

T-30-03
2004 FC 1747

T-30-03
2004 CF 1747

Henkel Canada Corporation (*Plaintiff*)

Henkel Canada Corporation (*demanderesse*)

v.

c.

Conros Corporation (*Defendant*)

Conros Corporation (*défenderesse*)

INDEXED AS: HENKEL CANADA CORP. v. CONROS CORP. (F.C.)

RÉPERTORIÉ: HENKEL CANADA CORP. c. CONROS CORP. (C.F.)

Federal Court, Hugessen J.—Toronto, December 3; Ottawa, December 17, 2004.

Cour fédérale, juge Hugessen—Toronto, 3 décembre; Ottawa, 17 décembre 2004.

Practice — Judgments and Orders — Summary Judgment — Trade-marks infringement action — Federal Courts Rules, 1998, r. 216(3) (Court may grant summary judgment even though genuine issue if can determine facts necessary to decide questions of fact, law) in effect repealed by F.C.A. judgments in MacNeil Estate v. Canada (Department of Indian and Northern Affairs); Trojan Technologies, Inc. v. Suntec Environmental Inc. — Judgments contrary to Rules Committee's intention not to adopt restrictive Ontario rule — Not open to Court to reverse legislative choice — Opinion of F.C.A., that traditional trial only adequate fact-finding mechanism disagreed with, especially where expert witnesses involved — Motion denied as F.C. bound by F.C.A. case law.

Pratique — Jugements et ordonnances — Jugement sommaire — Action en contrefaçon de marques de commerce — La règle 216(3) des Règles des Cours fédérales (1998) (la Cour peut rendre un jugement sommaire malgré l'existence d'une véritable question litigieuse si elle peut établir les faits nécessaires pour trancher les questions de fait et de droit) a en réalité été invalidée par la C.A.F. dans les arrêts Succession MacNeil c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), et Trojan Technologies, Inc. c. Suntec Environmental Inc. — Ces arrêts vont à l'encontre de l'intention du comité des règles de ne pas adopter la règle ontarienne, jugée restrictive — C'était là un choix législatif qu'il n'appartenait pas à la Cour d'invalider — La Cour fédérale n'a pu souscrire aux vues de la C.A.F., pour qui seul un procès au sens traditionnel constitue un mécanisme adéquat d'établissement des faits, surtout si des experts sont mis à contribution — Requête rejetée, la C.F. étant liée par les arrêts de la C.A.F.

Judges and Courts — Recent F.C.A. judgments in effect repealing Federal Court rule regarding granting of summary judgment — Judgments repudiating express wording of provision, intention of Rules Committee not to adopt restrictive Ontario rule of practice — Courts not free to reverse legislative choice — Even so, F.C. bound to follow F.C.A. decisions and to deny motion for summary judgment in trade-marks infringement case.

Juges et tribunaux — De récents arrêts de la C.A.F. ont eu pour effet d'invalider la règle des Cours fédérales concernant le prononcé d'un jugement sommaire — Les arrêts en question allaient à l'encontre du texte explicite de la disposition, et à l'encontre de l'intention du comité des règles de ne pas adopter la règle ontarienne, jugée restrictive — Les tribunaux n'ont pas le loisir d'invalider un choix législatif — En tout état de cause, la C.F. était liée par les arrêts de la C.A.F. et elle n'avait d'autre choix que de rejeter la requête en jugement sommaire dans une affaire de contrefaçon de marques de commerce.

Trade-Marks — Infringement — Relief sought: permanent injunction, delivery up — Motion for summary judgment — Confusion — Opinion evidence of defendant's expert witness rejected as based on anecdotal, impressionistic foundations — Court would have granted application but prevented from so doing by recent F.C.A. decisions in effect repealing Federal Courts Rules, 1998, r. 216(3).

Marques de commerce — Contrefaçon — Réparation demandée: injonction permanente, et remise des produits — Requête en jugement sommaire — Confusion — Le témoignage du témoin expert de la défenderesse a été rejeté parce qu'il était fondé sur des anecdotes et des impressions — La Cour aurait fait droit à la demande, mais elle a été empêchée de le faire par de récents arrêts de la C.A.F. qui ont eu pour effet

This was an action for trade-mark infringement, depreciating the value of goodwill and passing off. The plaintiff contended that the defendant's use of the "Lepage" trade-mark was confusing with the plaintiff's business and wares and sought a permanent injunction and an order for delivery up. The name Lepage has, for more than a century, been known in Canada in association with adhesive products. Defendant has rights to the "Lepage" trade-mark in the U.S.A., having purchased the assets of LePage Inc., a bankrupt company. The law is clear that rights in the American mark created no right, as against the plaintiff, to use the mark in Canada. Defendant commenced selling clear adhesive tape in Canada, the packaging proclaiming "Proudly made in Canada by Lepage's USA" together with a circled "R".

Held, the motion for summary judgment should be dismissed without costs.

The packaging statement was incorrect and misleading although it was true that defendant's wares are made in Canada. But, on the evidence before the Court, summary judgment could not be granted under section 19 (registration gives to the trade-mark owner the exclusive right to the use throughout Canada of the mark). The description of the wares covered by the plaintiff's trade-mark registration TMDA 08810 does not extend to the tapes sold by defendant. As for TMA168,676, while the mark used by defendant is identical to the registration, there was no evidence that clear adhesive tape is a chemical or chemical composition and it was doubtful whether such tape could properly be described as an adhesive, the word used as a noun in the registration.

Turning to *Trade-marks Act*, sections 20 and 7, confusion is a question of fact and section 6 provides detailed directions as to the circumstances in which the Court may conclude that there is confusion. The defendant adduced expert opinion evidence that the adhesive products market is fragmented between stationery and hardware products as well as between professional and domestic consumers. The defendant's use of the mark was said to be limited to the stationery and domestic sectors, in which the plaintiff is either not involved or sells products under other names. But the Court was not prepared to

d'invalider la règle 216(3) des Règles des Cours fédérales (1998).

Cette action visait la contrefaçon d'une marque de commerce, dont l'effet serait de réduire la valeur de l'achalandage et d'entraîner une commercialisation trompeuse. La demanderesse prétendait que l'emploi par la défenderesse de la marque de commerce «Lepage» créait de la confusion avec son entreprise et ses marchandises, et elle réclamait une injonction permanente ainsi qu'une ordonnance obligeant la défenderesse à se départir de ses produits. Le nom Lepage est depuis plus de cent ans connu au Canada comme marque de commerce servant à la promotion de produits adhésifs. La défenderesse a des droits sur la marque de commerce «Lepage» aux États-Unis puisqu'elle a acheté les actifs de LePage Inc., une société en faillite. Il est bien établi en droit que les droits sur la marque américaine n'ont conféré, à l'encontre de la demanderesse, aucun droit d'utiliser la marque au Canada. La défenderesse a commencé de vendre au Canada des rubans adhésifs transparents dont l'emballage portait la mention «Lepage États-Unis est fier de fabriquer ce produit au Canada», accompagnée d'un R encerclé.

Jugement: la requête en jugement sommaire doit être rejetée, sans dépens.

L'indication apparaissant sur l'emballage était inexacte et trompeuse même s'il était vrai que les marchandises de la défenderesse sont fabriquées au Canada. Mais, au vu de la preuve que la Cour avait devant elle, un jugement sommaire ne pouvait pas être obtenu par la demanderesse sous l'autorité de l'article 19 (l'enregistrement confère au titulaire de la marque le droit exclusif à l'emploi, dans tout le Canada, de la marque). La description des marchandises visées par l'enregistrement n° TMDA08810 de la marque de commerce de la demanderesse ne s'étend pas aux rubans adhésifs vendus par la défenderesse. La marque employée par la défenderesse est identique à l'enregistrement n° TMA168,676, mais il n'a pas été établi qu'un ruban adhésif transparent est un produit chimique ou une composition chimique, et il était douteux que de tels rubans puissent adéquatement être décrits par le mot «adhésifs», un mot qui est employé comme substantif dans l'enregistrement.

S'agissant des articles 20 et 7 de la *Loi sur les marques de commerce*, la confusion est une question de fait, et l'article 6 donne des directives détaillées sur les circonstances dans lesquelles la Cour peut conclure qu'il y a confusion. La défenderesse a produit un témoignage d'expert selon lequel le marché des produits adhésifs est fragmenté entre produits de papeterie et produits de quincaillerie, et également entre professionnels et ménages. L'emploi de la marque par la défenderesse serait limité aux segments de la papeterie et des ménages, segments dans lesquels la demanderesse est

accept this expert's opinion, based as it was on anecdotal and impressionistic foundations.

Subsection 216(3) of the *Federal Courts Rules* provides that where, on a summary judgment motion, the Court concludes that there is a genuine issue, it may still grant summary judgment if able, on the whole of the evidence, to determine the facts necessary to decide the questions of fact and law. But the Federal Court of Appeal has, in two of its recent judgments, in effect repealed this subsection. It has held that once there is a genuine issue for trial, a judge commits an error if he grants summary judgment and does not send the matter on for trial. These judgments, *MacNeil Estate v. Canada (Department of Indian and Northern Affairs)*, and *Trojan Technologies, Inc. v. Suntec Environmental Inc.*, appear to run counter to both the express wording of the subsection and the documented intention of the Rules Committee, which made a conscious choice against the adoption of the restrictive Ontario rule, preferring the rule in force in certain of the western provinces. This was a legislative, not judicial choice and not one that a court is free to reverse. Nor could the opinion of the Federal Court of Appeal, that a full, traditional trial is the only adequate fact-finding mechanism, be agreed with. A Court's fact-finding capacity, especially where expert witnesses are involved, rarely depends upon the appearances of witnesses in the box for it is not the ability of a witness to "sell" a particular thesis that matters, but rather the reasonableness and cogency of the thesis advanced when viewed in the light of all the evidence.

Evidence given by witnesses for the defence that defendant was not using "Lepage's" as a trade-mark notwithstanding its use of this word accompanied by the symbol of a circled "R" was not believed.

The Lepage mark is inherently distinctive and is used, other than by the parties in this proceeding, only in the unrelated business of real estate brokerage, in which trade the mark is well known. Plaintiff's mark has been used in Canada since the 1880's; defendant's use began in 2002. Plaintiff uses its mark on a variety of adhesive products but not on transparent tape; defendant uses the mark only on such tape. Both parties are in the stationery and consumer market segments; their goods can appear in the same retail outlets. The mark used by defendant is virtually identical to plaintiff's. But the Court was precluded from granting relief under section 20 by the previously

totalemment absente, ou bien vend ses produits sous d'autres noms. Mais la Cour n'était pas disposée à accepter le témoignage produit par l'expert de la défenderesse, car il était fondé sur des anecdotes et des impressions.

Le paragraphe 216(3) des *Règles des Cours fédérales* prévoit que, lorsque, par suite d'une requête en jugement sommaire, la Cour conclut qu'il existe une véritable question litigieuse, elle peut néanmoins rendre un jugement sommaire si elle parvient, à partir de l'ensemble de la preuve, à dégager les faits nécessaires pour trancher les questions de droit et de fait. Mais deux arrêts récents rendus par la Cour d'appel fédérale ont eu pour effet d'invalider cette disposition. La Cour d'appel fédérale a jugé que, dès lors qu'il existe une véritable question litigieuse, le juge commet une erreur s'il accorde un jugement sommaire et ne renvoie pas l'affaire à procès. Ces arrêts, *Succession MacNeil c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien)*, et *Trojan Technologies, Inc. c. Suntec Environmental Inc.*, semblent aller à l'encontre non seulement du texte explicite du paragraphe 216(3), mais également de l'intention formelle du comité des règles, lequel s'était résolument prononcé contre l'adoption de la règle ontarienne, jugée restrictive, préférant les versions en vigueur dans certaines des provinces de l'Ouest. C'était là un choix législatif, et non judiciaire, et il ne s'agit pas d'un choix qu'une cour de justice est à même d'invalider. La Cour n'a pu non plus souscrire aux vues de la Cour d'appel fédérale, pour qui seul un procès au sens traditionnel et en bonne et due forme constitue un mécanisme adéquat d'établissement des faits. La compétence d'un tribunal en matière d'établissement des faits, surtout lorsque des experts sont mis à contribution, dépend rarement de l'occasion qu'il a de voir et d'entendre des témoins à la barre car ce qui importe, ce n'est pas la capacité du témoin de «vendre» une thèse donnée, mais plutôt le caractère raisonnable et convaincant de cette thèse, considérée à la lumière de l'ensemble de la preuve.

Le juge n'a pas cru les témoins de la défense, pour qui la marque «Lepage's» n'était pas employée par la défenderesse comme une marque de commerce bien qu'elle fût utilisée et accompagnée du symbole constitué par un «R» encadré.

La marque Lepage est intrinsèquement distinctive et elle n'est utilisée que comme nom commercial par des personnes autres que les parties à la présente procédure, dans un secteur totalement autre, à savoir le courtage immobilier, secteur où la marque est notoirement connue. La marque de la demanderesse est employée au Canada depuis les années 1880; l'utilisation qu'en fait la défenderesse a débuté en 2002. La demanderesse utilise sa marque sur une diversité de produits adhésifs, mais non sur des rubans adhésifs transparents; la défenderesse n'utilise la marque que sur les rubans en question. Les deux parties occupent le segment «papeterie» et le segment «consommateurs» de ce marché; et leurs produits peuvent

mentioned Federal Court of Appeal judgments by which it is bound.

apparaître dans les mêmes magasins de détail. La marque employée par la défenderesse est pour ainsi dire identique à celle de la demanderesse. Mais la Cour était empêchée d'accorder un redressement fondé sur l'article 20 par les arrêts précédemment mentionnés de la Cour d'appel fédérale, arrêts qui s'imposent à elle.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Federal Courts Rules, SOR/98-106 (as am. by SOR/2004-283, s. 2), r. 216(3).
Trade-marks Act, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 6, 7, 19 (as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 60), 20 (as am. by S.C. 1994, c. 47, s. 196), 22.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

FOLLOWED:

MacNeil Estate v. Canada (Department of Indian and Northern Affairs), [2004] 3 F.C.R. 3; (2004), 316 N.R. 349; 2004 FCA 50; *Trojan Technologies, Inc. v. Suntec Environmental Inc.* (2004), 239 D.L.R. (4th) 536; 31 C.P.R. (4th) 241; 320 N.R. 322; 2004 FCA 140.

AUTHORS CITED

Federal Court of Canada. Rules Revision Project. Working Paper No. 5. *Disposition Without Trial*. Ottawa: The Court, October, 1993.

MOTION for summary judgment on certain portions of an action for trade-mark infringement, depreciating the value of goodwill and passing off, all contrary to the *Trade-Marks Act*. Motion denied.

APPEARANCES:

James H. Buchan and Kenneth Clark for plaintiff.

Stephen Lamont for defendant.

SOLICITORS OF RECORD:

Gowling Lafleur Henderson LLP, Toronto, for plaintiff.
Morrison, Brown, Sosnovitch LLP, Toronto, for defendant.

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 6, 7, 19 (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 60), 20 (mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 196), 22.
Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (mod. par DORS/2004-283, art. 2), règle 216(3).

JURISPRUDENCE CITÉE

DÉCISIONS SUIVIES:

Succession MacNeil c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), [2004] 3 R.C.F. 3; (2004), 316 N.R. 349; 2004 CAF 50; *Trojan Technologies, Inc. c. Suntec Environmental Inc.* (2004), 239 D.L.R. (4th) 536; 31 C.P.R. (4th) 241; 320 N.R. 322; 2004 CAF 140.

DOCTRINE CITÉE

Cour fédérale du Canada. Projet de révision des Règles. Document de travail n° 5. *Décision sans procès*. Ottawa: La Cour, octobre 1993.

REQUÊTE en jugement sommaire visant certaines portions d'une action en contrefaçon de marque de commerce, contrefaçon qui aurait pour effet de réduire la valeur de l'achalandage et d'entraîner une commercialisation trompeuse, en contravention de la *Loi sur les marques de commerce*. Requête rejetée.

ONT COMPARU:

James H. Buchan et Kenneth Clark, pour la demanderesse.

Stephen Lamont, pour la défenderesse.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Gowling Lafleur Henderson, s.r.l., Toronto, pour la demanderesse.
Morrison, Brown, Sosnovitch LLP, Toronto, pour la défenderesse.

The following are the reasons for order and order rendered in English by

[1] HUGESSEN J.: This is an action for trade-mark infringement contrary to sections 19 [as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 60] and 20 [as am. by S.C. 1994, c. 47, s. 196] of the *Trade-marks Act* [R.S.C., 1985, c. T-13], depreciating the value of goodwill associated with registered trade-marks contrary to section 22 of the Act and passing off contrary to paragraphs 7(b) and (c) of the Act.

[2] The relevant statutory provisions are 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;

(c) pass off other wares or services as and for those ordered or requested;

...

19. Subject to sections 21, 32 and 67, the registration of a trade-mark in respect of any wares or services, unless shown to be invalid, gives to the owner of the trade-mark the exclusive right to the use throughout Canada of the trade-mark in respect of those wares or services.

20. (1) The right of the owner of a registered trade-mark to its exclusive use shall be deemed to be infringed by a person not entitled to its use under this Act who sells, distributes or advertises wares or services in association with a confusing trade-mark or trade-name, but no registration of a trade-mark prevents a person from making

(a) any *bona fide* use of his personal name as a trade-name, or

(b) any *bona fide* use, other than as a trade-mark,

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

[1] LE JUGE HUGESSEN: Cette action vise la contrefaçon d'une marque de commerce, contraire aux articles 19 [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 60] et 20 [mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 196] de la *Loi sur les marques de commerce* [L.R.C. (1985), ch. T-13], qui aurait pour effet de réduire la valeur de l'achalandage propre à une marque de commerce déposée, en contravention de l'article 22 de la Loi, et d'entraîner une commercialisation trompeuse, en contravention des alinéas 7b) et c) de la Loi.

[2] Les dispositions législatives applicables sont les suivantes:

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;

c) faire passer d'autres marchandises ou services pour ceux qui sont commandés ou demandés;

[...]

19. Sous réserve des articles 21, 32 et 67, 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 de celle-ci, dans tout le Canada, en ce qui concerne ces marchandises ou services.

20. (1) Le droit du propriétaire d'une marque de commerce déposée à l'emploi exclusif de cette dernière est réputé être 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. Toutefois, aucun enregistrement d'une marque de commerce ne peut empêcher une personne:

a) d'utiliser de bonne foi son nom personnel comme nom commercial;

b) d'employer de bonne foi, autrement qu'à titre de marque de commerce:

- (i) of the geographical name of his place of business, or
- (ii) of any accurate description of the character or quality of his wares or services,

in such a manner as is not likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attaching to the trade-mark.

...

22. (1) No person shall use a trade-mark registered by another person in a manner that is likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attaching thereto.

[3] The plaintiff contends that the defendant's use of the "Lepage" trade-mark is confusing with the business and wares of the plaintiff. The plaintiff claims a permanent injunction restraining the defendant from using that trade-mark and an order requiring the defendant to deliver up all products bearing it.

[4] The plaintiff owns and uses the "Lepage" trade-mark and trade-name in Canada. It had bought the business and goodwill of LePage Limited in 1995. The name Lepage in one form or another has been used in Canada as a trade-mark in the promotion of adhesive products for well over 100 years.

[5] Plaintiff and defendant have been competitors since at least 1989. Defendant has rights in the "Lepage" trade-mark in the United States through the purchase in 2000 by an associated American company of the assets of LePage Inc., a bankrupt company in the U.S. The purchase was not of the business as a going concern; LePage Inc. continues as a separate entity in the United States. When the U.S. marks were acquired LePage Inc. (the U.S. company) was not related to LePage Limited (the Canadian company). It is trite law, and the defendant does not dispute, that rights in the U.S. mark create no right, as against plaintiff, to use the mark in Canada.

[6] In April 2002, the defendant began selling clear adhesive tape in Canada with its own trade-marks and

- (i) soit le nom géographique de son siège d'affaires,
- (ii) soit 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 l'achalandage attaché à la marque de commerce.

[...]

22. (1) Nul ne peut employer une marque de commerce déposée par une autre personne d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à cette marque de commerce.

[3] La demanderesse prétend que l'emploi par la défenderesse de la marque de commerce «Lepage» amène à confondre l'entreprise et les marchandises de la défenderesse avec les siennes. Elle réclame une injonction permanente interdisant à la défenderesse d'utiliser cette marque de commerce, et une ordonnance obligeant la défenderesse à se départir de tous les produits portant cette marque de commerce.

[4] La demanderesse possède et utilise la marque de commerce et le nom commercial «Lepage» au Canada. Elle avait acheté l'entreprise et l'achalandage de la société LePage Limited en 1995. Le nom Lepage, sous une forme ou une autre, est employé au Canada depuis plus de 100 ans comme marque de commerce pour la promotion de produits adhésifs.

[5] La demanderesse et la défenderesse sont des concurrentes depuis au moins 1989. La défenderesse a des droits sur la marque de commerce «Lepage» aux États-Unis en raison de l'achat, en 2000, par une société américaine associée, des actifs de LePage Inc., une société américaine en faillite. L'achat ne portait pas sur l'entreprise en tant qu'entreprise en activité; la société LePage Inc. existe encore comme entité distincte aux États-Unis. Lorsque les marques américaines ont été acquises, la société LePage Inc. (la société américaine) n'était pas liée à la société LePage Limitée (la société canadienne). Il est bien établi en droit, et la défenderesse ne le conteste pas, que les droits sur la marque américaine ne confèrent à l'encontre de la demanderesse aucun droit d'utiliser la marque au Canada.

[6] En avril 2002, la défenderesse a commencé de vendre au Canada des rubans adhésifs transparents dont

name on the packaging and, in addition, the words "Proudly made in Canada by Lepage's USA" accompanied by a circled R. This statement is incorrect and misleading although it is a fact that the defendant's wares are made in Canada.

[7] The plaintiff now moves for summary judgment on those parts of its claim based on sections 19, 20 and 7 of the Act. A claim for summary judgment on section 22 was not pursued at the hearing.

[8] While there are a number of "Lepage" marks registered in plaintiff's name, the relevant registrations relied on together with dates and descriptions of wares, are as follows:

"LEPAGE'S" TMDA08810 March 19, 1903

Adhesive substances namely cements and glues

[Note: the quotation marks appear in the certificate as part of the registered mark.]

LEPAGE'S TMA168,676 April 23, 1970

1. Chemical and chemical compositions being adhesives, cements, glues and fillers.
2. Household and industrial cleaning compositions and solvents.
3. Chemicals and chemical compositions being coatings namely, preservatives, stains and finishes.

LEPAGE TMA210,104 October 17, 1975

Adhesives, sealants and chemicals and chemical compositions being coatings namely, preservatives, stains and finishes.

LEPAGE'S DESIGN TMA216,365 October 01, 1976

Adhesives, sealants, fillers and chemicals and chemical compositions being coatings namely, preservatives, stains and finishes.

[9] Clearly, on the evidence presently before me, no summary judgment relief can be obtained by plaintiff

l'emballage portait ses propres marques et son propre nom, en plus des mots «Lepage États-Unis est fier de fabriquer ce produit au Canada», accompagnés d'un R encerclé. Cette indication est inexacte et trompeuse même s'il est vrai que les marchandises de la défenderesse sont fabriquées au Canada.

[7] La demanderesse voudrait maintenant que soit rendu un jugement sommaire concernant les parties de sa réclamation qui sont fondées sur les articles 19, 20 et 7 de la Loi. Elle n'est pas allée plus loin à l'audience dans sa requête en jugement sommaire fondée sur l'article 22.

[8] Un certain nombre de marques «Lepage» ont été enregistrées au bénéfice de la demanderesse, mais les enregistrements invoqués, ainsi que les dates d'enregistrement et les désignations de marchandises, sont les suivantes:

«LEPAGE'S» TMDA08810 19 mars 1903

Substances adhésives, à savoir ciments et colles

[Note: les guillemets apparaissent dans le certificat avec la marque déposée.]

LEPAGE'S TMA168,676 23 avril 1970

1. Produits chimiques et compositions chimiques, c'est-à-dire adhésifs, ciments, colles et charges techniques.
2. Rénovateurs et solvants domestiques et industriels.

3. Produits chimiques et compositions chimiques servant d'enduits, à savoir produits d'imprégnation, teintures et finitions.

LEPAGE TMA210,104 17 octobre 1975

Adhésifs, produits d'étanchéité, produits chimiques et compositions chimiques servant d'enduits, à savoir produits d'imprégnation, teintures et finitions.

LEPAGE'S DESIGN TMA216,365 1^{er} octobre 1976

Adhésifs, produits d'étanchéité, charges techniques, produits chimiques et compositions chimiques servant d'enduits, à savoir produits d'imprégnation, teintures et finitions.

[9] Manifestement, au vu de la preuve que j'ai devant moi, aucun jugement sommaire ne peut être obtenu par

under section 19 alone. That section in its terms deals only with the “exclusive right to the use throughout Canada of a registered trade-mark in respect of those wares or services” for which it is registered. The evidence shows use by defendant only of the mark “Lepage’s” (without quotation marks) in respect of clear adhesive tape. In TMDA08810 the word is in quotation marks but, even assuming the latter not to be a substantive part of the registration, the description of the wares clearly does not extend to the tapes sold by defendant.

[10] As for TMA168,676, while the mark used by defendant is identical to the registration, there is no evidence that clear adhesive tape is a chemical or chemical composition and I very much doubt that, despite a casual reference to this effect by defendant’s expert witness, such tapes can properly be described by the word “adhesives” which is clearly used as a noun in the registration.

[11] Dealing with TMA210,104 and TMA216,365 in neither case is the mark used by defendant, which includes the possessive apostrophe but omits any design feature, the exact same mark for which plaintiff holds these registrations.

[12] That leaves the plaintiff’s claim to obtain summary judgment under sections 20 and 7. Both of those sections extend protection to the trade-mark owner against the use of marks which are confusingly similar. Confusion is largely a question of fact and section 6 contains detailed directions to the Court:

6. (1) For the purposes of this Act, a trade-mark or trade-name is confusing with another trade-mark or trade-name if the use of the first mentioned trade-mark or trade-name would cause confusion with the last mentioned trade-mark or trade-name in the manner and circumstances described in this section.

la demanderesse sous l’autorité du seul article 19. Tel qu’il est rédigé, cet article ne parle que du «droit exclusif à l’emploi, dans tout le Canada, d’une marque de commerce déposée, en ce qui concerne les marchandises ou services» pour lesquels elle est déposée. Selon la preuve, la défenderesse n’utilise que la marque «Lepage’s» (sans les guillemets) pour le ruban adhésif transparent. Dans l’enregistrement n° TMDA08810, le mot est entre guillemets, mais, même si l’on présume que les guillemets ne font pas partie intégrante de l’enregistrement, la description des marchandises ne s’étend manifestement pas aux rubans adhésifs vendus par la défenderesse.

[10] La marque employée par la défenderesse est identique à l’enregistrement TMA168,676, mais il n’est pas établi qu’un ruban adhésif transparent est un produit chimique ou une composition chimique, et je doute fort que, en dépit d’une mention fortuite en ce sens par le témoin expert de la défenderesse, de tels rubans puissent adéquatement être décrits par le mot «adhésifs», un mot qui est manifestement employé comme substantif dans l’enregistrement.

[11] S’agissant des enregistrements TMA210,104 et TMA216,365, dans aucun de ces cas la marque employée par la défenderesse, qui comprend l’apostrophe du possessif anglais, mais omet toute caractéristique de conception, n’est la marque elle-même dont la demanderesse détient l’enregistrement.

[12] Le jugement sommaire sollicité par la demanderesse ne pourrait donc relever que des articles 20 et 7. Ces deux articles protègent le propriétaire d’une marque de commerce contre l’emploi de marques dont la similarité est susceptible d’entraîner la confusion. La confusion est pour l’essentiel une question de fait, et l’article 6 donne à la Cour des directives détaillées:

6. (1) Pour l’application 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 mentionnés cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionnés, de la manière et dans les circonstances décrites au présent article.

(2) The use of a trade-mark causes confusion with another trade-mark if the use of both trade-marks in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with those trade-marks are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class.

(3) The use of a trade-mark causes confusion with a trade-name if the use of both the trade-mark and trade-name in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with the trade-mark and those associated with the business carried on under the trade-name are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class.

(4) The use of a trade-name causes confusion with a trade-mark if the use of both the trade-name and trade-mark in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with the business carried on under the trade-name and those associated with the trade-mark are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class.

(5) In determining whether trade-marks or trade-names are confusing, the court or the Registrar, as the case may be, shall have regard to all the surrounding circumstances including

- (a) the inherent distinctiveness of the trade-marks or trade-names and the extent to which they have become known;
- (b) the length of time the trade-marks or trade-names have been in use;
- (c) the nature of the wares, services or business;
- (d) the nature of the trade; and
- (e) the degree of resemblance between the trade-marks or trade-names in appearance or sound or in the ideas suggested by them.

[13] The defendant has tendered expert opinion evidence to the effect that the marks here in question are not confusing. That opinion is based largely on the

(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 liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

(3) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec un nom commercial, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à cette marque et les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à cette marque et les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.

(4) L'emploi d'un nom commercial crée de la confusion avec une marque de commerce, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les marchandises liées à cette marque sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les services liés à cette marque sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.

(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient 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 de marchandises, services ou entreprises;
- d) la nature du commerce;
- 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.

[13] La défenderesse a produit un témoignage d'expert selon lequel les marques dont il s'agit ici ne créent pas de confusion. Cette opinion s'appuie largement sur les

expert's view that the market for adhesive products is fragmented as between stationery and hardware products and also as between professional and domestic consumers. The defendant's use of the Lepage's mark is said to be limited to the stationery and domestic sectors where plaintiff either is not present at all or sells under other names and does not use its Lepage marks.

[14] The plaintiff attacks this evidence both on the basis of the witness' lack of proper qualifications and on the basis of her credibility, particularly her failure to base her opinions on any recognized methodology such as surveys or market studies.

[15] In fact, although I accept that she is qualified in the technical sense to give opinion evidence, I simply cannot accept the evidence given by defendant's expert and her opinion, based as it is, almost entirely on anecdotal and impressionistic foundations. While confusion is virtually always a serious issue in any trade-mark infringement case I would in other circumstances have applied the provisions of subsection 216(3) [of the *Federal Courts Rules*, SOR/98-106 (as am. by SOR/2004-283, s. 2)]:

216. . . .

(3) Where on a motion for summary judgment the Court decides that there is a genuine issue with respect to a claim or defence, the Court may nevertheless grant summary judgment in favour of any party, either on an issue or generally, if the Court is able on the whole of the evidence to find the facts necessary to decide the questions of fact and law.

[16] In my view the text of that rule clearly directs me to ask myself whether, on the state of this record, I could fairly determine the question on the basis of the affidavit evidence and transcripts of cross-examinations which are before me. It now appears that I am mistaken. In two recent judgments the Federal Court of Appeal has in effect repealed subsection 216(3) of the Rules, deciding that once there is a genuine issue for trial a judge commits an error if he grants summary judgment and

vues de l'expert, pour qui le marché des produits adhésifs est fragmenté entre produits de papeterie et produits de quincaillerie, et également entre professionnels et ménages. L'emploi par la défenderesse de la marque «Lepage's» serait limité aux segments de la papeterie et des ménages, segments dans lesquels la demanderesse est totalement absente, ou bien vend sous d'autres noms et n'utilise pas ses marques Lepage.

[14] La demanderesse conteste cette preuve, en invoquant à la fois le fait que le témoin n'est pas qualifié pour donner un avis et le fait que ce témoin n'est pas crédible. La demanderesse dit en particulier que le témoin n'a pas fondé son opinion sur une méthode reconnue, par exemple sur des sondages ou des études de marché.

[15] En fait, je reconnais que le témoin est qualifié, sur le plan technique, pour produire un témoignage d'opinion, mais je ne puis tout simplement pas accepter son témoignage, ni son opinion, fondée presque entièrement sur des anecdotes et des impressions. La confusion est à peu près toujours une question sérieuse dans toute affaire de contrefaçon de marque de commerce, mais j'aurais en d'autres circonstances appliqué les dispositions du paragraphe 216(3) des Règles [*Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106 (mod. par DORS/2004-283, art. 2)]:

216. [. . .]

(3) Lorsque, par suite d'une requête en jugement sommaire, la Cour conclut qu'il existe une véritable question litigieuse à l'égard d'une déclaration ou d'une défense, elle peut néanmoins rendre un jugement sommaire en faveur d'une partie, soit sur une question particulière, soit de façon générale, si elle parvient à partir de l'ensemble de la preuve à dégager les faits nécessaires pour trancher les questions de fait et de droit.

[16] À mon avis, le texte de cette règle m'invite clairement à me demander si, au vu de ce dossier, je puis impartialement trancher la question en m'appuyant sur la preuve par affidavit et sur les procès-verbaux de contre-interrogatoires que j'ai devant moi. Il apparaît maintenant que je fais erreur. Dans deux arrêts récents, la Cour d'appel fédérale a en effet invalidé le paragraphe 216(3) des Règles, estimant que, dès lors qu'il existe une véritable question litigieuse, le juge commet une erreur

does not send the matter on to trial. No assessment of credibility may be made by the judge at this stage. (See: *MacNeil Estate v. Canada (Department of Indian and Northern Affairs)*, [2004] 3 F.C.R. 3 (F.C.A.); *Trojan Technologies, Inc. v. Suntec Environmental Inc.* (2004), 239 D.L.R. (4th) 536 (F.C.A.).)

[17] These decisions cause me difficulty. They appear to run counter not only to the express words of subsection 216(3) but also to the documented intention of the Rules Committee¹ which, when it recommended the rule to the Governor in Council for adoption, made a conscious choice against adopting the restrictive Ontario rule and preferred the more robust versions in force in other provinces, notably British Columbia and Manitoba. That was a legislative, not judicial, choice and whether or not it was well-advised it does not seem to me to be one which a court is at liberty to reverse. I am also uncomfortable with the Court's apparent view that only a full trial in the traditional sense is an adequate fact-finding mechanism; both this Court and the Federal Court of Appeal exercise a very large part of their original jurisdiction in matters of judicial review which frequently raise disputed and critical questions of fact which are routinely decided on the basis of affidavits and the cross-examinations thereon. While this Court has the possibility of converting an application into an action, that option is not open to the Federal Court of Appeal and I am not aware of any case in which it has exercised its related power to order the trial of an issue on the ground that it cannot fairly find the facts on the basis of affidavits and cross-examination. In my experience a Court's fact-finding capacity, especially where experts are involved, is rarely if ever dependent upon the opportunity of seeing and hearing witnesses in the box. It is not the witness' ability to "sell" a particular thesis but rather the reasonableness and cogency of that thesis viewed in the light of all the evidence which leads to a favourable or unfavourable finding of credibility.

s'il accorde un jugement sommaire et ne renvoie pas l'affaire à procès. Le juge ne peut à ce stade apprécier la crédibilité des témoignages. (Voir les arrêts *Succession MacNeil c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien)*, [2004] 3 R.C.F. 3 (C.A.F.) et *Trojan Technologies, Inc. c. Suntec Environmental Inc.* (2004), 239 D.L.R. (4th) 536 (C.A.F.).)

[17] Ces arrêts me laissent perplexes. Ils semblent aller à l'encontre non seulement du texte explicite du paragraphe 216(3), mais également de l'intention formelle du comité des règles¹, lequel, lorsqu'il avait recommandé au gouverneur en conseil d'adopter la règle, s'était résolument prononcé contre l'adoption de la règle ontarienne, jugée restrictive, préférant les versions plus rigoureuses en vigueur dans d'autres provinces, notamment la Colombie-Britannique et le Manitoba. C'était là un choix législatif, et non judiciaire, et, que ce choix ait été sage ou non, il ne m'apparaît pas qu'il s'agisse d'un choix qu'une cour de justice est à même d'invalider. J'ai aussi un peu de mal à souscrire aux vues de la Cour d'appel fédérale, pour qui seul un procès au sens traditionnel et en bonne et due forme constitue un mécanisme adéquat d'établissement des faits; la Cour fédérale et la Cour d'appel fédérale exercent toutes deux une très large part de leur compétence en première instance dans des procédures de contrôle judiciaire qui souvent soulèvent des points de fait contestés et essentiels, lesquels sont généralement décidés sur la foi d'affidavits et des contre-interrogatoires afférents. La Cour fédérale a le loisir de convertir une demande en action, mais cette option n'est pas offerte à la Cour d'appel fédérale, et je n'ai connaissance d'aucun précédent où elle ait exercé son pouvoir connexe d'ordonner qu'une question soit renvoyée à un procès au motif qu'elle ne pouvait décentement établir les faits en se fondant sur les affidavits et les contre-interrogatoires. Selon mon expérience, la compétence d'un tribunal en matière d'établissement des faits, surtout lorsque des experts sont mis à contribution, dépend rarement, sinon jamais, de l'occasion qu'il a de voir et d'entendre des témoins à la barre. Ce qui conduit un tribunal à croire ou à ne pas croire un témoin, ce n'est pas la capacité du témoin de «vendre» une thèse donnée, mais plutôt le caractère raisonnable et convaincant de cette thèse, considérée à la lumière de l'ensemble de la preuve.

[18] If I were free to do so I would have no difficulty in finding that the plaintiff's evidence of actual confusion (not merely the likelihood thereof) and of the various enumerated elements listed in section 6 is strong and compelling while that tendered by the defendant is not persuasive. I find particularly unbelievable the egregious assertion by defendant's witnesses, both lay and expert, that "Lepage's" is not being used by defendant as a trade-mark notwithstanding its accompanying symbol of a circled "R". To his credit, defendant's counsel did not seek to rely on this part of the evidence.

[19] A consideration of each of the matters mentioned in the various paragraphs of subsection 6(5) gives the following result:

(a) the mark Lepage is inherently distinctive and, on the evidence, is only used as a trade-name by persons other than the parties hereto in a wholly unrelated trade or business, namely real estate brokerage, where, like the plaintiff's mark, it is well known.

(b) the plaintiff's mark has been used in Canada since the 1880's; the defendant's use started in 2002.

(c) the plaintiff uses its mark on a variety of adhesive products but not on transparent adhesive tape; the defendant only uses the mark on the latter.

(d) despite the alleged fragmentation of the adhesives market, both parties are in the stationery and consumer segments of that market and their products can appear in the same retail outlets and be bought by the same consumers.

(e) the mark used by defendant is virtually identical to the plaintiff's mark.

[20] In short, had I felt free to do so, I would have granted summary judgment and given appropriate relief

[18] Si j'en avais la liberté, je n'aurais aucune hésitation à dire que la preuve, produite par la demanderesse, d'une véritable confusion (pas simplement d'une probable confusion) et des divers éléments énumérés dans l'article 6 est solide et convaincante, tandis que celle produite par la défenderesse ne l'est pas. Je trouve particulièrement incroyable l'affirmation énorme des témoins de la défenderesse, qu'ils soient profanes ou experts, selon laquelle la marque «Lepage's» n'est pas employée par la défenderesse comme une marque de commerce bien qu'elle soit accompagnée du symbole constitué par un «R» encerclé. L'avocat de la défenderesse n'a pas cherché à se fonder sur cette partie de la preuve, et c'est tout à son honneur.

[19] L'examen de chacun des aspects mentionnés dans les divers alinéas du paragraphe 6(5) donne le résultat suivant:

a) la marque Lepage est intrinsèquement distinctive et, d'après la preuve, elle n'est utilisée que comme nom commercial par des personnes autres que les parties à la présente procédure, dans un secteur totalement autre, à savoir le courtage immobilier, où, comme la marque de la demanderesse, elle est notoirement connue.

b) la marque de la demanderesse est employée au Canada depuis les années 1880; l'utilisation qu'en fait la défenderesse a débuté en 2002.

c) la demanderesse utilise sa marque sur une diversité de produits adhésifs, mais non sur des rubans adhésifs transparents; la défenderesse n'utilise la marque que sur les rubans en question.

d) malgré la prétendue fragmentation du marché des adhésifs, les deux parties occupent le segment «papeterie» et le segment «consommateurs» de ce marché, et leurs produits peuvent apparaître dans les mêmes magasins de détail et être achetés par les mêmes consommateurs.

e) la marque employée par la défenderesse est pour ainsi dire identique à celle de la demanderesse.

[20] En bref, si j'avais été libre de le faire, j'aurais prononcé un jugement sommaire et accordé un

on the section 20 claim. I would not have granted separate or additional relief on the section 7 claims.

[21] All that said, however, I am bound by the cited decisions and, unless I am subsequently told by the Federal Court of Appeal that I have misunderstood them, I have no alternative but to dismiss the motion for summary judgment on the basis that I have no right to find that on the only serious issue raised by the present case the defendant's evidence is unworthy of belief. I will accordingly dismiss the motion but without costs.

ORDER

The motion is dismissed without costs.

¹ Federal Court of Canada. Rules Revision Project. Working Paper No. 5. *Disposition Without Trial*, October 1993.

redressement adéquat pour la réclamation fondée sur l'article 20. Je n'aurais pas accordé un redressement distinct ou additionnel pour les réclamations fondées sur l'article 7.

[21] Cela dit, cependant, je suis lié par les arrêts mentionnés et, à moins que la Cour d'appel fédérale ne m'informe ultérieurement que je l'ai mal comprise, je n'ai d'autre choix que de rejeter la requête en jugement sommaire au motif que je n'ai pas le loisir de conclure que, sur la seule question sérieuse soulevée par la présente affaire, la preuve produite par la défenderesse n'est pas digne de foi. Je rejeterai par conséquent la requête, mais sans dépens.

ORDONNANCE

La requête est rejetée, sans dépens.

¹ Cour fédérale du Canada. Projet de révision des Règles. Document de travail n° 5. *Décision sans procès*, octobre 1993.