

U.S. Natural Resources, Inc. (Appellant)

v.

Moore Dry Kiln Company of Canada Limited (Respondent)

Court of Appeal, Jackett C.J., Thurlow J. and Cameron D.J.—Ottawa, February 22, 1973.

Trade marks—Pleading—Infringement—Sufficiency of allegations—Pleading legal bases for relief claimed—Motion to strike out statement of claim—Particulars.

The owner of a registered trade mark "Moore" used in association with forest products brought action against defendant alleging (1) that in 1970 defendant commenced using the word "Moore" either alone or with other words in a competitive business, and (2) that the use of these words (a) constituted a breach of its registered mark under sections 19 and 20 of the *Trade Marks Act*, (b) would depreciate plaintiff's goodwill contrary to section 22, (c) caused confusion between plaintiff's and defendant's wares; and (d) passed off defendant's wares for plaintiff's.

Held, affirming the Trial Division, a motion by defendant to strike out the above allegations in the statement of claim or the request for particulars, must be dismissed.

The allegations in (1) set out a good cause of action or at least a fairly arguable cause of action.

Although the allegations in (2) were not allegations of fact but of the legal bases for the relief claimed, such allegations should not be reviewed on an application to strike out where the material facts alleged constituted an arguable cause of action, except in an extreme case.

Defendant was not entitled to particulars. Defendant must know what business it carried on in Canada and what products and equipment it sold and under what trade marks it sold them.

APPEAL.

COUNSEL:

Ross Carson for appellant.

Daniel I. Lack and R. Graham McClenahan for respondent.

U.S. Natural Resources, Inc. (Appelante)

c.

Moore Dry Kiln Company of Canada Limited (Intimée)

Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge Thurlow et le juge suppléant Cameron—Ottawa, le 22 février 1973.

Marques de commerce—Plaidoiries—Violation—Les allégations sont-elles suffisantes—Plaidoiries exposant les moyens de droit invoqués pour obtenir le redressement demandé—Requête en radiation de la déclaration—Détails additionnels.

La propriétaire de la marque de commerce enregistrée «Moore», utilisée relativement à de l'outillage pour l'exploitation forestière, a intenté une action contre la défenderesse en soutenant que (1) en 1970, la défenderesse a commencé à utiliser le mot «Moore» soit seul soit associé à d'autres mots dans une entreprise concurrente et (2) que l'utilisation de ces mots a) constitue une usurpation de sa marque de commerce déposée aux termes des articles 19 et 20 de la *Loi sur les marques de commerce*, b) risque d'entraîner la diminution de la valeur de sa clientèle en contravention de l'article 22, c) crée de la confusion entre les marchandises de la demanderesse et celles de la défenderesse; et d) fait passer les marchandises de la défenderesse pour celles de la demanderesse.

Arrêt: confirmation de la décision de la Division de première instance. Il convient de rejeter la requête en radiation des allégations susmentionnées figurant dans la déclaration ou la requête pour détails additionnels présentées par la défenderesse.

Les allégations figurant dans (1) fondent une cause d'action valable ou, à tout le moins, défendable.

Bien que les allégations figurant dans (2) ne soient pas des allégations de fait mais des moyens de droit invoqués pour obtenir le redressement demandé, il n'y a pas lieu, exception faite des cas extrêmes, de les examiner dans le cadre d'une demande de radiation lorsque les faits essentiels allégués fondent une cause d'action défendable.

La défenderesse n'a pas droit à des détails additionnels. La défenderesse sait certainement quel genre d'entreprise elle exploitait au Canada, quels genres de marchandises ou de pièces d'outillage elle a vendues et sous quelles marques elle l'a fait.

APPEL.

AVOCATS:

Ross Carson pour l'appelante.

Daniel I. Lack et R. Graham McClenahan pour l'intimée.

SOLICITORS:

Foster, Carson & Co., Ottawa, for appellant.

Gowling and Henderson, Ottawa, for respondent.

JACKETT C.J. (orally)—This is an appeal from a judgment of the Trial Division dismissing a motion by the appellant for an order striking out certain portions of the respondent's statement of claim or, in the alternative, for an order for particulars.

Before summarizing it, it may be helpful if I say that, as I understand it, the statement of claim is, in part, a "statement of the material facts on which the party pleading relies", as contemplated by Rule 408(1), and is, in part, an indication of the various statutory provisions or causes of action that the plaintiff relies on by virtue of those facts. This indication of the statutory provisions or causes of action relied on would seem to me to be permissible and proper pleading having regard to Rules 409(b) and 412, which read as follows:

Rule 409. A party shall plead specifically any matter (for example, performance, release, a statute of limitation, prescription, fraud or any fact showing illegality)

(b) that, if not specifically pleaded, might take the opposite party by surprise;

Rule 412. (1) A party may by his pleading raise any point of law.

(2) Raising a question of law or an express assertion of a conclusion of law—such as an assertion of title to property—shall not be accepted as a substitute for a statement of material facts on which the conclusion of law is based.

As I read the statement of claim, the material facts pleaded are to be found in paragraphs 3 to 7, inclusive, and in paragraphs 14 and 15. I would summarize the material facts pleaded in a manner that, I hope, is sufficient for present purposes, as follows:

(1) the plaintiff is the owner of the trade mark "MOORE" for use in association with certain specified articles, which trade mark is registered in the Canadian Trade Mark Office, and

PROCUREURS:

Foster, Carson & Cie, Ottawa, pour l'appelante.

Gowling et Henderson, Ottawa, pour l'intimée.

LE JUGE EN CHEF JACKETT (oralement)—Il s'agit de l'appel d'un jugement de la Division de première instance rejetant une requête déposée par l'appelante en vue d'obtenir la radiation de certains paragraphes de la déclaration, ou, subsidiairement, une ordonnance enjoignant à la partie adverse de produire des détails additionnels.

Avant de résumer cette affaire, il est peut-être utile de dire que, comme je conçois la chose, la déclaration est en partie un «exposé précis des faits essentiels sur lesquels se fonde la partie qui plaide», selon les termes de la Règle 408(1), et en partie un exposé des divers textes de loi ou des diverses causes d'action sur lesquels la demanderesse se fonde par suite de ces faits. Cet exposé des textes de loi ou des causes d'action me semble constituer un élément d'argumentation normal et admissible aux termes des Règles 409(b) et 412, qui se lisent comme suit:

Règle 409. Une partie doit plaider spécifiquement toute question (par exemple l'exécution, la décharge, une loi de prescription, la fraude ou tout fait impliquant une illégalité)

(b) qui, si elle n'est pas spécifiquement plaidée, pourrait prendre la partie opposée par surprise;

Règle 412. (1) Une partie peut, par sa plaidoirie, soulever tout point de droit.

(2) Le fait de soulever une question de droit ou d'affirmer expressément une conséquence juridique—comme, par exemple la revendication d'un titre à la propriété—ne doit pas être accepté comme remplaçant un exposé des faits essentiels sur lesquels se fonde la conséquence juridique.

A mon avis, les allégations de fait essentielles figurent aux paragraphes 3 à 7 et aux paragraphes 14 et 15 de la déclaration. Je vais les résumer d'une manière qui, je l'espère, suffira aux fins qui nous occupent:

(1) la demanderesse est la propriétaire de la marque de commerce «MOORE», utilisée relativement à certaines marchandises données, et déposée au Bureau des marques de com-

a the plaintiff has for many years been engaged in the business of manufacturing and selling in Canada products and equipment used by the forest and lumber products industry (including those in respect of which the afore-
 a said trade mark was registered) which products and equipment are widely advertised, sold and identified by the trade mark
 b "MOORE";

(2) the plaintiff has established a valuable goodwill and reputation under that trade mark among dealers in and users of such products and equipment;

(3) in 1970, the defendant acquired a United States company with the word "MOORE" in its name, which company had not, prior to that time, used the trade mark "MOORE" in Canada in association with its wares, and a company called Irvington Forest Industries Inc., which company was a competitor of the plaintiff in Canada, and merged those two companies to form its "IRVINGTON MOORE" division;

(4) in late 1970, the defendant commenced carrying on the business in Canada of offering for sale, selling and supplying products and equipment intended for use in the lumber and forest industry and falling within the class of wares in respect of which the plaintiff's afore-
 f said trade mark was registered under the trade marks and trade names "MOORE", "IRV-
 g INGTON MOORE" and "MOORE DRY KILN COMPANY";

(5) the defendant intends to and threatens to continue so carrying on business; and

(6) as a result of its so carrying on business the plaintiff has suffered damage and the defendant has made a profit.

The remainder of the statement of claim consists of an assertion that the defendant's use of the trade marks "MOORE", "IRVINGTON MOORE" and "MOORE DRY KILN COMPANY" and the trade names "MOORE", "IRVINGTON MOORE" and "MOORE DRY KILN COMPANY", each constitute

merce du Canada; la demanderesse exploite depuis plusieurs années au Canada une entreprise consistant à fabriquer et à vendre au Canada des produits et des pièces d'outillage utilisés dans l'exploitation forestière et dans l'industrie du bois de construction (et notamment celles relativement auxquelles ladite
 a marque a été déposée); ces marchandises et pièces ont fait l'objet d'une large publicité et
 b ont été vendues et désignées dans le commerce sous la marque «MOORE»;

(2) la demanderesse s'est constitué dans le commerce et l'industrie une clientèle et une réputation de grande valeur sous cette
 c marque;

(3) en 1970, la défenderesse a acquis la propriété d'une entreprise américaine dont le nom comprend le mot «MOORE»; cette compagnie n'avait jusque-là pas utilisé la marque de commerce «MOORE» au Canada relativement à ses marchandises; la défenderesse a également acquis la propriété de la Irvington Forest Industries Inc., une concurrente de la demanderesse au Canada, et elle a fusionné ces deux compagnies pour constituer sa division «IRVINGTON MOORE»;

(4) vers la fin de 1970, la défenderesse a commencé à exploiter au Canada une entreprise consistant à commercialiser, à vendre et à fournir, sous les marques de commerce et noms commerciaux «MOORE», «IRVINGTON MOORE» et «MOORE DRY KILN COMPANY», des marchandises et des pièces d'outillage destinées à l'industrie du bois et à l'industrie forestière et relevant de la catégorie de marchandises relativement à laquelle la demanderesse a déposé la marque précitée;

(5) la défenderesse se propose de continuer à exploiter son entreprise et elle menace de le faire; et

(6) par suite de cette exploitation, la demanderesse a subi un préjudice et la défenderesse a fait des bénéfices.

Le reste de la déclaration énonce que l'utilisation par la défenderesse des marques de commerce «MOORE», «IRVINGTON MOORE» et «MOORE DRY KILN COMPANY» et des noms commerciaux «MOORE», «IRVINGTON MOORE» et «MOORE DRY KILN COMPANY» constitue

(a) breach of the registered trade mark by virtue of either section 19 or section 20 of the *Trade Marks Act*,

(b) use of the registered trade mark in a manner likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attaching thereto contrary to section 22 of the *Trade Marks Act*,

(c) directing public attention to its wares or business in such a way as to cause or to be likely to cause confusion in Canada between the defendant's wares or business and the wares or business of the plaintiff, and

(d) a passing off of the defendant's wares and business as and for the wares and business of the plaintiff.

The first branch of the motion was for an order striking out the allegations in paragraphs 7 to 13 of the statement of claim, which consist

(a) of the allegation (paragraph (4) *supra*) that, in late 1970, the defendant commenced offering for sale, etc., products and equipment that fall within the class in respect of which the plaintiff's trade mark was registered and did so under trade marks and trade names consisting of the word "MOORE" or that word along with other words, and

(b) of the paragraphs that indicate the various causes of action asserted on the basis of the facts alleged in the rest of the statement of claim (as summarized in paragraphs (a) to (d) *supra*).

I am of opinion that this branch of the motion must fail. There is a clear allegation, when the allegation of fact attacked is read with paragraph 14 of the statement of claim, that the defendant has been, since late in 1970, selling goods of the kind in respect of which the plaintiff's trade mark is registered under trade marks and trade names consisting of or including that trade mark. Those facts constitute a good cause of action or at least a fairly arguable cause of action and the allegation of fact attacked is an essential part of that cause of action. In so far as the other parts of the statement of claim that

a) une usurpation d'une marque de commerce déposée aux termes des articles 19 ou 20 de la *Loi sur les marques de commerce*,

b) un emploi d'une marque de commerce déposée d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de la clientèle, en contravention de l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce*,

c) un acte par lequel elle attire l'attention du public sur ses marchandises ou son entreprise d'une manière qui cause ou est susceptible de créer de la confusion au Canada entre ses marchandises et son entreprise et celles de la demanderesse et,

d) un acte par lequel elle fait passer ses marchandises et son entreprise pour celles de la demanderesse.

La première partie de la requête vise à obtenir une ordonnance portant radiation des allégations énoncées aux paragraphes 7 à 13 de la déclaration, notamment,

a) l'allégation (paragraphe (4) précité) portant que vers la fin de 1970, la défenderesse a commencé à commercialiser, etc., des marchandises et des pièces d'outillage relevant de la catégorie relativement à laquelle la marque de commerce de la demanderesse a été déposée, en utilisant la marque de commerce et le nom commercial «MOORE» ou d'autres noms et marques comprenant le mot «MOORE»; et

b) les paragraphes (résumés aux alinéas a) à d) ci-dessus) qui énoncent les diverses causes d'action invoquées par suite des faits allégués dans le reste de la déclaration.

Sur ce premier point, je suis d'avis que la requête doit être rejetée. Le rapprochement des allégations de fait et du paragraphe 14 de la déclaration fait clairement ressortir que, selon la demanderesse, la défenderesse vend depuis la fin de l'année 1970 des marchandises du genre de celles relativement auxquelles la demanderesse a déposé des marques de commerce et des noms commerciaux constitués entièrement ou partiellement par la marque en question. Ces faits fondent une cause d'action valable ou, à tout le moins, défendable et l'allégation attaquée renferme un élément essentiel de cette cause

are sought to be struck out are concerned, they are not allegations of fact but, as already described, they are indications of the various causes of action, that is to say the various legal bases for the relief claimed that the plaintiff proposes to raise on the facts otherwise alleged. In my view, such parts of a statement of claim should not be reviewed on an application to strike out, where the material facts alleged do constitute an arguable cause of action, except in an extreme case. The time to decide whether the material facts otherwise alleged fall within the various causes of action indicated or whether, indeed, what are set out as being causes of action are actually causes of action should normally be after argument at trial. On the other hand, the plaintiff must realize that he has restricted himself to proof of the material facts otherwise alleged and that he cannot bring evidence to establish facts that he says are implied by this type of pleading. (See Rule 412(2).) To avoid any doubt, I am saying that paragraphs 8 to 13 of the statement of claim are not allegations of material facts and cannot be a basis either for discovery or for evidence at trial.

In so far as the motion asked for particulars, I am of the view that the appeal must be dismissed.

What are and what are not sufficient particulars in a statement of claim, either for purposes of pleading or for purposes of trial, must be determined in each case having regard to the nature of the particular matter. Where an infringement consisting of a single transaction is alleged, normally, I should have thought there must be sufficient particulars so that the defendant can identify that transaction, as well as that can be done with the information at the disposal of the plaintiff. Here, however, what is alleged is a "continuing" infringement consisting of the carrying on of a business from a defined date to the time of pleading by selling, etc., a defined class of goods under the plain-

d'action. Quant aux autres parties de la déclaration que l'on cherche à faire radier, elles ne sont pas des allégations de fait mais plutôt, comme nous l'avons déjà mentionné, un exposé des diverses causes d'action, c'est-à-dire les divers moyens de droit que la demanderesse se propose d'invoquer à partir des faits allégués par ailleurs pour obtenir le redressement qu'elle sollicite. A mon avis, il n'y a pas lieu, exception faite des cas extrêmes, d'examiner ces parties de la déclaration dans le cadre d'une action en radiation, lorsque les faits essentiels allégués fondent effectivement une cause d'action défendable. Normalement, c'est lors du procès, une fois les débats clos, qu'il convient de décider si les faits essentiels allégués par ailleurs permettent d'invoquer les diverses causes d'action exposées dans la déclaration, ou si les causes d'action alléguées en sont véritablement. D'autre part, la demanderesse doit se rendre compte qu'elle s'est obligée à n'établir que les faits essentiels allégués par ailleurs, et qu'elle ne peut pas déposer de preuves visant à établir les faits qui, selon elle, sont implicitement visés par ce genre d'argumentation. (Voir la Règle 412(2).) Pour éviter toute ambiguïté, je déclare que les paragraphes 8 à 13 de la déclaration ne constituent pas des allégations de faits essentiels et ne peuvent servir de fondement ni à un interrogatoire préalable au procès, ni à des dépositions lors du procès.

Sur la demande de détails additionnels, je suis d'avis que l'appel doit être rejeté.

La question de savoir si une déclaration est suffisamment détaillée, soit aux fins des actes de procédure préalables au procès, soit aux fins des débats, doit être tranchée selon les circonstances particulières à chaque cas. Lorsque la violation reprochée ne consiste qu'en une seule opération, je suis d'avis que, normalement, la déclaration doit contenir suffisamment de détails pour que la défenderesse puisse identifier cette opération et que la demanderesse doit faire de son mieux à cette fin à partir des renseignements dont elle dispose. Toutefois, dans la présente affaire, on allègue une violation d'une certaine durée, ayant consisté à exploiter, depuis une date précise jusqu'à la date du

tiff's registered trade mark or marks or names that are confusing therewith. In the absence of evidence as contemplated by Rule 319 that the defendant is unable to plead without something more specific, I am of the view that such a pleading sufficiently defines an alleged infringement. In fact, in this case, it would not appear that there is any need for particulars. The appellant must know what business it carried on in Canada, what products and equipment it sold and under what trade marks it sold them. That being so, I can see no reason why it should have any difficulty in deciding how to plead.

I am of opinion that the appeal should be dismissed with costs.

* * *

CAMERON D. J. concurred.

* * *

THURLOW J.—I agree that the appeal fails and should be dismissed.

I am not satisfied that subparagraphs (e) of paragraphs 8-13 inclusive are not cases of the extreme variety referred to by the Chief Justice, which might on that basis be struck out, but I do not dissent from the reasons or the result proposed by him.

procès, une entreprise consistant à vendre, etc., une catégorie donnée de marchandises sous la marque déposée appartenant à la demanderesse ou sous des marques ou des noms qui créent de la confusion. Aux termes de la Règle 319, en l'absence de preuves établissant qu'il est impossible à la défenderesse de faire valoir sa défense sans obtenir d'abord des détails additionnels, je suis d'avis que cette déclaration décrit la violation alléguée d'une manière suffisamment précise. En réalité, dans cette affaire, il ne semble y avoir aucune nécessité de détails additionnels. L'appelante sait certainement quel genre d'entreprise elle exploitait au Canada, quels genres de marchandises ou de pièces d'outillage elle a vendues et sous quelles marques de commerce elle l'a fait. Dans ces conditions, je ne vois pas comment il pourrait lui être difficile de décider quelle défense elle présentera.

A mon avis, il y a lieu de rejeter l'appel avec dépens.

* * *

LE JUGE SUPPLÉANT CAMERON a souscrit à l'avis.

* * *

LE JUGE THURLOW—Je suis également d'avis que l'appel doit être rejeté.

Je ne suis pas convaincu que les sous-alinéas e) de chacun des paragraphes 8 à 13 n'entrent pas dans la catégorie des cas extrêmes dont parle le juge en chef, et qu'ils ne pourraient pas de ce fait être radiés; mais je souscris néanmoins à ses motifs et à ses conclusions.