

St-Maurice Boats Inc. (Plaintiff)

v.

Les Bateaux de la Mauricie Inc. (Defendant)

Trial Division, Pratte J.—Trois-Rivières, September 10; Ottawa, October 29, 1973.

Trade marks—Boat manufacturing companies—Similar names—Confusion—Injunction—Trade Marks Act, s. 7(b).

Plaintiff operated a fibreglass boat manufacturing company which was established on December 23, 1968 under the French name "Bateaux St-Maurice Inc." and its English name "St-Maurice Boats Inc.", continuing the operation of the same business since 1958 that had previously been known as "St-Maurice Canoe Enrg.". In January 1972 the defendant obtained letters patent under the name "Les Bateaux de la Mauricie Inc." and toward the end of that year began to manufacture and sell boats similar to those manufactured by the plaintiff.

Held, defendant infringed section 7(b) of the *Trade Marks Act* and should be enjoined from using the name "Les Bateaux de la Mauricie Inc."

ACTION.

COUNSEL:

Pierre Deschenes for plaintiff.

Yves L. Duhaime for defendant.

SOLICITORS:

Deschenes and *Lacroix*, Shawinigan, for plaintiff.

Duhaime and *Duquette*, Shawinigan, for defendant.

PRATTE J.—The plaintiff and the defendant are companies engaged in the same type of business in that they both manufacture and sell fibreglass boats. They are both located in Shawinigan, in the region commonly known as "La Mauricie" because it is situated on the shores of the St-Maurice River. The companies have similar names. The plaintiff, the older of the two companies, charges the defendant, which set up its business at the end of 1972, with offering unfair competition by using a company title similar to its own.

Bateaux St-Maurice Inc. (Demanderesse)

c.

Les Bateaux de la Mauricie Inc. (Défenderesse)

Division de première instance, le juge Pratte—Trois-Rivières, le 10 septembre; Ottawa, le 29 octobre 1973.

Marques de commerce—Compagnies fabriquant des embarcations—Noms semblables—Confusion—Injonction—Loi sur les marques de commerce, art. 7b).

La demanderesse exploite une fabrique d'embarcation en fibre de verre établie depuis le 23 décembre 1968 sous le nom français «Bateaux St-Maurice Inc.» et le nom anglais «St-Maurice Boats Inc.». Elle a poursuivi une entreprise en exploitation depuis 1958, qui était antérieurement connue sous le nom «St-Maurice Canoe Enrg.». En janvier 1972, la défenderesse a obtenu des lettres patentes sous le nom «Les Bateaux de la Mauricie Inc.» et, vers la fin de cette année-là, elle a commencé à fabriquer et à vendre des embarcations semblables à celles de la demanderesse.

Arrêt: la défenderesse a enfreint l'article 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*; la Cour ordonne donc à la défenderesse de cesser d'utiliser le nom «Les Bateaux de la Mauricie Inc.».

e ACTION.

AVOCATS:

Pierre Deschênes pour la demanderesse.

Yves L. Duhaime pour la défenderesse.

f PROCUREURS:

Deschênes et *Lacroix*, Shawinigan, pour la demanderesse.

Duhaime et *Duquette*, Shawinigan, pour la défenderesse.

LE JUGE PRATTE—La compagnie demanderesse et la compagnie défenderesse font toutes deux le même genre de commerce: elles fabriquent et vendent des embarcations en fibre de verre. Toutes les deux, elles sont établies à Shawinigan, dans la région que l'on appelle communément «La Mauricie» parce qu'elle est traversée par la rivière St-Maurice. Les deux compagnies ont des noms qui se ressemblent. La demanderesse, la plus ancienne des deux compagnies, se plaint que la défenderesse, qui a commencé son commerce à la fin de 1972, lui fasse une concurrence déloyale en utilisant un nom qui ressemble au sien.

The plaintiff company was established on December 23, 1968, by letters patent issued in accordance with the laws of the province of Quebec. It has a French name, "Bateaux St-Maurice Inc.", and an English name, "St-Maurice Boats Inc.". From 1969, the plaintiff continued the business of manufacturing fibreglass boats which its principal shareholders had operated since 1958 under the name "St-Maurice Canoe Enrg."

The defendant is also a company set up under the laws of Quebec. Its letters patent bear the date January 27, 1972. It was only at the end of 1972 that it began to sell and manufacture, under its corporate name, boats similar to those manufactured by the plaintiff.

The plaintiff maintains that the defendant, by thus beginning to use its corporate name, violated section 7(b) of the *Trade Marks Act*, R.S.C. 1970, c. T-10 under which

7. No person shall

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

The plaintiff therefore prays for an injunction forbidding the defendant to use, in reference to its business, the name "Les Bateaux de la Mauricie Inc.". It also claims, in addition to costs, damages in the amount of \$25,000.00.

The evidence does not show that the plaintiff lost sales as a result of the actions with which it reproaches the defendant. It has, however, been clearly established that, since the defendant began operations, third parties (suppliers of materials, delivery men, and so on) have confused the two companies, with the result that on several occasions merchandise or correspondence addressed to one of them has been received by its competitor.

As to the evidence of the damages for which the plaintiff claims compensation, it is hardly satisfactory. It consists in the statement by an

La compagnie demanderesse a été créée le 23 décembre 1968 par lettres patentes émises conformément aux lois de la province de Québec. Elle a un nom français, «Bateaux St-Maurice Inc.», et un nom anglais, «St-Maurice Boats Inc.». Dès 1969, la demanderesse a continué le commerce de la fabrication d'embarcations en fibre de verre que ses principaux actionnaires exploitaient depuis 1958 sous la raison sociale «St-Maurice Canoe Enrg.».

La défenderesse est, elle aussi, une compagnie créée en vertu des lois de Québec. Ses lettres patentes portent la date du 27 janvier 1972. C'est seulement depuis la fin de 1972 qu'elle a commencé à vendre et à manufacturer, sous son nom corporatif, des embarcations similaires à celles que fabrique la demanderesse.

La demanderesse prétend que la défenderesse, en commençant ainsi à utiliser son nom corporatif, a contrevenu à l'alinéa b) de l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce*, S.R.C. 1970, c. T-10 aux termes duquel

7. Nul ne doit

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

La demanderesse demande en conséquence à la Cour d'interdire à la défenderesse d'utiliser, en rapport avec son commerce, le nom «Les Bateaux de la Mauricie Inc.». Elle réclame de plus, en outre des frais, des dommages-intérêts au montant de \$25,000.00.

La preuve ne révèle pas que la demanderesse ait perdu des ventes en conséquence des agissements qu'elle reproche à la défenderesse. Il a cependant été clairement établi que, depuis que la défenderesse a commencé son commerce, des tiers (fournisseurs de matériaux, livreurs etc.) ont confondu les deux compagnies de sorte qu'il est arrivé à plusieurs reprises que l'une d'entre elles reçoive des marchandises ou de la correspondance destinées à sa concurrente.

Quant à la preuve des dommages dont la demanderesse réclame réparation, elle est bien peu satisfaisante. Elle consiste dans l'affirma-

officer of the plaintiff company that the possibility of confusion between the two competitors had laid an increased workload on the employees of his company, because they had been obliged to undertake careful checks of all merchandise, accounts and correspondence received by the plaintiff to make sure they had been correctly delivered.

The defendant's counsel first of all argued that the resemblance between the names of the two companies was not such that it could be a source of confusion. He also contended that the defendant could not have violated section 7(b) when it set up in business at the end of 1972, since at that time the plaintiff had not yet begun to use its corporate name in reference to its business.

With respect to this argument, it was established that the plaintiff, after acquiring the business carried on up to that time under the name "St-Maurice Canoe Enrg." had continued to be known under that name by many in the St-Maurice region. The reason for this was not that the plaintiff itself used it, but that it had neglected to have the company's name changed in the telephone book and also, it would appear, to inform its regular suppliers of this change. The plaintiff, however, did use its proper corporate name. Its stationery bore a contracted form of its French and English names: "Bateaux St-Maurice Boats Inc."

The defendant's counsel finally submitted that the plaintiff had not suffered any damage as a result of the plaintiff's doings.

The first question to be answered here is the following: when, at the end of 1972, the defendant began to carry on business under the name "Les Bateaux de la Mauricie"; did it direct public attention to its business in such a way as to cause or to be likely to cause confusion between its business and that of the plaintiff?

To answer this question, it is first necessary to make a decision on the similarity between the names of the plaintiff and the defendant. Do

tion d'un officier de la demanderesse que la possibilité de confusion entre les deux concurrentes avait occasionné un surcroît de travail aux employés de sa compagnie qui avaient été obligés de vérifier minutieusement que les marchandises, les comptes et la correspondance que recevait la demanderesse lui étaient bien destinés.

En défense, on a d'abord soutenu que la ressemblance entre les noms des deux compagnies n'était pas telle qu'elle puisse être source de confusion. On a aussi fait valoir que la défenderesse n'avait pu enfreindre l'article 7b) lorsqu'elle avait commencé son commerce à la fin de 1972 parce que, à ce moment-là, la demanderesse n'avait pas encore commencé à faire usage de son nom corporatif en rapport avec son entreprise.

Au sujet de cet argument, il a été prouvé que la demanderesse, après avoir acquis le commerce exploité jusque-là sous la raison sociale «St-Maurice Canoe Enrg.» avait, dans la région du St-Maurice, continué à être connue de plusieurs sous ce nom-là. Non pas parce que la demanderesse elle-même l'a utilisé, mais parce qu'elle avait négligé de faire modifier l'inscription de l'entreprise dans le bottin téléphonique et aussi, semble-t-il, de prévenir ses fournisseurs habituels du changement de nom de l'entreprise. Par ailleurs, la demanderesse utilisait son nom corporatif. Sur sa papeterie, elle avait fait imprimer une forme contractée de ses noms français et anglais: «Bateaux St-Maurice Boats Inc.».

Enfin, la défenderesse a plaidé que les agissements de la demanderesse n'ont causé aucun préjudice à la demanderesse.

La première question à laquelle je dois répondre ici est la suivante: lorsque, à la fin de 1972, la défenderesse a commencé à faire commerce sous le nom «Les Bateaux de la Mauricie» a-t-elle alors attiré l'attention du public sur son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion entre son entreprise et celle de la demanderesse?

Pour répondre à cette question il faut d'abord se prononcer sur la similitude qui existe entre les noms de la demanderesse et de la défende-

these two company titles resemble one another closely enough for confusion to arise as a result of their simultaneous use in the circumstances revealed in the evidence? It must then be decided, as pointed out by counsel for the defence, whether the plaintiff had begun to use its corporate name when the defendant started to use its own corporate name, since even had the defendant adopted a name almost identical to that of the plaintiff this would not have violated section 7(b) if at that time the plaintiff had not yet made use of its own name.

As to the first point, the similarity between the plaintiff's name and that of the defendant, I believe that these names are sufficiently similar for their use by two competing firms in the same region to be likely to lead to confusion.

On the second point, the evidence reveals that for over 20 years the plaintiff or its predecessors has used in its company name the words "boats" or "canoe" in conjunction with the words "St-Maurice". I am therefore of the opinion that when the defendant set up its business at the end of 1972 under the company name "Les Bateaux de la Mauricie Inc.", it directed public attention to its business in such a way as to be likely to cause confusion between its business and that of the plaintiff.

With regard to the damages claimed by the plaintiff, it is perhaps true that the risk of confusion between the names of the two companies caused additional work for the plaintiff's employees. However, the injury is only slight and the plaintiff must be held largely responsible for it. If the plaintiff's suppliers had been advised that it was no longer doing business under the name "St-Maurice Canoe Enrg.", and if the plaintiff had had the new name of its company entered in the telephone book, it is reasonable to assume that the injury would have been greatly reduced. Under the circumstances, I do not believe that the plaintiff should be awarded any damages.

resse: ces deux raisons sociales se ressemblent-elles assez pour que leur usage simultané dans les circonstances que révèle la preuve puisse être source de confusion? Il faut ensuite se demander, comme l'a souligné l'avocat de la défenderesse, si la demanderesse avait commencé à utiliser son nom corporatif au moment où la défenderesse a commencé à utiliser le sien. Même dans l'hypothèse où la défenderesse aurait adopté un nom presque identique à celui de la demanderesse, elle n'aurait pas, ce faisant, enfreint l'article 7b) si, à ce moment, la demanderesse n'avait pas encore fait usage de son propre nom.

Quant au premier point, savoir la similitude entre le nom de la demanderesse et celui de la défenderesse, je crois que ces noms se ressemblent assez pour que leur emploi par deux entreprises concurrentes dans une même région puisse être vraisemblablement une source de confusion.

Quant au second point, la preuve révèle que depuis plus de 20 ans, la demanderesse ou ses prédécesseurs ont utilisé comme raison sociale les mots «bateaux» ou «canoe» joints au mot «St-Maurice». Dans ces circonstances, je suis d'opinion que lorsque la défenderesse a commencé son commerce à la fin de 1972 sous la raison sociale «Les Bateaux de la Mauricie Inc.», elle a attiré l'attention du public sur son entreprise de façon à vraisemblablement causer de la confusion entre cette entreprise et celle de la demanderesse.

Reste la question des dommages-intérêts réclamés par la demanderesse. Il est peut-être vrai que le risque de confusion entre le nom des deux compagnies a occasionné un surcroît de travail aux employés de la demanderesse. Mais il s'agit là d'un dommage bien peu important et dont la demanderesse doit en grande partie supporter la responsabilité. Si les fournisseurs de la demanderesse avaient été prévenus de ce qu'elle ne faisait plus affaires sous le nom «St-Maurice Canoe Enrg.», et si la demanderesse avait fait inscrire le nouveau nom de son entreprise dans le bottin téléphonique, il est vraisemblable de croire qu'elle aurait grandement diminué son dommage. Dans les circonstances, je ne crois

The judgment will therefore order the defendant to cease, within 90 days of this date, carrying on business under the name "Les Bateaux de la Mauricie Inc.". If, for some valid reason, the defendant should be unable to comply with this order within the period specified, it may apply for an extension (Rule 3(1)(c)). The plaintiff's costs will be borne by the defendant.

pas qu'il y ait lieu d'accorder à la demanderesse l'indemnité qu'elle réclame.

Le jugement ordonnera donc à la défenderesse de cesser, d'ici 90 jours, de faire commerce sous le nom «Les Bateaux de la Mauricie Inc.». Si, pour un motif valable, la défenderesse ne pouvait obtempérer à cette ordonnance dans le délai fixé, elle pourra en demander la prorogation (Règle 3(1)c)). La défenderesse devra donc aussi payer les frais de la demanderesse.