

Paul Trudel (*Defendant*) *Appellant;*
and

Claire Inc. of Canada (*Plaintiff*)
Respondent.

1973: February 19, 20; 1974: May 27.

Present: Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon and Laskin JJ.

ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC

Injunction—Sale of goods—Haircoloring—Special packaging for professional use—Undertaking signed by distributors—Sale for personal use prohibited—Code of Civil Procedure, Art. 752.

Respondent manufactures and sells a haircoloring called "Miss Clairol Hair Color Bath". It maintains for this preparation two separate markets: one for personal use at home, the other for professional use in beauty salons or hairdressing schools. The product is identical in both cases; the difference lies in the distribution, packaging and pricing. The product for home use is sold to wholesalers who resell it to various dealers who sell it at retail. The product for professional use is sold to wholesalers with the understanding that they will only sell it to hairdressers or other professionals in the trade, who use it in the course of their professional operations. It is sold at a price substantially less than that of the product for personal use and the "directions" for use packed with each bottle intended for personal use are not packed with each bottle for professional use. However, there is on every bottle a warning concerning the possibility of skin irritation or loss of sight that could result from using this product unless certain precautions are taken.

Respondent sells the product for professional use only to wholesalers who agree to sign an undertaking whereby they promise to sell the preparation only to professionals who use it only in their establishments. Appellant, who is the owner of seven hairdressing establishments, sells this product at retail. As he is not a wholesaler authorized by respondent to sell this product, he has never signed the undertaking. Appellant appeals to this Court from a judgment of the Superior Court, affirmed by the Court of Appeal, which granted an injunction prohibiting him from continuing to sell this product.

Paul Trudel (*Défendeur*) *Appellant;*
et

Claire Inc. of Canada (*Demanderesse*)
Intimée.

1973: les 19 et 20 février; 1974: le 27 mai.

Présents: Les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

Injonction — Vente — Colorant capillaire—Emballage, différent pour usage professionnel—Marché distinct—Engagement signé par distributeurs—Vente pour usage personnel interdite—Code de procédure civile, art. 752.

L'intimée fabrique et vend un colorant capillaire appelé «Miss Clairol Hair Color Bath». Elle maintient pour ce produit deux marchés distincts, l'un pour usage personnel à domicile, l'autre pour usage professionnel dans les salons ou écoles de coiffure. Le produit est identique dans les deux cas; la différence est dans la distribution, la présentation et le prix. Le produit pour usage personnel est vendu à des grossistes qui le revendent à divers commerçants qui le vendent en détail. Le produit pour usage professionnel est vendu à des grossistes chargés de le vendre uniquement à des coiffeurs ou autres professionnels de la coiffure qui l'utilisent dans l'exercice de leur profession. Il est vendu à un prix substantiellement moindre que le produit pour usage personnel et chaque bouteille n'est pas livrée avec les «directions» jointes à chaque bouteille du produit pour usage personnel relativement à son utilisation. Cependant toutes les bouteilles portent une mise en garde contre l'irritation de la peau et la perte de la vue susceptibles d'être causés par l'utilisation du produit sans certaines précautions.

L'intimée ne vend le produit pour usage professionnel qu'à des grossistes qui consentent à signer une formule où ils s'engagent à ne le vendre qu'à des professionnels qui en font usage dans leurs établissements seulement. L'appelant, qui est propriétaire de sept maisons de coiffure, vend ce produit en détail pour usage personnel, sans être un grossiste autorisé par l'intimée à le vendre, et par conséquent sans avoir signé l'engagement. L'appelant se pourvoit à cette Cour d'un jugement de la Cour supérieure, confirmé par la Cour d'appel, prononçant une injonction lui interdisant de continuer cette vente du produit.

Held: The appeal should be dismissed.

Per Martland, Ritchie, Spence, Pigeon and Laskin JJ.: Appellant, by inducing party to a breach of the contract between respondent and each of its agents, committed a delict for which he is liable, because it is an act of dishonesty to be associated knowingly with a breach of contract. He was aware of respondent's policy and instructions concerning the sale of its product. He had an obligation not to prejudice respondent by favouring even indirectly a breach of an undertaking which was justified by a significant interest and which was validly assumed. Appellant has been unable to cite anything contrary to these principles of jurisprudence and case law on which the trial judge and the Court of Appeal have mainly relied in reaching their conclusions. Furthermore, in the record of the present case there are none of the elements required to conclude that the contracts between respondent and its distributors are invalid.

With regard to the right to an injunction, art. 752 of the *Code of Civil Procedure* states that one may demand an injunction by action. The circumstances in which one may do so are not specified. Consequently it is matter of a discretionary power to be exercised having in mind the principles established in common law jurisdictions, since this is a remedy taken from them. Nothing was said which would tend to show that there was a departure from those principles in granting an injunction to prohibit appellant from continuing an operation which was held to infringe the rights of respondent.

Per Abbott and Judson JJ.: If the system of distribution adopted by respondent is reasonable and not contrary to law or to the public interest, then it is a wrongful act deliberately to frustrate the steps taken by respondent to safeguard the public, and at the same time itself. By selling to the general public the product intended for professional use only, appellant may be exposing respondent not only to damages but to the loss of goodwill that may result through users obtaining unsatisfactory results.

[*Eldon Industries Inc. v. Reliable Toy Co. Ltd.* (1965), 48 C.P.R. 109; *In re Apollinaris Company's Trade-Marks*, [1891] 2 Ch. 186; *North Western Salt Company Limited v. Electrolytic Alkali Company Limited*, [1914] A.C. 461; *Tripoli Company Inc. v. Wella Corporation* (1970), 425 F. 2d 932; *Côté v. Morgan* (1881), 7 S.C.R. 1; *Godfrey Etc. Ltd v. Coles Book Stores Ltd.* (1973), 1 O.R. (2d) 362, referred to.]

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

Les Juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon et Laskin: L'appelant en se rendant complice de la violation du contrat intervenu entre l'intimée et chacun de ses agents a commis une faute délictuelle entraînant sa responsabilité car il y a faute contre l'honnêteté de s'associer sciemment à la violation d'un contrat. Il connaissait la politique et les instructions de l'intimée quant à la vente du produit. Il avait l'obligation de ne pas nuire à l'intimée en favorisant même indirectement la violation d'un engagement justifié par un intérêt sérieux et validement assumé. L'appelant n'a rien pu citer à l'encontre de ces principes de doctrine et de jurisprudence qui ont servi de base principale aux conclusions du premier juge et de la Cour d'appel. De plus dans le présent dossier il ne se trouve aucun des éléments requis pour conclure à la nullité des contrats entre l'intimée et ses distributeurs.

Quant au droit à l'injonction, l'art. 752 du *Code de procédure civile* reconnaît que l'on peut demander par action une injonction. Les cas dans lesquels on peut le faire ne sont pas spécifiés. Par conséquent, il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire qui s'exerce en s'inspirant des principes suivis dans les juridictions de *Common law* puisqu'il s'agit d'un recours qu'on y a emprunté. On n'a rien dit qui tend à démontrer que l'on avait dérogé à ces principes en accordant une injonction pour empêcher l'appelant de continuer une opération que l'on a jugée contraire aux droits de l'intimée.

Les Juges Abbott et Judson: Si le système de distribution adopté par l'intimée est raisonnable et ne va pas à l'encontre de la loi ou du bien public, alors il serait injuste de contrecarrer les mesures prises par l'intimée pour protéger le public et, en même temps, se protéger elle-même. En vendant le produit pour usage professionnel au grand public, l'appelant peut exposer l'intimée non seulement à des dommages-intérêts mais aussi à la perte de clientèle pouvant résulter de résultats non satisfaisants obtenus par les usagers.

[Arrêts mentionnés: *Eldon Industries Inc. v. Reliable Toy Co. Ltd.* (1965), 48 C.P.R. 109; *In re Apollinaris Company's Trade-Marks*, [1891] 2 Ch. 186; *North Western Salt Company Limited v. Electrolytic Alkali Company Limited*, [1914] A.C. 461; *Tripoli Company Inc. v. Wella Corporation* (1970), 425 F. 2d 932; *Côté c. Morgan* (1881), 7 R.C.S. 1; *Godfrey Etc. Ltd. v. Coles Book Stores Ltd.* (1973), 1 O.R. (2d) 362.]

APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench, Province of Quebec¹, affirming a judgment of the Superior Court. Appeal dismissed.

J. A. Robb, Q.C., and Gérald Tremblay, for the appellant.

John Bishop, Q.C., for the respondent.

The judgment of Abbott and Judson JJ. was delivered by

ABBOTT J.—I agree with Pigeon J. that this appeal should be dismissed. I do so on the basis stated by Montgomery J.A., (whose reasons were concurred in by Tremblay C.J.Q., and Rinfret J.A.), in the following terms with which I am in respectful agreement and which I adopt:

In *Ross v. Dunstall, Ross v. Emery*, (1921) 62 S.C.R. 393, (commonly known as the *Ross Rifle* cases) the Supreme Court held that a manufacturer may be held liable for damages for placing a potentially dangerous product in the hands of the public, even though there be no contractual relationship between him and the person suffering the damages. It further appears from these cases that a manufacturer may be liable even for damages caused by the misuse of his product, provided that it be reasonably previsible that such misuse may occur if the product should fall into the hands of persons not sufficiently instructed in its use. I therefore find it reasonable that a manufacturer should take steps to insure that his product shall not fall into the hands of the public without proper instructions for its use and a warning as to the dangers of misuse. On the other hand, I see no reason why a manufacturer should not be permitted to make a separate distribution to a special class of customers who, by reason of their training and experience, do not require this warning. If, as I believe to be the case, the system of distribution adopted by Respondent is reasonable and not contrary to law or to the public interest, then it is in my opinion a wrongful act deliberately to frustrate the steps taken by Respondent to safeguard the public, and at the same time itself. By selling to the general public the hair dye package for professional use only, Appellant may be exposing Respondent not only to actions in damages but to the loss of goodwill that

APPEL d'un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec¹, confirmant un jugement de la Cour supérieure. Appel rejeté.

J. A. Robb, c.r., et Gérald Tremblay, pour l'appelant.

John Bishop, c.r., pour l'intimée.

Le jugement des Juges Abbott et Judson a été rendu par

LE JUGE ABBOTT—Je suis d'accord avec M. le Juge Pigeon que l'appel doit être rejeté. Je le fais en me fondant sur les motifs énoncés dans les termes suivants par M. le Juge d'appel Montgomery, (auxquels ont souscrit M. le Juge en chef Tremblay, et M. le Juge d'appel Rinfret), lesquels je partage respectueusement et adopte:

[TRADUCTION] Dans les affaires *Ross c. Dunstall, Ross c. Emery*, (1921) 62 R.C.S. 393, (généralement connues sous le nom d'affaires *Ross Rifle*) la Cour suprême a statué qu'un manufacturier peut être passible de dommages-intérêts s'il met à la disposition du public un produit potentiellement dangereux, même s'il n'existe pas de lien contractuel entre lui et la personne qui subit le préjudice. Il semble en outre ressortir de ces arrêts qu'un manufacturier peut même être tenu responsable des dommages causés par le mauvais emploi de son produit pourvu qu'il soit raisonnablement prévisible que la chose peut arriver si le produit tombe entre les mains de personnes insuffisamment averties de son mode d'emploi. Je trouve donc raisonnable qu'un manufacturier doive prendre des mesures pour s'assurer que son produit ne tombe pas entre les mains du public sans directives appropriées quant à son emploi et sans mise en garde contre les dangers d'un mauvais emploi. D'autre part, je ne vois pas pourquoi il ne serait pas permis à un manufacturier de faire une distribution distincte à une catégorie spéciale de clients qui, en raison de leur formation et de leur expérience, n'ont pas besoin de cette mise en garde. Si—je crois que c'est ici le cas—le système de distribution adopté par l'intimée est raisonnable et ne va pas à l'encontre de la loi ou du bien public, alors je suis d'avis qu'il serait injuste de contrecarrer les mesures prises par l'intimée pour protéger le public et, en même temps, se protéger elle-même. En vendant le colorant capillaire au

¹ [1972] C.A. 53.

¹ [1972] C.A. 53.

may result through users obtaining unsatisfactory results and suffering damages not readily appreciable in money.

I would therefore dismiss the appeal with costs.

The judgement of Martland, Ritchie, Spence, Pigeon and Laskin JJ. was delivered by

PIGEON J.—By way of introduction, I shall quote the following passages from the judgment of the Superior Court:

[TRANSLATION] Plaintiff manufactures and sells various preparations for the care or beautification of the hair, including a haircoloring called "Miss Clairol Hair Color Bath". It has decided to maintain for this preparation two separate markets: one for those who make personal use of it at home, the other for those who use it professionally in beauty salons or hairdressing schools.

In both cases, the product is identical; the difference lies in the distribution, packaging and pricing of the product. The "Miss Clairol" for home use is sold to wholesalers who resell it to various dealers (pharmacists being dealers in this line); these in turn sell it to customers at retail for their personal use. The "Miss Clairol" for professional use is sold to wholesalers with the understanding that they will only sell it to hairdressers or other professionals in the trade, who use it in the course of their professional operations. . . .

To ensure that the "Miss Clairol" for professional use is used only by hairdressers or owners of beauty salons, plaintiff sells it only to wholesalers who agree to sign an undertaking, a copy of which is on record as Exhibit P-3 (English text) or P-25 (French version).

In signing this form, the distributor assumes certain obligations; he undertakes among other things to sell the "Miss Clairol" preparation only to professionals (owners of salons or hairdressing schools and beauticians), who do not resell it but use it only in their establishments.

One of the reasons for prohibiting the resale of the product intended for professional use to those who would make personal use of it is to be found in form

grand public dans l'emballage portant l'inscription «Pour usage professionnel seulement», l'appelant peut exposer l'intimée non seulement à des actions en dommages-intérêts mais aussi à la perte de clientèle pouvant résulter des résultats non satisfaisants obtenus par des usagers et de préjudices peu faciles à évaluer en argent subis par ces derniers.

Je suis donc d'avis de rejeter l'appel avec dépens.

Le jugement des Juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon et Laskin a été rendu par

LE JUGE PIGEON—Pour situer le litige, je citerai les passages suivants du jugement de la Cour supérieure:

La demanderesse fabrique et vend divers produits pour le soin ou la beauté des cheveux dont un colorant capillaire appelé «Miss Clairol Hair Color Bath». Elle entend maintenir deux marchés distincts pour ce produit: l'un destiné à ceux qui en font un usage personnel à domicile, l'autre destiné à ceux qui en font un usage professionnel dans les salons ou les écoles de coiffure.

Dans les deux cas, le produit est identique; la différence est dans la distribution, la présentation et le prix du produit. Le Miss Clairol pour usage à domicile est vendu à des grossistes qui le revendent à divers commerçants (dans ce domaine, les pharmaciens en sont); ces derniers le vendent en détail à ceux qui en font un usage personnel. Le Miss Clairol pour usage professionnel est vendu à des grossistes chargés de le vendre uniquement à des coiffeurs ou autres professionnels de la coiffure, qui l'utilisent dans l'exercice de leurs professions. . . .

Afin de s'assurer que le Miss Clairol pour usage professionnel ne soit utilisé que par les coiffeurs ou propriétaires de salons de beauté, la demanderesse ne le vend qu'à des grossistes qui consentent à signer une formule d'engagement, dont un exemplaire est produit comme pièce P-3 (texte anglais) ou P-25 (version française).

Dans cette formule, le distributeur assume certaines obligations; il s'engage entre autres choses à ne vendre le produit Miss Clairol qu'à des professionnels (propriétaires de salon ou école de coiffure et esthéticiens), qui ne le revendent pas mais en font usage dans leurs établissements seulement.

L'une des raisons de cette interdiction de revendre le produit destiné à l'usage professionnel à ceux qui en feraient un usage personnel apparaît à la formule

P-3 or P-25. Plaintiff sells this product at a lower price, following established practice in the industry, in order to be competitive. The price differential is quite substantial, as defendant realizes a profit on the resale of the product for professional use at \$1.29, while he has to resell the product for personal use at \$1.95....

Raising the discussion above considerations of personal interest, plaintiff points out that every bottle of the product for personal use is accompanied by practical suggestions as to the choice of the shade of the haircoloring, and in particular by instructions or "directions" for its use. A consumer unaware of these precise instructions would risk unfortunate results: a colour other than that desired, a colour which changes rapidly in sunlight or, even more serious, an allergy from the "Miss Clairol" preparation. The packaging of every bottle of the product for personal use recommends a preliminary test on the skin to detect any allergy to the preparation; it also carries the following warning:

"This product contains ingredients which may cause skin irritation on certain individuals, and a preliminary test according to accompanying directions should first be made. This product must not be used for dyeing the eyelashes or eyebrows; to do so may cause blindness."

This important warning is not considered necessary for the professional, who is already aware of the possible danger and of the precautions to be taken in choosing and applying the haircoloring. On every bottle of the product intended for professional use, which is resold to customers for personal use, the above instructions and warning are accordingly absent....

Defendant is the owner of seven hairdressing establishments. In these he sells beauty preparations, including 300 or 400 bottles a week of "Miss Clairol for professional use"; he sells this product at retail to individuals for their personal use. As he is not a wholesaler authorized by plaintiff to sell this product, he has never signed the undertaking of which a copy is on record as Exhibits P-3 and P-25.

It must be noted immediately that there is in this statement of the facts an error which remained unnoticed in the Court of Appeal. In point of fact, the following warning is to be found on the label of the product for professional use:

P-3 ou P-25. La demanderesse vend ce produit à un prix moindre, selon la coutume établie dans l'industrie, afin de faire face à la concurrence. L'écart du prix est assez substantiel, puisque le défendeur revend avec profit le produit pour usage professionnel au prix de \$1.29, alors qu'il doit revendre au prix de \$1.95 le produit pour usage personnel....

Elevant le débat au-dessus des considérations fondées sur son intérêt personnel, la demanderesse fait observer que chaque bouteille du produit pour usage personnel est accompagnée de suggestions utiles sur le choix de la teinte du colorant et surtout d'indications ou de «directives» pour son utilisation. Un consommateur, ignorant ces indications précises, s'exposerait à des résultats fâcheux; une coloration autre que celle désirée, une coloration qui s'altère rapidement au soleil ou, ce qui est plus grave, une allergie au produit Miss Clairol. L'emballage de chaque bouteille du produit pour usage personnel recommande une épreuve préliminaire sur la peau pour déceler toute allergie au produit; il comporte aussi l'avertissement suivant:

«Ce produit contient des ingrédients susceptibles de causer l'irritation de la peau de certaines personnes. Un examen basé sur les directions ci-données devrait être fait avant usage. Ce produit ne doit pas être utilisé pour teinter les cils et les sourcils, ce qui pourrait causer l'aveuglement.»

Cette importante mise en garde n'est pas jugée nécessaire pour le professionnel déjà instruit du danger éventuel et des précautions à prendre dans le choix et l'application du colorant. Chaque bouteille du produit pour usage professionnel revendue à des clients pour en faire un usage personnel n'est donc pas accompagnée des indications et de l'avertissement ci-dessus....

Le défendeur est propriétaire de sept maisons de coiffure. Il y vend des produits de beauté, entre autres quelque 300 ou 400 bouteilles par semaine de «Miss Clairol pour usage professionnel»; il vend ce produit en détail à des personnes qui en font un usage personnel. N'étant pas un grossiste autorisé par la demanderesse à vendre ce produit, il n'a jamais signé l'engagement dont un exemplaire est produit comme pièces P-3 et P-25.

Il convient de noter dès maintenant qu'il y a dans cet exposé des faits une erreur qui est restée inaperçue en Cour d'appel. En fait, on trouve sur l'étiquette du produit pour usage professionnel l'avertissement suivant:

CAUTION. This product contains ingredients which may cause skin irritation on certain individuals, and a preliminary test according to accompanying directions should first be made. This product must not be used for dyeing the eyelashes or eyebrows, as this could result in loss of sight.

The evidence shows, moreover, that each package contains as many copies of the "directions" as there are bottles, so that appellant can supply them with every purchase, as he has in fact done to a certain extent. This means, therefore, that inasmuch as the injunction restraining appellant from selling for personal use the product packaged for professional use is based upon the potential danger of the preparation, the case might easily be disposed of by limiting the injunction to a prohibition to deliver the product without an accompanying copy of the "directions". As this, however, would not give respondent what it is mainly seeking, namely the discontinuation of such sales for personal use, we must examine the validity of the other ground accepted by the Superior Court judge in his discussion of the law, the substance of which is in the following passages:

[TRANSLATION] . . . It is clear that if defendant becomes party to a breach of the contract between plaintiff and each of its agents, he commits a delict for which he is liable (H. et L. Mazeaud et Tunc, *Traité de la responsabilité civile*, 6th ed. 1965, Vol. I, no. 144, page 175); for it is an act of dishonesty to be associated knowingly with a breach of contract (Lalou et Azard, *Traité de la responsabilité civile*, 6th ed. 1962, no. 716, page 449). . . .

Defendant is aware of plaintiff's policy and instructions concerning the sale of its products. The contractual prohibition against retail resale is mentioned in the action herein; it was already stated in the notice printed on the packages of the product as early as 1966 . . .

Defendant has an obligation not to prejudice plaintiff by favouring even indirectly a breach of the undertaking previously quoted; for this undertaking not to resell the product at retail is justified both by a significant interest on the part of plaintiff and, to a certain degree, by the public interest. Everyone has a moral obligation not to contribute to the breach of a validly assumed undertaking; contravention of this

AVERTISSEMENT. Ce produit contient des ingrédients susceptibles de causer l'irritation de la peau de certaines personnes, et un examen basé sur les directions ci-données devrait être fait avant usage. Ce produit ne doit pas être utilisé pour teindre les cils ou les sourcils, car il pourrait entraîner la perte de la vue.

De plus, la preuve démontre que chaque emballage renferme autant d'exemplaires des «directions» que de bouteilles de telle sorte que l'appelant est en mesure d'en fournir avec chaque achat, comme il l'a d'ailleurs fait dans une certaine mesure. Cela veut donc dire que pour autant que l'injonction défendant à l'appelant de vendre pour usage personnel le produit emballé pour usage professionnel est fondée sur le danger que ce produit peut présenter, on pourrait facilement disposer du cas en la restreignant à une interdiction de livrer le produit sans y joindre un exemplaire des «directions». Mais, comme cela ne donnerait pas à l'intimée ce qu'elle recherche principalement, la cessation de cette vente pour usage personnel, il faut examiner le bien-fondé de l'autre moyen retenu par le juge de la Cour supérieure dans ses motifs sur le droit dont l'essentiel se trouve dans les passages suivants:

. . . Il est certain que si le défendeur se rend complice de la violation du contrat intervenu entre la demanderesse et chacun de ses agents, il commet une faute délictuelle entraînant sa responsabilité (H. et L. Mazeaud et Tunc, *Traité de la responsabilité civile*, 6e éd. 1965, tome I, n. 144, page 175); car il y a faute contre l'honnêteté de s'associer sciemment à la violation d'un contrat (Lalou et Azard, *Traité de la responsabilité civile*, 6e éd. 1962, n. 716, page 449). . . .

Le défendeur connaît la politique et les instructions de la demanderesse quant à la vente de ses produits. La prohibition conventionnelle de la revente en détail est dénoncée dans la présente action; elle était déjà exprimée dans l'avis inscrit sur l'emballage du produit depuis 1966 . . .

Le défendeur a l'obligation de ne pas nuire à la demanderesse en favorisant même indirectement la violation de l'engagement déjà cité; car cet engagement de ne pas revendre le produit en détail est justifié à la fois par un intérêt sérieux de la demanderesse et, dans une certaine mesure, par l'intérêt public. Chacun a l'obligation morale de ne pas favoriser la violation d'un engagement validement assumé;

moral obligation is subject to sanction under the civil law (G. Ripert, *La règle morale dans les obligations civiles*, 3rd ed. Paris 1935, no. 170, page 336).

This conclusion is all the more necessary considering that the act relating to trade marks and unfair competition prohibits the doing of any act or the adoption of any business practice "contrary to honest industrial or commercial usage in Canada" (1952-53, 1-2 Eliz. II, c. 49, s. 7, (e)). . . .

Finally, section 22 of the act relating to trade marks and unfair competition prohibits using a "trade mark registered by another person in a manner likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attaching thereto". The use made by defendant of the trade mark "Miss Clairol" tends to diminish its prestige in the eyes of the consumer. He sells the product unwrapped, stripped of its attractive packaging, and deprives the user of a warning necessary for his protection and the good reputation of plaintiff.

In France, contractual prohibitions have given rise to judgments against third parties who have knowingly participated in the exporting of the product (Savatier, *Traité de la responsabilité civile*, 2nd ed. 1951, no. 145, page 188; Lalou, "De la prohibition conventionnelle d'exportation", *Chronique D.H.* 1929, page 77). The same binding effect is recognized in respect of third parties for agreements between the manufacturer and his buyer to fix the resale price (Planiol et Ripert, *Traité de droit civil*, Vol. 6, no. 590). In the same way, it must be recognized that the agreement between plaintiff and its wholesalers must be respected by any purchaser who has knowledge of it (J. Guyénot, "L'incidence du droit des marques de fabrique sur le refus de vendre et les pratiques commerciales d'exclusivité", *Chronique D-S.* 1965, page 75; "Opposabilité aux tiers des conventions d'exclusivité de vente", *Rev. Crit. de jur. belge*, 1961 page 452). By offering an outlet to purchasers who obtain the "Miss Clairol" preparation contrary to the obligations assumed by all the wholesalers to whom plaintiff sells its products, defendant favours and encourages the breach of these obligations; it matters little that he does not deal directly with the wholesaler who violates his contractual obligation toward plaintiff.

I doubt very much that the relief granted in this case can be justified by the provisions of

la violation de cette obligation morale est sanctionnée par le droit civil (G. Ripert, *La règle morale dans les obligations civiles*, 3e éd. Paris 1935, n. 170, page 336).

Cette conclusion s'impose d'autant plus que la loi concernant les marques de commerce et la concurrence déloyale interdit de faire un acte ou d'adopter une méthode d'affaires «contraire aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada» (1952-53, 1-2 Eliz. II, chap. 49, art. 7, par. e)). . . .

Enfin, l'article 22 de la loi concernant les marques de commerce et la concurrence déloyale interdit l'emploi d'une «marque de commerce déposée par une autre personne d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de la clientèle intéressée». L'utilisation qu'a faite le défendeur de la marque de commerce Miss Clairol est de nature à amoindrir le prestige dont elle jouit auprès des consommateurs. Il vend le produit nu, dépouillé de son emballage attrayant, et prive l'usager d'une mise en garde nécessaire à sa protection et à la bonne réputation de la demanderesse.

En France, des prohibitions conventionnelles ont donné lieu à des condamnations contre des tiers qui avaient participé à l'exportation en connaissance de cause (Savatier, *Traité de la responsabilité civile*, 2e éd. 1951, n. 145, page 188; Lalou, *De la prohibition conventionnelle d'exportation*, *Chronique D.H.* 1929, page 77). On reconnaît le même effet obligatoire à l'égard des tiers aux conventions intervenues entre le fabricant et son acheteur pour fixer le prix de revente Planiol et Ripert, *Traité de droit civil*, tome 6, n. 590). De la même façon, il faut reconnaître que la convention intervenue entre la demanderesse et ses grossistes doit être respectée par tout acquéreur qui en a connaissance (J. Guyénot, *L'incidence du droit des marques de fabrique sur le refus de vendre et les pratiques commerciales d'exclusivité*, *Chronique D.-S.* 1965, page 75; *Opposabilité aux tiers des conventions d'exclusivité de vente*, *Rev. crit. de jur. belge*, 1961 page 452). En offrant un débouché à des acheteurs qui se procurent le produit Miss Clairol contrairement aux obligations assumées par tous les grossistes à qui la demanderesse vend ses produits, le défendeur favorise et encourage la violation de ces obligations; il importe peu qu'il ne fasse pas affaires directement avec le grossiste qui viole son obligation contractuelle envers la demanderesse.

Je doute fort que le recours admis en cette cause puisse être justifié par les dispositions de

the *Trade Marks Act* (now R.S.C. c. T-10). I am inclined to believe that s. 7 (e) must be given the limited scope indicated in the judgment of the Ontario Court of Appeal, *Eldon Industries Inc. v. Reliable Toy Co. Ltd.*² The following appears in a judgment of the English Court of Appeal (*In re Apollinaris Company's Trade-Marks*)³, at p. 234:

... It was further argued that the contract entered into between *Oppel* and the *Apollinaris Company* was one of which every purchaser abroad must have notice, and every person who bought to import into this country must also have notice, and that no person who took with notice could lawfully import into this country. It is difficult, perhaps impossible, to believe that this argument can prevail. If it can, a fetter hitherto unthought of will be placed on the commerce of this country. But, again, if it ever can prevail, it must do so by force of the contract and notice, and no one, in our opinion, can use the *Trade Marks Act* for the purpose of supporting such a cause of action.

I have not found it necessary to go more deeply into this question, as from the point of view of the civil law appellant's solicitor has been unable to cite anything contrary to the French legal textbooks and case law on which the trial judge and the Court of Appeal have mainly relied in reaching their conclusions. My own research has on the contrary convinced me that the textbooks and case law were clearly to the effect indicated by the Superior Court and the Court of Appeal. Thus, I have found in the *Gazette du Palais* of 1934 (2nd week, p. 640), a judgment of the Cour de Cassation, the summary of which reads as follows:

[TRANSLATION] Anyone who resells perfumery at a price lower than that fixed by the firm is liable to damages under Art. 1382 C.C., even though he has personally given no undertaking, if, having been for a number of years an export agent and reseller of perfumery, he cannot claim to be unaware of the practices peculiar to certain firms and in particular the recognized obligation not to sell their products

la *Loi sur les marques de commerce* (aujourd'hui S.R.C. chap. T-10). J'incline à croire qu'il faut donner au par. e) de l'art. 7 la portée restreinte indiquée dans l'arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario, *Eldon Industries Inc. v. Reliable Toy Co. Ltd.*² On lit ce qui suit dans un jugement de la Cour d'appel d'Angleterre (*In re Apollinaris Company's Trade-Marks*)³, à la p. 234:

[TRADUCTION] ... On a de plus soutenu que le contrat conclu entre *Oppel* et la compagnie *Apollinaris* en est un dont chaque acheteur à l'étranger est censé avoir connaissance, et dont toute personne qui achète en vue de l'exportation dans notre pays est censée avoir connaissance, et qu'une personne qui prend livraison de la marchandise en connaissance de cause ne peut légalement en faire l'importation. Il est difficile, peut-être impossible, de croire que cet argument peut triompher. S'il le peut, un obstacle jusqu'ici impensable se trouve placé sur le commerce de notre pays. Mais, encore une fois, si jamais cet argument doit triompher, cela doit être par la force du contrat et de l'avis qui en est donné, et personne, selon nous, ne peut se prévaloir de la loi sur les marques de commerce pour étayer une telle cause d'action.

Il ne m'a pas paru nécessaire d'approfondir cette question car, sous l'angle des principes du droit civil, l'avocat de l'appelant n'a rien pu citer à l'encontre de la doctrine et de la jurisprudence françaises dont le premier juge et la Cour d'appel ont fait état comme base principale de leurs conclusions. Mes propres recherches m'ont au contraire convaincu que cette doctrine et cette jurisprudence étaient nettement fixées dans le sens indiqué par la Cour supérieure et la Cour d'appel. Ainsi, j'ai trouvé dans la *Gazette du Palais* de 1934 (2e sem. p. 640), un arrêt de la Cour de Cassation dont le résumé se lit comme suit:

Celui qui revend des produits de parfumerie à un prix inférieur à celui imposé par la maison est passible de dommages-intérêts par application de l'art. 1382 C.civ., bien qu'il n'ait pris personnellement aucun engagement, si, exerçant depuis plusieurs années le commerce de commissionnaire-exportateur et revendeur de produits de parfumerie, il ne peut prétendre ignorer les usages particuliers à certaines

² (1965), 48 C.P.R. 109.

³ [1891] 2 Ch. 186.

² (1965), 48 C.P.R. 109.

³ [1891] 2 Ch. 186.

below the set price, and if, to avoid being charged with not fulfilling his undertakings, he approaches an intermediary and induces him to breach his contract, by obtaining through him products which he can resell at a lower price.

maisons et spécialement l'obligation admise de ne pas vendre leurs produits au-dessous du prix fixé, et si, pour ne pas s'exposer au reproche de manquer à ses engagements, il s'est adressé à un intermédiaire, le provoquant à violer son contrat en se faisant fournir par lui des produits qu'il pourrait revendre à un prix inférieur.

It is quite obvious that this Court would have to decide a similar case differently, but this would be by reason of what is now s. 38 of the *Combines Investigation Act* (R.S.C., c. C-23). For some twenty years now, this provision has made resale price maintenance illegal. It follows undoubtedly that any agreement for such purpose is absolutely void (Arts. 13 and 14 C.C.). Can it be said in the present case that such is indirectly the effect of the contracts by which respondent maintains a two-tier market for the same product at different prices; should one see an undue restraining of competition, or an advantage granted to certain purchasers, which is not available to their competitors? It is clear that the commercial value of the system is considerable, and that the consequences for the consumer are significant: respondent sells the same product to distributors for professional use at \$6.50 a dozen, and to distributors for general use at \$12.50 a dozen, while the only difference is the packaging and the instructions printed for the guidance of the users. This obviously results in a substantial difference in the retail selling price. At the hearing, appellant's counsel informed us that he did not rely on the *Combines Investigation Act* and did not maintain that respondent's contracts were in contravention of Part V, entitled *Offences in relation to trade*. Obviously this would not relieve us of the obligation of declaring of our own motion a nullity on account of public order. To do so, however, we would have to find in the record all the elements required to conclude that a violation of the law has been committed.

Il est bien évident que nous devrions juger autrement une affaire semblable mais ce serait comme conséquence de ce qui est aujourd'hui l'art. 38 de la *Loi relative aux enquêtes sur les coalitions* (S.R.C. chap. C-23). Depuis une vingtaine d'années, ce texte rend illégale la fixation du prix de revente de marchandises. Il en résulte évidemment que toute entente visant ce résultat est radicalement nulle (art. 13, 14 C.c.). Peut-on dire en la présente cause que tel est indirectement l'effet des contrats par lesquels l'intimée maintient un double marché du même produit à des prix différents, devrait-on y voir une restriction indue de la concurrence, ou encore un avantage accordé à certains acheteurs et qui n'est pas accessible à ses concurrents? Il est certain que l'importance commerciale du procédé est considérable et que les conséquences en sont sérieuses pour le consommateur: l'intimée vend le même produit aux distributeurs pour usage professionnel \$6.50 la douzaine et aux distributeurs pour usage général, \$12.50 la douzaine, alors que la seule différence est l'emballage et le mode d'emploi imprimé à l'intention des usagers. Cela se traduit évidemment par un écart important à la revente au détail. A l'audition, l'avocat de l'appelant nous a informés qu'il n'invoquait pas la *Loi relative aux enquêtes sur les coalitions* et ne soutenait pas que les contrats de l'intimée étaient en violation de la Partie V intitulée *Infractions relatives aux échanges*. Évidemment, cela ne saurait nous dispenser de l'obligation de statuer d'office sur une nullité d'ordre public. Mais pour ce faire, il nous faudrait trouver au dossier tous les éléments requis pour conclure à l'existence d'une violation de la loi.

*Electrolytic Alkali Company Limited*⁴, the House of Lords set aside a decision declaring some contractual trade restrictions invalid. The grounds of the judgment were that such an illegality must be pleaded when it is not entirely evident and depends upon the circumstances.

Among the cases decided in the United States, there is a recent judgment in which a majority in the United States Court of Appeals did not find any violation of the laws against trade monopolies and discriminatory trade practices in a system of distributing products for the use of beauticians and barbers presenting striking analogies with the one which gave rise to the litigation herein (*Tripoli Company Inc. v. Wella Corporation*)⁵. In the reasons of the majority one reads (p. 938):

... Even treating the two hair conditioners separately, the difference in packaging and quantity, and the difference in the manner of calling to the user's attention appropriate instructions for use, would seem ample justification for the resale restrictions as to them.

Without necessarily agreeing with this last opinion, I am unable to find in the record of the present case the elements required to conclude that the contracts between appellant and its distributors, which are the basis of the relief granted by the Superior Court and the Court of Appeal, are invalid. Common law decisions holding that such contracts do not give rise to such relief were cited in argument. I do not find it necessary to examine those cases because, inasmuch as there is no question of a violation of the criminal law, the matter is one of private law. Consequently the principles to be applied are exclusively those of the civil law. The criminal law is now completely codified (*Criminal Code*, s. 8). There can therefore be no question of an offence consisting in a violation of a common law rule and, as we have seen, appellant does not invoke the statute designed essentially for the protection of freedom of trade

*Electrolytic Alkali Company Limited*⁴, la Chambre des Lords a infirmé une décision prononçant la nullité de restrictions contractuelles à la liberté du commerce. Le motif de l'arrêt c'est qu'une telle illégalité doit être plaidée quand elle n'est pas tout à fait évidente et dépend des circonstances.

On trouve dans la jurisprudence des États-Unis un arrêt récent où la majorité de la Cour d'appel fédérale a refusé de voir une violation des lois contre les monopoles commerciaux et les pratiques commerciales discriminatoires dans un mode de distribution de produits à l'usage des coiffeurs présentant de très grandes analogies avec celui qui a donné lieu au présent litige (*Tripoli Company Inc. c. Wella Corporation*)⁵. Dans les motifs de la majorité on lit (p. 938):

[TRADUCTION] ... Même en considérant les deux produits de traitement capillaire séparément, la différence dans l'emballage et la quantité, et la différence dans la façon d'attirer l'attention de l'usager sur les indications appropriées quant à l'utilisation, paraissent justifier amplement la restriction relative à leur revente.

Sans être nécessairement d'accord avec cette dernière opinion, il m'est impossible de trouver dans le présent dossier les éléments requis pour conclure à la nullité des contrats entre l'intimée et ses distributeurs, contrats qui sont la base du recours accueilli par la Cour supérieure et la Cour d'appel. On nous a bien cité des décisions rendues sous la *Common Law* selon lesquelles de tels contrats n'ont pas pour effet de donner naissance à un pareil recours. Je ne crois pas devoir m'arrêter à les étudier car, en autant que l'on exclut la violation de la loi pénale, la question est affaire de droit privé. Par conséquent, les principes à appliquer sont exclusivement ceux du droit civil. Quant au droit pénal, il est maintenant entièrement codifié (*Code criminel*, art. 8). Par conséquent, il ne peut pas être question d'une infraction qui consiste en la violation d'une règle de *Common law* et, comme on l'a vu, l'appelant n'invoque pas la loi qui vise

⁴ [1914] A.C. 461.

⁵ (1970), 425 F. 2d 932.

⁴ [1914] A.C. 461.

⁵ (1970), 425 F. 2d 932.

through prohibition of restrictive trade practices.

I do not feel obliged to take time to consider the arguments advanced by appellant with regard to the right to an injunction. It appears to me sufficient to note that Art. 752 of the *Code of Civil Procedure* states that one may demand an injunction by action. The circumstances in which one may do so are not specified. Consequently it is a matter of a discretionary power to be exercised having in mind the principles established in common law jurisdictions, since this is a remedy taken from them (*Côté v. Morgan*)⁶, at p. 20. Nothing was said here which would tend to show that there was a departure from those principles in granting an injunction to prohibit appellant from continuing an operation which was held to infringe the rights of respondent.

In this regard I must point out that at the hearing, respondent's counsel stressed that the packaging of every bottle intended for sale to the general public contains not only the necessary instructions for the suggested test to detect an allergy or hypersensitivity, but also directions on how to obtain the desired colour and satisfactory results. These directions were said to be protected by copyright and, consequently, there would be an infringement in delivering copies which were not supplied by respondent. According to a recent judgment of the Supreme Court of Ontario in *Godfrey Etc. Ltd. v. Coles Book Stores Ltd.*⁷, the holder of a copyright may make use of it to prohibit a Canadian bookseller from selling an inexpensive edition published in the United States. This is of quite substantial interest since, for one of the works, the regular price of the only authorized Canadian edition is \$8, while the inexpensive edition distributed in the United States sells for 99 cents. Can a manufacturer make use of copyright on the directions for use of his product so as to subject its sale to all the rights provided in

essentiellement la protection de la liberté du commerce par l'interdiction de pratiques commerciales restrictives.

Je ne crois pas devoir m'attarder à considérer les arguments invoqués par l'appelant au sujet du droit à l'injonction. Il me paraît suffisant de noter que l'art. 752 du *Code de procédure civile* reconnaît que l'on peut demander par action une injonction. Les cas dans lesquels on peut le faire ne sont pas spécifiés. Par conséquent, il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire qui s'exerce en s'inspirant des principes suivis dans les juridictions de *Common law* puisqu'il s'agit d'un recours qu'on y a emprunté, (*Côté c. Morgan*)⁶, à la p. 20. Ici, on n'a rien dit qui tende à démontrer que l'on avait dérogé à ces principes en accordant une injonction pour empêcher l'appelant de continuer une opération que l'on a jugée aller à l'encontre des droits de l'intimée.

A ce sujet, il me faut signaler qu'à l'audition, l'avocat de l'intimée a fait état de ce que dans l'emballage de chaque bouteille destinée à être vendue au grand public, on trouve non seulement les directives nécessaires sur la façon de procéder à l'épreuve voulue pour dépister une allergie ou hypersensibilité, mais aussi un mode d'emploi qui indique comment procéder pour obtenir la teinte désirée et des résultats satisfaisants. Ce mode d'emploi ferait l'objet d'un droit d'auteur. Par conséquent, il y aurait contrefaçon à en livrer des copies qui ne seraient pas fournies par l'intimée. D'après un jugement récent de la Cour suprême de l'Ontario dans *Godfrey Etc. Ltd. v. Coles Book Stores Ltd.*⁷, le détenteur d'un droit d'auteur pourrait s'en servir pour interdire à un libraire canadien de vendre une édition bon marché publiée aux États-Unis. L'intérêt que cela présente est très appréciable puisque, pour l'un des ouvrages, le prix régulier de la seule édition canadienne autorisée s'élève à \$8, tandis que celui de l'édition à bon marché distribuée aux États-Unis est de 99 cents. Un fabricant peut-il se servir du droit d'auteur sur

⁶ (1881), 7 S.C.R. 1.

⁷ (1973) 1 O.R. (2d) 362.

⁶ (1881), 7 R.C.S. 1.

⁷ (1973) 1 O.R. (2d) 362.

the *Copyright Act* (R.S.C., c. C-30)?

In view of the conclusion I have reached in respect of the other points, I do not consider it necessary to express an opinion on this. I wish to emphasize, however, that I am not saying that the system of distribution adopted by respondent is not contrary to the *Combines Investigation Act*. I merely note that appellant has not argued that such was the case and that I have not found in the record the elements that would be necessary for finding of our own motion, without prior consideration at trial and on appeal, that such a violation has been committed.

I conclude that the appeal should be dismissed with costs.

Appeal dismissed with costs.

Solicitors for the defendant, appellant: Stikeman, Elliott, Tamaki, Mercier & Robb, Montreal.

Solicitors for the plaintiff, respondent: Ogilvy, Cope, Porteous, Hansard, Marler, Montgomery & Renault, Montreal.

le mode d'emploi d'un produit pour en assujettir la vente à tous les droits prévus à la *Loi sur le droit d'auteur* (S.R.C. chap. C-30)?

Vu la conclusion à laquelle j'en suis venu sur les autres aspects du litige, je ne crois pas nécessaire de me prononcer sur ce point-là. Je tiens cependant à souligner que je ne dis pas que le mode de distribution adopté par l'intimée ne va pas à l'encontre de la *Loi relative aux enquêtes sur les coalitions*. Je constate seulement que l'appelant n'a pas soutenu qu'il en était ainsi et que je n'ai pas trouvé dans le dossier les éléments nécessaires pour devoir d'office prononcer qu'une telle violation a été commise sans que cette question ait été débattue en première instance et en appel.

Je conclus que le pourvoi doit être rejeté avec dépens.

Appel rejeté avec dépens.

Procureurs du défendeur, appelant: Stikeman, Elliott, Tamaki, Mercier & Robb, Montréal.

Procureurs de la demanderesse, intimée: Ogilvy, Cope, Porteous, Hansard, Marler, Montgomery & Renault, Montréal.