

T-2355-86

T-2355-86

Montres Rolex S.A. and Rolex Watch Company of Canada Limited (*Plaintiffs*)

Montres Rolex S.A. et Rolex Watch Company of Canada Limited (*demandereses*)

v.

a c.

Brad Balshin, Hilda Balshin, Arthur Christodoulou, Shelly Michaels, Martin Herson, David C. Redman and Robert Pahmer, on behalf of Themselves and on behalf of all Others selling, offering for sale, importing, advertising, manufacturing, or distributing any wares in association with the name Rolex or the Crown Design, being registered Trademarks No. 278,348, No. 208,437, No. 130/33476, and No. 78/19056 under the *Trade Marks Act*, R.S.C. 1970, as amended, when the same are not of the plaintiffs' manufacture or merchandise and John Doe and Jane Doe, and all Others unknown to the plaintiffs who sell, import, advertise, manufacture or distribute any wares in association with the name Rolex or the Crown Design being registered Trademarks No. 278,348, No. 208,437, No. 130/33476, and No. 78/19056 under the *Trade Marks Act*, R.S.C. 1970, as amended, when the same are not of the plaintiffs' manufacture or merchandise (*Defendants*)\*

Brad Balshin, Hilda Balshin, Arthur Christodoulou, Shelly Michaels, Martin Herson, David C. Redman et Robert Pahmer, pour leur propre compte et pour le compte de toutes les autres personnes qui vendent, offrent en vente, importent, promeuvent, fabriquent ou distribuent toutes marchandises en liaison avec le nom Rolex ou le motif représentant une couronne, qui constituent les marques de commerce déposées n° 278 348, n° 208 437, n° 130/33476 et n° 78/19056 conformément à la *Loi sur les marques de commerce*, S.R.C. 1970, et ses modifications, lorsque lesdites marchandises ne sont pas fabriquées ou promues par les demanderesses, et John Doe et Jane Doe et toutes les autres personnes inconnues des demanderesses qui vendent, importent, promeuvent, fabriquent ou distribuent toutes marchandises en liaison avec le nom Rolex ou le motif représentant une couronne, qui constituent les marques de commerce déposées n° 278 348, n° 208 437, n° 130/33476 et n° 78/19056 conformément à la *Loi sur les marques de commerce*, S.R.C. 1970, et ses modifications, lorsque lesdites marchandises ne sont pas fabriquées ou promues par les demanderesses (*défendeurs*)\*

\* Editor's Note: Upon an application under Federal Court Rule 337 to reconsider the terms of the judgment herein, MacKay J. by order dated April 11, 1990 (T-2355-86), amended the wording of paragraph 5 of the judgment by inserting the words "imitation Rolex watches and wares". Paragraph 5 now reads:

5. The importation for commercial purposes of watches and wares bearing the plaintiffs' registered trade-marks or facsimiles of them when the watches and wares are not of the plaintiffs' manufacture or merchandise, to wit imitation Rolex watches and wares, having been found to be contrary to the *Trade-marks Act*, is prohibited pursuant to section 52(4) of the Act.

Plaintiffs' request that paragraph 3 of the judgment be amended to include John Doe and Jane Doe, defendants who were or are engaging in the prohibited activities described in that paragraph after February 9, 1989, was rejected.

\* Note de l'arrêtiste: À la suite d'une demande en vue de réexaminer les dispositions du jugement aux présentes conformément à la Règle 337 des *Règles de la Cour fédérale*, le juge MacKay, dans une ordonnance en date du 11 avril 1990 (T-2355-86), a modifié le libellé du paragraphe 5 du jugement en ajoutant les mots «des montres et des marchandises d'imitation Rolex». Le paragraphe 5 se lit maintenant comme suit:

5. L'importation à des fins commerciales de montres et de marchandises portant les marques de commerce déposées des demanderesses ou des reproductions de celles-ci, alors que les montres et les marchandises en question ne sont pas fabriquées ou promues par les demanderesses, c'est-à-dire des montres et des marchandises d'imitation Rolex, contrevient à la *Loi sur les marques de commerce* et est prohibée par le paragraphe 52(4) de ladite Loi.

Les demanderesses ont demandé que le paragraphe 3 du jugement soit modifié de façon à inclure John Doe et Jane Doe, défendeurs qui ont poursuivi ou qui poursuivent les activités prohibées décrites dans ce paragraphe après le 9 février 1989, mais cette proposition a été rejetée.

## INDEXED AS: MONTRES ROLEX S.A. v. BALSHIN (T.D.)

Trial Division, MacKay J.—Toronto, February 7, 8, 1989; Ottawa, March 13, 1990.

*Trade marks — Infringement — Imitation Rolex watches imported to Canada — Sold by transient street vendors — Difficulty in obtaining effective relief by litigation due to defendants' nature — Names of many potential defendants unknown to plaintiffs — None of named defendants appearing or represented at trial — One having signed consent to judgment — Not proper case for class action — Permanent injunction extending to persons unknown granted where circumstances exceptional, order not inconsistent in purpose and principle with established practice.*

*Injunctions — To restrain sale by street vendors of trade mark infringing imitation Rolex wares — Names of many potential defendants unknown to plaintiffs — Exceptional circumstances warranting permanent injunction extending to persons unknown in addition to named defendants — Terms of order not inconsistent in purpose, principle with established practice.*

*Practice — Parties — Trade mark infringement action regarding sale by numerous street vendors of imitation Rolex watches — Names of many infringers unknown to plaintiffs — Obtaining effective relief through litigation difficult due to infringers' transient nature — Plaintiffs seeking permanent injunction extending to persons unknown — Not proper case for class action — Proposed class of defendants not having common interest — Possibility of different defences — Court must have confidence representative will defend common interest of class members — Named defendants not appearing at trial even to defend own interests.*

*Customs and excise — Customs Tariff — Importation prohibited by order under Trade Marks Act, s. 52 — Whether party must be named as defendant — Whether section's wording broadened by R.S.C. 1985 — Necessity for final determination importation or distribution unlawful — Purpose of s. 52(4) — Order to go prohibiting importation for commercial purposes of imitation Rolex products.*

In light of expanding sales of imitation wares by elusive street vendors, the plaintiffs were seeking to protect their registered trade-marks against certain named as well as unnamed defendants, principally by means of a permanent injunction and an order under subsection 52(4) of the *Trade-marks Act* prohibiting importation. The plaintiffs sought to include unnamed defendants by framing their action as a class action.

RÉPERTORIÉ: MONTRES ROLEX S.A. c. BALSHIN (1<sup>re</sup> INST.)

Section de première instance, juge MacKay—Toronto, 7 et 8 février 1989; Ottawa, 13 mars 1990.

*Marques de commerce — Contrefaçon — Montres d'imitation Rolex importées au Canada — Vente par des marchands ambulants — En raison de la nature des activités des défendeurs, il est difficile d'obtenir une réparation efficace au moyen d'un litige — Noms de nombreux défendeurs possibles inconnus des demanderessees — Aucun des défendeurs nommés n'a comparu ni n'a été représenté lors de l'instruction — Un des défendeurs a signé un consentement au jugement — Il ne s'agit pas d'un cas approprié pour un recours collectif — L'injonction permanente s'appliquant à des personnes inconnues n'est accordée que dans des cas exceptionnels et lorsque l'ordonnance n'est pas incompatible avec la pratique établie quant au but et au principe.*

*Injonctions — Interdiction aux marchands ambulants de vendre des montres d'imitation Rolex violant des marques de commerce — Noms de nombreux défendeurs possibles inconnus des demanderessees — Il y a des circonstances exceptionnelles qui justifient la délivrance d'une injonction permanente s'appliquant à des personnes inconnues en plus des défendeurs nommés — Les conditions de l'ordonnance ne sont pas incompatibles avec la pratique établie quant au but et au principe.*

*Pratique — Parties — Action en contrefaçon de marques de commerce à l'égard de la vente de montres d'imitation Rolex par de nombreux marchands ambulants — Noms de nombreux vendeurs inconnus des demanderessees — En raison de la nature ambulante des activités des vendeurs, il est difficile d'obtenir une réparation efficace au moyen d'un litige — Les demanderessees désirent obtenir une injonction permanente s'appliquant à des personnes inconnues — Il ne s'agit pas d'un cas approprié pour un recours collectif — Catégorie proposée de défendeurs n'ayant aucun intérêt commun — Possibilité de différentes contestations — La Cour doit être persuadée qu'un représentant défendra l'intérêt commun des membres de la catégorie — Les défendeurs nommés n'ont pas comparu à l'instruction pour défendre leurs propres intérêts.*

*Douanes et accise — Tarif des douanes — Importation prohibée selon une ordonnance fondée sur l'art. 52 de la Loi sur les marques de commerce — Il s'agit de savoir si la partie doit être nommée comme défendeur — Il s'agit de savoir si le libellé de l'article a été élargi par les L.R.C. 1985 — Il est nécessaire de déterminer de façon définitive si l'importation ou la distribution est illégale — But de l'art. 52(4) — Ordonnance interdisant l'importation de produits d'imitation Rolex à des fins commerciales.*

En raison des ventes croissantes de marchandises d'imitation par des marchands ambulants difficiles à retracer, les demanderessees ont cherché à protéger leurs marques de commerce déposées à l'encontre de certains défendeurs nommés et non nommés, principalement au moyen d'une injonction permanente et d'une ordonnance interdisant l'importation conformément au paragraphe 52(4) de la *Loi sur les marques de commerce*. Les demanderessees ont cherché à inclure des défendeurs non nommés en formulant leur action comme recours collectif.

*Held*, a permanent injunction against named and unnamed defendants and an order against unnamed defendants prohibiting importation should be granted, as well as the relief usually granted against named defendants in trade-mark infringement cases.

Plaintiffs have sought, from the initiation of this litigation, to structure it as a class action against persons unknown. That is not consistent with practice in the Federal Court. There was nothing to suggest that any named defendant had consented to represent others. The proposed class members had no association before this action. Under Rule 1711, all those in the proposed class must share a common interest. These trade mark infringers had no interest in common and a possibility of different defences existed. The Court would not recognize a representative for a proposed class unless confident that person would defend the common interest of the class. The named defendants herein failed to appear at trial to defend even their own interests.

Although injunctions against unnamed defendants are usually issued on an interim basis only, a permanent injunction could be issued where, as here, the circumstances were exceptional and the order was inconsistent with established practice in neither purpose nor principle.

An order under subsection 52(4) of the Act prohibiting importation by unnamed defendants cannot be made in the absence of an adjudication on the merits in a judicial proceeding. Neither a consent judgment nor a default judgment was sufficient. The importation of imitation Rolex wares had seriously affected the plaintiffs' rights to exclusive use of their registered trade-marks and was contrary to the Act. The condition precedent to the issuance of such an order had now been satisfied.

The purpose of subsection 52(4) is to support the efforts of registered owners and users to protect their exclusive rights under sections 19 and 50 of the Act. The circumstances herein justified an order prohibiting unnamed defendants from the future importation of imitation Rolex wares for commercial purposes.

*Jugement*: une injonction permanente contre les défendeurs nommés et non nommés et une ordonnance interdisant l'importation de la part des défendeurs non nommés devraient être accordées, de même que le redressement habituellement accordé contre les défendeurs nommés dans les cas de contrefaçon de marques de commerce.

*a* Les demanderesse ont cherché, dès l'institution de l'action, à structurer leur recours comme recours collectif contre des personnes inconnues. Cette façon de procéder n'est pas compatible avec la pratique de la Cour fédérale. Aucun élément ne permet de dire qu'un défendeur nommé a consenti à représenter les autres. Les membres de la catégorie proposée n'avaient aucun lien entre eux avant le présent litige. Selon la Règle 1711, toutes les personnes faisant partie de la catégorie proposée doivent avoir un intérêt commun. Ces personnes qui violent des marques de commerce n'avaient aucun intérêt et il était possible que différents moyens de contestation soient soulevés. La Cour n'est pas prête à reconnaître un représentant d'une catégorie donnée à moins d'être persuadée que cette personne défendra les intérêts communs de la catégorie. Les défendeurs nommés en l'espèce n'ont pas comparu à l'instruction pour défendre leurs propres intérêts.

*d* Bien que des injonctions contre des défendeurs non nommés ne soient habituellement prononcées que sur une base provisoire, une injonction permanente pourrait être rendue lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, les circonstances sont exceptionnelles et que l'ordonnance n'est pas incompatible avec la pratique établie quant au but et au principe.

*e* Une ordonnance rendue en application du paragraphe 52(4) de la Loi pour interdire l'importation de la part des défendeurs non nommés ne peut être rendue en l'absence d'une décision sur le fond dans une procédure judiciaire. Ni un jugement sur consentement ni un jugement par défaut ne sont suffisants. L'importation de marchandises d'imitation Rolex a gravement entravé les droits de la demanderesse à l'utilisation exclusive de leurs marques de commerce déposées et était contraire à la Loi. La condition préalable à la délivrance d'une ordonnance de cette nature a été établie.

*f* Le paragraphe 52(4) vise à appuyer les efforts des propriétaires et usagers inscrits en vue de protéger leurs droits exclusifs selon les articles 19 et 50 de la Loi. Les circonstances en l'espèce justifient la délivrance d'une ordonnance interdisant aux défendeurs non nommés d'importer à l'avenir des marchandises d'imitation Rolex à des fins commerciales.

*g*

**STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED**

**LOIS ET RÈGLEMENTS**

*Customs Tariff*, R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 41, s. 114, Schedule VII, Code 9967.

*Federal Court Rules*, C.R.C., c. 663, RR. 480, 495(1)(a),(2), 500, 1711.

*Revised Statutes of Canada, 1985 Act*, R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 40, s. 4.

*Statute Revision Act*, R.S.C., 1985, c. S-20.

*Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 7(d), 19, 20, 22, 50, 52(1),(4), 53, 55.

*Trade Marks Act*, R.S.C. 1970, c. T-10, s. 52(1),(4).

*Loi sur les Lois révisées du Canada (1985)*, L.R.C. (1985) (3<sup>e</sup> suppl.), chap. 40, art. 4.

*Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), chap. T-13, art. 7(d), 19, 20, 22, 50, 52(1),(4), 53, 55.

*Loi sur les marques de commerce*, S.R.C. 1970, chap. T-10, art. 52(1),(4).

*Loi sur la révision des lois*, L.R.C. (1985), chap. S-20.

*Règles de la Cour fédérale*, C.R.C., chap. 663, Règles 480, 495(1)a),(2), 500, 1711.

*Tarif des douanes*, L.R.C. (1985) (3<sup>e</sup> suppl.), chap. 41, art. 114, annexe VII, Code 9967.

## CASES JUDICIALLY CONSIDERED

## CONSIDERED:

*Adidas Sportschuhfabriken Adi Dassler K. G. et al. v. Kinney Shoes of Canada Ltd., E'Mar Imports Ltd., Third Party* (1971), 19 D.L.R. (3d) 680; 2 C.P.R. 227 (Ex. Ct.) <sup>a</sup>

## REFERRED TO:

*Montres Rolex S.A. v. Balshin*, T-2335-86, Jerome A.C.J., order dated 11/2/88, not reported; *Government of Canada v. Perry et al.* (1981), 41 N.R. 91 (F.C.A.); *John v. Rees*, [1970] Ch. 345; [1969] 2 All E.R. 274; *Wood v. McCarthy*, [1893] Q.B. 775 (Eng.); *Walker v. Sur*, [1914] 2 K.B. 930 (C.A.); *Butler et al. v. Regional Assessment Commissioner, Assessment Region No. 9* (1982), 39 O.R. (2d) 365; 139 D.L.R. (3d) 158; 19 M.P.L.R. 233 (H.C.); *General Motors of Canada Ltd. v. Naken et al.*, [1983] 1 S.C.R. 72; (1983), 144 D.L.R. (3d) 385; 32 C.P.C. 138; 46 N.R. 139; *Smith v. Cardiff Corp.*, [1953] 2 All E.R. 1373 (C.A.); *Kiist v. Canadian Pacific Railway Co.*, [1982] 1 F.C. 361; (1981), 123 D.L.R. (3d) 434; 37 N.R. 91 (C.A.); *Heath Steele Mines Limited v. Kelly and Astle* (1978), 22 N.B.R. (2d) 619; 39 A.P.R. 7; 7 C.P.C. 63 (C.A.); *Montres Rolex S.A. v. Canada*, [1988] 2 F.C. 39; (1987), 14 C.E.R. 309; 17 C.P.R. (3d) 507 (T.D.); *Cartier, Inc. v. John Doe* (1987), 13 C.I.P.R. 316 (F.C.T.D.); *Cartier, Inc. v. Doe*, [1990] 2 F.C. 234 (T.D.); *Montres Rolex S.A. v. Lifestyles Imports Inc.* (1988), 23 C.P.R. (3d) 436 (F.C.T.D.); *Krimson Corp. v. Persons Unknown*, T-1714-87, Jerome A.C.J., order dated 12/8/87, not reported; *Jackson v. Bubela et al.* (1972), 28 D.L.R. (3d) 500; [1972] 5 W.W.R. 80 (B.C.C.A.); *Golden Eagle Liberia Ltd. et al. v. International Organization of Masters, Mates and Pilots*, [1974] 5 W.W.R. 49 (B.C.S.C.); *Dukoff et al. v. Toronto General Hospital et al.* (1986), 54 O.R. (2d) 58; 8 C.P.C. (2d) 93 (H.C.); *Davies v. Elsbey Brothers, Ltd.*, [1960] 3 All E.R. 672 (C.A.) <sup>b</sup>

## AUTHORS CITED

Callmann, Rudolf. *The Law of Unfair Competition, Trademarks, and Monopolies*. Mundelein (Ill.): Callaghan, 1981.

## COUNSEL:

*Simon Schneiderman* for plaintiffs.  
No one appearing for defendants.

## SOLICITORS:

*Miller, Mills & Associates*, Toronto, for plaintiffs.

## EDITOR'S NOTE

*This judgment is of interest for its discussion of the reach of legal remedies, and the Court's orders, to unnamed defendants who, as street vendors, are involved in the sale of goods which*

## JURISPRUDENCE

## DÉCISION EXAMINÉE:

*Adidas Sportschuhfabriken Adi Dassler K. G. et al. v. Kinney Shoes of Canada Ltd., E'Mar Imports Ltd., tierce partie* (1971), 19 D.L.R. (3d) 680; 2 C.P.R. 227 (C. de l'É.)

## DÉCISIONS CITÉES:

*Montres Rolex S.A. c. Balshin*, T-2335-86, juge en chef adjoint Jerome, ordonnance en date du 11-2-88, non publiée; *Gouvernement du Canada c. Perry et autres* (1981), 41 N.R. 91 (C.A.F.); *John v. Rees*, [1970] Ch. 345; [1969] 2 All E.R. 274; *Wood v. McCarthy*, [1893] Q.B. 775 (Ang.); *Walker v. Sur*, [1914] 2 K.B. 930 (C.A.); *Butler et al. v. Regional Assessment Commissioner, Assessment Region No. 9* (1982), 39 O.R. (2d) 365; 139 D.L.R. (3d) 158; 19 M.P.L.R. 233 (H.C.); *General Motors of Canada Ltd. c. Naken et autres*, [1983] 1 R.C.S. 72; (1983), 144 D.L.R. (3d) 385; 32 C.P.C. 138; 46 N.R. 139; *Smith v. Cardiff Corp.*, [1953] 2 All E.R. 1373 (C.A.); *Kiist c. Canadian Pacific Railway Co.*, [1982] 1 C.F. 361; (1981), 123 D.L.R. (3d) 434; 37 N.R. 91 (C.A.); *Heath Steele Mines Limited v. Kelly and Astle* (1978), 22 N.B.R. (2d) 619; 39 A.P.R. 7; 7 C.P.C. 63 (C.A.); *Montres Rolex S.A. c. Canada*, [1988] 2 C.F. 39; (1987), 14 C.E.R. 309; 17 C.P.R. (3d) 507 (1<sup>re</sup> inst.); *Cartier, Inc. c. John Doe* (1987), 13 C.I.P.R. 316 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Montres Rolex S.A. c. Lifestyles Imports Inc.* (1988), 23 C.P.R. (3d) 436 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Krimson Corp. c. Personnes inconnues*, T-1714-87, juge en chef adjoint Jerome, ordonnance en date du 12-8-87, non publiée; *Jackson v. Bubela et al.* (1972), 28 D.L.R. (3d) 500; [1972] 5 W.W.R. 80 (C.A.C.-B.); *Golden Eagle Liberia Ltd. et al. v. International Organization of Masters, Mates and Pilots*, [1974] 5 W.W.R. 49 (C.S.C.-B.); *Dukoff et al. v. Toronto General Hospital et al.* (1986), 54 O.R. (2d) 58; 8 C.P.C. (2d) 93 (H.C.); *Davies v. Elsbey Brothers, Ltd.*, [1960] 3 All E.R. 672 (C.A.) <sup>c</sup>

## DOCTRINE

Callmann, Rudolf. *The Law of Unfair Competition, Trademarks, and Monopolies*, Mundelein (Ill.): Callaghan, 1981.

## AVOCATS:

*Simon Schneiderman* pour les demandereses.  
Personne n'a comparu pour les défendeurs.

## PROCUREURS:

*Miller, Mills & Associates*, Toronto, pour les demandereses.

## NOTE DE L'ARRÉTISTE

*Ce jugement revêt un intérêt spécial en raison des commentaires qu'il comporte au sujet de l'application des recours juridiques et des ordonnances de la Cour à des défendeurs non nommés*

are imitations of those which the plaintiffs manufacture or sell under registered trade-marks.

Pursuant to subsection 58(2) of the Federal Court Act, the Executive Editor has decided that this 41-page judgment should be reported as abridged. His Lordship's reasons for judgment with respect to relief in relation to persons unknown and with respect to section 52 of the Trade-marks Act are unabridged. A summary of the omitted material is provided. The portion of the reasons for judgment deleted include: proceedings preliminary to trial, review of the evidence adduced at trial and the relief granted against the named defendants.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

MAC KAY J.:

#### Introduction

The plaintiffs seek a variety of remedies to redress injury and to prevent further injury alleged to their interests arising under registered trade-marks. The original defendants in this action, named and unnamed are said to be engaged in sales of imitation Rolex watches or related wares which bear marks similar to the plaintiffs' registered marks and many of their sales are said to be made from street vending locations with no continuing site or address. The imitation wares are apparently brought, or shipped, into Canada.

The defendants' operations, with so little of permanence, regularity or stability usually associated with business activities make it difficult for the plaintiffs to protect their interests under registered trade-marks, their legitimate enterprise and their relationships with well established and reputable vendors. In interlocutory proceedings in advance of this action and in this action itself, as in parallel situations of others similarly affected by expanding sales of imitation wares, the plaintiffs have sought extraordinary relief. Some relief claimed and granted has been in the form of

qui, à titre de marchands ambulants, vendent des marchandises imitant celles que les demanderesse fabriquent ou vendent en vertu de marques de commerce déposées.

<sup>a</sup> Conformément au paragraphe 58(2) de la Loi sur la Cour fédérale, le directeur général a décidé que ce jugement de 41 pages devrait être publié sous forme abrégée. Les motifs du jugement concernant la réparation à l'égard de personnes <sup>b</sup> inconnues et concernant l'article 52 de la Loi sur les marques de commerce ne sont pas abrégés. Un résumé des parties omises apparaît plus loin. La partie des motifs de jugement omis comprend <sup>c</sup> ce qui suit: les procédures préliminaires qui ont précédé l'instruction, la revue de la preuve présentée au cours de l'instruction et la réparation accordée contre les défendeurs nommés.

<sup>d</sup> Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par

LE JUGE MAC KAY:

#### Introduction

<sup>e</sup> Les demanderesse cherchent à obtenir divers redressements pour réparer le préjudice qu'elles ont subi et empêcher toute autre action nuisant à leurs intérêts qui découlent de marques de commerce déposées. On reproche aux défendeurs initiaux de la présente action, nommés et non nommés, de vendre des montres d'imitation Rolex ou des marchandises connexes qui portent des marques semblables aux marques déposées des <sup>f</sup> demanderesse et de conclure ces ventes, dans bien des cas, sur la rue plutôt qu'à un emplacement ou <sup>g</sup> une adresse fixe. Les marchandises d'imitation sont apparemment transportées ou expédiées au Canada.

<sup>h</sup> Comme les activités des défendeurs sont dépourvues du caractère permanent, régulier ou stable habituellement lié aux activités commerciales, il est difficile pour les demanderesse de protéger leurs intérêts découlant de marques de commerce déposées, leur entreprise légitime et les liens qu'elles ont créés avec des vendeurs renommés et bien établis. Dans des procédures interlocutoires engagées avant la présente action et dans l'action elle-même, <sup>i</sup> comme dans des situations semblables que vivent d'autres personnes et entreprises lésées par <sup>j</sup> des ventes croissantes de marchandises d'imitation,

Anton Piller type orders. Sometimes, as in this action, interlocutory relief has been sought against defendants unknown or inadequately identified until their identity can later be confirmed, often with difficulty, as persons engaged in sales or other activities which are said to infringe upon the plaintiffs' interests.

A principal concern of the plaintiffs in this action is to protect their interests, not only against named defendants but also against persons unknown, by a permanent injunction and also by an order under subsection 52(4) of the *Trade-marks Act* [R.S.C., 1985, c. T-13] with a view to prohibiting import of imitation Rolex watches and wares.

The trial in this matter was unusual in that no defendant named who had entered a defence in the action appeared to defend or to contest the evidence presented by the plaintiffs. Perhaps that development was to be anticipated. It does underline the difficulties that the plaintiffs face in seeking to protect their interests. As the style of cause in this matter indicates, the defendants here were made parties in various capacities including by amendment "John Doe and Jane Doe and all others unknown to the plaintiffs". By consent one of the named defendants agreed to judgment not only in his own capacity but also in relation to orders directed to John Doe, Jane Doe and others unknown.

This action thus raises a number of issues about the reach of legal remedies, and the Court's orders, especially in relation to unnamed defendants.

#### EDITOR'S NOTE

*The plaintiff, Montres Rolex S.A., is a Swiss corporation which owns Canadian trade-marks for jewellery and watches. The other plaintiff, a Canadian corporation, is the sole registered user*

les demandereses ont demandé une réparation extraordinaire. Certains des redressements demandés et accordés ont été des ordonnances de type Anton Piller. Parfois, comme c'est le cas ici, des injonctions interlocutoires ont été demandées contre des défendeurs inconnus ou mal identifiés jusqu'à ce que leur identité puisse être confirmée plus tard, souvent difficilement, à titre de personnes qui font des ventes ou poursuivent d'autres activités qui nuiraient aux intérêts des demandereses.

Une des principales préoccupations des demandereses en l'espèce est de protéger leurs intérêts non seulement contre les défendeurs nommés, mais aussi contre des personnes inconnues, au moyen d'une injonction permanente ainsi que d'une ordonnance fondée sur le paragraphe 52(4) de la *Loi sur les marques de commerce* [L.R.C. (1985), chap. T-13], afin de prohiber l'importation de montres et de marchandises d'imitation Rolex.

L'instruction s'est déroulée d'une façon inhabituelle; en effet, aucun des défendeurs nommés qui avaient inscrit une défense dans l'action n'a comparu pour se défendre ou pour contester la preuve présentée par les demandereses. Cette situation était peut-être à prévoir. Elle démontre à quel point il est difficile pour les demandereses de protéger leurs intérêts. Comme l'indique l'intitulé de la cause, les défendeurs en l'espèce ont été poursuivis à divers titres, notamment sous les noms «John Doe et Jane Doe et toutes les autres personnes inconnues des demandereses», à la suite d'un amendement. Un des défendeurs nommés a consenti au jugement non seulement pour lui-même, mais aussi à l'égard des ordonnances rendues contre John Doe, Jane Doe et les autres personnes inconnues.

L'action soulève donc certaines questions concernant l'étendue des redressements juridiques et des ordonnances de la Cour, notamment en ce qui a trait aux défendeurs non nommés.

#### NOTE DE L'ARRÊTISTE

*La demanderesse, Montres Rolex S.A., est une société suisse qui est propriétaire de marques de commerce canadiennes se rapportant à des bijoux et des montres. L'autre demanderesse, qui est une société canadienne, est le seul usager inscrit de ces marques de commerce. Elle distri-*

of these trade-marks. It distributes Rolex watches to some 200 jewellers throughout Canada.

Since commencement of this action in 1986, plaintiffs had obtained interim and interlocutory injunctions including Anton Piller orders. Subsequently, certain of the defendants were fined for contempt after show cause orders were issued. Later still, three of the named defendants consented to judgment restraining them from infringing plaintiffs' registered trade-marks and from importing or dealing in wares bearing the name Rolex which are not of the plaintiffs' manufacture. The judgment included a subsection 52(4) order prohibiting importation of imitation Rolex watches. The judgment was directed to five named defendants and to "all others" selling imitation Rolex products. His Lordship expressed the opinion that this judgment, rendered in January 1987, would have bound only the particular defendants named therein. Later that year, the Associate Chief Justice denied a motion for an order that the named defendants who were defending plaintiffs' claims be appointed representatives of all unidentified phony watch sellers. Another Judge did grant an order amending the style of cause by adding as defendants "John Doe and Jane Doe and all others unknown to the plaintiffs who sell, import, advertise, manufacture or distribute" spurious Rolex watches. When this case came on for trial, counsel for plaintiffs filed a consent to judgment signed by Redman, one of the named defendants. The other, Pahmer, neither appeared nor was represented. The consent to judgment purported to extend to John and Jane Doe and all the other unknown offenders.

In accordance with Rule 495(1)(a), His Lordship ordered that the trial proceed. Thus plaintiffs had to prove their case even though their witnesses would not have to undergo cross-examination. The Court accepted as evidence the affidavits of a solicitor and long-time Secretary Treasurer of

bue des montres Rolex à quelque 200 joailliers un peu partout au Canada.

Depuis que l'action a été intentée en 1986, les demandereses ont obtenu des injonctions provisoires et interlocutoires, y compris des ordonnances de type Anton Piller. Par la suite, certains des défendeurs ont été condamnés à payer une amende pour outrage au tribunal après la délivrance d'ordonnances de justification. Plus tard, trois des défendeurs nommés ont consenti à un jugement qui avait pour effet de leur interdire de violer les marques de commerce déposées des demandereses et d'importer des marchandises qui portent le nom Rolex et qui ne sont pas fabriquées par les demandereses ou d'en faire le commerce. Le jugement comprenait une ordonnance fondée sur le paragraphe 52(4), laquelle ordonnance avait pour effet d'interdire l'importation de montres d'imitation Rolex. Le jugement s'appliquait aux cinq défendeurs nommés et à «tous les autres» qui vendent des produits d'imitation Rolex. Selon le juge, ce jugement qui a été rendu en janvier 1987 n'aurait lié que les défendeurs qui y étaient nommés. Plus tard, au cours de cette année-là, le juge en chef adjoint a rejeté une requête en vue d'obtenir une ordonnance ayant pour effet de désigner les défendeurs nommés qui s'opposaient aux demandes des demandereses comme représentants de tous les vendeurs de montres d'imitation non nommés. Un autre juge a accordé une ordonnance modifiant l'intitulé de la cause en ajoutant comme défendeurs «John Doe et Jane Doe et toutes les autres personnes inconnues des demandereses qui vendent, importent, promeuvent, fabriquent ou distribuent» des montres d'imitation Rolex. Au début de l'instruction, l'avocat des demandereses a déposé un consentement au jugement signé par Redman, un des défendeurs nommés. L'autre défendeur, Pahmer, n'a pas comparu et n'était pas représenté non plus. Le consentement au jugement devait s'appliquer à John et Jane Doe et à tous les autres contrevenants inconnus.

Conformément à la Règle 495(1)a), le juge a ordonné la tenue de l'instruction. Les demandereses devaient donc établir leur cause même si leurs témoins n'étaient pas soumis à des contre-interrogatoires. La Cour a accepté en preuve les affidavits d'une personne qui travaille depuis

the plaintiff Canadian company and of another lawyer concerning the unauthorized sales across Canada and the efforts undertaken to prevent the sale of counterfeit watches by Toronto street vendors. Witnesses testified as to watches being sold at tables, from cases and vans at street locations. These street vendors used "runners" who would warn them of the impending arrival of sheriff's officers. An experienced watchmaker identified as imitations watches bearing the Rolex trade-mark which had been sold by the defendant, Pahmer. The Vice President Marketing of the plaintiff Canadian company gave evidence as to the promotion of the Rolex line as luxury products and the receipt of repair requests made by the owners of bogus watches.

His Lordship found as a fact that the plaintiffs' rights had been infringed and that the sale of imitation Rolex watches was likely to mislead the public. These sales were by street vendors with no fixed business address and therefore not easily identified. This made it difficult for the plaintiffs to protect their rights through legal proceedings. The plaintiffs had not acquiesced in or condoned this activity from which they had suffered damage. Finally, the importation of imitation Rolex watches contravened section 52 of the Trade-marks Act.

The plaintiffs were entitled to a permanent injunction, an order prohibiting importation of imitation Rolex watches, an accounting of profits and payment of same as damages and a declaration of sole trade-mark user. Plaintiffs were authorized to apply for the appointment of a referee under Rules 480 and 500 to determine Pahmer's profits. This was not a case for an award of punitive damages. Costs were, however, awarded against Pahmer on a solicitor and client basis in view of

longtemps pour la société demanderesse canadienne comme avocat et secrétaire-trésorier et l'affidavit d'un autre avocat concernant les ventes autorisées un peu partout au Canada et les efforts déployés pour empêcher la vente de montres contrefaites par des marchands ambulants de Toronto. Des témoins ont déclaré avoir observé la vente de montres à des tables, depuis des vitrines et des camionnettes sur la rue. Ces marchands ambulants disposaient de «messagers» qui les prévenaient de l'arrivée imminente de représentants du shérif. Un fabricant de montres expérimenté a identifié des montres d'imitation portant la marque de commerce Rolex, lesquelles montres avaient été vendues par le défendeur Pahmer. Le vice-président de la commercialisation de la société demanderesse canadienne a témoigné au sujet de la promotion de la gamme de produits Rolex comme produits de luxe et de la réception de demandes de réparation de la part de propriétaires de montres contrefaites.

Le juge a conclu que les droits des demandereses avaient été violés et que la vente de montres d'imitation Rolex était susceptible de tromper le public. Ces ventes étaient faites par des marchands ambulants qui n'avaient aucune adresse commerciale permanente et qu'il n'était pas facile de repérer. Il était donc difficile pour les demandereses de protéger leurs droits en intentant des poursuites judiciaires. Les demandereses n'ont pas accepté ou toléré cette activité qui leur a causé un préjudice. Enfin, l'importation de montres d'imitation Rolex était contraire à l'article 52 de la Loi sur les marques de commerce.

Il a été décidé que les demandereses avaient le droit d'obtenir une injonction permanente, une ordonnance interdisant l'importation de montres d'imitation Rolex, une comptabilisation des profits et le paiement de ceux-ci à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une déclaration du fait qu'elles sont les seuls usagers inscrits des marques de commerce. En outre, les demandereses étaient autorisées à demander la nomination d'un arbitre conformément aux Règles 480 et 500 pour déterminer le montant des profits de Pahmer. Il ne s'agissait pas d'un cas où il y avait lieu d'accorder des dommages-intérêts punitifs. Cependant, les dépens procureur-client ont été adjugés contre Pahmer, compte tenu de son attitude



*his cavalier disdain for the plaintiffs' rights as well as for an order of the Federal Court.*

Relief in relation to persons unknown, including John Doe and Jane Doe

In addition to relief against named defendants, the plaintiffs seek relief principally in the form of a permanent injunction and an order under subsection 52(4) of the Act which would prohibit unauthorized use of their trade-marks in Canada by the importation of wares not of their manufacture or merchandise but bearing their trade-marks or replicas of them. Supporting orders calling upon police or customs officers to assist the plaintiffs' solicitors in enforcement of the main orders claimed are also sought. The main orders sought are claimed to prevent prohibited activities of persons unknown and unidentified which activities infringe upon the plaintiffs' exclusive rights under their registered trade-marks.

The bases of the claim by the plaintiffs for an order that would bind persons unknown are essentially two. The first is the difficulties they have faced in seeking to protect their lawful interests under registered trade-marks in circumstances where the activities of those said to infringe their rights are so fluid and mobile that traditional procedures, including orders of the court are less effective than in more regular marketing and business circumstances. The second is the form and earlier procedures in this action which they have sought from its initiation to structure as a class action. As earlier noted the original style of cause included as defendants certain persons named "on behalf of themselves and on behalf of all others selling, offering for sale, importing, advertising" imitation Rolex wares. Later, the plaintiffs applied for an order that the named defendants Redman and Pahmer, who were defending the action, be deemed to represent the class of all others engaged in unauthorized use of the Rolex and Crown Design trade-marks, and before the decision of Jerome A.C.J. [T-2355-86, order dated 11/2/88 not reported] dismissing their application, they had also obtained an order [T-2355-86, Collins J., order dated 11/1/88, not reported] adding as

*méprisante à l'égard des droits des demanderes- ses et d'une ordonnance de la Cour fédérale.*

Réparation à l'égard des personnes inconnues, y compris John Doe et Jane Doe

En plus de la réparation demandée contre les défendeurs nommés, les demandereses désirent obtenir un redressement principalement sous forme d'une injonction permanente et d'une ordonnance fondée sur le paragraphe 52(4) de la Loi afin d'interdire l'utilisation non autorisée de leurs marques de commerce au Canada par l'importation de marchandises qui ne sont pas fabriquées ou promues par elles, mais qui portent leurs marques de commerce ou des reproductions de celles-ci. Des ordonnances accessoires enjoignant aux policiers ou aux agents de douane d'aider les avocats des demandereses à exécuter les ordonnances principales sont également demandées. Les ordonnances principales qui sont demandées visent à prévenir les activités interdites de la part de personnes inconnues et non identifiées, lesquelles violent les droits exclusifs que possèdent les demandereses en vertu de leurs marques de commerce déposées.

Deux arguments sont invoqués à l'appui de la demande d'ordonnance liant des personnes inconnues. Les demandereses invoquent d'abord les problèmes qu'elles ont éprouvés dans le passé lorsqu'elles ont cherché à protéger leurs intérêts légitimes découlant de marques de commerce déposées, étant donné que les activités des personnes visées par les allégations de contrefaçon sont tellement fluides et mobiles que les méthodes traditionnelles, y compris des ordonnances de la Cour, ne sont pas aussi efficaces que s'il s'agissait d'activités commerciales plus régulières. Les demandereses ajoutent que, d'après la forme du présent litige et les procédures engagées plus tôt en l'espèce, elles désiraient dès le départ tenter un recours collectif. Comme je l'ai mentionné plus haut, l'intitulé de la cause initial incluait comme défendeurs certaines personnes nommées «pour leur compte et pour le compte de toutes les autres personnes qui vendent, offrent en vente, importent, promeuvent» des montres d'imitation Rolex. Puis, les demandereses ont demandé une ordonnance ayant pour effet de faire déclarer que les défendeurs nommés Redman et Pahmer, qui contestaient l'action, représentaient le groupe de toutes les autres personnes qui utilisent de façon non autorisée les marques de commerce

defendants in the action, and amending the style of cause to include, "John Doe and Jane Doe, and all others unknown to the plaintiffs who sell, import, advertise, manufacture or distribute any wares in association with the name Rolex or the Crown Design . . . when the same are not of the plaintiffs' manufacture or merchandise".

The plaintiffs urge that at the time of trial the circumstances for considering this action as one against a class of defendants were different from those prevailing when their application was introduced in November 1987 and dismissed in February 1988, by the learned Associate Chief Justice. Then the named defendants Redman and Pahmer objected to any status as representing others unknown to the plaintiffs, or to themselves. Now Redman consents to an order directed to John and Jane Doe and others unknown, and Pahmer does not appear to defend their claims or to object at trial. On this aspect of the plaintiffs' argument I am not persuaded that these circumstances are now so changed that I should differ from the earlier decision of Jerome A.C.J. concerning the status of Redman and Pahmer. Redman's consent to judgment does not include consent that he represent others, and there is no suggestion that Pahmer has in fact consented to any such status.

Even if they had consented to represent others that would not resolve the matter. Counsel for the plaintiffs urged that Rule 1711 [*Federal Court Rules*, C.R.C., c. 663] merely requires that the interests of defendants be the same for the Court to treat certain designated persons as representatives of a class. Here it is urged the class of persons unknown or unidentified is not the world at large but only those "others selling, offering for sale, importing, advertising, manufacturing or distribu-

Rolex et le motif représentant une couronne et, avant que le juge en chef adjoint Jerome ne rejette leur demande [T-2355-86, ordonnance en date du 11-2-88, non publiée], elles avaient également obtenu une ordonnance [T-2355-86 juge Collins, ordonnance en date du 11-1-88, non publiée] ayant pour effet de modifier l'intitulé de la cause et d'ajouter comme défendeurs à l'action «John Doe et Jane Doe et toutes les autres personnes inconnues des demanderessees qui vendent, importent, promeuvent, fabriquent ou distribuent toutes marchandises en liaison avec le nom Rolex ou le motif représentant une couronne . . . lorsqu'il ne s'agit pas de marchandises fabriquées ou promues par les demanderessees».

Les demanderessees soutiennent que, lors de l'instruction, les circonstances à examiner pour considérer l'action comme un recours contre une catégorie de défendeurs étaient différentes de celles qui prévalaient lorsque leur demande a été présentée en novembre 1987 et rejetée en février 1988 par le savant juge en chef adjoint. À cette époque, les défendeurs nommés Redman et Pahmer se sont opposés à tout statut faisant d'eux des représentants d'autres personnes inconnues des demanderessees ou d'eux-mêmes. Aujourd'hui, Redman consent à une ordonnance visant John et Jane Doe et les autres personnes inconnues et Pahmer ne comparait pas pour contester les demandes des demanderessees ou pour s'opposer au cours de l'instruction. À cet égard, je ne suis pas convaincu que les circonstances ont tellement changé maintenant que je devrais rendre une décision différente de celle qu'a rendue le juge en chef adjoint Jerome au sujet du statut de Redman et Pahmer. En consentant au jugement, Redman n'a pas consenti à représenter d'autres personnes et aucun élément de la preuve ne permet de dire que Pahmer a effectivement consenti à ce statut.

Même s'ils avaient consenti à représenter d'autres personnes, la question ne serait pas réglée pour autant. L'avocat des demanderessees a soutenu que la Règle 1711 [*Règles de la Cour fédérale*, C.R.C., chap. 663] exige simplement que les intérêts des défendeurs soient les mêmes pour que la Cour considère certaines personnes désignées comme des représentants d'un groupe de personnes. En l'espèce, on allègue que la catégorie de personnes inconnues ou non identifiées n'est pas le

ting any wares in association with the name Rolex or the Crown Design (the registered trade-marks herein) when the same are not of the plaintiffs' manufacture or merchandise". It is urged that Pahmer at least ought to be treated at this stage, at the conclusion of trial, as representative of this class.

Counsel urged that Rule 1711 not be rigidly applied (see: *Government of Canada v. Perry et al.* (1981), 41 N.R. 91 (F.C.A.) per Ryan J. at pages 99-102); and *John v. Rees*, [1970] Ch. 345, at page 370; [1969] 2 All E.R. 274, at pages 282-283 per Megarry J.); that the Court might appoint a representative of a class of defendants even where the proposed representative objected (*Wood v. McCarthy*, [1893] 1 Q.B. 775 (Eng.); though a representative might not be deemed appropriate to stand for other defendants in an action for a debt owed (*Walker v. Sur*, [1914] 2 K.B. 930 (C.A.)). Counsel also relied upon the principles and criteria related to class actions as set out in *Butler et al. v. Regional Assessment Commissioner, Assessment Region No. 9* (1982), 39 O.R. (2d) 365 (H.C.); and by *General Motors of Canada Ltd. v. Naken et al.*, [1983] 1 S.C.R. 72. It was urged that the circumstances of this case warranted treatment of Pahmer as representative of others unknown, as described in the style of cause.

I am not persuaded that this is a proper case in which to consider one named defendant, Pahmer, to be representative of all others unknown who are engaged in activities complained of by the plaintiffs. Many of the cases dealing with class actions deal with situations where the proposed class members have had some association before the action, for example, membership in a trade union or an unincorporated association. Many also concern plaintiffs as a class. Even in these cases an important criterion in relation to the application of Rule 1711, and like rules, is that the interest in question of all those in the proposed class be common or the same. (See: *Smith v. Cardiff*

grand public, mais seulement les personnes «qui vendent, offrent en vente, importent, promeuvent, fabriquent ou distribuent des marchandises en liaison avec le nom Rolex ou le motif représentant une couronne (les marques de commerce déposées aux présentes), lorsqu'il ne s'agit pas de marchandises fabriquées ou promues par les demanderesse». On fait valoir que, Pahmer, à tout le moins, devrait être considéré à ce stade-ci, à la fin du procès, comme un représentant de cette catégorie.

L'avocat a précisé que la Règle 1711 ne devrait pas être appliquée de façon stricte (voir *Gouvernement du Canada c. Perry et autres* (1981), 41 N.R. 91 (C.A.F.), le juge Ryan, aux pages 99 à 102); et *John v. Rees*, [1970] Ch. 345, à la page 370; [1969] 2 All E.R. 274, aux pages 282 et 283, le juge Megarry); que la Cour peut nommer un représentant d'une catégorie de défendeurs, même lorsque le représentant proposé s'oppose à cette nomination (*Wood v. McCarthy*, [1893] 1 Q.B. 775 (Angl.), bien qu'il ne soit peut-être pas approprié qu'un défendeur représente tous les autres défendeurs dans une action en remboursement d'une dette (*Walker v. Sur*, [1914] 2 K.B. 930 (C.A.)). L'avocat a également invoqué les principes et critères relatifs aux recours collectifs qui sont énoncés dans *Butler et al. v. Regional Assessment Commissioner, Assessment Region No. 9* (1982), 39 O.R. (2d) 365 (H.C.); et dans *General Motors of Canada Ltd. c. Naken et autres*, [1983] 1 R.C.S. 72. Il a soutenu qu'en l'espèce, compte tenu des circonstances, il y avait lieu de considérer Pahmer comme un représentant de toutes les autres personnes inconnues, suivant la description de l'intitulé de la cause.

Je ne suis pas convaincu qu'il s'agit ici d'un cas approprié où l'on peut considérer un défendeur nommé, en l'occurrence, Pahmer; comme le représentant de toutes les autres personnes inconnues qui poursuivent les activités reprochées par les demanderesse. Bon nombre de cas concernant des recours collectifs portent sur des situations où les membres de la catégorie en question avaient un lien quelconque entre eux avant l'action, par exemple, un lien sous forme d'adhésion à un syndicat ou à une association. Bon nombre concernent également les demandeurs comme catégorie. Même dans ces cas-là, un des critères importants aux fins de l'application de la Règle 1711 et des règles

*Corp.*, [1953] 2 All E.R. 1373 (C.A.); *General Motors of Canada Ltd. v. Naken et al.*, *supra.*)

Here there is no persuasive argument that, viewed from any perspective other than that of the plaintiffs, the proposed class of defendants has any common or same interest. Where there is a possibility of different defences, a class action binding prospective defendants is inappropriate. (See: *Kiist v. Canadian Pacific Railway Co.*, [1982] 1 F.C. 361 (C.A.); *Heath Steele Mines Limited v. Kelly and Astle* (1978), 22 N.B.R. (2d) 619 (C.A.)) A key factor in recognizing representatives for a proposed class of defendants may well be reasonable confidence on the part of the Court that the representatives will defend the common or same interest of members of the class concerned. Without this there can be little confidence that the purpose of rules supporting class actions can be met, that is that a multiplicity of actions will be avoided and litigation will proceed in an orderly fashion that is acceptable to all the persons who may be affected. Without that confidence it may be inferred that a member of a proposed class of defendants may not be bound by a judgment consented to by one of the class. (See: *McNair J., Montres Rolex S.A. v. Canada*, [1988] 2 F.C. 39 (T.D.), at page 51.) In this case the defendant Pahmer did not appear at trial to defend his own interests. In these circumstances, it is not appropriate that he be decreed representative of any class of others unknown.

If any others than defendants here identified are to be bound by the orders to issue following trial it will have to be by virtue of the orders extending to "John Doe and Jane Doe and all others". I turn to consider whether any order in the nature of a permanent injunction or an order prohibiting

similaires est la nécessité que l'intérêt en question de tous les membres de la catégorie proposée soit commun ou identique. (Voir *Smith v. Cardiff Corp.*, [1953] 2 All E.R. 1373 (C.A.); *General Motors of Canada Ltd. v. Naken et autres* précité.)

Dans la présente cause, il n'y a aucun élément indiquant de façon convaincante que, examinée d'un point de vue autre que celui des demanderes-  
 b  
 ses, la catégorie de défendeurs proposée a un intérêt commun ou identique. Lorsqu'il est possible que différents moyens de contestation soient invoqués dans une même cause, un recours collectif  
 c  
 liant des défendeurs éventuels est inapproprié. (Voir *Kiist c. Canadian Pacific Railway Co.*, [1982] 1 C.F. 361 (C.A.); *Heath Steele Mines Limited v. Kelly and Astle* (1978), 22 N.B.R. (2d) 619 (C.A.)) Un des facteurs-clés qui permet de  
 d  
 reconnaître les représentants d'une catégorie de défendeurs proposée est peut-être la conviction raisonnable, de la part de la Cour, que les représentants défendront l'intérêt commun ou identique des membres de la catégorie en question. Sans  
 e  
 cette conviction, il n'y a guère d'éléments permettant de croire que le but des règles à l'appui des recours collectifs peut être atteint, soit celui d'éviter une multiplicité des recours et d'assurer le déroulement de la cause d'une façon méthodique  
 f  
 et acceptable pour toutes les personnes pouvant être touchées. Si cet objectif n'est pas respecté, on pourra déduire qu'un membre d'une catégorie proposée de défendeurs ne sera pas nécessairement lié par un consentement au jugement de la part d'un  
 g  
 des membres de la catégorie. (Voir le juge *McNair, Montres Rolex S.A. c. Canada*, [1988] 2 C.F. 39 (1<sup>re</sup> inst.), à la page 51.) En l'espèce, le défendeur Pahmer n'a pas comparu au cours de l'instruction pour défendre ses propres intérêts.  
 h  
 Dans ces circonstances, il ne convient pas de le nommer représentant d'une catégorie de personnes inconnues.

Si des personnes autres que les défendeurs nommés dans le présent litige doivent être liées par les ordonnances qui seront rendues à la suite du procès, ce sera en vertu des ordonnances s'appliquant à «John Doe et Jane Doe et à toutes les autres personnes». J'en arrive maintenant à la question de savoir si une ordonnance de la nature d'une injonction permanente ou une ordonnance

importation under subsection 52(4) of the Act should so extend in this case.

The inclusion of the names "John Doe" and "Jane Doe", and reference to "persons unknown", for defendants who are not identified by name when an action is commenced is not unusual. In this Court that practice has evolved particularly in regard to the protection of intellectual property interests, especially trade-marks, in circumstances where the identity of defendants is difficult if not impossible to determine at the time relief is sought. Relief granted against unidentified defendants described in this way has been limited, with few exceptions, to temporary orders of an interim or interlocutory nature pending trial. Ordinarily it provides for service of the order on persons found engaged in activities prohibited, with an explanation and an opportunity for them to contest the applicability of the order, and to be added as named defendants in advance of trial.

Interim orders in this case thus were directed to "others unknown" in addition to named defendants, even before John Doe and Jane Doe were added as defendants. In somewhat similar circumstances to these, interim and interlocutory orders were granted in *Cartier, Inc. v. John Doe* (1987), 13 C.I.P.R. 316 (F.C.T.D.) (and in *Cartier, Inc. v. Doe*, [1990] 2 F.C. 234 (T.D.) dealing with that case), and also in a later but similar case *Montres Rolex S.A. v. Lifestyles Imports Inc.* (1988), 23 C.P.R. (3d) 436 (F.C.T.D.). Another circumstance where relief has been sought and granted in relation to persons unknown, on a temporary basis pending trial or further hearing of the matter, has been where the trade-mark interests of promoters of concert performances or of satellite broadcasts of sports or entertainment features are threatened by unauthorized use. (See: *Krimson Corp. v. Persons Unknown* (T-1714-87, Jerome A.C.J., order dated 12/8/87, not reported).

interdisant l'importation en vertu du paragraphe 52(4) de la Loi devrait s'appliquer de cette façon en l'espèce.

L'inclusion des noms «John Doe» et «Jane Doe» et le renvoi à des «personnes inconnues» pour désigner les défendeurs qui ne sont pas identifiés par leur nom lorsqu'une action est intentée ne sont pas inhabituels. Dans les litiges intentés devant notre Cour, cette pratique est suivie notamment lorsqu'il s'agit de protéger des intérêts liés à la propriété intellectuelle, surtout des marques de commerce, dans les cas où il est difficile, sinon impossible, de déterminer l'identité des défendeurs au moment où la réparation est demandée. Le redressement accordé à l'encontre de défendeurs non identifiés et désignés de cette façon a été limité, sauf dans quelques cas, à des ordonnances de nature provisoire ou interlocutoire en vigueur jusqu'au procès. Habituellement, l'ordonnance en question doit être signifiée aux personnes reconnues coupables des activités prohibées et elle comporte une explication de la possibilité pour ces personnes de contester l'applicabilité de l'ordonnance et d'être ajoutées à titre de défendeurs nommés avant le procès.

Les ordonnances provisoires dans ce cas-ci ont donc été rendues contre «les autres personnes inconnues» en plus des défendeurs nommés, même avant que John Doe et Jane Doe ne soient ajoutés comme défendeurs. Dans des circonstances assez similaires à celles dont je suis actuellement saisi, des ordonnances provisoires et interlocutoires ont été prononcées dans *Cartier, Inc. c. John Doe* (1987), 13 C.I.P.R. 316 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) (et dans *Cartier, Inc. c. Doe*, [1990] 2 C.F. 234 (1<sup>re</sup> inst.) au sujet de la même affaire) ainsi que dans un jugement plus récent rendu dans la cause similaire de *Montres Rolex S.A. c. Lifestyles Imports Inc.* (1988), 23 C.P.R. (3d) 436 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.). En outre, un redressement a également été accordé à l'égard de personnes inconnues, temporairement jusqu'au procès ou jusqu'à l'audition subséquente de la cause, lorsque les intérêts liés aux marques de commerce des promoteurs de concerts ou de spectacles ou d'événements sportifs diffusés par satellite sont menacés d'une utilisation non autorisée (voir, par exemple, *Krimson Corp. c. Personnes inconnues* (T-1714-87, juge en chef adjoint Jerome, ordonnance en date du 12-8-87, non publiée).

In two instances noted below relief granted in the form of orders under subsection 52(4) of the *Trade-marks Act*, prohibiting importation of counterfeit watches raised questions mainly about that section but implicitly they raise questions about the reach of court orders directed to John Doe, Jane Doe and others unidentified by their own names. I propose to discuss those cases (*Montres Rolex S.A.*, and *Cartier*, see below) in relation to subsection 52(4). For the moment it is sufficient to note that orders, in the first case referring to "all others unknown" in terms of the original style of cause in this action, and in the *Cartier* case directed to "John Doe and Jane Doe and other persons unknown", were held ineffective bases, in the absence of a trial, for an order for purposes of subsection 52(4) which require that importation be found to be contrary to the Act.

The plaintiffs referred in argument to Callmann on *The Law of Unfair Competition, Trademarks, and Monopolies* an American treatise, to certain Canadian cases dealing with actions where John or Jane Doe was defendant. Callmann discusses the increasingly widespread practice of including John Doe as defendant in circumstances where at the time of action the defendant is unidentified, a practice recognized to deal particularly with mobile vendors of wares which infringe the trademarks of others. The Canadian cases, dealing with other circumstances, included *Jackson v. Bubela et al.* (1972), 28 D.L.R. (3d) 500 (B.C.C.A.); and *Golden Eagle Liberia Ltd. et al. v. International Organization of Masters, Mates and Pilots*, [1974] 5 W.W.R. 49 (B.C.S.C.) where Hutcheon L.J.S.C. at page 52 refers to *Jackson* as indicating that at least in British Columbia "a plaintiff is not to be frustrated in his claim by a procedural requirement that the defendant be named where the circumstances are such that the name is not known or ascertainable." In *Dukoff et al. v. Toronto General Hospital et al.* (1986), 54 O.R. (2d) 58 (H.C.) Saunders J. allowed an appeal from the order of a Master who had permitted replacement of John Doe and Jane Doe with the names of persons employed by the hospital but not identified until after expiry of the limitation period

Deux cas indiqués ci-après, où sont accordés des redressements sous forme d'ordonnances fondées sur le paragraphe 52(4) de la *Loi sur les marques de commerce*, et interdisant l'importation de montres contrefaites, bien que soulevant principalement des questions concernant cette disposition, traitent aussi implicitement des questions sur la portée des ordonnances de la Cour rendues contre John Doe, Jane Doe et d'autres personnes non désignées par leurs propres noms. J'ai l'intention d'examiner ces causes-là (*Montres Rolex S.A.* et *Cartier*, voir plus loin) à la lumière du paragraphe 52(4). Pour l'instant, il me suffit de mentionner que les ordonnances rendues, dans le premier cas, contre «toutes les autres personnes inconnues» selon l'intitulé de la cause initial en l'espèce, et contre «John Doe et Jane Doe et les autres personnes inconnues» dans l'arrêt *Cartier*, ont été considérées comme des fondements non valables, en l'absence de procès, d'une ordonnance sous le régime du paragraphe 52(4), selon lequel l'importation doit être jugée contraire à la Loi.

Au cours de leurs plaidoiries, les demandereses ont cité le traité américain de Callmann intitulé *The Law of Unfair Competition, Trademarks and Monopolies* et certains arrêts canadiens portant sur des actions où John ou Jane Doe était défendeur. Callmann traite de la pratique de plus en plus répandue d'inclure John Doe comme défendeur dans les cas où, au moment de l'introduction de l'action, le défendeur n'est pas identifié, laquelle pratique est suivie notamment dans le cas des vendeurs ambulants de marchandises qui violent les marques de commerce de tiers. Les arrêts canadiens, qui portent sur d'autres circonstances, comprenaient *Jackson v. Bubela et al.* (1972), 28 D.L.R. (3d) 500 (C.A.C.-B.); et *Golden Eagle Liberia Ltd. et al. v. International Organization of Masters, Mates and Pilots*, [1974] 5 W.W.R. 49 (C.S.C.-B), où le juge Hutcheon, juge adjoint de la Cour suprême, indique à la page 52 que, d'après l'arrêt *Jackson*, du moins en Colombie-Britannique, [TRADUCTION] «il ne faut pas débouter un demandeur de son action pour le simple motif que, selon les règles de procédure, le défendeur doit être nommé, lorsque les circonstances sont telles que le nom n'est pas connu et ne peut l'être». Dans *Dukoff et al. v. Toronto General Hospital et al.* (1986), 54 O.R. (2d) 58 (H.C.), le juge Saunders a accueilli l'appel d'une ordonnance d'un protono-

in a claim for medical malpractice. In both *Jackson* and *Dukoff* reference is made to *Davies v. Elsby Brothers, Ltd.*, [1960] 3 All E.R. 672 (C.A.); there Devlin L.J. said at page 676 in discussing the English rule permitting change of names where there is said to be a misnomer in original description of the parties:

The test must be: How would a reasonable person receiving the document take it? If, in all the circumstances of the case and looking at the document as a whole, he would say to himself: "Of course it must mean me, but they have got my name wrong", then there is a case of mere misnomer. If, on the other hand, he would say: "I cannot tell from the document itself whether they mean me or not and I shall have to make inquiries", then it seems to me that one is getting beyond the realm of misnomer.

All of the cases to which I have been referred, except the two cases to be discussed in relation to orders under subsection 52(4), seem clearly to deal with John Doe and Jane Doe as defendants for a limited time, that is until trial of the matter. The use of such names generally permits, under Court order, a plaintiff to add the names of defendants as these become identified up to the time of trial. An order issued at the conclusion of trial as an order finally disposing of the matter does not then generally include John Doe or Jane Doe or others unknown. The use of obviously fictitious names for, and reference to, persons unknown appears to have been limited in practice for temporary purposes, to facilitate progress with a plaintiff's claim for relief while the identity of defendants is clarified, pending trial.

By the statement of claim and in argument the plaintiffs sought by attempting to structure a class action against persons unknown, and by the addition of "John Doe and Jane Doe and all others unknown" engaged in certain described activities to have orders issued that would bind persons unknown, without express reference to time constraints or the existence of those persons or their

taire qui avait permis que les noms John Doe et Jane Doe soient remplacés par les noms des personnes qui travaillaient à l'hôpital, mais qui n'avaient pas été identifiées avant l'expiration du délai de prescription relatif à une action pour faute professionnelle médicale. Dans les arrêts *Jackson* et *Dukoff*, on cite le jugement rendu dans *Davies v. Elsby Brothers, Ltd.*, [1960] 3 All E.R. 672 (C.A.), où le lord juge Devlin parlant de la règle anglaise qui permet de modifier les noms lorsqu'on soutient qu'une erreur s'est glissée dans la description initiale des parties, a dit ce qui suit à la page 676:

[TRADUCTION] Le critère à appliquer est le suivant: Que penserait une personne raisonnable en recevant le document? Si, dans toutes les circonstances de la cause, examinant l'ensemble de ce document, cette personne se dit «bien sûr, ce doit être moi, mais ils ont mal écrit mon nom», il s'agira alors d'une simple erreur de nom. D'autre part, si elle dit «Je ne peux savoir en examinant le document lui-même si on me désigne moi et je devrai faire des recherches», il me semble que ce n'est plus un simple cas d'erreur de nom.

À l'exception des deux causes dont je parlerai plus loin et qui concernent des ordonnances fondées sur le paragraphe 52(4), toutes les causes qui m'ont été mentionnées ne semblent manifestement porter sur John Doe et Jane Doe comme défendeurs que pour un certain temps, c'est-à-dire jusqu'à l'instruction de la cause. L'utilisation de ces noms permet généralement à un demandeur, suivant une ordonnance de la Cour, d'ajouter les noms des défendeurs au fur et à mesure qu'ils sont identifiés jusqu'au moment de l'instruction. Une ordonnance rendue à l'issue du procès et statuant sur le litige de façon définitive n'inclut généralement pas alors John Doe ou Jane Doe ou encore d'autres personnes inconnues. L'utilisation de noms manifestement fictifs pour désigner des personnes inconnues semble s'être limitée, en pratique, à une utilisation temporaire pour faciliter l'évolution de la cause du demandeur pendant que l'identité des défendeurs est clarifiée, jusqu'à l'instruction.

Dans leur déclaration et au cours des plaidoiries, les demanderesses ont cherché, en tentant de classer l'action comme recours collectif contre des personnes inconnues et en faisant ajouter «John Doe et Jane Doe et toutes les autres personnes inconnues» qui poursuivent certaines activités décrites, à obtenir des ordonnances qui lieraient des personnes inconnues sans faire expressément

engagement in activities complained of at the time of trial. I do not accept that such an order would be consistent with the practice of this Court.

On the other hand, circumstances may warrant an order, at least one in the nature of a permanent injunction that extends to some persons unknown in addition to named defendants provided that the circumstances are exceptional and the order is expressly limited to conditions that are not inconsistent in basic purpose and in principle with established practice.

Only exceptional circumstances would warrant the issue of an order at this stage, following trial, directed to John Doe, Jane Doe and persons unknown. On the evidence adduced at trial and considering the circumstances of this and similar actions relating to the sale, distribution, importation and advertising of counterfeit watches in imitation of those of the plaintiffs, I am persuaded that the circumstances here are exceptional. These circumstances include the difficulty faced by the plaintiffs, and others in their position, in seeking to protect their exclusive trade-mark interests through the usual legal remedies under the *Trade-marks Act* for the remedies are largely frustrated by the activities of those who knowingly infringe upon the plaintiffs' interests including the importation of imitation wares bearing the plaintiffs' registered trade-marks or facsimiles of them. They do this in the expectation that the nature and mobility of their operations effectively reduces the likelihood that legal remedies will seriously affect them adversely. At the same time, by infringing activities they seriously undercut the exclusive rights of the plaintiffs and for the long term the plaintiffs' claim to exclusive use under registered trade-marks.

The circumstances are, in my view, sufficiently exceptional to warrant an order extending to persons unknown. Yet that order must be consistent with underlying principles of existing practice including the minimizing of litigation and expenses

mention de limites de temps, de l'existence de ces personnes ou de leur participation aux activités reprochées au moment de l'instruction. Je ne crois pas que ce genre d'ordonnance serait compatible avec la pratique de notre Cour.

D'autre part, certaines circonstances peuvent justifier l'octroi d'une ordonnance, du moins une ordonnance d'injonction permanente qui s'appliquerait à des personnes inconnues en plus des défendeurs nommés, pourvu que les circonstances soient exceptionnelles et que l'ordonnance se limite expressément à des conditions qui ne sont pas incompatibles avec la pratique établie sur le plan de l'objectif fondamental et du principe.

Seules des circonstances exceptionnelles justifiaient la délivrance d'une ordonnance à ce stade-ci, après l'instruction, à l'encontre de John Doe, Jane Doe et des personnes inconnues. D'après la preuve présentée à l'instruction et les circonstances du présent litige et d'actions similaires concernant la vente, la distribution, l'importation et la promotion de montres imitant celles des demandereses, je suis convaincu que les circonstances en l'espèce sont exceptionnelles. Ces circonstances comprennent les problèmes que les demandereses et d'autres personnes dans leur position ont éprouvés lorsqu'elles ont tenté de protéger leurs droits exclusifs liés aux marques de commerce en intentant les recours habituels prévus à la *Loi sur les marques de commerce*, étant donné que les redressements ne permettent à peu près pas de mettre un terme aux activités de ceux qui violent sciemment les intérêts des demandereses, notamment l'importation de marchandises d'imitation portant les marques de commerce déposées des demandereses ou des reproductions de celles-ci. Ils le font en sachant qu'en raison de la nature et de la mobilité de leurs activités, il y a peu de chances que les recours juridiques leur causent un grave préjudice. Au même moment, leurs activités constituent une entrave sérieuse aux droits exclusifs des demandereses et, à long terme, à la revendication de celles-ci relativement à l'utilisation exclusive des marques de commerce déposées.

À mon sens, les circonstances sont suffisamment exceptionnelles pour justifier la délivrance d'une ordonnance s'appliquant à des personnes inconnues. D'autre part, cette ordonnance doit être compatible avec les principes sous-jacents de la prati-



attendant upon it, ensuring that the activities complained of have taken place and are unlawful, that persons allegedly involved have been engaged in them before the time of trial of the action, and ensuring that any person identified after trial as an intended John Doe or Jane Doe has opportunity to be heard in relation to the applicability of the order to him or her before the order is enforced against him or her. These conditions ensure that the person unknown is in existence and engaged in the activities infringing the plaintiffs' rights at the time of trial of the action. Implicitly they also ensure that there is a time limit on adding possible "defendants" identified after trial to whom the order will apply by reference to the limitation period for action to restrain infringement. Such terms are, in my opinion, appropriate in this case in relation to the order for a permanent injunction sought against John Doe or Jane Doe and others unknown.

The other primary order sought by the plaintiffs in this action was one under subsection 52(4) of the Act. Section 52 of the *Trade-marks Act* and section 114 of the *Customs Tariff* [R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 41], together with Schedule VII, Code 9967, are interrelated. The *Customs Tariff* provisions are:

#### PROHIBITED GOODS

114. The importation into Canada of any goods enumerated or referred to in Schedule VII is prohibited.

#### SCHEDULE VII

Code Prohibited Goods

9967 Any goods, in association with which there is used any description that is false in a material respect as to the geographical origin of the goods or the importation of which is prohibited by an order under section 52 of the *Trade Marks Act*.

Subsections 52(1) and (4) provide for orders prohibiting importation. Because the plaintiffs argued that there was significant change in the section from its predecessor at the time of re-enactment in

que actuelle, y compris la nécessité de minimiser les litiges et les frais s'y rapportant, de s'assurer que les activités reprochées ont été poursuivies et sont illégales et que les personnes accusées d'avoir participé à ces activités l'ont fait avant l'instruction de la cause, et de veiller à ce que toute personne identifiée après le procès comme étant un John Doe ou une Jane Doe visé ait la possibilité d'être entendue au sujet de l'applicabilité de l'ordonnance avant que celle-ci ne soit exécutée contre elle. Ces conditions permettent de s'assurer que la personne inconnue existe et poursuit les activités qui violent les droits des demandereses au moment de l'instruction de la cause. Elles permettent également, implicitement, de s'assurer qu'il existe une limite de temps à l'ajout de «défendeurs» possibles qui sont identifiés après le procès et auxquels l'ordonnance s'appliquera par renvoi au délai de prescription des actions visant à restreindre la contrefaçon. À mon avis, ces conditions sont appropriées en l'espèce à l'égard de l'ordonnance d'injonction permanente demandée contre John Doe ou Jane Doe et les autres personnes inconnues.

L'autre ordonnance principale demandée par les demandereses dans la présente cause est une ordonnance fondée sur le paragraphe 52(4) de la Loi. L'article 52 de la *Loi sur les marques de commerce* et l'article 114 du *Tarif des douanes* [L.R.C. (1985) (3<sup>e</sup> suppl.), chap. 41] ainsi que l'annexe VII, Code 9967, sont reliés entre eux. Voici le texte de l'article 114 du *Tarif des douanes*:

#### MARCHANDISES PROHIBÉES

114. L'importation au Canada des marchandises dénommées ou visées à l'annexe VII est prohibée.

#### ANNEXE VII

Code Marchandises prohibées

9967 Tout produit au sujet duquel une désignation est utilisée qui est fautive sous un rapport important quant à son origine géographique ou dont l'importation a été interdite par un décret pris en vertu de l'article 52 de la *Loi sur les marques de commerce*.

Les paragraphes 52(1) et (4) prévoient que des ordonnances interdisant l'importation peuvent être rendues. Comme les demandereses ont soutenu que l'article a subi des modifications importantes

the 1985 Revised Statutes, c. T-13, (enacted in 1986) the following text includes words I have underlined to indicate words inserted in the 1985 Revised Statutes and editorial notes to the right of the text indicate words from the predecessor statute (R.S.C. 1970, c. T-10, s. 52):

R.S.C., 1985, c. T-13, s. 52  
(words inserted underlined)

52. (1) Where it is made to appear to a court of competent jurisdiction that any registered trade-mark or any trade-name has been applied to any wares that have been imported into Canada or are about to be distributed in Canada in such a manner that the distribution of the wares would be contrary to this Act, or that any indication of a place of origin has been unlawfully applied to any wares, the court may make an order for the interim custody of the wares, pending a final determination of the legality of their importation or distribution in an action commenced within such time as is prescribed by the order.

(4) Where in any action under this section the court finds that the importation is or the distribution would be contrary to this Act, it may make an order prohibiting the future importation of wares to which the trade-mark, trade-name or indication of origin has been applied.

At trial counsel for the plaintiffs submitted that the changes introduced by the amendments to the wording of section 52 in the 1985 Revised Statutes made the statute considerably broader in its application than its predecessor as considered by President Jackett, as he then was, in *Adidas*

R.S.C. 1970, c. T-10, s. 52  
(notations about changes to 1985 text)

such, replaced by "the"

such, replaced by "any"  
"under this section" inserted 1985

such, replaced by "the"  
such, replaced by "the"

such, replaced by "the"

so, deleted before "applied"

lors de l'adoption de sa nouvelle version dans les Lois révisées de 1985, chap. T-13 (adopté en 1986), j'ai reproduit ci-après la version anglaise de la disposition et je souligne les mots insérés dans les Lois révisées de 1985; j'ajoute aussi des commentaires à droite pour indiquer les changements par rapport à la loi précédente (S.R.C. 1970, chap. T-10, art. 52):

L.R.C. (1985), chap. T-13,  
art. 52  
(les mots insérés sont soulignés)

52. (1) *Where it is made to appear to a court of competent jurisdiction that any registered trade-mark or any trade-name has been applied to any wares that have been imported into Canada or are about to be distributed in Canada in such a manner that the distribution of the wares would be contrary to this Act, or that any indication of a place of origin has been unlawfully applied to any wares, the court may make an order for the interim custody of the wares, pending a final determination of the legality of their importation or distribution in an action commenced within such time as is prescribed by the order.*

(4) *Where in any action under this section the court finds that the importation is or the distribution would be contrary to this Act, it may make an order prohibiting the future importation of wares to which the trade-mark, trade-name or indication of origin has been applied.*

i

S.R.C. 1970, chap. T-10, art. 52  
(notes au sujet des modifications apportées au texte de 1985)

«the» remplace «such»

"any" remplace "such".  
Les mots "under this section" ont été ajoutés en 1985.  
"the" remplace "such".  
"the" remplace "such".

"the" remplace "such".

Le mot "so" qui apparaissait avant le mot "applied" a été rayé.

Au cours de l'instruction, l'avocat des demanderesse a soutenu qu'à la suite des modifications apportées au libellé de l'article 52 dans les Lois révisées de 1985, la Loi a une portée beaucoup plus large que la Loi précédente, que le président Jackett (tel était alors son titre) a examinée dans

*Sportschuhfabriken Adi Dassler K. G. et al. v. Kinney Shoes of Canada Ltd., E'Mar Imports Ltd., Third Party* (1971), 19 D.L.R. (3d) 680 (Ex. Ct.), referred to below, and that it was now clearer that subsection 52(4) does not require a party to be named as defendant in an order under the section.

I am not persuaded that the change in wording introduced with the 1985 Revised Statutes is significant. Indeed, it would be contrary to the purposes and authority set out in the *Statute Revision Act*, R.S.C., 1985, c. S-20, and in the *Revised Statutes of Canada, 1985 Act*, R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 40, s. 4, which provide for statutory revision, if the changes were changes of substance. Yet before concluding whether an order under subsection 52(4) does not require a defendant to be named, as the plaintiffs submit, it may be useful to review *Adidas, supra*, and two recent cases relating to subsection 52(4), *Montres Rolex S.A., supra*, and *Cartier, Inc. v. Doe*, [1990] 2 F.C. 234 (T.D.).

In *Adidas, supra*, the learned President was concerned with the terms of a judgment previously rendered on consent of the defendant which, after referring to consent of the parties, enjoined the defendant from further sale or distribution in Canada of footwear with stripes the same as depicted in the plaintiffs' registered trade-mark, and further provided in part [at page 682]:

2. The importation into Canada of footwear bearing three stripes the same as the Plaintiffs' trade mark registration number 161,856, not being the wares of or sold by the Plaintiffs, be and the same is hereby prohibited . . . .

In commenting upon this paragraph and referring to the section [s. 51] of the *Trade Marks Act* [S.C. 1952-53, c. 49] comparable to the current section 52, Jackett P. referred to counsel for the plaintiffs objecting to any change in that paragraph of the judgment. Counsel had framed it in terms then considered acceptable to the customs authorities as an order under the subsection [subs. 51(4)] comparable to the current subsection 52(4)

l'arrêt *Adidas Sportschuhfabriken Adi Dassler K. G. et al. v. Kinney Shoes of Canada Ltd., E'Mar Imports Ltd., Third Party* (1971), 19 D.L.R. (3d) 680 (C. de l'É.), dont il sera question ci-après, et qu'il est maintenant plus évident que le paragraphe 52(4) n'exige pas qu'une partie soit nommée comme défendeur dans une ordonnance fondée sur cette disposition.

Je ne suis pas convaincu que le changement apporté au libellé dans les Lois révisées de 1985 est important. Effectivement, l'adoption de changements importants irait à l'encontre des buts et pouvoirs énoncés dans la *Loi sur la révision des lois*, L.R.C. (1985), chap. S-20, et dans la *Loi sur les Lois révisées du Canada (1985)*, L.R.C. (1985), (3<sup>e</sup> suppl.), chap. 40, art. 4, qui prévoient la révision des textes de loi en cas de changements importants. Toutefois, avant de conclure que, aux fins d'une ordonnance sous le régime du paragraphe 52(4), il n'est pas nécessaire que les défendeurs soient nommés, comme les demandresses le soutiennent, il pourrait être utile d'examiner l'arrêt *Adidas*, précité et deux récents jugements portant sur le paragraphe 52(4), soit *Montres Rolex S.A.*, précité, et *Cartier, Inc. c. Doe*, [1990] 2 C.F. 234 (1<sup>re</sup> inst.).

Dans l'affaire *Adidas*, précitée, le président a examiné les conditions d'un jugement antérieur qui avait été rendu à la suite du consentement de la défenderesse et dans lequel, après avoir fait allusion au consentement des parties, le tribunal a interdit à la défenderesse de vendre ou de distribuer au Canada des chaussures portant des bandes identiques à celles qui sont décrites dans la marque de commerce déposée des demandresses, et a ajouté ce qui suit [à la page 682]:

[TRADUCTION] 2. L'importation au Canada de chaussures portant trois bandes semblables à celles décrites à l'enregistrement numéro 161 856 de la marque de commerce des demandresses, qui ne seraient pas fabriquées ou vendues par celles-ci . . . .

Commentant ce paragraphe et citant l'article [art. 51] de la *Loi sur les marques de commerce* [S.C. 1952-53, chap. 49] qui est comparable à l'article 52 actuellement en vigueur, le président Jackett a fait allusion à l'objection de l'avocat des demandresses à tout changement touchant ce paragraphe du jugement. L'avocat l'avait rédigé en des termes alors jugés acceptables pour les autorités des douanes comme ordonnance fondée sur le

requiring them to prevent importation by any person whereas an order directed to a named party would not be accepted by customs officers as such an order. He said in part (at pages 688, 690, 691 as noted in 19 D.L.R. (3d):

(Subject to the express authority in s. 51(5) to make an order for interim custody under s. 51(1) *ex parte*, my assumption would have been that none of the relief authorized by these provisions could be granted except as against a person who was a party to the proceedings in which the relief was sought and who had, as such, had an opportunity of meeting the case put to the Court in support of the claim for a judgment against him. That question as to whether ss. 51 and 52 are so limited does not have to be decided, in my view of the matter, at this time. . . [At p. 688.]

In my view, no Court would grant an application for a judgment based on the consent of one person and effective as against the world without being persuaded that there was some extraordinary power and duty, to grant such a judgment, and, in that unlikely event the situation would be spelled out in detail on the face of the judgment. To use Lord Macnaghten's language, it is hardly "decent" to attribute to the Court any other manner of dealing with such an extraordinary application.

Thus, as far as this particular matter is concerned, it is quite clear in my mind that if, when the application was made for this consent judgment, I had been asked to make an order under s. 51(4) effective as against all the world, I should have indicated that the applicant would have to convince me that the Court had, under s. 51(4), power to make an order against any person who had not been made a party to the proceeding and, thus, given an opportunity to defend himself. On at least one earlier occasion, I was told that such an application was contemplated and that was my immediate reaction. In addition, had the matter been pursued, I have no doubt that I would have required to be shown,

- (a) that the action falls within the words "such action" in s. 51(4), and
- (b) that the condition precedent to an order under s. 51(4) that the Court has found "that such importation is or such distribution would be contrary to this Act" had been satisfied. [At pp. 690-691.]

In *Adidas*, Jackett P. concluded that the consent judgment previously issued would be changed to delete reference to the prohibition of importation, because a consent judgment could not provide the basis for such an order. The principle underlying the decision was followed by my colleague, Mr. Justice McNair in *Montres Rolex S.A. v. Canada*, *supra*. That case arose out of earlier stages in this very action now tried. Earlier reference was made

paragraphe [par. 51(4)] comparable à l'actuel paragraphe 52(4), par laquelle elles devaient empêcher l'importation par toute personne, alors qu'une ordonnance rendue contre une partie nommée ne serait pas considérée comme une ordonnance de cette nature par les agents des douanes. Il s'est exprimé en partie comme suit aux pages 688, 690 et 691 apparaissant à 19 D.L.R. (3d):

[TRADUCTION] (Sous réserve du pouvoir exprès prévu au paragraphe 51(5) de rendre une ordonnance *ex parte* décrétant la garde provisoire en vertu du paragraphe 51(1), j'aurais supposé qu'aucun des redressements autorisés par ces dispositions ne pouvait être accordé si ce n'est à l'encontre d'une personne partie à l'action où l'on demandait le redressement et qui, à ce titre, connaissait les arguments soumis à la Cour à l'appui de la requête pour jugement déposée contre elle. Selon moi, il n'y a pas lieu de trancher en ce moment la question de savoir si les articles 51 et 52 sont ainsi limités . . . [À la p. 688.]

À mon avis, aucun tribunal n'accorderait une demande de jugement fondée sur le consentement d'une personne et devant avoir effet à l'égard de tout le monde sans être persuadé qu'il avait la compétence spéciale et le devoir d'accorder un tel jugement; dans ce cas peu probable, la situation serait expliquée en détail sur le jugement. Pour employer les termes de lord Macnaghten, il est «décevant» difficile d'attribuer à la Cour toute autre façon de traiter une demande aussi spéciale.

Donc, en ce qui concerne cette affaire, je suis convaincu que si, lorsque les parties ont présenté la demande de jugement par consentement, on m'avait demandé de rendre une ordonnance sous le régime de l'art. 51(4), valable à l'égard de tout le monde, j'aurais signalé que le requérant devait me convaincre que la cour avait, en vertu de l'art. 51(4), le pouvoir d'émettre une ordonnance contre toute personne qui n'avait pas été adjointe à l'instance et qui, par conséquent, n'avait pas eu l'occasion de se défendre. Une fois au moins, auparavant, cette demande m'a été faite et ce fut ma réaction immédiate. De plus, si on avait donné suite à l'affaire, j'aurais sans aucun doute exigé qu'on me démontre,

- a) que l'action correspondait aux termes «pareille action» de l'art. 51(4), et
- b) qu'était remplie la condition préalable à toute ordonnance rendue en vertu de l'art. 51(4) voulant que la Cour ait trouvé «que cette importation est contraire à la présente loi, ou que cette distribution serait contraire à la présente loi». [Aux p. 690-691.]

Dans l'arrêt *Adidas*, le président Jackett a décidé que le jugement par consentement précédemment rendu serait modifié de façon à ce que le renvoi à l'interdiction d'importation soit supprimé, parce qu'un jugement par consentement ne pouvait servir de fondement à une ordonnance de cette nature. Mon collègue, le juge McNair, a appliqué le principe sous-jacent à cette décision dans *Montres Rolex S.A. c. Canada*, précité. Cette cause-là

to the judgment granted by Giles A.S.P., in January 1987 [not reported] following consent to judgment by those of the defendants originally named in this action and the default in appearance or defence by two others. The judgment then granted provided in part:

1. The Defendants Brad Balshin, Hilda Balshin, Arthur Christodoulou, Shelly Michaels, Martin Herson and all others selling, offering for sale, importing, advertising, manufacturing, or distributing any wares in association with the name Rolex or the Crown Design being registered Trademarks No. 278,348, No. 208,437, No. 130/33476 and No. 78/19056 under the Trade Marks Act R.S.C. 1970, as amended, when the same are not of the Plaintiffs' manufacture or merchandise, be and the same are herein enjoined from:

(i) infringing the registered Trademarks No. 278,348, No. 208,437, No. 130/33476 and No. 78/19056;

(ii) directly or indirectly using the name Rolex or the Crown Design on or in connection with watches or other wares not of the Plaintiffs' manufacture or merchandise;

(iii) directly or indirectly in any way representing that the business of the Defendants is connected with the business of the Plaintiffs;

(iv) directly or indirectly selling, offering, exposing or advertising for sale or procuring to be sold or manufacturing or distributing any wares under the name Rolex or the Crown Design if the same are not of the Plaintiffs' manufacture or merchandise, or under any other name which by reason of colourable imitation of the word Rolex or the Crown Design or otherwise is calculated to represent or lead to the belief that such wares are the wares of the Plaintiffs if the same are not of the Plaintiffs' manufacture or merchandise;

2. The Defendants Brad Balshin, Hilda Balshin, Arthur Christodoulou, Shelly Michaels, Martin Herson and all others selling, offering for sale, importing, advertising, manufacturing, or distributing any wares in association with the name Rolex or the Crown Design, being registered Trademarks No. 278,348, No. 208,437, No. 130/33476 and No. 78/19056 under the Trade Marks Act, R.S.C. 1970, as amended, when the same are not of the Plaintiffs' manufacture or merchandise, be and the same are hereby prohibited from importing into Canada any watches or other wares bearing the registered Trademarks No. 278,348, No. 208,437, No. 130/33476 and No. 78/19056, to wit the name Rolex and the Crown Design, or any colourable imitation of the same which is calculated to represent or lead to the belief that such wares are the wares of the Plaintiffs, if the said trademarks or the said colourable imitation have been applied to watches or other wares that are not of the Plaintiffs' manufacture or merchandise.

découlait de mesures antérieures adoptées dans le présent litige. Il a été question plus tôt du jugement que le protonotaire chef adjoint Giles a rendu en janvier 1987 [non publié] à la suite du consentement au jugement de certains des défendeurs initialement nommés dans le litige et du défaut de comparaître et de plaider de deux autres. Le jugement alors accordé se lisait en partie comme suit:

1. Il est interdit aux défendeurs Brad Balshin, Hilda Balshin, Arthur Christodoulou, Shelly Michaels, Martin Herson et à tous les autres qui vendent, offrent en vente, importent, promeuvent, fabriquent ou distribuent toutes marchandises en liaison avec le nom Rolex ou le motif représentant une couronne, qui constituent les marques de commerce déposées n° 278 348, n° 208 437, n° 130/33476 et n° 78/19056 conformément à la Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, et ses modifications, lorsque lesdites marchandises ne sont pas fabriquées ou promues par les demandereses:

(i) de violer les marques de commerce déposées n° 278 348, n° 208 437, n° 130/33476 et n° 78/19056;

(ii) d'utiliser directement ou indirectement le nom Rolex ou le motif représentant une couronne sur ou en liaison avec des montres ou autres marchandises qui ne sont pas fabriquées ou promues par les demandereses;

(iii) de présenter en aucune façon, directement ou indirectement, les affaires des défendeurs comme reliées aux affaires des demandereses;

(iv) de vendre, d'offrir ou d'exposer en vente, de promouvoir, de faire vendre, de fabriquer ou de distribuer directement ou indirectement toutes marchandises sous le nom Rolex ou avec le motif représentant une couronne si lesdites marchandises ne sont pas fabriquées ou promues par les demandereses, ou sous tout autre nom qui, en raison de la contrefaçon du mot Rolex ou du motif représentant une couronne ou autrement, est de nature à indiquer ou à faire croire qu'il s'agit de marchandises des demandereses si lesdites marchandises ne sont pas fabriquées ou promues par les demandereses;

2. Il est interdit aux défendeurs, Brad Balshin, Hilda Balshin, Arthur Christodoulou, Shelly Michaels, Martin Herson et à tous les autres qui vendent, offrent en vente, importent, promeuvent, fabriquent ou distribuent toutes marchandises en liaison avec le nom Rolex ou le motif représentant une couronne, qui constituent les marques de commerce déposées n° 278 348, n° 208 437, n° 130/33476 et n° 78/19056 conformément à la Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, et ses modifications, lorsque lesdites marchandises ne sont pas fabriquées ou promues par les demandereses, d'importer au Canada toutes montres ou autres marchandises portant les marques de commerce déposées n° 278 348, n° 208 437, n° 130/33476 et n° 78/19056, à savoir le nom Rolex et le motif représentant une couronne, ou toute contrefaçon desdites marchandises qui est de nature à indiquer ou à faire croire qu'il s'agit de marchandises des demandereses, si on a apposé lesdites marques de commerce ou ladite contrefaçon sur des montres ou autres marchandises qui ne sont pas fabriquées ou promues par les demandereses.

The plaintiffs had sought to have the order enforced by customs officials without success and then sought *mandamus* to compel enforcement of the prohibition against imports. McNair J. declined to grant *mandamus*. He said (at [1988] 2 F.C., pages 49 and 53, respectively):

I am wholly in agreement with the opinion stated by the learned President of the Exchequer Court in *Adidas* to the effect that it is a necessary condition precedent to any discretionary order under subsection 52(4) that the Court find that the importation and distribution of the offending wares was contrary to the *Trade Marks Act*. There must be a final determination of the legality of the subject-matter complained of before there can be any subsection 52(4) order. As I see it, I am obliged in the circumstances of this case to take the matter one step further than *Adidas* and decide how and in what manner the Court must make such final determination.

In the result, I am of the opinion that the plain and natural meaning of the words employed in section 52 of the *Trade Marks Act* in context of its statutory scheme clearly import the mandatory requirement of a final determination of the legality of the importation and distribution of the offending wares as a necessary precondition for any discretionary order under subsection 52(4) prohibiting their future importation. In my judgment, such determination can only mean an adjudication of the issue on the merits at trial. I find therefore that neither the consent judgment nor the judgment obtained in default of defence have the necessary sanction to mandate a subsection 52(4) order. That being so, the issue of the class action representation and its validity or not is irrelevant.

In *Montres Rolex S.A., supra*, the judgment was final in relation to consenting and defaulting named defendants and the terms of the judgment rendered were directed not merely to the named defendants but also to "all others selling" watches or wares bearing the plaintiffs' registered trademarks without authority of the plaintiffs. In another case *Cartier, Inc. v. Doe, supra*, an order which on its face appeared to be final, was issued *ex parte* by my colleague Mr. Justice Teitelbaum in an action against defendants "John Doe and Jane Doe and other Persons Unknown to the Plaintiff Who Sell Counterfeit Watches On the Street in Toronto, Ontario". The order provided in its operative terms:

1. The importation by anyone of more than ten watches bearing any of the Trade Marks CARTIER, MUST, MUST DE CARTIER or LES MUST DE CARTIER and declared to be replica,

Les demandereses avaient demandé sans succès de faire exécuter l'ordonnance par les autorités douanières et elles ont ensuite demandé une ordonnance de *mandamus* pour forcer l'application de l'interdiction d'importer. Monsieur le juge McNair a refusé d'accorder une ordonnance de *mandamus* et s'est exprimé comme suit ([1988] 2 C.F., aux pages 49 et 53 respectivement):

Je suis pleinement d'accord avec l'opinion exprimée par le président de la Cour de l'Échiquier dans l'affaire *Adidas* et selon laquelle c'est une condition essentielle préalable à toute ordonnance laissée à l'appréciation de la Cour et visée au paragraphe 52(4) que la Cour trouve que l'importation et la distribution des marchandises incriminées étaient contraires à la *Loi sur les marques de commerce*. Il doit y avoir un prononcé final sur la légalité de l'objet de la plainte avant que puisse être rendue une ordonnance sous le régime du paragraphe 52(4). À mon avis, je suis obligé dans les circonstances présentes d'aller un peu plus loin que dans l'affaire *Adidas* et de déterminer de quelle façon la Cour doit rendre une telle décision finale.

Par conséquent, je suis d'avis que le sens normal des mots utilisés à l'article 52 de la *Loi sur les marques de commerce* dans le contexte de son régime législatif indique clairement qu'on doit avoir déterminé de façon définitive la légalité de l'importation et de la distribution des marchandises incriminées avant de pouvoir rendre une ordonnance sous le régime du paragraphe 52(4) prohibant leur importation future. À mon avis, une telle décision ne peut que porter sur le fond du litige. J'en conclus donc que ni le jugement par consentement ni le jugement obtenu par défaut de plaider ne peuvent donner lieu à une ordonnance sous le régime du paragraphe 52(4). Cela étant, la question de la validité de la représentation dans le cadre du recours collectif n'est pas pertinente.

Dans l'arrêt *Montres Rolex S.A., précité*, le jugement était final à l'égard des défendeurs nommés qui avaient consenti au jugement ou qui avaient fait défaut de comparaître ou de plaider et les conditions du jugement rendu visaient non seulement les défendeurs nommés, mais aussi «toutes les autres personnes qui vendent» des montres ou des marchandises portant les marques de commerce déposées des demandereses sans l'autorisation de celles-ci. Dans *Cartier, Inc. c. Doe, précité*, mon collègue, le juge Teitelbaum a rendu une ordonnance *ex parte* qui, à première vue, semblait finale dans une action intentée contre les défendeurs «John Doe et Jane Doe et d'autres personnes, inconnues des demandereses, qui vendent des montres contrefaites dans la rue, à Toronto (Ontario)». L'ordonnance prévoyait ce qui suit:

1. L'importation par quiconque de plus de 10 montres portant l'une ou l'autre des marques de commerce CARTIER, MUST, MUST DE CARTIER ou LES MUST DE CARTIER et déclarées être

copy, imitation or counterfeit watches is hereby prohibited pursuant to Section 52 of the Trade Marks Act.

2. Any officer or inspector of the Department of National Revenue, Customs & Excise, before whom the watches referred to in paragraph 1 of this Order are declared for importation into Canada, shall immediately detain the watches pursuant to the Customs Tariff Act, Section 14, Section C.

3. At any time that this Order is enforced, the person from whom the watches are seized shall be told that he or she may appeal the detention of the watches under Sections 58-63 of The Customs Act or apply to this Court for the return of any watches seized.

4. Any individual who legitimately imports into Canada any watches and whose watches are detained pursuant to this Order may, on twenty four hours notice to the solicitors for the Plaintiffs, together with service on the solicitors for the Plaintiffs of any supporting material, apply to this Court for the return of any watches detained.

5. There shall be no costs of this motion.

On a motion by the Minister of National Revenue for an order rescinding the *ex parte* order my colleague Pinard J., granted the application. Relying upon the decisions of Jackett P. in *Adidas* and of McNair J. in *Montres Rolex S.A.* he found that since no finding had been made, for no trial had been held in the plaintiffs' action, the order should be rescinded.

The decisions in *Adidas*, *Montres Rolex S.A.* and *Cartier* all emphasize the necessity for findings in a final judgment in an action as the necessary basis for an order under subsection 52(4) of the Act. In this case that basis is now established, with the judgment associated with these reasons.

The three cases do not resolve the manner in which an order under subsection 52(4) should be framed or whether it need be directed against one or more defendants who have the opportunity to be heard in the action leading to the findings upon which the order is based. In *Adidas* the terms of the order prohibiting importation of infringing wares were not directed to anyone and President Jackett's comments leave open a query about that. In *Montres Rolex S.A.* the terms were directed to named defendants and all others importing infringing wares. In *Cartier* the terms were not directed to anyone but prohibited importation by anyone of more than ten watches that were imitations, in an action styled with defendants "John

des répliques, des copies, des imitations ou des contrefaçons, est par les présentes prohibée sous le régime de l'article 52 de la Loi sur les marques de commerce.

2. Tout fonctionnaire ou inspecteur du ministère du Revenu national (Douanes et accise) qui reçoit une déclaration d'importation au Canada des montres décrites au paragraphe 1 de la présente ordonnance doit immédiatement retenir les montres conformément au Tarif des douanes, article 14, article C.

3. Chaque fois que cette ordonnance est appliquée, la personne dont les montres sont saisies doit être avisée qu'elle peut interjeter appel de la saisie des montres en invoquant les articles 58 à 63 de la Loi sur les douanes ou demander à cette Cour d'ordonner la restitution des montres saisies.

4. Toute personne qui importe légalement des montres au Canada et dont les montres sont retenues en application de la présente ordonnance peut, en donnant un avis de 24 heures aux avocats des demandesses, de même qu'en leur signifiant toute pièce justificative, demander à cette Cour d'ordonner la restitution des montres retenues.

5. Il n'y aura aucuns dépens.

Lorsque le ministre du Revenu national a demandé une ordonnance annulant l'ordonnance *ex parte*, mon collègue, le juge Pinard, a fait droit à la demande. Se fondant sur les décisions rendues par le président Jackett dans *Adidas* et le juge McNair dans *Montres Rolex S.A.*, il a jugé que, puisqu'aucune conclusion n'avait été tirée, étant donné que la cause n'avait pas encore été entendue, l'ordonnance devait être annulée.

Les décisions rendues dans les affaires *Adidas*, *Montres Rolex S.A.* et *Cartier* indiquent qu'une ordonnance sous le régime du paragraphe 52(4) de la Loi doit nécessairement être fondée sur les conclusions exprimées dans un jugement final dans une action. En l'espèce, ce fondement est maintenant établi à l'aide du jugement joint aux présents motifs.

Aucune de ces trois causes ne permet de dire comment une ordonnance fondée sur le paragraphe 52(4) devrait être rédigée et s'il est nécessaire qu'elle soit prononcée contre un ou plusieurs défendeurs qui ont la possibilité d'être entendus dans l'action menant aux conclusions qui constituent le fondement de l'ordonnance. Dans l'affaire *Adidas*, les conditions de l'ordonnance ayant pour effet d'interdire l'importation de marchandises contrefaites ne visaient personne et les commentaires du président Jackett laissent planer un doute à ce sujet. Dans *Montres Rolex S.A.*, les conditions visaient les défendeurs nommés et toutes les autres personnes qui importent des marchandises contrefaites. Dans l'affaire *Cartier*, les conditions

Doe and Jane Doe and Other Persons Unknown to the Plaintiff Who Sell Counterfeit Watches On The Street in Toronto, Ontario”, and one named defendant.

The plaintiffs in this action, in the current round in this ongoing saga, seek an order that reaches beyond named defendants. While seeking to have defendants including persons unknown accepted as a class of defendant, and to have the order reach to John Doe and Jane Doe and persons unknown, they also urge that subsection 52(4) does not require that a defendant be named in the terms of an order prohibiting importation under that section. I agree that neither subsection 52(4) nor other portions of section 52 of the Act expressly refer to the naming of parties in relation to orders that may be made, for interim custody pending final determination in an action under subsection 52(1) or for prohibiting future importation under subsection 52(4). I note, however, that section 52 as a whole deals with legal proceedings and implicitly it is written relying upon judicial proceedings from which the orders authorized would issue, proceedings in which ultimately there is opportunity for a defendant to be heard. Proceedings here have provided that opportunity. At trial, evidence has shown that importation from abroad of imitation Rolex watches and wares has seriously and adversely affected the plaintiffs' rights to exclusive use in Canada of their registered trade-marks.

In the scheme of the *Trade-marks Act* the purpose of subsection 52(4) is to support the efforts of the registered owner or registered user of a trade-mark registered under the Act to protect their exclusive rights, created by sections 19 and 50 respectively, in a case like this one where the wares bearing their registered trade-marks or facsimiles of them, without authorization, orig-

n'étaient pas formulées contre qui que ce soit, mais elles interdisaient l'importation, par toute personne, de plus de dix montres qui étaient des imitations, dans une action intentée contre «John Doe et Jane Doe et d'autres personnes, inconnues des demanderessees, qui vendent des montres contrefaites dans la rue à Toronto (Ontario)» ainsi qu'un défendeur nommé.

À ce stade-ci de cette histoire sans fin, les demanderessees désirent obtenir une ordonnance qui s'appliquera non seulement aux défendeurs nommés, mais à d'autres. Tout en demandant que les défendeurs, y compris des personnes inconnues, soient reconnus comme une catégorie de défendeurs et que l'ordonnance s'applique à John Doe, Jane Doe et d'autres personnes inconnues, elles soutiennent également que le paragraphe 52(4) n'exige pas qu'un défendeur soit nommé dans les conditions de l'ordonnance qui interdit l'importation sous le régime de cette disposition. J'admets que ni le paragraphe 52(4) ni les autres parties de l'article 52 de la Loi ne renvoient expressément à la nomination des parties à l'égard des ordonnances pouvant être rendues, qu'il s'agisse d'une ordonnance décrétant la garde provisoire jusqu'à la décision finale dans une action en vertu du paragraphe 52(1) ou décrétant l'interdiction d'importer d'autres marchandises à l'avenir en vertu du paragraphe 52(4). Toutefois, je souligne que l'ensemble de l'article 52 porte sur des procédures judiciaires et qu'il est implicitement fondé sur les procédures judiciaires à la suite desquelles les ordonnances autorisées seraient rendues, procédures au cours desquelles le défendeur a éventuellement la possibilité d'être entendu. Les procédures en l'espèce ont fourni cette possibilité. Au cours de l'instruction, la preuve a démontré que l'importation de l'étranger de montres et marchandises d'imitation Rolex a fortement entravé les droits des demanderessees à l'égard de l'utilisation exclusive au Canada de leurs marques de commerce déposées.

Le paragraphe 52(4) de la *Loi sur les marques de commerce* vise à aider le propriétaire ou l'utilisateur inscrit d'une marque de commerce déposée en vertu de la Loi à protéger ses droits exclusifs, créés respectivement par les articles 19 et 50, lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, les marchandises portant ses marques de commerce déposées ou des reproductions de celles-ci, sans autorisation, pro-



inate abroad and are brought or shipped into Canada for commercial purposes. In these circumstances an order under subsection 52(4) not directed to specific defendants but prohibiting the future importation for commercial purposes of imitation watches and wares bearing the trade-mark name Rolex or the Crown Design is warranted.

That order will be limited to prohibiting importation for commercial purposes, since it is my understanding that is the nature of activities giving rise to the plaintiffs' concerns and this action. Developing appropriate tests for assessing commercial purposes for administration by customs authorities may best be facilitated by discussion between those authorities and counsel for the plaintiffs. It may be that a quantitative test such as the ten watches included as the basis of the *ex parte* order by my colleague Mr. Justice Teitelbaum, subsequently rescinded, in *Cartier, supra*, would be appropriate, or it may be appropriate for the names of consignees authorized by the plaintiffs for receipt of legitimate wares to be provided. If there be difficulty in developing appropriate administrative standards for application of the order prohibiting importation for commercial purposes, I expect that section 55 of the *Trade-marks Act*, conferring jurisdiction on this Court "to entertain any action or proceeding for the enforcement of any of the provisions of this Act or of any right or remedy conferred or defined thereby", provides a basis for the Minister of National Revenue or the plaintiffs to raise the matter by motion for further consideration by the Court.

### Conclusion

I should note that in considering relief to be awarded in the circumstances of this case I have considered not only the forms of relief sought by the successful plaintiffs in the statement of claim in this action and the consent of the defendant Redman, but also the manner in which the proceedings were carried forward, both before and at trial. In some respects relief has been modified from that requested by the plaintiffs, in light of my assessment of appropriate relief and in the absence

viennent de l'étranger et sont transportées ou expédiées au Canada à des fins commerciales. Dans ces circonstances, une ordonnance sous le régime du paragraphe 52(4) qui n'est pas rendue contre des défendeurs précis, mais qui interdit l'importation ultérieure, à des fins commerciales, de montres et marchandises d'imitation portant la marque de commerce Rolex ou le motif représentant une couronne est justifiée.

Cette ordonnance se limitera à une ordonnance interdisant l'importation à des fins commerciales, étant donné qu'à mon avis, c'est là la nature des activités qui ont donné naissance aux problèmes des demanderesse et au présent litige. C'est peut-être dans le cadre d'une réunion entre les autorités douanières et l'avocat des demanderesse que l'on pourra le plus facilement élaborer les tests que ces autorités appliqueront pour déterminer s'il s'agit d'activités à des fins commerciales. Il se peut qu'un critère quantitatif, comme celui des dix montres qui a servi de fondement à l'ordonnance *ex parte* que mon collègue, le juge Teitelbaum a rendue et qui a subséquemment été annulée dans l'affaire *Cartier*, précitée, soit approprié; il sera peut-être approprié également que l'on fournisse les noms des dépositaires que les demanderesse autorisent à recevoir les marchandises légitimes. S'il est difficile d'élaborer des normes administratives appropriées pour appliquer l'ordonnance interdisant l'importation à des fins commerciales, je présume que l'article 55 de la *Loi sur les marques de commerce*, qui permet à la Cour de «connaître de toute action ou procédure en vue de l'application de la présente loi ou d'un droit ou recours conféré ou défini par celle-ci», constitue un fondement que le ministre du Revenu national ou les demanderesse pourront invoquer pour soulever la question par voie de requête devant la Cour.

### Conclusion

J'aimerais souligner que, lorsque j'ai examiné les redressements à accorder en l'espèce, j'ai tenu compte non seulement des formes de réparation demandées, par les demanderesse dans le présent litige et du consentement du défendeur Redman, mais aussi de la façon dont le litige s'est déroulé, tant avant que pendant le procès. À certains égards, j'ai accordé un redressement différent de celui que recherchaient les demanderesse, compte tenu de ce que j'estimais être une réparation

of representations by the named defendant still who was a party to proceedings at the time of trial.

I note also that in considering relief appropriate in the circumstances of this case I have had regard for section 53 of the *Trade-marks Act* which provides (with my emphasis by underlining):

53. Where it is made to appear to a court of competent jurisdiction that any act has been done contrary to this Act, the court may make any such order as the circumstances require, including provision for relief by way of injunction and the recovery of damages or profits, and may give directions with respect to the disposition of any offending wares, packages, labels and advertising material and of any dies used in connection therewith.

By separate document judgment is entered in this matter. In summary, that judgment provides for relief in the following terms and in relation to the following parties defendant in these proceedings.

1. The plaintiff Rolex Watch Company of Canada Limited is declared to be the sole registered user of the four registered trade-marks, of which the plaintiff Montres Rolex S.A. is the registered owner, for the name Rolex and Crown Design.

2. The defendants Redman and Pahmer and those under their control are enjoined from infringing the plaintiffs' registered trade-marks, including specified activities in relation to watches and wares bearing the trade-marks Rolex or Crown Design when those goods are not of the plaintiffs' manufacture or merchandise.

3. The defendants John Doe, Jane Doe and all others unknown to the plaintiffs, who before or at the date of trial in this matter sold, imported, advertised, manufactured or distributed any wares in association with the name Rolex or Crown Design where those goods were not of the plaintiffs' manufacture or merchandise, are enjoined from all of the same activities from which the defendants Redman and Pahmer are enjoined; provided that any person identified within 6 years after the date of trial herein as one to whom this clause may apply shall be served, *inter alia*, with notice that they have opportunity to apply upon

appropriée ainsi que de l'absence d'observations de la part du défendeur nommé qui était encore partie au litige au moment du procès.

Je souligne également que, lorsque j'ai examiné le redressement approprié à accorder dans les circonstances de la présente cause, j'ai tenu compte de l'article 53 de la *Loi sur les marques de commerce*, dont le libellé (c'est moi qui souligne) est le suivant:

53. Lorsqu'il est démontré à un tribunal compétent qu'un acte a été accompli contrairement à la présente loi, le tribunal peut rendre l'ordonnance que les circonstances exigent, y compris une stipulation portant un redressement par voie d'injonction et le recouvrement de dommages-intérêts ou de profits, et peut donner des instructions quant à la disposition des marchandises, colis, étiquettes et matériel publicitaire contrevenant à la présente loi et de toutes matrices employées à leur égard.

Le jugement est inscrit dans la présente cause à l'aide d'un document distinct. En résumé, le jugement prévoit un redressement selon les conditions suivantes et à l'égard des parties défenderesses suivantes dans la présente cause.

1. La demanderesse Rolex Watch Company of Canada Limited est déclarée être le seul usager inscrit des quatre marques de commerce déposées, dont la demanderesse Montres Rolex S.A. est le propriétaire inscrit, à l'égard du nom Rolex et du motif représentant une couronne.

2. Il est interdit aux défendeurs Redman et Pahmer et à ceux qu'ils contrôlent de violer les marques de commerce déposées des demandereses, notamment par des activités précises à l'égard de montres et marchandises portant les marques de commerce Rolex ou le motif représentant une couronne, lorsque ces marchandises ne sont pas fabriquées ou promues par les demandereses.

3. Il est interdit aux défendeurs John Doe, Jane Doe et à toutes les autres personnes inconnues des demandereses qui, à la date du procès en l'espèce ou auparavant, ont vendu, importé, promu, fabriqué ou distribué des marchandises en liaison avec le nom Rolex ou le motif représentant une couronne, alors que ces marchandises n'étaient pas fabriquées ou promues par les demandereses, de poursuivre les activités interdites aux défendeurs Redman et Pahmer; cependant, toute personne identifiée dans les six ans suivant la date du procès aux présentes comme une personne à laquelle la présente clause peut s'appliquer recevra, par voie

motion for a determination that there are lawful reasons why this clause should not apply to him or her.

4. The defendants Redman and Pahmer and those under their control, and any person to whom clause 3 is found to apply are prohibited from importing into Canada imitation Rolex watches or wares.

5. The importation for commercial purposes of imitation watches and wares bearing the plaintiffs' registered trade-marks or facsimiles of them when the goods are not of the plaintiffs' manufacture or merchandise is prohibited pursuant to subsection 52(4) of the *Trade-marks Act*.

6. The defendant Redman and any person to whom clause 3 is found to apply shall deliver into the custody of the plaintiffs' solicitors any documents or goods relating to activities carried on in association with unauthorized use of the plaintiffs' registered trade-marks.

7. A peace officer or police officer having knowledge of this judgment shall assist the plaintiffs in its enforcement.

8. The defendant Pahmer shall render an accounting of all profits received from the sale of imitation Rolex watches and shall pay those profits to the plaintiffs.

9. Costs are awarded against the defendant Pahmer on a solicitor and client basis.

Finally, the judgment contains some matters intended to complete procedural details of the action. Thus, counsel for the plaintiffs is to ensure service of a copy of the judgment upon the defendants Redman and Pahmer. Imitation Rolex watches and wares held by the sheriff's office pending trial or in the records of the Court are to be released upon application to the plaintiffs' solicitors. Upon filing an undertaking to meet any damages or costs that may hereafter be awarded to any person unknown who succeeds in an application under clause 3, the plaintiffs are relieved of their undertaking given pursuant to earlier order

de signification, entre autres choses, un avis indiquant qu'elle a la possibilité de demander à la Cour, par requête, de déclarer qu'il existe des motifs légitimes pour lesquels la présente clause ne devrait pas s'appliquer à elle.

4. Il est interdit aux défendeurs Redman et Pahmer et à ceux qu'ils contrôlent ainsi qu'à toute personne à l'égard de laquelle il est jugé que la clause 3 s'applique d'importer au Canada des montres ou marchandises d'imitation Rolex.

5. L'importation à des fins commerciales de montres et de marchandises d'imitation portant les marques de commerce déposées des demandereses ou des reproductions de celles-ci, alors que les marchandises ne sont pas fabriquées ou promues par les demandereses, est interdite conformément au paragraphe 52(4) de la *Loi sur les marques de commerce*.

6. Le défendeur Redman et toute personne à l'égard de laquelle il est jugé que la clause 3 s'applique remettront aux avocats des demandereses les documents ou marchandises liés aux activités poursuivies en liaison avec l'utilisation non autorisée des marques de commerce déposées des demandereses.

7. Un agent de la paix ou un policier informé du présent jugement aidera les demandereses à exécuter celui-ci.

8. Le défendeur Pahmer remettra un compte-rendu de tous les profits qu'il a tirés de la vente de montres d'imitation Rolex et paiera ces profits aux demandereses.

9. Le défendeur Pahmer est tenu de payer les dépens procureur-client.

Enfin, le jugement renferme certains détails de procédure. Ainsi, l'avocat des demandereses doit assurer la signification d'une copie du jugement aux défendeurs Redman et Pahmer. Les montres et marchandises d'imitation Rolex détenues au bureau du shérif jusqu'au procès ou dans les dossiers de la Cour devront être remises lorsque demande en sera faite aux avocats des demandereses. Dès qu'elles déposeront un document par lequel elles s'engagent à payer les dommages-intérêts ou dépens pouvant subséquemment être adjugés en faveur d'une personne inconnue qui a gain de cause dans une demande fondée sur la clause 3,

of the Court to maintain a bond as security for damages and for costs.

les demanderses seront libérées de leur engagement de maintenir un cautionnement comme garantie des dommages-intérêts et des dépens, lequel engagement a été donné conformément à une ordonnance précédente de la Cour.