que les défenderesses ont appelé l'attention du public sur leurs services ou leur entreprise de manière à causer de la confusion au Canada, lorsqu'elles ont commencé à y appeler ainsi l'attention, entre leurs services ou leur entreprise et les services ou l'entreprise de Enterprise U.S.

Dans son action, la demanderesse conclut également à la responsabilité personnelle de Herbert et

capacities. However, as stated in *Mentmore Manufacturing Co., Ltd. et al. v. National Merchandising Manufacturing Co. Inc. et al.* (1978), 89 D.L.R. (3d) 195 (F.C.A.), at pages 204-105:

But in my opinion there must be circumstances from which it is reasonable to conclude that the purpose of the director or officer was not the direction of the manufacturing and selling activity of the company in the ordinary course of his relationship to it but the deliberate, wilful and knowing pursuit of a course of conduct that was likely to constitute infringement or reflected an indifference to the risk of it. The precise formulation of the appropriate test is obviously a difficult one. Room must be left for a broad appreciation of the circumstances of each case to determine whether as a matter of policy they call for personal liability. Opinions might differ as to the appropriateness of the precise language of the learned trial Judge in formulating the test which he adopted—"deliberately or recklessly embarked on a scheme, using the company as a vehicle, to secure profit or custom which rightfully belonged to the plaintiffs"—but I am unable to conclude that in its essential emphasis it was wrong. Nor am I able to conclude that the facts of this case are such as clearly to give rise to personal liability on a proper application of the law.

41 In my view, the standard set out in the *Mentmore, supra*, case has not been met with respect to the allegations against Rhoda Singer and Herbert Singer. There is no evidence that they have done anything outside an officer's or director's ordinary course of activity. Accordingly, the actions are dismissed against Herbert and Rhoda Singer.

42 I will now turn to the defendants' case. Discount was started by Mr. Singer in 1980 and he rapidly made a success of it. It later became the leader in the replacement market in Canada. Mr. Singer testified that he had not heard the name "Enterprise" in connection with car rental companies in the United States until 1990. I am unable to accept this testimony since it is not reasonable that someone who kept track of his competitors as closely as Mr. Singer did would be unaware of the number one replacement car company in the United States market, particularly, since Discount is the number one replacement car company in the Canadian market.

Rhoda Singer. Toutefois, comme il a été dit dans l'arrêt *Mentmore Manufacturing Co., Ltd. et al. c. National Merchandising Manufacturing Co. Inc. et al.* (1978), 89 D.L.R. (3d) 195 (C.A.F.), aux pages 204 et 205:

À mon avis, il existe toutefois certainement des circonstances à partir desquelles il y a lieu de conclure que ce que visait l'administrateur ou le dirigeant n'était pas la conduite ordinaire des activités de fabrication et de vente de celle-ci, mais plutôt la commission délibérée d'actes qui étaient de nature à constituer une contrefaçon ou qui reflètent une indifférence à l'égard du risque de contrefaçon. De toute évidence, il est difficile de formuler précisément le critère approprié. Il convient de pouvoir dans chaque cas apprécier toutes les circonstances pour déterminer si celles-ci entraînent la responsabilité personnelle. Les termes dans lesquels le premier juge a formulé le critère qu'il a adopté sont peut-être critiquables—«s'est délibérément, ou de façon téméraire, lancé dans certaines opérations en se servant de la compagnie comme instrument, dans le but de s'assurer des profits ou une clientèle qui appartenait de droit aux demanderesse»—mais je ne saurais conclure que, sur l'essentiel, ce critère était erroné. Je ne saurais non plus conclure que les faits de la présente affaire sont tels qu'il y a manifestement lieu à responsabilité personnelle aux yeux de la loi.

À mon avis, la demanderesse n'a pas satisfait à la norme établie dans l'arrêt *Mentmore*, précité, en ce qui a trait aux allégations formulées contre Rhoda et Herbert Singer. Aucun élément de preuve ne permet en effet de conclure que ceux-ci ont agi, de quelque façon que ce soit, d'une manière qui sortait du cadre ordinaire des activités d'un dirigeant ou d'un administrateur. Par conséquent, les actions contre Herbert et Rhoda Singer sont rejetées. 41

Nous allons maintenant examiner les arguments des défenderesses. M. Singer a fondé la compagnie Discount en 1980 et l'entreprise a tout de suite connu du succès. Celle-ci est ensuite devenue la principale entreprise de location d'automobiles de remplacement au Canada. M. Singer a déclaré n'avoir pas entendu le nom «Enterprise» en liaison avec les entreprises de location d'automobiles aux États-Unis avant 1990. Je ne puis accepter ce témoignage; il n'est pas raisonnable, en effet, qu'une personne qui suit d'aussi près les activités de ses concurrents que M. Singer ne connaisse pas la principale entreprise américaine de location d'automobiles de rem- 42

Prior to 1993, Enterprise Canada only stamped the "Enterprise" name on Discount contracts. However, as the "Enterprise" name was stamped on below the "Discount" name, in the place where the franchisee usually puts its company name, little attention would be paid to the "Enterprise" name; customers would have believed that they were dealing with Discount. The fact that there were decals bearing the "Enterprise" name on the front of Discount locations would not be sufficient to make the name "Enterprise" known at these locations. Mr. Singer attempted to explain that putting "Enterprise" on the door of the Discount dealers was similar to Budget affixing the "Sears" name at various places in its outlets, such as on the outlet doors. However, in that situation, it is the intention of Budget to solicit Sears credit card customers; it is not intended to indicate that Sears is in the car rental business.

placement, surtout que Discount est elle-même la principale entreprise de ce type dans le marché canadien. Avant 1993, Enterprise Canada se contentait d'estampiller le nom «Enterprise» sur les contrats de Discount. Toutefois, puisque le mot «Enterprise» était estampillé sous le nom «Discount», là où le franchisé inscrit habituellement le nom de sa société, le client ne prêtait probablement pas attention au nom «Enterprise»; il avait l'impression de faire affaires avec Discount. Les décalques comportant le nom «Enterprise» apposés sur la façade des établissements Discount ne suffiraient pas à faire connaître le nom de «Enterprise» à ces endroits. M. Singer a tenté d'expliquer que le mot «Enterprise» apparaissait sur la porte des établissements Discount de la même manière que le mot «Sears» apparaît à divers endroits dans les établissements Budget, notamment sur les portes. Mais dans ce cas, l'intention de Budget est d'attirer les clients de Sears qui ont une carte de crédit de cette compagnie, et non de faire croire que Sears exploite un commerce de location d'automobiles.

43 The only significant use of the "Enterprise" trade-name and mark by the defendants was in Yellow Pages advertising and at the seven free-standing Enterprise Canada outlets, at least one of which, was in existence during the period from February 1993 to October 1994; not all of the seven free-standing locations were open during that entire period. I note that the opening of the free-standing locations did not occur until well after Mr. Singer had received a cease and desist letter from Mr. Taylor of Enterprise U.S. dated May 19, 1992. In my view, Enterprise Canada has not proved on a balance of probabilities that it has made use of the "Enterprise" name and mark in a manner which would generate any significant amount of goodwill in that name and mark; accordingly, I am unable to find that Enterprise Canada has succeeded in proving its claim against Enterprise U.S. under paragraph 7(b), particularly since I have found that Enterprise U.S. had, by the time Enterprise Canada started using the "Enterprise" name and mark, already generated minimal goodwill in Canada.

Les défendeurs n'ont employé, de manière significative, le nom commercial et la marque de commerce «Enterprise» que dans les annonces placées dans les Pages jaunes de l'annuaire et dans les sept établissements autonomes de location d'automobiles de Enterprise Canada, dont au moins un existait entre février 1993 et octobre 1994. Les sept établissements de location d'automobiles autonomes n'étaient pas tous ouverts pendant cette période. Je constate que l'ouverture de ces établissements autonomes a eu lieu bien après la réception par M. Singer d'une mise en demeure de M. Taylor de Enterprise U.S., datée du 19 mai 1992. À mon avis, Enterprise Canada n'a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, qu'elle a employé le nom et la marque de commerce «Enterprise» de manière à acquérir un achalandage significatif rattaché à ce nom et à cette marque de commerce; par conséquent, je ne puis conclure que Enterprise Canada a réussi à faire la preuve du bien-fondé de son recours contre Enterprise U.S. sous le régime de l'alinéa 7b), étant donné surtout ma conclusion que Enterprise U.S. avait déjà, au moment où Enterprise Canada a commencé à employer le nom et la marque de com-

43

- merce «Enterprise», généré un minimum d'achalandage au Canada.
- 44 Enterprise Canada has alleged that Enterprise U.S. has violated paragraph 7(a) of the Act. This paragraph reads:
7. No person shall
- (a) make a false or misleading statement tending to discredit the business, wares or services of a competitor;
- Enterprise Canada soutient que Enterprise U.S. a contrevenu à l'alinéa 7a) de la Loi, lequel dispose:
7. Nul ne peut:
- a) faire une déclaration fausse ou trompeuse tendant à discréditer une entreprise, les marchandises ou les services d'un concurrent;
- 45 In *MacDonald, supra*, Laskin C.J. stated the following, at page 147:
- To illustrate, s. 7 (a) is the equivalent of the tort of slander of title or injurious falsehood, albeit the element of malice, better described as intent to injure without just cause or excuse . . . .
- Dans l'arrêt *MacDonald*, précité, le juge en chef Laskin s'est exprimé comme suit à la page 147:
- Par exemple, l'al. a) du par. 7 vise l'équivalent du délit de diffamation par dénigrement ou par fausse déclaration préjudiciable, même si l'élément de malice, ou plutôt l'intention de causer du tort sans motif ou excuse raisonnable . . . .
- 46 In *S. & S. Industries Inc. v. Rowell*, [1966] S.C.R. 419, a case which is relied upon in *MacDonald, supra*, Martland J., at page 425, stated the following with respect to paragraph 7(a):
- In my opinion, the natural meaning of s. 7(a) is to give a cause of action, in the specified circumstances, in respect of statements which are, in fact, false, and the presence or absence of malice would only have relevance in relation to the assessment of damages.
- Dans l'arrêt *S. & S. Industries Inc. v. Rowell*, [1966] R.C.S. 419, qu'invoque la Cour dans l'arrêt *MacDonald*, précité, le juge Martland a dit ceci relativement à l'alinéa 7a), à la page 425:
- [TRADUCTION] À mon avis, l'al. a) de l'art. 7, selon sa signification normale, donne, dans les circonstances spécifiées, un droit d'action pour des déclarations qui sont, de fait, fausses et la malice ou l'absence de malice n'est à considérer que dans l'évaluation des dommages.
- 47 In the case at bar, Enterprise Canada has alleged that Enterprise U.S. has violated paragraph 7(a) in two distinct ways. The first involves the encounter between Mr. Brugger and Mr. Nevedal in 1993 when Mr. Nevedal informed Mr. Brugger that the "Enterprise" name was being used illegally in Toronto and that Enterprise U.S. had obtained a court order to stop this illegal use. Enterprise Canada relies on the following excerpt from the decision of Strayer J. in *Riello Can. Inc. v. Lambert* (1986), 8 C.I.P.R. 286 (F.C.T.D.), at page 304:
- In the case at bar, Enterprise Canada soutient que Enterprise U.S. a violé les dispositions de l'alinéa 7a) de deux façons distinctes. La première violation s'est produite lors de la rencontre entre MM. Brugger et Nevedal en 1993, lorsque M. Nevedal a avisé M. Brugger que le nom «Enterprise» était utilisé illégalement à Toronto et que Enterprise U.S. avait obtenu une ordonnance judiciaire afin de mettre fin à cette situation. Enterprise Canada invoque les propos suivants du juge Strayer dans la décision *Riello Can. Inc. c. Lambert* (1986), 8 C.I.P.R. 286 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), à la page 304:
- Il est évident que malgré les déclarations sans équivoque que lui a envoyées la demanderesse concernant sa conviction que son brevet ne violait pas celui du défendeur, ce dernier a fait des déclarations dans sa lettre du 26 septembre 1983 (voir Pièce P-13) à au moins deux clients de la demanderesse, à savoir les Pétroles Motoco et Kalil Pétroles Inc. qui exprimaient clairement que les brûleurs

plaintiff's burners infringed the defendant's patent and that they would be obliged to pay reasonable royalties to the defendant in respect of any sales of Riello burners. The defendant has admitted that such a letter was sent. Having regard to the foregoing, it is clear that those statements were false or misleading as required by para. 7(a) of the Trade Marks Act. While I believe it would be possible to say that the defendant had no reasonable grounds for believing these statements to be true, it was in any event held by the Supreme Court of Canada in *S. & S. Industries Inc. v. Rowell*, [1966] S.C.R. 419, 33 Fox Pat. C. 56, 48 C.P.R. 193 at 202-03, 56 D.L.R. (2d) 501, that it is not necessary for the plaintiff in an action under this paragraph to prove mala fides or the lack of a reasonable belief on the part of the defendant.

Nor do I have any difficulty in finding that these statements made by the defendant would tend to discredit the business and wares of the plaintiff.

48 Enterprise Canada submits that the case at bar deals with the same situation as that which existed in the *Riello* case. *supra*, as in both cases damages were made the subject of a reference. In *Riello*, *supra*, the Court further stated, at page 305:

To establish liability for damages, of course, it is (as noted in the *S. & S.* case, *supra* at p. 197) necessary to prove some loss resulting from the wrongful act. As the question of proof of damages in this case has been left for determination on a reference, I have no basis upon which I could decide at this point that damages had occurred. This therefore represents a finding that the defendant has made false or misleading statements within the meaning of para. 7(a) of the Trade Marks Act and if, on a reference, actual loss by the plaintiff is proven, then such loss must be compensated by the defendant in the form of damages payable pursuant to s. 53 of that Act.

49 On the evidence provided, I am of the view that the exchange between Mr. Nevedal and Mr. Brugger did not constitute a statement which would have the effect of discrediting the business or services of Enterprise Canada. I note that the conversation between Mr. Nevedal and Mr. Brugger was a casual one and Mr. Nevedal was not speaking on behalf of the corporate mind of Enterprise U.S. Further, I am of the view that, while the statement made by Mr. Nevedal was not correct, since no court order had been obtained by Enterprise U.S., the content of that statement spoke to the nature of the legal relationship between Enterprise Canada and Enterprise U.S.

de la demanderesse violaient son brevet et qu'ils seraient obligés de lui payer des droits raisonnables sur les ventes des brûleurs Riello. Le défendeur a admis avoir envoyé une telle lettre. Eu égard à ce qui précède, il est évident que ces déclarations étaient fausses ou trompeuses selon les termes de l'alinéa 7a) de la *Loi sur les marques de commerce*. Même si j'estimais qu'il serait possible d'affirmer que le défendeur n'avait pas de motif raisonnable de croire que ces déclarations étaient vraies, la Cour suprême a décidé en tout cas dans l'affaire *S. & S. Industries Inc. c. Rowell*, [1966] R.C.S. 419, 33 Fox Pat. C. 56, 48 C.P.R. 193, aux p. 202 à 203, qu'il n'était pas nécessaire que la demanderesse prouve la mauvaise foi ou l'absence de croyance raisonnable de la part du défendeur dans une action intentée en vertu de cet alinéa.

Je n'ai pas davantage de difficulté à décider que les déclarations du défendeur tendaient à discréditer l'entreprise et les marchandises de la demanderesse.

Enterprise Canada soutient que la situation en 48 l'espèce est la même que dans l'affaire *Riello*, précitée, puisque, dans les deux cas, les dommages-intérêts ont fait l'objet d'un renvoi. Dans l'arrêt *Riello*, précité, la Cour a ajouté ceci, à la page 305:

Pour établir la responsabilité en cas de préjudice, il est évidemment nécessaire de prouver qu'une certaine perte a découlé de l'acte préjudiciable (comme l'a indiqué la décision *S. & S.*, précitée, à la p. 197). Étant donné que la question de la preuve du préjudice en l'espèce a été laissée de côté pour être déterminée à la suite d'une référence, je n'ai pas de base en ce moment pour décider qu'un préjudice s'est produit. Ma décision actuelle consiste à dire que le défendeur a fait des déclarations fausses ou trompeuses au sens de l'alinéa 7a) de la *Loi sur les marques de commerce* et que si, à la suite de la référence, une perte réelle de la part de la défenderesse est prouvée, le défendeur devra la compenser sous forme de dommages et intérêts payables en vertu de l'article 53 de la *Loi*.

Vu la preuve offerte, j'estime que l'échange entre 49 MM. Nevedal et Brugger ne constitue pas une déclaration qui aurait pour effet de discréditer l'entreprise ou les services de Enterprise Canada. Cette conversation était amicale et M. Nevedal ne s'exprimait pas au nom des dirigeants de Enterprise U.S. Au surplus, je crois que même si la déclaration de M. Nevedal était inexacte étant donné que Enterprise U.S. n'avait pas obtenu d'ordonnance judiciaire, cette déclaration avait trait à la nature des relations juridiques entre Enterprise Canada et Enterprise U.S. et ne discréditait pas l'entreprise, les marchandises ou les services d'un concurrent au sens de l'alinéa

and did not discredit the business, wares or services of a competitor as required by paragraph 7(a). The reputation of Enterprise Canada was in no way affected by this statement, on the evidence of Mr. Brugger, since Mr. Brugger continued to deal with the company as he always had.

50 The second basis upon which Enterprise Canada alleges that Enterprise U.S. violated paragraph 7(a) is through Enterprise U.S.'s use of the ® designation at its locations in Windsor, Edmonton, Calgary and Vancouver. The ® designation was used in association with the use of the "e logo" on exterior signs. Since the fall of 1994, Enterprise U.S. has used the ® designation on exterior signage in close association with the "e logo" and sometimes in close association with the name "Enterprise" at four locations in British Columbia. The rental contracts used and distributed by Enterprise U.S.'s Windsor location from February 1993 to October 1993 bore the ® designation in close association with the "e logo". The key fobs used at this location also bore the ® designation. Neither the name "Enterprise" nor the "e logo" are registered in Canada. Mr. Smith, the advertising manager of Enterprise U.S., admitted that he knew that Enterprise U.S. should not be using the ® symbol in Canada. Enterprise Canada submits that this is an improper use of the ® designation as it has the effect of indicating to the public that the mark was registered in Canada. Since the defendants have no right to the name "Enterprise" their business, wares or services are not damaged by Enterprise U.S.'s use of the ® symbol. Enterprise Canada led no evidence to show it was damaged by Enterprise U.S.'s use of the ® symbol. In my view, Enterprise U.S.'s use of the ® designation cannot be said to be a misleading statement which has the effect of discrediting the business, wares or services of Enterprise Canada. Under paragraph 7(a) a plaintiff must prove damages (see *M & I Door Systems Ltd. v. Indoco Industrial Door Co.* (1989), 25 C.I.P.R. 199 (F.C.T.D.)). Enterprise Canada has proved no damages under paragraph 7(a).

51 In the alternative, Enterprise Canada submits that in the event that Enterprise U.S. is successful in its

7a). La réputation de Enterprise Canada n'a d'aucune façon été compromise par cette déclaration, d'après le témoignage de M. Brugger, puisque ce dernier a continué de faire affaires avec l'entreprise comme il l'avait toujours fait.

La seconde façon dont Enterprise Canada prétend que Enterprise U.S. a enfreint l'alinéa 7a) concerne l'utilisation du symbole ® aux agences de location de Windsor, Edmonton, Calgary et Vancouver. Ce symbole était utilisé avec le logo «e» sur les affiches extérieures. Depuis l'automne 1994, Enterprise U.S. appose le symbole ® sur ses affiches extérieures à côté du logo «e» et quelquefois à côté du nom «Enterprise» dans quatre villes de la Colombie-Britannique. Les contrats de location utilisés et distribués par l'établissement de Windsor de Enterprise U.S. entre février et octobre 1993 portaient le symbole ® en rapport avec le logo «e». Les porte-clefs utilisés à cet endroit portent également le symbole ®. Ni le nom «Enterprise» ni le logo «e» ne sont déposés au Canada. M. Smith, directeur de la publicité de Enterprise U.S., a admis qu'il savait que Enterprise U.S. ne devait pas utiliser ce symbole au Canada. Enterprise Canada prétend qu'il s'agit là d'un usage irrégulier du symbole ® qui a pour effet d'indiquer au public que la marque de commerce a été déposée au Canada. Les défenderesses n'ayant pas le droit d'utiliser le nom «Enterprise», leurs entreprises, marchandises ou services n'ont subi aucun préjudice par suite de l'emploi, par Enterprise U.S., du symbole ®. Enterprise Canada n'a soumis aucun élément de preuve visant à démontrer qu'elle avait subi un préjudice du fait de l'usage par Enterprise U.S. du symbole ®. À mon avis, l'emploi, par Enterprise U.S., du symbole ® ne saurait constituer une déclaration trompeuse ayant pour effet de discréditer l'entreprise, les marchandises ou les services de Enterprise Canada. Sous le régime de l'alinéa 7a), le demandeur doit établir un préjudice (voir *M & I Door Systems Ltd. c. Indoco Industrial Door Co.* (1989), 25 C.I.P.R. 199 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)). Or, Enterprise Canada n'a établi aucun préjudice sous le régime de l'alinéa 7a).

À titre subsidiaire, Enterprise Canada prétend que si Enterprise U.S. réussit en vertu de l'alinéa 7b), 51

claim under paragraph 7(b), it is not entitled to an injunction on the grounds that Enterprise U.S. is invoking an equitable remedy when it has come to this Court with unclean hands as is evidenced by the misleading statements made under paragraph 7(a). Enterprise Canada relies on the decision in *Brewster Transport Co. Ltd. v. Rocky Mountain Tours & Transport Co. Ltd.*, [1931] S.C.R. 336 in support of this submission. The plaintiff in that case sought an injunction to restrain the defendants from making use of a trade-name also used by the plaintiff; the injunction was refused on the basis that the plaintiff had come to the Court with unclean hands. As is the situation in the case at bar, the primary issue in *Brewster, supra*, was which of the plaintiff or defendant had the right to the use of the trade name in question. In *Brewster, supra*, Anglin C.J.C. stated [at page 339]:

... the evidence seems to establish that the plaintiff took this name for trade purposes knowing that it was already in use by the American company, and its affiliated corporations, in a large way, both in the United States and Canada, and that the reputation of the American Royal Blue Line would be quite likely to result in a large body of trade coming to the plaintiff through the use of this name, which it could not otherwise look for. This, in my opinion, amounts to a use of the name calculated to mislead the public to such an extent that its use by the plaintiff cannot be said to have been proper.

elle n'a pas droit à une injonction au motif que cette dernière demande un redressement en *equity* à cette Cour alors qu'elle n'est pas sans reproche tel qu'en font foi ses déclarations trompeuses au sens de l'alinéa 7a). Enterprise Canada fonde son argument sur l'arrêt *Brewster Transport Co. Ltd. v. Rocky Mountain Tours & Transport Co. Ltd.*, [1931] R.C.S. 336. Dans cette affaire, la demanderesse réclamait une injonction interdisant aux défenderesses d'employer le même nom commercial qu'elle. L'injonction a été refusée au motif que la conduite de la demanderesse n'était pas irréprochable. Comme en l'espèce, la principale question en litige dans l'affaire *Brewster, précitée*, était de savoir qui, de la demanderesse ou des défenderesses, avait le droit d'utiliser le nom commercial en cause. Le juge en chef Anglin de la Cour suprême a dit ceci [à la page 339]:

[TRADUCTION] ... il appert de la preuve que la demanderesse a employé ce nom à des fins commerciales sachant que l'entreprise américaine et ses filiales l'utilisaient déjà énormément tant aux États-Unis qu'au Canada et que la réputation de la American Royal Blue Line permettrait très certainement à la demanderesse de s'attirer une importante clientèle en utilisant ce nom, clientèle qu'elle n'aurait certainement pas obtenue autrement. Cela, à mon avis, constitue l'emploi d'un nom de manière à induire le public en erreur de sorte que son emploi par la demanderesse ne saurait être qualifié de régulier.

52 In my view, on the basis of the evidence before me, the *Brewster* case, *supra*, is more consistent with a characterization of Enterprise Canada's behaviour than with that of Enterprise U.S. The defendants attempted to obstruct the entry of Enterprise U.S. into Canada by taking the action previously set out to appropriate the "Enterprise" name for themselves. The two matters raised by the defendants were matters which arose subsequent to the defendants' actions. In my view, it is Enterprise Canada which has not come to Court with clean hands.

À mon avis, vu la preuve soumise, l'affaire *Brewster, précitée*, présente davantage d'analogies avec les agissements de Enterprise Canada qu'avec ceux de Enterprise U.S. Les défenderesses ont en effet tenté d'empêcher Enterprise U.S. de s'installer au Canada en prenant les moyens précédemment décrits dans le but de s'approprier le nom «Enterprise». Les deux comportements qu'elles mettent en cause sont ultérieurs à leurs propres agissements. À mon avis, c'est Enterprise Canada qui ne s'est pas présentée devant la Cour les «mains nettes».

53 Both Enterprise U.S. and Enterprise Canada seek virtually identical relief in the form of a declaration that it is the owner in Canada of any trade-mark or trade-name which includes the word "Enterprise" for use in association with vehicle rental and/or leasing services or any similar services. The Federal Court's jurisdiction to make such a declaration is derived

Enterprise U.S. et Enterprise Canada demandent 53 toutes deux une mesure de redressement à peu près identique, savoir un jugement déclarant que chacune est titulaire, au Canada, de toute marque de commerce ou de tout nom commercial comportant le mot «Enterprise» en liaison avec la location ou le crédit-bail d'automobiles ou des services semblables.

from section 20 of the *Federal Court Act* [R.S.C., 1985, c. F-7 (as am. by S.C. 1990, c. 37, s. 34)], concurrent with its jurisdiction to deal with trade marks under the Act. This was the decision in *Royal Douulton, supra*, where Strayer J. wrote, at page 374:

The plaintiffs further request a declaration that Paragon "is the owner of the trade mark 'Victoriana Rose' for use in association with china tableware". It is to be noted that as framed the relief requested does not involve entitlement to registration. In my view it would be open to this Court to make such a declaration if it had before it all the necessary evidence. I believe that this Court has jurisdiction to make such a declaration pursuant to section 20 of the *Federal Court Act* which gives it concurrent jurisdiction "in all other cases in which a remedy is sought under the authority of any Act of the Parliament of Canada or at law or in equity, respecting any . . . trade mark . . ." Here the *Trade Marks Act* in sections 1 to 11 defines and prescribes a number of rules concerning trade marks and the adoption thereof, without reference to registration.

54 On the basis of the evidence before the Court, Strayer J. refused to make the requested declaration.

55 A distinction must be made between a declaration that a party is entitled to ownership of a trade-mark and a declaration that a party is entitled to registration of a trade-mark. Parliament has, through the Act, established a detailed procedure whereby the Registrar of Trade-marks may determine whether a trade-mark should be registered in the name of a person or a business. Again in *Royal Douulton, supra*, Strayer J., in discussing whether he could substitute one party for another as the owner of a registered mark wrote, at pages 373-374:

If one examines the scheme of the *Trade Marks Act*, particularly the procedure by which registration of trade marks is obtained, it is clear that Parliament contemplated a process of examination to be carried out with respect to any registrant which process has not taken place here with respect to Paragon China Limited. In particular section 29 of the Act requires a considerable amount of information to be provided by an applicant to the Registrar which has not happened in this case with respect to Paragon China

La compétence de la Cour fédérale pour rendre un tel jugement lui est conférée par l'article 20 de la *Loi sur la Cour fédérale* [L.R.C. (1985), ch. F-7 (mod. par L.C. 1990, ch. 37, art. 34)], concurrentement à sa compétence en matière de marques de commerce en vertu de la Loi. C'est la décision qui a été rendue dans *Royal Douulton*, précitée, où le juge Strayer a dit ceci, à la page 374:

Les demandresses veulent en outre une déclaration selon laquelle Paragon [TRADUCTION] «est le titulaire de la marque de commerce «Victoriana Rose» pour son emploi en liaison avec de la vaisselle de porcelaine». Notons que, telle que formulée, la mesure de redressement demandée ne comporte pas le droit à l'enregistrement. Je pense que la présente Cour peut faire une telle déclaration si on lui a soumis toute la preuve nécessaire. Je crois qu'elle a ce pouvoir en vertu de l'article 20 de la *Loi sur la Cour fédérale*, qui lui accorde une compétence concurrente «dans tous les autres cas où l'on cherche à obtenir un redressement en vertu d'une loi du Parlement du Canada, ou de toute autre règle de droit relativement à . . . une marque de commerce . . .» La *Loi sur les marques de commerce*, aux articles 1 à 11, définit et prescrit plusieurs règles relatives aux marques de commerce et à leur adoption, sans mentionner les règles relatives à l'enregistrement.

Se fondant sur la preuve soumise, le juge Strayer a refusé de rendre le jugement demandé. 54

Il faut distinguer le jugement relatif à la propriété d'une marque de commerce et le jugement relatif au droit d'enregistrer une marque de commerce. En adoptant la Loi, le Parlement a établi une procédure détaillée en vertu de laquelle le registraire des marques de commerce peut décider de l'opportunité d'enregistrer une marque au nom d'une personne ou d'une entreprise. Encore une fois, dans la décision *Royal Douulton*, précitée, le juge Strayer, abordant la question de savoir s'il devait substituer une partie à une autre à titre de titulaire d'une marque déposée, écrit, aux pages 373 et 374: 55

Si l'on examine l'esprit de la *Loi sur les marques de commerce*, et plus particulièrement la procédure visant l'obtention de l'enregistrement d'une marque de commerce, on constate que le Parlement envisageait l'examen de chaque déposant et, en l'espèce, Paragon China Limited ne s'est pas soumise à cette procédure. L'article 29 de la Loi, surtout, exige que le demandeur fournisse un grand nombre de renseignements au registraire, renseignements que n'a pas fournis Paragon China Limited en l'espèce.

Limited. There is of course also the process of advertising under section 36 and the process of considering opposition to registration under section 37, none of which has happened here. In my view any specific proposed registration should go through these processes and it matters not that another applicant, Cassidy's Ltd. has undergone this process with respect to the same trade mark. I can find nothing in the Act nor in the jurisprudence which would support an interpretation of the Court's power of amendment of the register so as to include ordering the involuntary substitution—as compared to a transfer consented to by the registrant—of one registrant for another.

Mentionnons également l'annonce prévue à l'article 36 et la procédure d'opposition à l'enregistrement prévue à l'article 37, qui ne sont pas intervenues dans le cas présent. À mon avis, ces procédures doivent être suivies pour tout enregistrement projeté, peu importe qu'une autre demanderesse, Cassidy's Ltée, se soit déjà conformée à ces procédures en ce qui concerne la même marque de commerce. Rien dans la Loi, ni dans la jurisprudence, ne justifie d'interpréter le pouvoir qu'à la Cour de modifier le registre comme comprenant le pouvoir d'ordonner la substitution involontaire, contrairement à un transfert d'un détenteur à un autre auquel consent le demandeur d'une marque de commerce.

56 It is clear that any declaration made as to entitlement to ownership of the trade-mark "Enterprise" in Canada can have no influence on the determination of the entitlement to registration of that trade-mark. This position is confirmed by the recent decision in *Copperhead Brewing Co. v. John Labatt Ltd.* (1995), 61 C.P.R. (3d) 317 (F.C.T.D.), where the plaintiff in a passing-off case referred in its statement of claim and in the relief sought, to its pending application to register the trade-mark "Copperhead". The Court was dealing with an application by the defendant to strike out certain paragraphs of the amended statement of claim. The plaintiff sought a declaration that as against the defendant, the plaintiff was first to adopt a trade-mark and/or trade-name including the word "Copper", and a declaration that the plaintiff was entitled to state on its application to register the trade-mark "Copperhead" that it has used the trade-mark in Canada in association with beer since at least as early as October 8, 1993. Teitelbaum J., in deciding that the paragraphs should be struck, distinguished the case from *Royal Doulton*, *supra*, stating, at page 325:

Given Strayer J.'s comments I have no dispute with the concept that the plaintiff may, in certain circumstances, be entitled to a declaration as to ownership of the unregistered mark COPPERHEAD. However, it is also clear that such a declaration must not relate to the question of entitlement. After a closer reading of para. 18(b) it is my opinion that the plaintiff is seeking a declaration that he was first to adopt any trade mark or trade name with the element of "copper" as a finding of fact, which, in my view, is quite a different situation than in the one before Justice Strayer in the *Royal Doulton* case. Further, by seeking such a declaration, the plaintiff is in effect providing the Registrar with directions from the court as

Bien entendu, un jugement relatif au droit à la propriété de la marque de commerce «Enterprise» au Canada ne saurait influencer sur la détermination du droit à l'enregistrement de cette marque de commerce. Cette position est confirmée par la récente décision *Copperhead Brewing Co. c. John Labatt Ltée.* (1995), 61 C.P.R. (3d) 317 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) où, dans le cadre d'une action en imitation frauduleuse, la demanderesse avait invoqué dans sa déclaration et ses conclusions sa demande d'enregistrement pendante de la marque de commerce «Copperhead». La Cour était saisie d'une requête de la défenderesse visant la radiation de certains paragraphes de la déclaration modifiée. La demanderesse a demandé qu'il soit déclaré qu'elle avait été la première à adopter une marque de commerce ou un nom commercial comprenant le mot «Copper», et qu'elle pouvait indiquer, dans sa demande d'enregistrement de la marque de commerce «Copperhead», qu'elle employait cette marque en liaison avec de la bière depuis au moins le 8 octobre 1993. Le juge Teitelbaum, en décidant qu'il convenait de radier les paragraphes contestés, a distingué cette affaire de la décision *Royal Doulton*, précitée, s'exprimant ainsi, à la page 325:

Étant donné les remarques du juge Strayer, la Cour ne conteste pas l'idée que la demanderesse peut, dans certaines circonstances, avoir le droit d'obtenir un jugement déclaratoire sur la propriété de la marque non enregistrée «Copperhead». Toutefois, il est également clair que ce jugement déclaratoire ne doit pas se rapporter à la question du droit à l'enregistrement. Après une lecture plus attentive de l'alinéa 18b), la Cour est d'avis que la demanderesse demande un jugement déclaratoire portant qu'elle a été la première à adopter une marque de commerce ou un nom commercial comprenant l'élément «copper» en tant que constatation de fait, ce qui, selon la Cour, est une situation fort différente de celle que le juge Strayer a

to facts which the Registrar is required to find or determine at the first instance with respect to the registrability of a trade mark. I agree, at this point in time, that it is not the place of this court to make such a finding or determination in a passing-off action, nor would such a finding serve a useful purpose to resolve the issue of alleged passing-off between the parties. Similarly with para. 18(c), the question of when the plaintiff was first to use the trade mark and/or trade name is a matter for the Registrar to determine at the first instance.

examinée dans l'affaire *Royal Doulton*. En outre, en demandant pareil jugement déclaratoire, la demanderesse donne en fait au registraire des instructions émanant de la Cour sur des faits que le registraire doit constater ou trancher en premier lieu en ce qui a trait au caractère enregistrable d'une marque de commerce. À ce stade-ci, la Cour reconnaît qu'il ne lui appartient pas de faire pareille constatation ou de rendre pareille décision dans le cadre d'une action en commercialisation trompeuse, et que pareille constatation ne serait d'aucune utilité pour résoudre la question de la commercialisation trompeuse entre les parties. De même, en ce qui a trait à l'alinéa 18c), c'est au registraire qu'il appartient en premier lieu de trancher la question de savoir quand la demanderesse a été la première à utiliser la marque de commerce ou le nom commercial.

57 In my view, this is not an appropriate case in which to make a declaration as to ownership of the trade-mark "Enterprise" in Canada. I would note that both the plaintiffs and the defendants have pending applications for the registration in Canada of the trade-mark "Enterprise". Given my conclusion with respect to the passing-off claims, the facts of this case do not support the making of a declaration that Enterprise Canada is entitled to ownership of the "Enterprise" trade-mark in Canada. Although Enterprise U.S. has been successful in its passing-off action, I am in agreement with Teitelbaum J. that to make a declaration as to ownership of a trade-mark in the context of a passing-off action would not serve a useful purpose in resolving the parties' allegations of passing off as against one another. I acknowledge that the relief sought in the case before Teitelbaum J. differs substantially from the relief sought in the case at bar; nonetheless, I am of the view that in making a declaration as to ownership of the trade-mark "Enterprise", the discretion of the Registrar of Trade-marks to determine the outcome of the pending applications for registration in Canada of the trade-mark "Enterprise", would be fettered. I agree with Teitelbaum J. that the effect of such a declaration would be a direction to the Registrar to make a finding of fact consistent with the Court's declaration. I am of the view that based on the facts of this case, and the nature of the proceedings before me, it would be preferable to leave it to the Registrar to make a determination as to who is entitled to registration, and therefore ownership, of the trade-mark "Enterprise" in Canada. Accordingly,

57 À mon avis, la présente affaire n'en est pas une dans laquelle il serait opportun de rendre un jugement relatif à la propriété de la marque de commerce «Enterprise» au Canada. J'ajouterais que tant les demanderesse que les défenderesses demandent présentement l'enregistrement au Canada de la marque de commerce «Enterprise». Étant donné ma conclusion eu égard aux recours en imitation frauduleuse, les faits en cause ne permettent pas de déclarer que Enterprise Canada a droit à la propriété de la marque «Enterprise» au Canada. L'action en imitation frauduleuse de Enterprise U.S. est bien fondée mais, à l'instar du juge Teitelbaum, j'estime qu'un jugement relatif à la propriété d'une marque de commerce dans ce type d'action ne serait d'aucune utilité pour trancher les allégations que les parties font valoir l'une contre l'autre. Certes, la mesure de redressement demandée au juge Teitelbaum diffère sensiblement de celle demandée en l'espèce; néanmoins, je suis convaincu que toute déclaration relative à la propriété de la marque de commerce «Enterprise» constituerait une atteinte au pouvoir discrétionnaire du registraire des marques de commerce de se prononcer sur les demandes pendantes d'enregistrement de cette marque au Canada. Je fais miens les propos du juge Teitelbaum selon lesquels une telle déclaration équivaldrait à une directive enjoignant au registraire de tirer une conclusion de fait conforme au jugement de la Cour. Compte tenu des faits en cause et de la nature des procédures soumises à la présente Cour, j'estime qu'il serait préférable de laisser au registraire le soin de décider qui pourra enregistrer la marque de commerce «Enterprise» au

I will not exercise my discretion to make any such declaration.

Canada et, par voie de conséquence, qui en est le titulaire. Par conséquent, je n'exercerai pas mon pouvoir discrétionnaire de rendre un tel jugement.

58 Pursuant to my findings in this case, I will grant as against the defendants:

En conformité avec les conclusions auxquelles j'en arrive dans la présente affaire, je prononcerai contre les défenderesses: 58

59 (a) A declaration that the defendants are not entitled to use the trade-marks "Enterprise" or "Enterprise Rent-a-Car" or the trade-name "Enterprise Rent-a-Car", or any confusingly similar variations in Canada in association with car and truck rental and leasing services, or any other similar services;

a) Un jugement déclaratoire portant que les défenderesses n'ont pas le droit d'utiliser les marques de commerce «Enterprise» ou «Enterprise Rent-a-Car» ou le nom commercial «Enterprise Rent-a-Car», ou toute marque de commerce semblable créant de la confusion au Canada en liaison avec des services de location ou de crédit-bail d'automobiles et de camions ou toute autre service semblable: 59

60 (b) A permanent injunction restraining the defendants and their officers, directors, servants, agents, employees, licensees, and all those over whom they exercise control from either directly or indirectly:

b) Une injonction permanente interdisant aux défenderesses et à leurs administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, titulaires de licence ainsi qu'à toutes les personnes sur lesquelles elles exercent un contrôle, directement ou indirectement: 60

(i) advertising, offering or performing in Canada car and truck rental or leasing services, or similar services in association with any trade-mark or trade-name which includes the word "Enterprise";

(i) d'annoncer, d'offrir ou de fournir au Canada des services de location ou de crédit-bail d'automobiles ou de camions ou des services similaires en liaison avec toute marque de commerce ou nom commercial qui comprend le mot «Enterprise»;

(ii) directing public attention to the defendants' services or car and truck rental business in such a manner as to cause confusion between such services and the business and those of the plaintiffs under the trade-mark "Enterprise";

(ii) d'appeler l'attention du public sur les services ou l'entreprise de location d'automobiles ou de camions des défenderesses de manière à causer de la confusion entre ces services et l'entreprise et ceux des demanderesses sous la marque de commerce «Enterprise»;

(iii) passing off their services and business as those of the plaintiffs or either of them by using trade-marks and trade-names which include the word "Enterprise" and by intermingling trade-marks which include the word "Enterprise" with the "Discount" trade-marks;

(iii) de faire passer leurs services et leur entreprise pour ceux des demanderesses ou de l'une d'elles en utilisant des marques de commerce et noms commerciaux qui comprennent le mot «Enterprise» et en juxtaposant des marques de commerce qui comprennent le mot «Enterprise» et les marques de commerce «Discount»;

(iv) acting in a way calculated to deceive customers and the public generally into believing that there is a connection or licensing relationship between the plaintiffs or either of them and the

(iv) d'agir de manière à porter les clients et le public en général à croire qu'il existe un lien ou un accord de licence entre les demanderesses ou l'une d'elles et les défenderesses ou l'une d'elles,

defendants or any of them by seeking to associate themselves with the plaintiffs through the use of trade-marks and by statements made by the defendants that they are associated with the company in the United States which uses the trade-mark "Enterprise".

61 (c) An order that the defendants deliver up or destroy under oath any labels, signs, advertising materials, printed matter or any other materials in the possession or under the control of any of the defendants, bearing trade-marks or trade-names which include the word "Enterprise", or any other material which would offend the injunction granted herein.

62 If counsel cannot agree as to costs they may speak to me.

en tentant de démontrer qu'il y a un lien entre les défenderesses et les demanderesses par l'emploi de marques de commerce et par les déclarations des défenderesses affirmant qu'elles sont associées à l'entreprise américaine qui utilise la marque de commerce «Enterprise».

c) Une ordonnance enjoignant aux défenderesses de remettre ou de détruire sous serment tout matériel, notamment les étiquettes, affiches, documents publicitaires, documents imprimés se trouvant en la possession ou sous le contrôle de l'une d'elles, portant des marques de commerce ou des noms commerciaux qui comprennent le mot «Enterprise», ou toute autre pièce qui enfreindrait l'injonction accordée aux présentes. 61

Si les avocats ne peuvent en arriver à une entente relative aux dépens, je serai disposé à les entendre. 62