

**Alliance Tire & Rubber Company Limited
(Plaintiff)**

v.

**Alliance Tire & Rubber Company of Canada
Limited & Benjamin Merson (Defendants)**

Trial Division, Heald J.—Toronto, February 7;
Ottawa, February 22, 1972.

*Trade marks—Parties—Infringement of trade mark by
company—Personal liability of incorporator and director.*

An action does not lie against the director and incorpora-
tor of a company for its infringement of a trade mark in the
absence of proof that the company was incorporated for
such tortious purpose or that he directly or by implication
ordered or authorized the infringement.

*Performing Right Society Ltd. v. Cyril Theatrical Syndi-
cate Ltd.* [1924] 1 K.B. 1; *Rainham Chemical Works
Ltd. v. Belvedere Fish Guano Co.* [1921] 2 A.C. 465;
Omark Industries (1960) Ltd. v. Gouger Saw Chain Co.
(1964) 45 C.P.R. 169; *British Thomson-Houston Co. v.*
Sterling Accessories Ltd. [1924] 2 Ch. 33, referred to.

MOTION.

I. Goldsmith for plaintiff.

K. H. E. Plumley for Benjamin Merson.

N. Fyfe for Alliance Tire & Rubber Co. of
Canada Ltd.

HEALD J.—This is an application by notice of
motion dated January 10, 1972 for an order
granting leave to the plaintiff to file an amended
statement of claim in the form attached as
Schedule "A" to said notice of motion.

This matter was previously before the Court
in 1970 when President Jackett by order dated
November 26, directed as follows:

... the prayer for relief against the defendant Merson is
struck out of the Statement of Claim and the plaintiff is
granted leave to file an amended statement of claim (con-
taining a prayer for relief against the defendant Merson)

- (a) upon obtaining the consent of each of the defendants
to the statement of claim as amended being filed, or
- (b) upon obtaining an order of the Court to the statement
of claim as amended being filed.

**Alliance Tire & Rubber Company Limited
(Demanderesse)**

c.

**Alliance Tire & Rubber Company of Canada
Limited & M. Benjamin Merson (Défendeurs)**

Division de première instance, le juge Heald—
Toronto, le 7 février; Ottawa, le 22 février
1972.

*Marques de commerce—Parties—Violation d'une marque
de commerce par une compagnie—Responsabilité person-
nelle d'un signataire de la requête de constitution et adminis-
trateur de la compagnie.*

On ne peut intenter une action contre un administrateur et
signataire de la requête de constitution d'une compagnie
pour violation d'une marque de commerce par ladite compa-
gnie en l'absence de preuve que cette dernière a été consti-
tuée en corporation dans un but illégal ou que la personne
visée a directement ou implicitement ordonné ou autorisé
cette violation.

Arrêts mentionnés: *Performing Right Society Ltd. c.*
Cyril Theatrical Syndicate Ltd. [1924] 1 K.B. 1; *Rain-
ham Chemical Works Ltd. c. Belvedere Fish Guano Co.*
[1921] 2 A.C. 465; *Omark Industries (1960) Ltd. c.*
Gouger Saw Chain Co. (1964) 45 C.P.R. 169; *British
Thomson-Houston Co. c. Sterling Accessories Ltd.*
[1924] 2 Ch. 33.

REQUÊTE.

I. Goldsmith pour la demanderesse.

K. H. E. Plumley pour M. Benjamin Merson.

N. Fyfe pour Alliance Tire & Rubber Co. of
Canada Ltd.

LE JUGE HEALD—Par avis de requête daté du
10 janvier 1972, la demanderesse sollicite une
ordonnance l'autorisant à déposer une déclara-
tion amendée selon la formule jointe en annexe
audit avis de requête et cotée «A».

Cette affaire a déjà été soumise à la Cour en
1970 lorsque le président Jackett a décidé, par
ordonnance datée du 26 novembre, ce qui suit:

[TRADUCTION] ... la demande de redressement contre le
défendeur M. Merson est radiée de la déclaration et la
demanderesse est autorisée à déposer une déclaration amen-
dée (contenant une demande de redressement contre le
défendeur M. Merson)

- a) après avoir obtenu le consentement de chacun des
défendeurs au dépôt de la déclaration amendée, ou
- b) après avoir obtenu une ordonnance de la Cour autori-
sant le dépôt de la déclaration amendée.

The plaintiff has not been able to obtain the consent of each of the defendants as contemplated in (a) above of President Jackett's order. Accordingly, he now brings this motion before the Court under (b) above of the said order.

The statement of claim sought to be filed alleges that the defendant Merson is a director and officer of the defendant corporation. This action is an action, *inter alia*, for infringement of plaintiff's trade mark "Alliance" used in connection with the manufacture and sale of motor vehicle tires.

The new statement of claim (as did the old statement of claim struck out by President Jackett) seeks relief against the defendant Merson as a director of the defendant corporation and seeks to hold him personally liable for the alleged infringing activities of the defendant corporation.

The governing principle is clearly stated in Halsbury's Laws of England, 2nd ed., vol. 24, para. 1226, pp. 652-3 as follows:

Normally the directors of a company are not personally liable for the company's torts, even if they are managing directors or the sole directors and shareholders. In order to make them responsible it must be proved either (1) that they have formed the company for a tortious purpose; or (2) that they have directly ordered or authorised the acts complained of; or (3) that they have so authorised or ordered by implication.

The same principle was stated by Lord Atkin in *Performing Right Society Ltd. v. Caryl Theatrical Syndicate Ltd.* [1924] 1 K.B. 1 at p. 14, and by Lord Buckmaster in *Rainham Chemical Works Ltd. v. Belvedere Fish Guano Co.* [1921] 2 A.C. 465. The same principle was quoted by Noël J. (now the Associate Chief Justice of this Court) in *Omark Industries (1960) Ltd. v. Gouger Saw Chain Co.* (1964) 45 C.P.R. 169 at p. 176.

Another English decision to the same effect is *British Thomson-Houston Co. v. Sterling Accessories Ltd.* [1924] 2 Ch. 33. At page 38 thereof, Tomlin J. said:

La demanderesse n'a pu obtenir le consentement de chacun des défendeurs, comme le prévoyait l'alinéa a) précité de l'ordonnance du président Jackett. En conséquence, elle présente maintenant cette requête à la Cour en vertu de l'alinéa b) précité de ladite ordonnance.

Dans la déclaration qu'elle cherche à déposer, la demanderesse prétend que le défendeur M. Merson est un des administrateurs et dirigeants de la compagnie défenderesse. L'action qu'elle intente est entre autres une action en violation de la marque de commerce «Alliance» de la demanderesse, utilisée en liaison avec la fabrication et la vente de pneus de véhicules automobiles.

La nouvelle déclaration (comme l'ancienne que le président Jackett a radiée) a pour but d'obtenir des réparations du défendeur M. Merson en sa qualité d'administrateur de la compagnie défenderesse et de le déclarer personnellement responsable des violations que l'on prétend commises par la compagnie défenderesse.

Le principe applicable en la matière est clairement établi dans *Halsbury's Laws of England* (2^e éd., vol. 24, par. 1226, pp. 652-653) comme suit:

[TRADUCTION] Normalement les administrateurs d'une compagnie ne sont pas personnellement responsables des actes délictuels de la compagnie, même s'ils en sont directeurs généraux ou seuls administrateurs et actionnaires. Pour engager leur responsabilité, on doit prouver soit (1) qu'ils ont constitué la compagnie dans un but illégal, soit (2) qu'ils ont directement ordonné ou autorisé les actes dont il est porté plainte, soit (3) qu'ils ont implicitement donné de tels ordres ou autorisations.

Le même principe a été établi par Lord Atkin dans l'arrêt *Performing Right Society Ltd. c. Caryl Theatrical Syndicate Ltd.* [1924] 1 K.B. 1, à la p. 14, et par Lord Buckmaster dans l'arrêt *Rainham Chemical Works Ltd. c. Belvedere Fish Guano Co.* [1921] 2 A.C. 465. Le même principe a été cité par le juge Noël (maintenant juge en chef adjoint de cette Cour) dans l'arrêt *Omark Industries (1960) Ltd. c. Gouger Saw Chain Co.* (1964) 45 C.P.R. 169 à la p. 176.

Une autre décision anglaise allant dans le même sens est l'arrêt *British Thomson-Houston Co. c. Sterling Accessories Ltd.* [1924] 2 Ch. 33.

There is no evidence of any fact pointing to the relation of principal and agent having been established between the defendant directors and the company, unless the fact that the defendant directors were the sole directors and the sole shareholders of the company can be properly regarded as a circumstance from which the relationship ought to be inferred.

I do not think that any such inference can be or ought to be drawn. It has been made plain by the House of Lords that for the purpose of establishing contractual liability it is not possible, even in the case of the so-called one man companies, to go behind the legal corporate entity of the company and treat the creator and controller of the company as the real contractor merely because he is the creator and controller. If he is to be fixed with liability as principal, the agency of the company must be established substantively and cannot be inferred from the holding of director's office and the control of the shares alone: See *Salomon v. Salomon & Co.* [1897] A.C. 22. Any other conclusion would have nullified the purpose for which the creation of limited companies was authorized by the Legislature. Nor does the matter stand otherwise in regard to liability for tortious acts. This also has been made plain by the House of Lords in *Rainham Chemical Works v. Belvedere Fish Guano Co.* [1921] 2 A.C. 465, 475, where Lord Buckmaster in criticizing the view of one of the Lord Justices in the Court below to the effect that it was possible to look behind the company, states the position in this way: "It not infrequently happens in the course of legal proceedings that parties who find they have a limited company as debtor with all its paid-up capital issued in the form of fully-paid shares and no free capital for working suggest that the company is nothing but an alter ego for the people by whose hand it has been incorporated, and by whose action it is controlled. But in truth the Companies Acts expressly contemplate that people may substitute the limited liability of a company for the unlimited liability of the individual, with the object that by this means enterprise and adventure may be encouraged. A company, therefore, which is duly incorporated, cannot be disregarded on the ground that it is a sham, although it may be established by evidence that in its operations it does not act on its own behalf as an independent trading unit, but simply for and on behalf of the people by whom it has been called into existence.

Turning to the facts in the case at bar, and to the allegations against the personal defendant Merson in the proposed amended statement of claim, these allegations may be summarized as follows:

(1) Merson was at all material times a director and officer of the defendant corporation, Alliance, a company incorporated under the laws of Canada.

A la page 38 de cet arrêt, le juge Tomlin déclarait:

[TRADUCTION] Il n'existe aucune preuve du fait que le lien de commettant à préposé a été établi entre les administrateurs défendeurs et la compagnie, à moins que l'on puisse considérer que le fait pour les administrateurs défendeurs d'être les seuls administrateurs et actionnaires de la compagnie permet à bon droit de conclure à l'existence d'un tel lien.

Je ne pense pas que l'on puisse ou doive tirer cette conclusion. La chambre des Lords a déclaré clairement que pour établir la responsabilité contractuelle il n'est pas possible, même dans le cas de compagnies dites à dirigeant unique, de percer l'entité juridique de la compagnie et de traiter la personne qui a créé et qui contrôle cette compagnie comme le contractant réel simplement parce qu'il l'a créée et la contrôle. Si l'on doit lui attribuer une responsabilité de commettant, la représentation de la compagnie doit être établie quant au fond et ne peut être déduite du simple fait qu'il occupe un poste d'administrateur et qu'il contrôle seul les actions: Voir l'arrêt *Salomon c. Salomon & Co.* [1897] A.C. 22. Toute autre conclusion irait à l'encontre du but dans lequel le législateur a autorisé la création de compagnies à responsabilité limitée. La question ne se pose pas non plus différemment en ce qui concerne la responsabilité délictuelle. La chambre des Lords a également clarifié cette question dans l'arrêt *Rainham Chemical Works c. Belvedere Fish Guano Co.* [1921] 2 A.C. 465, à la p. 475, où Lord Buckmaster, critiquant l'opinion de l'un des juges de la Cour d'instance inférieure, selon laquelle il était possible de déchirer le voile de la compagnie, énonce le droit comme suit: «Il arrive assez fréquemment dans le cadre de procédures judiciaires que les parties, découvrant qu'elles ont comme débiteur une compagnie à responsabilité limitée dont tout le capital versé est sous forme d'actions entièrement libérées et qui n'a pas de fonds de roulement, suggèrent que la compagnie n'est rien d'autre qu'un double des personnes qui l'ont constituée en corporation et qui la contrôlent en fait. Mais justement, les lois sur les compagnies prévoient expressément qu'on peut substituer la responsabilité limitée d'une compagnie à la responsabilité illimitée d'un particulier, dans le but d'encourager l'entreprise et l'initiative. Par conséquent, on ne peut pas refuser de tenir compte d'une compagnie dûment constituée en corporation au motif que c'est une façade, bien qu'on puisse prouver que, dans le cadre de ses opérations, elle n'agit pas pour son propre compte comme une unité commerciale indépendante, mais simplement au nom et pour le compte de personnes qui l'ont créée.

Abordons maintenant les faits de l'espèce présente et les prétentions opposées au défendeur M. Merson dans le projet de déclaration amendée. Ces prétentions peuvent être résumées de la façon suivante:

(1) A toutes les époques en cause, M. Merson était un des administrateurs et dirigeants de la compagnie défenderesse, l'Alliance, compagnie constituée en corporation en vertu des lois du Canada.

(2) The defendant Merson was one of the incorporators of the defendant corporation, Alliance. It is alleged that Merson knew that the trade mark "Alliance" belonged to the plaintiff and that plaintiff had not consented to the incorporation of the defendant corporation. This alleged knowledge by Merson is imputed to the defendant corporation by virtue of his position as an incorporator and director.

(3) The defendant Merson is alleged to have known that, at the time the defendant corporation, Alliance, applied for trade mark registrations in Canada of the trade mark "Alliance", said trade mark belonged to the plaintiff and Merson is further alleged to have known that said trade mark applications were made without plaintiff's consent. Here again, said alleged knowledge by Merson is imputed to the defendant corporation by virtue of his position as a director.

(4) The defendant Merson wrongfully counselled, instigated and induced defendant corporation in the alleged wrongful acts. The particulars of such wrongful acts are simply that the defendant Merson knew that the plaintiff owned the said trade mark and that plaintiff had not consented to defendant's use thereof and that notwithstanding such knowledge, he "actively participated" in the corporate defendant's application for trade mark registration and in the corporate defendant's advertising of its tires which are alleged to infringe plaintiff's trade mark.

First of all, the proposed statement of claim pleads no facts from which it can be inferred that the defendant Merson controls the defendant company. There is no allegation as to how many shareholders there are, how many directors there are, the number of shares held by Merson or by anybody else.

Applying the *Halsbury* test (*supra*) there are not sufficient facts pleaded which would entitle me to conclude that the defendant corporation was incorporated for a tortious purpose or that the defendant Merson directly or by implication

(2) Le défendeur, M. Merson, a signé la demande de charte pour la constitution en corporation de la défenderesse, l'Alliance. On prétend que M. Merson savait que la marque de commerce «Alliance» appartenait à la demanderesse et que la demanderesse n'avait pas consenti à la constitution en corporation de la défenderesse. Cette prétendue connaissance de M. Merson est imputée à la compagnie défenderesse en raison du fait que M. Merson a participé à sa création et qu'il est l'un de ses administrateurs.

(3) On prétend que le défendeur, M. Merson, savait qu'à l'époque où la corporation défenderesse, l'Alliance, a demandé l'enregistrement au Canada d'une marque de commerce «Alliance», que cette marque appartenait à la demanderesse et, en outre, on soutient que M. Merson savait que ces demandes de marques de commerce étaient faites sans le consentement de la demanderesse. Ici encore, la prétendue connaissance de M. Merson est imputée à la corporation défenderesse en raison de sa qualité d'administrateur.

(4) Le défendeur, M. Merson, a à tort conseillé, incité et induit la corporation défenderesse à accomplir les actes que l'on prétend illégaux. Les détails de ces actes illégaux sont simplement que le défendeur M. Merson savait que la demanderesse possédait cette marque de commerce et qu'elle n'avait pas consenti à son utilisation par la défenderesse et que, bien qu'il le sût, il «avait activement participé» à la demande d'enregistrement présentée par la compagnie défenderesse ainsi qu'à la publicité des pneus de la compagnie défenderesse qui, prétend-t-on, violent la marque de commerce de la demanderesse.

Tout d'abord, la déclaration proposée n'invoque aucun fait dont on puisse conclure que le défendeur, M. Merson, contrôle la compagnie défenderesse. Elle ne contient rien portant sur le nombre d'actionnaires, le nombre d'administrateurs, ou le nombre d'actions détenues par M. Merson ou par quelqu'autre personne.

D'après le critère de *Halsbury* (précité), on n'a pas invoqué assez de faits pour me permettre de conclure que la corporation défenderesse a été incorporée dans un but illégal ou que le défendeur, M. Merson, a ordonné ou autorisé,

ordered or authorized the alleged infringing activity. Indeed, no facts are pleaded from which I could conclude that the defendant Merson was in a position in the defendant corporation to give such order or authorization.

For all I know, the defendant Merson may be one of many shareholders, he may be one of several directors with very little real power to shape the destinies and make the decisions in the defendant corporation.

Accordingly, I have concluded that plaintiff has not brought itself within the limited exceptions to the general rule and is therefore not entitled to bring its action against the personal defendant Merson.

Additionally, I have compared the statement of claim struck out by President Jackett with the proposed new statement of claim. The new statement of claim contains nineteen paragraphs. Eight paragraphs are identical. Most of the other paragraphs are substantially the same, with some re-organization and condensation (the old statement of claim had twenty-three paragraphs).

I could not find one new allegation of fact pleaded in the proposed new statement of claim. I agree with counsel for the defendant Merson when he says that plaintiff is really trying to re-argue the motion in which he was unsuccessful before President Jackett.

The motion is therefore dismissed.

Both defendants are entitled to the costs of this motion, in any event of the cause.

directement ou implicitement, les prétendues violations. En fait, aucun fait n'a été invoqué qui me permettrait de conclure que le défendeur, M. Merson occupait, dans la compagnie défenderesse, une situation lui permettant de donner de tels ordres ou autorisations.

Pour autant que je sache, le défendeur, M. Merson, peut n'être qu'un actionnaire parmi beaucoup d'autres, il peut n'être qu'un des nombreux administrateurs et n'avoir que peu de pouvoir réel sur les destinées de la compagnie défenderesse et sur la prise des décisions.

Par conséquent, je conclus que la demanderesse n'a pas réussi à entrer dans le cadre des quelques exceptions à la règle générale; elle n'est donc pas en droit d'intenter son action contre le défendeur, M. Merson, en personne.

En outre, j'ai comparé la déclaration radiée par le président Jackett avec la déclaration qu'on m'a présentée. La nouvelle déclaration compte dix-neuf paragraphes. Huit paragraphes sont identiques. La plupart des autres sont presque semblables, ils ont simplement été revus et résumés (la première déclaration comptait vingt-trois paragraphes).

Je n'ai pu trouver aucune prétention de faits nouvelle dans la déclaration proposée. Je conviens avec l'avocat de M. Merson que la demanderesse essaie en fait de représenter la requête qu'elle n'a pu faire accueillir par le président Jackett.

La requête est donc rejetée.

Les deux défendeurs ont droit aux dépens de cette requête, quelle que soit l'issue de la cause.