

**Consumers Distributing Company Limited**  
*Appellant;*

and

**Seiko Time Canada Ltd.** *Respondent;*

and

**The Attorney General of Canada and the  
Attorney General for Ontario** *Intervenors.*

File No.: 16970.

1983: November 23; 1984: June 21.

Present: Laskin C.J.\* and Dickson, Estey, McIntyre and  
Chouinard JJ.

ON APPEAL FROM THE COURT OF APPEAL FOR  
ONTARIO

*Torts — Passing off — Classic form and “extended version” — Sales network with authorized dealers — Identical watches under original trade mark sold outside sales network — Unauthorized vendors unable to provide manufacturer’s guarantee and sales devices — Interlocutory injunction requiring unauthorized vendor to post notice as to guarantee — Permanent injunction forbidding unauthorized vendor to advertise or sell product — Whether or not this interdiction supported by tort of passing off.*

Respondent, the authorized distributor of Seiko watches in Canada, brought an action to restrain appellant from selling Seiko watches so long as it was not an authorized dealer. Appellant had been selling Seiko watches that it had lawfully obtained outside Canada from an authorized dealer selling outside the distribution network. The guarantee accompanying these watches was not recognized by respondent. Appellant only appealed from the paragraph of the permanent injunction that enjoined it from advertising or selling Seiko watches in Canada. The Court of Appeal accepted the trial judge’s reasoning that the product being marketed included not only the watch but also the instruction booklet and point of sales service, the guarantee, and the after sales services. Respondent, even though it was not a registered user or assignee of the trade mark “Seiko”, contended that appellant’s sales, notwithstanding its public notices, caused confusion in the market place and

\* The Chief Justice took no part in the judgment.

**Consumers Distributing Company Limited**  
*Appelante;*

et

**Seiko Time Canada Ltd.** *Intimée;*

et

**Le procureur général du Canada et le  
procureur général de l’Ontario** *Intervenants.*

N° du greffe: 16970.

1983: 23 novembre; 1984: 21 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin\* et les juges Dickson,  
Estey, McIntyre et Chouinard.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO

*Responsabilité délictuelle — Passing off — Formes traditionnelle et “élargie” — Réseau de ventes composé de concessionnaires agréés — Montres identiques, portant la même marque de commerce, vendues en dehors de ce réseau — Impossibilité pour les vendeurs non agréés d’assurer la garantie du fabricant et les moyens de promotion des ventes — Injonction interlocutoire imposant au vendeur non agréé d’aviser le public quant à la garantie — Injonction permanente interdisant au vendeur non agréé de faire de la publicité pour le produit ou de le vendre — Interdiction justifiée ou non par le délit civil de passing off.*

L’intimée, distributrice agréée des montres Seiko au Canada, introduit une action visant à empêcher l’appelante de vendre les montres de cette marque tant qu’elle ne serait pas concessionnaire agréé. L’appelante avait vendu des montres Seiko légalement obtenues à l’extérieur du Canada par l’intermédiaire d’un concessionnaire agréé qui vendait en dehors du réseau de distribution. L’intimée ne reconnaissait pas la garantie accompagnant ces montres. L’appel de l’appelante a porté uniquement sur le paragraphe de l’injonction permanente qui lui interdit de faire de la publicité au Canada relativement aux montres Seiko ou de les y vendre. La Cour d’appel a retenu la conclusion du juge de première instance, savoir que le produit en cause est composé non seulement de la montre, mais aussi du guide de l’usager, du service fourni au moment de la vente, de la garantie et du service après vente. L’intimée, bien qu’elle ne soit ni un usager inscrit ni un concessionnaire de la marque de commerce «Seiko», fait valoir que les ventes de l’appelante, malgré les avis publics, engen-

\* Le juge en chef n’a pas pris part au jugement.

confined its position to the action in tort of passing off (both in its classic form and in its "extended version").

*Held:* The appeal should be allowed.

Neither the classic doctrine of passing off nor its extended version can be extended to include a sales package (including guarantee) that was attached to a product. Basic requirements of the classic doctrine were not met here and startling legal consequences would ensue if it were to be extended. Confusion in the market place, a hallmark of the classic doctrine, did not exist after notices explaining the guarantee situation were posted pursuant to the interlocutory injunction. In addition, one identical watch could not be distinguished from another merely through the use of a sales device such as after sales service. Extending the doctrine to include these circumstances would result in monopoly situations, not unlike patent monopolies, merely because only authorized dealers would be able to offer the "complete package". The concepts of restraint of trade and free competition, too, would be battered because of an implied recognition of a right of an individual marketing a product to entail and control the sale of identical personal property, however legitimately acquired, of another person. The "extended version" of passing off as developed in some courts required as a minimum that an initial misrepresentation capable of injuring the business or goodwill of a trader exist and cause him to suffer damages. This requirement was not met in the period following the interlocutory injunction.

The watches sold, whether inside or outside the dealer network, were identical and were only sold under the Seiko trademark which attached to and separated them from other products. The legal effect of the guarantees was also identical. While the guarantee of a watch sold outside the network was not honoured, there was no legal obligation on the part of the Japanese manufacturer or its Canadian distributor to honour the guarantee held by a purchaser who bought a watch from within the network. Indeed, in the absence of a contract with the manufacturer (who in practice indemnified respondent for the repairs it effected), respondent's legal position with respect to the guarantee was no different from that of the vendors selling outside the system.

*Erven Warnink BV v. J. Townend & Sons (Hull) Ltd.*, [1979] 2 All E.R. 927; *A. G. Spalding & Bros. v. A. W. Gamage Ltd.* (1915), 32 R.P.C. 273; *Bollinger v. Costa*

drent de la confusion sur le marché; son argument se limite donc au délit civil de *passing off* (aussi bien dans sa forme traditionnelle que dans sa forme «élargie»).

*Arrêt:* Le pourvoi est accueilli.

Ni la théorie traditionnelle du *passing off* ni la théorie élargie ne s'applique aux accessoires (y compris la garantie) qui se rattachent à un produit. En l'espèce, on n'a pas satisfait aux exigences fondamentales de la théorie traditionnelle et l'extension de celle-ci entraînerait des conséquences juridiques surprenantes. La confusion sur le marché, élément nécessaire à l'application de la théorie traditionnelle, n'existait plus après l'affichage, conformément à l'injonction interlocutoire, d'avis expliquant ce qui en était de la garantie. De plus, le simple recours à un moyen quelconque pour promouvoir les ventes comme le service après vente ne permet pas de distinguer des montres par ailleurs identiques. Élargir la doctrine de manière à comprendre ce type de circonstances aurait pour effet de créer des monopoles semblables à ceux créés par les brevets, et ce simplement parce que seuls les concessionnaires agréés seraient en mesure d'offrir le «produit au complet». Ce serait en outre un dur coup porté à la théorie relative aux restrictions à la liberté du commerce et au concept de la libre concurrence parce que cela équivaldrait à reconnaître implicitement à un individu qui vend un produit le droit d'imposer des restrictions à la vente, par une autre personne, de biens meubles identiques légitimement acquis. La «théorie élargie» du *passing off* formulée par certains tribunaux exige tout au moins qu'il y ait une fausse déclaration qui puisse porter préjudice au commerce ou à l'achalandage d'un commerçant et lui cause des dommages. Au cours de la période qui a suivi le prononcé de l'injonction interlocutoire, cette condition n'a pas été remplie.

Qu'elles se vendent à l'intérieur ou à l'extérieur du réseau des concessionnaires, les montres sont identiques puisqu'elles portent la marque de commerce Seiko qui les distingue des autres produits de ce genre. Qui plus est, les garanties ont le même effet juridique. Quoiqu'on n'honore pas la garantie lorsque la montre a été vendue hors du réseau, ni le fabricant japonais ni le distributeur canadien n'ont l'obligation de l'honorer dans le cas d'une montre achetée à l'intérieur du réseau. En effet, à défaut de contrat avec le fabricant (qui, dans la pratique, indemnise l'intimée des frais entraînés par les réparations qu'elle a effectuées), la situation juridique de l'intimée à l'égard de la garantie ne diffère aucunement de celle des personnes qui vendent en dehors du réseau.

Jurisprudence: distinction faite avec les arrêts: *Erven Warnink BV v. J. Townend & Sons (Hull) Ltd.*, [1979] 2 All E.R. 927; *A. G. Spalding & Bros. v. A. W.*



*Brava Wine Co. (No. 1)*, [1959] 3 All E.R. 800, [1960] R.P.C. 16; distinguished; *Nordenfelt v. Maxim Nordenfelt Guns and Ammunition Co.*, [1894] A.C. 535; *Attorney General of Australia v. Adelaide Steamship Co.*, [1913] A.C. 781; *Millington v. Fox* (1838), 3 M. & Cr. 338; *Perry v. Truefitt* (1842), 6 Beav. 66, 49 E.R. 749; *Cellular Clothing Co. v. Maxton & Murray*, [1899] A.C. 326; *Bollinger v. Costa Brava Wine Co. (No. 2)*, [1961] 1 All E.R. 561, [1961] R.P.C. 116; *Inland Revenue Commissioners v. Muller & Co.'s Margarine, Ltd.*, [1901] A.C. 217; *Draper v. Trist*, [1939] 3 All E.R. 513; *Morris Motors, Ltd. v. Lilley*, [1959] 3 All E.R. 737; *Remington Rand Ltd. v. Transworld Metal Co.*, [1960] Ex. C.R. 463, referred to.

APPEAL from a judgment of the Ontario Court of Appeal (1981), 128 D.L.R. (3d) 767, 34 O.R. (2d) 481, 60 C.P.R. (2d) 222, dismissing an appeal from a judgment of J. Holland J. Appeal allowed.

*Benjamin Zarnett and Joel Wiesenfeld*, for the appellant.

*J. M. Roland, Q.C.*, and *B. G. Morgan*, for the respondent.

The judgment of the Court was delivered by

ESTEY J.—The respondent instituted an action in the Supreme Court of Ontario to restrain the defendant-appellant from marketing Seiko watches in Canada, at least for so long as the appellant is not an authorized dealer of the respondent. The Seiko watch is a quartz watch manufactured by, or on behalf of, K. Hattori & Company Limited in Japan and marketed by Hattori around the world through a distribution system consisting of authorized distributors and, in turn, their authorized dealers. In Canada the authorized distributor is the respondent whose parent company, Seiko Time Corporation, performs a like role in the Seiko distribution system in some or all of the United States. Seiko Time Corporation, in turn, is a wholly-owned subsidiary of Hattori. Thus the respondent is owned and controlled by Hattori through Hattori's American distributor. Hattori is the registered owner of the trade mark "Seiko" with reference to the wares "watches, clocks, time recorders, switching means,

*Gamage Ltd.* (1915), 32 R.P.C. 273; *Bollinger v. Costa Brava Wine Co. (No. 1)*, [1959] 3 All E.R. 800, [1960] R.P.C. 16; arrêts mentionnés: *Nordenfelt v. Maxim Nordenfelt Guns and Ammunition Co.*, [1894] A.C. 535; *Attorney General of Australia v. Adelaide Steamship Co.*, [1913] A.C. 781; *Millington v. Fox* (1838), 3 M. & Cr. 338; *Perry v. Truefitt* (1842), 6 Beav. 66, 49 E.R. 749; *Cellular Clothing Co. v. Maxton & Murray*, [1899] A.C. 326; *Bollinger v. Costa Brava Wine Co. (No. 2)*, [1961] 1 All E.R. 561, [1961] R.P.C. 116; *Inland Revenue Commissioners v. Muller & Co.'s Margarine, Ltd.*, [1901] A.C. 217; *Draper v. Trist*, [1939] 3 All E.R. 513; *Morris Motors, Ltd. v. Lilley*, [1959] 3 All E.R. 737; *Remington Rand Ltd. v. Transworld Metal Co.*, [1960] R.C. de l'É. 463.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1981), 128 D.L.R. (3d) 767, 34 O.R. (2d) 481, 60 C.P.R. (2d) 222, qui a rejeté un appel d'un jugement du juge J. Holland. Pourvoi accueilli.

*Benjamin Zarnett et Joel Wiesenfeld*, pour l'appelante.

*J. M. Roland, c.r.*, et *B. G. Morgan*, pour l'intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE ESTEY—L'intimée a introduit en Cour suprême de l'Ontario une action visant à empêcher la défenderesse-appelante de vendre des montres Seiko au Canada, du moins tant que celle-ci ne sera pas concessionnaire agréé de l'intimée. Les montres en cause sont des montres à quartz fabriquées au Japon par K. Hattori & Company Limited ou pour son compte et commercialisées par elle partout dans le monde par un réseau de distribution formé de distributeurs agréés et des concessionnaires agréés qui en dépendent. Au Canada, le distributeur agréé est l'intimée dont la société mère, Seiko Time Corporation, remplit les mêmes fonctions aux États-Unis. Seiko Time Corporation est une filiale en propriété exclusive de Hattori. Ainsi, par l'intermédiaire de sa distributrice américaine, Hattori possède et contrôle l'intimée. Hattori est la titulaire inscrite de la marque de commerce «Seiko» employée à l'égard de [TRANSDUCTION] «montres, horloges, chronographes, dispositifs de commutation et de pièces détachées

and parts thereof". The trade mark was renewed on June 30, 1976, after the respondent had been appointed as an authorized distributor by Hattori for Canada (by letter of June 23, 1975). The letter from Hattori appointed its sub-subsidiary the

... exclusive distributor of "SEIKO" watches and clocks in Canada, and as such has the sole right to distribute "SEIKO" watches and clocks in Canada to authorized dealers and to appoint such dealers in Canada.

Hattori did not appoint the respondent a registered user of the trade mark under the *Trade Marks Act*, R.S.C. 1970, T-10, nor is Hattori, the owner of the trade mark, one of the plaintiffs in this action. The respondent, of course, has not appointed the appellant, Consumers Distributing Company Limited, as an authorized Seiko dealer in Canada.

Some time in 1978, the appellant began to import Seiko watches and sell them in the retail market. These watches had been obtained lawfully from a source outside Canada, which, according to the record, is an authorized distributor of Hattori but who was selling Seiko watches outside the authorized distribution network, that is to say, to others, such as the appellant, who were not authorized Seiko dealers. The record refers to this distributor as a "diverter". The watches, it is agreed, originate with Hattori or its authorized manufacturer and supplier in Japan, and reach the appellant in the original packaging, along with a warranty issued in the name of Hattori, and a user's booklet. In short, these watches are identical with the Seiko products distributed by the respondent.

The warranty, packaged in the individual containers in which the watches reach the appellant, is described in the record as a warranty for the distribution and sale of Seiko watches in the United States. The guarantee reads:

Your SEIKO Quartz watch is guaranteed for one year from the date of purchase.

The warranty document goes on to notify the purchaser that repair service is available only "at

pour ces marchandises». La marque de commerce a été renouvelée le 30 juin 1976 après que Hattori eut, dans une lettre en date du 23 juin 1975, nommé l'intimée distributrice agréée pour le Canada. Aux termes de cette lettre, l'intimée est

[TRADUCTION] ... distributrice exclusive au Canada de montres et d'horloges de marque «SEIKO» et, en cette qualité, jouit du droit exclusif pour le Canada de distribuer ces montres et horloges à des concessionnaires agréés et de nommer ces concessionnaires.

Hattori n'a pas fait de l'intimée un usager inscrit de la marque de commerce au sens de la *Loi sur les marques de commerce* S.R.C. 1970, chap. T-10; de plus, Hattori, la titulaire de la marque de commerce, n'est pas demanderesse en l'espèce. Il va sans dire que l'intimée n'a pas nommé l'appelante, Consumers Distributing Company Limited, concessionnaire agréé de produits de marque Seiko au Canada.

Dans le courant de 1978, l'appelante a commencé à importer des montres Seiko et à les vendre au détail. Elle avait obtenu ces montres légalement d'une source en dehors du Canada. Or, il se dégage du dossier que cette source est un distributeur agréé de Hattori qui vend des montres de marque Seiko à l'extérieur du réseau de distribution agréé, c'est-à-dire à des clients qui, comme l'appelante, ne sont pas des concessionnaires Seiko agréés. Dans le dossier, on donne à ce distributeur le nom de [TRADUCTION] «détourneur». Les parties conviennent que les montres proviennent de Hattori ou de son fabricant et fournisseur agréé au Japon et que l'appelante les reçoit dans leur emballage initial, accompagnées d'un guide de l'utilisateur et d'une garantie portant le nom de Hattori. En bref, il s'agit de montres qui sont identiques aux produits Seiko distribués par l'intimée.

Cette garantie, placée dans les boîtes dans lesquelles l'appelante reçoit les montres, est décrite au dossier comme une garantie pour la distribution et la vente de montres Seiko aux États-Unis. En voici le texte:

Votre montre quartz SEIKO est garantie pour un an à compter de la date d'achat.

Puis, le certificat de garantie dit à l'acheteur que des services de réparation ne peuvent être obtenus



SEIKO Service Centers listed on the following page". One of the Service Centers so listed is:

Canada 285 YORKLAND BOULEVARD,  
WILLOWDALE, ONTARIO M2J 1S8  
Tel: (416) 496-2221—TELEX: 06-966801  
CABLE: TORSEIKO TORONTO

This is apparently the address of the respondent's place of business.

It is relevant to note that the Certificate of Guarantee accompanying each watch as received by the respondent was issued under the name of Hattori and provides as follows:

We certify that your SEIKO watch was manufactured by the SEIKO industrial group, and is guaranteed for one year from the date of purchase. Within that period, repair service is available without charge against defects in materials and workmanship, excluding damage caused by accidents or lack of care. If your SEIKO watch needs servicing, please take it or send it to the nearest authorized SEIKO service center or agent, stating date of purchase and nature of service required.

The certificate then concludes with the following notice:

**IMPORTANT**

2. This certificate is not valid unless properly filled out by the dealer.

The warning is differently phrased in the instructions contained in the booklet received by the appellant with the watches in question (and passed along to the retail purchasers). It is said to be Guarantee Form 101, which is a Hattori form for use in the United States. This warranty reads as follows:

To qualify for service under the warranty, present your watch together with the warranty repair coupon, page 13 of this booklet, properly filled in by the authorized SEIKO dealer from whom the watch was originally purchased, or other proof of date of purchase, to any member of the SEIKO Worldwide Service Network.

The repair arrangements are, according to the evidence at trial, available at the Service Center only if the booklet is completed by an authorized

«qu'aux Centres de service SEIKO indiqués à la page suivante». Parmi ces centres d'entretien on trouve le suivant:

Canada 285 YORKLAND BOULEVARD,  
WILLOWDALE, ONTARIO M2J 1S8  
Tél: (416) 496-2221—TELEX: 06-966801  
CABLE: TORSEIKO TORONTO

Il s'agit là apparemment de l'adresse du lieu d'affaires de l'intimée.

Fait pertinent, le certificat de garantie joint à chaque montre reçue par l'intimée est délivré au nom de Hattori et est ainsi conçu:

[TRADUCTION] Nous certifions que votre montre SEIKO a été fabriquée par le groupe industriel SEIKO et qu'elle est garantie pendant un an à compter de la date d'achat. Au cours de cette période, toute défectuosité dans les matériaux et dans la fabrication sera réparée gratuitement, exception faite des dommages causés par accident ou par manque de soins. Pour faire réparer votre montre SEIKO, veuillez la faire parvenir au centre de service SEIKO agréé ou à l'agent de service SEIKO agréé le plus proche, en indiquant la date d'achat et la nature des réparations requises.

Le certificat se termine avec l'avis suivant:

**IMPORTANT**

2. Le présent certificat n'est pas valable lorsqu'il n'a pas été convenablement rempli par le distributeur.

Dans le livret qui accompagne les montres vendues par l'appelante (et remis à chaque acheteur au détail), l'avertissement est formulé différemment. Il s'agit de la formule de garantie 101 établie par Hattori en vue de son utilisation aux États-Unis. Cette garantie est ainsi conçue:

[TRADUCTION] Afin de bénéficier du service sous garantie, faire parvenir votre montre ainsi que la formule de réparation sous garantie, la page 13 du présent livret, dûment remplie par le concessionnaire SEIKO agréé auquel la montre a été achetée, soit une autre preuve de la date d'achat, à n'importe quel membre du réseau mondial de service SEIKO.

D'après la preuve produite en première instance, le centre de service n'effectuera les réparations que si le livret a été rempli par un concessionnaire agréé

dealer at the time of sale. The repair centers are told by the respondent to reject other watches. The record indicates that, apart from watches sold in Canada, there is no certain way for the respondent to determine whether the watch was actually sold by an authorized dealer somewhere in the world. The respondent bears the cost of servicing the warranty for watches sold in Canada. The respondent apparently has the right to reimbursement from Hattori for the cost of service of watches sold by authorized dealers elsewhere, but in practice has not exercised this right. The record is silent as to whether the respondent has sought reimbursement from Hattori for the performance of the guarantee in respect of Seiko watches sold by the appellant, or others, who were not authorized Seiko dealers.

In the result it is clear that, while the source of the diverted watches sold at retail in Canada by the appellant is not revealed, the uncontested evidence is that these watches came from within the Seiko worldwide distribution system through a vendor outside of Canada, that the watches are genuine Seiko watches produced by Hattori or its suppliers, and that the appellant is not an authorized Seiko dealer appointed by the respondent for the sale of Seiko watches in Canada.

Proceedings were instituted by the respondent in January 1979 wherein the respondent sought two forms of injunction as follows:

- (a) an interlocutory and a permanent injunction restraining the Defendant from acquiring, advertising and selling "Seiko" watches;
- (b) in the alternative, an interlocutory and a permanent injunction restraining the Defendant from holding itself out as an authorized dealer of the Plaintiff by advertising and selling "Seiko" watches as internationally guaranteed;

An interlocutory injunction was issued in the month of February 1979, and modified in the

au moment de la vente. L'intimée a donné aux centres de service la consigne de refuser les autres montres. Il ressort du dossier que, sauf dans le cas des montres vendues au Canada, il n'existe aucun moyen sûr par lequel l'intimée peut déterminer si la montre a bien été vendue par un concessionnaire agréé quelque part dans le monde. C'est l'intimée qui supporte les frais de réparations effectuées sous garantie pour les montres vendues au Canada. L'intimée peut apparemment réclamer auprès de Hattori le remboursement de ces frais dans le cas de montres vendues par des concessionnaires agréés ailleurs, mais, dans la pratique, elle n'a jamais exercé ce droit. Le dossier ne dit pas si l'intimée a essayé de se faire rembourser par Hattori lorsqu'elle a exécuté la garantie à l'égard de montres Seiko vendues par l'appelante ou par d'autres marchands qui n'étaient pas des concessionnaires Seiko agréés.

En définitive, même si on ne connaît pas la provenance des montres détournées vendues au détail au Canada par l'appelante, il se dégage incontestablement de la preuve que ces montres provenaient, par l'intermédiaire d'un vendeur hors du Canada, du réseau de distribution mondial Seiko, que ce sont de véritables montres Seiko fabriquées par Hattori ou par ses fournisseurs, et que l'appelante n'est pas un concessionnaire Seiko agréé par l'intimée pour la vente de montres Seiko au Canada.

L'intimée a entamé en janvier 1979 des procédures visant à obtenir les deux sortes d'injonction suivantes:

[TRADUCTION]

- a) une injonction interlocutoire et une injonction permanente pour empêcher la défenderesse d'acquérir des montres «Seiko», de faire de la publicité à leur égard et de les vendre;
- b) subsidiairement, une injonction interlocutoire et une injonction permanente pour empêcher la défenderesse de se présenter comme un concessionnaire agréé de la demanderesse en faisant de la publicité pour les montres «Seiko» couvertes par la garantie internationale et en les vendant comme telles;

Aux termes d'une injonction interlocutoire prononcée en février 1979, et modifiée au mois de mars,



month of March, whereunder the appellant, until trial or other final disposition of the action:

- (a) was restrained from holding itself out as an authorized dealer of the respondent by advertising and selling Seiko watches as internationally guaranteed;
- (b) was ordered to post a permanent notice in all showroom catalogues and on counters where the appellant displayed Seiko watches, as well as in any future advertising for those purposes, to the effect that the defendant was not an authorized dealer, that the Seiko watches sold by the appellant had not been purchased from the respondent and were not internationally guaranteed by the respondent; and,
- (c) was ordered not to issue or distribute any Seiko warranty booklets. (This provision does not appear in the permanent injunction issued after trial.)

The actual form of notice directed in the amended injunction to be posted by the appellant was as follows:

Consumers Distributing is not one of the 'authorized dealers' appointed by Seiko Time Canada Ltd. to market Seiko watches in Canada. The Seiko watches sold by Consumers Distributing consist of models although similar to those distributed in Canada by Seiko Time Canada Ltd. or by Seiko distributors in other parts of the world are not purchased from Seiko Time Canada Ltd. and are not 'internationally guaranteed' by Seiko Time Canada Ltd. which has refused to honour any form of Seiko guarantee accompanying our Seiko watches.

The matter proceeded to trial in April 1980 and evidence was then taken as to the effect in the market place of the sale of Seiko watches by the appellant on the business of the respondent, and of the confusion occasioned by the appellant's activities, both within the respondent's distribution network and amongst the buying public at large. There was no evidence of any confusion amongst the members of the buying public after compliance began on March 31, 1979 by the appellant with the interlocutory injunction set out above which commenced on March 31, 1979.

et en attendant l'issue du procès ou tout autre règlement définitif de l'action, on a:

- a) empêché l'appelante de se présenter comme un concessionnaire agréé de l'intimée en faisant de la publicité pour les montres Seiko couvertes par la garantie internationale et en les vendant comme telles;
- b) ordonné à l'appelante d'afficher dorénavant dans tous les catalogues de ses magasins, dans les vitrines où sont exposées les montres Seiko et aussi dans toute publicité future relativement à ces montres, un avis permanent qu'elle n'est pas un concessionnaire agréé, que les montres Seiko vendues par elle ne proviennent pas de l'intimée et qu'elles ne sont pas couvertes par la garantie internationale de l'intimée; et,
- c) ordonné à l'appelante de ne pas délivrer ou distribuer de livrets de garantie de Seiko. (Cet alinéa ne figure toutefois pas dans l'injonction permanente rendue à l'issue du procès.)

Aux termes de l'injonction modifiée, l'appelante devait afficher l'avis suivant:

[TRADUCTION] Consumers Distributing n'est pas un «concessionnaire agréé» choisie par Seiko Time Canada Ltd. pour vendre des montres Seiko au Canada. Malgré la ressemblance entre les modèles de montres vendues par Consumers Distributing et ceux distribués au Canada par Seiko Time Canada Ltd. ou par des distributeurs Seiko ailleurs dans le monde, ils ne proviennent pas de Seiko Time Ltd. et ne sont pas protégées par la «garantie internationale», car Seiko Time Canada Ltd. a refusé d'honorer toute forme de garantie Seiko accompagnant nos montres Seiko.

Le procès a débuté en avril 1980 et la preuve a alors porté sur l'effet de la vente de montres Seiko par l'appelante sur l'entreprise de l'intimée et la confusion occasionnée, aussi bien à l'intérieur du réseau de distribution de l'intimée que parmi les consommateurs en général, par les activités de l'appelante. Dans le cas des consommateurs, les témoignages indiquent que cette confusion s'est dissipée à partir du 31 mars 1979, date où l'injonction interlocutoire précitée est entrée en vigueur et date où l'appelante a commencé à s'y conformer.

At the opening of trial, the appellant took the position that it was agreeable to the interlocutory interim injunction being made permanent. The appellant further abandoned any argument that watches sold by the appellant would qualify for servicing within the warranty period by the respondent so long as the warranty repair coupon on p. 13 of the warranty booklet was duly completed by showing "other proof of date of purchase". Judgment at trial was granted in favour of the respondent as follows:

1. A permanent injunction was ordered restraining the appellant from:

... holding itself out as an authorized Seiko dealer of the Plaintiff by advertising and selling "Seiko" watches as internationally guaranteed;

2. The appellant was permanently enjoined from:

... advertising or selling "Seiko" watches in Canada;

3. Damages in the amount of \$5,000 were awarded to the respondent.

On appeal to the Court of Appeal, the appellant took no appeal against the injunction described in paragraph 1 above or from the award of damages, confining the appeal entirely to the injunction described in paragraph 2 above.

The Court of Appeal judgment was given by endorsement on the record [(1981), 128 D.L.R. (3d) 767, at p. 768]:

Appeal dismissed with costs for the reasons given by the trial Judge and in particular the conclusion he reached that the product marketed by the plaintiff was not simply a watch alone. We are satisfied that in this case an injunction merely in the terms of para. 1 of the judgment would allow the appellant to continue trading on the good will of the plaintiff and would permit a deception of the public.

While the statement of claim framed the action on the basis of false representation, or holding out by the appellant that it is an authorized dealer of the respondent, as well as passing off contrary to

Dès le début du procès, l'appelante a déclaré qu'elle ne s'opposait pas à ce que l'injonction interlocutoire provisoire soit rendue permanente. L'appelante a en outre abandonné tout argument selon lequel les montres vendues par elle pourraient être réparées par l'intimée pendant la durée de la garantie, si la formule de réparation sous garantie à la p. 13 du livret de garantie était dûment remplie de manière à indiquer une «autre preuve de la date d'achat». À l'issue du procès, on a rendu en faveur de l'intimée un jugement comportant les éléments suivants:

1. Une injonction permanente empêchant l'appelante:

[TRADUCTION] ... de se présenter comme un concessionnaire Seiko agréé par la demanderesse en faisant de la publicité pour les montres «Seiko» couvertes par la garantie internationale et en les vendant comme telles;

2. Une injonction permanente empêchant l'appelante:

[TRADUCTION] ... de faire de la publicité pour les montres «Seiko» ou de les vendre au Canada;

3. Des dommages-intérêts de 5 000 \$ ont été accordés à l'intimée.

En Cour d'appel, l'appelante n'a contesté ni l'injonction décrite au paragraphe 1 ci-dessus ni l'attribution de dommages-intérêts; son appel portait uniquement sur l'injonction décrite au paragraphe 2.

L'arrêt de la Cour d'appel a été inscrit au dossier [(1981), 128 D.L.R. (3d) 767, à la p. 768]. En voici le texte:

[TRADUCTION] Appel rejeté avec dépens pour les motifs donnés par le juge de première instance. Nous retenons en particulier sa conclusion que la demanderesse ne vendait pas qu'une montre. Nous sommes convaincus qu'en l'espèce, une injonction qui reprendrait simplement les termes du par. 1 du jugement permettrait à l'appelante de continuer à profiter de la clientèle de la demanderesse et lui permettrait aussi de tromper le public.

La déclaration allègue qu'il y a eu des déclarations fausses ou que l'appelante s'est fait passer pour un concessionnaire agréé par l'intimée et, d'autre part, que l'appelante a fait du *passing off*



the *Trade Marks Act*, s. 7(c) and contrary to the *Combines Investigation Act*, R.S.C. 1970, c. C-23, s. 36(1)(a) and (c), the position taken by the respondent in this Court has been confined entirely to the action in tort of passing off. The respondent puts its position both on the basis of the classic action in passing off, as well as in the modern variation of that action, sometimes referred to in the cases as the "extended version" of the doctrine of passing off. In taking this position, the respondent relies upon a series of findings by the learned trial judge to the general effect (and particulars shall be mentioned later) that the Seiko watch, as marketed by the respondent, is a composite or packaged product consisting of four elements:

1. the watch;
2. the point of sale service and instruction booklet;
3. the warranty properly filled out by an authorized dealer; and,
4. the after sale service.

Consequently, the trial judge concluded [(1980), 112 D.L.R. (3d) 500] that, by marketing the bare watch without the other three elements, the appellant was creating confusion in the market place and damage to the goodwill, which the respondent had built up on the sale of its complete or composite product through its extensive distribution and service network. The trial judge found that the appellant, on the other hand, was not advertising or selling this product, but was simply selling the bare watch with the result, "That confusion in the eyes of the public is likely . . ." The basis of the plaintiff-respondent's success at trial is the finding that the respondent established goodwill in connection with the Seiko watch by reason of the sale and distribution of that product in the manner outlined above. The respondent did so by means of service centers, sales training programs, the appointment of "only fine jewellery stores or large department stores" as authorized dealers, and the expenditure of "a substantial amount of its money annually for national advertising and has financially aided its authorized dealers in local advertising undertaken by the dealers". The respondent's success is indicated in the financial statements in the record. On the other hand, the trial judge found that the

contrairement à la *Loi sur les marques de commerce*, al. 7c) et à la *Loi relative aux enquêtes sur les coalitions*, S.R.C. 1970, chap. C-23, al. 36(1)a) et c). Toutefois, en cette Cour, l'intimée se limite au délit civil de *passing off*. L'intimée se fonde à la fois sur l'action traditionnelle en *passing off* et sur la variante moderne de cette action qu'on appelle parfois dans la jurisprudence la «théorie élargie» du *passing off*. Elle invoque à l'appui de son point de vue une série de conclusions tirées par le savant juge de première instance, d'où il ressort d'une façon générale (j'y reviendrai en détail plus loin) que la montre Seiko commercialisée par l'intimée est un produit qui comprend quatre éléments, savoir:

1. la montre elle-même;
2. le service fourni au point de vente et le guide de l'usager;
3. la garantie dûment remplie par un concessionnaire agréé et
4. le service après vente.

Par conséquent, le juge de première instance a conclu [(1980), 112 D.L.R. (3d) 500] que, par la vente de la montre nue, sans les trois autres éléments, l'appelante a engendré de la confusion sur le marché et a nui à l'achalandage que l'intimée avait acquis par la vente du produit dans son ensemble grâce à son réseau étendu de distribution et de service après vente. Le juge de première instance a conclu que l'appelante, pour sa part, ne faisait pas de publicité pour ce produit et ne le vendait pas, mais se limitait à la vente de la montre nue, ce qui avait pour conséquence de [TRADUCTION] «causer vraisemblablement de la confusion dans l'esprit du public . . .» Si la demanderesse-intimée a obtenu gain de cause au procès, cela tient à la conclusion que l'intimée s'est constitué un achalandage pour la montre Seiko en raison de la vente et de la distribution de ce produit de la manière déjà indiquée. L'intimée y est parvenue grâce à des centres de service après vente, à des programmes de formation en vente et en choisissant ses concessionnaires agréés parmi [TRADUCTION] «Seules les bijouteries de premier ordre ou les grands magasins». De plus, elle dépense [TRADUCTION] «des sommes importantes chaque année pour la publicité nationale et a soutenu financière-

appellant had no point of sale or adjustment service for its customers, no repair facilities, and carried a small line of only eleven models of the Seiko watch as against 250 models carried by authorized dealers. The learned trial judge went on to find that:

It was this product with all its components which developed the reputation of Seiko in Canada and the goodwill which thereby arose between the plaintiff, its dealers and the consuming public.

In contrast to the product so marketed by the respondent, the learned trial judge found:

The defendant is not advertising or selling this product as the defendant has no sales personnel knowledgeable about this watch, has no point-of-sale service, cannot deliver a valid warranty, and offers no after-sale service. I find that the product advertised and sold by the defendant is a different product. The defendant is not an authorized dealer and cannot complete the warranty booklet. That confusion in the eyes of the public is likely, is clear. Accepting the fact that the very watch and warranty booklet being sold and distributed by the defendant are of those of K. Hattori, the plaintiff's product is nonetheless a different product because of the various items comprised in the plaintiff's product.

Earlier in his judgment, the learned trial judge had found:

Persons acquiring Seiko watches from Consumers could well believe that they were buying the "product" offered by an authorized Seiko dealer and that Seiko Time Canada had so authorized Consumers.

The judgment at trial strays somewhat from this theme, as regards the right to use the word "Seiko", when the Court observes:

This plaintiff has established to my satisfaction that it has business or goodwill in the use of the name "Seiko" as developed through its marketing practices which is worthy of protection even though it does not own this name. It is nonetheless one of a class entitled to make use of the distinctive name "Seiko" as descriptive of its

ment la publicité locale entreprise par ses concessionnaires agréés». Le succès qu'a connu l'intimée se dégage des états financiers produits en preuve. D'un autre côté, le juge de première instance a conclu que l'appelante n'offrait à ses clients aucun service après vente ni aucun service de réparation et qu'elle ne vendait qu'un éventail restreint de onze modèles de la montre Seiko comparativement aux 250 modèles des concessionnaires agréés. Le savant juge de première instance a tiré en outre la conclusion suivante:

[TRADUCTION] C'est sur ce produit avec chacun de ses éléments que sont fondés la réputation de Seiko au Canada et les liens d'achalandage qui en sont nés entre la demanderesse, ses concessionnaires et les consommateurs.

En contraste avec le produit ainsi commercialisé par l'intimée, le savant juge de première instance a conclu que:

[TRADUCTION] La défenderesse n'offre pas le même produit, car elle n'a pas de personnel de vente qui connaît cette montre, ni aucun service sur place. Par ailleurs, elle est dans l'impossibilité de délivrer une garantie valide et ne fournit aucun service après vente. Je conclus que le produit offert par la défenderesse est différent. N'étant pas un concessionnaire agréé, la défenderesse ne peut remplir le livret de garantie. Il est donc évident que, dans l'esprit du public, cela portera vraisemblablement à confusion. Même si la montre et le livret de garantie vendus et distribués par la défenderesse sont bien de K. Hattori, le produit de la demanderesse n'en n'est pas moins différent en raison des divers éléments dont il se compose.

Antérieurement, le savant juge de première instance avait conclu:

[TRADUCTION] Les personnes qui achetaient des montres Seiko chez Consumers pouvaient bien croire qu'elles achetaient le «produit» offert par un concessionnaire Seiko agréé et que Seiko Time Canada avait ainsi agréé Consumers.

Le juge de première instance s'écarte un peu de ce thème lorsqu'il aborde la question du droit d'utiliser le mot «Seiko». En effet, il dit:

[TRADUCTION] La demanderesse a pu me convaincre que, grâce à ses techniques de commercialisation, elle a établi une entreprise ou un achalandage par l'emploi du nom «Seiko», ce qui mérite d'être protégé même si ce nom n'appartient pas à la demanderesse. Elle fait partie de la catégorie de ceux qui ont droit d'utiliser le nom



product and this is a valuable part of the goodwill which has been generated to the plaintiff by the method of marketing which it has employed.

It was the marketing technique or scheme which, in the end, appears to have given rise to the recognition of the right in the respondent which was to be protected by the injunction which issued. The judgment concluded:

In the present case I find:

- (1) by holding out, as it has in its catalogue and stores, that the watches being advertised or sold by it are Seiko watches (*i.e.*, including all the components which I have found have become attached to that name) the defendant is misrepresenting the product it is selling to the consuming public; . . .

The respondent is, of course, not a registered user nor an assignee of the trade mark, Seiko, and the distribution of a trade marked product lawfully acquired is not, by itself, prohibited under the *Trade Marks Act* of Canada, or indeed at common law. In passing, it should also be observed that the finding as to the four elements in the respondent's product appears to be based upon a duplication between the warranty and the after sales service, elements three and four. The after sales service is provided during warranty without charge unless the watch is known by the respondent's staff to have been sold outside the authorized distribution system. Thereafter, service is presumably based on normal charge for service. There seems to be no valid distinction between the warranty properly filled out and the after sales service. Indeed, if Hattori assumed the cost of the performance of the warranty issued at the time of the initial sale of the watch by Hattori, no issue would have arisen here, except possibly the question of a right accruing by reason of the point of sale activity by the respondent's authorized dealer. It is difficult to find the origin of such a right in law, and indeed, none was advanced by the respondent.

The time which concerns us, in the analysis of the marketing practices of the parties to this appeal, divides itself into two periods. The first period commences with the beginning of sales by the appellant of Seiko watches, by catalogue and

distinctif «Seiko» pour décrire son produit et cela constitue d'ailleurs une partie précieuse de l'achalandage qu'a établi la demanderesse par sa méthode de commercialisation.

Ce sont précisément les techniques de commercialisation qui, en fin de compte, paraissent avoir provoqué la reconnaissance du droit de l'intimée que devait protéger l'injonction qui a suivi. La décision se termine ainsi:

[TRADUCTION] Je conclus en l'espèce:

- (1) qu'en laissant croire, comme elle le fait dans son catalogue et dans ses magasins, qu'elle offre des montres Seiko (c'est-à-dire qu'elles comprennent tous les éléments qui, selon moi, se rattachent à ce nom), la défenderesse trompe les consommateurs sur le produit qu'elle vend; . . .

Bien sûr, l'intimée n'est ni un usager inscrit ni un cessionnaire de la marque de commerce Seiko et la distribution d'un produit désigné par une marque de commerce obtenue légalement n'est pas en soi interdite par la *Loi sur les marques de commerce* du Canada ni d'ailleurs par la *common law*. Soit dit en passant, la conclusion que le produit de l'intimée comprend quatre éléments paraît se fonder sur un dédoublement de la garantie et du service après vente, soit les éléments trois et quatre. Pendant la durée de la garantie, le service après vente est fourni gratuitement, sauf lorsque le personnel de l'intimée sait que la montre a été vendue en dehors du réseau de distribution agréé. Par la suite, les réparations se font vraisemblablement au tarif habituel. Il ne semble pas y avoir de distinction valide entre la garantie dûment remplie et le service après vente. En fait, si Hattori supportait les frais d'exécution de la garantie délivrée au moment de la vente initiale de la montre, aucune question ne se serait posée, sauf peut-être celle portant sur l'existence d'un droit découlant du service offert sur place par le concessionnaire agréé par l'intimée. Le fondement juridique de ce droit est pour le moins obscur; d'ailleurs, l'intimée ne l'invoque pas en l'espèce.

L'époque qui nous intéresse aux fins de l'analyse des techniques de commercialisation des parties au présent pourvoi se divise en deux. La première va du moment où l'appelante a commencé à vendre par catalogue et dans ses magasins des montres de



in the stores of the appellant, and ends with the issuance of the interlocutory injunction on February 14, 1979, or at the latest, March 20, 1979, when it was revised. The second period continues thereafter up to and including the trial. It is not contested by the appellant that the Seiko watches, complete with warranty and packaging, all as received from the unknown distributor, were sold to the public in the first period without any notice that the warranty included in the box with the watch and issued over the name of Hattori, may not be enforceable in Canada, and that it sold these watches to the public in Canada without any notice that the appellant was not an authorized dealer of the respondent or of Hattori. The appellant conceded at trial that the injunction claimed in the statement of claim, paragraph 16(b) (and described above as the first injunction in the judgment at trial), whereby the appellant was permanently enjoined and restrained from "... holding itself out as an authorized [Seiko] dealer of the Plaintiff by advertising and selling "Seiko" watches as internationally guaranteed;" should continue permanently. Neither has the appellant appealed from the award of \$5,000 damages, relating, as that award apparently did, to the sale of these watches during period one.

In this Court, the appellant argued that no evidence was introduced at trial to show that, after the injunctions of February and March 1979, any confusion was created in the market place by the conduct of the appellant in selling the bare Seiko watch in the manner permitted under the interim injunction. The respondent did not direct this Court to anything in the record which might be described as evidence to the contrary. Counsel for the appellant asserted that this submission was made in the Court of Appeal below. That court may have been responding to that argument when it stated:

... an injunction merely in the terms of para. 1 of the judgment would allow the appellant to continue trading on the goodwill of the plaintiff and would permit a deception of the public.

This conclusion, however, is entirely unsupported in the evidence.

marque Seiko jusqu'au prononcé de l'injonction interlocutoire le 14 février 1979 ou, au plus tard, jusqu'au 20 mars 1979, date de sa modification. Quant à la seconde période, elle comprend le temps écoulé entre cette date et l'issue du procès. L'appelante ne nie pas qu'au cours de la première période susmentionnée elle vendait des montres Seiko telles qu'elle les avait reçues du distributeur inconnu, c'est-à-dire avec la garantie et dans le même emballage, sans indiquer que la garantie délivrée au nom de Hattori, qui accompagnait la montre, pourrait ne pas être valide au Canada et sans indiquer non plus qu'elle vendait ces montres au Canada sans être concessionnaire agréé ni de l'intimée ni de Hattori. En première instance, l'appelante s'est dite d'accord pour que prenne un caractère permanent l'injonction (décrite ci-dessus comme la première injonction rendue en première instance) demandée à l'alinéa 16b) de la déclaration, qui aurait pour effet d'empêcher en permanence l'appelante de «... se présenter comme un concessionnaire [Seiko] agréé par la demanderesse en faisant de la publicité pour les montres «Seiko» couvertes par la garantie internationale et en les vendant comme telles». Qui plus est, l'appelante n'a pas porté en appel la décision d'accorder 5 000 \$ de dommages-intérêts, pour la vente de ces montres au cours de la première période.

Devant cette Cour, l'appelante fait valoir qu'on n'a rien produit en première instance tendant à montrer que, après les injonctions de février et de mars 1979, il y a eu confusion sur le marché du fait que l'appelante a vendu la montre Seiko nue de la manière autorisée par l'injonction provisoire. D'autre part, l'intimée ne nous a rien signalé au dossier qui pourrait être décrit comme une preuve au contraire. Selon l'avocat de l'appelante, celle-ci avait déjà présenté cet argument en Cour d'appel. Or, c'est peut-être en guise de réponse à cet argument que la Cour d'appel a dit:

[TRADUCTION] ... une injonction qui reprendrait simplement les termes du par. 1 du jugement permettrait à l'appelante de continuer à profiter de l'achalandage de la demanderesse et lui permettrait aussi de tromper le public.

Il n'existe toutefois aucun élément de preuve à l'appui de cette conclusion.



What, then, is the issue now presented by this appeal? It is said by the appellant that the only complaint made by the respondent, which is supported by evidence, is that Seiko watches were presented for sale to the Canadian public, under circumstances wherein that public was aware that these watches were not supported by an international guarantee by the respondent, and that the appellant was not an authorized dealer of the respondent. The respondent contends, nonetheless, that sales, even in these circumstances, do indeed result in confusion or deception of the public, and accordingly, argues that the unlimited injunction, prohibiting sales of Seiko watches by the appellant under any circumstances or conditions, is a valid exercise of the authority of the Court, under the doctrine of "passing off".

From a factual viewpoint, the position advanced by the respondent, if it should be adopted, would have the following consequences:

1. The Canadian public would be deprived of the right, or option, to purchase the Seiko watch, a product of Hattori of Japan, on the alternative basis that the watch would be unsupported by the maker's warranty; and,
2. A monopoly would be effectively established by the application of the doctrine of passing off in these circumstances, equivalent to that normally authorized by the issuance of a patent of invention under the *Patent Act* of Canada, except that here the monopoly would be for an unlimited term.

These startling results themselves call for an examination of the principles of tort law to determine whether or not there is indeed, in these circumstances, room for the application of the doctrine of passing off, sometimes referred to as a branch of injurious falsehood. The common law principles relating to commerce and trade generally proceed on the basis of a recognition of perceived benefits to the community from free and fair competition. This is variously illustrated in the older authorities, for example, in *Nordenfelt v. Maxim Nordenfelt Guns and Ammunition Co.*, [1894] A.C. 535 (H.L.), *per* Lord Macnaghten, at p. 565:

Quelle est donc la question soulevée dans ce pourvoi? L'appelante prétend que le seul grief de l'intimée, qui est appuyé par la preuve, est que les montres Seiko ont été mises en vente au Canada dans des circonstances où le public canadien savait que l'intimée n'honorait pas la garantie internationale et que l'appelante n'était pas un concessionnaire agréé par l'intimée. Celle-ci fait toutefois valoir que, même dans ces conditions, la vente de montres engendre la confusion chez le public ou l'induit en erreur; il s'ensuit, selon l'intimée, que l'injonction absolue empêchant la vente de montres Seiko par l'appelante dans quelques circonstances ou conditions que ce soit constitue un exercice valide du pouvoir qu'a la Cour en vertu des principes du *passing off*.

Du point de vue pratique, si l'argument de l'intimée devait être retenu, les conséquences en seraient les suivantes:

1. le public canadien se verrait privé du droit ou de la possibilité d'acheter une montre Seiko fabriquée par Hattori au Japon mais non protégée par la garantie du fabricant; et,
2. l'application de la théorie du *passing off* dans ces circonstances aurait pour effet de créer un monopole semblable à celui qui résulte normalement de la délivrance d'un brevet d'invention en vertu de la *Loi sur les brevets* du Canada, sauf qu'ici le monopole serait d'une durée illimitée.

Ces conséquences étonnantes requièrent un examen des principes du droit en matière de responsabilité délictuelle afin qu'on puisse déterminer si, dans ces circonstances, il est possible d'appliquer la théorie du *passing off*, qu'on classe parfois sous la tromperie dommageable (*injurious falsehood*). D'une façon générale, les principes de *common law* en matière d'échanges et de commerce sont fondés sur une reconnaissance des avantages pour la société d'une concurrence libre et loyale. On en trouve diverses illustrations dans la jurisprudence plus ancienne, par exemple dans l'arrêt *Nordenfelt v. Maxim Nordenfelt Guns and Ammunition Co.*, [1894] A.C. 535 (H.L.), *per* Lord Macnaghten, à la p. 565:



The true view at the present time I think, is this: The public have an interest in every person's carrying on his trade freely: so has the individual. All interference with individual liberty of action in trading, and all restraints of trade of themselves, if there is nothing more, are contrary to public policy, and therefore void.

Later, in *Attorney General of Australia v. Adelaide Steamship Co.*, [1913] A.C. 781, Lord Parker of Waddington, discussing this same principle, stated, at p. 794:

Monopolies and contracts in restraint of trade have this in common, that they both, if enforced, involve a derogation from the common law right in virtue of which any member of the community may exercise any trade or business he pleases and in such manner as he thinks best in his own interests.

There are well-known and important exceptions to this general rule where the law countenances, and indeed sometimes imposes, restrictions on this right to free competition and trade, including restrictions imposed by purchasers of goodwill upon vendors, deceitful trade practices calculated to injure others, defamation of trade and profession, improper or unfair use of trade information of a former employee, the protection of trade secrets, monopolies granted by patent including Letters Patent on inventions, and statutory monopolies or regulated trades and professions. Any expansion of the common law principles to curtail the freedom to compete in the open market should be cautiously approached. This must be the path of prudence in this age of the active legislative branch where the community's trade policies are under almost continuous review. This by no means calls for judicial abdication of the role of adjusting the common law principles relating to proper trade practices to the ever-changing characteristics and techniques of commerce. Reticence to curtail this general rule, however, is found even in *Erven Warnink BV v. J. Townend & Sons (Hull) Ltd.*,

[TRANSLATION] J'estime qu'à l'heure actuelle la théorie à retenir est la suivante: il est de l'intérêt du public et aussi de l'individu que chaque personne exploite librement son commerce. Toute atteinte à la liberté individuelle en matière commerciale et toute pratique restrictive du commerce sont, à défaut d'autres circonstances, en elles-mêmes contraires à l'intérêt public et, partant, nulles.

Dans l'arrêt ultérieur *Attorney General of Australia v. Adelaide Steamship Co.*, [1913] A.C. 781, à la p. 794, lord Parker of Waddington dit au sujet de ce même principe:

[TRANSLATION] Les monopoles et les contrats restrictifs du commerce ont ceci en commun que leur exécution déroge à la *common law* qui accorde à tout membre de la société le droit d'exploiter le commerce ou l'entreprise de son choix au mieux de ses propres intérêts.

Cette règle générale souffre toutefois des exceptions bien connues et importantes. En effet, il est des circonstances où la loi approuve, voire exige, la restriction de ce droit à la liberté du commerce. C'est notamment le cas des restrictions que les acheteurs de l'achalandage imposent aux vendeurs, des pratiques commerciales trompeuses destinées à porter préjudice à autrui, de l'usage de diffamation à l'endroit d'un commerce ou d'une profession, de l'usage abusif ou déloyal de renseignements commerciaux fournis par un ex-employé, de la protection des secrets commerciaux, des monopoles accordés par un brevet, y compris les lettres patentes couvrant une invention, des monopoles créés par la loi ou des métiers et des professions régis par une réglementation. Il faut se montrer circonspect face à tout élargissement des principes de *common law* qui porterait atteinte à la liberté de concurrence sur le marché. Ce doit être le chemin de la prudence en ces temps d'intense activité législative où les politiques commerciales de la société sont réexaminées en quasi-permanence. Toutefois, cela ne signifie aucunement que les tribunaux doivent renoncer à leur rôle d'adaptateur des principes de *common law* relativement aux pratiques commerciales appropriées aux caractéristiques et aux techniques commerciales en constante évolution. Malgré tout, la réticence à limiter cette règle générale se manifeste même dans l'arrêt *Erven Warnink BV v. J. Townend &*



[1979] 2 All E.R. 927, where Lord Diplock stated, at p. 933:

... but in an economic system which has relied on competition to keep down prices and to improve products there may be practical reasons why it should have been the policy of the common law not to run the risk of hampering competition by providing civil remedies to everyone competing in the market who has suffered damage to his business or goodwill in consequence of inaccurate statements of whatever kind that may be made by rival traders about their own wares. The market in which the action for passing off originated was no place for the mealy mouthed: advertisements are not on affidavit; exaggerated claims by a trader about the quality of his wares, assertions that they are better than those of his rivals, even though he knows this to be untrue, have been permitted by the common law as venial 'puffing' which gives no cause of action to a competitor even though he can show that he has suffered actual damage in his business as a result.

In the most recent edition of *Salmond on Torts* (17th ed.), at pp. 400-01, the learned author discusses passing off in these terms:

149. INJURIOUS FALSEHOOD: PASSING OFF.

To sell merchandise or carry on business under such a name, mark, description, or otherwise in such a manner as to mislead the public into believing that the merchandise or business is that of another person is a wrong actionable at the suit of that other person. This form of injury is commonly, though awkwardly, termed that of *passing off* one's goods or business as the goods or business of another and is the most important example of the wrong of injurious falsehood, though it is so far governed by special rules of its own that it is advisable to treat it separately. The gist of the conception of passing off is that the goods are in effect telling a falsehood about themselves, are saying something about themselves which is calculated to mislead. The law on this matter is designed to protect traders against that form of unfair competition which consists in acquiring for oneself, by means of false or misleading devices, the benefit of the reputation already achieved by rival traders. Normally the defendant seeks to acquire this benefit by passing off his goods as and for the goods of the plaintiff . . . [Emphasis added.]

*Sons (Hull) Ltd.*, [1979] 2 All E.R. 927, où lord Diplock écrit à la p. 933:

[TRADUCTION] ... mais dans un système économique qui compte sur la concurrence pour empêcher l'escalade des prix et pour favoriser l'amélioration des produits, il peut exister des raisons d'ordre pratique pour lesquelles la *common law* aurait dû avoir pour politique de ne pas courir le risque d'entraver la concurrence en accordant des recours civils à tous les commerçants qui par suite de déclarations inexactes, quelles qu'elles soient, que peuvent faire des concurrents relativement à leur propre marchandise, se voient lésés dans leur entreprise ou leur achalandage. Dans le milieu commercial qui a donné naissance à l'action en *passing off*, la modestie n'avait pas de place. Les annonces publicitaires ne sont pas des affidavits; les affirmations exagérées d'un commerçant quant à la qualité de ses marchandises, les assertions que ses marchandises étaient supérieures à celles de ses concurrents, même s'il sait que c'est faux, ont été acceptées par la *common law* comme du «battage» véniel qui ne donne à un concurrent aucune cause d'action, quoi qu'il soit en mesure de prouver que cela a nui de façon réelle à son entreprise.

Dans la plus récente édition de *Salmond on Torts* (17<sup>e</sup> éd.), aux pp. 400 et 401, le savant auteur discute du *passing off* en ces termes:

[TRADUCTION] 149. TROMPERIE DOMMAGEABLE: *PASSING OFF*.

Vendre des marchandises ou exploiter une entreprise sous une dénomination, une marque, une description ou de quelque autre façon de manière à faire à croire au public qu'il s'agit des marchandises ou de l'entreprise d'une autre personne constitue un délit civil donnant matière à des poursuites à la demande de cette autre personne. Cette forme de préjudice, selon la formule assez lourde communément employée, consiste à faire passer ses marchandises ou son entreprise pour celles d'une autre personne et constitue l'exemple le plus important du délit de tromperie dommageable, bien que les règles qui s'y appliquent soient à ce point spéciales qu'il vaut mieux le considérer comme un domaine à part. Si l'on réduit les choses à l'essentiel, il y a *passing off* dès lors que les marchandises donnent une fausse impression, et que cette impression est destinée à induire en erreur. Dans ce cas, le droit vise à protéger les commerçants contre le type de concurrence déloyale qui consiste à s'approprier, par la tromperie, l'avantage de la réputation qu'ont pu établir des concurrents. Normalement, le défendeur essaie d'en profiter en faisant passer ses marchandises pour celles du demandeur . . . [C'est moi qui souligne.]



At page 403, the learned author examines the basis for the concept of passing off:

The courts have wavered between two conceptions of a passing-off action—as a remedy for the invasion of a quasi-proprietary right in a trade name or trade mark, and as a remedy, analogous to the action on the case for deceit, for invasion of the personal right not to be injured by fraudulent competition. The true basis of the action is that the passing off injures the right of property in the plaintiff, that right of property being his right to the goodwill of his business.

He concludes, at p. 404:

Indeed, it seems that the essence of the tort lies in the misrepresentation that the goods in question are those of another; . . .

The role played by the tort of passing off in the common law has undoubtedly expanded to take into account the changing commercial realities in the present-day community. The simple wrong of selling one's goods deceitfully as those of another is not now the core of the action. It is the protection of the community from the consequential damage of unfair competition or unfair trading. Professor Fleming, in his work the *Law of Torts* (6th ed.), reviews this development at p. 674:

The scope of the tort has been increasingly expanded to reach practices of "unfair trading" far beyond the simple, old-fashioned passing-off consisting of an actual sale of goods accompanied by a misrepresentation as to their origin, calculated to mislead the purchaser and divert business from the plaintiff to the defendant.

and the learned author later resumes the discussion at p. 676:

But not all harmful competition is unfair or unlawful. Most important, the countervailing public interest in free competition often demands priority: most prominently in the claim to use one's own surname honestly in business even at the cost of some confusion with a competitor, and in the use open to all of generic and descriptive, as distinct from fanciful, terms unless they have acquired a so-called secondary meaning by exclusive association with the plaintiff. [Emphasis added.]

À la page 403, le savant auteur étudie le fondement du concept du *passing off*:

[TRADUCTION] Les tribunaux ont hésité entre deux conceptions de l'action en *passing off*, soit en tant que recours en cas de violation du quasi-droit de propriété sur un nom commercial ou une marque de commerce et en tant que recours, analogue à l'action pour tromperie, pour atteinte au droit personnel à une protection contre tout préjudice découlant d'une concurrence frauduleuse. Le véritable fondement de l'action est que le *passing off* porte atteinte au droit de propriété du demandeur sur l'achalandage de son entreprise.

Il conclut, à la p. 404:

[TRADUCTION] À la vérité, il semble que ce délit civil consiste essentiellement à faire croire faussement que les marchandises en question sont celles de quelqu'un d'autre . . .

Nul doute que le rôle du délit civil de *passing off* en *common law* a été étendu de manière à tenir compte des réalités économiques de l'heure. Le simple délit de frauduleusement faire passer ses marchandises pour celles d'un autre n'est plus l'aspect principal de l'action. Il s'agit de nos jours de protéger la société contre les conséquences fâcheuses d'une concurrence déloyale ou des pratiques commerciales déloyales. Le professeur Fleming, dans son ouvrage *Law of Torts* (6<sup>e</sup> éd.), étudie cette tendance à la p. 674:

[TRADUCTION] De plus en plus, ce délit civil a été élargi de manière à s'appliquer à des pratiques commerciales «déloyales» qui dépassent de loin le cadre de l'ancien concept du *passing off* qui consistait en une vente de marchandises accompagnée d'une fausse déclaration quant à leur origine dans le but de tromper l'acheteur et de conquérir une partie du marché du demandeur.

puis le savant auteur ajoute à la p. 676:

[TRADUCTION] Mais ce n'est pas toute concurrence dommageable qui est déloyale ou illégale. Il est important de noter que, dans biens des cas, l'intérêt du public dans la libre concurrence doit primer. C'est notamment le cas de l'usage honnête de son nom de famille en affaires, même au risque d'une certaine confusion avec un concurrent; c'est le cas aussi de l'usage que tous peuvent faire de termes génériques et descriptifs, par opposition à des termes fantaisistes, à moins que ces termes n'aient acquis ce qu'on appelle une notoriété propre par une association exclusive avec le demandeur. [C'est moi qui souligne.]



The learned author of Prosser, *The Law of Torts* (4th ed.), also discusses passing off as a species of unfair competition, at pp. 957-58:

One large area of unfair competition is what may be called for lack of a better generic name false marketing, which used to be called "passing off," and still quite often goes by that designation. It consists of the making of some false representation to the public, or to third persons, likely to induce them to believe that the goods or services of another are those of the plaintiff. This may be done, for example, by counterfeiting or imitating the plaintiff's trade mark or trade name, his wrappers, labels or containers, his vehicles, the badges or uniforms of his employees, or the appearance of his place of business. The test laid down in such cases has been whether the resemblance is so great as to deceive the ordinary customer acting with the caution usually exercised in such transactions, so that he may mistake one for the other. The older rule was that there must be proof of a fraudulent intent, or conscious deception, before there could be any liability, and this is still occasionally repeated; but the whole trend of the later cases is to hold that it is enough, at least for purposes of injunctive relief, that the defendant's conduct results in a false representation, which is likely to cause confusion or deception, even though he has no such intention.

It is difficult, at first blush, to bring the conduct of the appellant within the concept of passing off. The appellant is selling precisely the same watch, coming from the same source, as the respondent. The watch is protected by a guarantee not in the respondent's name but in the name of the maker, Hattori. The quality of the product must have some bearing on the respondent's success and consequent development of business and goodwill in the trade. The watches sold in each branch of the trade, of course, were only and always those of Hattori. The respondent purports to bring itself within the classic definition of the doctrine by associating with the watch features which are unique to the selling technique employed by the respondent. The respondent is able to do this, so the argument goes, because of its contractual relationship with the supplier of Seiko watches, Hattori, which in turn supplies the respondent with the

Le savant auteur de Prosser, *The Law of Torts* (4<sup>e</sup> éd.) traite aussi le *passing off* comme une espèce de concurrence déloyale, aux pp. 957 et 958:

[TRADUCTION] Un aspect important de la concurrence déloyale est ce qu'on peut appeler, à défaut d'un meilleur nom générique, la commercialisation sous de fausses apparences, ce qu'on appelait autrefois le «*passing off*», appellation encore assez courante. Le délit consiste à faire au public ou à des tiers de fausses déclarations qui les amèneront vraisemblablement à croire que les biens ou les services d'un autre sont ceux du demandeur. Cela peut se faire de différentes façons, par exemple, par la contrefaçon ou l'imitation de la marque de commerce ou du nom commercial du demandeur, de ses emballages, de ses étiquettes ou contenants, de ses véhicules, des insignes ou des uniformes de ses employés ou de l'apparence de son lieu d'affaires. Le critère établi pour ces cas est de savoir si la ressemblance est à ce point grande que le client ordinaire agissant avec la prudence dont on fait habituellement preuve dans de telles circonstances peut les confondre. Selon la règle antérieure, il devait y avoir preuve d'une intention frauduleuse ou d'une tromperie délibérée pour qu'il y ait responsabilité et cette règle s'applique encore parfois aujourd'hui; mais la tendance qui se dégage de la jurisprudence récente est qu'il suffit, du moins pour obtenir un redressement par voie d'injonction, que la conduite du défendeur soit de nature à provoquer de la confusion ou à induire en erreur, même si ce n'est pas là son intention.

Il est difficile, au premier abord, de voir en quoi la conduite de l'appelante peut constituer du *passing off*. L'appelante vend précisément la même montre que l'intimée et la source en est exactement la même. La montre est protégée par une garantie non pas au nom de l'intimée, mais au nom du fabricant, Hattori. La qualité du produit doit être pour quelque chose dans la réussite de l'intimée et, partant, dans l'accroissement de son chiffre d'affaires et de son achalandage dans l'industrie. Dans chaque cas, les montres vendues étaient toujours et sans exception celles de Hattori. L'intimée essaie, en attribuant à la montre des caractéristiques propres à la méthode de vente employée par elle, d'établir que la théorie classique du *passing off* s'applique. Suivant l'argument de l'intimée, elle peut faire ce rapprochement à cause de son contrat avec Hattori, le fournisseur des montres Seiko, qui l'autorise à limiter la garantie du



power of limiting the manufacturer's warranty to watches sold by dealers authorized by the respondent. Axiomatically, the appellant and persons (such as Woolco and K-Mart) who, according to the evidence, carry on a like business, are unable to merchandise the watches in this manner, as they are not authorized dealers. The problem facing the respondent is that the logical extension of this proposal grants to a vendor, in the position of the respondent, a monopoly on the sale in Canada of a product to the same extent as it would enjoy if the product were subject to a patent of invention issued to the respondent under the *Patent Act* of Canada. A second *cul-de-sac* into which such a submission necessarily leads is that the common law, in its personal property sector, would thereby be recognizing a right to entail and control the sale of personal property, however legitimately acquired, where another person, in the position of the vendor, was also marketing the identical item of personal property. Such a principle is foreign to our law. This right to control resale would, it follows, flow not only to the respondent and all others upon whom the manufacturer wishes to bestow this protection, but to the manufacturer Hattori which, on terms presumably satisfactory to itself, released these watches into the distribution stream which eventually carried them to the appellant. Ironically, the manufacturer, with the profits from its sale of these watches in its pocket, could then, if this is the law, restrain the appellant from reselling these watches. A third consequence would be an inevitable collision between such a result, on one hand, and the common law doctrine with respect to restraint of trade and free competition, on the other hand.

The style of marketing employed by the respondent might, indeed, have produced market goodwill in the respondent in relation to its establishment, and in the business and undertaking carried on by its authorized dealers. Efficiency, organization and energy no doubt will always, when coupled with what the record describes as an essentially good and sound product, produce a competitive edge, sometimes referred to as goodwill. Here, that commercial truism, if permitted,

fabricant aux montres vendues par des concessionnaires agréés par l'intimée. Il va sans dire que l'appelante et les entités (comme Woolco et K-Mart) qui, d'après la preuve, exploitent le même genre d'entreprise, ne peuvent pas commercialiser les montres de cette façon, puisqu'elles ne sont pas des concessionnaires agréés. La faille dans l'argument de l'intimée est que, poussé à son aboutissement logique, il accorde à tout vendeur qui se trouve dans la situation de l'intimée le même type de monopole à l'égard de la vente au Canada d'un produit quelconque qu'aurait ce vendeur si le produit en question faisait l'objet d'un brevet d'invention délivré en vertu de la *Loi sur les brevets* du Canada. De plus, cet argument bute inévitablement contre un second obstacle, savoir qu'il entraîne la conclusion que la *common law* en matière de biens meubles reconnaît ainsi un droit d'imposer des restrictions à la vente de biens meubles, même légitimement acquis, chaque fois qu'une autre personne, dans une situation analogue à celle du vendeur, vend des articles identiques. Ce principe est étranger à notre droit. Il s'ensuit que ce droit de limiter la revente pourrait être exercé non seulement par l'intimée et par tous les autres bénéficiaires de cette protection offerte par le fabricant, mais aussi par le fabricant Hattori qui, vraisemblablement à des conditions qui lui convenaient, a placé ces montres dans le réseau de distribution qui les a finalement acheminées jusqu'à l'appelante. Chose ironique, si la loi permettait cela, le fabricant, avec les profits de la vente de ces montres en poche, pourrait alors empêcher l'appelante de les revendre. Une troisième conséquence serait un conflit inévitable entre d'une part ce résultat et d'autre part les principes de *common law* relatifs aux restrictions à la liberté du commerce et à la libre concurrence.

Il se peut fort bien que la technique de commercialisation employée par l'intimée ait engendré un achalandage non pas seulement pour l'intimée elle-même, mais aussi pour ses concessionnaires agréés. Sans aucun doute, l'efficacité, la bonne organisation et le dynamisme associés à ce que le dossier appelle un produit qui est foncièrement de bonne qualité, donneront toujours un léger avantage sur le marché, ce qu'on désigne parfois par l'expression «achalandage». Si, en l'espèce, on autorisait ce



would run away with the principle of passing off. The appellant, put in its worst light, is offering to the Canadian public the alternative of buying a genuine Seiko watch unsupported by a manufacturer's warranty. Presumably, the appellant is able to offer a watch in such condition at a lower price than some or all of the authorized Seiko dealers, and this is one possible source of anxiety on the part of the respondent. That is not to say that the respondent would not have a legitimate trade interest in stifling this competition because of the inconvenience, if not added cost, arising in the respondent's business at its repair depots. There, the respondent, according to the record, has received for repair under a claimed warranty right, "spurious" watches, that is, Seiko watches which had been sold outside the Seiko distribution network. No doubt there is some cost in rejecting these applications for service. There is, however, no evidence on the record that any such activity occurred during what we have referred to above as the second period when the interim injunction was extant. Nor is any argument made that the respondent cannot recover such warranty service costs from Hattori.

If anything further need be said to distinguish the commercial activity of the appellant from that condemned by the rule in passing off, attention should be drawn to the fact that the passing off rule is founded upon the tort of deceit, and while the original requirement of an intent to deceive died out in the mid-1800's, there remains the requirement, at the very least, that confusion in the minds of the public be a likely consequence by reason of the sale, or proffering for sale, by the defendant of a product not that of the plaintiff's making, under the guise or implication that it was the plaintiff's product or the equivalent. See: *Millington v. Fox* (1838), 3 M. & Cr. 338, at p. 352; *Perry v. Truefitt* (1842), 6 Beav. 66, at p. 68, 49 E.R. 749, at p. 750; *Cellular Clothing Co. v. Maxton & Murray*, [1899] A.C. 326, at p. 334. Here, nothing of that nature is present. Indeed, once the interim injunction commenced to operate, it is difficult to understand how the watch-buying public would purchase a watch from the appellant and leave their premises with the idea that Hat-

truisme commercial, il subtiliserait le principe du *passing off*. Si on met les choses au pire, l'appelante offre au public canadien la possibilité d'acheter une véritable montre Seiko, mais sans la garantie du fabricant. Vraisemblablement, l'appelante peut ainsi vendre cette montre à un prix inférieur à celui pratiqué par au moins certains sinon tous les concessionnaires Seiko agréés, ce qui explique peut-être en partie l'inquiétude de l'intimée. Toutefois, il n'est pas dit que l'intimée n'aurait pas légitimement intérêt à supprimer cette concurrence sinon en raison des coûts supplémentaires, du moins à cause des ennuis que cela entraîne pour ses centres de service. En effet, il ressort du dossier que l'intimée a reçu des montres «suspectes» à réparer, censément en vertu d'une garantie, c'est-à-dire des montres Seiko vendues hors du réseau de distribution Seiko. Assurément, le rejet de ces demandes de réparation occasionne certains frais. Toutefois, à la lecture du dossier, il n'y a rien qui indique que de tels cas se sont présentés au cours de ce que nous avons appelé la seconde période visée par l'injonction provisoire. De plus, on n'a pas fait valoir que l'intimée ne peut récupérer auprès de Hattori les frais de réparations effectuées en vertu de la garantie.

Si besoin est de faire une autre distinction entre les activités commerciales de l'appelante et le type d'activités interdites par la règle du *passing off*, il faut se rappeler que cette règle est fondée sur le délit civil de tromperie et, bien que depuis le milieu du dix-neuvième siècle l'intention de tromper ne soit plus nécessaire, il faut à tout le moins que la confusion dans l'esprit du public soit une conséquence probable de la vente ou de la mise en vente par le défendeur d'un produit non fabriqué par le demandeur et que l'on fait passer pour le produit du demandeur ou l'équivalent. Voir les affaires *Millington v. Fox* (1838), 3 M. & Cr. 338, à la p. 352; *Perry v. Truefitt* (1842), 6 Beav. 66, à la p. 68, 49 E.R. 749, à la p. 750; *Cellular Clothing Co. v. Maxton & Murray*, [1899] A.C. 326, à la p. 334. En l'espèce, cet élément est totalement absent. En vérité, une fois l'injonction provisoire en vigueur, on comprend mal comment les consommateurs auraient pu acheter une montre de l'appelante et quitter ses locaux avec l'idée que Hattori ou sa mandataire l'intimée, ou les mandataires de



tori, or its agent the respondent, or its agents the authorized dealers, would somehow service the watch. Indeed, the injunction was designed by the respondent and adopted by the Court below for that very purpose. The article of commerce sold by the contending parties hence is identical. The peripherals of presentation of the product to the public, in some circumstances, might support some exclusive rights in the market as against others seeking to supply the same product to the market, but in the circumstances of this case, no support in the law for such relief has been exposed.

A moment should be devoted to a discussion of the other element said to distinguish the "product" of the respondent from that of the appellant, and I refer to "point of sale service". This had to do with the help offered by the jeweller, as an authorized dealer of the respondent, in adjusting the bracelet and in informing the purchaser as to the workings of the watch. There is nothing in the record to indicate that this service was of any commercial value, but in the circumstances, a court should perhaps incline in favour of the plaintiff (here respondent) without emphasis on the onus of demonstration. On the other hand, if this minimal service were deleted from the "package" offered by the respondent, then it is a simple question as to whether sale of a watch with a warranty and sale of the same watch without a warranty is a different product, or whether it is one and the same product. If one were to elevate the point of sale service to the level of being an element of a product, then a quasi-monopolistic protection under the doctrine of passing off would arise in one who adopts any merchandising style, or in the modern vernacular "gimmick", which had theretofore not been adopted in his neighbourhood by a competitor when selling a "name-brand" product. No case drawn to our attention extends the passing off umbrella to those limits. I therefore conclude that the classic action of passing off is not here available to the respondent.

But the respondent goes on to urge that the circumstances here demonstrated fall within a doctrine referred to in argument, and, indeed, in some of the literature on the subject, as the "extended action" in passing off. This doctrine is said to have

celle-ci, en l'occurrence les concessionnaires agréés, s'occuperaient de réparer la montre. C'est d'ailleurs dans ce but précis que l'intimée a obtenu l'injonction de la cour d'instance inférieure. L'article vendu par les deux parties est donc identique. Le mode de présentation du produit au public pourrait, dans certaines circonstances, appuyer certains droits exclusifs sur le marché qu'on peut faire valoir contre d'autres personnes qui essayent de fournir le même produit, mais, en l'espèce, on n'a pas établi de fondement juridique à ce recours.

Attardons-nous un instant sur l'autre élément, savoir «le service offert par le vendeur», qui est censé rendre le «produit» de l'intimée différent de celui de l'appelante. Le type de service en question, rendu par le bijoutier en sa qualité de concessionnaire agréé de l'intimée, consiste à ajuster le bracelet et à renseigner l'acheteur sur le fonctionnement de la montre. Rien dans le dossier ne permet de conclure que ce service avait la moindre valeur commerciale, mais, dans les circonstances, une cour devrait peut-être pencher en faveur de la demanderesse (l'intimée en cette Cour) sans insister sur l'obligation de faire une démonstration. Si par contre, ce service minime n'était plus offert par l'intimée, la question alors serait simplement de savoir si une montre vendue avec une garantie est un produit qui diffère de la même montre vendue sans garantie ou s'il s'agit d'un seul et même produit. Si on devait ériger le service offert par le vendeur en un élément d'un produit, alors la théorie du *passing off* s'appliquerait de manière à conférer une protection quasi monopolistique à quiconque adopte un mode de commercialisation ou, comme on dit dans le langage courant, un «truc publicitaire» non encore employé par un concurrent de son voisinage dans la vente d'un produit «de marque». On ne nous a signalé aucune décision qui donne au *passing off* une portée aussi vaste. Je conclus donc qu'en l'espèce l'intimée ne peut invoquer l'action traditionnelle en *passing off*.

Mais l'intimée allègue en outre que les circonstances de la présente instance relèvent de ce qu'on a appelé au cours des plaidoiries [TRADUCTION] «l'action élargie» en *passing off*, expression qui figure même dans certains ouvrages sur le sujet.



evolved from the progressive discussions of the action for passing off in three cases in the United Kingdom: *A. G. Spalding & Bros. v. A. W. Gamage Ltd.* (1915), 32 R.P.C. 273; *Bollinger v. Costa Brava Wine Co. (No. 1)*, [1959] 3 All E.R. 800, [1960] R.P.C. 16, and (*No. 2*), [1961] 1 All E.R. 561; [1961] R.P.C. 116; and *Warnink, supra*.

In the *Spalding* case, the House of Lords considered a course of commercial conduct by a defendant in the marketing of a discontinued product of the plaintiff (soccer balls), as the "improved" product recently brought to the market by the plaintiff. The defendant thereafter sought to rectify any harm done by its first advertisement by a second advertisement, which made reference to a description of the discarded balls using terms which the Court found had been long associated by the public with the plaintiff's product. Lord Parker of Waddington discussed the tort of passing off, at p. 284, as follows:

A cannot, without infringing the rights of B, represent goods which are not B's goods or B's goods of a particular class or quality to be B's goods or B's goods of that particular class or quality. The wrong for which relief is sought in a passing-off action consists in every case of a representation of this nature.

My Lords, the basis of a passing-off action being a false representation by the defendant, it must be proved in each case as a fact that the false representation was made.

and then described the test to determine the presence of the tort of passing off on the same page as:

... whether the defendant's use of such mark, name, or get-up is calculated to deceive.

It should be added at this point that "calculated to deceive" means, in the words of Lord Diplock, that such deception or confusion is a "reasonably foreseeable consequence" of the conduct in question. See *Warnink, supra*, at pp. 932-33.

On the facts of *Spalding*, the trial judge and the House of Lords concluded that the acts of the

On prétend que cette théorie est le résultat de l'évolution progressive traduite par trois décisions du Royaume-Uni portant sur l'action en *passing off*: *A. G. Spalding & Bros. v. A. W. Gamage Ltd.* (1915), 32 R.P.C. 273; *Bollinger v. Costa Brava Wine Co. (N° 1)*, [1959] 3 All E.R. 800, [1960] R.P.C. 16, et (*N° 2*), [1961] 1 All E.R. 561; [1961] R.P.C. 116; et *Warnink*, précitée.

Dans l'arrêt *Spalding*, la Chambre des lords avait à étudier une situation où une défenderesse avait vendu un produit (des ballons de football) que la demanderesse avait cessé de fabriquer en les faisant passer pour le produit [TRADUCTION] «amélioré» récemment lancé sur le marché par celle-ci. Dans une tentative de réparation du tort causé par sa première annonce publicitaire, la défenderesse en a publié une seconde qui décrivait ces ballons en employant des termes que, de l'avis de la Cour, le public reliait depuis longtemps au produit de la demanderesse. Lord Parker of Waddington fait l'analyse suivante du délit civil de *passing off*, à la p. 284:

[TRADUCTION] A ne peut, sans violer les droits de B, faire passer pour des marchandises de B des marchandises qui ne sont pas celles de B, ni faire passer pour des marchandises de B d'une catégorie ou d'une qualité particulière des marchandises de B qui ne sont pas de cette catégorie ou qualité. Dans chaque cas, c'est précisément là le tort qu'on essaie de faire réparer dans une action en *passing off*.

Or, puisque l'action en *passing off* est fondée sur une fausse déclaration du défendeur, il faut établir dans chaque cas la réalité de sa fausse déclaration.

Puis, à la même page, il dit que, pour déterminer s'il y a eu délit civil de *passing off*, il faut se demander:

[TRADUCTION] ... si l'usage de cette marque, nom ou présentation par le défendeur est de nature à tromper.

Il faut préciser ici que l'expression «de nature à tromper» signifie, pour employer les termes de lord Diplock, que la tromperie ou la confusion est une [TRADUCTION] «conséquence raisonnablement prévisible» de la conduite en question. Voir l'arrêt *Warnink*, précité, aux pp. 932 et 933.

Compte tenu des faits de l'affaire *Spalding*, le juge de première instance et la Chambre des lords



defendant were "hardly consistent with fair or honest trade" and concluded: "There is nothing in the subsequent advertisements pointing to a desire on the part of the Defendants to undo the harm they had done by their first advertisements. Indeed, I am not sure that the subsequent advertisements are not so framed as to strengthen a belief induced by the first . . . [advertisements]."

This is hardly the situation here. The corrective measure was designed by the plaintiff-respondent and adopted by the Court on the interlocutory application of the respondent to enable the buyer to ascertain precisely the terms of the offered sale; and to protect the respondent's trade pending the disposition of the action. The soccer balls had been discarded by the plaintiff-manufacturer as waste material and excluded from public sale. Here the manufacturer had placed the watches in question in the market stream just as was done by the manufacturer with the watches sold to the public by the respondent.

The principles of passing off were said to have been further expanded or modernized in the United Kingdom in the decision of Danckwerts J. in *Bollinger v. Costa Brava Wine Co. (No.1)*, *supra*, where the issue was whether plaintiffs associated with the marketing of champagne produced in the district of France bearing that name could obtain an injunction prohibiting the marketing in the United Kingdom of a Spanish wine said to have similar characteristics, under the name "Spanish Champagne". Unlike the *Spalding* case, the defendant was not faced with an allegation of marketing the discarded goods of the plaintiff under a deceptive description indicating to the buying public that the goods were regular products of the plaintiff. Moreover, the defendant did not represent that the goods were identical with, or the same as, the goods which the plaintiffs were marketing in the U.K. In *Bollinger (No. 1)* the defendant advised the public that the wine came not from France but from Spain. The key issue was whether the defendant could arrogate to its wine the word "Champagne", and thereby succeed to any benefits which had accrued to the plaintiffs by reason of the word "Champagne" having become known

ont conclu que les actes de la défenderesse n'étaient [TRADUCTION] «guère compatibles avec des pratiques commerciales loyales ou honnêtes» et que [TRADUCTION] «Rien dans les annonces subséquentes n'exprime un désir de la part de la défenderesse de réparer le tort causé par les premières annonces. En fait, je ne suis pas sûr qu'elles ne sont pas formulées de manière à renforcer l'impression créée par les premières . . . [annonces].»

C'est loin d'être la situation en l'espèce. Le correctif a été conçu par la demanderesse-intimée et adopté par la cour par suite de la demande d'injonction interlocutoire présentée par celle-ci, pour permettre à l'acheteur de connaître avec exactitude les conditions de vente et pour protéger le commerce de l'intimée en attendant l'issue de l'action. La demanderesse (la fabricante) avait mis les ballons de football au rebut, les excluant ainsi de la vente publique. Ici, par contre, la fabricante avait placé les montres en question sur le marché de la même façon qu'elle l'avait fait dans le cas des montres vendues par l'intimée.

On dit qu'au Royaume-Uni les principes du *passing off* ont encore été élargis ou modernisés dans le jugement du juge Danckwerts dans l'affaire *Bollinger v. Costa Brava Wine Co. (N° 1)*, précitée. La question y était de savoir si des demanderesses qui se livraient à la commercialisation de champagne produit dans la région de la France qui porte ce nom pouvaient obtenir une injonction qui aurait empêché la vente au Royaume-Uni, sous le nom «*Spanish Champagne*», d'un vin espagnol qui était censé posséder les mêmes caractéristiques que le champagne français. Contrairement à l'affaire *Spalding*, on ne reprochait pas à la défenderesse d'avoir vendu des marchandises mises au rebut par la demanderesse, en faisant croire au public par une description trompeuse qu'il s'agissait du produit ordinairement vendu par la demanderesse. De plus, la défenderesse n'a pas fait passer les marchandises en question pour identiques à celles vendues par les demanderesses au Royaume-Uni. Dans l'affaire *Bollinger (N° 1)*, la défenderesse a bien informé le public que le vin ne provenait pas de France mais d'Espagne. La question essentielle était de savoir si la défenderesse pouvait s'arroger pour son vin le



in the market as associated with wine produced by the plaintiffs from grapes grown in the District of Champagne in France. In meeting this issue, Danckwerts J. discussed the inclusion of the concept of unfair competition in the action of passing off at p. 805:

The well-established action for "passing off" involves the use of a name or get-up which is calculated to cause confusion with the goods of a particular rival trader, and I think that it would be fair to say that the law in this respect has been concerned with unfair competition between traders rather than with the deception of the public which may be caused by the defendant's conduct, for the right of action known as a "passing-off action" is not an action brought by the member of the public who is deceived but by the trader whose trade is likely to suffer from the deception practised on the public but who is not himself deceived at all.

As to the immediate issue of the right in the plaintiffs to prevent the defendant from using the geographic name, which had been used without any special right or grant in law by the plaintiffs, the Court in finding for the plaintiffs stated at pp. 810-11:

There seems to be no reason why such licence should be given to a person, competing in trade, who seeks to attach to his product a name or description with which it has no natural association so as to make use of the reputation and goodwill which has been gained by a product genuinely indicated by the name or description. In my view, it ought not to matter that the persons truly entitled to describe their goods by the name and description are a class producing goods in a certain locality, and not merely one individual. The description is part of their goodwill and a right of property. I do not believe that the law of passing off, which arose to prevent unfair trading, is so limited in scope.

Danckwerts J. found the plaintiffs had developed a goodwill or reputation in the market by associating its product with the region of origin. Deliberate employment of this name by another trader for the purpose of enhancing the trade operations of such

mot «Champagne» et donc profiter des avantages dont jouissaient les demandereses du fait qu'il était notoire sur le marché que ce mot désigne un vin produit par les demandereses à partir de raisins de la Champagne en France. Dans son examen de cette question, le juge Danckwerts a traité de l'inclusion du concept de la concurrence déloyale dans l'action en *passing off*, à la p. 805:

[TRADUCTION] L'action bien connue en «*passing off*» consiste en l'utilisation d'un nom ou d'une présentation destiné à faire confondre des marchandises avec celles d'un concurrent en particulier, et, selon moi, il serait juste de dire qu'à cet égard la loi s'intéresse à la concurrence déloyale entre commerçants plutôt qu'à la tromperie dont le public peut être victime en raison de la conduite de la demanderesse, car l'action dite «en *passing off*» n'est pas intentée par le membre du public qui a été induit en erreur, mais par le commerçant dont le commerce risque de subir un préjudice par suite de la tromperie pratiquée à l'endroit du public, mais sans qu'il soit lui-même le moins trompé.

Sur la question fondamentale de savoir si les demandereses pouvaient à bon droit empêcher la défenderesse d'utiliser le nom géographique jusqu'alors employé par les demandereses sans autorisation ni droit particuliers, la cour s'est prononcée en faveur de ces dernières, disant aux pp. 810 et 811:

[TRADUCTION] Il semble ne pas y avoir de raison pour laquelle on devrait accorder une telle liberté à une personne active dans le commerce et qui veut faire associer à son produit un nom ou une description n'ayant aucun lien naturel avec ce produit, de manière à tirer profit de la bonne réputation et de l'achalandage acquis par un produit auquel cette description s'applique vraiment. À mon avis, il importe peu que les véritables titulaires du droit de décrire des marchandises par les nom et description en question soient une catégorie de producteurs de marchandises dans une localité précise, et non pas simplement une seule personne. La description fait partie de leur achalandage et ils ont sur elle un droit de propriété. Selon moi, le droit relatif au *passing off* qui vise à empêcher les pratiques commerciales déloyales, n'a pas une portée aussi restreinte.

Le juge Danckwerts a conclu que les demandereses avaient établi un achalandage ou une réputation grâce au lien entre leur produit et la région d'origine de celui-ci. De l'avis de la cour, l'emploi délibéré de ce nom par un concurrent en vue



other trader was, in the Court's view, the appropriation of another's right of property, namely his goodwill. This term goodwill is used in the sense that the word was used by Lord Macnaghten in *Inland Revenue Commissioners v. Muller & Co.'s Margarine, Ltd.*, [1901] A.C. 217, at p. 224: "It is the attractive force which brings in custom." In reaching this result, the Court in *Bollinger* relied upon *Draper v. Trist*, [1939] 3 All E.R. 513, where Lord Goddard stated at p. 526:

In passing-off cases, however, the true basis of the action is that the passing off by the defendant of his goods as the goods of the plaintiff injures the right of property in the plaintiff, that right of property being his right to the goodwill of his business.

That extension of the action of passing off, if it is an extension, does not reach the circumstances of this appeal. In *Bollinger*, the defendant did not pass off his goods as those of the plaintiffs, but directed attention unfairly to his goods by associating them with those of the plaintiffs, by the deliberate use of a name which had become associated in the market with the goods of the plaintiffs. The desired impression on the mind of the wine-buying public was that the product of the defendant was of the same standard of quality and acceptance as the wine of the plaintiffs. Here, the appellant sold the watches of Hattori under the Hattori trade mark, Seiko, to which the respondent had no more right in law than did the appellant. Had the appellant attempted to sell these watches after removing the Seiko trade mark, other rights would be offended and causes of action against the appellant would arise in someone but, perhaps, not including the respondent. The better analogy here would be to the buyer of a Chevrolet from an authorized dealer or source, who then sells the car without any status of dealership from the manufacturer. Assuming title to the car was lawfully acquired and that no misrepresentation of the condition of the vehicle and the right of warranty was made, would a duly authorized dealer of the manufacturer, or the manufacturer itself, or anyone else, have recourse to injunction to prevent such a sale of the Chevrolet? Clearly not, and the answer is the same whether the car be new or used. See *Morris*

d'améliorer son chiffre d'affaires équivaut à s'approprier la propriété d'autrui, en l'occurrence son achalandage. Ce terme «achalandage» est employé dans le sens que lui donnait lord Macnaghten dans l'arrêt *Inland Revenue Commissioners v. Muller & Co.'s Margarine, Ltd.*, [1901] A.C. 217, à la p. 224: [TRADUCTION] «Il s'agit de la force attractive qui fait venir les clients.» Pour arriver à cette conclusion, la cour dans l'affaire *Bollinger* s'est appuyée sur l'arrêt *Draper v. Trist*, [1939] 3 All E.R. 513, où lord Goddard dit à la p. 526:

[TRADUCTION] Toutefois, dans le cas des affaires portant sur le *passing off*, le véritable fondement de l'action est que le défendeur, en faisant passer ses marchandises pour celles du demandeur, porte atteinte au droit de propriété qu'a celui-ci sur l'achalandage de son entreprise.

Cette extension de l'action en *passing off*, s'il s'agit effectivement d'une extension, ne s'applique pas à la situation en l'espèce. Dans l'affaire *Bollinger*, la défenderesse n'a pas présenté ses marchandises comme celles des demanderesse, mais les a injustement mises en valeur en les associant aux marchandises des demanderesse par l'emploi délibéré d'un nom qui, sur le marché, évoquait les marchandises des demanderesse. On a voulu créer chez les acheteurs de vin l'impression que le produit de la défenderesse était de mêmes qualité et acceptabilité que le vin des demanderesse. En l'espèce, l'appelante a vendu des montres de Hattori sous la marque Seiko, soit la marque de commerce de Hattori; or, l'intimée pas plus que l'appelante n'avait de droit sur cette marque de commerce. Si l'appelante avait essayé de vendre les montres après avoir enlevé la marque de commerce Seiko, elle aurait porté atteinte à d'autres droits et fait naître un droit d'action contre elle chez d'autres personnes sans que l'intimée en ait nécessairement un. La meilleure analogie en l'espèce serait le cas d'une personne qui achète une voiture Chevrolet à un concessionnaire agréé et qui la revend sans que le fabricant lui ait accordé le statut de concessionnaire. À supposer que la propriété de la voiture ait été légalement acquise et qu'il n'y ait pas eu de fausse déclaration quant à l'état du véhicule et quant à l'existence d'une garantie, un concessionnaire dûment agréé par le fabricant, le fabricant lui-même ou quelqu'un



*Motors, Ltd. v. Lilley*, [1959] 3 All E.R. 737. Different considerations might apply where the action may be founded in trade mark legislation. No authorities were advanced by the respondent where such restriction on disposition of personal property was upheld.

On the return of the action for trial, the plaintiffs succeeded on the finding by the Court that the use of the name "Spanish Champagne" was intended "to attract the goodwill connected with the reputation of the [plaintiffs'] 'Champagne' to the Spanish product": [1961] 1 All E.R. 561, at p. 568.

The respondent, and indeed some of the text-writers, find the true version of the "extended passing off" doctrine in the more recent judgments of the House of Lords in *Warnink, supra*. On the facts, it is essentially the same as *Bollinger*, substituting spirits and sherry for champagne, and substituting Netherland suppliers for the role played by the wine producers of the district of Champagne. The case is useful here, not for its facts or the disposition, but for its discussion of the pathology of the tort of passing off. Indeed, on the facts, it is clearly against the essential position taken by the respondent, for the Court found that anyone truly producing the drink, long established in the United Kingdom market by the Netherland producers and sold under the name Advocaat, could market his product under the name Advocaat. The defendants marketed their product under that name, but it was not made from the same ingredients as the product which the Netherland suppliers had long marketed in the United Kingdom under that name. What was forbidden was the marketing of any other drink under the name Advocaat, or any other name incorporating it such as that used by the defendants "Old English Advocaat". By analogy, the appellant here could market, under the name Seiko, watches made by Hattori and (barring patent and trade mark considerations) other makers of Seiko

d'autre pourrait-il chercher par voie d'injonction à empêcher la vente de la voiture? Bien sûr que non, et la réponse sera la même qu'il s'agisse d'une voiture neuve ou d'une voiture d'occasion. Voir l'affaire *Morris Motors, Ltd. v. Lilley*, [1959] 3 All E.R. 737. Toutefois, il pourrait en être autrement lorsqu'il s'agit d'une action fondée sur la législation en matière de marques de commerce. L'intimée n'a pu citer aucune décision qui impose une telle restriction au droit de disposer de biens meubles.

En première instance, les demandereses ont obtenu gain de cause parce que la cour a conclu que l'emploi du nom «*Spanish Champagne*» avait pour objet [TRADUCTION] «d'attirer au produit espagnol l'achalandage conquis par la réputation du «champagne» [des demandereses]»: [1961] 1 All E.R. 561, à la p. 568.

L'intimée, comme d'ailleurs certains auteurs de doctrine, soutient que la version correcte de la théorie «élargie» du *passing off* se dégage d'un arrêt plus récent de la Chambre des lords, savoir l'arrêt *Warnink*, précité, dont les faits sont essentiellement les mêmes que ceux de l'affaire *Bollinger*. Il s'agit en effet de substituer des spiritueux et du xérès au champagne et de substituer des fournisseurs néerlandais aux viticulteurs de la Champagne. Toutefois, l'intérêt de l'arrêt *Warnink* en l'espèce tient non pas à ses faits ni à la solution retenue, mais à l'analyse qu'il contient du délit civil de *passing off*. D'ailleurs, d'après les faits, l'arrêt *Warnink* n'appuie manifestement pas l'argument fondamental de l'intimée, car la cour a conclu que tout véritable producteur de la boisson que des producteurs néerlandais vendaient depuis longtemps sur le marché du Royaume-Uni sous le nom d'Advocaat, pourrait également vendre son produit sous le nom d'Advocaat. Les défenderesses ont commercialisé leur produit sous ce nom sauf qu'il n'était pas fait à partir des mêmes ingrédients que celui que les fournisseurs néerlandais avaient depuis longtemps commercialisé au Royaume-Uni sous le même nom. Ce qui était défendu, c'était la vente d'une autre boisson sous le nom d'Advocaat ou sous tout autre nom qui le comprenait, par exemple le nom «Old English Advocaat» employé par les défenderesses. Par analogie, l'appelante en

watches would not be able to invoke the *Warnink* judgment. Indeed, Diplock L.J. started with the proposition that the plaintiffs had no cause of action "for passing off in its classic form" (p. 930) because it could not be shown that a purchaser of the defendant's product "supposed or would be likely to suppose it to be goods supplied" (p. 930) by the plaintiffs. But His Lordship went on to consider the broader application of the action and commented, at p. 931:

Unfair trading as a wrong actionable at the suit of other traders who thereby suffer loss of business or goodwill may take a variety of forms, to some of which separate labels have become attached in English law. Conspiracy to injure a person in his trade or business is one, slander of goods another, but most protean is that which is generally and nowadays, perhaps misleadingly, described as 'passing off'. The forms that unfair trading takes will alter with the ways in which trade is carried on and business reputation and goodwill acquired.

All this apparently started with *Spalding*, *supra*, which Diplock L.J. considered (at pp. 932-33) as having established:

... five characteristics which must be present in order to create a valid cause of action for passing off: (1) a misrepresentation (2) made by a trader in the course of trade, (3) to prospective customers of his or ultimate consumers of goods or services supplied by him, (4) which is calculated to injure the business or goodwill of another trader (in the sense that this is a reasonably foreseeable consequence) and (5) which causes actual damage to a business or goodwill of the trader by whom the action is brought or (in a *quia timet* action) will probably do so.

To the same effect are the comments of Lord Fraser at pp. 943-44:

l'espèce pouvait vendre sous le nom Seiko des montres fabriquées par Hattori et (sauf des considérations de brevets et de marques de commerce) d'autres fabricants de montres Seiko seraient irrecevables à invoquer l'arrêt *Warnink*. De fait, le lord juge Diplock a pris pour point de départ la proposition selon laquelle les demanderessees n'avaient aucune cause d'action [TRADUCTION] «pour *passing off* au sens traditionnel» (à la p. 930), et cela en raison de l'impossibilité d'établir qu'un acheteur du produit de la défenderesse [TRADUCTION] «le prendrait vraisemblablement pour des marchandises fournies» (à la p. 930) par les demanderessees. Mais, sa Seigneurie est passée à l'examen de l'application de l'action au sens plus large, disant à la p. 931:

[TRADUCTION] Les pratiques commerciales déloyales en tant que délit donnant lieu à des poursuites par d'autres commerçants qui, par suite de ces pratiques, perdent des affaires ou leur achalandage, peuvent revêtir différentes formes dont certaines ont une dénomination propre en droit anglais. Le complot en vue de léser une personne dans son commerce ou son entreprise en est un exemple, la dépréciation déloyale de la qualité des marchandises en est une autre, mais de loin le plus protéiforme est ce qu'on appelle généralement de nos jours, bien que cette appellation puisse être trompeuse, le «*passing off*». Les diverses formes de pratiques commerciales déloyales varieront en fonction des méthodes commerciales, de la réputation de l'entreprise et de l'achalandage acquis.

Il appert que cette tendance a été amorcée par l'affaire *Spalding*, précitée, qui, selon le lord juge Diplock, établit que, aux pp. 932 et 933:

[TRADUCTION] ... cinq éléments sont nécessaires pour qu'il y ait une cause valide d'action en *passing off*: (1) une fausse déclaration (2) faite par un commerçant dans le cadre de son activité commerciale, (3) à ses clients éventuels ou aux consommateurs des marchandises ou des services fournis par lui, (4) cette fausse déclaration ayant pour objet de porter préjudice à l'entreprise ou l'achalandage d'un autre commerçant (en ce sens qu'il s'agit là d'une conséquence raisonnablement prévisible) et (5) qui nuit effectivement à l'entreprise ou à l'achalandage du commerçant qui introduit l'action ou, (dans le cas d'une action dite *quia timet*) y nuira vraisemblablement.

Les observations de lord Fraser vont dans le même sens aux pp. 943 et 944:



It is essential for the plaintiff in a passing-off action to show at least the following facts: (1) that his business consists of, or includes, selling in England a class of goods to which the particular trade name applies; (2) that the class of goods is clearly defined, and that in the minds of the public, or a section of the public, in England, the trade name distinguishes that class from other similar goods; (3) that because of the reputation of the goods there is goodwill attached to the name; (4) that he, the plaintiff, as a member of the class of those who sell the goods, is the owner of goodwill in England which is of substantial value; (5) that he has suffered, or is really likely to suffer, substantial damage to his property in the goodwill by reason of the defendants selling goods which are falsely described by the trade name to which the goodwill is attached.

In both reasons for judgment, it is damage to goodwill gained through the "reputation of the type of product" (*per* Lord Diplock, at p. 937) by reason of its "recognizable and distinctive qualities".

Only a moment's consideration is required to recognize that none of this "extended doctrine" has even a remote connection to the conduct complained of here. The watches are not, in the words of Lord Fraser, "falsely described" (p. 944) by the appellant. Indeed, they are sold under the original, and only, trade mark. Both parties, as vendors, gave the retail buyer a form of guarantee issued by a third party, Hattori. In each case, the buyer faced the enforcement of a guarantee to which the vendor was not a party. There is nothing before us to indicate that the respondent gave the buyer a legally enforceable assurance that its policy of recognition of Hattori's guarantee would continue through each guarantee period. Likewise there is nothing to show, in a legal sense (albeit hopelessly impractical), that Hattori's guarantee was not enforceable by any purchaser. There is nothing to show that Hattori was able to recoup, through the respondent's price to the authorized dealer, the cost of the service of the warranty. Nor is there any evidence that Hattori had or had not done so when making the sale of the watches in question to the appellant's supplier, wherever and whenever

[TRANSLATION] Il est indispensable que le demandeur dans une action en *passing off* établisse au moins les faits suivants: (1) que son commerce consiste en totalité ou en partie à vendre en Angleterre une catégorie de marchandises à laquelle s'applique le nom commercial en question; (2) que cette catégorie de marchandises soit clairement définie et que, dans l'esprit du public anglais ou d'une partie de ce public, ce nom commercial distingue ladite catégorie de marchandises des autres marchandises de même nature; (3) qu'en raison de la renommée des marchandises, il y a un achalandage qui se rattache au nom; (4) que lui, le demandeur, en tant que membre de la catégorie des vendeurs des marchandises en question, possède un achalandage en Angleterre qui est d'une valeur considérable; (5) qu'il a subi ou qu'il court un risque réel de subir une atteinte grave à son droit de propriété sur cet achalandage du fait que les défenderesses vendent les marchandises faussement décrites par le nom commercial auquel se rattache l'achalandage.

Dans les motifs des deux lords juges, il s'agit d'une atteinte à l'achalandage acquis grâce à «la renommée du produit» (lord Diplock, à la p. 937), attribuable aux [TRANSLATION] «qualités reconnaissables et distinctives» de ce produit.

On se rend vite compte que cette «théorie élargie» n'a pas le moindre rapport avec la conduite présentement en cause. Les montres ne sont pas, pour reprendre les mots de lord Fraser, «faussement décrites» (à la p. 944) par l'appelante. Bien au contraire, on les vend sous la marque de commerce originale, la seule et unique marque de commerce. Les deux parties en leur qualité de venderesses donnaient à l'acheteur au détail une forme de garantie émanant d'un tiers, en l'occurrence Hattori. Dans les deux cas, l'acheteur avait à faire exécuter une garantie à laquelle la venderesse n'était pas partie. À ce que nous pouvons voir, l'intimée n'a jamais donné aux acheteurs une assurance ayant force exécutoire qu'elle continuerait à reconnaître la garantie de Hattori pendant toute la durée de celle-ci. De même, rien n'indique que, du point de vue juridique (malgré les difficultés insurmontables sur le plan pratique), un acheteur ne pouvait pas faire exécuter la garantie de Hattori. Il nous est impossible de conclure que, grâce au prix payé à l'intimée par les concessionnaires agréés, Hattori a pu récupérer les frais entraînés par l'exécution de la garantie. De plus, la preuve



that transaction took place. Finally, there is nothing in the record obliging either Hattori or the respondent to service the warranty issued to the retail purchaser over the name of Hattori.

Another practical consideration is the trade name on all the watches, "Seiko". These watches were inseparable from the Seiko trade mark in respect of which neither the respondent nor the appellant could acquire any rights. The trade mark itself distinguished the product from all others, and the "goodwill" likewise attached to the trade mark by reason of the inherent quality of the product. The respondent could not acquire a right (which could accrue under *Warnink, supra*) to prohibit the sale of identical products by others. Can the principles of passing off, either classic or extended, be stretched further by the point of sale activities of the respondent or by the voluntary assumption of the performance of the Hattori covenant of guarantee? This has become academic with the issuance, pending trial, of the interim injunction. The purchaser who buys from the appellant is left to his own devices should his watch require service during the warranty period. A purchaser might attempt to enforce the Hattori guarantee or attempt to obtain repair services elsewhere. That is the assumed risk of the purchaser, undertaken in full knowledge of the salient facts. Without a price benefit, it is difficult to see why a purchaser would take this risk. In any case, it is a transaction which cannot be interrupted by any action in passing off, classic or extended.

The transaction on which this appeal rests should be examined from one additional viewpoint. The record does not contain any contract between Hattori and the respondent with respect to performance of the international warranty. If the respondent is not, in law, bound to perform the Hattori covenant to repair, what assurance is there that, once insulated from any competition by

n'indique pas si Hattori avait pu effectuer une telle récupération lors de la vente des montres en question au fournisseur de l'appelante, quels qu'aient pu être le lieu et le moment de cette opération. Finalement, d'après le dossier, ni Hattori ni l'intimée ne sont tenues d'exécuter la garantie portant le nom de Hattori et donnée à l'acheteur au détail.

Passons maintenant à une autre considération d'ordre pratique, savoir le nom commercial «Seiko» qui figure sur toutes les montres. Ces montres et la marque de commerce Seiko sont indissociables et ni l'intimée ni l'appelante ne pouvaient acquérir de droits sur celle-ci. La marque de commerce à elle seule distingue le produit de tous les autres et l'«achalandage» de la marque de commerce découle de la qualité intrinsèque du produit. L'intimée ne pouvait devenir titulaire d'un droit (analogue à celui accordé par l'arrêt *Warnink*, précité) d'empêcher d'autres personnes de vendre des produits identiques. Les principes du *passing off*, dans sa forme traditionnelle ou dans sa forme élargie, peuvent-ils être assouplis davantage en raison des activités de l'intimée au moment de la vente ou du fait que celle-ci s'engage volontairement à exécuter la garantie de Hattori? Vu l'injonction provisoire rendue en attendant l'instruction, cette question ne revêt plus qu'un intérêt théorique. Celui qui achète chez l'appelante doit se débrouiller tout seul si sa montre a besoin d'être réparée pendant la durée de la garantie. On pourrait à ce moment-là essayer d'obtenir l'exécution de la garantie de Hattori ou encore essayer de faire réparer la montre ailleurs. Toutefois, il s'agit là d'un risque couru par l'acheteur en pleine connaissance de cause. On voit d'ailleurs mal pourquoi un acheteur prendrait ce risque, si ce n'est à cause du prix plus avantageux. En tout état de cause, il s'agit d'une opération qui ne peut faire l'objet d'aucune espèce d'action en *passing off*.

L'opération sur laquelle porte le présent pourvoi doit être examinée sous un dernier aspect. Aucun contrat entre Hattori et l'intimée relativement à l'exécution de la garantie internationale n'a été versé au dossier. Si l'intimée n'est pas juridiquement tenue à l'exécution de l'engagement de Hattori relativement aux réparations, comment peut-on savoir si, une fois mise à l'abri de toute



the continuance of the interlocutory injunction, the respondent would continue to honour the Hattori guarantee until the expiration of the successive warranties which commence with each retail sale? This situation exists so long as the respondent honours the Hattori warranty only because it is a wholly-owned subsidiary of Hattori. That consideration would, of course, end if Hattori decided to dispose of its interest in the respondent. In any case, if the respondent's performance of the guarantee is gratuitous, what cognizance should the Court take of its complaint that the appellant does not do likewise?

On the other hand, if Hattori has secured a covenant from its distributors to perform its warranty in exchange for a price reduction or other consideration, then the remedy lies with Hattori to enforce the covenant against the appellant through the diverter-distributor. If Hattori failed to protect itself in this, or any other way, it would be surprising to find that the law would come to its aid by affording a parallel remedy through Hattori's wholly-owned subsidiary, the respondent. Indeed, if such a recourse exists, Hattori would then be selling watches to the diverter, without price discount but with the diverter's covenant to perform the guarantee, and thus would recover a greater profit than Hattori would realize on the sales to its distributor, the respondent. With this profit in hand, Hattori, if the respondent's submissions carry the day, could then block the sale of such watches by the diverter's purchasers, and thereby keep its distributors and authorized dealers satisfied. The record is silent as to whether such a price differential exists in the Hattori distribution structure.

Either way, nothing supports the extension of a remedy in the field of passing off to the respondent. Hattori launched these watches into world commerce with a warranty attached in its own name. Hattori has already benefitted from the law by the Court's making permanent the interlocutory injunction because, in the result, Hattori is thereby freed from the obligation to perform, at least

concurrency grâce au maintien de l'injonction interlocutoire, l'intimée continuerait à respecter jusqu'à son expiration chaque garantie de Hattori qui entre en vigueur au moment de la vente au détail? Cette situation durera aussi longtemps que l'exécution de la garantie de Hattori par l'intimée tiendra uniquement au fait qu'elle est une filiale en propriété exclusive de Hattori. Bien sûr, cette considération ne jouerait plus si Hattori décidait d'aliéner sa participation dans l'intimée. De toute façon, si l'intimée exécute la garantie à titre gracieux, que devrait faire la Cour face à sa plainte que l'appelante n'en fait pas autant?

Par contre, si Hattori a obtenu un engagement de la part de ses distributeurs d'exécuter sa garantie en échange d'une réduction du prix ou d'autre considération, alors le recours de Hattori consiste à obtenir l'exécution de cet engagement contre l'appelante par l'intermédiaire du «distributeur-détourneur» qui lui a vendu les montres. Si Hattori a omis de se protéger de cette façon ou d'une autre, il serait étonnant de constater qu'il existe en droit un recours parallèle que Hattori pourrait exercer par le biais de sa filiale en propriété exclusive, en l'occurrence l'intimée. En fait, à supposer qu'un tel recours existe, Hattori se trouverait alors à vendre des montres au «détourneur» en question sans lui accorder de rabais, mais tout en obtenant de lui l'engagement d'exécuter la garantie, ce qui permettrait à Hattori de réaliser des profits plus importants que ceux recueillis dans le cas des ventes à des distributeurs comme l'intimée. Ainsi enrichie, Hattori, suivant l'argument de l'intimée, pourrait alors empêcher la vente de montres par les clients du «détourneur», faisant ainsi le bonheur de ses distributeurs et concessionnaires agréés. Le dossier ne permet pas d'établir si le système de distribution de Hattori comporte une telle différence quant au prix.

Dans l'un ou l'autre cas, rien ne justifie que le recours en *passing off* soit élargi de manière à s'appliquer à la situation de l'intimée. Lorsqu'elles ont été lancées sur le marché mondial par Hattori, ces montres étaient accompagnées d'une garantie en son nom. Sur le plan juridique, Hattori a déjà obtenu un avantage du fait que la cour a rendu permanente l'injonction interlocutoire. En effet,



through Canadian facilities, its guarantee to repair during the warranty period. As a practical matter, because of the cost of enforcement relative to the probable cost of repairs to these watches, Hattori is freed of most, if not all, of the warranty cost in respect of sales through the diverter. The courts, in the circumstances of this case, should leave to the retail purchaser and Hattori the settlement of the question as to who is responsible for the performance of the warranty. It is a long jump from there to the judicial recognition of a monopoly in the marketing of these watches in a vendor in the authorized distribution chain, particularly in the absence of trade mark or patent considerations.

The *Warnink* elements of passing off, at minimum, require an initial misrepresentation calculated to injure the business or goodwill of a trader in the same market, or which may be a reasonably foreseeable consequence, and which causes damage to the other trader. I am unable to find in this record any misrepresentation during the second period, which is essential to found a right in the respondent to enjoin the appellant generally from the selling of Seiko watches in any manner whatsoever. It must be remembered that the second injunction, and the only one under appeal, is expressed in these terms: the defendant (appellant) is "hereby permanently enjoined and restrained from advertising or selling 'Seiko' watches in Canada". To grant such an injunction, a court must conclude that the seller of personal property identified by a registered trade mark owned by a third party may not do so, if someone else is selling that property in some different mode, or with some different characteristic such as here, a one-year warranty to repair. For the reasons already mentioned above, I find no such right in our law.

I do not want to leave this subject, dealing as it does with the marketing of manufactured goods

grâce à cette injonction Hattori n'est plus tenue d'exécuter les réparations pendant la période de garantie, du moins pas dans ses ateliers canadiens. Du point de vue pratique, étant donné l'importance des frais occasionnés par toute tentative d'obtenir l'exécution de la garantie par rapport au coût vraisemblable des réparations, Hattori évite la majeure partie, sinon la totalité, des coûts entraînés par la garantie dans le cas de ventes par l'intermédiaire du «détourneur». Dans des circonstances comme celles de l'espèce, les tribunaux devraient permettre à l'acheteur au détail et à Hattori de régler entre eux la question de savoir qui est tenu à l'exécution de la garantie. De là à reconnaître à un vendeur qui fait partie du réseau des distributeurs agréés un monopole de commercialisation de ces montres, il y a loin, particulièrement en l'absence de considérations de marques de commerce ou de brevets.

Selon les éléments du *passing off* établis dans l'arrêt *Warnink*, il faut qu'il y ait eu tout au moins une fausse déclaration destinée à léser un concurrent dans son commerce ou dans son achalandage ou que cela en soit une conséquence raisonnablement prévisible et que, par suite de cette fausse déclaration, le concurrent subisse un préjudice réel. À la lecture du dossier, je ne puis relever aucune fausse déclaration faite au cours de la seconde période, ce qui est essentiel pour conclure que l'intimée a le droit d'empêcher de façon générale l'appelante de vendre, de quelque manière que se soit, des montres Seiko. Rappelons que la seconde injonction, la seule d'ailleurs qui est visée par le présent pourvoi, est ainsi formulée: la défenderesse (appelante) [TRADUCTION] «doit s'abstenir de façon permanente de faire de la publicité pour des montres «Seiko» ou de les vendre au Canada». La délivrance d'une telle injonction suppose que le tribunal a conclu que le vendeur d'un bien meuble identifié par une marque de commerce déposée détenue par un tiers, ne peut procéder à une telle vente si quelqu'un d'autre vend cette même marchandise de façon différente, ou avec une particularité quelconque, par exemple la garantie d'un an dont il s'agit en l'espèce. Pour les raisons déjà exposées, j'estime que notre droit ne permet rien de tel.

Avant de quitter le sujet de la vente d'articles fabriqués identifiés par une marque de commerce



identified by a registered trade mark, without stating that nothing was advanced herein by the respondent with reference to any rights flowing to it by way of a trade mark registered in the name of Hattori under the *Trade Marks Act* of Canada, R.S.C. 1970, T-10. Indeed, Hattori would be a requisite plaintiff if any such claim were made. Perhaps the respondent, if it held an appointment as a registered user of the registered trade mark, registered under the *Trade Marks Act* of Canada, would have the requisite status. See *Fox on Copyrights* (2nd ed. 1967), at pp. 440-41. Neither condition here exists. We therefore are not confronted with the situation before the Exchequer Court in *Remington Rand Ltd. v. Transworld Metal Co.*, [1960] Ex. C.R. 463.

For these reasons, I therefore would allow the appeal and direct that the order issued at trial be amended by the deletion therefrom of paragraph 2. The interlocutory injunction, granted on February 14, 1979, included an order to the appellant not to issue or distribute any Seiko warranty booklets. This provision did not subsequently appear in the permanent injunction issued after trial. The respondent apparently did not seek the restoration of this aspect of the injunction. This seems to be a proper result because it was Hattori, and not the respondent, who issued the guarantee, and Canadian purchasers should be left with their chances of forcing Hattori to perform this obligation. The appellant shall have its costs here and in the Court of Appeal, but shall have no costs with reference to the counterclaim. I would not vary the order as to the cost at trial because it is not entirely clear that the appellant gave, before the commencement of trial, the consent and undertaking with reference to the continuance of the interlocutory injunction which would have made the prosecution of the action through to judgment at trial unnecessary.

*Appeal allowed with costs.*

*Solicitors for the appellant: Fogler, Rubinoff, Toronto.*

*Solicitors for the respondent: Osler, Hoskin & Harcourt, Toronto.*

déposée, je tiens à faire remarquer qu'en l'espèce l'intimée n'a soulevé aucun point portant sur les droits qu'elle peut avoir du fait qu'une marque de commerce a été inscrite au nom de Hattori en vertu de la *Loi sur les marques de commerce* du Canada, S.R.C. 1970, chap. T-10. En fait, il aurait fallu alors que Hattori soit une demanderesse. Peut-être que si l'intimée était nommée usager inscrit de la marque de commerce déposée en vertu de la *Loi sur les marques de commerce* du Canada, elle aurait à ce moment-là la qualité requise. Voir *Fox on Copyrights* (2<sup>e</sup> éd. 1967), aux pp. 440 et 441. Ici, ni l'une ni l'autre condition n'a été remplie. Il ne s'agit donc pas ici de la même situation que celle qui s'est présentée à la Cour de l'Échiquier dans l'affaire *Remington Rand Ltd. v. Transworld Metal Co.*, [1960] R. C. de l'É. 463.

Pour ces motifs, je suis donc d'avis d'accueillir le pourvoi et de modifier, par la suppression de son par. 2, l'ordonnance rendue en première instance. L'injonction interlocutoire accordée le 14 février 1979 interdisait notamment à l'appelante de délivrer ou de distribuer des livrets de garantie Seiko. Cette disposition n'a pas été reprise dans l'injonction permanente rendue à l'issue du procès. L'intimée n'a apparemment pas demandé le rétablissement de cet aspect de l'injonction. Cela semble être le résultat approprié parce que la garantie émane, non pas de l'intimée, mais de Hattori et parce que les acheteurs canadiens devraient avoir la possibilité de forcer Hattori à exécuter cette garantie. L'appelante a droit à ses dépens en cette Cour et en Cour d'appel, mais non à l'égard de la demande reconventionnelle. Je ne modifierai pas l'ordonnance rendue en première instance quant aux dépens parce qu'il n'est pas tout à fait clair que l'appelante, avant l'audience, ait donné le consentement et l'engagement relativement au maintien de l'injonction interlocutoire, ce qui aurait rendu inutile de continuer l'action jusqu'au stade du prononcé du jugement en première instance.

*Pourvoi accueilli avec dépens.*

*Procureurs de l'appelante: Fogler, Rubinoff, Toronto.*

*Procureurs de l'intimée: Osler, Hoskin & Harcourt, Toronto.*