

T-265-75

T-265-75

Brywall Manufacturing Ltd. (Plaintiff)

v.

Try-1 International Ltd. and Frank Tizel, Ed Gaerber, J. A. Martineau (Defendants)

Trial Division, Walsh J.—Montreal, February 10; Ottawa, February 14, 1975.

Trade marks—Practice—Application to intervene and for interlocutory injunction—Plaintiff applying for registration of trade marks “Ego” and “Chego” on ladies’ wear—Seeking injunction against sale in Canada by defendant of similar goods bearing U.S. trade mark “Chego”—Intervention sought against plaintiff by Chego International Inc. as U.S. registrant and applicant in Canada—Whether intervention permissible under Federal Court Rule 1716(2)(b)—Intervention permissible under Federal Court Rule 5 invoked with arts. 208 and 209 of Quebec Code of Civil Procedure—Intervener permitted to file defence, counterclaim and petition for interlocutory injunction—Federal Court Rules 5, 1716(2)(b), 1721—Quebec Code of Civil Procedure, arts. 208 and 209—Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, s. 7(b), (c) and (e).

Plaintiff applied to register the trade marks “Ego” and “Chego”, and now seeks an injunction against the sale in Canada by defendant of similar goods bearing the U.S. Trade mark “Chego”. Prospective intervener, Chego International Inc., U.S. registrant of the mark, and applicant in Canada, had a licensing agreement with defendant, after first having discussions with plaintiff. In spite of its awareness of the intention of Chego International to use the mark in Canada, plaintiff went ahead and applied for registration. Intervener alleges that, due to full knowledge and disclosure, the filing by plaintiff constituted unfair competition contrary to section 7(e) of the Act. Intervener also alleges serious prejudice as a result of an interim order confirming an undertaking by defendant not to use the mark in Canada pending result of plaintiffs’ injunction application. Also, intervener has formally advised plaintiff, before these proceedings, that it has misappropriated the mark by applying for registration following disclosure during discussions in connection with the licensing agreement, and seeks an interlocutory injunction against plaintiff.

Held, permitting the intervention, intervener may file a statement of defence, counterclaim and petition for an interlocutory injunction. The *Federal Court Rules* make no specific provision for such an intervention. However, Rule 5 provides that where any matter is not otherwise provided for, practice and procedure shall be determined by analogy to the rules, or practice and procedure for similar proceedings in the province

Brywall Manufacturing Ltd. (Demanderesse)

c.

Try-1 International Ltd. et Frank Tizel, Ed Gaerber, J. A. Martineau (Défendeurs)

Division de première instance, le juge Walsh—Montréal, le 10 février; Ottawa, le 14 février 1975.

Marques de commerce—Pratique—Requête aux fins d’intervention et d’injonction interlocutoire—La demanderesse dépose une demande d’enregistrement des marques de commerce «Ego» et «Chego» pour vêtements féminins—Demande d’injonction interdisant la vente au Canada, par la défenderesse, d’articles similaires portant la marque de commerce américaine «Chego»—La Chego International Inc., titulaire de la marque aux États-Unis dont elle demande l’enregistrement au Canada, veut intervenir—L’intervention est-elle recevable en vertu de la Règle 1716(2)b de la Cour fédérale?—L’intervention est recevable en vertu de la Règle 5 de la Cour fédérale, conjointement avec les articles 208 et 209 du Code de procédure civile du Québec—Intervenante autorisée à déposer une défense, une demande reconventionnelle et une requête aux fins d’injonction interlocutoire—Règles 5, 1716(2)b et 1721 de la Cour fédérale—Code de procédure civile du Québec, art. 208 et 209—Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, c. T-10, art. 7b), c) et e).

La demanderesse a déposé une demande d’enregistrement des marques de commerce «Ego» et «Chego» et sollicite maintenant une injonction interdisant la vente au Canada, par la défenderesse, d’articles similaires portant la marque de commerce américaine «Chego». L’intervenante éventuelle, la Chego International Inc., titulaire aux États-Unis de la marque dont elle demande l’enregistrement au Canada, avait passé un contrat de licence avec la défenderesse, après des pourparlers avec la demanderesse. Tout en sachant que la Chego International avait l’intention d’employer la marque au Canada, la demanderesse déposa quand même une demande d’enregistrement. L’intervenante soutient que la demande d’enregistrement, faite par la demanderesse en parfaite connaissance de la situation, constitue un acte de concurrence déloyale, en violation de l’article 7e) de la Loi. Elle soutient aussi que l’ordonnance provisoire confirmant l’engagement pris par la défenderesse de ne pas employer la marque au Canada, en attendant l’issue de la requête aux fins d’injonction de la demanderesse, lui causerait un grave préjudice. L’intervenante a aussi avisé formellement la demanderesse, avant le début de ces procédures, qu’elle s’était irrégulièrement appropriée la marque en déposant une demande d’enregistrement après avoir été mise au courant de la situation au cours des pourparlers relatifs au contrat de licence, et sollicite une injonction interlocutoire contre la demanderesse.

Arrêt: l’intervention est admise; l’intervenante peut déposer une défense, une demande reconventionnelle et une requête aux fins d’injonction interlocutoire. Les *Règles de la Cour fédérale* ne prévoient pas précisément une telle intervention. Cependant, la Règle 5 dispose que, lorsque se pose une question non autrement prévue, la pratique et la procédure à suivre seront déterminées par analogie avec la pratique et la procédure

in which the subject-matter relates. Intervener falls within the confines of articles 208 and 209 of the Quebec *Code of Civil Procedure*. It is a person interested in an action to which it is not a party, and wishes to make an aggressive intervention claiming a right against plaintiff. It also seeks to be joined with defendant to aid in the defence. While the intervention proceedings in Quebec are considered as separate proceedings even when joined to the original action, they are heard at the same time and a single judgment is rendered. Therefore, even if the intervention is not permissible because of Rule 1716(2)(b), it could be permitted by invoking Rule 5 together with articles 208 and 209. Rule 1721 could then be used to apply to the counterclaim, the other provision of the Rules, with modifications.

APPLICATION.

COUNSEL:

J. Leger for plaintiff.
J. Miller for defendants.
M. Lazarus for intervener.

SOLICITORS:

Leger, Robic & Pichette, Montreal, for plaintiff.
Respitz, Sederoff & Co., Montreal, for defendants.
Lazarus, Lehrer & Baer, Montreal, for intervener.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

WALSH J.: In this double-barrelled motion, Chego International Inc., an American corporation, seeks permission to intervene in the present proceedings to contest same and in its turn seeks an interlocutory injunction against plaintiff to enjoin it from selling ladies' wear and wears of all kinds in connection with the trade mark "Chego" or any similar name calculated to deceive or cause confusion, drawing the public's attention to such wears in Canada or passing off its wears as those of the intervener labelled with the trade mark "Chego". In order to understand the situation it is necessary to briefly summarize the facts as disclosed in plaintiff's statement of claim and notice of motion for interlocutory injunction which was adjourned to March 10, 1975, and in the present motion by the prospective intervener.

prévues pour les questions semblables en vigueur dans la province à laquelle se rapporte l'objet des procédures. L'intervention entre dans le cadre des articles 208 et 209 du *Code de procédure civile* du Québec. L'intervenante est une personne qui a un intérêt dans un procès auquel elle n'est pas partie et qui désire faire une intervention agressive, invoquant un droit contre la demanderesse. Elle veut aussi se joindre à la défendresse pour l'aider dans sa défense. Même si la procédure d'intervention est considérée au Québec comme une instance distincte, encore qu'elle soit jointe à l'instance originaire, l'une et l'autre sont entendues en même temps et un seul jugement est rendu. Donc, même si l'intervention n'est pas recevable en raison de la Règle 1716(2)b, elle peut l'être par application de la Règle 5, conjointement avec les articles 208 et 209. Ainsi la Règle 1721 entre en jeu pour rendre applicables à la demande reconventionnelle, les autres dispositions des Règles avec les modifications idoines.

REQUÊTE.

AVOCATS:

J. Léger pour la demanderesse.
J. Miller pour les défendeurs.
M. Lazarus pour l'intervenante.

PROCUREURS:

Léger, Robic & Pichette, Montréal, pour la demanderesse.
Respitz, Sederoff & Cie, Montréal, pour les défendeurs.
Lazarus, Lehrer & Baer, Montréal, pour l'intervenante.

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par

LE JUGE WALSH: Dans cette double requête, la Chego International Inc., une compagnie américaine, sollicite la permission d'intervenir dans la présente procédure pour la contester et demande également une injonction interlocutoire interdisant à la demanderesse de vendre les vêtements féminins et autres en association avec la marque de commerce «Chego» ou avec tout nom semblable destiné à tromper le public ou à créer de la confusion en attirant l'attention de ce dernier sur lesdits vêtements au Canada ou en les faisant passer pour ceux de l'intervenante portant la marque de commerce «Chego». Pour comprendre la situation, il est nécessaire de résumer brièvement les faits exposés dans la déclaration de la demanderesse et dans son avis de requête aux fins d'injonction interlocutoire qui a été renvoyé au 10 mars 1975,

Plaintiff, a Canadian company, was incorporated in April 1973 and has been involved in the importation, manufacture and distribution of ladies' wear, including dresses, sweaters, blouses, scarves, slacks, pant suits, and play suits which are sold throughout Canada. It is alleged that defendant, Try-1 International Ltd., on or about December 17, 1974 began advertising and offering for sale in Canada merchandise bearing the trade mark "Chego" and that defendants, Frank Tizel, Ed Gaerber, and J.A. Martineau were sales representatives of defendant in Toronto, Vancouver and Montreal respectively. It is further alleged that since April 1973 plaintiff has been using its unregistered trade mark "Ego" on its products and since September 1974 the unregistered trade mark "Chego". On January 14, 1975, eight days before the institution of the present proceedings, it applied to register the trade mark "Ego" in Canada in association with ladies' wear in connection with which it had allegedly been using it since April 1973, and on October 21, 1974 it had applied for the registration of the trade mark "Chego" in association with the said wear in connection with which it had allegedly been using it since September 1974. Plaintiff alleges that sales across Canada in connection with the trade mark "Ego" are in excess of \$3,000,000 annually and are increasing so that the trade mark "Ego" has acquired a high degree of distinctiveness. Its use of the trade mark "Chego" since September 1974 on some of its merchandise was allegedly in order to identify a certain variety of its products, specifically ladies' pants, but it has the intention of using said trade mark on all the variety of its products and it contends that both names, "Ego" and "Chego" have become distinctive of plaintiff's products. It alleges that since December 17, 1974 defendant Try-1 began advertising and offering for sale in Canada merchandise bearing the trade mark "Chego" and advertised same in the trade magazine *Style*. These products are allegedly inferior or different from those of plaintiff and the use of the name "Chego" on them would lead to the inference that they are manufactured or sold by plaintiff. Moreover, defendants have allegedly solicited the same clients or same category of clients as those of plaintiff by passing off their merchandise

et dans la présente requête de l'intervenante éventuelle.

La demanderesse, une compagnie canadienne, a été constituée en avril 1973 et s'occupe de l'importation, de la fabrication et de la distribution de vêtements féminins, robes, chandails, chemisiers, écharpes, pantalons, tailleurs-pantalons et vêtements de jeu qui sont vendus à travers le Canada. On allègue que la défenderesse, Try-1 International Ltd., a, le 17 décembre 1974 ou vers cette date, commencé à annoncer et à mettre en vente au Canada des marchandises portant la marque de commerce «Chego» et que les défendeurs Frank Tizel, Ed Gaerber et J.A. Martineau étaient ses représentants de commerce à Toronto, Vancouver et Montréal respectivement. On allègue en outre que, depuis avril 1973, la demanderesse utilise la marque de commerce non enregistrée «Ego» sur ses produits et la marque de commerce non enregistrée «Chego» depuis septembre 1974. Le 14 janvier 1975, huit jours avant l'introduction de la présente instance, elle a présenté une demande d'enregistrement de la marque de commerce «Ego» au Canada, en liaison avec les vêtements féminins pour lesquels elle l'employait prétendument depuis avril 1973; le 21 octobre 1974, elle a présenté une demande d'enregistrement de la marque de commerce «Chego» en liaison avec lesdits vêtements pour lesquels elle l'employait prétendument depuis septembre 1974. La demanderesse affirme que les ventes au Canada sous le couvert de la marque de commerce «Ego» dépassent \$3,000,000 par an et augmentent de telle manière que ladite marque de commerce a acquis un caractère distinctif bien établi. Elle prétend avoir utilisé la marque de commerce «Chego» depuis septembre 1974 pour certaines de ses marchandises dans le but d'identifier certains types d'articles, spécialement les pantalons féminins, mais avoir l'intention d'employer ladite marque de commerce pour toute la gamme de ses produits; elle soutient que les deux noms, «Ego» et «Chego», distinguent véritablement ses produits. Elle affirme que, dès le 17 décembre 1974, la défenderesse Try-1 a commencé à faire de la publicité pour des marchandises portant la marque de commerce «Chego» et à les mettre en vente au Canada. Elle a en outre fait paraître des annonces à cet égard dans le magazine de mode «Style». Ses produits sont prétendument de qualité inférieure ou différents de ceux de la demande-

as being that of plaintiff and that despite a letter written to defendant Try-1 on January 16, 1975 respecting the alleged infringement, defendant Try-1 intends to continue its allegedly illegal activities in Canada. Plaintiff invokes section 7(b), (c) and (e) of the *Trade Marks Act*.

The prospective intervener for its part alleges that it is the owner of the registered trade mark "Chego" which was processed in the United States Patent Office in August 1974 and that it has applied for the registration of this trade mark in Canada with a filing date as of November 2, 1974, after it had been advised by its patent attorneys that said trade mark would be available for registration. The said mark was derived from the first three letters of the surname of one of its principals, Mr. Richard Chestnov and the first two letters of the surname of another principal, Mr. Harvey Gold. In September and October, 1974 they had discussed with persons representing the plaintiff the marketing and distribution of their products in Canada after plaintiff's representatives had sought to become its exclusive licensee for Canada. These discussions did not result in an agreement, however, and prospective intervener then made a licensing agreement with defendant Try-1 International Ltd. During the course of these discussions, with full awareness that prospective intervener intended to ship goods to Canada under the trade mark "Chego", plaintiff nevertheless filed an application for registration of this mark, claiming a priority of use as early as September 1, 1974 which registration received a filing date of October 21, 1974. It is further alleged that plaintiff's attorney during the discussion of the licensing agreement, had full knowledge and disclosure of the corporate name and trade mark of intervener but nevertheless filed the application for the trade mark "Chego" on behalf of plaintiff, and that this is an act of unfair competition contrary to section 7(e) of the *Trade Marks Act*. It is further alleged that intervener is suffering serious prejudice as a result of an interim order made in this Court on January 27, 1975 confirming an undertaking by defendant not to

resse et l'emploi du nom «Chego» sur ces produits peut faire croire qu'ils sont fabriqués ou vendus par cette dernière. En outre, les défendeurs ont prétendument sollicité les mêmes clients ou la même catégorie de clients que ceux de la demanderesse en faisant passer leurs marchandises pour celles de la demanderesse et, malgré une lettre relative à cette prétendue contrefaçon, adressée à la défenderesse Try-1 le 16 janvier 1975, celle-ci entend poursuivre ses prétendues activités illégales au Canada. La demanderesse invoque l'article 7(b), (c) et (e) de la *Loi sur les marques de commerce*.

L'intervenante éventuelle de son côté prétend être titulaire de la marque de commerce déposée «Chego» qui a été enregistrée à l'Office des brevets des États-Unis en août 1974, et avoir produit le 2 novembre 1974 une demande d'enregistrement de cette marque de commerce au Canada, après que ses avocats en brevet l'eurent informée que ladite marque de commerce était enregistrable. Elle a déclaré que ladite marque provenait des trois premières lettres du nom de l'un de ses directeurs, Richard Chestnov et des deux premières lettres du nom d'un autre directeur, Harvey Gold. En septembre et en octobre 1974, elle avait discuté, avec les représentants de la demanderesse, de la commercialisation et de la distribution de ses produits au Canada après que ceux-ci eurent essayé de devenir les concessionnaires exclusifs de l'intervenante au Canada. Toutefois, ces discussions n'ont pas abouti à un accord, et l'intervenante éventuelle avait alors passé un contrat de licence avec la défenderesse Try-1 International Ltd. Au cours de ces discussions, tout en sachant pertinemment que l'intervenante éventuelle avait l'intention d'expédier des marchandises au Canada sous la marque de commerce «Chego», la demanderesse a néanmoins produit une demande d'enregistrement de cette marque, précisant qu'elle l'utilisait déjà depuis le 1^{er} septembre 1974, la date de dépôt de la demande étant le 21 octobre 1974. On soutient en outre que l'avocat de la demanderesse, au cours de la négociation du contrat de licence, connaissait parfaitement la raison sociale et la marque de commerce de l'intervenante qui lui avaient été communiquées, mais qu'il a quand même déposé la demande d'enregistrement de la marque de commerce «Chego» au nom de la demanderesse, ce qui constitue un acte de concurrence déloyale en violation de l'article 7(e) de la *Loi sur les marques de*

import and sell in Canada under the trade mark "Chego" pending the decision on plaintiff's application for an interlocutory injunction. The prospective intervener has furthermore, on January 17, 1975, before the institution of the present proceedings, formally advised plaintiff in writing that it has illegally, irregularly and unlawfully appropriated intervener's trade mark "Chego" by applying for registration of same following the disclosure of same to it in connection with the discussions for the proposed licensing agreement. It therefore seeks an interlocutory injunction against plaintiff restraining it from using, advertising, offering for sale or selling goods consisting of ladies' wear of all kinds under the trade mark "Chego" or any similar trade mark likely to cause confusion with same.

It is evident that there is a serious issue to be decided between plaintiff and the prospective intervener, Chego International Inc., in this Court. The question to be decided now is the procedure to be adopted to bring this before the Court in an orderly manner. Chego International Inc.'s problem results from the fact that, according to its attorneys, it has been advised by the attorneys for defendant Try-1 International Ltd. that that corporation and the other defendants will be unlikely to make a serious contestation of plaintiff's proceedings, including its rights to the use of the trade marks in question as their interests merely as licensees of Chego International Inc. are in their view insufficient to justify their indulging in costly litigation. On the other hand, plaintiff has the right to sue whom it chooses and cannot be directed to make Chego International Inc. a party to its proceedings against the present defendants. Chego International Inc. for its part can institute proceedings against plaintiff based on the same issues which it seeks to raise by its present intervention and motion for an interlocutory injunction against plaintiff, but the Court would then have two separate actions before it. While they could probably be joined on an appropriate motion to this effect, there might be some question as to whether the

commerce. Il est en outre allégué que l'ordonnance provisoire rendue par cette cour le 27 janvier 1975, confirmant l'engagement pris par la défenderesse de n'importer et de ne vendre au Canada des articles sous la marque de commerce «Chego» en attendant qu'il soit statué sur la requête aux fins d'injonction interlocutoire présentée par la demanderesse, cause un préjudice considérable à l'intervenante. En outre, cette dernière a, le 17 janvier 1975, avant l'introduction de la présente instance, formellement avisé la demanderesse par écrit de ce qu'elle s'était appropriée illégalement, irrégulièrement et illicitement la marque de commerce «Chego» en en demandant l'enregistrement après qu'elle en eut pris connaissance à l'occasion de la négociation du contrat de licence projeté. Elle sollicite donc une injonction interlocutoire interdisant à la demanderesse d'utiliser, d'annoncer, de mettre en vente ou de vendre des articles vestimentaires féminins de toutes espèces sous la marque de commerce «Chego» ou sous toutes autres marques de commerce similaires, susceptibles de créer de la confusion avec celle-ci.

Il est évident que cette cour doit trancher un point litigieux sérieux qui oppose la demanderesse à l'intervenante éventuelle, la Chego International Inc. Il faut déterminer maintenant la procédure à suivre pour amener cette question devant la Cour d'une manière ordonnée. Le problème de la Chego International Inc. provient du fait que, selon ses avocats, elle a été informée par les avocats de la défenderesse Try-1 International Ltd. que vraisemblablement cette compagnie et les autres défendeurs ne s'opposeront pas sérieusement à l'action de la demanderesse, y compris aux droits de celle-ci d'employer les marques de commerce en question, puisque leurs intérêts en tant que simples titulaires de licence de la Chego International Inc. ne justifient pas, à leur avis, qu'ils s'engagent dans un procès coûteux. D'autre part, la demanderesse a le droit d'assigner qui elle veut et on ne peut pas l'obliger à appeler la Chego International Inc. en tant que partie à l'instance engagée contre les défendeurs actuels. De son côté, la Chego International Inc. peut entamer des procédures contre la demanderesse pour les motifs qu'elle veut soulever dans la présente intervention et dans la requête aux fins d'injonction interlocutoire contre la demanderesse; mais la Cour serait alors saisie de deux actions distinctes. Celles-ci pourraient proba-

proceedings brought by Brywall Manufacturing Ltd. against Try-1 International Ltd. and the other defendants named therein, would be stayed pending the determination of the issue between Brywall Manufacturing Ltd. and Chego International Inc. on the question of the trade marks, especially if defendants were unwilling to cooperate with Chego International Inc. in seeking a stay of such proceedings. Chego International Inc., not being a party to these proceedings, if it proceeds by way of a separate action against plaintiff, would be unable to seek such a stay itself unless it was permitted to intervene in the present proceedings. A default judgment rendered in the present proceedings against defendants would imply a recognition of the validity of plaintiff's unregistered trade mark and any judgment in the proceedings between Chego International Inc. and plaintiff, Brywall Manufacturing Ltd. could then result in a contradictory judgment. On the whole, therefore, I conclude that it is in the interests of justice that Chego International Inc. should be permitted to become a party to the present proceedings by intervening therein since the principal issue is clearly between it and plaintiff Brywall Manufacturing Ltd. rather than between plaintiff and the defendants named, although plaintiff had every right to sue them provided the allegations in its statement of claim respecting its trade marks can be substantiated.

The problem arises from the fact that the *Federal Court Rules* make no specific provision for such an intervention. Rules 300, 304(3), 318 and 320 referred to in Chego International Inc.'s petition for permission to intervene deal with different matters altogether and can in no way be said to establish this right. The only reference to intervention in the *Federal Court Rules* by a party who is not a defendant but claims to have an interest is in Rule 1010 which is applicable in Admiralty proceedings only. Rules 1714 and 1715 deal with joinder of causes or parties. Rule 1714 permits a plaintiff in one action to claim relief against the same defendant in respect of more than one cause of action, and Rule 1715 merely permits two or more persons to be joined together in one action as

blement être jointes sur requête appropriée à cet effet, mais il faudrait alors vraisemblablement déterminer si cela entraînerait la suspension des procédures intentées par la Brywall Manufacturing Ltd. contre la Try-1 International Ltd. et les autres défendeurs qui y sont désignés, en attendant qu'il soit statué sur la question des marques de commerce qui oppose la Brywall Manufacturing Ltd. et la Chego International Inc., particulièrement au cas où les défendeurs ne voudraient pas collaborer avec la Chego International Inc. pour demander la suspension de ces procédures. La Chego International Inc. n'y étant pas partie, si elle poursuit la demanderesse par voie d'une action distincte, elle ne pourra pas en obtenir la suspension à moins d'être autorisée à intervenir. Un jugement par défaut rendu contre les défendeurs en l'espèce équivaldrait à la reconnaissance de la validité de la marque de commerce non enregistrée de la demanderesse et toute décision rendue dans les procédures entre la Chego International Inc. et la demanderesse Brywall Manufacturing Ltd. pourrait alors donner lieu à un jugement contradictoire. En définitive, je conclus donc qu'il est de l'intérêt de la justice de permettre à la Chego International Inc. de devenir partie aux présentes procédures en y intervenant, puisque le principal point litigieux concerne celle-ci et la demanderesse Brywall Manufacturing Ltd., et non la demanderesse et les défendeurs cités. Toutefois la demanderesse avait parfaitement le droit de les assigner pourvu que les allégations contenues dans sa déclaration, au sujet de ses marques de commerce, puissent être prouvées.

Le problème découle du fait que les *Règles de la Cour fédérale* ne contiennent aucune disposition spéciale prévoyant une telle intervention. Les Règles 300, 304(3), 318 et 320, invoquées dans la requête de la Chego International Inc. aux fins d'obtenir l'autorisation d'intervenir, traitent de questions différentes et on ne peut nullement considérer qu'elles établissent ce droit d'intervention. Dans les règles de la Cour, la seule référence à l'intervention d'une partie qui n'est pas défenderesse, mais qui prétend avoir un droit à protéger, est la Règle 1010 qui ne s'applique qu'en matière maritime. Les Règles 1714 et 1715 traitent du cumul de causes d'action ou de jonction de parties. La Règle 1714 permet au demandeur dans une action de réclamer un redressement contre le

plaintiff or defendant if separate actions were brought by or against each of them from which a common question of law or fact would arise, or if all rights to relief claimed are in respect of or arise out of the same fact, matter or thing. Neither rule would appear to have direct application. Rule 1716(2)(b) permits the Court to order a person whose presence before the Court is necessary to ensure that all matters in dispute in the action may be effectually and completely determined and adjudicated upon, to be added as a party. This might possibly be applied although to do so might be over-stressing the *necessity* of the prospective intervener becoming a party to the action to ensure that all matters in dispute be adjudicated upon, since if defendants were willing to raise the issue relating to the validity of plaintiff's trade marks, they would be able to do so in their defence. They are allegedly unwilling to do so but there might be some question as to whether this makes it "necessary" to permit Chego International Inc. to intervene even though from its point of view it considers this is necessary and desirable.

Rules 1717 to 1722 deal with counterclaims or cross-demands but refer to situations in which it is the defendant who has a right to institute such proceedings, which is not the case here. It is true that Rule 1721 makes the other provisions in the Rules applicable with necessary modifications to counterclaims or cross-demands so that if Rule 1716(2)(b) were interpreted so as to permit Chego International Inc. to intervene it might also be possible to permit a counterclaim by it against plaintiff. Finally, we have Rules 1726 to 1731 dealing with third party and similar proceedings but here again these Rules contemplate a defendant taking action to bring in the third party, which is not the case here where defendants have not taken and allegedly have no intention of taking any such proceedings.

The prospective intervener relies also on Rule 5—the so-called "gap" Rule—which provides that

même défendeur pour plus d'une cause d'action, et la Règle 1715 autorise seulement la jonction de deux personnes ou plus en tant que codemandeurs ou en tant que codéfendeurs lorsqu'une même question de droit ou de fait se pose si chacune de ces personnes intente des actions ou est poursuivie, ou lorsque tous les droits au redressement demandé concernent le même fait, la même question ou la même chose ou en découlent. Il semble qu'aucune de ces Règles ne s'applique directement ici. La Règle 1716(2)b autorise la Cour à ordonner que soit constituée partie une personne dont la présence devant elle est nécessaire pour assurer qu'on pourra valablement et complètement juger toutes les questions en litige dans l'action et statuer sur elles. On pourrait probablement l'appliquer quoique, ce faisant, on exagérerait la *nécessité* de constituer partie l'intervenante éventuelle pour s'assurer qu'on statuera sur toutes les questions en litige, compte tenu du fait que si les défendeurs voulaient soulever la question de la validité des marques de commerce de la demanderesse, ils pourraient le faire dans leur défense. Il paraît qu'ils ne le veulent pas, mais on pourrait se demander si cette attitude rend «nécessaire» l'intervention de la Chego International Inc., quoique cette dernière considère l'intervention comme nécessaire et souhaitable.

Les Règles 1717 à 1722 traitent des demandes reconventionnelles, mais visent des situations où c'est le défendeur qui a le droit d'intenter de telles procédures, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il est vrai que la Règle 1721 rend applicables aux demandes reconventionnelles les autres dispositions des Règles, avec les modifications idoines, de sorte que si l'on interprétait la Règle 1716(2)b comme autorisant l'intervention de la Chego International Inc., on pourrait probablement aussi autoriser qu'elle fasse une demande reconventionnelle contre la demanderesse. Enfin il y a les Règles 1726 à 1731 traitant de la procédure relative à tierce partie et autres procédures similaires. Ici encore ces règles visent un défendeur qui prend des mesures pour citer la tierce partie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque les défendeurs n'ont pas eu recours à de telles procédures, ni manifesté l'intention d'y avoir recours.

L'intervenante éventuelle s'appuie aussi sur la Règle 5, qui concerne les lacunes et dispose que,

where any matter arising is not otherwise provided for by any provision in any Act or the Rules or orders of the Court, the practice and procedure shall be determined by analogy either to other provisions of the Rules or to the practice and procedure in force for similar proceedings in the court of the province in which the subject-matter of the proceedings most particularly relates. Reference was made to articles 208 to 215 of the *Quebec Code of Civil Procedure* respecting voluntary interventions which read in part as follows:

208. Any person interested in an action to which he is not a party, or whose presence is necessary to authorize, assist or represent a party who is incapable, may intervene therein at any time before judgment.

209. Voluntary intervention is termed aggressive when the third party asks that he be acknowledged as having, against the parties or one of them, a right which is in dispute; it is termed conservatory when the third party only seeks to be substituted for one of the parties, in order to represent him, or to be joined with such party in order to assist him, either to aid his action or to support his pretensions.

210. Aggressive intervention constitutes a separate suit, even when it is joined to the original action.

215. When the principal action and the intervention are heard at the same time, a single judgment decides them both.

In the present case Chego International Inc. is clearly a person interested in an action to which it is not a party and it wishes to make an aggressive intervention claiming that it has a right against the plaintiff which is in dispute. At the same time it seeks to be joined with the defendants to assist them in connection with their defence. The intervention proceedings are apparently considered in Quebec as separate proceedings even when joined to the original action but they are heard at the same time and a single judgment decides both. This represents substantially the ends which are sought in the present proceedings, so that even if the intervention could not be permitted by reason of Federal Court Rule 1716(2)(b), and I am not so deciding, it could be permitted by invoking Rule 5 together with articles 208 and 209 of the *Quebec Code of Civil Procedure*. Federal Court Rule 1721 could then be used to apply to the counterclaim the other provisions of *Federal Court Rules* with necessary modifications. Rules of practice are intended to promote the orderly advancement of litigation to trial on the merits and I am satisfied

lorsque se pose une question non autrement visée par une disposition d'une loi ni par les règles ou ordonnances générales de la Cour, cette dernière déterminera la pratique et la procédure à suivre par analogie avec les autres dispositions des Règles de la Cour ou avec la pratique et la procédure en vigueur pour des questions semblables devant les tribunaux de la province à laquelle se rapporte plus particulièrement l'objet des procédures. Elle s'est référée aux articles 208 à 215 du *Code de procédure civile* du Québec, relatifs à l'intervention volontaire et dont voici un extrait:

208. Celui qui a un intérêt dans un procès auquel il n'est pas partie, ou dont la présence est nécessaire pour autoriser, assister ou représenter une partie incapable, peut y intervenir en tout temps avant le jugement.

209. L'intervention volontaire est dite agressive lorsque le tiers demande que lui soit reconnu, contre les parties ou l'une d'elles, un droit sur lequel la contestation est engagée; elle est dite conservatoire lorsque le tiers désire seulement se substituer à l'une des parties pour la représenter, ou se joindre à elle pour l'assister, pour soutenir sa demande ou appuyer ses prétentions.

210. L'intervention agressive est elle-même une instance, encore qu'elle soit jointe à l'instance originaire.

215. Lorsque la demande principale et l'intervention sont entendues en même temps, un seul jugement statue à la fois sur l'une et sur l'autre.

En l'espèce, la Chego International Inc. est certainement une personne qui a un intérêt dans un procès auquel elle n'est pas partie et qui veut faire une intervention agressive, prétendant qu'elle a, contre la demanderesse, un droit sur lequel la contestation est engagée. En même temps, elle veut se joindre aux défendeurs pour les aider dans leur défense. Manifestement au Québec, on considère la procédure d'intervention comme une instance distincte, encore qu'elle soit jointe à l'instance originaire, mais la demande principale et l'intervention sont entendues en même temps et un seul jugement statue à la fois sur l'une et sur l'autre. Tel est en substance le but des présentes procédures, de sorte que même si l'on ne pouvait pas autoriser l'intervention aux termes de la Règle 1716(2)(b)—je ne déclare pas que tel est le cas—on pourrait l'autoriser en invoquant la règle 5 conjointement avec les articles 208 et 209 du *Code de procédure civile* du Québec. On pourrait alors invoquer la Règle 1721 pour appliquer, à la demande reconventionnelle, avec les modifications idoines, les autres dispositions des *Règles de la*

that it is in the interests of justice that prospective intervenor Chego International Inc.'s intervention and application for interlocutory injunction be permitted in the present proceedings so that all matters in issue can be effectively dealt with by this Court. Certain directions will be necessary however. Permitting Chego International Inc. to intervene does not relieve the defendants named from any obligation they may be under to file a defence to the action brought against them or suffer the consequences. While plaintiff does not of course ask for any conclusions against intervenor in its proceedings, intervenor may nevertheless file a separate statement of defence in such proceedings so as to attack plaintiff's rights to the use of the trade marks in question. Rule 469(3) dealing with interlocutory injunctions states that the plaintiff may not make an application under this Rule before the commencement of the action except in case of urgency, and in that case the injunction may be granted on terms providing for the commencement of the action and on such other terms, if any, as seem just. The intervenor in the present proceedings asks for an interlocutory injunction but this does not constitute a commencement of proceedings against plaintiff. While I am not of course granting the interlocutory injunction in this order, I nevertheless, as a condition of receiving intervenor's petition for same at the same time as the intervention, require intervenor to promptly file a statement of claim against plaintiff based on the same grounds as the petition for interlocutory injunction which counterclaim shall form part of the Court record in the present proceedings and must be served by the intervenor-counterclaimant on the plaintiff and defendants. Intervenor must file its defence to the proceedings herein, accompanied by its counterclaim, within ten days of this judgment or such further delay as may be allowed by the Court. Intervenor's motion for interlocutory injunction against plaintiff is continued to March 10, 1975. Plaintiff shall have the right to examine intervenor on the affidavit accompanying its motion or any further affidavits submitted in support of same in the interval. Intervenor shall be entitled to participate with defendants in the examination of plaintiff's witnesses in support of any affidavit or affidavits filed in support of its motion for an interlocutory injunction against

Cour fédérale. Les règles de pratique sont destinées à assurer le déroulement ordonné du procès jusqu'à l'examen du fond et je suis convaincu qu'il y va de l'intérêt de la justice d'autoriser en l'espèce l'intervention et la demande d'injonction interlocutoire de la future intervenante, la Chego International Inc. Cette cour pourra ainsi valablement juger toutes les questions en litige. Cependant il est nécessaire de donner certaines instructions. En autorisant la Chego International Inc. à intervenir, on ne relève pas les défendeurs cités des obligations qu'ils peuvent avoir de déposer une défense dans l'action intentée contre eux ou d'en supporter les conséquences. Quoique la demanderesse n'ait naturellement pas pris de conclusions contre l'intervenante dans ses procédures, cette dernière pourra néanmoins déposer une défense distincte en l'espèce de manière à contester les droits de la demanderesse d'utiliser les marques de commerce en question. La Règle 469(3), traitant de l'injonction interlocutoire, dispose que le demandeur ne peut faire une demande en vertu de la présente règle avant le début de l'action qu'en cas d'urgence et, dans ce cas, l'injonction peut être accordée à des conditions prévoyant l'introduction de l'action et, le cas échéant, aux autres conditions qui semblent justes. L'intervenante à la présente procédure demande une injonction interlocutoire, mais cela n'équivaut pas à l'introduction d'une action contre la demanderesse. Je n'accorde certes pas une injonction interlocutoire dans cette ordonnance, mais je pose néanmoins comme condition pour recevoir la requête à cet égard en même temps que l'intervention, que l'intervenante dépose rapidement une déclaration contre la demanderesse, fondée sur les mêmes motifs que ceux de la requête aux fins d'injonction interlocutoire; cette demande reconventionnelle devra faire partie du dossier de la cour en l'espèce et l'intervenante—demanderesse reconventionnelle devra la signifier à la demanderesse et aux défendeurs. L'intervenante doit déposer sa défense auxdites procédures, accompagnée de sa demande reconventionnelle, dans les dix jours de ce jugement ou dans tout délai supplémentaire que la Cour pourra accorder. La requête de l'intervenante aux fins d'injonction interlocutoire contre la demanderesse est renvoyée au 10 mars 1975. La demanderesse aura le droit d'interroger l'intervenante sur l'affidavit accompa-

defendants. Costs shall be in the event of the cause.

ORDER

Chego International Inc. is hereby permitted to intervene in the present proceedings, and to file a statement of defence attacking plaintiff's rights to the use of the trade mark "Chego" or any other name so similar as to be likely to deceive or cause confusion. The said intervener shall, if it so desires, within ten days of this order or such further delay as may be allowed by the Court, file and serve on plaintiff and on defendants a statement of claim by way of counterclaim in the present proceedings against plaintiff alleging unfair business practices, passing off and infringement of its trade mark "Chego", said counterclaim to be filed and served at the same time as its statement of defence. Intervener's motion for interlocutory injunction against plaintiff is continued to March 10, 1975 with plaintiff having the right in the interval to examine intervener on the affidavit accompanying its said motion or any further affidavits submitted in support of same. Intervener may participate with defendants in the examination of plaintiff's witnesses in connection with affidavits filed by them in support of plaintiff's motion for interlocutory injunction against defendants.

Costs in the event of the cause.

gnant sa requête et sur tous autres affidavits soumis entre temps à l'appui de celle-ci. L'intervenante aura le droit de participer, avec les défendeurs, à l'interrogatoire des témoins de la demanderesse soutenant tout affidavit déposé à l'appui de la requête de cette dernière aux fins d'injonction interlocutoire contre les défendeurs. Les dépens suivront l'issue de la cause.

ORDONNANCE

Par la présente, la Chego International Inc. est autorisée à intervenir dans les présentes procédures et à déposer une défense contestant les droits de la demanderesse à utiliser la marque de commerce «Chego» ou tout autre nom similaire susceptible de tromper ou de créer de la confusion. Ladite intervenante devra, si elle le désire, dans les dix jours de cette ordonnance ou dans tout délai supplémentaire que la Cour pourra accorder, déposer et signifier à la demanderesse et aux défendeurs une déclaration par voie de demande reconventionnelle dans les présentes procédures contre la demanderesse en alléguant des pratiques commerciales déloyales, le *passing off* et la contrefaçon de sa marque de commerce «Chego», ladite demande reconventionnelle devant être déposée et signifiée en même temps que sa défense. La requête de l'intervenante aux fins d'injonction interlocutoire contre la demanderesse est renvoyée au 10 mars 1975, cette dernière ayant le droit entre-temps d'interroger l'intervenante sur l'affidavit accompagnant ladite requête ou tous autres affidavits soumis à l'appui de celle-ci. L'intervenante peut participer avec les défendeurs à l'interrogatoire des témoins de la demanderesse au sujet des affidavits qu'ils auront déposés à l'appui de la requête de cette dernière aux fins d'injonction interlocutoire contre les défendeurs.

Les dépens suivront l'issue de la cause.