

ENTRE :

MIDO G. SCHAEAREN AND CO. S.A. . . . DEMANDERESSE;

ET

DONAT TURCOTTE et VIDO ENRG. . . . DÉFENDEURS.

1964

8 et 9 juin

1965

19 mars

Marque de commerce—Enregistrement de marque de commerce—Loi sur les marques de commerce, S. du C. 1952-1953, ch. 49, articles 2(c), 4(d), 6(1) (2) (5) (a) (b) (c) (d) (e), 19, 20(a) (b) (i) (ii), 2, 31, 45, 65.—Pouvoirs d'amendements conférés à la Cour selon la Règle 119, Cour de l'Échiquier—Marque de commerce «créant de la confusion».

Propriétaire d'une marque de commerce enregistrée sous le nom de: «Mido», la demanderesse vend, au Canada, des horloges, des montres et leurs accessoires.

Les défendeurs exploitent un commerce analogue à celui de la demanderesse sous la raison sociale au nom commercial de: «Vido Enrg.», vendant aussi des montres au Canada.

Prétendant être lésée dans les droits qu'elle détient dans sa marque de commerce enregistrée sous le nom de: «Mido», la demanderesse a réclamé une injonction en redressement de l'infraction de sa marque de commerce.

Jugé: Que l'emploi de la marque de commerce: «Vido» crée de la confusion avec la marque de commerce: «Mido», vu que ces marchandises étaient vendues dans la même région, au point de faire conclure que les marchandises en liaison avec ces marques de commerce étaient fabriquées ou vendues par la même personne.

2. Cette pratique était en violation des termes prévus à l'article 20 de la Loi, combiné avec les sous-paragraphes (1) et (2) de l'article 6 de la *Loi sur les marques de commerce* (ch. 49—S. du C., 1952, 1953).

3. La demande de l'injonction est accueillie en partie.

4. L'exposé de la demande ne contenait pas d'allégué à l'infraction prévu à l'art. 20 et les défendeurs n'ayant pas soulevé ce moyen, la Cour est justifiée de recourir aux pouvoirs d'amendements qui lui sont conférés par la Règle 119, des Règles et Ordonnances Générales de la Cour de l'Échiquier.

5. Il n'y a pas lieu ici, pour protéger les droits de la demanderesse, d'émettre contre les défendeurs une ordonnance de livrer les montres qui sont en leur possession ou contrôle, marquées du nom de: «Vido».

6. Les défendeurs contreviendront à l'injonction s'ils offrent en vente ou vendent lesdits objets sans oblitérer complètement la marque de commerce qui viole les droits de la demanderesse.

7. Il n'apparaît pas nécessaire que la protection des droits de la demanderesse requière une défense d'importer lesdits objets.

8. La Cour n'accorde aucun dommage à la demanderesse qui n'a pas spécifiquement allégué ni prouvé les dommages qu'elle a pu subir en vertu de l'infraction imputée aux défendeurs de leur marque de commerce.

ACTION en redressement de l'infraction d'une marque de commerce.

1965
 MIDO
 v.
 TURCOTTE
 et al.

La cause fut instruite devant l'honorable Juge Noël, à Ottawa.

Donald F. Sim, c.r. et Jean D. Richard pour la demanderesse.

Arcadius Denis, c.r. pour les défendeurs.

Les faits et questions de droit sont exposés dans les motions que rend maintenant (19 mars 1965) monsieur le JUGE NOËL:

La demanderesse est propriétaire d'une marque de commerce enregistrée en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*, c. 49 des Statuts du Canada, 1952-53, par un enregistrement en date du 7 juin 1926 sous la *Loi des marques de commerce et dessins de fabrique*. L'enregistrement dont il s'agit est de la marque de commerce «MIDO» qui fut enregistrée sous le numéro 180/39967 relativement à la vente d'horloges, de montres et de pièces d'iceux.

Le défendeur Turcotte exerce un commerce sous la raison sociale ou le nom commercial de Vido Enrg.

Les montres fabriquées par la demanderesse ont été vendues au Canada sous le nom commercial de «MIDO» depuis trente années et y possèdent une excellente réputation.

Le défendeur commença à vendre des montres au Canada sous la marque de commerce «VIDO» il y a environ sept ans.

La demanderesse procéda contre les défendeurs devant cette Cour par le moyen d'une action en date du 5 septembre 1963, qui contient l'exposé détaillé de ses prétentions. Cet exposé de la demande fut amendé subséquemment par un ordre de cette Cour en date du 20 février 1964. La demande, après avoir exposé les faits que j'ai ci-haut résumés, allègue que:

7. En vertu des actes ci-haut mentionnés des défendeurs, ces derniers, et chacun d'eux, ont:

- (a) Enfreint les droits de la demanderesse dans ladite marque de commerce enregistrée;
- (b) Illégalement obtenu les bénéfices de l'achalandage créé par la demanderesse relativement à ladite marque de commerce enregistrée;
- (c) Appelé l'attention du public sur ses marchandises et son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre ses marchandises et son entreprise et ceux de la demanderesse;
- (d) Fait des actes ou adopté des méthodes d'affaires contraires aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada.

8. Tous les actes ci-haut mentionnés commis par les défendeurs sont contraires à la *Loi sur les marques de commerce*.

Par sa déclaration, la demanderesse réclame les remèdes suivants:

- (a) Une injonction contraignant les défendeurs et chacun d'eux, leurs officiers, serviteurs, agents et employés à cesser de continuer à enfreindre ladite marque de commerce enregistrée de la demanderesse;
- (b) Une injonction contraignant les défendeurs, et chacun d'eux, leurs officiers, serviteurs, agents et employés à cesser d'attirer l'attention du public sur ses marchandises en employant la marque de commerce ou le nom commercial «VIDO»;
- (c) Une injonction contraignant les défendeurs et chacun d'eux, leurs officiers, serviteurs, agents et employés à cesser d'utiliser la marque de commerce ou le nom commercial «VIDO» ou toute autre marque de commerce ou nom commercial qui crée de la confusion avec la marque de commerce «MIDO»;
- (d) Des dommages au montant de \$100,000 ou toute somme additionnelle ou autre que cette honorable Cour pourra décréter;
- (e) Un ordre les contraignant à livrer sous serment toutes les montres en la possession ou sous le contrôle des défendeurs ou chacun d'eux, de leurs officiers, serviteurs, agents et employés qui ont été ainsi marquées de la marque de commerce «VIDO» qui enfreint la marque de commerce de la demanderesse; ou un ordre décrétant que lesdites montres soient détruites sous serment;
- (ee) Un ordre prohibant l'importation future de marchandises sur lesquelles la marque de commerce «VIDO» ou le nom commercial Vido Enrg. serait appliqué;
- (f) Les dépens de la présente action;
- (g) Tout autre remède approprié que la nature de la cause peut exiger et qui pourrait sembler à cette Cour juste et équitable.

Bien que la déclaration comprenne des allégués soulevant d'autres causes d'action, la seule que la demanderesse tenta d'établir à l'enquête fut celle touchant à l'infraction de sa marque de commerce enregistrée. D'autre part, il appert également que bien que les défendeurs se réfèrent dans leur plaidoyer à plusieurs moyens de défense, la seule qu'ils firent valoir sérieusement à l'enquête fut la prétention qu'il n'y avait eu aucune infraction à la marque de commerce enregistrée de la demanderesse. Les défendeurs soulevèrent dans leurs procédures et durant la plaidoirie orale à l'enquête un moyen basé sur la prétention que la demanderesse n'avait pas établi que sa marque de commerce enregistrée avait été légalement renouvelée conformément à l'art. 45 de la Loi et que par conséquent l'action telle que prise devait, par suite de ce manquement, faillir. Je puis disposer rapidement de ce moyen en signalant que la procédure prévue à l'art. 45 de la *Loi sur les marques de commerce* ne peut

1965
 MIDO
 v.
 TURCOTTE
 et al.
 Noël J.

1965
 MIDO
 v.
 TURCOTTE
 et al.
 Noël J.

disposer d'une marque de commerce que lorsque le registraire transmet au propriétaire un avis «portant que si dans les quatre mois de la date dudit avis, le droit prescrit de renouvellement n'est pas versé, l'enregistrement sera radié.» Et il ressort évidemment de la preuve qu'aucune telle initiative n'a été prise par le registraire dans le présent cas. D'ailleurs, à la face même du certificat de cette marque de commerce, produit comme pièce 18, et qui contient les entrées faites au registre des marques de commerce relativement à cette marque de commerce, il appert clairement que cette marque, ayant été enregistrée sous la *Loi des marques de commerce et dessins de fabrique* en 1926, a été, conformément à la Loi renouvelée en 1951, et ne requerra, par conséquent, en vertu de l'art. 4(d), un nouveau renouvellement qu'en 1966, soit quinze ans après l'année 1951 et, par conséquent, ledit enregistrement est encore en pleine vigueur.

Les dispositions pertinentes au présent débat sur la *Loi sur les marques de commerce* sont les suivantes:

2. Dans la présente loi, l'expression

...

c) «créant de la confusion» lorsqu'elle est employée comme qualificatif d'une marque de commerce ou d'un nom commercial, désigne une marque de commerce ou un nom commercial, dont l'emploi créerait de la confusion en la manière et les circonstances décrites à l'article 6;

6. (1) Aux fins de la présente loi, une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l'emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu mentionné cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionné, de la manière et dans les circonstances décrites au présent article;

(2) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises en liaison avec ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services en liaison avec lesdites marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou nom de la même catégorie générale.

...

(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, la cour ou le registraire, selon le cas, doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris

- a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
- b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;
- c) le genre des marchandises, services ou entreprises;

d) la nature du commerce; et

e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

19. Sous réserve des articles 21, 31 et 65, l'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard de marchandises ou services, sauf si son invalidité est démontrée, donne au propriétaire le droit exclusif à l'emploi, dans tout le Canada, de cette marque de commerce en ce qui regarde ces marchandises ou services.

20. Le droit du propriétaire d'une marque de commerce déposée à l'emploi exclusif de cette dernière est censé violé par une personne non admise à l'employer selon la présente loi et qui vend, distribue ou annonce des marchandises ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion; mais aucun enregistrement d'une marque de commerce ne doit empêcher une personne

- a) d'utiliser de bonne foi son nom personnel comme nom commercial, ni
- b) d'employer de bonne foi, autrement qu'à titre de marque de commerce,
 - (i) le nom géographique de son siège d'affaires, ou
 - (ii) toute description exacte du genre ou de la qualité de ses marchandises ou services,

d'une manière non susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de la clientèle attachée à la marque de commerce.

Il appert clairement qu'il n'y a pas eu violation de la marque de commerce de la demanderesse dans le sens que les défendeurs auraient fait quelque chose que la demanderesse avait seule le droit de faire. En effet l'art. 19 ne donne pas à la demanderesse le droit exclusif d'employer «VIDO» comme marque de commerce en liaison avec des montres.

En effet, à l'enquête, le débat entre les parties et la seule question en litige relativement à l'infraction des droits de la demanderesse, ainsi que la preuve amorcée, se confinèrent à une seule question, soit celle de savoir si, par le truchement de l'art. 20 de la *Loi sur les marques de commerce*, la marque de commerce «VIDO» est censé être une infraction de la marque de commerce «MIDO» de la demanderesse. Bien que strictement parlant, l'exposé de la demande ne contenait pas d'allégué relatif à l'infraction prévu à l'art. 20, combiné avec l'art. 6 de la *Loi sur les marques de commerce*, les défendeurs ne soulevèrent pas ce moyen, et les parties procédèrent à l'enquête comme si cette question en litige avait été soulevée dans les plaidoiries et, par conséquent, j'ai bien l'intention de la traiter comme si la déclaration contenait les allégations nécessaires pour soutenir ce moyen. En effet, dans les circonstances, je me crois parfaitement justifié

1965
 MIDO
 v.
 TURCOTTE
 et al.
 Noël J.

1965
 MIDO
 v.
 TURCOTTE
 et al.

Noël J.

de recourir aux pouvoirs que me donne la règle 119 des *Règles et ordonnances générales* de cette Cour pour ce faire. Cette règle 119 se lit comme suit :

Règle 119

La Cour ou un juge a le pouvoir d'amender

Outre les pouvoirs d'amendement précités, au cours d'une action, poursuite ou autre procédure, la Cour ou un juge peut, à la demande de l'une des parties, effectuer tous les amendements qui lui semblent nécessaires, que la nécessité de l'amendement requis soit occasionnée ou non par l'erreur, l'acte, le défaut ou la négligence de la partie qui demande l'amendement, ou sans une telle demande.

Il appert donc que la seule question à être décidée est celle de savoir si la marque enregistrée de la demanderesse doit être tenue pour avoir été enfreinte en vertu de l'art. 20 lorsque les défendeurs ont vendu leurs montres en liaison avec la marque de commerce «VIDO». La réponse à cette question dépendra de la réponse que je devrai donner à une autre question, soit celle de savoir si la marque de commerce «VIDO» est, relativement à la marque de commerce «MIDO», une marque de commerce «créant de la confusion» dans le sens de l'expression utilisée à l'art. 20. La réponse à cette dernière question se trouve dans l'application des sous-paragraphes (1) et (2) de l'art. 6 de la *Loi sur les marques de commerce*. En vertu de ces dispositions, l'emploi de la marque de commerce «VIDO» créerait de la confusion avec la marque de commerce «MIDO» si l'emploi des deux marques de commerce dans la même région était susceptible de faire conclure que les marchandises en liaison avec ces marques de commerce sont fabriquées ou vendues par la même personne. En d'autres mots, si je décide comme question de fait que l'emploi du mot «MIDO» et que l'emploi du mot «VIDO» en liaison avec des montres vendues dans la même région serait susceptible de faire conclure que les montres Vido et les montres Mido sont fabriquées ou vendues par la même personne, le défendeur serait alors, par le jeu de l'art. 20, censé avoir enfreint la marque de commerce enregistrée de la demanderesse.

Je n'ai pas le moindre doute que l'emploi de ces deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises en liaison avec ces marques de commerce sont fabriquées et vendues par la même personne. En arrivant à cette conclusion, j'ai tenu compte des différents facteurs énumérés au sous-paragraph

(5) de l'art. 6 de la *Loi sur les marques de commerce* et je ne crois pas que cela pourrait être d'aucune utilité d'entrer dans le détail des facteurs y mentionnés.

Je suis par conséquent d'avis que la demanderesse a le droit à une injonction contre les défendeurs conformément aux termes des sous-paragraphes (b) et (c) des conclusions de sa demande. Je ne crois pas qu'il y ait lieu pour protéger les droits de la demanderesse, d'émettre contre les défendeurs une ordonnance de livrer les montres qui sont en leur possession ou contrôle et qui auraient été marquées du nom de «VIDO» en violation des droits de la demanderesse. Les défendeurs contreviendront à l'injonction s'ils offrent en vente ou vendent lesdits objets sans oblitérer complètement la marque de commerce qui viole les droits de la demanderesse. De plus, il ne m'apparaît pas nécessaire que la protection des droits de la demanderesse requière une défense d'importer lesdits objets.

Bien que la demanderesse ait un allégué général relativement aux dommages subis, elle n'a pas spécifiquement allégué ni d'ailleurs prouvé les dommages qu'elle a pu subir en vertu de l'infraction imputée aux défendeurs de leur marque de commerce.

Dans les circonstances, il n'y aura aucun jugement pour dommages. La demanderesse aura droit à ses dépens.

Jugement conforme.

1965
MIDO
v.
TURCOTTE
et al.
Noël J.