

T-6143-79

T-6143-79

Floyd M. Baslow (*Plaintiff*)

v.

Fabri Trak Canada Limited, Avron Isadore Shore and Gauvreau, Beaudry Ltd. (*Defendants*)

Trial Division, Jerome A.C.J.—Toronto, March 17; Ottawa, March 28, 1980.

Practice — Application to strike out pleadings — Parties — Sentence in paragraph 18 of statement of claim struck out as unrelated to circumstances giving rise to cause of action — No reasonable cause of action shown against defendant Shore merely being director of company — Question raised as to suitability of plaintiff's use of the word "infringement" with respect to unregistered trade mark — Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, s. 20.

Alliance Tire & Rubber Co. Ltd. v. Alliance Tire & Rubber Co. of Canada Ltd. [1972] F.C. 333, followed.

APPLICATION.

COUNSEL:

R. Uditsky for plaintiff.
I. Goldsmith, Q.C. for defendants.

SOLICITORS:

Greenblatt, Godinsky & Uditsky, Montreal, for plaintiff.
Immanuel Goldsmith, Q.C., Toronto, for defendants.

The following are the reasons for order rendered in English by

JEROME A.C.J.: This is an application by counsel for the defendants, Fabri Trak Canada Limited and Avron Isadore Shore, for an order:

(1) striking out the statement of claim as against the defendant Avron Isadore Shore on the ground that it discloses no reasonable cause of action as against the defendant;

(2) striking out

- (i) the last sentence of paragraph 18; and
- (ii) paragraph 19

of the statement of claim on the ground that they disclose no reasonable cause of action;

Floyd M. Baslow (*Demandeur*)

c.

^a **Fabri Trak Canada Limited, Avron Isadore Shore et Gauvreau, Beaudry Ltd.** (*Défendeurs*)

Division de première instance, le juge en chef adjoint Jerome—Toronto, 17 mars; Ottawa, 28 mars 1980.

Pratique — Demande en radiation des conclusions de la demande — Parties — Radiation de la phrase du paragraphe 18 de la déclaration qui n'a aucun rapport avec les circonstances de la cause — Nulle cause raisonnable d'action établie contre le défendeur Shore du seul fait qu'il était un administrateur de la compagnie — Réserve sur l'emploi, par le demandeur, du terme «violation» à propos d'une marque de commerce non enregistrée — Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, c. T-10, art. 20.

Arrêt suivi: *Alliance Tire & Rubber Co. Ltd. c. Alliance Tire & Rubber Co. of Canada Ltd.* [1972] C.F. 333.

REQUÊTE.

AVOCATS:

^e *R. Uditsky* pour le demandeur.
I. Goldsmith, c.r. pour les défendeurs.

PROCUREURS:

^f *Greenblatt, Godinsky & Uditsky*, Montréal, pour le demandeur.
Immanuel Goldsmith, c.r., Toronto, pour les défendeurs.

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

LE JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME: Il s'agit d'une requête présentée par l'avocat de Fabri Trak Canada Limited et d'Avron Isadore Shore, défendeurs à l'instance demandant:

(1) Que soit ordonnée la radiation de la déclaration à l'égard du défendeur Avron Isadore Shore pour le motif qu'elle ne contient aucune cause raisonnable d'action contre ce dernier;

(2) Que soit ordonnée la radiation:

- (i) De la dernière phrase du paragraphe 18;
- (ii) Et du paragraphe 19;

^j de la déclaration pour le motif qu'ils ne révèlent aucune cause raisonnable d'action;

(3) striking out the following portions of the prayer for relief, viz.:

(i) paragraph (b);

(ii) the words "from infringing the Plaintiff's rights in the said trade mark 'FABRI TRAK' and ordering them, and each of them, to discontinue using the said trade mark 'FABRI TRAK' in association with wares not emanating from the Plaintiff," in paragraph (d);

(iii) paragraph (e);

(iv) the words "and for the infringement of Plaintiff's rights in the said trade mark 'FABRI TRAK'" in paragraph (i);

(4) such further or other order as may seem just;

(5) the costs of this application.

It is clear that the last sentence of paragraph 18 of the statement of claim in its present form does not relate to the circumstances which give rise to this action and it must be struck out.

It is equally clear to me that the statement of claim in its present form does not disclose a reasonable cause of action against the defendant Avron Isadore Shore. The sense of paragraph 21 of the statement of claim is that the defendant Fabri Trak Canada Limited managed all of the corporation's activities and so was the director of those acts which form the subject matter of this action. The very clear language of Heald J. in *Alliance Tire & Rubber Co. Ltd. v. Alliance Tire & Rubber Co. of Canada Ltd.* [1972] F.C. 333, leaves no doubt that this sort of allegation in itself falls short of a cause of action against a corporate director.

In line 5 of paragraph 21 of the statement of claim, with the following words: "as director of the said actions of the said Defendant hereinabove alleged", the plaintiff may be attempting to bring himself within the frequently quoted language of Lord Buckmaster in *Rainham Chemical Works, Limited (In Liquidation) v. Belvedere Fish Guano Company, Limited* [1921] 2 A.C. 465 at 476:

(3) Que soit ordonnée la radiation des passages suivants de la demande de redressement, savoir:

(i) Le paragraphe (b);

(ii) Les mots [TRADUCTION] «de porter atteinte aux droits du demandeur quant à ladite marque de commerce 'FABRI TRAK' et de leur enjoindre, à chacun d'eux, de cesser d'utiliser ladite marque de commerce 'FABRI TRAK' à l'égard de marchandises qui n'émanent pas du demandeur», dans le paragraphe (d);

(iii) Le paragraphe (e);

(iv) Les mots [TRADUCTION] «et pour la violation des droits du demandeur à ladite marque de commerce 'FABRI TRAK'», dans le paragraphe (i);

(4) Que soit ordonnée toute autre mesure jugée opportune;

(5) Que leur soient accordés les dépens de la présente requête.

Il est clair que la dernière phrase du paragraphe 18 de la déclaration, dans sa forme présente, n'a pas de rapport aux circonstances qui donnent lieu à la présente action et doit être radiée.

Il est également clair, à mon sens, que la déclaration, dans sa forme présente, ne révèle pas de cause raisonnable d'action contre le défendeur Avron Isadore Shore. Il ressort du paragraphe 21 de la déclaration que la défenderesse Fabri Trak Canada Limited gèrait toutes les activités de la société et se trouve de la sorte avoir ordonné les actes objets de la présente action. Le juge Heald a très nettement statué dans *Alliance Tire & Rubber Co. Ltd. c. Alliance Tire & Rubber Co. of Canada Ltd.* [1972] C.F. 333, que ce genre d'allégation ne constitue pas, en soi, une cause d'action contre un administrateur de société.

Dans la cinquième ligne du paragraphe 21 de la déclaration, en se servant des termes [TRADUCTION] «pour avoir ordonné les actes de ladite défenderesse allégués ci-dessus» le demandeur essaie peut-être de rendre applicable en l'espèce le texte souvent cité de lord Buckmaster dans *Rainham Chemical Works, Limited (In Liquidation) c. Belvedere Fish Guano Company, Limited* [1921] 2 A.C. 465, à la page 476:

If the company was really trading independently on its own account, the fact that it was directed by Messrs. Feldman and Partridge would not render them responsible for its tortious acts unless, indeed, they were acts expressly directed by them.

but even if I extend the necessary generosity of interpretation, the plaintiff remains in difficulty because of the failure, exactly as in *Alliance Tire & Rubber Co. Ltd.* (*supra*), to allege any facts whatsoever in the statement of claim upon which a judgment could be based against the defendant Shore.

I am not able to accept the third contention of counsel for the defendant that since the trade mark in issue is unregistered and since actions for infringement are established by section 20 of the *Trade Marks Act*, R.S.C. 1970, c. T-10, only in respect to registered trade marks, this plaintiff should be by this order prohibited from the use of the words "infringement in the rights of the Plaintiff in the said trade mark". Rights exist in trade marks whether registered or unregistered and while the use of the word "infringement" when relief is sought in respect to an unregistered trade mark may tend to blur the lines between the two kinds of claims, I am not able to find any authority which prohibits a plaintiff from describing a grievance as an infringement of the plaintiff's rights in the trade mark or from incorporating that terminology in the prayer for relief. Since the defendant is to succeed on the first two grounds, the plaintiff may wish to re-examine the choice of language in respect to this third matter but I am unable to order that the statement of claim be purged of the term "infringement" simply because the trade mark is unregistered.

ORDER

The words "The Defendants are thus passing off other wares as and for those ordered or requested" are hereby struck out from paragraph 18 of the statement of claim and the statement of claim is hereby struck out against the defendant Avron Isadore Shore. The plaintiff shall have thirty days within which to file and serve an amended statement of claim. The defendants shall have their costs of this motion.

[TRADUCTION] Si la compagnie faisait réellement affaires de façon indépendante pour son propre compte, le fait qu'elle était dirigée par MM. Feldman et Partridge ne rend pas ceux-ci responsables de ses actes délictueux à moins que, précisément, il s'agisse d'actes expressément ordonnés par eux.

^a Mais même en donnant à cette décision une interprétation aussi large que possible, il reste que le demandeur, exactement comme dans l'affaire *Alliance Tire & Rubber Co. Ltd.* citée plus haut, ^b n'a pas allégué dans la déclaration le moindre fait qui soit susceptible de donner lieu à un jugement contre le défendeur Shore.

Je ne puis accepter le troisième argument de l'avocat du défendeur selon lequel, puisque la ^c marque de commerce en cause n'est pas enregistrée et que, aux termes de l'article 20 de la *Loi sur les marques de commerce*, S.R.C. 1970, c. T-10, seule la violation des marques de commerce déposées ouvre droit à une action, l'ordonnance devrait ^d interdire au demandeur d'employer les mots [TRADUCTION] «la violation des droits du demandeur à ladite marque de commerce». Qu'elles soient déposées ou non, les marques de commerce confèrent des droits. Et bien que l'utilisation du mot «violation» quand il s'agit de demander redressement à l'égard d'une marque de commerce non déposée ^e puisse créer une certaine confusion entre les deux types de recours, je ne connais rien qui interdise à un demandeur de décrire son grief comme une ^f violation de ses droits à l'égard d'une marque de commerce ou d'employer cette terminologie dans sa demande de redressement. Puisque le défendeur a gain de cause sur les deux premiers points, il y ^g aurait peut-être lieu pour le demandeur de s'interroger sur la pertinence des termes qu'il a employés en l'occurrence, mais je ne puis ordonner que le terme «violation» soit radié de la déclaration ^h simplement parce que la marque de commerce n'est pas déposée.

ORDONNANCE

Les mots [TRADUCTION] «Les défendeurs font ainsi passer d'autres marchandises pour celles qui ont été commandées ou demandées» sont par les présentes rayés du paragraphe 18 de la déclaration et la déclaration est par les présentes radiée à l'égard du défendeur Avron Isadore Shore. Le demandeur aura trente jours pour produire et signifier une déclaration modifiée. Les défendeurs ont droit aux dépens de la présente requête.