

1939
Mar. 21.
—
1940
May 6.

BETWEEN :

MYSTERIOUS CHEMICAL CO. LTD... PLAINTIFF;

AND

PROTEX CORPORATION OF }
CANADA LTD..... } DEFENDANT.

Trade Mark—Unfair Competition Act, 22-23 Geo. V, c. 38, secs. 2, 3, 4 & 5—Registration—Delays—Infringement.

Held: Notwithstanding that plaintiff's application for registration of its mark was made after the expiry of the various periods of six months mentioned in section 4 of the Act, and that the Registrar of Trade Marks had failed to wait for the expiry of six months from the date of the application before registering the same, such irregularity is not fatal to plaintiff's action

- 2. That though two marks may exhibit some differences of detail, yet where the main idea is the same, so that the purchaser knowing the first, and not having the second beside it for comparison, might, if the goods bore the second mark, be deceived into believing he was getting the goods which bore the mark with which he was acquainted, the second will constitute an infringement of the first. The Court in comparing the plaintiff's and defendant's marks must look to their ensemble and not to the differences of detail, to decide whether there is infringement.

ACTION by plaintiff to restrain the defendant from using a trade mark alleged to be an infringement of its mark, and for damages and costs.

The action was tried before the Honourable Mr. Justice Angers, at Montreal.

H. Gerin-Lajoie, K.C. for plaintiff.

Edouard Bernard for defendant.

Application was made to the Registrar of Trade Marks on the 20th February, 1935, namely, after the expiry of the various six months mentioned in section 4 of the Act, and was by the Registrar of Trade Marks registered on the 28th of the same month, e.g., without waiting for the expiry of the six months from date of application, as provided in the said section.

Plaintiff is the owner of a "Design-Mark consisting of the representation of a hand holding a Dagger" etc., used in connection with the manufacture and sale of insecticides. It had been used for many years, namely, from

1917, and a considerable sum was spent in advertising the goods and the mark. The defendant's mark, the use of which it is sought to restrain by injunction, is described by its President and Manager, on his examination for discovery, put in as evidence at trial, as consisting of a circle with a hand therein holding a foil, with the words "En Garde," used in connection with the sale of insecticides. He says he cannot state whether this mark was used before 1930. A copy of the defendant's advertisement which appeared in the Bell Telephone Company's directory for 1938 was filed as exhibit 3.

1940
 MYSTERIOUS
 CHEMICAL
 CO. LTD.
 v.
 PROTEX
 CORP. OF
 CANADA
 LTD.
 ———
 Angers J.

By its defence the defendant denies infringement and alleges that the action is unfounded in law and in fact. In the above mentioned examination he states as follows:

A. Well, in the first place, I had the words "En Garde" in my mind and had them for a long time, and really, I cannot recall the name of the Moving Picture, but I got the idea of the foil from a Moving Picture, watching the Moving Pictures one day in a Theatre. You might recall the name if you happen to have heard it—it has Douglas Fairbanks, Junior, and Roland Coleman fighting a duel and that appealed to me, the way, at the time, they rushed together, and the words "En Garde" were mentioned, and that struck me as singular at the time, and I thought the idea of the foil was just something, merely to fill up the hole around "En Garde." I had thought of the old time warrior with the spear attacking a dragon, I had those ideas in my mind: in fact, I have made some sketches of it, but this appealed to me for the reason, it was more likely to draw attention—that was my object in designing it, to draw attention to the Ad.

Q. It did not occur to you that a foil was fairly close to a dagger?

A. It did, yet I have never. . . I tried to recall ever seeing a foil on an Ad. and finding there was no resemblance of any foil to any dagger, I didn't think there was any resemblance in the foil and the dagger: I had never seen at any time any foil in advertising in our line of business. There is such a difference in them that I didn't think there could be any friction caused by the two. In fact it was not, in our opinion, it was not important at all, the foil end of it. In fact the words "En Garde" were what we were concentrating upon.

1940
 MYSTERIOUS
 CHEMICAL
 CO. LTD.
 v.
 PROTEX
 CORP. OF
 CANADA
 LTD.
 —
 Angers J.

In answer to a question as to whether or not it was the intention of the defendant to continue using the mark in question, he says:—

A. It is immaterial, if it offends somebody, it is of no importance to us whatsoever. I did not think it was even worth while requesting a registration for it.

Q. Still that does not quite apply to the question, as to whether it is the defendant company's intention to use it?

A. Well, it was our intention to let it go on like that for . . .

Mr. BERNARD:

Q. He (Mr. Gerin-Lajoie) is asking you what is the intention of the company about it?

A. Well, no, not now, of course not. Under the circumstances we will discontinue the use of it.

The facts and questions of law raised are stated above and in the reasons for judgment.

ANGERS J., now (May 6, 1940) delivered the following judgment:

[The learned Judge after summarizing the pleadings, citing the above evidence and giving a summary of the balance of the evidence, proceeds as follows]:

Toute la question se résume à déterminer si le dessin adopté par la défenderesse est similaire à la marque de commerce de la demanderesse, au sens de la Loi sur la concurrence déloyale, 1932 (22-23 Geo. V, chap. 38).

Il s'agit en l'espèce de ce que la loi appelle un dessin-marque. Le dessin-marque est décrit au paragraphe (c) de l'article 2 comme suit:

2. (c) 'dessin-marque' signifie une marque de commerce composée d'une marque ou d'un dessin arbitraire et sans importance en soi, ou de la représentation d'un objet ou d'objets, ou de lettres ou chiffres en série ou autrement, ou d'une combinaison de deux des éléments qui précèdent ou plus, et dépendant, pour son caractère distinctif, de ses forme et couleur ou de la forme, de l'arrangement ou de la couleur de ses diverses parties, indépendamment de toute idée ou de tout son susceptible d'être suggéré par la disposition particulière des lettres et/ou chiffres, s'il en est, qui en font partie, ou par leur partage en groupes, et comprend tout signe distinctif capable de constituer une marque de commerce.

Le paragraphe (k) de l'article 2 définit ainsi le mot "similaire":

2. (k) 'similaire', par rapport aux marques de commerce, aux noms commerciaux ou aux signes distinctifs, détermine les marques, noms ou

signes qui se ressemblent tellement ou donnent à ce point l'impression que l'emploi simultané des deux dans une même zone, sur des produits de même nature, porterait probablement les marchands et/ou usagers de ces produits à déduire que la même personne a assumé la responsabilité de la nature ou qualité de ces produits, des conditions dans lesquelles ils ont été fabriqués, ou de la catégorie de personnes qui les a fabriqués, ou de leur lieu d'origine.

La demanderesse appuie son recours sur les articles 3, 4 et 5 de la loi. Les dispositions de l'article 3 qui sont pertinentes se lisent comme suit:

3. Personne ne doit sciemment adopter, pour s'en servir au Canada sur des produits, une marque de commerce ou un signe distinctif.

(c) Qui est similaire à quelque marque de commerce ou signe distinctif en usage, ou en usage et connu comme susdit.

Les dispositions de l'article 4 pouvant avoir quelque pertinence en l'espèce sont ainsi conçues:

4. (1) La personne qui, selon les prescriptions de l'article précédent, emploie ou fait connaître la première au Canada, relativement à des produits, une marque de commerce ou un signe distinctif susceptible de constituer une marque de commerce, a droit à l'usage exclusif au Canada de cette marque de commerce ou de ce signe distinctif relativement à ces produits, pourvu que cette marque de commerce soit inscrite sur le registre existant en vertu de la Loi des marques de commerce et dessins de fabrique à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, ou pourvu que conformément aux dispositions de la présente loi elle demande l'enregistrement de cette marque de commerce dans les six mois de la date à laquelle la présente loi entre en vigueur, ou de la date de son premier emploi au Canada, ou de la date à laquelle la marque de commerce ou le signe distinctif a été pour la première fois révélé au Canada, suivant les dispositions de l'article précédent, et qu'elle obtienne et maintienne dans la suite son enregistrement en exécution des dispositions de la présente loi.

(3) Nonobstant les dispositions du paragraphe un du présent article, la personne qui emploie ou fait connaître la première au Canada, relativement à des produits, une marque de commerce ou un signe distinctif, susceptible de constituer une marque de commerce, peut demander et obtenir son enregistrement dès l'expiration de l'une quelconque des périodes de six mois spécifiées au paragraphe un; toutefois, cette marque de commerce ou ce signe distinctif ou une marque de commerce ou un signe distinctif similaire ne doit pas avoir été enregistré par une autre personne pour servir sur les mêmes produits ou des produits similaires; mais cette demande ne doit pas être accordée ou l'enregistrement de cette marque de commerce ne doit pas être fait avant l'expiration d'une période de six mois à compter de la date de cette demande.

L'article 5 décrète ce qui suit:

5. Sauf tel qu'autorisé à ce faire par leur propriétaire enregistré, personne ne doit vendre, distribuer ou annoncer au Canada des produits sur lesquels est apposée une marque de commerce ou un signe distinctif que, conformément aux dispositions de la présente loi, une autre personne a adopté et enregistré pour s'en servir sur des produits identiques ou similaires.

1940

MYSTERIOUS
CHEMICAL
Co. LTD.

v.
PROTEK
CORP. OF
CANADA
LTD.

Angers J.

1940
 MYSTERIOUS
 CHEMICAL
 Co LTD.
 v.
 PROTEK
 CORP. OF
 CANADA
 LTD.
 Angers J.

Quoique la demande d'enregistrement de la marque de commerce de la demanderesse ait été faite après l'expiration des diverses périodes de six mois spécifiées au premier paragraphe de l'article 4, le registraire, au lieu d'attendre l'expiration d'une période de six mois à compter de la date de la demande, a, le 28 février 1935, accordé cette demande qui porte la date du 20 du même mois; cette irrégularité n'affecte aucunement les droits de la demanderesse à l'égard de la défenderesse et les intérêts de cette dernière n'en sont point lésés.

La preuve démontre que la marque de commerce pièce 1 désigne les produits de la demanderesse; elle est utilisée non seulement sur les contenants des produits de celle-ci mais aussi sur son papier, ses annonces, ses voitures de livraison.

Il est prouvé que la demanderesse est la maison la plus importante et l'une des mieux connues au Canada de celles qui font le commerce d'insecticides et désinfectants.

Le procureur de la demanderesse a soutenu que le dessin de la défenderesse est, au sens de la loi, similaire à la marque de la demanderesse: les deux représentent une arme, épée ou poignard peu importe, tenue par une main qui menace. C'est là l'idée générale qui se dégage des deux marques.

L'objet d'une marque de commerce est de frapper l'attention de l'acheteur. Ce qui frappe l'attention ce n'est généralement pas les détails, mais l'ensemble. Il n'y a pas de doute qu'à regarder les deux marques côte à côte l'on en constate facilement les différences. Ce n'est cependant pas l'épreuve qu'il faut faire; les deux marques doivent être considérées séparément et il y a lieu de déterminer l'impression qui ressort de chacune d'elles. Kerly, dans son ouvrage "The Law of Trade Marks and Trade Names" (6ème édition), traitant la question de similitude, fait les observations suivantes, qui me paraissent bien au point (p. 270):

Two marks, when placed side by side, may exhibit many and various differences, yet the main idea left on the mind by both may be the same; so that a person acquainted with the mark first registered, and not having the two side by side for comparison, might well be deceived, if the goods were allowed to be impressed with the second mark, into a belief that he was dealing with goods which bore the same mark as that with which he was acquainted. Take, for example, a mark representing a game of football; another mark may show players in a different dress, and in very different positions, and yet the idea conveyed by each might be simply a game of football. It would be too much to expect

that persons dealing with trademarked goods, and relying, as they frequently do, upon marks, should be able to remember the exact details of the marks upon the goods with which they are in the habit of dealing.

A la page 276, l'auteur, parlant de la comparaison qu'il y a lieu de faire entre les marques, s'exprime ainsi:

It is also clear that the Registrar ought not merely to look at the marks as they stand side by side, for, from the nature of the case, they will not be so put before any customer whom it is sought to deceive by means of either of them. He can only contrast the mark upon the goods offered to him with his recollection of the mark used upon those he is seeking to buy, and allowance must be made for this in estimating the probability of deception. Any other rule would be of no practical use (*Seizo v. Provezende*, 1866, L.R. 1 Ch. 192, Cranworth, L.C.; *Wilkinson v. Griffith*, 1891, 8 R.P.C. 370, Romer, J., and Lord Alverstone. M.R., in *Hubbuck v. Brown*, 17 R.P.C. at p. 645).

Plus loin, Kerly, revenant sur la question de ressemblance, ajoute (p. 463):

No definite rule as to the amount of resemblance required can be formulated *a priori*, but the net impression produced and "the main idea left on the mind" by one mark must be compared with that left by the other, for marks may well be confused by purchasers, who see the defendant's mark when they have present in their memories only an indefinite recollection of the plaintiff's, in cases where the mark could not be mistaken for each other if they were seen side by side. So that the whole mark of the defendant may too nearly resemble that of the plaintiff, although all the essential particulars of the two are distinguishable; but special regard must, nevertheless, be paid to the essential features of the plaintiff's mark in considering whether the defendant has infringed it.

Sebastian, en son traité *The Law of Trade Marks* (5ème édition), p. 145, adopte la même opinion.

Voir aussi sur ce sujet la décision du juge Wurtele dans la cause de *The Queen v. Authier* (1).

Le fait qu'une marque contient le nom du manufacturier ne suffit pas pour la différencier d'une autre par ailleurs similaire aux yeux de la loi. A mon avis, il faut comparer les deux marques indépendamment des indications de provenance ou du texte, quel qu'il soit, qui les accompagnent.

Le procureur de la demanderesse a prétendu que la publication du dessin de la défenderesse dans l'annuaire du téléphone l'a fait connaître à un grand nombre de personnes et a de la sorte causé à la demanderesse un tort irréparable. Je dois dire que l'on me semble exagérer quelque peu l'effet de cette publication.

1940
 MYSTERIOUS
 CHEMICAL
 CO. LTD.
 v.
 PROTEX
 CORP. OF
 CANADA
 LTD.
 Angers J.

La preuve établit que la défenderesse n'a pas utilisé le dessin en question ailleurs que dans l'annonce parue dans l'édition de juillet 1938 de l'annuaire du téléphone et le témoignage de son président et gérant, M. Frank Owen, laisse entendre que sa compagnie a décidé de l'abandonner.

Si la défenderesse avait résolu, comme ce semble être le cas, de ne plus faire usage de ce dessin, elle n'aurait pas dû contester l'action. Je suis d'avis que la demanderesse, dans les circonstances révélées par la preuve, avait droit à une injonction afin de prévenir la publication du dessin en question, voire son adoption possible comme marque de commerce.

La ressemblance entre la marque et le dessin n'est peut-être pas très frappante, mais, au dire de la majorité des témoins désintéressés, elle est susceptible de créer de la confusion; je suis enclin, non sans quelque hésitation je dois dire, à adopter leur manière de voir.

Le procureur de la défenderesse a plaidé que sa cliente n'avait pas été mise en demeure, avant l'institution de l'action, de cesser d'employer le dessin qu'on lui reproche. Je ne crois pas qu'une mise en demeure était requise.

Le procureur de la défenderesse a soutenu que l'article 3 de la loi ne s'applique point vu qu'il ne s'agit pas d'une marque de commerce et que la défenderesse n'a pas utilisé le dessin contesté sur ses produits. Je suis d'opinion que la demanderesse était justifiable d'agir promptement afin d'empêcher la défenderesse d'utiliser le dessin comme marque de commerce et de se créer par ce moyen une clientèle au détriment de la demanderesse.

Les articles 5 et 11 de la loi me paraissent couvrir le cas qui nous occupe.

Judgment accordingly.