

T-1109-91

T-1109-91

Nestle Enterprises Limited (Plaintiff)**Nestle Enterprises Limited (demanderesse)**

v.

c.

Edan Food Sales Inc. (Defendant)

a

Edan Food Sales Inc. (défenderesse)*INDEXED AS: NESTLE ENTERPRISES LTD. v. EDAN FOOD SALES INC. (T.D.)**RÉPERTORIÉ: NESTLE ENTERPRISES LTD. c. EDAN FOOD SALES INC. (1re INST.)*

Trial Division, Strayer J.—Toronto, July 31; Ottawa, August 9, 1991.

Section de première instance, juge Strayer—Toronto, 31 juillet; Ottawa, 9 août 1991.

Trade marks — Passing off — Infringement not arguable as not mentioned in notice of motion — Application for interlocutory injunction by registered user in Canada of “Nescafe” in connection with pure instant coffee blends against importer of chicory blend bearing same mark and similar packaging — Imported product made and packaged by mark’s registered user in U.S.A. — Delay in commencing action — Irreparable harm not compensable in damages not established — Principle of infringement of trade mark establishing irreparable harm not applicable as: (1) defendant entitled to assume infringement not at issue as not raised in notice of motion; (2) no presumption of validity as defence challenging validity of mark; (3) mark lawfully applied by American registered user; (4) plaintiff not registered owner.

Marques de commerce — Passing off — La contrefaçon ne saurait faire l’objet d’un débat puisqu’elle n’a pas été mentionnée dans l’avis de requête — Demande d’injonction interlocutoire présentée par l’usager inscrit au Canada de «Nescafe» en liaison avec des mélanges de café instantané pur à l’encontre de l’importateur d’un mélange à base de chicorée portant la même marque et ayant un emballage similaire — Le produit importé a été fait et conditionné par l’usager inscrit de la marque aux É.-U. — Retard dans l’introduction de l’action — L’existence d’un préjudice irréparable qui ne pourrait être compensé au moyen de dommages-intérêts n’a pas été établie — Le principe selon lequel la contrefaçon d’une marque de commerce établit l’existence d’un préjudice irréparable ne s’applique pas puisque: 1) la défenderesse est en droit de présumer que la contrefaçon n’est pas en question, n’ayant pas été soulevée dans l’avis de requête; 2) la validité ne saurait être présumée puisque la défense a contesté la validité de la marque; 3) la marque a légalement été apposée par l’usager inscrit américain; 4) la demanderesse n’est pas le propriétaire inscrit.

Injunctions — Application for interlocutory injunction by registered user in Canada of “Nescafe” in connection with pure instant coffee blends against importer of chicory blend bearing same mark and in similar packaging — Imported product made and packaged by mark’s registered user in U.S.A. — Serious issues raised (“grey marketing” or “parallel importation”), but no evidence of irreparable harm not compensable in damages — Defendant’s product different, not inferior — Significant difference in labels and jar tops lessening potential for consumer confusion.

Injonctions — Demande d’injonction interlocutoire présentée par l’usager inscrit au Canada de «Nescafe» en liaison avec des mélanges de café instantané pur à l’encontre de l’importateur d’un mélange à base de chicorée portant la même marque et ayant un emballage similaire — Le produit importé a été fait et conditionné par l’usager inscrit de la marque aux É.-U. — D’importantes questions ont été soulevées («pratique des transactions parallèles» ou «importation parallèle»), mais rien ne démontre l’existence d’un préjudice irréparable qui ne saurait être compensé au moyen de dommages-intérêts — Le produit de la défenderesse est différent, mais n’est pas de qualité inférieure — Il existe une différence importante dans les étiquettes et les couvercles de bocal, ce qui réduit la possibilité d’une confusion de la part du consommateur.

Foreign trade — Application for interlocutory injunction to prohibit defendant importing chicory-coffee blend from U.S.A. — Imported product made and packaged by registered user in U.S.A. of trade mark “Nescafe” — Plaintiff registered user in Canada of same mark — Defendant applying for order soliciting views of Canadian Government on effect of Canada-U.S.A. Free Trade Agreement on right of Canadian purchaser of authentic brand name goods on U.S.A. market to resell goods in Canada free of interference by trade mark owner or those

Commerce extérieur — Demande d’injonction interlocutoire qui interdirait à la défenderesse d’importer des É.-U. un mélange de café à base de chicorée — Le produit importé a été fait et conditionné par l’usager inscrit aux É.-U. de la marque de commerce «Nescafe» — La demanderesse est l’usager inscrit au Canada de la même marque — La défenderesse demande une ordonnance sollicitant les vues du gouvernement canadien concernant l’effet de l’Accord de libre-échange Canada-États-Unis sur le droit d’un acheteur canadien qui

having trade mark rights therefrom — Injunctive relief denied — Unnecessary to decide defendant's application — Inappropriate to withhold decision on injunction pending possible agreement on interpretation of Agreement due to time required and uncertain relevancy — Defendant required to show: procedure under Agreement, art. 1808 part of domestic law of Canada; interpretation of Agreement pertinent, and why Court ought to "solicit" views of executive branch.

This was an application for an interlocutory injunction to restrain the defendant from directing public attention to its wares so as to cause confusion, contrary to the *Trade-marks Act*, section 7. The plaintiff is the registered user in Canada of the trade marks "Nescafe" and "Nescafe & Design". The defendant has, since April 1990, been importing into Canada for sale a blend of instant coffee bearing the plaintiff's trade mark. The imported product is made by the trade mark's registered user in the United States and is actually a mixture of coffee and chicory. Its packaging is virtually identical to that of the plaintiff's pure coffee blends. Although the plaintiff was aware of the defendant's activities in September 1990, it did not commence these proceedings until April 1991. The plaintiff's complaint was that the packaging causes confusion and it alleged passing off.

At the same time, the defendant applied pursuant to article 1808 of the Canada-U.S.A. Free Trade Agreement for an order soliciting the views of the Government of Canada on the effect of the Agreement on the right of a Canadian purchaser of authentic brand name goods on the U.S.A. market to resell such goods in Canada free of interference by the trade mark owner and anyone deriving trade mark rights therefrom. Such an order would require the Canadian and American Governments to attempt to reach an agreement, failing which either Government could make submissions as to the proper interpretation of the Agreement.

Held, the application for an interlocutory injunction should be dismissed on condition that the defendant keep an accounting of Canadian sales of its coffee until after trial. The defendant's application should be adjourned *sine die*.

The plaintiff was disentitled to an interlocutory injunction because of the delay in seeking it.

The plaintiff also failed with respect to the substance of the injunction application. Although important issues of "grey marketing" or "parallel importation" had been raised, the evidence did not establish irreparable harm not compensable in damages. The evidence did not establish significant potential

se procure sur le marché américain des marchandises portant une marque authentique de revendre ces marchandises au Canada sans qu'y fassent obstacle le propriétaire de la marque de commerce ou ceux qui en tirent des droits afférents à la marque de commerce — La demande d'injonction est rejetée — Il est inutile de trancher la demande de la défenderesse — Il ne convient pas de remettre la décision sur la demande d'injonction en attendant une entente possible sur l'interprétation de l'Accord en raison du temps requis et de la pertinence incertaine — La défenderesse doit démontrer ce qui suit: la procédure prévue à l'art. 1808 de l'Accord fait partie du droit interne canadien, l'interprétation de l'Accord est pertinente, et il faut donner la raison pour laquelle la Cour devrait «soliciter» les vues de l'Exécutif.

Il s'agit d'une demande d'injonction interlocutoire qui interdirait à la défenderesse d'attirer l'attention du public sur ses marchandises de manière à causer de la confusion, contrairement à l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce*. La demanderesse est l'usager inscrit au Canada des marques de commerce «Nescafe» et «Nescafe & Design». Depuis avril 1990, la défenderesse importe au Canada pour la vente un mélange de café instantané portant la marque de commerce de la demanderesse. Le produit importé est fait par l'usager inscrit de la marque de commerce aux États-Unis et est réellement un mélange de café et de chicorée. Son emballage est pratiquement identique à celui des mélanges de café pur de la demanderesse. Bien que la demanderesse ait été au courant des activités de la défenderesse en septembre 1990, elle n'a intenté les présentes procédures qu'en avril 1991. La demanderesse se plaint de ce que l'emballage cause de la confusion et elle allègue qu'il y a eu *passing off*.

En même temps, la défenderesse se fonde sur l'article 1808 de l'Accord de libre-échange Canada-États-Unis pour conclure à une ordonnance qui solliciterait les vues du gouvernement canadien concernant l'effet de l'Accord sur le droit d'un acheteur canadien qui se procure sur le marché américain des marchandises portant une marque authentique de revendre ces marchandises au Canada sans qu'y fassent obstacle le propriétaire de la marque de commerce et quiconque en tire des droits afférents à la marque de commerce. Une telle ordonnance exigerait que les gouvernements canadien et américain tentent de parvenir à une entente, faute de quoi l'un ou l'autre gouvernement pourrait présenter des observations quant à l'interprétation appropriée de l'Accord.

Jugement: la demande d'injonction interlocutoire devrait être rejetée à condition que la défenderesse tienne une comptabilité des ventes au Canada de son café jusqu'à l'instruction. L'audition de la demande de la défenderesse devrait être ajournée *sine die*.

La demanderesse n'a pas droit à une injonction interlocutoire parce qu'elle a tardé à la demander.

La demanderesse échoue également pour ce qui est de l'essence de la demande d'injonction. Bien que d'importantes questions de «pratique des transactions parallèles» ou d'«importation parallèle» aient été soulevées, la preuve n'a pas établi l'existence d'un préjudice irréparable qui ne pourrait être com-

consumer confusion between the two products, or that if there was, that it would enure to the significant detriment of the plaintiff. There are significant differences between the labels and the jars have different coloured tops. Furthermore, the defendant's label clearly states that it contains chicory or has a chicory flavour and the source of the respective blends. The defendant's coffee is not an inferior product, simply a different product, and that difference is adequately stated on the label.

The principle that an obvious infringement of a registered trade mark itself establishes irreparable harm did not apply. The defendant was entitled to assume that infringement was not an issue in this proceeding because infringement was not raised in the notice of motion. Furthermore, doubt has recently been cast on the principle that the registered owner of a trade mark is entitled to its exclusive use until the mark is shown to be invalid. In *Syntex Inc. v. Novopharm Ltd.*, the Federal Court of Appeal held that if the validity of the trade mark is challenged as part of the defence, there is no presumption of validity. Assuming that the same principle should apply to the registration of a user of a trade mark, the defendant has challenged the validity of the "Nescafe" and the "Nescafe & Design" trade marks, alleging that they are incapable of distinguishing the wares of the plaintiff from those of the registered owner of the trade marks which the defendant says are "house marks" of an international group of Nestlé companies. Moreover, the trade mark on the goods sold by the defendant was lawfully applied by the American registered user to its own wares which were subsequently purchased by the defendant and resold in Canada. Finally, the plaintiff was not the registered owner of the trade mark, but a registered user in Canada.

An injunction having been denied, it was unnecessary to consider whether the Free Trade Agreement would have provided a further defence. In any case, it would be inappropriate to withhold the decision on the injunction application pending possible agreement by the Canadian and American Governments on the interpretation of the Free Trade Agreement. Such a procedure would take so long as to render futile the application for an injunction. Such a matter goes to the merits and should be postponed until trial. The relevancy of this application to either an interlocutory injunction or the final disposition of the case was not clear and would require extensive argument. The defendant would have to show that (1) the extraordinary procedure contemplated by article 1808 of the Free Trade Agreement has become part of the domestic law of Canada so as to require this Court to entertain such motions; (2) there is an issue of interpretation of the Free Trade Agreement pertinent to the case at bar; and (3) the Court ought to "solicit" the views of the executive branch of government on the legal interpretation of the Free Trade Agreement, a decision which even article 1808 leaves to the Court's discretion.

pensé au moyen de dommages-intérêts. La preuve n'a pas non plus établi une possibilité réelle de confusion entre les deux produits, ni que, s'il y en avait, ce serait, dans une grande mesure, au détriment de la demanderesse. Il existe d'importantes différences entre les étiquettes, et les bocaux ont des couvercles colorés différents. De plus, l'étiquette de la défenderesse dit clairement que le mélange contient de la chicorée ou a un goût de chicorée, et elle donne la source des mélanges respectifs. Le café de la défenderesse n'est pas un produit inférieur; il est simplement un produit différent, et l'étiquette fait suffisamment état de cette différence.

Le principe qu'une contrefaçon évidente d'une marque de commerce enregistrée établit en soi un préjudice irréparable ne s'applique pas. La défenderesse était en droit de présumer que la contrefaçon ne faisait pas l'objet de la présente procédure, la question de contrefaçon n'ayant pas été soulevée dans l'avis de requête. De plus, on a récemment mis en doute le principe selon lequel le propriétaire inscrit d'une marque de commerce a droit à l'usage exclusif de cette marque jusqu'à la preuve de l'invalidité de celle-ci. Dans l'arrêt *Syntex Inc. c. Novopharm Ltd.*, la Cour d'appel fédérale a statué que, si la validité de la marque de commerce est contestée dans le cadre d'une défense, il n'y a pas lieu à présomption de validité. À supposer que le même principe s'applique à l'enregistrement d'un usager de marque de commerce, la défenderesse a contesté la validité des marques de commerce «Nescafe» et «Nescafe & Design», alléguant qu'elles sont incapables de distinguer les marchandises de la demanderesse de celles du propriétaire inscrit des marques de commerce dont la défenderesse dit qu'elles sont les «marques de la maison» d'un groupe international de sociétés Nestlé. Qui plus est, la marque de commerce sur les marchandises vendues par la défenderesse a légalement été apposée par l'usager inscrit américain à ses propres marchandises que la défenderesse a par la suite achetées et revendues au Canada. En dernier lieu, la demanderesse est, non pas le propriétaire inscrit de la marque de commerce, mais un usager inscrit au Canada.

Une injonction ayant été refusée, il n'est pas nécessaire d'examiner si l'Accord de libre-échange donne un autre moyen de défense. En tout état de cause, il ne conviendrait pas de remettre la décision sur la demande d'injonction en attendant une entente possible de la part des gouvernements canadien et américain sur l'interprétation de l'Accord de libre-échange. Une telle procédure prendrait tellement de temps qu'elle rendrait futile la demande d'injonction. Une telle question est une question de fond et devrait être ajournée jusqu'à l'instruction. Le rapport de cette demande avec ou bien une injonction interlocutoire ou bien avec le règlement définitif de l'affaire n'est pas clair et exigerait une argumentation approfondie. La défenderesse devra démontrer 1) que la procédure extraordinaire envisagée par l'article 1808 de l'Accord de libre-échange fait partie du droit interne canadien de manière à exiger de cette Cour qu'elle connaisse de ces requêtes, 2) qu'il y a une question d'interprétation de l'Accord de libre-échange qui se rapporte à l'espèce, et 3) que la Cour devrait «soliciter» les vues de l'Exécutif sur l'interprétation juridique de l'Accord de libre-échange, décision que même l'article 1808 laisse à la discrétion de la Cour.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Canada-United States Free Trade Agreement Implementation Act, S.C. 1988, c. 65, s. 2.
Trade-marks Act, R.S.C., 1985, c. T-13, s. 7.

a

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

Turbo Resources Ltd. v. Petro Canada Inc., [1989] 2 F.C. 451; (1989), 22 C.I.P.R. 172; 24 C.P.R. (3d) 1; 91 N.R. 341 (C.A.); *Syntex Inc. v. Novopharm Ltd.* (1991), 36 C.P.R. (3d) 129 (F.C.A.).

b

DISTINGUISHED:

H.J. Heinz Co. of Canada Ltd. v. Edan Foods Sales Inc. (1991), 35 C.P.R. (3d) 213 (F.C.T.D.).

c

REFERRED TO:

Imperial Chemical Industries PLC v. Apotex, Inc., [1990] 1 F.C. 221; (1989), 26 C.I.P.R. 1; 27 C.P.R. (3d) 345; 28 F.T.R. 240 (note); 101 N.R. 147 (C.A.); *Maple Leaf Mills Ltd. v. Quaker Oat Co. of Can.* (1984), 2 C.I.P.R. 33; 82 C.P.R. (2d) 118 (F.C.T.D.); *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. v. Andres Wines Ltd.* (1987), 16 C.I.P.R. 131; 16 C.P.R. (3d) 481; (1987), 11 F.T.R. 139 (F.C.T.D.); *Jercity Franchises Ltd. v. Foord* (1990), 34 C.P.R. (3d) 289; 39 F.T.R. 315 (F.C.T.D.).

d

e

COUNSEL:

John R. Morrissey and Alistair G. Simpson for plaintiff.
Timothy J. Sinnott for defendant.
Jonathan Keene for Attorney General of Canada.

f

SOLICITORS:

Smart & Biggar, Toronto, for plaintiff.
Barrigar & Oyen, Toronto, for defendant.
Deputy Attorney General of Canada for Attorney General of Canada.

g

h

The following are the reasons for order rendered in English by

STRAYER J.:

i

Relief Requested

This is an application by the plaintiff for an interlocutory injunction to prohibit the defendant from directing public attention to its wares so as to cause confusion between its wares and those of the plain-

j

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi de mise en œuvre de l'Accord de libre-échange Canada-États-Unis, L.C. 1988, chap. 65, art. 2.
Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), chap. T-13, art. 7.

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

Turbo Resources Ltd. c. Petro Canada Inc., [1989] 2 C.F. 451; (1989), 22 C.I.P.R. 172; 24 C.P.R. (3d) 1; 91 N.R. 341 (C.A.); *Syntex Inc. c. Novopharm Ltd.* (1991), 36 C.P.R. (3d) 129 (C.A.F.).

DISTINCTION FAITE AVEC:

H.J. Heinz Co. of Canada Ltd. c. Edan Foods Sales Inc. (1991), 35 C.P.R. (3d) 213 (C.F. 1^{re} inst.).

DÉCISIONS CITÉES:

Imperial Chemical Industries PLC c. Apotex, Inc., [1990] 1 C.F. 221; (1989), 26 C.I.P.R. 1; 27 C.P.R. (3d) 345; 28 F.T.R. 240 (note); 101 N.R. 147 (C.A.); *Maple Leaf Mills Ltd. c. Quaker Oat Co. of Can.* (1984), 2 C.I.P.R. 33; 82 C.P.R. (2d) 118 (C.F. 1^{re} inst.); *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. c. Andres Wines Ltd.* (1987), 16 C.I.P.R. 131; 16 C.P.R. (3d) 481; (1987), 11 F.T.R. 139 (C.F. 1^{re} inst.); *Jercity Franchises Ltd. c. Foord* (1990), 34 C.P.R. (3d) 289; 39 F.T.R. 315 (C.F. 1^{re} inst.).

AVOCATS:

John R. Morrissey et Alistair G. Simpson pour la demanderesse.
Timothy J. Sinnott pour la défenderesse.
Jonathan Keene pour le procureur général du Canada.

g PROCUREURS:

Smart & Biggar, Toronto, pour la demanderesse.
Barrigar & Oyen, Toronto, pour la défenderesse.
Le sous-procureur général du Canada pour le procureur général du Canada.

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

LE JUGE STRAYER:

La réparation demandée

Il s'agit d'une demande présentée par la demanderesse en vue d'obtenir une injonction interlocutoire qui interdirait à la défenderesse d'appeler l'attention du public sur ses marchandises de manière à causer

tiff, contrary to paragraph 7(b) of the *Trade-marks Act* [R.S.C., 1985, c. T-13]; from passing off its wares for those ordered or requested, contrary to paragraph 7(c) of the *Trade-marks Act*; and performing an act or adopting a business practice contrary to honest industrial usage in Canada, contrary to paragraph 7(e) of the *Trade-marks Act*. At the hearing of this application the latter two aspects of the injunction were not seriously pressed for nor argued. Instead, counsel for the plaintiff sought to add to the relief sought an injunction to prohibit infringement of trade marks of which the plaintiff is registered user in Canada. Counsel for the defendant did not consent to the notice of motion being amended and specifically objected to the injunction application being extended to cover infringement as well. I find his objection to be well taken.

The defendant also filed a notice of motion, which was not argued at this time, for an order of the Court seeking the views of the Government of Canada on the effect on this matter of allegedly relevant articles of the Canada-U.S. Free Trade Agreement [*Canada-United States Free Trade Agreement Implementation Act*, S.C. 1988, c. 65, Schedule, Part A].

Facts

The plaintiff company is incorporated in Ontario. It is the registered user in Canada of several trade marks of which Société des Produits Nestlé S.A. of Switzerland is the registered owner in Canada. These include the trade marks "Nescafe" and "Nescafe & Design" (the design being the familiar horizontal bar commencing at the top of the right stem of the letter "N" and proceeding to the right above the slightly smaller letters "Escaf", stopping short at the last "E" over which an acute accent appears). For present purposes, the instant coffee blends made or packaged and sold in Canada by the plaintiff include Colombia, Rich Blend, Viva, and Encore. The first three are sold in the familiar squarish jar with a cylindrical fluted

de la confusion entre ses marchandises et celles de la demanderesse, contrairement à l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce* [L.R.C. (1985), chap. T-13], de faire passer ses marchandises pour celles qui sont commandées ou demandées, en violation de l'alinéa 7c) de la *Loi sur les marques de commerce*, et de faire un acte ou adopter une méthode d'affaires contraire aux honnêtes usages industriels ayant cours au Canada, en contravention de l'alinéa 7e) de la *Loi sur les marques de commerce*. À l'audition de la présente demande, on n'a pas beaucoup insisté sur les deux derniers aspects de l'injonction ni sérieusement discuté de ceux-ci. Au lieu de cela, l'avocat de la demanderesse a cherché à ajouter à la réparation demandée une injonction portant interdiction de contrefaire les marques de commerce dont la demanderesse est l'utilisateur inscrit au Canada. L'avocat de la défenderesse n'a pas consenti à ce que l'avis de requête soit modifié, et il s'est particulièrement opposé à ce que la demande d'injonction s'étende pour porter également sur la contrefaçon. Je trouve que son opposition est bien fondée.

La défenderesse a également déposé un avis de requête, qui n'a pas fait l'objet d'un débat à ce stade, visant à obtenir une ordonnance de la Cour demandant que le gouvernement du Canada donne ses vues concernant l'effet sur l'espèce des articles prétendument pertinents de l'Accord de libre-échange Canada-États-Unis [*Loi de mise en œuvre de l'Accord de libre-échange Canada-États-Unis*, L.C. 1988, chap. 65, annexe, Partie A].

Les faits

La société demanderesse a été constituée en Ontario. Elle est l'utilisateur inscrit au Canada de plusieurs marques de commerce dont la Société des Produits Nestlé S.A. de Suisse est la propriétaire inscrite au Canada. Il s'agit notamment des marques de commerce «Nescafe» et «Nescafe & Design» (le dessin étant la bande horizontale familière commençant au haut de la hampe droite de la lettre «N» et avançant vers la droite au-dessus des lettres légèrement plus petites «escaf» pour s'arrêter net au dernier «E» au-dessus duquel apparaît un accent aigu). Aux fins de l'espèce, les mélanges de café instantané faits ou conditionnés ou vendus au Canada par la demanderesse comprennent Columbia, Rich Blend, Viva et Encore.

top. There is a degree of similarity among their labels as they each depict coffee beans somewhere on the label. Each is a pure coffee. Encore on the other hand is sold in a round jar with a more rounded top. Coffee beans are not depicted on the Encore label but instead it alone has a depiction of the sun. Encore is not a pure coffee blend but is a mixture of coffee with chicory and this is clearly stated on the label.

It is not disputed that the defendant has, since April, 1990, been purchasing in the United States and importing into Canada for sale a blend of instant coffee bearing the trade mark "Nescafe" with design apparently identical to the mark of which the plaintiff is registered user in Canada. The instant coffee being imported by the defendant is made by the Nestlé Beverage Company of San Francisco, California which is licensed by Société des Produits Nestlé S.A. as user of this trade mark in the United States. The particular blend being imported is named "Mountain Blend" and is packaged in a squarish jar with a cylindrical top virtually identical to those used by the plaintiff for its pure instant coffee blends. There is a certain similarity in the packaging of "Mountain Blend" to the pure coffee blends of the plaintiff in that there are a few coffee beans depicted on the label. However the "Mountain Blend" label clearly states that this is "Instant Coffee With Natural Flavor Extracted From Chicory".

The plaintiff's complaint is that the "Mountain Blend" packaging is confusing with the packaging of its pure blends, particularly "Rich Blend" because both "Mountain Blend" and "Rich Blend" have some red on their labels. In its statement of claim the plaintiff has alleged infringement of its exclusive rights flowing from its status as registered user of a trade mark or trade marks (it appears to me that the only registered trade marks relevant for present purposes are "Nescafe" and "Nescafe & Design"). It also alleges passing off and other conduct by the defendant contrary to paragraphs 7(b),(c) and (e) of the

Les trois premiers mélanges sont vendus dans le bocal familial plutôt carré avec un couvercle strié cylindrique. Il existe un degré de similarité entre leurs étiquettes puisqu'elles décrivent chacune des grains de café quelque part sur l'étiquette. Dans chaque cas, il s'agit d'un café pur. Le mélange Encore est par contre vendu dans un bocal rond avec un bouchon plus arrondi. Des grains de café ne sont pas peints sur l'étiquette Encore, mais seule celle-ci donne une représentation du soleil. Encore n'est pas un mélange de café pur, mais un mélange de café avec de la chicorée, et l'étiquette le dit clairement.

Il est constant que la défenderesse achète depuis avril 1990 aux États-Unis et importe au Canada pour la vente un mélange de café instantané portant la marque de commerce «Nescafe» avec dessin, qui est manifestement identique à celle dont la demanderesse est l'utilisateur inscrit au Canada. Le café instantané importé par la défenderesse est fait par la Nestlé Beverage Company de San Francisco (Californie), qui a obtenu de la Société des Produits Nestlé S.A. une licence à titre d'utilisateur de cette marque de commerce aux États-Unis. Le mélange particulier importé est nommé «Mountain Blend» et est conditionné dans un bocal plutôt carré avec un couvercle cylindrique pratiquement identique à ceux utilisés par la demanderesse pour ses mélanges de café instantané pur. L'emballage de «Mountain Blend» ressemble dans une certaine mesure à celui des mélanges de café pur de la demanderesse en ce que quelques grains de café sont peints sur l'étiquette. Toutefois, l'étiquette «Mountain Blend» dit clairement qu'il s'agit de «Instant Coffee With Natural Flavour extracted from Chicory» (café instantané avec une saveur naturelle extrait de chicorée).

La demanderesse se plaint de ce que l'emballage de «Mountain Blend» cause de la confusion avec celui des mélanges purs, particulièrement le «Rich Blend», parce que tous les deux mélanges «Mountain Blend» et «Rich Blend» ont du rouge sur leurs étiquettes. Dans sa déclaration, la demanderesse allègue qu'il y a eu contrefaçon de ses droits exclusifs découlant de son statut d'utilisateur inscrit d'une marque de commerce ou de marques de commerce (il me semble que les seules marques de commerce enregistrées qui sont pertinentes aux fins de l'espèce sont «Nescafe» et «Nescafe & Design»). Elle allègue également qu'il

Trade-marks Act. But as noted earlier, in its notice of motion it only sought an injunction with respect to the conduct allegedly prohibited by section 7, essentially that of passing off.

Conclusions

I have concluded that no interlocutory injunction should be granted. First, I believe the plaintiff is disentitled to an injunction because of the delay in seeking it. The evidence indicates that the defendant started to sell "Mountain Blend" coffee in Canada in April, 1990. I am also satisfied that the plaintiff was aware of this by at least September, 1990. There then followed casual conversations between employees of the plaintiff and the President of the defendant. While there were some expressions of disapproval by an employee of the plaintiff as early as September, 1990 as to the defendant selling "Nescafe" brands in Canada, no formal steps were taken to demand a cessation of such sales. Instead the plaintiff proceeded in a very deliberate fashion to arrange meetings to discuss a settlement of the issue, which meetings did not commence until February, 1991. The statement of claim was not filed until April 25, 1991 and the notice of motion was not filed until April 29. In the meantime the defendant had proceeded to move into a larger warehouse, in part because of the significant amount of its business which "Mountain Blend" sales represents, and to take and place orders for "Mountain Blend". The plaintiff states that it was difficult to ascertain which traders were bringing specific blends of coffee into Canada and indeed it thought that the defendant was importing several blends which it now concedes was not the case. As the plaintiff seems to have been aware as early as September, 1990 that the defendant was bringing in one or more "Nescafe" blends, it could have sent a cease and desist letter in respect of all blends and made it clear to the defendant that it would take legal action if any of "Nescafe's" blends were being imported and sold under the "Nescafe" trade mark. This it did not do. Therefore the plaintiff is disqualified on that ground alone from obtaining an interlocutory injunction.

y a eu *passing off* et autre comportement de la part de la défenderesse, contrairement aux alinéas 7b),c), et e) de la *Loi sur les marques de commerce*. Mais, comme il a été noté ci-dessus, dans son avis de requête, elle a seulement conclu à une injonction visant le comportement qui serait interdit par l'article 7, essentiellement l'acte de *passing off*.

Les conclusions

J'ai conclu qu'il n'y avait pas lieu au décernement d'une injonction interlocutoire. Tout d'abord, j'estime que la demanderesse n'a pas droit à une injonction en raison du retard de la demande. Il ressort de la preuve que la défenderesse a commencé à vendre le café «Mountain Blend» au Canada en avril 1990. Je suis également convaincu que la demanderesse en était consciente du moins dès septembre 1990. Il y a eu par la suite des conversations à bâtons rompus entre des employés de la demanderesse et le président de la défenderesse. Bien que, dès septembre 1990, un employé de la demanderesse ait exprimé de la désapprobation quant à la vente par la défenderesse des marques «Nescafe» au Canada, aucune démarche officielle n'a été entreprise pour exiger une cessation de ces ventes. Au lieu de cela, la demanderesse s'est mise d'une façon très délibérée à organiser des réunions pour discuter du règlement de la question, lesquelles réunions n'ont pas commencé avant février 1991. La déclaration n'a été déposée que le 25 avril 1991, et l'avis de requête n'a pas été déposé avant le 29 avril. Entre-temps, la défenderesse a commencé à emménager dans un entrepôt plus grand, en partie en raison du volume important de ses activités commerciales que les ventes de «Mountain Blend» représentent, pour recevoir des commandes et commander du «Mountain Blend». Selon la demanderesse, il était difficile de déterminer quels commerçants introduisaient au Canada des mélanges particuliers de café et, en fait, elle estimait que la défenderesse importait plusieurs mélanges, ce qui, elle le reconnaît maintenant, n'était pas le cas. Comme la demanderesse semble s'être rendu compte dès septembre 1990 que la défenderesse importait un ou plusieurs mélanges «Nescafe», elle aurait pu envoyer une lettre de cessation et d'abstention à l'égard de tous les mélanges et faire comprendre à la défenderesse qu'elle intenterait une action en justice si les mélanges de «Nescafe» étaient importés et vendus sous la marque de com-

I also believe that the plaintiff must fail with respect to the substance of the injunction, applying the tests laid down by the Federal Court of Appeal in *Turbo Resources Ltd. v. Petro Canada Inc.*¹ I believe that the plaintiff has raised a serious issue, having regard *inter alia* to the fact that it is the registered user in Canada of the trade mark “Nescafe & Design” which undisputedly appears on the product being sold by the defendant in this country. There are important issues here of “grey marketing” or “parallel importation” involving legal questions which are far from settled.

However, I do not believe that the plaintiff has established that any irreparable harm not compensable in damages will be caused to it if the defendant continues to sell “Mountain Blend” until the disposition of this action. I am not satisfied from the evidence that there is significant potential confusion on the part of consumers between the defendant’s “Mountain Blend” and the “Rich Blend” or other pure coffee blends of the plaintiff, or that if there is it will enure to the significant detriment of the plaintiff. Firstly, there are substantial differences between the labels of “Mountain Blend” and “Rich Blend”, and their jars have different coloured tops. Secondly, it is clearly stated on the “Mountain Blend” label that it contains chicory or is of a chicory flavour. Moreover, the source of these respective blends is stated on the label as well, “Mountain Blend” being labelled “Nestlé Foods Corporation, Purchase, N.Y. 10577”, and “Rich Blend” being labelled “Nestlé, Don Mills, Ont. M3C 3C7”. A shopper who has any serious interest in the kind of coffee blend he is buying can readily perceive that “Mountain Blend” is a chicory mix before he purchases it. If he does not notice this and is disappointed in the taste when he makes a cup of coffee, he can readily examine the label and realize that he has bought a coffee blend containing chicory, a blend not of the plaintiff’s manufacture. The evidence does not satisfy me that “Mountain Blend” is an “inferior” product. It is simply different from the

merce «Nescafe», ce qui n’a pas été fait. Par ce seul motif, la demanderesse n’a pas le droit d’obtenir une injonction interlocutoire.

J’estime également que la demanderesse doit échouer pour ce qui est de l’essence de l’injonction, appliquant les critères adoptés par la Cour d’appel fédérale dans son arrêt *Turbo Resources Ltd. c. Petro Canada Inc.*¹. J’estime que la demanderesse a soulevé une question sérieuse à trancher, compte tenu notamment du fait qu’elle est l’usager inscrit au Canada de la marque de commerce «Nescafe & Design», qui figure indiscutablement sur le produit que la défenderesse vend actuellement dans ce pays. Il y a à trancher en l’espèce d’importantes questions de «pratique des transactions parallèles» ou d’«importation parallèle» donnant lieu à des questions juridiques qui sont loin d’être réglées.

Je n’estime toutefois pas que la demanderesse a établi qu’elle subirait un préjudice irréparable qui ne pourrait être compensé au moyen de dommages-intérêts si la défenderesse continuait de vendre les mélanges «Mountain Blend» jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la présente action. La preuve ne me convainc pas qu’il y a une confusion éventuelle importante entre les «Mountain Blend» de la défenderesse et les «Rich Blend» ou autres mélanges de café pur de la demanderesse, ni que si cela existe, ce sera, dans une grande mesure, au détriment de la demanderesse. En premier lieu, il existe des différences essentielles entre les étiquettes des mélanges «Mountain Blend» et celles des mélanges «Rich Blend», et leurs bords ont des couvercles colorés différents. En second lieu, l’étiquette «Mountain Blend» dit clairement que le mélange contient de la chicorée ou un goût de chicorée. De plus, la source de ces mélanges respectifs est donnée sur l’étiquette aussi, «Mountain Blend» étant étiqueté «Nestlé Foods Corporation, Purchase, N.Y. 10577» et «Rich Blend», «Nestlé, Don Mills, Ont. M3C 3C7». Une personne qui fait ses courses et qui s’intéresse un peu sérieusement au type de mélange de café qu’il achète peut facilement percevoir que «Mountain Blend» est un mélange de chicorée avant de l’acheter. S’il ne s’en aperçoit pas et s’il n’est pas satisfait du goût lorsqu’il prend une tasse de café, il peut facilement examiner l’étiquette pour se rendre compte qu’il a acheté un mélange de

¹ [1989] 2 F.C. 451 (C.A.).

¹ [1989] 2 C.F. 451 (C.A.).

plaintiff's pure coffee blends and that difference is adequately stated on the label. I am therefore unable to find on the basis of the evidence before me that the continued sale of "Mountain Blend" in Canada will cause irreparable harm to the good will of the plaintiff associated with its products. Mere speculation is not adequate.²

I am aware, of course, of a series of cases in the Trial Division, to which I have contributed, in which it has been found that an obvious infringement of a registered trade mark of itself establishes irreparable harm.³ I do not consider it appropriate to apply that principle in this case. As indicated above, the plaintiff did not in its notice of motion seek an injunction to prevent infringement of the trade marks of which it is the registered user in Canada. This probably reflected a deliberate decision based on the uncertainty of the jurisprudence concerning the rights of registered users. The defendant was entitled to assume that infringement was not an issue in this injunction proceeding. Further, the recent decision of the Federal Court of Appeal in *Syntex Inc. v. Novopharm*⁴ has cast serious doubt on the principle adopted in several Trial Division decisions, as referred to above, that the registered owner of a trade mark is entitled to exclusive use of that trade mark pursuant to section 19 of the *Trade-marks Act* unless and until the trade mark is shown to be invalid, and that the registered owner ought not to be obliged to share that trade mark against his will in the meantime. The Court of Appeal in the *Novopharm* case took the view that if the validity of the registration of the trade mark is questioned in an action, then the trial judge hearing an application for an interlocutory injunction to prevent infringement of that trade

² See e.g. *Imperial Chemical Industries PLC v. Apotex, Inc.*, [1990] 1 F.C. 221 (C.A.), at p. 228; *Syntex Inc. v. Novopharm Ltd.* (1991), 36 C.P.R. (3d) 129 (F.C.A.), at p. 135.

³ See e.g. *Maple Leaf Mills Ltd. v. Quaker Oat Co. of Can.* (1984), 2 C.I.P.R. 33 (F.C.T.D.); *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. v. Andres Wines Ltd.* (1987), 16 C.I.P.R. 131 (F.C.T.D.); *Jercity Franchises Ltd. v. Foord* (1990), 34 C.P.R. (3d) 289 (F.C.T.D.); *H.J. Heinz Co. of Canada Ltd. v. Edan Foods Sales Inc.* (1991), 35 C.P.R. (3d) 213 (F.C.T.D.).

⁴ *Supra*, note 2.

café contenant de la chicorée, mélange qui n'est pas fabriqué par la demanderesse. La preuve ne me convainc pas que «Mountain Blend» est un produit «inférieur». Il diffère simplement des mélanges de café pur de la demanderesse et l'étiquette fait suffisamment état de cette différence. Je ne saurais conclure de la preuve dont je suis saisi que la vente continue de «Mountain Blend» au Canada va causer un préjudice irréparable à la clientèle de la partie demanderesse liée à ses produits. Une simple spéculation n'est pas suffisante.²

Je connais bien entendu une série de décisions rendues par la Section de première instance, à laquelle j'ai contribué, et dans laquelle il a été jugé qu'une contrefaçon évidente d'une marque de commerce enregistrée établit en soi un préjudice irréparable³. J'estime qu'il ne convient pas d'appliquer ce principe en l'espèce. Ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, la demanderesse n'a pas, dans son avis de requête, cherché à obtenir une injonction pour empêcher la contrefaçon des marques de commerce dont elle est l'usager inscrit au Canada. Il s'agit probablement là d'une décision délibérée fondée sur l'incertitude de la jurisprudence sur les droits des usagers inscrits. La défenderesse était en droit de présumer que la contrefaçon ne faisait pas l'objet de la présente procédure d'injonction. De plus, le récent arrêt de la Cour d'appel fédérale *Syntex Inc. c. Novopharm Inc.*⁴ a émis de sérieux doutes sur le principe adopté dans plusieurs décisions de la Section de première instance, précitées, selon lequel le propriétaire inscrit d'une marque de commerce a droit à l'usage exclusif de cette marque de commerce en vertu de l'article 19 de la *Loi sur les marques de commerce*, à moins qu'on ne rapporte la preuve de l'invalidité de la marque de commerce, et on ne devrait pas obliger le propriétaire inscrit à partager entre-temps cette marque de commerce contre son gré. Dans l'affaire *Novopharm*, la Cour d'appel a estimé que si la validité de l'enregis-

² Voir p. ex. *Imperial Chemical Industries PLC c. Apotex, Inc.*, [1990] 1 C.F. 221 (C.A.), à la p. 228; *Syntex Inc. c. Novopharm Ltd.* (1991), 36 C.P.R. (3d) 129 (C.A.F.), à la p. 135.

³ Voir p. ex. *Maple Leaf Mills Ltd. c. Quaker Oat Co. of Can.* (1984), 2 C.I.P.R. 33 (C.F. 1^{re} inst.); *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. c. Andres Wines Ltd.* (1987), 16 C.I.P.R. 131 (C.F. 1^{re} inst.); *Jercity Franchises Ltd. c. Foord* (1990), 34 C.P.R. (3d) 289 (C.F. 1^{re} inst.); *H.J. Heinz Co. of Canada Ltd. c. Edan Foods Sales Inc.* (1991), 35 C.P.R. (3d) 213 (C.F. 1^{re} inst.).

⁴ *Supra*, renvoi 2.

mark pending the trial of the action would, in assuming the validity of the trade mark until it is successfully challenged, be "deciding the very issue which is to be determined at trial". In other words, if a defendant raises as part of its defence the alleged invalidity of the trade mark, then there can be no presumption that the trade mark is valid. I assume that the same principle should apply to the registration of a user of a trade mark. In the present case the defendant has in its statement of defence challenged the validity of, among others, the "Nescafe" and the "Nescafe & Design" trade marks, alleging that they are not distinctive because they are incapable of distinguishing the wares of the plaintiff from those of Société des Produits Nestlé S.A., the registered owner of these trade marks which the defendant says are "house marks" of an international group of Nestlé companies.

Moreover I do not think that the principle as enunciated in various Trial Division decisions, assuming irreparable harm where there is substantial evidence of infringement of a registered trade mark, would be applicable in this case. That principle has normally been resorted to in cases where some facsimile of the plaintiff's mark was applied by the defendant to his wares without any authorization. The present case is quite different: it is not disputed that the trade mark on the goods sold by the defendant was lawfully applied by the Nestlé Beverage Company of the United States to its own wares which were subsequently purchased by the defendant and resold in Canada. Further the plaintiff is not the registered owner of the trade mark but a registered user in Canada. These circumstances raise issues which would make any presumption of irreparable harm inappropriate.

In reaching these conclusions I have given careful regard to the recent decision of my colleague Cullen

trement de la marque de commerce est mise en doute dans une action, le juge de première instance qui est saisi d'une requête en injonction interlocutoire introduite pour empêcher la contrefaçon de cette marque de commerce jusqu'à l'instruction de l'action, à supposer que cette marque de commerce soit valide jusqu'à ce que sa validité ait été contestée avec succès, [TRADUCTION] «se prononcerait sur la véritable question qui doit être tranchée à l'instruction». En d'autres termes, si un défendeur soulève, dans le cadre de sa défense, l'invalidité alléguée de la marque de commerce, on ne saurait présumer que cette marque de commerce est valide. Je suppose que le même principe doive s'appliquer à l'enregistrement d'un usager de marque de commerce. En l'espèce, la défenderesse a, dans sa défense, contesté notamment la validité des marques de commerce «Nescafe» et «Nescafe & Design», alléguant qu'elles ne sont pas distinctives parce qu'elles ne peuvent distinguer les marchandises de la demanderesse de celles de la Société des Produits Nestlé S.A., la propriétaire inscrite de ces marques de commerce, dont la défenderesse dit qu'elles sont les [TRADUCTION] «marques de la maison» d'un groupe international de sociétés Nestlé.

De plus, je ne pense pas que le principe énoncé dans diverses décisions de la Section de première instance, selon lequel il y a préjudice irréparable lorsqu'il existe une preuve essentielle de contrefaçon d'une marque de commerce enregistrée, s'applique en l'espèce. On a normalement recouru à ce principe dans des cas où le défendeur a apposé un fac-similé de la marque de commerce du demandeur à ses marchandises sans autorisation. L'espèce est tout à fait différente: il est constant que c'est la Nestlé Beverage Company des États-Unis qui a légalement apposé la marque de commerce figurant sur les marchandises vendues par la défenderesse à ses propres marchandises que la défenderesse a par la suite achetées et revendues au Canada. De plus, la demanderesse est, non pas la propriétaire inscrite de la marque de commerce, mais un usager inscrit au Canada. Ces faits font que toute présomption de préjudice irréparable serait inopportune.

En parvenant à ces conclusions, j'ai soigneusement tenu compte de la décision rendue récemment par

J. in the *Heinz* case,⁵ where he issued an interlocutory injunction against this same defendant in respect of the sale in Canada of U.S.-made Heinz ketchup. I believe the cases are distinguishable in that the plaintiff there sought an injunction to prevent infringement, and it was the registered owner in Canada of the trade mark. Further, the packaging of the U.S. product was virtually indistinguishable from the plaintiff's Canadian-made product, yet the taste was substantially different.

I am therefore dismissing the application for an interlocutory injunction, but on condition that, as the President of the defendant has agreed to do, the defendant keep an accounting of all sales of "Mountain Blend" chicory-based coffee in Canada until the final disposition of this action.

As noted above, the defendant also filed a notice of motion for hearing at the time of the injunction application which, as amended, sought an order

Soliciting the views of the government of Canada concerning the effect of Articles 102, 105, 501 and 2004 of the Canada - U.S. Free Trade Agreement, and any other applicable provisions thereof, upon the right of a Canadian purchaser of authentic name brand goods placed on the United States market by the trade mark owner or with his consent, to resell such goods in Canada without interference by the trade mark owner or any Canadian subsidiaries thereof, or any other companies which are related to the trade mark owner, or which otherwise derive any trade mark rights therefrom.

This motion is based in part on Article 1808 of the Canada-United States Free Trade Agreement⁶ which provides:

Article 1808: Referrals of Matters from Judicial or Administrative Proceedings

1. In the event an issue of interpretation of this Agreement arises in any domestic judicial or administrative proceeding of a Party which either Party considers would merit its intervention, or if a court or administrative body solicits the views of a

⁵ *Supra*, note 3.

⁶ As defined in the *Canada-United States Free Trade Agreement Implementation Act*, S.C. 1988, c. 65, s. 2.

mon collègue le juge Cullen dans l'affaire *Heinz*⁵, où il a rendu une injonction interlocutoire contre cette même défenderesse relativement à la vente au Canada du ketchup Heinz fait aux États-Unis. J'estime que cette affaire et l'espèce se distinguent l'une de l'autre en ce que la demanderesse dans cette affaire-là a demandé une injonction pour empêcher la contrefaçon, et qu'elle était la propriétaire inscrite au Canada de la marque de commerce. De plus, l'emballage du produit américain était indifférenciable de celui du produit fait au Canada par la demanderesse; cependant, le goût était essentiellement différent.

Je rejette donc la requête en injonction interlocutoire, mais le rejet dépend de la condition que, comme le président de la défenderesse y a consenti, celle-ci tienne une comptabilité de toutes les ventes au Canada de café à base de chicorée «Mountain Blend» jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la présente action.

Ainsi qu'il a été noté ci-dessus, la défenderesse a également déposé un avis de requête pour être entendu au moment de la demande d'injonction qui, tel qu'il a été modifié, demandait une ordonnance

[TRANSDUCTION] Sollicitant les vues du gouvernement du Canada concernant l'effet des articles 102, 105, 501 et 2004 de l'Accord de libre-échange Canada-États-Unis, et de toute autre disposition applicable de celui-ci, sur le droit d'un acheteur canadien de marchandises portant une marque authentique et qui sont mises sur le marché américain par le propriétaire de la marque de commerce ou avec son consentement, de revendre ces marchandises au Canada sans qu'y fassent obstacle le propriétaire de la marque de commerce ou les filiales canadiennes de celui-ci ou toute autre société qui est liée au propriétaire de la marque de commerce, ou qui en tire par ailleurs des droits afférents à la marque de commerce.

Cette requête repose sur l'article 1808 de l'Accord de libre-échange Canada-États-Unis⁶, qui prévoit:

Article 1808 — Renvois d'instances judiciaires ou administratives

1. S'il survient, devant une instance judiciaire ou administrative d'une Partie, une question d'interprétation du présent accord dont l'une ou l'autre Partie estime qu'elle mérite son intervention, ou si un organe judiciaire ou administratif solli-

⁵ *Supra*, renvoi 3.

⁶ Tel qu'il est défini dans la *Loi de mise en œuvre de l'Accord de libre-échange Canada-États-Unis*, L.C. 1988, chap. 65, art. 2.

Party, the Parties shall endeavour to agree on the interpretation of the applicable provisions of this Agreement.

2. The Party in whose territory the court or administrative body is located shall submit any agreed interpretation to the court or administrative body in accordance with the rules of that forum. If the Parties are unable to reach agreement on the interpretation of the provision of this Agreement at issue, either Party may submit its own views to the court or administrative body in accordance with the rules of that forum.

I understand the defendant's motion, therefore, to be for an order whereby I would solicit the views of the Government of Canada as to whether certain articles of the Free Trade Agreement govern or affect the rights of the parties in this case. If I were to make such an order soliciting the views of the Government of Canada, that government would endeavour to reach agreement with the U.S. Government on this matter and, failing such agreement, either government could make submissions to this Court as to the proper interpretation of the agreement.

At the end of the hearing of the injunction application, counsel and I agreed that I would adjourn this application for an order soliciting the views of the Government of Canada and would give appropriate directions as to the further hearing of this application when I had determined how I would dispose of the injunction application.

The defendant is invoking the Free Trade Agreement in support of the proposition that trade mark law should not create a barrier to the defendant importing goods from the United States for sale here. As I have decided not to issue the injunction, there is no need to consider whether the Free Trade Agreement would have provided a further defence for the defendant in respect of the injunction. In any case it appears to me that, at the hearing of an application for an interlocutory injunction in such matters, it would not be appropriate to withhold the decision on the injunction application pending possible agreement by the Canadian and U.S. governments on the interpretation of the Free Trade Agreement or, failing that, the making of submissions by either or both governments to the Court. Such a procedure would take so long as to render futile the application for an

cite les vues de l'une des Parties, les deux Parties s'efforceront de s'entendre sur l'interprétation qu'il convient de donner aux dispositions applicables du présent accord.

2. La Partie sur le territoire de laquelle se trouve l'organe judiciaire ou administratif présentera toute interprétation convenue à l'organe concerné, conformément aux règles de cet organe. Si les Parties ne parviennent pas à s'entendre sur l'interprétation de la disposition en cause du présent accord, l'une ou l'autre Partie pourra présenter ses propres vues à l'organe concerné, conformément aux règles de cet organe.

Je considère donc la requête de la défenderesse comme étant une requête tendant à l'obtention d'une ordonnance par laquelle je solliciterais les vues du gouvernement du Canada sur la question de savoir si certains articles de l'Accord de libre-échange régissent ou touchent les droits des parties en l'espèce. Si je devais rendre une telle ordonnance pour solliciter les vues du gouvernement du Canada, ce dernier s'efforcerait de s'entendre avec le gouvernement des États-Unis sur cette question et, à défaut d'une telle entente, l'un ou l'autre gouvernement pourrait présenter des observations à cette Cour quant à l'interprétation appropriée de l'accord.

À la fin de l'audition de la demande d'injonction, les avocats et moi-même nous sommes convenus que j'ajournerais l'audition de la demande tendant à l'obtention d'une ordonnance sollicitant les vues du gouvernement du Canada, et que je donnerais des directives appropriées quant à la nouvelle audition de cette demande quand j'aurais déterminé la façon dont je statuerais sur la demande d'injonction.

La défenderesse invoque l'Accord de libre-échange pour étayer l'idée que le droit des marques de commerce ne doit pas créer un obstacle à son importation de marchandises provenant des États-Unis pour les vendre au Canada. Comme j'ai décidé de ne pas décerner l'injonction, il n'est pas nécessaire d'examiner la question de savoir si l'Accord de libre-échange donne un autre moyen de défense à la défenderesse à l'égard de l'injonction. En tout cas, il me semble que, à l'audition d'une demande d'injonction interlocutoire à cet égard, il ne conviendrait pas de remettre la décision sur la demande d'injonction en attendant une entente possible de la part des gouvernements canadien et américain sur l'interprétation de l'Accord de libre-échange ou, à défaut d'une telle entente, en attendant que l'un ou l'autre gouvernement ou les deux gouvernements présentent des

injunction. In accordance with the law and practice concerning interlocutory injunctions such a matter, which might conceivably affect the ultimate disposition of the case in influencing the determination of certain questions of law concerning the respective rights of the parties, goes to the merits and should be postponed until trial and final disposition of the case. It is now accepted that in normal cases the trial judge hearing an application for an interlocutory injunction ought not to try the merits. I would only add that the relevancy of this application to either the interlocutory injunction or the final disposition of the case is far from clear and would require extensive argument: the defendant will have to show, for example, that the extraordinary procedure contemplated by article 1808 of the Free Trade Agreement has become part of the domestic law of Canada so as to require this Court to entertain such motions. Further, the defendant will have to show that there is some issue of interpretation of the Free Trade Agreement pertinent to the present case, a matter which is far from clear to me. If and when the matter is considered by the Court at some other stage the defendant will also have to persuade the Court that it *ought* to "solicit" the views of the executive branch of government on the legal interpretation of the Free Trade Agreement, a decision which even Article 1808 leaves to the Court's discretion.

I am therefore adjourning *sine die* the defendant's application for an order soliciting those views. The parties are at liberty to bring this application on for hearing prior to trial or at the trial itself, subject to further direction by the Court.

observations à la Cour. Une telle procédure prendrait tellement de temps qu'elle rendrait futile la demande d'injonction. Conformément au droit et à la pratique concernant les injonctions interlocutoires, une telle question, qui pourrait influencer le règlement définitif de l'affaire en influant sur le règlement de certaines questions de droit relatives aux droits respectifs des parties, est une question de fond et devrait être ajournée jusqu'à l'instruction et jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur l'affaire. Il est maintenant reconnu que, normalement, le juge de première instance connaissant d'une demande d'injonction interlocutoire ne devrait pas statuer sur le fond. J'ajouterais seulement que le rapport de cette demande avec ou bien l'injonction interlocutoire ou bien le règlement définitif de l'affaire est loin d'être clair et exigerait une argumentation approfondie: la défenderesse devra démontrer par exemple que la procédure extraordinaire prévue par l'article 1808 de l'Accord de libre-échange fait partie du droit interne canadien de manière à exiger de cette Cour qu'elle connaisse de ces requêtes. La défenderesse devra en outre démontrer qu'il est une question d'interprétation de l'Accord de libre échange qui se rapporte à l'espèce, ce qui est loin d'être clair à mes yeux. Si la question est examinée par la Cour à un autre stade, la défenderesse devra également persuader la Cour qu'elle devrait «solliciter» les vues de l'organe administratif du gouvernement sur l'interprétation juridique de l'Accord de libre-échange, décision que même l'article 1808 laisse à la discrétion de la Cour.

J'ajourne donc *sine die* l'audition de la demande tendant à l'obtention d'une ordonnance qui solliciterait ces vues. Il est loisible aux parties de faire entendre cette demande avant l'instruction ou à l'instruction elle-même, sous réserve d'autres directives de la Cour.