

T-173-89

T-173-89

Pater International Automotive Franchising Incorporated (Plaintiff)

v.

Mister Mechanic Inc. and René LeTendre (Defendants)**INDEXED AS: PATER INTERNATIONAL AUTOMOTIVE FRANCHISING INC. v. MISTER MECHANIC INC. (T.D.)**

Trial Division, Jerome A.C.J.—Toronto, March 13; Ottawa, November 7, 1989.

Trade marks — Practice — Action for expungement of trade mark and for finding director of infringing corporation personally liable — Motion to strike statement of claim — Even though criteria to establish personal liability of director fairly stringent, absence of precise allegations in statement of claim not justifying striking action against director — Consequences of fact plaintiff's mark not registered matter of law better dealt with at trial — Inappropriate to decide here whether protection of certification provisions extend to general entrepreneur as opposed to independent association.

In the main action, the plaintiff sought the expungement of the defendants' trade mark "Mister Mechanic" and design on the ground that it created confusion with its "Master Mechanic" and design certification mark, and a finding of liability against the defendant LeTendre personally. This was an application under Rule 419 to strike certain portions of the statement of claim and to strike the entire action as against the defendant, LeTendre, a director of the defendant corporation.

Held, the application should be dismissed.

The standard to be applied in motions of this kind was set out in *Operation Dismantle*: is it plain and obvious that the action cannot succeed? On this basis, the action against LeTendre should not be struck. Although a finding of personal liability against the director of a company requires evidence of a deliberate and wilful pursuit of a course of conduct constituting infringement, and although the statement of claim contains no such allegations, it is far from obvious that the language of the statement of claim fails to establish the basis for a finding of liability against LeTendre. Nor would the Court strike mere surplus statements in an attack under Rule 419(1)(b) where no prejudice was established.

The defendants also argued that since the plaintiff's mark was not registered, the plaintiff could not prevent its use by unlicensed persons as per subsection 23(3), nor was an action under paragraph 7(b) possible. It was inappropriate to decide

Pater International Automotive Franchising Incorporated (demanderesse)

a c.

Mister Mechanic Inc. et René LeTendre (défendeurs)**RÉPERTORIÉ: PATER INTERNATIONAL AUTOMOTIVE FRANCHISING INC. c. MISTER MECHANIC INC. (1^{re} INST.)**

Section de première instance, juge en chef adjoint Jerome—Toronto, 13 mars; Ottawa, 7 novembre 1989.

Marques de commerce — Pratique — Action en radiation d'une marque de commerce et en vue de faire déclarer personnellement responsable un administrateur de la compagnie contrevenante — Requête en radiation de la déclaration — Même si les critères utilisés pour établir la responsabilité personnelle de l'administrateur sont vraiment stricts, l'absence d'allégations précises dans la déclaration ne justifiait pas la radiation de l'action contre l'administrateur — Les conséquences découlant du fait que la marque de la demanderesse n'a pas été déposée constituent une question de droit qui serait mieux traitée, au moment du procès — Il ne convient pas de décider ici si la protection prévue par les dispositions relatives à la certification s'étend à l'entrepreneur général par opposition à l'association indépendante.

Dans l'action principale, la demanderesse sollicitait premièrement la radiation de la marque de commerce «Mister Mechanic» et du dessin des défendeurs pour le motif qu'ils créaient de la confusion avec sa marque de certification «Master Mechanic» et son dessin, et deuxièmement la reconnaissance de la responsabilité personnelle du défendeur LeTendre. Il s'agissait d'une requête fondée sur la Règle 419 en vue de la radiation de certains passages de la déclaration ainsi que de la radiation de toute l'action contre le défendeur LeTendre, l'un des administrateurs de la compagnie défenderesse.

Jugement: la requête est rejetée.

La norme à appliquer dans les requêtes de ce genre a été exposée dans l'arrêt *Operation Dismantle*: est-il évident que l'action n'a aucune chance de succès? Dans ces conditions, l'action ne devrait pas être radiée contre LeTendre. Bien que, pour conclure à la responsabilité personnelle de l'administrateur d'une compagnie, il faille prouver la poursuite délibérée d'un comportement constituant de la contrefaçon et que la déclaration ne contienne aucune allégation de ce genre, il est loin d'être évident que le libellé de la déclaration ne permette pas de conclure à la responsabilité de LeTendre. La Cour ne radierait pas non plus de simples déclarations faites en trop dans une contestation en vertu de la Règle 419(1)b) où l'on aurait prouvé l'existence d'aucun préjudice.

Les défendeurs ont soutenu également que, vu que la marque de la demanderesse n'était pas déposée, celle-ci ne pouvait pas empêcher que ladite marque soit utilisée par des personnes non autorisées conformément au paragraphe 23(3) et qu'une action

on this motion whether the protection of the certification provisions extended to the general entrepreneur as opposed to an independent association. Since the arguments raised herein regarding paragraph 7(b) and subsection 23(3) had not been examined in the case relied upon by the defendants, the plaintiff's right to have these questions determined should not be denied.

The issue of whether Master Mechanic could be validly licensed to use an unregistered certification mark pursuant to subsection 23(2), or whether such marks are subject to the provisions relating to permitted use of registered trade marks was primarily a question of law which should be decided at trial.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Federal Court Rules, C.R.C., c. 663, RR. 408, 419(1)(a),(b),(c),(d).
Trade-marks Act, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 7(b), 16(3)(a), 18(1), 23(2),(3).

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

Operation Dismantle Inc. et al. v. The Queen et al., [1985] 1 S.C.R. 441; *Mentmore Manufacturing Co., Ltd. et al. v. National Merchandising Manufacturing Co. Inc. et al.* (1978), 89 D.L.R. (3d) 195; 40 C.P.R. (2d) 164 (F.C.A.); *C. Evans & Sons Ltd. v. Spritebrand Ltd.*, [1985] F.S.R. 267 (Eng. C.A.); *Belanger Inc. v. Keglonda Investments Ltd.* (1986), 1 F.T.R. 238; 8 C.P.R. (3d) 557; 8 C.I.P.R. 123 (F.C.T.D.).

CONSIDERED:

Life Underwriters Association of Canada v. Provincial Association of Quebec Life Underwriters, [1989] 1 F.C. 570; (1988), 20 F.T.R. 274; 22 C.P.R. (3d) 1; 33 C.C.L.I. 62 (T.D.); *Asbjorn Horgard A/S v. Gibbs/Nortac Industries Ltd.*, [1987] 3 F.C. 544; (1987), 38 D.L.R. (4th) 544; 80 N.R. 9; 14 C.P.R. (3d) 314; 13 C.I.P.R. 263 (C.A.); *Wool (The) Bureau of Canada, Ltd. v. Queenswear (Canada) Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 11 (F.C.T.D.).

AUTHORS CITED

Fox, Harold G. *Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*. 3rd ed. Toronto: The Carswell Company Limited, 1972.

COUNSEL:

Daniel Hitchcock for plaintiff.
Gunars Gaikis for defendants.

n'était pas possible non plus en vertu de l'alinéa 7b). Il ne convenait pas de trancher à l'occasion de la présente requête la question de savoir si la protection prévue par les dispositions relatives à la certification s'étendait à l'entrepreneur général par opposition à l'association indépendante. Étant donné que les allégations présentées ici relativement à l'alinéa 7b) et au paragraphe 23(3) n'avaient pas été examinées dans l'affaire invoquée par les défendeurs, il ne faudrait pas refuser à la demanderesse qu'il soit répondu à ses questions.

La question de savoir si Master Mechanic pouvait être valablement autorisée à utiliser une marque de certification non déposée en conformité avec le paragraphe 23(2) ou si de telles marques sont assujetties aux dispositions relatives à l'utilisation autorisée de marques de commerce déposées était tout d'abord une question de droit qui devait être tranchée au procès.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), chap. T-13, art. 7b), 16(3)a), 18(1), 23(2),(3).
Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règles 408, 419(1)a),b),c),d).

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

Operation Dismantle Inc. et autres c. La Reine et autres, [1985] 1 R.C.S. 441; *Mentmore Manufacturing Co., Ltd. et autre c. National Merchandising Manufacturing Co. Inc. et autre* (1978), 89 D.L.R. (3d) 195; 40 C.P.R. (2d) 164 (C.A.F.); *C. Evans & Sons Ltd. v. Spritebrand Ltd.*, [1985] F.S.R. 267 (C.A. Angl.); *Belanger Inc. c. Keglonda Investments Ltd.* (1986), 1 F.T.R. 238; 8 C.P.R. (3d) 557; 8 C.I.P.R. 123 (C.F. 1^{re} inst.).

DÉCISIONS EXAMINÉES:

Association des Assureurs-vie du Canada c. Association provinciale des Assureurs-vie du Québec, [1989] 1 C.F. 570; (1988), 20 F.T.R. 274; 22 C.P.R. (3d) 1; 33 C.C.L.I. 62 (1^{re} inst.); *Asbjorn Horgard A/S c. Gibbs/Nortac Industries Ltd.*, [1987] 3 C.F. 544; (1987), 38 D.L.R. (4th) 544; 80 N.R. 9; 14 C.P.R. (3d) 314; 13 C.I.P.R. 263 (C.A.); *Wool (The) Bureau of Canada, Ltd. c. Queenswear (Canada) Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 11 (C.F. 1^{re} inst.).

DOCTRINE

Fox, Harold G. *Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*. 3^e éd. Toronto: The Carswell Company Limited, 1972.

AVOCATS:

Daniel Hitchcock pour la demanderesse.
Gunars Gaikis pour les défendeurs.

SOLICITORS:

Riches, McKenzie & Herbert, Toronto, for plaintiff.

Smart & Biggar, Toronto, for defendants.

The following are the reasons for order rendered in English by

JEROME A.C.J.: This application to strike certain portions of the statement of claim and to strike the entire action as against the defendant LeTendre came on for hearing in Toronto, Ontario on March 13, 1989. The plaintiff brings this action for expungement of the defendants' trade mark "Mister mechanic" and design pursuant to paragraphs 7(b), 16(3)(a) and subsection 18(1) of the *Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13. During the course of argument, counsel withdrew the original attack on paragraph 24 of the statement of claim.

The relevant portions of the statement of claim are paragraphs 3, 5, 17, 18, 20-23 and 25-34:

3. The Defendant René LeTendre ("LeTendre") is an individual residing in Ontario. The Defendant LeTendre owns, operates and directs the Defendant Mister Mechanic.

5. The Defendant Mister Mechanic opposed the registration of the Plaintiff's MASTER MECHANIC & Design certification mark by filing a Statement of Opposition on January 22, 1988 relying on several grounds of opposition. One of those grounds is that the Defendant alleges the Plaintiff's certification mark is not registerable pursuant to section 12(1)(d) of the *Trade Marks Act* because it is confusing with the Defendant's MISTER MECHANIC & Design trade mark which was registered under registration number 334,518 on the Canadian Trade Marks Register on November 20, 1987. A printed copy of Registration 334,518 showing the Defendants' MISTER MECHANIC & Design trade mark is attached hereto as Appendix "A".

17. Since 1986, The Master Mechanic displays whenever possible the MASTER MECHANIC & Design mark in the colours orange and blue/purple.

18. The telephone number of The Master Mechanic has been since 1985 and continues to be 629-1222.

20. By reason of the facts pleaded herein, the Plaintiff had acquired prior to 1987 in Canada, and particularly in Ontario, and was and is rightfully entitled to the benefit of the reputation and goodwill in association with the MASTER MECHANIC & Design mark.

21. By reason of the facts pleaded herein, the Plaintiff has the exclusive right to the use of and to license others to use, throughout Canada, the MASTER MECHANIC & Design mark.

PROCUREURS:

Riches, McKenzie & Herbert, Toronto, pour la demanderesse.

Smart & Biggar, Toronto, pour les défendeurs.

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

LE JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME: L'audition de la présente requête en radiation de certains passages de la déclaration et en radiation de toute l'action contre le défendeur LeTendre a eu lieu à Toronto (Ontario), le 13 mars 1989. La demanderesse intente la présente action en vue de la radiation de la marque de commerce «Mister Mechanic» et du dessin des défendeurs conformément aux alinéas 7b) et 16(3)a) et du paragraphe 18(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), chap. T-13. Au cours des plaidoiries, l'avocat a retiré la contestation initiale du paragraphe 24 de la déclaration.

Les passages pertinents de la déclaration sont les paragraphes 3, 5, 17, 18, 20 à 23 et 25 à 34:

[TRADUCTION] 3. Le défendeur René LeTendre («LeTendre») est un particulier qui réside en Ontario. Il possède, exploite et dirige la défenderesse Mister Mechanic.

5. La défenderesse Mister Mechanic s'est opposée à l'enregistrement de la marque de certification MASTER MECHANIC et du dessin de la demanderesse en déposant le 22 janvier 1988 une opposition fondée sur plusieurs motifs. D'après l'un d'entre eux, la défenderesse allègue que la marque de certification de la demanderesse n'est pas enregistrable conformément à l'alinéa 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce* parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce MISTER MECHANIC et le dessin de la défenderesse qui ont été inscrits sous le numéro 334,518 sur le registre canadien des marques de commerce le 20 novembre 1987. Une copie imprimée de l'enregistrement 334,518 illustrant la marque de commerce MISTER MECHANIC et le dessin de la défenderesse est annexée à la présente déclaration sous la cote «A».

17. Depuis 1986, l'entreprise The Master Mechanic arbore aussi souvent que possible la marque MASTER MECHANIC et le dessin aux couleurs orange et bleu/pourpre.

18. Le numéro de téléphone de The Master Mechanic est le 629-1222 depuis 1985.

20. En raison des faits invoqués ci-dessus, la demanderesse avait acquis avant 1987 au Canada, et tout particulièrement en Ontario, et avait et a légalement le droit de tirer avantage de la réputation et de l'achalandage attachés à la marque MASTER MECHANIC et au dessin.

21. En raison des faits invoqués ci-dessus, la demanderesse a le droit exclusif d'utiliser et de permettre à d'autres d'utiliser, partout au Canada, la marque MASTER MECHANIC et le dessin.

22. Some time in about January 1987, knowing that The Master Mechanic was performing and advertising services of repairing, maintaining and servicing motorized and non-motorized vehicles in association with the mark MASTER MECHANIC & Design, the Defendant Mister Mechanic began at 3443 Wolfedale Road, Mississauga, Ontario performing and advertising to the general public services of automobile repair and maintenance in association with the trade mark MISTER MECHANIC and has continued to do so.

23. Some time in late 1988, knowing that The Master Mechanic was performing and advertising the services of repairing, maintaining and servicing motorized and non-motorized vehicles in association with the mark MASTER MECHANIC & Design, the Defendant Mister Mechanic began at 3443 Wolfedale Road, Mississauga, Ontario performing and advertising to the general public services of automobile repair and maintenance in association with the trade mark MISTER MECHANIC & Design and has continued to do so.

25. The Defendant LeTendre, knowing that The Master Mechanic was performing and advertising the services of repairing, maintaining and servicing motorized and non-motorized vehicles in association with the mark MASTER MECHANIC & Design, authorized and directed the Defendant Mister Mechanic to perform and advertise to the general public its services in association with the trade marks MISTER MECHANIC and MISTER MECHANIC & Design.

26. Some time in about 1987, knowing that the telephone number of The Master Mechanic was 629-1222, the Defendant Mister Mechanic specifically requested and received the telephone number 897-1222 and has continued to use that telephone number.

27. Some time in 1987, knowing the Master Mechanic displayed the mark MASTER MECHANIC & Design in the colours orange and blue/purple, the Defendant Mister Mechanic began using the colours orange and blue/purple in association with its trade mark MISTER MECHANIC & Design and in association with its business and has continued to do so.

28. Knowing that the telephone number of The Master Mechanic was 629-1222, and knowing that The Master Mechanic used the colours orange and blue/purple in association with its business and in association with the mark MASTER MECHANIC & Design, the Defendant LeTendre authorized, ordered and directed the Defendant Mister Mechanic to request and use the telephone number 897-1222, and to adopt and use the colours orange and blue/purple in association with its business and the trade mark MISTER MECHANIC & Design.

29. By reason of the facts pleaded herein, the Defendant Mister Mechanic has directed public attention to its services and business in such a way to cause or be likely to cause confusion in Canada, at the time it commenced to so direct attention to them and continuously since then, between its services and business and the services and business of the Plaintiff and its licensee The Master Mechanic, and the Defendant Mister Mechanic knew at the time of such directing that such directing would cause or be likely to cause confusion.

30. By reason of the facts pleaded herein, the Defendant LeTendre has authorized, ordered and directed the Defendant Mister Mechanic to direct public attention as identified above.

22. À une certaine époque aux environs de janvier 1987, tout en sachant que The Master Mechanic effectuait et offrait en réclame la réparation et l'entretien des véhicules motorisés ou non motorisés en liaison avec la marque MASTER MECHANIC et le dessin, la défenderesse Mister Mechanic a commencé, au 3443 Wolfedale Road, à Mississauga (Ontario), à effectuer et à offrir en réclame au grand public la réparation et l'entretien des automobiles en liaison avec la marque de commerce MISTER MECHANIC et a continué de le faire.

23. À une certaine époque à la fin de l'année 1988, tout en sachant que The Master Mechanic effectuait et offrait en réclame la réparation et l'entretien des véhicules motorisés ou non motorisés en liaison avec la marque MASTER MECHANIC et le dessin, la défenderesse Mister Mechanic a commencé, au 3443 Wolfedale Road, à Mississauga (Ontario), à effectuer et à offrir en réclame au grand public la réparation et l'entretien des automobiles en liaison avec la marque de commerce MISTER MECHANIC et le dessin et a continué de le faire.

25. Le défendeur LeTendre, tout en sachant que The Master Mechanic effectuait et offrait en réclame la réparation et l'entretien des véhicules motorisés ou non motorisés en liaison avec la marque MASTER MECHANIC et le dessin, a autorisé et incité la défenderesse Mister Mechanic à effectuer et à offrir en réclame au grand public ses services en liaison avec la marque de commerce MISTER MECHANIC et avec la marque de commerce MISTER MECHANIC et le dessin.

26. À une certaine époque aux environs de 1987, tout en sachant que le numéro de téléphone de The Master Mechanic était le 629-1222, la défenderesse Mister Mechanic a demandé et obtenu précisément le numéro de téléphone 897-1222 et a continué d'utiliser ce numéro de téléphone.

27. À une certaine époque en 1987, tout en sachant que The Master Mechanic arborait la marque MASTER MECHANIC et le dessin aux couleurs orange et bleu/pourpre, la défenderesse Mister Mechanic a commencé à utiliser les couleurs orange et bleu/pourpre en liaison avec sa marque de commerce MISTER MECHANIC et son dessin et en liaison avec son entreprise et a continué de le faire.

28. Tout en sachant que le numéro de téléphone de The Master Mechanic était le 629-1222 et que celle-ci utilisait les couleurs orange et bleu/pourpre en liaison avec son entreprise et en liaison avec la marque MASTER MECHANIC et le dessin, le défendeur LeTendre a autorisé et incité la défenderesse Mister Mechanic à demander et à utiliser le numéro de téléphone 897-1222 et à adopter et à utiliser les couleurs orange et bleu/pourpre en liaison avec son entreprise et la marque de commerce MISTER MECHANIC et le dessin.

29. En raison des faits invoqués ci-dessus, la défenderesse Mister Mechanic a appelé l'attention du public sur ses services et son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'elle a commencé à y appeler l'attention et de manière continue depuis lors, entre ses services et son entreprise et les services et l'entreprise de la demanderesse et de la titulaire de permis The Master Mechanic, et la défenderesse Mister Mechanic savait à l'époque où elle a posé ce geste que celui-ci causerait ou risquerait de causer de la confusion.

30. En raison des faits invoqués ci-dessus, le défendeur LeTendre a autorisé et incité la défenderesse Mister Mechanic à appeler l'attention du public ainsi qu'il est mentionné ci-dessus.

31. By reason of the facts pleaded herein, the Defendant Mister Mechanic has wrongfully directed public attention to its services and business contrary to section 7(b) of the *Trade Marks act*.

32. By reason of the facts pleaded herein, the Defendant LeTendre has wrongfully ordered, authorized and directed the Defendant Mister Mechanic to wrongfully direct public attention to its services and business contrary to section 7(b) of the *Trade Marks Act*.

33. By reason of the Defendants' wrongful acts as pleaded herein, the Plaintiff has suffered and will continue to suffer loss and damage, including damage to its reputation and goodwill; and each of the Defendants has made and will continue to make a profit.

34. Each of the Defendants threatens to continue its wrongful acts as pleaded herein unless restrained by this Honourable Court.

The *Federal Court Rules*, [C.R.C., c. 663] relied on by the defendants are Rules 408 and 419(1)(a),(b),(c) and (d):

Rule 408. (1) Every pleading must contain a precise statement of the material facts on which the party pleading relies.

(2) Without limiting the generality of paragraph (1), the effect of any document or the purport of any conversation referred to in the pleading must, to the extent that it is material, be briefly stated, and the precise words of the document or conversation should not be stated, except in so far as those words are themselves material.

(3) A party need not plead any fact if it is presumed by law to be true or as to which the burden of proof lies on the other party (e.g. consideration for a bill of exchange), unless the other party has specifically denied it in his pleading.

(4) A statement that a thing has been done or that an event has occurred, being a thing or event the doing or occurrence of which, as the case may be, constitutes a condition precedent necessary for the case of a party, is to be implied in his pleading.

(5) Whenever it is material to allege notice to any person of any fact, matter or thing, it shall be sufficient to allege such notice as a fact unless the form or precise terms of such notice be material.

Rule 419. (1) The Court may at any stage of an action order any pleading or anything in any pleading to be struck out, with or without leave to amend, on the ground that

- (a) it discloses no reasonable cause of action or defence, as the case may be,
- (b) it is immaterial or redundant,
- (c) it is scandalous, frivolous or vexatious,
- (d) it may prejudice, embarrass or delay the fair trial of the action,

31. En raison des faits invoqués ci-dessus, la défenderesse Mister Mechanic a illicitement appelé l'attention du public sur ses services et son entreprise en contravention de l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*.

32. En raison des faits invoqués ci-dessus, le défendeur LeTendre a illicitement incité et autorisé la défenderesse Mister Mechanic à appeler illicitement l'attention du public sur ses services et son entreprise en contravention de l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*.

33. En raison des faits illicites commis par les défendeurs et allégués ci-dessus, la demanderesse a subi et continuera de subir des pertes et des dommages, notamment à sa réputation et à son achalandage; et chacun des défendeurs a fait et continuera de faire des profits.

34. Chacun des défendeurs menace de continuer de poser les actes illicites invoqués ci-dessus à moins que la Cour ne les en empêche.

Les *Règles de la Cour fédérale* [C.R.C., chap. 663] invoquées par les défendeurs sont les Règles 408 et 419(1)(a),(b),(c) et d):

Règle 408. (1) Chaque plaidoirie doit obligatoirement contenir un exposé précis des faits essentiels sur lesquels se fonde la partie qui plaide.

(2) Sans restreindre la portée générale de l'alinéa (1), l'effet de tout document et l'incidence de tout entretien mentionnés dans la plaidoirie doivent obligatoirement, dans la mesure où ils sont essentiels, être brièvement énoncés, et les termes mêmes du document ou de la conversation ne devraient pas être énoncés sauf dans la mesure où ces termes sont eux-mêmes essentiels.

(3) Une partie n'a pas besoin de plaider un fait si ce dernier est légalement présumé être vrai ou s'il incombe à l'autre partie de prouver le contraire (par exemple la cause ou considération pour une lettre de change), à moins que l'autre partie n'ait expressément nié le fait dans sa plaidoirie.

(4) La déclaration qu'une chose a été faite ou qu'un événement s'est produit, lorsque ce fait constitue une condition préalable sur laquelle doivent nécessairement se fonder les conclusions d'une partie, doit être considérée comme implicite-ment énoncée dans sa plaidoirie.

(5) Lorsqu'il est essentiel d'alléguer qu'une personne a été avisée d'un fait ou d'autre chose, il suffit d'alléguer cet avis comme un fait à moins que la forme ou le libellé de cet avis ne soient essentiels.

Règle 419. (1) La Cour pourra, à tout stade d'une action ordonner la radiation de tout ou partie d'une plaidoirie avec ou permission d'amendement, au motif

- a) qu'elle ne révèle aucune cause raisonnable d'action ou de défense, selon le cas,
- b) qu'elle n'est pas essentielle ou qu'elle est redondante,
- c) qu'elle est scandaleuse, futile ou vexatoire,
- d) qu'elle peut causer préjudice, gêner ou retarder l'instruction équitable de l'action,

In the decision of the Supreme Court of Canada in *Operation Dismantle Inc. et al. v. The Queen et al.*, [1985] 1 S.C.R. 441, the standard in motions of this sort was clearly stated at pages 486 and 487 by Madam Justice Wilson:

The law then would appear to be clear. The facts pleaded are to be taken as proved. When so taken, the question is do they disclose a reasonable cause of action, *i.e.* a cause of action "with some chance of success" (*Drummond-Jackson v. British Medical Association*, [1970] 1 All E.R. 1094) or, as Le Dain J. put it in *Dowson v. Government of Canada* (1981), 37 N.R. 127 (F.C.A.), at p. 138, is it "plain and obvious that the action cannot succeed?"

It is convenient to deal first with the action against the defendant LeTendre. The attack is based on the standard to be applied in any finding of personal liability for infringement on a director or officer of a corporation. As counsel for the defendants so ably argued, *Mentmore Manufacturing Co., Ltd. et al. v. National Merchandising Manufacturing Co. Inc. et al.* (1978), 89 D.L.R. (3d) 195; 40 C.P.R. (2d) 164 (F.C.A.) expresses the principle that personal liability requires evidence of more than simply running the infringing company. There must be a question of a deliberate, wilful pursuit of a course of conduct constituting infringement. Since the statement of claim contains no such allegations it should be struck. However, the Court of Appeal went on to say in *Mentmore, supra*, at page 205 D.L.R.:

The precise formulation of the appropriate test is obviously a difficult one. Room must be left for a broad appreciation of the circumstances of each case to determine whether as a matter of policy they call for personal liability.

This flexibility was approved by the English Court of Appeal in *C. Evans & Sons Ltd. v. Spritebrand Ltd.*, [1985] F.S.R. 267, at page 280, where Lord Justice Slade commented:

The Federal Court of Appeal of Canada in *Mentmore* eschewed any attempt to give a precise definition of the nature and extent of participation in the tortious act which will render a director who has directed or authorised it personally liable as a joint tortfeasor. As it rightly observed, this is an "elusive question," a "question of fact to be decided on the circumstances of each case."

Dans la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'affaire *Operation Dismantle Inc. et autres c. La Reine et autres*, [1985] 1 R.C.S. 441, Madame le juge Wilson a clairement indiqué, aux pages 486 et 487, quelle était la norme dans les requêtes de ce genre:

Le droit donc paraît clair. Les faits articulés doivent être considérés comme démontrés. Alors, la question est de savoir s'ils révèlent une cause raisonnable d'action, *c.-à-d.* une cause d'action «qui a quelques chances de succès» (*Drummond-Jackson v. British Medical Association*, [1970] 1 All E.R. 1094) ou, comme dit le juge Le Dain dans l'arrêt *Dowson c. Gouvernement du Canada* (1981), 37 N.R. 127 (C.A.F.), à la p. 138, est-il «évident et manifeste que l'action ne saurait aboutir»?

Il convient de juger d'abord l'action en ce qui concerne le défendeur LeTendre. La contestation porte sur la norme à appliquer pour conclure à la responsabilité personnelle d'un administrateur ou d'un dirigeant de compagnie en cas de contrefaçon. Comme l'avocat des défendeurs l'a si habilement soutenu, l'arrêt *Mentmore Manufacturing Co., Ltd. et autre c. National Merchandising Manufacturing Co. Inc. et autre* (1978), 89 D.L.R. (3d) 195; 40 C.P.R. (2d) 164 (C.A.F.), énonce la règle selon laquelle l'établissement de la responsabilité personnelle d'un administrateur exige qu'on prouve plus que le simple fait qu'il a dirigé la compagnie ayant fait de la contrefaçon. Il doit y avoir une question de poursuite délibérée d'un comportement constituant de la contrefaçon. Vu que la déclaration ne comporte pas d'allégation de ce genre, elle devrait être radiée. Cependant, la Cour d'appel a ajouté dans l'arrêt *Mentmore*, précité, à la page 205 D.L.R.:

De toute évidence, il est difficile de formuler précisément le critère approprié. Il convient de pouvoir dans chaque cas apprécier toutes les circonstances pour déterminer si celles-ci entraînent la responsabilité personnelle.

Cette souplesse a été approuvée par la Cour d'appel d'Angleterre dans l'arrêt *C. Evans & Sons Ltd. v. Spritebrand Ltd.*, [1985] F.S.R. 267, à la page 280, où le lord juge Slade fait la remarque suivante:

[TRADUCTION] Dans l'arrêt *Mentmore*, la Cour d'appel fédérale du Canada s'est abstenue absolument de donner une définition précise de la nature et de la portée de la participation à un acte délictuel qui rendra l'administrateur qui l'a ordonné ou autorisé personnellement responsable en tant qu'auteur conjoint du délit. Ainsi qu'on l'a fait remarqué avec justesse, c'est une «question évasive», une «question de fait à trancher selon les circonstances de chaque affaire».

It is far from plain and obvious that the language of the statement of claim fails to establish the basis for a finding of liability against Mr. LeTendre personally. I am not satisfied that the action against him in his personal capacity should be struck.

Turning to the attack on the statement of claim, the defendants advance four arguments, two of which can be dealt with quickly. They are essentially that the chronology of the opposition proceedings is irrelevant as is the extensive reference throughout the pleading to use of telephone numbers or colours. While the statement of claim does make extensive reference to deliberate acts to use telephone numbers and colours as close as possible to those of the plaintiff, it quite properly does not allege any property in the plaintiff in them. Bearing in mind that the relief sought here is equitable or discretionary in nature, a good deal of latitude must be permitted with respect to facts that may establish bad faith on the part of a defendant.

In *Belanger Inc. v. Keglomada Investments Ltd.* (1986), 1 F.T.R. 238; 8 C.P.R. (3d) 557; 8 C.I.P.R. 123 (F.C.T.D.) the Federal Court refused to strike mere surplus statements in an attack pursuant to Rule 419(1)(b) where no prejudice was established and I think that is the appropriate disposition here.

The submission with respect to paragraphs 20-23, 29, 31-34 and 40(b)-(g) is that since the plaintiff's mark is not registered, the plaintiff cannot prevent its use by unlicensed persons as per subsection 23(3), nor is an action under paragraph 7(b) possible. These sections read as follows:

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;

Il est loin d'être évident que le libellé de la déclaration ne permet pas de conclure à la responsabilité personnelle de M. LeTendre. Je ne suis pas convaincu que l'action intentée contre lui en sa qualité personnelle devrait être radiée.

Quant à la contestation de la déclaration, les défendeurs avancent quatre allégations, dont deux peuvent être tranchées rapidement. Ils exposent essentiellement que la chronologie de la procédure d'opposition n'est pas pertinente, comme ne l'est pas non plus l'insistance, tout au long de la plaidoirie, sur l'utilisation des numéros de téléphone ou des couleurs. Bien que la déclaration n'insiste pas sur l'utilisation délibérée de numéros de téléphone et de couleurs ressemblant le plus possible à ceux de la demanderesse, elle n'allègue pas de façon tout à fait adéquate un quelconque droit de propriété de la demanderesse à leur égard. Compte tenu du fait que le redressement demandé en l'espèce relève de l'*equity* ou est de nature discrétionnaire, il faut permettre une grande latitude en ce qui concerne les faits qui peuvent établir la mauvaise foi d'un défendeur.

Dans l'affaire *Belanger Inc. c. Keglomada Investments Ltd.* (1986), 1 F.T.R. 238; 8 C.P.R. (3d) 557; 8 C.I.P.R. 123 (C.F. 1^{re} inst.), la Cour fédérale a refusé de radier de simples déclarations faites en trop dans une contestation de la Règle 419(1)(b) où l'on n'avait prouvé l'existence d'aucun préjudice, et j'estime que c'est la décision appropriée en l'espèce.

L'allégation en ce qui concerne les paragraphes 20 à 23, 29, 31 à 34 et 40(b) à g) est la suivante: vu que la marque de la demanderesse n'est pas enregistrée, celle-ci ne peut pas empêcher que ladite marque soit utilisée par des personnes non autorisées conformément au paragraphe 23(3), et une action n'est pas possible non plus en vertu de l'alinéa 7b). Cet alinéa et ce paragraphe sont libellés ainsi:

7. Nul ne peut

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;

23. ...

(3) The owner of a registered certification mark may prevent its use by unlicensed persons or in association with any wares or services in respect of which the mark is registered but to which the licence does not extend.

As authority for these arguments the defendants rely on a decision of my colleague Mr. Justice Dubé: *Life Underwriters Association of Canada v. Provincial Association of Quebec Life Underwriters*, [1989] 1 F.C. 570; (1988), 20 F.T.R. 274; 22 C.P.R. (3d) 1; 33 C.C.L.I. 62 (T.D.). The reasoning in that case is that as a certification mark is not a creature of the common law, it cannot benefit from any protection inherent in the common law that is available for other trade marks but is limited to the protection offered in the Act which in the instance of subsection 23(3) requires registration. As regards paragraph 7(b) litigation, Mr. Justice Dubé held on page 585 F.C.:

Following the judgment of the Supreme Court of Canada in *MacDonald et al. v. Vapor Canada Ltd.*, ([1977] 2 S.C.R. 134) it is now established that this Court does not have jurisdiction to make a finding of passing off under this paragraph without the support of appropriate legislation. The federal legislation in the matter, namely the *Trade Marks Act*, provides no right of action for an unregistered certification mark. Such a mark therefore cannot benefit from the protection provided by paragraph 7(b) of the Act.

The defendants further point out that if it is found that the plaintiff has no cause of action under paragraph 7(b) and subsection 23(3), the plaintiff will be required to commence proceedings again by way of notice of motion since expungement relief alone is not available on a statement of claim.

The plaintiff argues that *Life Underwriters* was wrongly decided and notes that an appeal from that decision has been instituted (F.C.A. No. A-744-88). Counsel refers to *Asbjorn Horgard A/S v. Gibbs/Nortac Industries Ltd.*, [1987] 3 F.C. 544; (1987), 38 D.L.R. (4th) 544; 80 N.R. 9; 14 C.P.R. (3d) 314; 13 C.I.P.R. 263 (C.A.) for the principle that both registered and unregistered trade marks are protected under paragraph 7(b). He contends that since section 2 of the *Trade-marks Act* defines "trade mark" to include certification mark, pursuant to the reasoning in *Asbjorn*,

23. ...

(3) Le propriétaire d'une marque de certification déposée peut empêcher qu'elle soit employée par des personnes non autorisées ou en liaison avec des marchandises ou services à l'égard desquels cette marque est déposée, mais auxquels l'autorisation ne s'étend pas.

À l'appui de ces allégations, les défendeurs invoquent une décision rendue par mon collègue le juge Dubé: *Association des Assureurs-vie du Canada c. Association provinciale des Assureurs-vie du Québec*, [1989] 1 C.F. 570; (1988), 20 F.T.R. 274; 22 C.P.R. (3d) 1; 33 C.C.L.I. 62 (1^{re} inst.). Dans cette affaire, le raisonnement adopté est le suivant: vu que la marque de certification ne vient pas de la *common law*, elle ne peut pas bénéficier de la protection inhérente à la *common law* qui existe dans le cas des autres marques de commerce mais est limitée à la protection offerte dans la Loi qui, dans le cas du paragraphe 23(3), exige l'enregistrement. En ce qui concerne la contestation de l'alinéa 7b), le juge Dubé conclut à la page 585 C.F.:

... à la suite de la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire *MacDonald et autre c. Vapor Canada Ltd.* ([1977] 2 R.C.S. 134), il est maintenant établi que cette Cour n'a pas la compétence de traiter de *passing off* ou de confusion en vertu de ce seul alinéa, sans l'appui d'une législation appropriée. Or la législation fédérale en la matière, à savoir la *Loi sur les marques de commerce*, ne prévoit aucuns recours à une marque de certification non enregistrée. Donc, une telle marque ne peut bénéficier de la protection offerte par l'alinéa 7b) de la Loi.

Les défendeurs signalent également que, si la Cour conclut que la demanderesse n'a pas de cause d'action en vertu de l'alinéa 7b) et du paragraphe 23(3), ladite demanderesse devra intenter une procédure au moyen d'un avis de requête étant donné qu'on ne peut pas, au moyen d'une déclaration, demander uniquement un redressement pour contrefaçon.

La demanderesse soutient que la décision *Association des Assureurs-vie* a été rendue à tort et elle fait remarquer qu'il a été interjeté appel de cette décision (C.A.F. n° A-744-88). L'avocat cite l'arrêt *Asbjorn Horgard A/S c. Gibbs/Nortac Industries Ltd.*, [1987] 3 C.F. 544; (1987), 38 D.L.R. (4th) 544; 80 N.R. 9; 14 C.P.R. (3d) 314; 13 C.I.P.R. 263 (C.A.) en ce qui concerne la règle selon laquelle tant les marques déposées que les marques non déposées sont protégées en vertu de l'alinéa 7b). Il prétend que, vu que l'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce* définit l'expres-

unregistered certification marks are protected by paragraph 7(b). He defends this interpretation by arguing that paragraph 7(b) provides a basic protection for all owners of registered or unregistered trade marks, including certification marks, while subsection 23(3) offers a broader scope of protection open only to owners of registered certification marks. In the plaintiff's view, this section will apply not only to wares and services bearing the mark which are in actual use by the licensees, but also to wares and services not presently in use by licensees, but which are within the scope of the registration and in use by third parties. The plaintiff finds support for this interpreted in the final words of subsection 23(3): "wares or services in respect of which the mark is registered but to which the license does not extend".

In *Wool (The) Bureau of Canada, Ltd. v. Queenswear (Canada) Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 11 (F.C.T.D.), Mr. Justice Cattanach outlines at page 15 the manner in which certification marks have been traditionally used:

It is defined in s. 2 of the Act. Basically it is the mark of persons or associations who examine and certify goods and services as being of a defined standard with respect to quality, produced under defined working conditions by a defined class of persons or in a defined area. It is tantamount to the conferment of a seal of approval and would naturally enhance the sale of a product so identified in accordance with the good repute acquired by the certification mark.

The purpose of the certification mark is to distinguish the wares so marked from those which are not of the defined standard with respect to the matters specified in the definition in s. 2.

By virtue of s. 23 a certification mark can be adopted and registered only by a person or association not engaged in dealing in the wares with which the mark is associated. Therefore a registered owner of a certification cannot be the user thereof in the ordinarily accepted sense. The registered owner may license others to use the trade mark when satisfied that the licensee deals in wares which meet the defined standards.

sion «marque de commerce» de manière à comprendre la marque de certification, en conformité avec le raisonnement suivi dans l'arrêt *Asbjorn*, les marques de certification non déposées sont protégées par l'alinéa 7b). Il défend son interprétation en déclarant que l'alinéa 7b) prévoit une protection de base pour tous les propriétaires de marques de commerce déposées ou non, dont les marques de certification, tandis que le paragraphe 23(3) offre une protection plus étendue réservée seulement aux propriétaires de marques de certification déposées. Selon la demanderesse, cette disposition législative ne s'appliquera pas seulement aux marchandises et aux services qui portent la marque et sont vraiment utilisés par les titulaires d'un permis, mais également aux marchandises et aux services qui ne sont pas utilisés actuellement par les titulaires de permis, mais qui sont visés par l'enregistrement et sont utilisés par des tiers. La demanderesse trouve un appui en faveur de son interprétation dans les derniers mots du paragraphe 23(3): «marchandises ou services à l'égard desquels cette marque est déposée, mais auxquels l'autorisation ne s'étend pas».

Dans l'affaire *Wool (The) Bureau of Canada, Ltd. c. Queenswear (Canada) Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 11 (C.F. 1^{re} inst.), le juge Cattanach expose, à la page 15, de quelle manière les marques de certification ont toujours été utilisées:

Elle est définie à l'article 2 de la Loi. Il s'agit essentiellement d'une marque employée par des personnes ou associations qui examinent des biens et services et attestent qu'ils sont d'une norme définie quant à la qualité, qu'ils sont produits dans des conditions de travail définies, par une catégorie de personnes définie ou dans une région déterminée. Ce qui équivaut à l'apposition d'un sceau d'approbation, favorisant naturellement la vente d'un produit ainsi identifié, suivant la réputation de la marque de certification.

La marque de certification a pour objet de distinguer les marchandises qui la portent de celles qui ne sont pas d'une norme définie en ce qui concerne les éléments mentionnés dans la définition de l'article 2.

En vertu de l'article 23, une marque de certification ne peut être adoptée et déposée que par une personne ou association qui ne se livre pas au commerce de marchandises auxquelles la marque est associée. Par conséquent, le propriétaire inscrit d'une marque de certification ne peut en être l'utilisateur au sens que l'on donne ordinairement à ce terme. Le propriétaire inscrit peut autoriser d'autres personnes à employer la marque à condition d'être convaincu que la personne autorisée fasse le commerce de marchandises qui se conforment aux normes définies.

The plaintiff's success in this litigation depends upon an interpretation broader than the one expressed above. But surely, it would be inappropriate for me to attempt to decide on this motion whether the protection of the certification provisions extend to the general entrepreneur as opposed to an independent association. In any case, bearing in mind that the *Life Underwriter* decision is under appeal and that the arguments presented by plaintiff's counsel here regarding paragraph 7(b) and subsection 23(3) were not put before Mr. Justice Dubé, I am loathe to deny the plaintiff's right to have these questions determined.

Finally, with respect to paragraphs 17, 18, 26 and 27 of the statement of claim, the defendants contend that subsection 23(2) of the *Trade-marks Act* cannot provide the plaintiff authority to validly license others to use the mark in the absence of registration. But similarly, the issue of whether Master Mechanic could be validly licensed to use an unregistered certification mark pursuant to subsection 23(2), or whether such marks are subject to the provisions relating to permitted use of registered trade marks is primarily a question of law which should be decided upon proper factual basis in the more comprehensive setting of a trial. The following comment at pages 277-278 in *Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition* by Harold G. Fox indicates that certification mark licensing is handled differently than that of trade mark licensing:

Sections 19 and 20 of the Trade Marks Act emphasize the fact that a trade mark is intended to denote that the goods or services come from one source and from one source only, and provisions are contained in the Act to deal with exceptional cases, such as those arising under permitted use and the like, or in certification cases, where a mark is in fact used by a number of different dealers.

In addition, Cattanach J. in *Wool (The) Bureau of Canada, Ltd. v. Queenswear (Canada) Ltd.*, *supra*, interprets subsection 23(2) as not being limited in scope to the situation described by the defendant. On page 15, he states that "by virtue of ss. 23(2) use of a certification mark by a licensee

La victoire de la demanderesse en l'espèce dépend d'une interprétation plus large que celle qui est formulée ci-dessus. Mais certes, il ne conviendrait pas que j'essaie de trancher à l'occasion de la présente requête la question de savoir si la protection prévue par les dispositions relatives à la certification s'étend à l'entrepreneur général par opposition à une association indépendante. De toute façon, compte tenu du fait qu'il a été interjeté appel de la décision *Association des Assureurs-vie* et que les allégations présentées ici par l'avocat de la demanderesse relativement à l'alinéa 7b) et au paragraphe 23(3) ne l'avaient pas été devant le juge Dubé, il me répugne de refuser à la demanderesse qu'il soit répondu à ses questions.

Enfin, quant aux paragraphes 17, 18, 26 et 27 de la déclaration, les défendeurs soutiennent que le paragraphe 23(2) de la *Loi sur les marques de commerce* ne peut pas conférer à la demanderesse le pouvoir d'autoriser valablement d'autres personnes à utiliser la marque en l'absence d'enregistrement. Mais de la même façon, la question de savoir si Master Mechanic pouvait être valablement autorisée à utiliser une marque de certification non déposée en conformité avec le paragraphe 23(2) ou si de telles marques sont assujetties aux dispositions relatives à l'utilisation autorisée de marques de commerce déposées est tout d'abord une question de droit qui devrait être tranchée en se fondant sur des faits appropriés au cours de l'audition plus générale d'une instance. La remarque suivante qui figure aux pages 277 et 278 de l'ouvrage de Harold G. Fox intitulé *Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition* indique bien que l'autorisation d'utiliser une marque de certification est traitée différemment de l'autorisation d'utiliser une marque de commerce:

[TRADUCTION] Les articles 19 et 20 de la Loi sur les marques de commerce soulignent le fait qu'une marque de commerce vise à indiquer que les marchandises ou les services proviennent d'une source, et d'une source seulement, et la Loi contient des dispositions pour les cas exceptionnels, tels que ceux qui se posent en vertu d'une utilisation autorisée et ceux du même genre, ou dans les cas de certification, lorsqu'une marque est de fait utilisée par un certain nombre de vendeurs.

En outre, dans la décision *Wool (The) Bureau of Canada Ltd. c. Queenswear (Canada) Ltd.*, précitée, le juge Cattanach interprète le paragraphe 23(2) comme ne se limitant pas à la situation décrite par la défenderesse. À la page 15, il déclare que «en vertu du paragraphe 23(2), l'emploi de la

shall be deemed to be use by the owner” and places no restrictions on the scope or purpose of the use.

For these reasons, the application to strike the whole or any portions of the statement of claim must fail. Costs in the cause.

marque de certification par une personne autorisée est réputé un emploi par le propriétaire» et n'entraîne aucune restriction quant à la portée ou au but de cet emploi.

^a Pour ces motifs, la requête en radiation de la totalité ou de certains passages de la déclaration doit être rejetée. Les dépens suivront l'issue de la cause.