

Chateau-Gai Wines Limited (*Defendant*)
Appellant;

and

**Institut National des Appellations d'Origine
des Vins et Eaux-de-Vie et al.** (*Plaintiffs*)
Respondents.

1973: November 30, December 4, 5, 6; 1974: April 2.

Present: Fauteux C.J. and Abbott, Martland, Judson,
Ritchie, Spence, Pigeon, Laskin and Dickson JJ.

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

*Trade marks—Appellations of origin—Damages—
Injunction—Trade treaty—Not ratified by both par-
ties—Coming into force by agreement—Priority of
implementing statute—Legal weight of certificate from
the Minister—Registered word used as common
noun—Prolonged inaction—Registered by competent
services—Res judicata—The Unfair Competition Act,
1932, 1932 (Can.), c. 38, ss. 12 and 30—The Canada-
France Trade Agreement Act, 1933, 1932-33 (Can.),
c. 31—The Department of State Act, R.S.C. 1927, c.
189, s. 5—Code of Civil Procedure, art. 752.*

Respondents and their trade association, the Insti-
tut National des Appellations d'origine des vins et
eaux-de-vie, brought an action in the Superior Court
of the Province of Quebec for an injunction and
damages on the basis of a trade treaty between
Canada and France, brought into force in Canada by
The Canada-France Trade Agreement Act. Under art.
11 of the treaty respondents sought to have the word
"Champagne", as an appellation of origin of their
wines, protected against use by the appellant to
describe any of its sparkling wines produced in
Canada. *The Canada-France Trade Agreement Act*
was assented to on May 23, 1933 and came into force
on June 10, 1933. On October 18, 1934 the Commis-
sioner of Patents registered the trade mark "Cham-
pagne" for wines, in the name of the Government of
the French Republic, in accordance with *The Unfair
Competition Act, 1932* and indicated June 10, 1933
as the date of registration.

Article 16 of the treaty provides that the "Agree-
ment shall be ratified and the ratifications . . .

Chateau-Gai Wines Limited (*Défenderesse*)
Appelante;

et

**Institut National des Appellations d'Origine
des Vins et Eaux-de-Vie et autres**
(*Demandereses*) *Intimées*.

1973: le 30 novembre et les 4, 5, 6 décembre; 1974:
le 2 avril.

Présents: Le Juge en chef Fauteux et les Juges
Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon,
Laskin et Dickson.

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

*Marques de commerce—Appellations d'origine—
Dommages — Injonction — Traité commercial — Ab-
sence de ratification bilatérale — Entrée en vigueur
par entente—Priorité de la loi de mise en œuvre—
Valeur légale du certificat du ministre—Mot enregistré
utilisé comme nom commun—Inaction prolongée—
Enregistrement par services compétents—Chose
jugée—Loi sur la concurrence déloyale, 1932, 1932
(Can.), c. 38, art. 12, 30—Loi sur l'Arrangement
commercial Canada-France, 1933, 1932-33 (Can.), c.
31—Loi du Secrétariat d'État, S.R.C. 1927, c. 189,
art. 5—Code de procédure civile, art. 752.*

Les intimées et leur association commerciale, l'Ins-
titut national des Appellations d'origine des vins
et eaux-de-vie ont produit en Cour supérieure de la
province de Québec une demande d'injonction et de
dommages-intérêts basée sur un traité commercial
entre le Canada et la France mis en vigueur au
Canada par la *Loi sur l'Arrangement commercial
Canada-France*. En vertu de l'art. 11 du traité, les
intimées ont demandé que le mot «Champagne» en
tant qu'appellation d'origine de leurs produits vinico-
les, soit protégé et que l'usage en soit interdit à
l'appelante en ce qui concerne la description de ses
vins mousseux produits au Canada. La *Loi sur l'Ar-
rangement commercial Canada-France* a été sanction-
née le 23 mai 1933 et est devenue en vigueur le 10
juin de la même année. Le 18 octobre 1934 le Com-
missaire des brevets faisait l'enregistrement de la
marque «Champagne» pour les vins, au nom du gou-
vernement de la République française, en vertu de la
Loi sur la concurrence déloyale 1932 et indiquait le
10 juin 1933 comme date d'enregistrement.

L'article 16 du traité prévoit que l'«Arrangement
sera ratifié et les ratifications . . . échangées . . . dès

exchanged . . . as soon as possible", and that it shall come into force on a date agreed on by the parties. However, a certificate from the Secretary of State for External Affairs stated that the exchange of ratifications never took place, but that the date for the coming into force of the Agreement was fixed by joint agreement of both countries.

A decision of the Court of Appeal affirming a judgment of the Superior Court condemned appellant to pay damages and enjoined it to refrain from using the appellation "Champagne" at any time or in any place. An appeal was entered in this Court.

Held (Abbott, Judson, Spence and Laskin JJ. dissenting): The appeal should be allowed in part by way of reducing the award of damages.

Per Fauteux C.J. and Martland, Ritchie, Pigeon and Dickson JJ.: The treaty does not state that it will only come into force after ratification, it merely provides for ratifications and their exchange. There is no rule of law by which a promise stipulated in a treaty must be presumed a suspensive condition in the absence of any indication to that effect. The parties agreed the treaty would come into force on a date to be fixed by joint agreement. Lack of ratification cannot have a bearing on the validity of the Agreement, in the absence of any action by the public authority to terminate or rescind it. So far as the certificate from the appropriate Minister is concerned, it is conclusive proof as regards the value of the signatories' powers and the authority of the government they represent. In the interpretation of treaties the approach of the government, though not conclusive, must be given great weight.

Appellant cannot be authorized to include in the record of this case an Exchequer Court judgment, rendered at its request against the Attorney General of Canada and ordering that the registration be deleted subject to certain reservations. The Exchequer Court proceedings were subsequent to the suit therein, and if appellant intended to set up the judgment against respondents it should have acted with reasonable diligence, so that those persons who were not parties to the application were not deprived of the opportunity to seek to intervene in the appeal to this Court, in case the right to rely on the decision as *res judicata* were recognized.

Concerning the validity of the registration, the *Unfair Competition Act, 1932* departed from the traditional principles governing trade marks. Even

que faire se pourra» et qu'il entrera en vigueur à la date convenue par les parties. Cependant un certificat du Secrétaire d'État aux Affaires extérieures précise que l'échange des ratifications n'a jamais eu lieu mais que la date de l'entrée en vigueur de l'Arrangement a été fixée d'un commun accord par les deux pays.

Un jugement de la Cour d'appel confirmant celui de la Cour supérieure condamne l'appelante à payer des dommages et lui enjoint de s'abstenir d'utiliser en tout temps et en tout lieu l'appellation «Champagne». D'où le pourvoi à cette Cour.

Arrêt (les Juges Abbott, Judson, Spence et Laskin, étant dissidents): L'appel doit être accueilli en partie afin de réduire le montant des dommages accordé.

Le Juge en chef Fauteux et les Juges Martland, Ritchie, Pigeon et Dickson: Le texte du traité ne dit pas qu'il n'entrera en vigueur qu'après sa ratification, il ne fait que prévoir les ratifications et leur échange. Il n'y a aucune règle de droit en vertu de laquelle une promesse stipulée dans un traité devrait être présumée condition suspensive en l'absence de toute indication à cet effet. Les parties ont convenu que l'entrée en vigueur aurait lieu à une date fixée d'un commun accord. L'absence de ratification ne peut avoir de conséquences sur l'existence du traité, en l'absence d'aucun acte de l'autorité publique pour y mettre fin ou le dénoncer. Quant au certificat du ministre compétent, il fait preuve décisive en ce qui concerne la valeur des pouvoirs des signataires et l'autorité du gouvernement qu'ils représentent. D'ailleurs en matière d'interprétation de traités, la manière de voir du gouvernement, sans être décisive, doit être considérée comme d'un grand poids.

On ne peut permettre à l'appelante de verser au dossier un jugement de la Cour de l'Échiquier rendu à sa demande contre le Procureur général du Canada et ordonnant la radiation d'enregistrement sous certaines réserves. Les procédures en Cour de l'Échiquier sont subséquentes à l'institution de la présente instance et si l'appelante voulait opposer le jugement aux intimées, elle aurait dû procéder avec une diligence raisonnable afin que ces personnes qui n'avaient pas été parties à l'autre instance ne soient pas privées de la possibilité de demander à intervenir dans l'appel logé à cette Cour au cas où le droit de faire état de la décision comme chose jugée serait reconnu.

Pour ce qui est de la validité de l'enregistrement, la *Loi sur la concurrence déloyale 1932* dérogeait aux principes traditionnels régissant les marques de com-

though the requirements of this Act were not followed to the letter in the registration of the word "Champagne" as a trade mark intended to indicate the origin of wines, the provisions of *The Canada-France Trade Agreement Act, 1933* have the force of law "notwithstanding the provisions of any law in force in Canada". Article 11 of the Agreement gives the French government the right to request registration "without charge", provided that the appellation in question has not become public property in France, which is the case here. Accordingly, art. 11 should prevail over the provisions of *The Unfair Competition Act*.

The principle barring the holder of a trade mark from claiming an exclusive right to it, when he has tolerated the use of the word registered as a common noun describing a product of a certain kind rather than a product manufactured by the holder, cannot apply to counter the stipulations of the Agreement and the Act. In undertaking to ensure respect for appellations of origin "which have not become public property" in France, Canada intended that the criterion to be used in deciding whether the appellation had lost its private character and become a common noun would be the situation prevailing in the country of origin. The obligation to respect appellations of origin has not been extinguished by the period of thirty years which has elapsed between the registration and the proceedings.

An administrative directive in which the word "Champagne" was used as a common noun describing sparkling wine cannot have any legal effect whatever on the 1933 Act. So far as the final paragraph of art. 11 of the Agreement is concerned, its sole purpose is to extend the prohibition of false appellations of origin to every form of competition contrary to honest usages in industrial and commercial matters and of such a nature as to create a confusion with the products of a competitor.

With regard to the injunction, the right to apply for it is recognized by art. 752 of the *Code of Civil Procedure*. It is the usual remedy against any trader using a commercial designation to which he is not entitled, and should be recognized under the general principles as a consequence of the Act which imposes a legally binding prohibition against using without right the appellations of origin registered under the 1933 Trade Agreement. Further, appellant Institute is an organization vested with legal personality by the executive enactment creating it, and is entitled to be a party to legal proceedings.

merce. Même si l'on n'a pas suivi au pied de la lettre les prescriptions de cette loi en procédant à l'enregistrement du mot «Champagne» comme marque de commerce destinée à indiquer la provenance de vins, les dispositions de la *Loi sur l'Arrangement commercial Canada-France 1933* doivent avoir effet «nonobstant les dispositions de toute loi en vigueur au Canada». L'article 11 de l'«Arrangement» donne le droit au gouvernement français de requérir l'enregistrement «sans aucun frais» à condition qu'il s'agisse d'une appellation non tombée dans le domaine public en France, ce qui est le cas ici. Cet article 11 doit donc prévaloir sur les dispositions de la *Loi sur la concurrence déloyale*.

Le principe qui empêche le détenteur d'une marque de commerce d'en réclamer l'exclusivité lorsqu'il a toléré que le mot ainsi enregistré soit utilisé comme nom commun désignant un produit d'un certain type plutôt qu'un produit de sa fabrication, ne peut s'appliquer à l'encontre des stipulations de l'«Arrangement» et de la loi. En s'engageant à faire respecter les appellations d'origine «non tombées dans le domaine public» en France, le Canada a voulu que le critère servant à décider si l'appellation avait perdu son caractère propre pour devenir nom commun soit la situation existant dans le pays d'origine. L'obligation de respecter les appellations d'origine ne s'est pas éteinte par les trente ans qui se sont écoulés entre l'enregistrement et la poursuite.

La directive d'un fonctionnaire dans laquelle le mot «Champagne» est employé comme un nom commun descriptif de vin mousseux ne peut avoir de valeur juridique à l'encontre de la loi de 1933. Quant au dernier alinéa de l'art. 11 de l'«Arrangement», il vise exclusivement à étendre l'interdiction de la fausse appellation d'origine à tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale de nature à créer une confusion avec des produits d'un concurrent.

En ce qui concerne l'injonction, le droit de la réclamer est reconnu par l'art. 752 du *Code de procédure civile*. Elle est la sanction normale contre tout commerçant qui utilise une désignation commerciale à laquelle il n'a pas droit et elle doit être reconnue en vertu des principes généraux comme conséquence de la loi rendant légalement obligatoire l'interdiction d'utiliser sans droit les appellations d'origine enregistrées suivant l'Arrangement Commercial de 1933. Quant à l'Institut appelant, il est l'organisme doté de la personnalité juridique par le décret-loi qui l'a constitué, et est investi du droit d'ester en justice.

With regard to the damages awarded plaintiffs other than the Institute, the quantity of genuine Champagne not sold in Quebec between April 1, 1962 and March 31, 1964 because appellant was marketing a sparkling wine designated "Canadian Champagne" could not be more than a rather small portion of the quantity sold by it under that designation, since sales of genuine Champagne were about ten per cent greater than the total sales of "Canadian Champagne" during the same period. The amount of damages awarded by the trial judge, amounting to \$1.50 per bottle of "Canadian Champagne", is much too high and must be reduced. These are not "moral damages" but pecuniary losses.

Per Abbott, Judson, Spence and Laskin JJ. dissenting: Article 16 is not a substantive provision affecting the operation of the implementing statute, but a procedural provision respecting the international force of the Treaty. The contracting states were entitled by mutual agreement to substitute a different method of arriving at a treaty arrangement and giving it force than the one originally agreed upon in the Treaty. The retention of art. 16 in the Schedule to the implementing Act added nothing to the effect of the Act in respect of the substantive terms of the Treaty. It was s. 5 of the Act implementing the Treaty that governed the domestic force of the Treaty when the latter had been made effective internationally between the contracting states.

Article 11 read as a whole affords protection in Canada only to those products of France whose appellations of origin are registered with the "competent services" of Canada. In terms of what it purported to be, the word "Champagne" could not be validly registered as a trade mark. The registration on which respondents based their action was not one "with the competent services" of Canada. The appellation of origin should have been registered under s. 5 of *The Department of State Act*. Moreover, s. 4 of the Act implementing the Treaty envisaged Canadian governmental action to give effect to the Agreement for domestic purposes. If this has not been done, it cannot be laid at the door of the appellant so as to deprive it of a defence to an exceptional claim arising against it. Further, no additional force is given to the terms of the Treaty as domestic law, beyond what inheres in them, by reason of the inclusion in the implementing statute of the words "notwithstanding the provisions of any law in force in Canada". These

Pour ce qui est des dommages accordés aux intimées autres que l'Institut, la quantité de Champagne véritable qui n'a pas été vendue au Québec entre le 1^{er} avril 1962 et le 31 mars 1964 parce que l'appelante y mettait sur le marché du vin mousseux désigné «Champagne Canadien» ne peut pas être supérieure à une assez faible fraction de la quantité vendue par elle sous cette désignation, puisque les ventes de Champagne véritable ont été de dix pour cent plus considérables que celles de «Champagne Canadien» pendant la même période. Le montant des dommages accordé par le premier juge et équivalant à \$1.50 la bouteille de «Champagne Canadien» vendu par l'appelante est manifestement trop élevé et doit être réduit. Il ne s'agit pas de «dommages moraux» mais de préjudice pécuniaire.

Les Juges Abbott, Judson, Spence et Laskin, dissidents: L'article 16 n'est pas une disposition de fond ayant une portée sur le fonctionnement de la loi de mise en œuvre mais une disposition de procédure concernant la vigueur du traité sur le plan international. Les États contractants avaient le droit, par entente mutuelle, de substituer à la méthode prévue originellement dans la convention une méthode différente d'arriver à un arrangement conventionnel et de lui donner effet. La rétention de l'art. 16 à l'annexe de mise en œuvre n'a rien ajouté à l'effet de cette loi quant aux dispositions de fond du traité. C'est l'art. 5 de la loi de mise en œuvre du traité qui régissait la vigueur du traité sur le plan interne lorsque les États contractants avaient fait en sorte que le traité prenne effet entre eux sur le plan international.

L'article 11 lu comme un tout accorde la protection à l'intérieur du Canada seulement aux produits de France dont les appellations de lieu d'origine auront été enregistrées dans les «services compétents» du Canada. En raison de ce qu'il est sensé représenter, le mot «Champagne» ne peut être validement enregistré comme marque de commerce. L'enregistrement sur lequel les intimées basent leur action n'a pas été effectué auprès des «services compétents» du Canada. L'appellation d'origine aurait dû être enregistrée en vertu de l'art. 5 de la *Loi du Secrétariat d'État*. De plus, l'art. 4 de la loi de mise en œuvre du traité prévoit une action gouvernementale canadienne pour que l'Arrangement prenne effet sur le plan interne. Si cela n'a pas été fait, on ne peut l'imputer à l'appelante de façon à la priver d'un moyen de défense opposable à une réclamation exceptionnelle intentée contre elle. D'ailleurs les dispositions du traité n'acquièrent pas plus de vigueur comme lois internes, au delà de ce qui leur est inhérent, par

words merely give the Treaty an ascendancy against any other legislation that might conflict with it, but do not dissolve any obligations of proof that arise under the terms of the Treaty itself.

On the question of a permanent injunction, by reason of the respondents' long and unexplained delay when fully aware of their legal rights and of the invasion thereof by the appellant and others, it is inequitable to apply this drastic remedy against the appellant. There was not even the threat of legal proceedings over the thirty year period between implementation of the treaty by the Act and commencement of the action, merely an effort by the French government in 1956 and 1957 to exert diplomatic pressure. That is not enough, especially when the long delay has not been explained, to support respondents' claim to equitable relief.

As to the matter of damages, to the degree that case law has assimilated the civil law concept of moral damages to the common law concept of general damages, proof of pecuniary loss must be offered if more than a nominal award is to be justified. Although moral damages may, *inter alia*, include a sum for damage to reputation, the award in this case cannot be so justified because the respondents based their claim for damages on pecuniary loss.

[*Corporation of the Village of Deschenes v. Loveys*, [1936] S.C.R. 351; *National Starch Manufacturing Company v. Munn's Patent Maizena and Starch Company*, [1894] A.C. 275, distinguished; *Schuler A.G. v. Wickman Tools*, [1973] 2 W.L.R. 683; *Charlton v. Kelly*, (1913), 229 U.S. 447; *Duff Development v. Government of Kelantan*, [1924] A.C. 797; *Terlinden v. Ames*, (1902), 184 U.S. 270; *Re The Blonde* [1922] 1 A.C. 313; *Chateau-Gai Wines Ltd. v. The Government of the French Republic*, (1967), 61 D.L.R. (2d) 709; [1969] Que. Q.B. 445; *Polai v. City of Toronto*, [1973] S.C.R. 38; *Bollinger and others v. The Costa Brava Wine Company Limited*, [1961] R.P.C. 116; *Minister of National Revenue v. Inland Industries*, (1971), 23 D.L.R. (3d) 677; [1974] S.C.R. 514; *L'Association des Propriétaires des Jardins Taché Inc. v. Entreprises Dasken Inc.*, [1974] S.C.R. 2; *La Fraternité des Policiers v. City of Montreal*, [1962] S.C. 458, referred to.]

l'insertion dans la loi de mise en œuvre des mots «nonobstant les dispositions de toute loi en vigueur au Canada». Ces mots ne font que donner au traité un ascendant sur toute autre mesure législative qui pourrait venir en conflit avec lui mais ne dispensent pas des obligations de faire preuve des dispositions du traité lui-même.

Quant à l'injonction permanente, par suite du retard prolongé et inexpliqué des intimées, pendant qu'elles étaient pleinement conscientes de leurs droits légaux et de la violation de ceux-ci par l'appelante et par d'autres concurrents, il est inéquitable d'appliquer contre l'appelante cette mesure draconienne. Il n'y a pas eu, durant plus de trente ans entre la mise en œuvre du traité par la loi et l'institution de l'action, de menace de procédures judiciaires, mais simplement une tentative du gouvernement français en 1956 et 1957, d'exercer certaines pressions diplomatiques. Ce n'est pas suffisant, surtout lorsqu'aucune explication du long retard n'a été fournie pour étayer la revendication par les intimées d'une mesure d'*equity*.

Pour ce qui est des dommages, dans la mesure où la jurisprudence a assimilé le concept de dommages moraux du droit civil au concept des dommages généraux de la *Common law*, il est nécessaire de faire la preuve d'une perte pécuniaire pour justifier une condamnation à une somme plus que symbolique. Bien que les dommages moraux puissent, entre autres, inclure un montant pour des dommages à la réputation, l'indemnité accordée en l'espèce présente ne peut se défendre de cette manière-là puisque les intimées ont basé leur demande en dommages-intérêts sur une perte pécuniaire.

[Distinction faite avec les arrêts: *Corporation du Village de Deschênes c. Loveys*, [1936] R.C.S. 351; *National Starch Manufacturing Company v. Munn's Patent Maizena and Starch Company*, [1894] A.C. 275. Arrêts mentionnés: *Schuler A.G. v. Wickman Tools*, [1973] 2 W.L.R. 683; *Charlton v. Kelly*, (1913), 229 U.S. 447; *Duff Development v. Government of Kelantan*, [1924] A.C. 797; *Terlinden v. Ames*, (1902), 184 U.S. 270; *Re The Blonde*, [1922] 1 A.C. 313; *Château-Gai Wines Ltd. c. Le Gouvernement de la République Française*, (1967), 61 D.L.R. (2d) 709; [1969] B.R. 445; *Polai c. City of Toronto*, [1973] R.C.S. 38; *Bollinger and Others v. The Costa Brava Wine Company Limited*, [1961] R.P.C. 116; *Le Ministre du Revenu national c. Inland Industries*, (1971), 23 D.L.R. (3d) 677; [1974] R.C.S. 514; *L'Association des Propriétaires des Jardins Taché Inc. c. Entreprises Dasken Inc.*, [1974] R.C.S. 2; *La Frater-*

APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench, Appeal Side, Province of Quebec¹, affirming a judgment of the Superior Court. Appeal allowed in part, Abbott, Judson, Spence and Laskin JJ. dissenting.

J. Martineau, Q.C., and *B. Lacombe*, for the defendant, appellant.

C. Robinson, Q.C., and *G. Emery, Q.C.*, for the plaintiffs, respondents.

The judgment of Fauteux C.J. and Martland, Ritchie, Pigeon and Dickson JJ. was delivered by

PIGEON J.—This appeal is against a decision of the Court of Appeal of Quebec, which with one dissent upheld a judgment of the Superior Court condemning appellant to pay damages in the amount of \$75,000 and enjoining it to refrain from using the appellation "Champagne" at any time or in any place. This judgment was based on *The Canada-France Trade Agreement Act, 1933* (23-24 Geo. V, c. 31) and the treaty contained in a Schedule thereto. The Act provides, *inter alia*:

1. This Act may be cited as *The Canada-France Trade Agreement Act, 1933*.

2. The Trade Agreement between Canada and France set out in the Schedule to this Act, is hereby approved, and shall have the force of law notwithstanding the provisions of any law in force in Canada.

. . .

4. The Governor in Council may, notwithstanding the provisions of any law in force in Canada, make such appointments, establish such offices, make such orders and regulations and do such acts and things as are deemed necessary to carry out the provisions and intent of the said Agreement.

5. This Act shall come into force on a day to be fixed by proclamation of the Governor in Council.

¹ [1973] C.A. 72.

nité des Policiers c. La Ville de Montréal, [1962] C.S. 458.]

APPEL d'un jugement de la Cour du banc de la Reine, province de Québec¹, confirmant un jugement de la Cour supérieure. Appel accueilli en partie, les Juges Abbott, Judson, Spence et Laskin étant dissidents.

J. Martineau, c.r., et *B. Lacombe*, pour la défenderesse, appelante.

C. Robinson, c.r., et *G. Emery, c.r.*, pour les demandereses, intimées.

Le jugement du Juge en chef Fauteux et des Juges Martland, Ritchie, Pigeon et Dickson a été rendu par

LE JUGE PIGEON—Ce pourvoi est à l'encontre d'un arrêt de la Cour d'appel du Québec qui, avec une seule dissidence, a confirmé un jugement de la Cour supérieure condamnant l'appelante à payer des dommages au montant de \$75,000 et lui enjoignant de s'abstenir d'utiliser en tout temps et en tout lieu l'appellation «Champagne». Ce jugement est fondé sur la *Loi sur l'Arrangement commercial Canada-France, 1933* (23-24 Geo. V, chap. 31) et le traité qui y est annexé. Cette loi décrète notamment:

1. La présente loi peut être citée sous le titre: *Loi sur l'Arrangement commercial Canada-France, 1933*.

2. L'Arrangement commercial entre le Canada et la France, dont le texte est énoncé à l'annexe de la présente loi, est par les présentes approuvé, et il doit avoir force de loi nonobstant les dispositions de toute loi en vigueur au Canada.

. . .

4. Nonobstant les dispositions de toute loi en vigueur au Canada, le gouverneur en son conseil peut faire les nominations, établir les bureaux, rendre les ordonnances, édicter les règlements et accomplir les actes et choses qui sont jugés nécessaires à l'exécution des dispositions et de l'intention dudit Arrangement.

5. La présente loi entrera en vigueur à une date qui doit être fixée par une proclamation du gouverneur en son conseil.

¹ [1973] C.A. 72.

A proclamation fixing June 10, 1933 as the day the Act came into force was duly published. The relevant provisions of the Trade Agreement are the following:

ARTICLE 11

Each of the High Contracting Parties agrees to protect within its territorial limits, the natural or manufactured products of the other Party against all forms of dishonest competition, particularly with regard to the use, for commercial purposes, of false indications relative to the place of origin, nature, kind or substantial qualities of goods.

Each of the High Contracting Parties agrees to insure within its territorial limits, respect for the appellations of origin of wine, agricultural or other products of the other Party, which shall have been registered by the latter with the competent services of the other Party.

There shall only be accepted for registration, under the conditions of the present Article, names which are recognized and protected as appellations of origin which have not become public property within the territory of the Party which gives notice thereof.

Appellations of origin shall be registered without charge by each of the High Contracting Parties with the competent services of the other Party.

Appellations of origin thus registered shall not, in any case, be used commercially for the purpose of describing goods other than those which have a definite right to such names.

This prohibition shall apply to every form of competition contrary to honest usages in industrial and commercial matters and of such a nature as to create a confusion with the products of a competitor.

ARTICLE 16

The present Agreement shall be ratified and the ratifications shall be exchanged at Ottawa as soon as possible.

It shall come into force on the date which the High Contracting Parties shall fix by joint agreement.

ARTICLE 17

The present agreement is concluded for one year from the date of its coming into force and may be rescinded by three months' notice before the date of its termination.

Une proclamation fixant l'entrée en vigueur au 10 juin 1933 a été dûment publiée. Les dispositions pertinentes de l'«Arrangement commercial» sont les suivantes:

ARTICLE 11.

Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à protéger, sur son territoire, les produits naturels ou fabriqués de l'autre Partie contre toutes les formes de la concurrence déloyale, notamment en ce qui concerne l'emploi, à des fins commerciales, de fausses indications relatives au lieu d'origine, à la nature, à l'espèce ou aux qualités substantielles des marchandises.

Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à assurer, sur son territoire, le respect des appellations de lieu d'origine des produits vinicoles, agricoles ou autres de l'autre Partie qui auront été enregistrées par cette dernière dans les services compétents de l'autre Partie.

Pourront seules être enregistrées par application de la présente disposition, les appellations reconnues et protégées comme appellations de lieu d'origine non tombées dans le domaine public dans le pays qui fera la notification.

Les appellations de lieu d'origine seront enregistrées sans aucun frais par chacune des Hautes Parties Contractantes dans les services compétents de l'autre Partie.

Les appellations de lieu d'origine ainsi enregistrées ne devront en aucun cas être utilisées commercialement pour désigner des produits autres que ceux qui y ont réellement droit.

Cette interdiction s'appliquera à n'importe quel acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale de nature à créer une confusion avec les produits d'un concurrent.

ARTICLE 16.

Le présent Arrangement sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Ottawa dès que faire se pourra.

Il entrera en vigueur à la date que les Hautes Parties Contractantes fixeront d'un commun accord.

ARTICLE 17.

Le présent Arrangement est conclu pour un an à dater de sa mise en vigueur et pourra être dénoncé trois mois avant d'arriver à expiration.

It may be extended by tacit consent, each of the High Contracting Parties reserving the right to rescind it at any time to take effect three months thereafter.

This Agreement is dated May 12, 1933. A certificate from the Secretary of State for External Affairs, dated April 19, 1967, states the following concerning it:

The exchange of Instruments of Ratification referred to in Article 16 in fact never took place. Nevertheless, in the series of exchanges which took place in May and early June of 1933 both countries fixed by joint agreement the date for the coming into force of the Agreement and, in their subsequent exchanges and practice, they have regarded the Agreement as having come into force as of June 10, 1933 and as having remained in force from that date.

Appellant contends that in the absence of ratification by both parties, the Agreement is not in force. This was the ground on which the dissenting opinion of Casey J.A. was based in the Court of Appeal. Casey J.A. saw in Art. 16 what he called "a condition precedent", and refused to accept the aforementioned certificate as conclusive proof that the Agreement was in existence.

It should be noted, first, that the Agreement does not state that it will only come into force after ratification. The provision regarding its coming into force is a separate paragraph in art. 16, following merely on the provision for ratifications and their exchange. We were not referred to any principle by which a stipulation of this nature should be regarded as a suspensive condition. For my part, I know of no rule of law by which a promise stipulated in a treaty must be presumed a suspensive condition in the absence of any indication to that effect. It may be argued that in any synallagmatic contract all stipulations are mutually in consideration one of the other. That is true, but it does not make of them suspensive conditions. Here, on the contrary the fact that "ratification" is stipulated means that a suspensive condition is not involved. Indeed, the very nature of ratification is that it has a retroactive effect. In Planiol and

Il sera prorogé par voie de tacite reconduction, chacune des Hautes Parties Contractantes se réservant alors le droit de le dénoncer à tout moment pour prendre fin trois mois après.

Cette convention porte la date du 12 mai 1933. Un certificat du Secrétaire d'État aux Affaires extérieures en date du 19 avril 1967 énonce à son sujet ce qui suit:

[TRANSLATION] En fait, l'échange d'instruments de ratification mentionné à l'article 16 n'a jamais eu lieu. Néanmoins, dans les échanges de communications qui se sont succédés en mai et début juin 1933, les deux pays ont fixé d'un commun accord la date de l'entrée en vigueur de l'Arrangement et par la suite, dans leurs échanges et leurs relations courantes, ils ont considéré l'Arrangement comme étant entré en vigueur à compter du 10 juin 1933 et demeuré en vigueur depuis cette date.

L'appelante soutient qu'en l'absence de ratification par les deux parties, l'«Arrangement» n'est pas en vigueur. C'est d'ailleurs le motif sur lequel est fondée la dissidence de M. le Juge Casey en Cour d'appel. Celui-ci voit dans l'art. 16 ce qu'il appelle «a condition precedent» et il refuse d'accepter le certificat précité comme preuve conclusive de l'existence de la convention.

Il faut d'abord observer que le texte ne dit pas que l'«Arrangement» n'entrera en vigueur qu'après sa ratification. La disposition relative à l'entrée en vigueur est un alinéa distinct qui, dans l'art. 16, fait simplement suite à celui qui prévoit les ratifications et leur échange. On ne nous a cité aucun principe en vertu duquel une stipulation de ce genre devrait être considérée comme une condition suspensive. Pour ma part, je ne connais aucune règle de droit en vertu de laquelle une promesse stipulée dans un traité devrait être présumée condition suspensive en l'absence de toute indication à cet effet. On dira peut-être que dans tout contrat synallagmatique toutes les stipulations sont la contrepartie les unes des autres. Cela est vrai mais cela n'en fait pas pour autant des conditions suspensives. Ici, le fait que l'on stipule «ratification» implique, au contraire, qu'il ne s'agit pas d'une condition suspensive. En effet, c'est le propre de la ratifi-

Ripert, *Traité pratique de droit français*, Vol. XI, No. 1499 (p. 949), there is the following:

[TRANSLATION] Ratification has a retroactive effect: the document ratified is, from the start, proper and deemed to have been made in the name of a validly represented principal. This retroactivity is good against third parties, even though it injuriously affects rights acquired by the latter prior to ratification.

It should also be noted, in any case, that even where the word "condition" is used, this does not necessarily mean a condition in the strict sense, whether suspensive or resolutive. On the contrary, the nature of the stipulation must be determined from the contract as a whole, as the House of Lords recently held in *Schuler A.G. v. Wickman Tools*². The stipulation was worded as follows:

It shall be [a] condition of this agreement that:—(i) Sales shall send its representatives to visit the six firms whose names are listed in the Schedule hereto at least once in every week . . .

It was held that an arbitrator had erred in deciding that this wording meant that the first breach of this undertaking terminated the contract.

In the agreement under consideration here the parties did not see fit to stipulate that the agreement would only become in force after the ratifications had been exchanged. What they did agree on was that it would become in force on a date to be fixed by joint agreement. Obviously, either party would have been free not to agree on a date before ratifications were exchanged, but they did consider it appropriate to agree upon June 10 without waiting for the promised ratification. Nothing in the document precluded this decision, which was made by the competent authority. This being the case, I fail to see on what legal principle lack of ratification could have a bearing on the validity of the Agreement, in the absence of any action by the public authority to terminate or rescind it. There is no

² [1973] 2 W.L.R. 683.

cation que d'avoir un effet rétroactif. Dans *Planiol et Ripert, Traité pratique de droit français*, Tome XI, n° 1499 (p. 949) on lit:

La ratification produit un effet rétroactif: l'acte ratifié est, dès l'origine, régulier et censé fait au nom d'un mandant valablement représenté. Cette rétroactivité est opposable aux tiers, même si elle lèse les droits qu'ils ont acquis avant la ratification . . .

Notons d'ailleurs que là même où l'on se sert du mot «condition», cela n'implique pas nécessairement une condition au sens strict, suspensive ou résolutoire. Au contraire, il faut juger de la nature de la stipulation d'après l'ensemble du contrat, ainsi que la Chambre des Lords vient de statuer dans *Schuler A. G. v. Wickman Tools*². La stipulation était dans les termes suivants:

[TRANSLATION] C'est une condition de cette convention que: (i) Le service des ventes enverra ses représentants visiter au moins une fois par semaine les six entreprises dont les noms sont énumérés à l'Annexe ci-jointe . . .

On a statué qu'un arbitre avait fait erreur en disant que ce texte signifiait que le premier manquement à cet engagement mettait fin au contrat.

Dans la convention dont il s'agit présentement l'on n'a pas jugé à propos de stipuler que l'entrée en vigueur n'aurait lieu qu'après l'échange des ratifications. Ce que les parties ont convenu c'est que l'entrée en vigueur aurait lieu à une date fixée d'un commun accord. Évidemment, chacune aurait été libre de ne pas convenir d'une date avant l'échange des ratifications, mais on a jugé à propos de convenir du 10 juin sans attendre la ratification promise. Rien dans le texte ne s'opposait à cette décision qui a été prise par l'autorité compétente. Dans ces conditions, je ne vois pas au nom de quel principe l'absence de ratification pourrait avoir des conséquences sur l'existence de l'«Arrangement», en l'absence d'aucun acte de l'autorité publique pour y mettre fin ou le dénoncer. Rien ne pré-

² [1973] 2 W.L.R. 683.

provision to the effect that the agreement will lapse if it is not ratified, and I cannot accept that this can be implied.

If there were any doubt on this point, it should be borne in mind that in the interpretation of treaties the approach of the government, though not conclusive, must be given great weight, as the Supreme Court of the United States observed in *Charlton v. Kelly*³, at p. 468:

... A construction of a treaty by the political department of the Government, while not conclusive upon a court called upon to construe such a treaty in a matter involving personal rights, is nevertheless of much weight.

In the case at bar, I do not consider it is necessary to decide whether one should go so far as to say that a certificate from the appropriate Minister is conclusive proof that an agreement exists. It is certain that such a certificate has this result as regards the value of the signatories' powers and the authority of the government they represent (*Duff Development Co. v. Government of Kelantan*⁴). I am inclined to the opinion that the question of whether the treaty is in force, as opposed to what its effect should be, is also wholly within the province of the public authority. This is what was held by the Supreme Court of the United States with respect to an extradition treaty in *Terlinden v. Ames*⁵. In *The Blonde*⁶, the Privy Council held that an international agreement which the British government had decided to honour, despite a provision by virtue of which the agreement was not obligatory since all the belligerents had not become parties to it, should be enforced, and observed (at p. 325): "the objection is one that can be waived".

I see nothing in the 1933 Act that prevented the Canadian government from agreeing on a date of coming into force without waiting on the ratification promised by the French government. Moreover, I consider that the proclama-

voit qu'à défaut de ratification la convention deviendra caduque et je ne puis admettre que cela se sous-entende.

Si l'on devait entretenir un doute à cet égard, il y aurait lieu de tenir compte de ce qu'en matière d'interprétation de traités, la manière de voir du gouvernement, sans être décisive, doit être considérée comme d'un grand poids, ainsi que la Cour suprême des États-Unis l'a dit dans *Charlton v. Kelly*³, à la p. 468:

[TRADUCTION] ... Une interprétation d'un traité par l'autorité politique de l'État, bien que non décisive à l'égard d'une cour appelée à interpréter ce traité dans une affaire touchant des droits individuels, est néanmoins d'un grand poids.

Dans le cas présent, il ne me paraît pas nécessaire de décider s'il faut aller jusqu'à dire que le certificat du ministre compétent fait preuve décisive de l'existence de la convention. Il est certain qu'un tel certificat a cet effet en ce qui concerne la valeur des pouvoirs des signataires et l'autorité du gouvernement qu'ils représentent (*Duff Development v. Government of Kelantan*⁴). J'incline à croire que la question de savoir si le traité est en vigueur, par opposition à celle de savoir quel en est l'effet, est aussi entièrement du ressort de l'autorité publique. C'est ce que la Cour suprême des États-Unis a jugé au sujet d'un traité d'extradition dans *Terlinden v. Ames*⁵. Dans *The Blonde*⁶, le Conseil privé a jugé qu'il y avait lieu d'appliquer une convention internationale à laquelle le gouvernement anglais avait décidé de donner suite malgré une stipulation selon laquelle elle n'était pas obligatoire vu que tous les belligérants n'y avaient pas adhéré, on a dit (à p. 325): [traduction] «l'objection en est une à laquelle on peut renoncer».

Je ne vois rien dans la Loi de 1933 qui empêchait le gouvernement canadien de convenir d'une date d'entrée en vigueur sans attendre la ratification promise par le gouvernement français. De plus, je pense que la proclamation

³ (1913), 229 U.S. 447.

⁴ [1924] A.C. 797.

⁵ (1902), 184 U.S. 270.

⁶ [1922] 1 A.C. 313.

³ (1913), 229 U.S. 447.

⁴ [1924] A.C. 797.

⁵ (1902), 184 U.S. 270.

⁶ [1922] 1 A.C. 313.

tion fixing June 10, 1933 as the date of coming into force of the Act had at the same time the effect of bringing into force the treaty provisions, so that it sufficed in obligating the courts to give them effect without any need for further evidence that the date in question was the agreed date.

However, to give effect to Art. 11 it was not enough that the Act and the agreement come into force. The French appellations of origin for which protection was sought had also to be registered "with the competent services of the other Party". The record indicates that on February 27, 1934, there was sent on the part of the French government a letter to the Prime Minister of Canada, Secretary of State for External Affairs, asking for registration of a series of appellations of origin relating to wines, and among these was "Champagne". On June 15, 1934 another letter was sent in the same manner on the subject of "Champagne". It states:

[TRANSLATION] Under instructions from my Government, and further to my letter No. 3 of February 27, I have the honour to submit to your Excellency herewith the text of the Law of May 6, 1919, as amended by the Law of July 22, 1927, Art. 17 of which defines the appellation of origin "Champagne".

My Government requests that I draw the attention of the Canadian Government to the fact that this appellation applies only to wines harvested and *manipulated entirely* within wine-growing Champagne. Accordingly, only sparkling wines bottled and shipped from France are entitled to the appellation of origin "Champagne".

On September 14 both letters were forwarded to the Commissioner of Patents by the Under Secretary of State with a letter which read as follows:

You have already taken note of the communication from the French Minister at Ottawa, dated February 27th, 1934, concerning appellations of origin relating to French wines. I enclose two copies of this despatch. Under Article 11 of the Canada-France Trade Agreement Act 1933, 23-24 George V, Chapter 31, these appellations of origin are to be registered without charge with the competent Department of the other party.

fixant au 10 juin 1933 la date d'entrée en vigueur de la loi mettait en vigueur en même temps les dispositions du traité de telle sorte qu'elle suffisait à obliger les tribunaux à y donner effet sans qu'il soit nécessaire de leur fournir une autre preuve du fait que ce jour-là était la date convenue.

Cependant, pour donner effet à l'art. 11, il ne suffisait pas que la loi et la convention deviennent en vigueur. Il fallait aussi que les appellations d'origine françaises à protéger soient enregistrées «dans les services compétents de l'autre Partie». Le dossier fait voir que le 27 février 1934, une lettre a été adressée de la part du gouvernement français au Premier Ministre du Canada, Secrétaire d'État aux Affaires Extérieures, requérant l'enregistrement d'une série d'appellations d'origine de vins parmi lesquelles on relève celle de «Champagne». Le 15 juin 1934, une nouvelle lettre a été adressée de la même manière au sujet du «Champagne». On y lit ceci:

D'ordre de mon Gouvernement, et comme suite à ma lettre n° 3, du 27 février, j'ai l'honneur de faire parvenir, ci-joint, à Votre Excellence le texte de la loi du 6 mai 1919 modifiée par la loi du 22 juillet 1927, dont l'article 17 définit l'appellation d'origine «Champagne».

Mon Gouvernement me prie d'attirer l'attention du Gouvernement Canadien sur le fait que cette appellation n'est applicable qu'aux vins récoltés et *entièrement manipulés* dans les limites de la Champagne viticole. Il en résulte que, seuls, les vins mousseux expédiés de France en bouteille peuvent avoir droit à l'appellation d'origine «Champagne».

Le 14 septembre, les deux communications sont transmises au Commissaire des brevets par le Sous-secrétaire d'État avec une lettre dans les termes suivants:

[TRADUCTION] Vous avez déjà pris note de la communication du Ministre de France à Ottawa, en date du 27 février 1934, relative aux appellations d'origine des vins français. Veuillez trouver ci-joint deux copies de cette dépêche. En vertu de l'article 11 de l'Arrangement commercial entre le Canada et la France approuvé par la Loi sur l'Arrangement commercial Canada-France, 1933, 23-24 George V, chapitre 31, ces appellations d'origine doivent être enre-

I also enclose two copies of a despatch from the French Minister, dated 5th June, 1934, concerning the appellation of origin of "Champagne". Since we have only one copy of the text of the law enclosed with the French Minister's despatch of the 5th June, I am able to send you only one copy of the text.

On September 29, 1934, an exchange of notes confirmed an agreement in which we find the following paragraph:

[TRANSLATION] With respect to the appellations of origin of French wine and agricultural products which have been or will be registered by the competent services of Canada under Article 11 of the Trade Agreement of May 12, 1933, the Canadian Government confirms the undertakings taken for their protection within its territory according to the terms of the aforesaid article.

Finally, on October 18, 1934, the Commissioner of Patents did register the trade mark "Champagne" for wines, listing the Government of the French Republic as "registrant" and June 10, 1933 as the registration date, with the following notation: "Registered under and in accordance with *The Unfair Competition Act*, 1932, 22-23 George V, Chapter 38, this 23rd day of October, 1934, at Ottawa". In a blank space headed "Other actions affecting rights in Registration", the document also bears the following notation:

[TRANSLATION] Registered in compliance with article 11 of the Trade Agreement between Canada and France, which came into force on June 10, 1933, by proclamation published on June 9, 1933.

Appellant contends that this registration is void because, it argues, an appellation of origin is not a trade mark within the meaning of the Act under which the registration was made. In support of this contention it relies heavily on a judgment delivered at its request on April 16, 1970, by Jockett P. of the Exchequer Court of Canada, reported at [1970] Ex. C.R. 366. Appellant's application had first been directed against the Government of the French Republic. The

gistrées sans aucun frais par chacune des Hautes Parties Contractantes dans les services compétents de l'autre partie.

Je vous joins également deux copies d'une dépêche du ministre de France, en date du 5 juin 1934, concernant l'appellation d'origine «Champagne». Puisque nous ne possédons qu'une seule copie du texte de loi joint à la dépêche du 5 juin du Ministre de France, je ne puis vous envoyer qu'une seule copie de ce texte.

Le 29 septembre 1934, un échange de notes diplomatiques confirme une entente où l'on relève l'alinéa suivant:

Pour les appellations d'origine de produits vinicoles et agricoles français qui ont été ou qui seront enregistrés par les Services compétents du Canada d'après l'Article 11 de l'Arrangement commercial du 12 mai 1933, le Gouvernement canadien confirme les engagements pris en vue de leur protection sur son territoire aux termes dudit article.

Enfin, le 18 octobre 1934, le Commissaire des brevets faisait effectivement l'enregistrement de la marque «Champagne» pour les vins en indiquant comme «enregistrant» le gouvernement de la République française, et comme «date d'enregistrement» le 10 juin 1933 avec la mention suivante: «Enregistrée subordonnément et en vertu de la «*Loi sur la concurrence déloyale*, 1932», 22-23 George V, chapitre 38, ce 23ième jour d'octobre 1934, à Ottawa». Le document porte en outre dans un blanc intitulé «Autres actions concernant les droits conférés par l'enregistrement» l'inscription suivante:

Enregistré en exécution de l'article 11 du Pacte Commercial entre le Canada et la France lequel entrerait en vigueur le 10 juin 1933, par proclamation parue le 9 juin 1933.

L'appelante soutient que cet enregistrement est sans valeur parce que, dit-elle, une appellation d'origine n'est pas une marque de commerce au sens de la loi sous le régime de laquelle l'enregistrement a été effectué. A l'appui de cette prétention, elle fait grand état d'un jugement rendu à sa demande, le 16 avril 1970, par le Président Jockett de la Cour de l'Échiquier du Canada et dont on trouve le texte à [1970] R.C.É. 367. La requête de l'appelante

Exchequer Court began by recognizing the immunity of a foreign state: *Chateau-Gai Wines Ltd. v. The Government of the French Republic*⁷. However, it later agreed to rule on an application directed against the Attorney General of Canada.

Appellant now maintains that the judgment in question is *res judicata*, because it is a matter of public interest, and it refers to the principle stated in *Corporation of the Village of Deschênes v. Loveys*⁸. On the record as it stands this argument cannot be accepted. The Exchequer Court proceedings were subsequent to the suit herein, which was instituted on April 9, 1964 and decided in the Superior Court on December 23, 1968. If appellant wished to claim that the judgment rendered by the Exchequer Court, and the deletion of registration ordered by it subject to certain reservations, be regarded as facts adverse to respondents' case, it should have taken the necessary proceedings to allege and prove these facts, so as to make them part of the record which was then before the Court of Appeal. On the contrary, appellant simply referred to it as an authority. The judges of the Court of Appeal did not fail to consider the judgment on this basis, Rinfret J.A. stating:

[TRANSLATION] I am not saying that this judgment, rendered several years after the institution of the suit herein, binds our Court.

Needless to say this Court could not accede to the motion made by appellant at the close of the hearing, in its reply, to have the aforementioned judgment of the Exchequer Court and a certificate of discontinuance of the appeal brought against it by the Attorney General of Canada included in the record. If it wished to plead *res judicata* against persons who were not parties to the action, it should have acted with reasonable diligence so that the latter be not deprived of the opportunity to seek to intervene

avait d'abord été dirigée contre le gouvernement de la République française. La Cour de l'Échiquier commença par reconnaître l'immunité d'un état étranger: *Château-Gai Wines Ltd. c. Le Gouvernement de la République Française*⁷. Mais elle accepta ensuite de statuer sur une requête dirigée contre le Procureur général du Canada.

L'appelante prétend maintenant que le jugement ainsi rendu est chose jugée parce qu'il s'agit d'une affaire d'intérêt public et elle invoque le principe posé dans l'arrêt *Corporation du Village de Deschênes c. Loveys*⁸. Cette prétention ne saurait être admise dans l'état du dossier. Les procédures en Cour de l'Échiquier sont subséquentes à l'institution de la présente instance qui a été introduite le 9 avril 1964 et sur laquelle la Cour supérieure a statué le 23 décembre 1968. Si l'appelante voulait prétendre que le jugement rendu par la Cour de l'Échiquier et la radiation d'enregistrement qu'il ordonnait sous certaines réserves soit considéré comme des faits opposables aux intimés, il lui fallait faire les procédures voulues pour les alléguer et prouver de façon à faire partie du dossier dont la Cour d'appel était alors saisie. Elle s'est au contraire contentée d'en faire état comme argument d'autorité. Les juges de la Cour d'appel n'ont pas manqué de considérer le jugement à ce titre, M. le Juge Rinfret disant à ce sujet:

Je ne prétends pas que ce jugement, rendu plusieurs années après l'institution de la présente instance, lie notre Cour;

Il va sans dire que notre Cour ne pouvait accéder à la demande formulée par l'appelante à la fin de l'audition lors de sa réplique en vue de verser au dossier le jugement précité de la Cour de l'Échiquier et un certificat de désistement de l'appel formé à l'encontre par le procureur général du Canada. Si elle voulait faire état de la chose jugée envers des personnes qui n'avaient pas été parties à l'instance, elle devait procéder avec une diligence raisonnable afin que ces dernières ne soient pas privées de la possibilité de

⁷ (1967), 61 D.L.R. (2d) 709.

⁸ [1936] S.C.R. 351.

⁷ (1967), 61 D.L.R. (2d) 709.

⁸ [1936] R.C.S. 351.

in the appeal before this Court in case the right to rely on the decision not as a precedent, but as *res judicata*, were recognized. It is difficult to see how this Court could use its discretionary powers to admit additional evidence so as to find itself bound by a decision rendered in the absence of one of the parties by a court other than that which was seized of the litigation. Still, it is not difficult to see why, to the very last minute, appellant refrained from instituting any proceedings to file the judgment of Jackett P. in the record. It does not entirely support appellant's case. In particular, it holds the treaty to be in force, saying (at p. 383):

In my view, the certificate by Her Majesty's Secretary of State for External Affairs for Canada that "it was agreed between the two countries that the Trade Agreement would enter into force on Saturday, June 10, 1933", and that "the two countries have regarded the agreement as having come into force as of June 10, 1933" should be accepted by this Court as conclusive that the agreement did come into force as a binding international agreement at that time. . . .

Turning now to the validity of the registration, the *ratio* of the decision is contained in the following three sentences (at p. 381):

Quite clearly, what the Government of France sought was the registration of an "appellation of origin" so that it would have the protection afforded by *The Canada-France Trade Agreement Act, 1933*. It was not, at any time, seeking the registration of the word "Champagne" as a "trade mark" within the meaning of *The Unfair Competition Act, 1932*. No argument was addressed to me for regarding the entry as such a registration and I cannot myself envisage one that is worthy of being discussed.

There is no doubt that the traditional principles governing trade marks do not permit inclusion of appellations of origin in that category, but *The Unfair Competition Act, 1932* departed from these principles. The definition of "trade mark" therein reads as follows [*italics added*]:

demander à intervenir dans l'appel logé à cette Cour au cas où le droit de faire état de la décision non pas comme autorité, mais comme chose jugée, serait reconnu. On voit mal comment cette Cour pourrait user de son pouvoir discrétionnaire de recevoir une preuve additionnelle aux fins de se voir liée par une décision rendue en l'absence d'une des parties par un tribunal autre que celui qui était saisi du litige. Il n'est pas difficile d'ailleurs, de comprendre pourquoi l'appelante s'est, jusqu'à la toute dernière minute, abstenue de faire aucune procédure en vue de verser au dossier le jugement du Président Jackett. C'est qu'il est loin de lui être entièrement favorable. En particulier, il déclare le traité en vigueur, disant (à p. 383):

A mon avis, le certificat du Secrétaire d'État aux Affaires extérieures de Sa Majesté pour le Canada, par lequel «il a été convenu entre les deux pays que l'Arrangement commercial entrerait en vigueur le samedi 10 juin 1933» et «les deux pays ont considéré l'Arrangement comme étant entré en vigueur à la date du 10 juin 1933», devrait faire autorité, auprès de la Cour, quant à l'entrée en vigueur de l'Arrangement à l'époque, en tant qu'accord international liant les deux parties . . .

Pour ce qui est maintenant de la validité de l'enregistrement, l'essentiel de la décision tient dans les trois phrases suivantes (à p.381):

Ce que le gouvernement français recherchait manifestement, c'était à faire enregistrer une «appellation d'origine» de manière à pouvoir se prévaloir de la protection accordée par la *Loi sur l'Arrangement commercial Canada-France, 1933*. A aucun moment, il n'a recherché l'enregistrement du mot «Champagne» en tant que «marque de commerce» au sens de la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932*. On ne m'a soumis aucun argument qui me permette de considérer cette inscription comme un «enregistrement» en ce sens et je ne peux moi-même en concevoir un qu'il soit nécessaire de discuter.

Il est bien sûr que suivant les principes traditionnels régissant les marques de commerce, on ne peut pas y faire entrer une appellation d'origine, mais la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932* dérogeait à ces principes. La définition de «marque de commerce» s'y lit comme suit (les italiques sont de moi):

(m) "Trade mark" means a symbol which has become adapted to distinguish particular wares falling within a general category from other wares falling within the same category, and is used by any person in association with wares entering into trade or commerce for the purpose of indicating to dealers in, and/or users of such wares that they have been manufactured, sold, leased or hired by him, or that they are of a defined standard or have been produced under defined working conditions, by a defined class of persons, *or in a defined territorial area*, and includes any distinguishing guise capable of constituting a trade mark.

Under the heading "Special Provisions" are the following enactments, in which I have italicized wording which clearly refers to appellations of origin:

12. (1) A trade mark the use of which is intended to indicate only that the wares in association with which it is used are of a defined standard, or have been produced under defined working conditions, by a defined class of persons *or in a defined area*, may be adopted for use only by a person who is not engaged in the manufacture, sale, leasing or hiring of such wares as those in association with which the mark is used.

(2) Subject as hereinafter provided, the registered owner of any such trade mark shall be entitled to license its use by such persons and in association with such wares as he may from time to time determine and to prevent its use by unauthorized persons or in association with any wares to which the licence does not extend.

(3) In addition to any rights otherwise conferred, any action or proceeding to prevent the use of any such trade mark by an unauthorized person or in association with wares to which the licence to use it does not extend may, if the registered owner of the mark is an unincorporated body, be brought by any member of such body on behalf of himself and all other members thereof.

It should also be noted that s. 30 contains, under the heading "Application for Registration", the following subsection:

(3) If the mark is intended to indicate that the wares in association with which it is used are of a defined standard, or have been produced under

m) «marque de commerce» signifie un symbole qui a été adapté pour établir une distinction entre des produits particuliers qui entrent dans une catégorie générale et d'autres produits qui entrent dans la même catégorie, et est employé par toute personne sur des produits entrant dans l'industrie ou le commerce, afin d'indiquer aux marchands et/ou usagers de ces produits, qu'ils ont été fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués par elle ou qu'ils sont d'un type défini, ou qu'ils ont été fabriqués dans des conditions définies de travail, par une catégorie définie de personnes, *ou dans une zone territoriale définie*, et comprend tout signe distinctif susceptible de constituer une marque de commerce;

Sous le titre «Dispositions spéciales», on trouve le texte suivant où je mets en italique les expressions qui visent manifestement les appellations d'origine:

12. (1) Une marque de commerce dont l'usage a pour effet d'indiquer seulement que les produits sur lesquels elle est employée sont d'un type défini, ou ont été fabriqués dans des conditions définies de travail, par une catégorie définie de personnes *ou dans une zone définie*, peut être adoptée, pour qu'elle s'en serve, seulement par une personne qui n'est pas engagée dans la fabrication, la vente, la location ou le louage de ces produits comme étant ceux pour lesquels la marque est utilisée.

(2) Subordonnement aux dispositions qui suivent, le propriétaire enregistré de cette marque de commerce a le droit d'en permettre l'usage par les personnes et relativement aux produits qu'il peut à l'occasion désigner, et d'en interdire l'usage par des personnes inautorisées ou relativement à des produits auxquels le permis ne s'étend pas.

(3) En plus de tous droits conférés par ailleurs, toute action ou procédure destinée à empêcher l'usage de cette marque de commerce par une personne inautorisée ou relativement à des produits auxquels le permis de s'en servir ne s'étend pas peut, si le propriétaire enregistré de la marque est un corps non constitué en corporation, être instituée par tout membre de ce corps pour lui-même et tous les autres membres de ce corps.

Il faut aussi relever dans l'art. 30, sous le titre «Demande d'enregistrement», le paragraphe suivant:

(3) Si la marque est destinée à indiquer que les produits pour lesquels elle est utilisée sont d'un type défini ou ont été fabriqués dans des conditions définies

defined working conditions, by a defined class of persons or in a defined area, the application shall so indicate and shall contain

(a) a statement that the applicant is not engaged in the manufacture, sale, leasing or hiring of wares similar to any wares in association with which the mark is used;

(b) an exact definition of what the use of the mark in association with wares is intended to indicate in respect of the standard which such wares have attained, or of the working conditions under which or the class of persons by whom they have been produced or of the area in which they have originated.

It is quite clear that the requirements of this latter enactment were not followed to the letter in the registration of the word "Champagne" as a trade mark intended to indicate the origin of wines. However, it must be borne in mind that under *The Canada-France Trade Agreement Act, 1933*, the provisions of that Act have the force of law "notwithstanding the provisions of any law in force in Canada". Now, art. 11 of the Agreement gives the French government the right to request registration "without charge", the only condition being:

There shall only be accepted for registration, under the conditions of the present Article, names which are recognized and protected as appellations of origin which have not become public property within the territory of the Party which gives notice thereof.

In my view this stipulation should prevail over those of *The Unfair Competition Act*. It follows that the entitlement of the French government to register an appellation of origin is subject to the condition that the appellation be one that has not become public property in France. The evidence clearly established that this is true of the appellation "Champagne" as applied to wines. It was established not only that French law rigorously limits the description "Champagne" to wine produced in Champagne, but also that this law is rigorously enforced and observed.

Against this appellant argued that in Canada and in certain other countries the word "Cham-

nies de travail, par une catégorie définie de personnes ou dans une zone définie, la demande doit l'indiquer et doit contenir

a) Une déclaration que le demandeur n'est pas engagé dans la fabrication, la vente, la location ou le louage de produits similaires aux produits pour lesquels la marque est utilisée;

b) Une définition exacte de ce que l'usage de la marque sur les produits est destiné à indiquer à l'égard de la norme que ces produits ont atteinte, ou des conditions de travail dans lesquelles ils ont été fabriqués, ou de la catégorie de personnes qui les a fabriqués, ou de la zone de leur provenance.

Il est bien évident que l'on n'a pas suivi au pied de la lettre les prescriptions de ce dernier texte en procédant à l'enregistrement du mot «Champagne» comme marque de commerce destinée à indiquer la provenance de vins. Toutefois, il faut considérer qu'en vertu de la *Loi sur l'Arrangement commercial Canada-France 1933*, ses dispositions doivent avoir force de loi «nonobstant les dispositions de toute loi en vigueur au Canada». Or, l'art. 11 de l'Arrangement donne le droit au gouvernement français de requérir l'enregistrement «sans aucun frais» à la seule condition suivante:

Pourront seules être enregistrées par application de la présente disposition, les appellations reconnues et protégées comme appellations de lieu d'origine non tombées dans le domaine public dans le pays qui fera la notification.

Il me paraît que cette stipulation doit prévaloir sur celles de la *Loi sur la concurrence déloyale*. Il en résulte que le droit du gouvernement français à l'enregistrement d'une appellation d'origine est soumis à la condition qu'il s'agisse d'une appellation non tombée dans le domaine public en France. La preuve a bien démontré que tel est le cas pour ce qui est de l'appellation «Champagne» appliquée à un vin. Il a été prouvé non seulement que la loi française restreint rigoureusement la désignation «Champagne» à du vin produit en Champagne, mais aussi que cette loi est appliquée et observée rigoureusement.

A cela on objecte de la part de l'appelante qu'au Canada et en certains autres pays, le mot

pagne" is commonly used, not as an appellation of origin but to designate any sparkling wine. In particular it was argued that the word "champagne" had been used in this way in Canada for several years prior to signature of the Trade Agreement, and that it continued to be so used, especially after 1940. Appellant referred to the textbooks and case law that bar the holder of a trade mark from claiming an exclusive right to it, when he has tolerated that the word registered be used as a common noun describing a product of a certain kind rather than a product manufactured by the holder. In particular, the Court was referred to the decision of the Privy Council in *National Starch Manufacturing Company v. Munn's Patent Maizena and Starch Company*⁹.

Can this principle be applied to counter the stipulations of the Trade Agreement and the Act which makes them binding? In my view it cannot. It must not be forgotten that the Agreement is to have the force of law "notwithstanding the provisions of any law in force in Canada." Canada has undertaken to ensure respect for appellations of origin "which have not become public property" in France. Accordingly, it intended that the criterion to be used in deciding whether the appellation had lost its private character and become a common noun would not be the situation existing here, but that prevailing in the country of origin. Certainly it was well known, when this commitment was made and a statute passed to implement it, that some designations, notably that of "champagne", were used here to some extent as common nouns. The commitment was undoubtedly made to put an end to this abusive usage, not to enshrine it. The criterion accepted was thus not that of Canadian, but rather of French usage.

Appellant alleges that the Quebec courts applied French and not Canadian law. In my view, these courts did not go beyond what is required by Canadian law in ordering that appellations recognized and protected as appellations of origin which have not become public property in France should be respected here.

⁹ [1894] A.C. 275.

«Champagne» est couramment utilisé, non pas comme appellation d'origine mais pour désigner un vin mousseux quelconque. On fait valoir en particulier qu'au Canada, le mot «champagne» était ainsi utilisé depuis plusieurs années avant la signature de l'Arrangement commercial et qu'il a continué d'être utilisé de cette manière surtout après 1940. L'appelante invoque la doctrine et la jurisprudence qui empêchent le détenteur d'une marque de commerce d'en réclamer l'exclusivité lorsqu'il a toléré que le mot ainsi enregistré soit utilisé comme nom commun désignant un produit d'un certain type plutôt qu'un produit de sa fabrication. En particulier, on a fait état de la décision du Conseil privé dans *National Starch Manufacturing Company v. Munn's Patent Maizena and Starch Company*⁹.

Peut-on appliquer ce principe à l'encontre des stipulations de l'Arrangement commercial et de la loi qui les rend obligatoires. Je ne le crois pas. Il ne faut pas oublier que cet Arrangement doit avoir force de loi «nonobstant les dispositions de toute loi en vigueur au Canada». Le Canada s'est engagé à faire respecter les appellations d'origine «non tombées dans le domaine public» en France. Il a donc voulu que le critère servant à décider si l'appellation avait perdu son caractère propre pour devenir nom commun ne soit pas la situation existant ici, mais bien celle du pays d'origine. On n'ignorait certainement pas en prenant cet engagement et en votant une loi pour y donner suite, le fait que certaines désignations, notamment celle de «champagne», étaient utilisées ici comme nom commun dans une certaine mesure. C'est évidemment pour mettre fin à cet usage abusif que l'engagement a été pris et non pas pour le consacrer. On a donc accepté comme critère, non pas l'usage au Canada, mais l'usage en France.

L'appelante reproche aux tribunaux du Québec d'avoir jugé d'après la loi française et non d'après la loi canadienne. A mon avis, l'on n'est pas allé au-delà de ce que la loi canadienne prescrit en ordonnant que les appellations reconnues et protégées comme appellations de

⁹ [1894] A.C. 275.

Because this is federal legislation of an obviously public policy character, I do not see how it could be held that the obligation to respect appellations of origin has been extinguished by the period of thirty years which has elapsed between the registration and the proceedings. One of the consequences of this delay has clearly been to deprive respondents of any possibility of obtaining an interlocutory injunction, and to oblige them to suffer a suspension of the injunction issued at first instance pending the final decision¹⁰. No other sanction is in my view applicable. The treaty being still in force, the obligation to respect appellations of origin remains a duty imposed by a public policy statute. Like any other statute, it does not cease to have effect because no proceedings have been taken to enforce it for a long time. Similarly, appellant cannot rely on the fact that other Canadian producers of sparkling wine use the designation "Champagne" or "Canadian Champagne", and have not been prosecuted. As this Court recently held in *Polai v. City of Toronto*¹¹, no one who infringes a public policy statute can plead as a defence to an action for an injunction the fact that others who were in breach have not been prosecuted.

What must be said of the final paragraph of Art. 11 of the Agreement? Should the Court, as appellant contends, interpret this as a limitation on the rule that appellations of origin shall be respected? In my view it should not; far from limiting the prohibition of false appellations of origin, the sole purpose of this provision is to extend the prohibition to every form of competition contrary to honest usages in industrial and commercial matters and of such a nature as to create a confusion with the products of a competitor. In view of the principle that appellations of origin shall be respected, the use as a common noun of what is in itself an appellation of origin cannot be regarded as an honest usage.

¹⁰ [1969] Que. Q.B. 445.

¹¹ [1973] S.C.R. 38.

lieu d'origine non tombées dans le domaine public en France soient respectées ici.

Parce qu'il s'agit d'une législation fédérale qui est manifestement d'ordre public, je ne vois pas comment l'on pourrait décider que l'obligation de respecter les appellations d'origine se soit éteinte par les trente ans qui se sont écoulés entre l'enregistrement et la poursuite. Une des conséquences de ce retard a évidemment été de priver les intimés de toute possibilité d'obtenir une injonction interlocutoire et de les obliger à subir la suspension de l'injonction décernée en première instance jusqu'à la décision finale¹⁰. Aucune autre sanction ne me paraît applicable. Le traité étant toujours en vigueur, l'obligation de respecter les appellations d'origine demeure un devoir imposé par une loi d'ordre public. Comme toute autre loi, celle-ci ne cesse pas d'être obligatoire parce que pendant longtemps aucune poursuite n'a été intentée pour la faire respecter. De même, l'appelante ne saurait invoquer le fait que d'autres producteurs canadiens de vin mousseux utilisent la désignation «Champagne» ou «Champagne canadien» et n'ont pas été poursuivis. Ainsi que nous l'avons récemment jugé dans *Polai c. City of Toronto*¹¹, celui qui contrevient à une loi d'ordre public ne peut pas opposer en défense à une demande d'injonction le fait que d'autres contrevenants ne sont pas poursuivis.

Que faut-il dire maintenant du dernier alinéa de l'art. 11 de l'«Arrangement». Peut-on, comme le soutient l'appelante, y voir une restriction apportée à la règle du respect des appellations d'origine? Je ne le crois pas. A mon avis, ce texte, loin de restreindre l'interdiction de la fausse appellation d'origine, vise exclusivement à étendre cette interdiction à tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale de nature à créer une confusion avec les produits d'un concurrent. En regard du principe du respect des appellations d'origine, il est impossible de considérer comme un usage honnête l'utilisation comme nom commun de ce qui est en soi une

¹⁰ [1969] B.R. 445.

¹¹ [1973] R.C.S. 38.

In this regard it seems appropriate to refer, as did the Court of Appeal, to the decision of Danckwerts J. in *Bollinger and others v. The Costa Brava Wine Company Limited*¹². On an application by the French producers of Champagne, he granted an injunction prohibiting the description "Spanish Champagne" applied to a sparkling wine produced in Spain. Naturally, appellant did not fail to point out that the word "Champagne" had not been used with impunity in England for a long period, as it had been in Canada. All the same, the decision, based solely on the general principles of English law, shows that the use of the word "Champagne" qualified by a reference to a country of origin other than France was held to be contrary to honest usages and of such a nature as to create a confusion with the true product.

This leads me to consider the directive issued by the Food and Drugs Directorate on January 3, 1956, which stated the following: -

To: ALL WINERIES

Re: *Labelling of Canadian Wines.*

The manner in which the origin of domestic wines, such as Canadian Port, Canadian Sherry, Canadian Champagne, Canadian Tokay, Canadian Claret and Canadian Sauterne is indicated on the label has been under review due to receipt of complaint by this Directorate.

It has been decided that in the interests of informative labelling, and to prevent the creation of an erroneous impression, the word "Canadian" shall be an integral part of the name of such wine and shall be in identical type and identically displayed with such name. . . .

This document required Canadian producers to treat the word "Canadian" as a part of the designation of certain wines, by printing it in the same type on the label. The author of the document clearly regarded the word "Champagne" as a common noun describing sparkling wine, and not as an appellation of origin. I do not see

désignation d'origine. Sous ce rapport, il me paraît à propos de citer, à l'instar de la Cour d'appel, la décision de M. le Juge Danckwerts dans *Bollinger and Others v. The Costa Brava Wine Company Limited*¹². Il a, à l'instance de producteurs français de Champagne, accordé une injonction prohibant la désignation «Spanish Champagne» appliquée à du vin mousseux produit en Espagne. Évidemment, l'appelante n'a pas manqué de souligner qu'en Angleterre, le mot «Champagne» n'avait pas été utilisé impunément pendant longtemps comme il l'a été au Canada. Cela n'empêche que la décision fondée uniquement sur les principes généraux du droit anglais, montre que l'on a tenu pour contraire aux usages honnêtes et comme de nature à créer une confusion avec le produit véritable, l'emploi du mot «Champagne» qualifié par l'indication d'un pays d'origine autre que la France.

Cela m'amène à parler de la directive émise par la Direction des aliments et drogues, le 3 janvier 1956, comportant notamment ce qui suit:

[TRANSDUCTION] A: TOUS LES PRODUCTEURS DE VIN

Sujet: L'étiquetage des vins canadiens

La façon d'indiquer l'origine des vins du pays, tels que le porto canadien, le sherry canadien, le champagne canadien, le tokay canadien, le rouge sec canadien et le sauterne canadien, fait présentement l'objet d'un examen pour cause de plainte à la Direction.

Il a été décidé que pour bien renseigner par l'étiquetage et prévenir la création d'impressions erronées, le mot «canadien» devra faire partie intégrante du nom de ces vins et être présenté en caractères identiques à ceux utilisés pour le nom et de la même manière que ce nom. . . .

Ce document oblige les producteurs canadiens à traiter le mot «Canadian» comme partie de la désignation de certains vins en l'imprimant dans le même caractère sur l'étiquette. Il est évident que l'auteur de ce document tient le mot «Champagne» pour un nom commun descriptif de vin mousseux, et non comme une appellation

¹² [1961] R.P.C. 116.

¹² [1961] R.P.C. 116.

how this administrative decision could have any legal effect whatever on the 1933 Act. In my view, the principle to be applied here is the same as in *Minister of National Revenue v. Inland Industries*¹³. So soon as one concludes that the effect of the Agreement approved by that Act is to require that appellations of origin registered be protected in Canada, no administrative authority may validly direct otherwise. It is difficult to see how a government official can claim to act contrary to undertakings of the Canadian government which the latter has decided to maintain in force.

The extent of the remedies allowed by the Quebec courts must now be considered. So far as the injunction is concerned, it seems clear that this was an appropriate remedy in the circumstances. The right to apply for it is recognized by art. 752 of the *Code of Civil Procedure*. It is the usual remedy against any trader using a commercial designation to which he is not entitled, regardless of whether he does so in violation of general principles or of a particular statute dealing with trade marks. It is therefore immaterial that the *Unfair Competition Act* under which the registration was effected and periodically renewed was repealed by the *Trade Marks Act* of 1953 (1-2 Eliz. II, c. 49). In this Act (now c. T-10 of the Revised Statutes), a mark used to distinguish "the area within which the wares have been produced" is a "certification mark", and s. 52 provides for injunctions, damages, etc. as remedies that may be granted by a court of competent jurisdiction.

I do not find it necessary to consider whether these provisions apply here, for it seems clear that these remedies should be recognized under the general principles, as a consequence of the Act which imposes a legally binding prohibition against using without right the appellations of origin registered under the 1933 Trade Agree-

d'origine. Je ne vois pas comment cette décision administrative pourrait avoir une valeur juridique quelconque à l'encontre de la loi de 1933. A mon avis, le principe qu'il faut appliquer ici est le même que dans *Le Ministre du Revenu national c. Inland Industries*¹³. Dès que l'on en vient à la conclusion que l'effet de l'«Arrangement» sanctionné par cette loi est d'ordonner que les appellations d'origine enregistrées soient protégées au Canada, aucune autorité administrative ne peut valablement en ordonner autrement. On voit mal comment un fonctionnaire peut prétendre aller à l'encontre des engagements du gouvernement canadien que celui-ci a décidé de maintenir en vigueur.

Il reste à examiner le bien-fondé des sanctions accordées par les tribunaux du Québec. En ce qui concerne l'injonction, il me semble évident qu'elle est un remède approprié dans les circonstances. Le droit de la réclamer est reconnu par l'art. 752 du *Code de procédure civile*. Elle est la sanction normale contre tout commerçant qui utilise une désignation commerciale à laquelle il n'a pas droit, peu importe qu'il le fasse en violation des principes généraux ou d'une loi particulière touchant les marques de commerce. Il importe donc peu que la Loi sur la concurrence déloyale sous le régime de laquelle l'enregistrement a été effectué et renouvelé périodiquement ait été abrogée par la loi de 1953 sur les marques de commerce (1-2 Eliz. II, chap. 49). Dans cette loi, (maintenant le chapitre T-10 des Statuts révisés), une marque destinée à distinguer «la région à l'intérieur de laquelle les marchandises ont été produites» est une «marque de certification», et l'art. 52 prévoit comme redressements susceptibles d'être accordés par un tribunal compétent, l'injonction, des dommages-intérêts, etc.

Il ne me paraît pas nécessaire de rechercher si ces dispositions sont applicables en l'occurrence, car il me paraît certain que ces recours doivent être reconnus en vertu des principes généraux comme conséquence de la loi qui rend légalement obligatoire l'interdiction d'utiliser sans droit les appellations d'origine enregistrées

¹³ (1971), 23 D.L.R. (3d) 677.

¹³ (1971), 23 D.L.R. (3d) 677.

ment. There is nothing limiting the application of these remedies to the holder of the registered mark or to a contracting party. Accordingly, I am of the opinion that the Quebec courts' decision to the effect that the producers of Champagne who were entitled to the controlled appellation were also entitled to a remedy by way of injunction and damages was correct. They had joined themselves to the suit of the Institut National des Appellations d'origine des vins et eaux-de-vie. The latter is an organization vested with legal personality by the executive enactment (décret-Loi) creating it. Evidence of its right to be a party to legal proceedings, and its powers, was provided by a jurist heard by the Court as a witness, and the text of the executive enactment was submitted. It contains the following provision:

[TRANSLATION] Art. 23. The National Committee may, on the same conditions as professional associations established in accordance with the provisions of the Labour Code, Chap. I, Art. 3, contribute to the defence of appellations of origin in France and abroad, cooperate for this purpose with associations formed for the defence of such appellations, and institute legal proceedings for such defence.

A subsequent provision gave the National Committee the name under which it is now proceeding.

In *L'Association des Propriétaires des Jardins Taché Inc. v. Entreprises Dasken Inc.*¹⁴, this Court refused, as did the Court of Appeal of Quebec, to recognize to a property owners' association the right to an injunction restraining the violation of a building by-law covering the area occupied by the owners. However, reference was made to the decision of the Superior Court of Quebec in *La Fraternité des Policiers v. City of Montreal*¹⁵, in which the right to claim a declaration that a municipal decision was invalid was recognized in favour of the professional association of policemen affected by the decision. It does not appear to me that it was incorrect in the present case to apply this principle to an Institute vested with the right to insti-

suivant l'Arrangement commercial de 1933. Il n'y a rien qui restreigne l'exercice de ces recours au détenteur de la marque enregistrée ou à la partie contractante. Par conséquent, je crois que les tribunaux du Québec ont, à bon droit, décidé que les producteurs de Champagne ayant droit à l'appellation contrôlée étaient bien fondés à exercer un recours par demande d'injonction et de dommages-intérêts. Ils se sont joints à l'Institut national des Appellations d'origine des vins et eaux-de-vie. Celui-ci est un organisme doté de la personnalité juridique par le décret-loi qui l'a constitué. La preuve de son droit d'ester en justice et de ses pouvoirs a été faite par un juriste entendu comme témoin au procès et le texte du décret-loi a été produit. On y trouve la disposition suivante:

Art. 23. Le comité national pourra, dans les mêmes conditions que les syndicats professionnels constitués conformément aux dispositions de l'article 3, chapitre 1^{er}, du code du travail, contribuer à la défense des appellations d'origine en France et à l'étranger, collaborer à cet effet avec les syndicats formés pour la défense de ces appellations, ester en justice pour cette défense.

Une disposition subséquente a donné au Comité national le nom actuel sous lequel il poursuit.

Dans *L'Association des Propriétaires des Jardins Taché Inc. c. Entreprises Dasken Inc.*¹⁴, cette Cour, à l'instar de la Cour d'appel du Québec, a refusé de reconnaître à une association de propriétaires le droit de réclamer une injonction pour réprimer la violation d'un règlement de construction visant la zone d'habitation de ces propriétaires. Cependant, on a fait mention de la décision de la Cour supérieure du Québec dans *La Fraternité des Policiers c. La Ville de Montréal*¹⁵, où le droit de réclamer une déclaration d'invalidité d'une décision municipale a été reconnu au syndicat professionnel des policiers visés par cette décision. Il ne me paraît pas que l'on ait fait erreur dans la présente cause en appliquant ce principe à un institut

¹⁴ [1974] S.C.R. 2.

¹⁵ [1962] C.S. 458.

¹⁴ [1974] R.C.S. 2.

¹⁵ [1962] C.S. 458.

tute legal proceedings under the same conditions as professional associations established in accordance with French law.

With regard to the damages awarded plaintiffs other than the Institute, the trial judge simply allowed the sum of \$5,000 claimed for each plaintiff, after saying:

[TRANSLATION] . . . the plaintiffs can only claim for the prejudice suffered within the two years preceding the service of the action. See *Eagle Shoe Co. Ltd. v. Slater Shoe Co. Ltd.* [1929] Que. K.B. 121, and the Court thinks that it must order that this prejudice be righted, as hereinafter determined. See *Bergeron v. City of Sherbrooke*, [1946] Que. K.B. 498, which contains the following *considérant* (p. 499):

“Considering that while it is difficult to assess and estimate the quantum of such loss and damage, the Court is none the less constrained so to do.”

In the Supreme Court case of *Roncarelli v. Duplessis*, [1959] S.C.R. 121, the Honourable Mr. Justice Rand expresses himself as follows at p. 144:

“The damages suffered involved the vocation of the Appellant within the Province. Any attempt at a precise computation or estimate must assume probabilities in a area of uncertainty and risk. The situation is one which the Court should approach as a jury would, in a view of its broad features; and in the best consideration I can give to them, the damages should be fixed at the sum of \$25,000.00, plus that allowed by the trial Court.

I would therefore allow the Appeals, set aside the judgment of the Court of Queen's Bench and restore the judgment at trial modified by increasing the damages to the sum of \$33,123.53. The Appellant should have his costs in the Court of Queen's Bench and in this Court.”

The case law in Quebec is to the effect that in circumstances similar to the present ones, the courts are entitled to allow moral damages (dommages moraux).

On appeal, Rinfret J.A. observed:

[TRANSLATION] On the matter of quantum, I do not think it is necessary to interfere; it is a matter, it is true, of moral damages, for which no evidence was given.

investi du droit d'ester en justice dans les mêmes conditions que les syndicats professionnels constitués en vertu de la loi française.

Pour ce qui est des dommages accordés aux demandeurs autres que l'Institut, le premier juge s'est tout simplement arrêté à la somme de \$5,000 réclamée pour chacun d'eux, après avoir dit:

. . . les demandeurs ne peuvent réclamer que pour le préjudice subi dans les deux ans qui ont précédé la signification de la poursuite. Voir *Eagle Shoe Co. Ltd. v. Slater Shoe Co. Ltd.*, 1929 B.R. p. 121, et la Cour croit devoir ordonner la réparation du préjudice, tel que ci-après déterminé. Voir *Bergeron v. Cité de Sherbrooke*, 1946 B.R. page 498, qui contient le *considérant* suivant:

[TRADUCTION] «Considérant que bien qu'il soit difficile d'apprécier et d'évaluer le montant de ces pertes et dommages, la Cour n'en est pas moins obligée de le faire.»

Dans la décision de la Cour Suprême, rendu dans la cause de *Roncarelli v. Duplessis*, 1959 R.C.S. page 121, l'honorable juge Rand s'exprime comme suit à la page 144:

[TRADUCTION] «Les dommages subis touchent l'occupation de l'appelant dans cette province. Toute tentative de calcul et d'évaluation précise doit reposer sur des probabilités dans un domaine d'incertitude et de risque. La situation en est une que la Cour doit considérer dans ses grandes lignes comme le ferait un jury. Après mûre réflexion, j'en viens à la conclusion que ces dommages devraient être fixés à la somme de \$25,000 en outre de ce qui a été accordé par la cour de première instance.

Par conséquent, je suis d'avis d'accueillir l'appel, d'infirmer l'arrêt de la Cour du Banc de la Reine et de rétablir le jugement de première instance en le modifiant de façon à porter les dommages-intérêts à la somme de \$33,123.53. L'appelant a droit à ses dépens en Cour du Banc de la Reine et en cette Cour.»

La jurisprudence québécoise est à l'effet que dans les circonstances analogues à celles de la présente cause, les tribunaux sont bien fondés à accorder des dommages-intérêts moraux.

En appel, M. le Juge Rinfret a dit:

Sur le quantum, je ne crois devoir intervenir: il s'agit, c'est vrai, de dommages moraux, pour lesquels aucune preuve n'a été offerte.

The judgment of the Supreme Court of Canada, in *Roncarelli v. Duplessis* [1959] S.C.R. 121, is, in my opinion, sufficient authority to award moral damages, even without evidence.

Brossard J.A., on his part, was of the following opinion:

[TRANSLATION] As to the amount of moral damages granted by the trial judge, it is possible that they might fall quite short of the real damages suffered over the years by the respondents as by all those who have exclusive right to the appellation of origin "Champagne". Having regard, on the other hand, to the amount of sales of the products of the appellant under the appellation "Champagne", and of the champagnes manufactured by the respondents during the last years, it seems to me hardly conceivable that this amount of damages might be excessive to the point of being the object of a review by this Court.

With respect, I must say that it does not seem correct to describe the damages awarded by this Court in the *Roncarelli* case as "moral damages". That case concerned a restaurant operator whose liquor licence had been unlawfully revoked. On the question of estimating the loss, Martland J. concluded (at p. 160) as follows:

The evidence establishes that there was a substantial reduction in the value of the good will of the appellant's restaurant business as a result of what occurred, apart from the matter of any loss which might have resulted on the sale of the physical assets. It is difficult to assess this loss and there is not a great deal of evidence to assist in so doing. The appellant did file, as exhibits, income tax returns for the three years prior to 1946, which showed in those years a total net income from the business of \$23,578.88. The profit-making possibilities of the business are certainly an item to be considered in determining the value of the good will.

However, in all the circumstances, the amount of these damages must be determined in a somewhat arbitrary fashion. I consider that \$25,000 should be allowed as damages for the diminution of the value of the good will and for the loss of future profits.

The foregoing indicates clearly that what this Court awarded in that case was an estimate of the pecuniary loss suffered by the plaintiff. Moreover, it is on this basis that plaintiffs

L'arrêt de la C. Suprême du Canada, dans l'affaire *Roncarelli-Duplessis* [1959] R.C.S. p. 121, est, à mon avis, autorité suffisante pour accorder des dommages moraux, même sans preuve.

De son côté, M. le Juge Brossard a opiné:

Quant au montant des dommages moraux accordé par le premier juge, il se peut qu'il soit bien en deça des dommages réels subis au cours des ans par les intimés en particulier comme par tous ceux qui ont droit exclusif à l'appellation d'origine «Champagne»; eu égard, d'autre part, au chiffre des ventes des produits de l'appelante sous l'appellation «Champagne» et des champagnes fabriqués par les intimées au cours des dernières années, il me paraît difficilement concevable que ce montant de dommages soit exagéré au point de faire l'objet d'une révision par notre Cour.

Avec respect, je dois dire qu'il ne me paraît pas exact de qualifier de «dommages moraux» ce qui a été accordé par cette Cour dans l'affaire *Roncarelli*. Il s'agissait d'un restaurateur auquel on avait illégalement enlevé son permis de vente de boissons alcooliques. Voici comment conclut M. le Juge Martland au sujet de l'estimation du préjudice (à p. 160):

[TRADUCTION] La preuve établit qu'il y a eu une réduction importante de la valeur de l'achalandage du restaurant de l'appelant par suite de ce qui est arrivé, indépendamment de la perte qui a pu être subie lors de la vente des biens corporels. Il est difficile d'évaluer cette perte et la preuve à l'appui n'est pas considérable. L'appelant a produit, à titre de pièces, des déclarations d'impôt relatives aux trois années précédant 1946 qui font voir que durant ces années-là son revenu total net tiré de l'entreprise a été de \$23,578.88. Les possibilités de profit de l'entreprise sont certainement un élément à considérer pour déterminer la valeur de l'achalandage.

Cependant, suivant toutes les circonstances, le montant de ces dommages doit être déterminé de façon quelque peu arbitraire. Je considère que la somme de \$25,000 devrait être accordée à titre de dommages-intérêts pour la diminution de valeur de l'achalandage et pour la perte de profits futurs.

De cela il ressort clairement que ce que cette Cour a accordé dans cette affaire-là est une estimation du préjudice pécuniaire subi par le demandeur. C'est d'ailleurs sur cette base que

herein presented their claim. Following a motion for particulars, they stated:

[TRANSLATION] The sum of \$5,000.00 which is claimed by each of the Maisons de Champagne by reason of the facts alleged in the preceding paragraphs, represents a minimum indemnity which is warranted by the loss suffered and the profit which the Maisons de Champagne have been deprived of as a result of the sale of sparkling wines by Defendant-Respondent to its benefit and advantage, which wines had it not been for the appellation given to them would have been sold by and for the benefit of Plaintiffs-Petitioners. Plaintiffs-Petitioners do not have the particulars concerning the sales in the Province of Quebec of these sparkling wines which have been referred to in paragraphs 28 and 29 of their declaration, and therefore, they are not in a position to furnish more details.

The particulars of sales of sparkling wines by appellant in Quebec under the designation "Canadian Champagne" were presented in evidence. They indicated that in the two years beginning April 1, 1962 and ending March 31, 1964, appellant sold 3,794 cases of white and 787 of rosé, for a total of 4,681 cases of twelve bottles each. This was only about 25 per cent of the total quantity of "Canadian Champagne" sold in Quebec in that period. Sales there of genuine Champagne were about ten per cent greater than this latter total. It is obvious that the quantity of genuine Champagne not sold in Quebec in that period because appellant was marketing a sparkling wine designated "Canadian Champagne" could not be more than a rather small portion of the quantity sold by it under that designation. It must be remembered that the price of its "Canadian Champagne" was about \$4, as against \$7 or \$8 for the genuine article.

The amount awarded by the trial judge as damages sustained by the producers of Champagne amounts to nearly \$1.50 per bottle of "Canadian Champagne" sold by appellant in the two years preceding the suit. Clearly this is too much by far, both in terms of the amount per bottle and in terms of the quantity that may represent sales lost by the French producers.

les demandeurs ont formulé leur réclamation. A la suite d'une demande de précisions, ils ont dit:

Cette somme de \$5,000.00 que chacune des Maisons de Champagne réclame pour elle-même par suite des faits allégués dans les paragraphes précédents, représente une indemnité minimum justifiée par la perte faite et le gain dont les Maisons de Champagne ont été privées, le tout résultant de la vente par la défenderesse intimée, à ses bénéfice et avantage, d'un vin mousseux, lequel, n'eut été l'appellation donnée, aurait été vendu au profit des demanderesses-requérantes. Les demanderesses-requérantes n'ont pas le détail des ventes faites dans la Province de Québec de ces vins mousseux dont il est question aux paragraphes 28 et 29 de leur déclaration et elles ne sont donc pas en mesure à date de fournir plus de précisions.

Le détail des ventes de vin mousseux faites au Québec par l'appelante sous la désignation de «Champagne Canadien» a été mis en preuve. On y voit que pendant les deux années commençant le 1^{er} avril 1962 et se terminant le 31 mars 1964, l'appelante a vendu 3,794 caisses de blanc et 787 de rosé, soit un total de 4,681 caisses de douze bouteilles chacune. Ce n'est qu'environ 25 pour cent de la quantité totale de «Champagne Canadien» vendu pendant cette période-là au Québec. Les ventes de Champagne véritable y ont été d'environ 10 pour cent plus considérable que ce dernier total. Il est évident que la quantité de Champagne véritable qui n'a pas été vendue au Québec pendant cette période-là parce que l'appelante y mettait sur le marché du vin mousseux désigné «Champagne Canadien» ne peut pas être supérieure à une assez faible fraction de la quantité vendue par elle sous cette désignation. Il ne faut pas oublier que le prix en était d'environ \$4 au lieu de \$7 ou \$8 pour le produit véritable.

Le montant accordé par le premier juge comme dommages subis par les producteurs de Champagne équivaut à près de \$1.50 par bouteille de «Champagne Canadien» vendu par l'appelante dans les deux ans qui ont précédé l'institution de la poursuite. C'est manifestement beaucoup trop, tant pour le montant par bouteille que pour la quantité qui peut représenter

No attempt was made to show that these relatively small quantities unfavourably affected the market price. Accordingly I must conclude that the trial judge's estimate is so excessive that it must be considered wholly erroneous. If it represented the loss caused by all sales of "Canadian Champagne", it would not seem unreasonable. However, it is surely out of proportion to the actual loss caused by a quarter of such sales, which is all appellant is responsible for.

For these reasons I feel the damages awarded should be reduced to \$1,000 for each plaintiff other than the Institute, i.e. to a total of \$15,000. As the main purpose of the appeal was to deny plaintiff's right to have the appellation of origin respected, the lowering of the quantum of damages must be considered as of secondary importance, and in my view it does not justify an award of costs in this Court or any modification of the awards made by the Quebec courts.

Accordingly, I would allow the appeal without costs to the extent of varying, by lowering the amount of the condemnation to \$1,000 for each plaintiff other than the Institute, i.e. to a total of \$15,000, the Superior Court judgment upheld by the Court of Appeal. Further, it seems fair to order that the injunction order should not take effect until three months from this date.

The judgment of Abbott, Judson, Spence and Laskin JJ. was delivered by

LASKIN J. (*dissenting*)—The claim in this case for an injunction and for damages is based on a stated cause of action which is unknown either to the common law or to the civil law in Canada, and which is equally outside of Canadian trade mark or unfair competition legislation. It is made on the basis of a statutory implementation of a trade treaty between Canada and France, executed on May 12, 1933, and brought into domestic force by *The Canada-France Trade*

des ventes perdues par les producteurs français. On n'a pas tenté de prouver que ces quantités relativement faibles avaient pu influencer défavorablement le prix du marché. Cela m'oblige à conclure que l'estimation du premier juge est tellement excessive qu'il faut la considérer comme entièrement erronée. Si elle portait sur le préjudice causé par toutes les ventes de «Champagne Canadien», elle ne me paraîtrait pas déraisonnable. Mais elle est sûrement hors de toute proportion avec le préjudice réel causé par le quart de ces ventes-là, ce qui est le seul préjudice dont l'appelante soit responsable.

Pour ces raisons, il me paraît qu'il faut réduire à \$1,000 par demandeur autre que l'Institut, soit à \$15,000 en tout, les dommages accordés. Vu que l'objet principal du pourvoi était la négation du droit des demandeurs de faire respecter l'appellation d'origine, la réduction du montant des dommages doit être considérée comme d'importance secondaire et elle ne me paraît pas justifier une adjudication de dépens en cette Cour ni une modification des adjudications faites par les tribunaux du Québec.

En conséquence, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi sans dépens, aux fins de modifier le jugement de la Cour supérieure confirmé par la Cour d'appel en réduisant à \$1,000 pour chaque demandeur autre que l'Institut, soit à un total de \$15,000, le montant de la condamnation. De plus, il me paraît juste d'ordonner que l'ordonnance d'injonction ne prenne effet qu'à l'expiration de trois mois à compter de ce jour.

Le jugement des juges Abbott, Judson, Spence et Laskin a été rendu par

LE JUGE LASKIN (*dissident*)—Il s'agit d'une demande d'injonction et de dommages-intérêts, dont la cause d'action, selon les allégués, est étrangère tant à la «common law» ou au droit civil du Canada qu'aux lois canadiennes relatives aux marques de commerce ou à la concurrence déloyale. L'action est fondée sur une mise en œuvre (*implementation*), par voie législative, d'un traité commercial entre le Canada et la France fait le 12 mai 1933, et qui a été mis en

Agreement Act, 1933, 1932-33 (Can.), c. 31. The basic contention of the plaintiffs, respondents in this Court, being a number of champagne houses which are legal entities in France, is that by virtue of the Treaty and the implementing statute, they are entitled to have the word "Champagne", as an appellation of origin of their wine products, protected against its use by the defendant to describe any of its sparkling wines produced in Canada and marketed in Canada, in Quebec as well as in Ontario and elsewhere in this country.

The statute under which the respondents (and their trade association, Institut National des Appellations d'origine des vins et eaux-de-vie) brought their action in the Superior Court of Quebec was assented to on May 23, 1933 and came into force on June 10, 1933. The action was instituted on April 9, 1964, the trial before Prevost J. began on April 17, 1967 and judgment was delivered by him on December 23, 1968. By that judgment Prevost J. awarded each of the fifteen champagne houses which were plaintiffs in the action the sum of \$5,000 with interest from the commencement of the action, and enjoined the defendant, its servants, agents, or others under its control or acting for its benefit, *en tout temps et en tout lieu*, from using the appellation "Champagne" to advertise, offer for sale or market its products, and from using the word "Champagne", either alone or in any qualified way, on its bottles of wine or in any direct or indirect marketing or sale of its wine.

The Quebec Court of Appeal, in a judgment of November 1, 1972 affirmed the trial judge in his award of damages and an injunction, with Casey J.A. alone of the five-judge panel in dissent. No relief in damages was given at trial to the Institut National des Appellations d'origine, and that body did not appeal from

vigueur au Canada par la *Loi sur l'Arrangement commercial Canada-France, 1933, 1932-33 (Can.), c. 31.* La prétention principale des demandereses, intimées en cette Cour, soit un certain nombre de Maisons de Champagne qui en France ont une personnalité juridique, est qu'en vertu de ce traité et de sa loi de mise en œuvre, elles ont droit à ce que le mot «Champagne», en tant qu'appellation d'origine de leurs produits vinicoles, soit protégé et que l'usage en soit interdit à la défenderesse en ce qui concerne la description de ses vins mousseux produits au Canada et mis en marché au pays, aussi bien au Québec qu'en Ontario ou ailleurs au Canada.

La loi en vertu de laquelle les intimées (et leur association commerciale, l'Institut national des Appellations d'origine des vins et eaux-de-vie) ont intenté leur action en Cour supérieure de la Province de Québec avait été sanctionnée le 23 mai 1933 et était devenue en vigueur le 10 juin de la même année. L'action a été introduite le 9 avril 1964, le procès devant le Juge Prevost a commencé le 17 avril 1967 et celui-ci a rendu jugement le 23 décembre 1968. Par ce jugement, le Juge Prevost a accordé à chacune des quinze Maisons de Champagne demandereses la somme de \$5,000 avec intérêts depuis l'assignation et enjoint la défenderesse, ses employés, représentants, agents, ou toute autre personne agissant sous son contrôle ou pour son avantage ou bénéfice, de s'abstenir en tout temps et en tout lieu d'utiliser l'appellation «champagne» pour annoncer, offrir en vente ou mettre sur le marché ses produits, et de s'abstenir d'utiliser l'appellation «champagne», employée seule ou qualifiée, sur ses bouteilles de vins ou dans le cours de toute mise en marché ou vente directe ou indirecte de ses vins.

Le premier novembre 1972, la Cour d'appel du Québec a confirmé la condamnation aux dommages-intérêts et l'ordonnance d'injonction du premier juge, le Juge Casey étant, de cinq juges, le seul dissident en Cour d'appel. Aucun montant de dommages-intérêts n'a été octroyé en première instance à l'Institut national des

the judgment of Prevost J. nor was any claim for such relief made on its behalf in this Court.

There are four issues in this appeal which are as follows: First, did the Treaty of 1933 become effective internationally, and, even if it did, was it effective for domestic purposes under the implementing statute? Second, if the statute effectively incorporated the terms of the Treaty so as to make them part of the law of the land, was the appellant in breach of any of those terms? Third, if the appellant was in breach, were the respondents entitled to an injunction? And, fourth, did the respondents prove any damages or were they entitled in any event to substantial damages against the appellant if it was in breach of the statute?

The Canada-France Trade Agreement Act, 1933 consists of five sections and a Schedule, which is the text of the Treaty. Section 1 is the short title provision and s. 5 concerns the in force date of the statute to be declared by proclamation. The in force date was fixed by proclamation as June 10, 1933. Sections 2, 3 and 4 of the English text are as follows:

2. The Trade Agreement between Canada and France set out in the Schedule to this Act, is hereby approved, and shall have the force of law notwithstanding the provisions of any law in force in Canada.

3. After the said Agreement is brought into force and so long as it remains in force, the natural and manufactured products mentioned in the said Agreement, originating in and coming from the French customs territory, the French colonies and countries under French protectorates and territories under French mandate, imported into the Dominion of Canada in the manner provided in the said Agreement, shall be admitted to the Dominion of Canada at the rates of duties provided in the said Agreement.

4. The Governor in Council may, notwithstanding the provisions of any law in force in Canada, make such appointments, establish such offices, make such

Appellations d'origine mais cet organisme n'a pas appelé du jugement du Juge Prevost et nulle demande de dommages-intérêts n'a été présentée en son nom devant cette Cour.

Nous trouvons dans ce pourvoi quatre points en litige qui sont les suivants: Premièrement, le traité de 1933 a-t-il pris effet sur le plan international, et, même si c'est le cas, a-t-il pris effet sur le plan interne sous le régime de la loi de mise en œuvre? Deuxièmement, si cette loi incorpore vraiment les stipulations du traité de façon à en faire la loi du pays, l'appelante a-t-elle contrevenu à l'une ou l'autre de ces stipulations? Troisièmement, si l'appelante en violait les stipulations, les intimées avaient-elles droit à l'injonction? Et, quatrièmement, les intimées ont-elles prouvé qu'elles avaient subi des dommages, ou, de toute façon, avaient-elles le droit d'obtenir de l'appelante des dommages-intérêts substantiels en cas de contravention de la loi par cette dernière?

La *Loi sur l'Arrangement commercial Canada-France, 1933* comprend cinq articles et une annexe qui est le texte du traité. L'art. 1 donne le titre abrégé de la loi et l'art. 5 mentionne qu'elle entrera en vigueur à une date qui doit être fixée par proclamation. Une proclamation a effectivement fixé la date d'entrée en vigueur au 10 juin 1933. Les articles 2, 3 et 4 du texte français se lisent comme suit:

2. L'Arrangement commercial entre le Canada et la France, dont le texte est énoncé à l'annexe de la présente loi, est par les présentes approuvé, et il doit avoir force de loi nonobstant les dispositions de toute loi en vigueur au Canada.

3. Après que ledit Arrangement sera mis en vigueur, et tant qu'il restera en vigueur, les produits naturels et fabriqués mentionnés dans cet Arrangement, qui sont originaires et en provenance du territoire douanier français, des colonies françaises, des pays sous le protectorat de la France et des territoires sous mandat français, importés dans le Dominion du Canada de la manière prévue par ledit Arrangement, devront être admis au Dominion du Canada aux taux de droits établis dans cet Arrangement.

4. Nonobstant les dispositions de toute loi en vigueur au Canada, le gouverneur en son conseil peut faire les nominations, établir les bureaux, rendre les

orders and regulations and do such acts and things as are deemed necessary to carry out the provisions and intent of the said Agreement.

Article 16 of the Treaty, annexed as a Schedule to the implementing Act, was in these terms:

The present Agreement shall be ratified and the ratifications shall be exchanged at Ottawa as soon as possible.

It shall come into force on the date which the High Contracting Parties shall fix by joint agreement.

A major contention of the appellant was that the Treaty never became effective domestically even if it did so internationally (and this the appellant also challenged) because there never was an exchange of ratifications between Canada and France. Instead, as appears from a certificate of the Canadian Acting Secretary of State for External Affairs dated April 19, 1967, Canada and France purported to bring the Treaty or Agreement into force as of June 10, 1933 by an exchange of notes. There was a ratification by Canada but not by France. Instead, France gave the Treaty the force of law in that country by a decree of its Council of Ministers dated June 8, 1933 and Canada passed an order-in-council on June 6, 1933 to bring the Treaty into force on June 10, 1933. A further certificate from the then Secretary of State for External Affairs dated December 19, 1969, stated that "the Treaty was ratified by the exchange of notes and the conduct of the parties".

It was the opinion of Casey J.A. in dissent that art. 16 of the Treaty had to be satisfied before its terms could have domestic force under the implementing statute; he construed the Article as establishing a condition precedent which could not be set aside by mere say-so. This view has attraction because of the unusual nature of the rights which the Treaty conferred against Canadian producers of wine and other products in favour of their French counterparts. However attractive, I do not think it can prevail because it would turn art. 16 into a substantive provision affecting the operation of the imple-

ordonnances, édicter les règlements et accomplir les actes et choses qui sont jugés nécessaires à l'exécution des dispositions et de l'intention dudit Arrangement.

L'article 16 du traité annexé à la loi de mise en œuvre se lit comme suit:

Le présent Arrangement sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Ottawa dès que faire se pourra.

Il entrera en vigueur à la date que les Hautes Parties Contractantes fixeront d'un commun accord.

Un important argument de l'appelante est que le traité n'a jamais pris effet au Canada même s'il a pris effet sur le plan international (ce qui est également contesté par l'appelante), parce qu'il n'y a jamais eu échange de ratifications entre le Canada et la France. Plutôt, comme il appert d'un certificat du Secrétaire d'État par intérim aux Affaires extérieures en date du 19 avril 1967, le Canada et la France ont entendu, par des échanges de communications, mettre le traité ou l'Arrangement en vigueur le 10 juin 1933. Le Canada ratifia le traité, mais non la France. Celle-ci, à la place, donna au traité force de loi chez elle par un décret du conseil des ministres en date du 8 juin 1933, et, le 6 juin 1933, le Canada adopta un décret du conseil afin de mettre le traité en vigueur le 10 juin 1933. Un certificat subséquent du Secrétaire d'État par intérim aux Affaires extérieures, en date du 19 décembre 1969, énonçait que [TRANSDUCTION] «le traité a été ratifié par l'échange de notes et le comportement des parties».

Dans sa dissidence, le Juge d'appel Casey a été d'avis que les conditions énoncées à l'art. 16 du traité doivent être remplies avant que les dispositions de celui-ci puissent être en vigueur au pays sous le régime de la loi de mise en œuvre: selon son interprétation, cet article établit une condition préalable qui ne peut être écartée sur la foi de simples témoignages. Cette opinion possède un certain attrait en raison du caractère inusité des droits conférés par le traité à l'encontre des producteurs canadiens de vins et autres denrées en faveur des producteurs français. Quel qu'en soit l'attrait, je ne crois pas

menting statute instead of continuing as merely a procedural provision respecting the international force of the Treaty.

The contracting states were entitled by mutual agreement to substitute a different method of arriving at a treaty arrangement for the one originally agreed upon in the Treaty. The retention of art. 16 in the Schedule to the implementing Act added nothing in my opinion to the effect of the Act in respect of the substantive terms of the Treaty. In my opinion, it was s.5 of the implementing Act and not art. 16 of the Treaty that governed the domestic force of the Treaty when it could be shown, as it was shown here, that the Treaty had been made effective internationally between the contracting states.

I turn to the second issue and to the terms of the Treaty bearing on it. The Treaty is substantially a customs tariff agreement between Canada and France and it is only art. 11 which has any bearing on the issues raised in this litigation. It reads as follows:

(a) Each of the High Contracting Parties agrees to protect within its territorial limits, the natural or manufactured products of the other Party against all forms of dishonest competition, particularly with regard to the use, for commercial purposes, of false indications relative to the place of origin, nature, kind or substantial qualities of goods.

(b) Each of the High Contracting Parties agrees to insure within its territorial limits, respect for the appellations of origin of wine, agricultural or other products of the other Party, which shall have been registered by the latter with the competent services of the other Party.

(c) There shall only be accepted for registration, under the conditions of the present Article, names which are recognized and protected as appellations of origin which have not become public property within the territory of the Party which gives notice thereof.

qu'elle puisse être retenue puisqu'elle aurait pour conséquence de faire de l'art. 16 une disposition de fond ayant une portée sur le fonctionnement de la loi de mise en œuvre au lieu de demeurer simplement une disposition de procédure concernant la vigueur du traité sur le plan international.

Les États contractants avaient le droit, par entente mutuelle, de substituer à la méthode prévue originairement dans la convention une méthode différente d'arriver à un arrangement conventionnel. La rétention de l'art. 16 à l'annexe de la loi de mise en œuvre n'a rien ajouté, à mon sens, à l'effet de cette loi quant aux dispositions de fond du traité. A mon avis, c'est l'art. 5 de la loi de mise en œuvre et non l'art. 16 du traité qui régissait la vigueur du traité sur le plan interne lorsque l'on pouvait prouver, comme on l'a fait ici, que les États contractants avaient fait en sorte que le traité prenne effet entre eux sur le plan international.

J'en arrive maintenant au deuxième point en litige et aux dispositions de l'Arrangement qui en traitent. Ce traité est en substance une convention établissant un tarif douanier entre le Canada et la France et seul l'art. 11 a quelque portée sur les questions en litige dans cette affaire. Il se lit comme suit:

(a) Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à protéger, sur son territoire, les produits naturels ou fabriqués de l'autre Partie contre toutes les formes de la concurrence déloyale, notamment en ce qui concerne l'emploi, à des fins commerciales, de fausses indications relatives au lieu d'origine, à la nature, à l'espèce ou aux qualités substantielles des marchandises.

(b) Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à assurer, sur son territoire, le respect des appellations de lieu d'origine des produits vinicoles, agricoles ou autres de l'autre Partie qui auront été enregistrées par cette dernière dans les services compétents de l'autre Partie.

(c) Pourront seules être enregistrées par application de la présente disposition, les appellations reconnues et protégées comme appellations de lieu d'origine non tombées dans le domaine public dans le pays qui fera la notification.

(d) Appellations of origin shall be registered without charge by each of the High Contracting Parties with the competent services of the other Party.

(e) Appellations of origin thus registered shall not, in any case, be used commercially for the purpose of describing goods other than those which have a definite right to such names.

(f) This prohibition shall apply to every form of competition contrary to honest usages in industrial and commercial matters and of such a nature as to create a confusion with the products of a competitor.

I should point out here that art. 11 as set out in the Treaty and in the Schedule to the Act of 1933 does not have any numbered or lettered paragraphs and the letters have been inserted merely as a convenience.

In my opinion, art. 11 must be read as a whole and not disjunctively, and, so read, it affords protection in Canada, according to its terms, only to those products of France including wine, whose appellations of origin are registered with "the competent services" of Canada. On October 30, 1934, the word "Champagne" as an appellation of origin was registered in the Canadian Trade Mark Register and this registration was renewed in 1948 and again in 1963. The register contained a notation that the registration was in execution of art. 11 of the Treaty between Canada and France. Of course, in terms of what it purported to be the word "Champagne" could not be validly registered as a trade mark and a judicial declaration to this effect was made by Jockett P. (as he then was) in *Chateau-Gai Wines Ltd. v. Attorney General of Canada*¹⁶. By his order in that case it was declared that the registration "to the extent that it purports to be a registration of a trade mark . . . is hereby struck out". The order, which remained unchallenged (an appeal and cross-appeal were abandoned), concluded that "this order does not in any way affect the validity of the said registration to the extent that it may have been registered as an appellation of origin

(d) Les appellations de lieu d'origine seront enregistrées sans aucun frais par chacune des Hautes Parties Contractantes dans les services compétents de l'autre Partie.

(e) Les appellations de lieu d'origine ainsi enregistrées ne devront en aucun cas être utilisées commercialement pour désigner des produits autres que ceux qui y ont réellement droit.

(f) Cette interdiction s'appliquera à n'importe quel acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale de nature à créer une confusion avec les produits d'un concurrent.

Je dois faire remarquer que les alinéas de l'art. 11, tels qu'ils apparaissent au traité et à l'annexe de la loi de 1933, ne sont précédés ni de numéro ni de lettre et que les lettres ont été ajoutées ici simplement pour faciliter les renvois.

A mon avis, l'art. 11 doit se lire comme un tout, et non pas de façon disjonctive, et, lu de cette façon, il accorde la protection à l'intérieur du Canada, selon ses termes, seulement aux produits de France, y inclus les vins, dont les appellations de lieu d'origine auront été enregistrées dans les «services compétents» du Canada. Le 30 octobre 1934, le mot «Champagne», comme appellation de lieu d'origine, était inscrit au registre des marques de commerce du Canada et l'enregistrement fut renouvelé en 1948 et de nouveau en 1963. Le registre contient une inscription selon laquelle l'enregistrement est fait en exécution de l'art. 11 du pacte commercial entre le Canada et la France. Bien entendu, en raison de ce qu'il est sensé représenter, le mot «Champagne» ne peut être valide-ment enregistré comme marque de commerce et une déclaration en ce sens a été faite par le Président Jockett (tel qu'était son titre) de la Cour de l'Échiquier dans l'affaire *Chateau-Gai Wines Ltd. c. Le Procureur Général du Canada*¹⁶. Dans l'ordonnance rendue par le Président, il est déclaré que l'inscription, «dans la mesure où elle est censée constituer l'enregistrement d'une marque de commerce . . . est par la présente rayée». Cette ordonnance, qui demeure

¹⁶ [1970] Ex. C.R. 366.

¹⁶ [1970] R.C.É. 366.

under the provisions of *The Canada-France Trade Agreement Act* . . . or the manner in which the aforesaid entry may be maintained after its removal from the Trade Mark Register”.

Counsel for the respondents did not contend in this Court that “Champagne” as an appellation of origin was registrable as a trade mark, but, rather, that it was enough for the purposes of the Act of 1933 that it was registered in an official register, regardless of the nature of that register. I do not follow this submission which amounts to saying that even if the appellation of origin, by some chance, got on an official ship registry it would satisfy the requirements of the Act of 1933. It is true that the Canadian Government played a role in connection with the registration on the Trade Mark Register, but, if that was not a competent registration within the meaning of art. 11, I do not see how the respondents can draw any support for their claim from the intercession of the Canadian Government. It is not for the Canadian Government or any executive authority thereof to determine the propriety of a condition precedent to a cause of action founded upon a statute, unless there is clear language to give the Government or executive authority the right to make the necessary determination. It is otherwise the Courts’ right and duty to do so. That is this case. Article 11 provides protection under its terms only if the word “Champagne” as an appellation of origin, which has not become public property in France (and that is conceded here), has been registered with “the competent services” of Canada. I regard it as of more than ephemeral significance that there be strict compliance with a statutory requirement that is a condition of exercising an exceptional right in Canada against Canadian producers or manufacturers.

incontestée (un appel et un appel incident ont été abandonnés), conclut que «cette ordonnance ne porte atteinte en aucune manière à la validité dudit enregistrement dans la mesure où il a pu être effectué au titre d’appellation d’origine en vertu des dispositions de la *Loi sur l’Arrangement commercial Canada-France* . . . ni à la manière dont ladite inscription peut être maintenue après sa suppression du registre des marques de commerce».

Les avocats des intimées ne prétendent pas devant cette Cour que le mot «Champagne», comme appellation d’origine, pouvait être enregistré en tant que marque de commerce, mais, plutôt, ils prétendent qu’il était suffisant, pour les fins de la loi de 1933, qu’il soit inscrit dans un registre officiel, indépendamment de la nature du registre. Je ne puis comprendre cet argument, qui revient à dire que l’enregistrement de l’appellation d’origine, même s’il était fait, par chance, dans le registre officiel des navires, répondrait aux prescriptions de la loi de 1933. Il est vrai que le gouvernement canadien a joué un rôle dans l’enregistrement dans le registre des marques de commerce mais, s’il ne s’agissait pas d’un enregistrement dans les services compétents selon le sens de l’art. 11, je ne vois pas comment les intimées peuvent dégager de l’intervention du gouvernement canadien quelque appui à leur prétention. Il n’appartient pas au gouvernement canadien ni à aucune autorité administrative qui est du ressort de celui-ci de décider du caractère régulier d’une condition préalable d’une cause d’action fondée sur une loi, à moins que cette loi ne spécifie clairement que le gouvernement ou l’autorité administrative a ce pouvoir d’appréciation. Autrement, les cours ont le droit et le devoir de décider du caractère régulier de semblable condition. C’est le cas de la présente espèce. Selon les termes de l’art. 11, le mot «Champagne», comme appellation d’origine non tombée dans le domaine public en France (ce qui est reconnu en l’espèce), ne sera protégé que lorsqu’il aura été enregistré dans les «services compétents» du Canada. Je ne considère pas qu’il est de peu d’importance que l’on se conforme rigoureusement à une exigence légale qui est une condition

Certainly, no force was given by Jackett P. to the registration on the Trade Mark Register as being effective for the purposes of art. 11. This was not for him to determine and he expressly disavowed doing so. Moreover, s. 4 of the implementing statute envisaged Canadian governmental action to give effect to the Treaty for domestic purposes. If this has not been done, it cannot be laid at the door of the appellant so as to deprive it of a defence to an exceptional claim against it. The respondents, in basing their action on a registration in the Trade Mark Register, were putting forward a registration that was not one "with the competent services" of Canada. They might have invoked and had their appellation of origin registered under s. 5 of *The Department of State Act*, R.S.C. 1927, c. 189, which reads as follows:

The Secretary of State shall be the Registrar General of Canada, and as such shall register all instruments of summons, proclamations, commissions, letters patent, letters patent of land, writs and other instruments and documents issued under the Great Seal, and all bonds, warrants of extradition, warrants for removal of prisoners, leases, releases, deeds of sale, surrenders, and all other instruments requiring registration.

Whether the failure to do this be the fault of the Canadian Government or that of the respondents, they are left in the position where there has been no competent registration, and this is enough to defeat their action.

In these circumstances, I find it unnecessary to determine whether the respondents could have founded a claim against the appellant under the substantive provisions of art. 11, assuming that their appellation of origin, "Champagne", was properly registered. I am far from satisfied, on the evidence in this case, that the respondents established any confusion between

de l'exercice au Canada d'un droit exceptionnel défavorable aux producteurs ou manufacturiers canadiens.

A coup sûr, le Président Jackett n'a donné aucune force à l'efficacité pour les fins de l'art. 11 de l'enregistrement porté au registre des marques de commerce. Il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le sujet et il s'est expressément défendu de le faire. De plus, l'art. 4 de la loi de mise en œuvre prévoit une action gouvernementale canadienne pour que l'Arrangement prenne effet sur le plan interne. Si cela n'a pas été fait, on ne peut l'imputer à l'appelante de façon à la priver d'un moyen de défense opposable à une réclamation exceptionnelle intentée contre elle. Les intimées, en fondant leur action sur un enregistrement porté au registre des marques de commerce, invoquent un enregistrement qui n'est pas un enregistrement effectué auprès des «services compétents» du Canada. Elles auraient pu se prévaloir de l'art. 5 de la *Loi du Secrétariat d'État*, S.R.C. 1927, c. 189, et faire enregistrer leur appellation d'origine en vertu dudit article, qui se lit comme suit:

Le secrétaire d'État est le registraire général du Canada, et, en cette qualité, il enregistre tous les ordres de convocation, proclamations, commissions, lettres patentes, lettres patentes de terres, brevets et autres actes et documents revêtus du grand sceau, ainsi que toutes obligations, mandats d'extradition, mandats de translation de prisonniers, baux, quittances, actes de vente, rétrocessions et tous autres actes dont l'enregistrement est nécessaire.

Que le défaut de ce faire soit attribuable au gouvernement canadien ou aux intimées, ces dernières se trouvent à être dans une situation où il n'existe pas d'enregistrement dans les services compétents, et cela suffit à faire échec à leur demande.

Dans ces circonstances, je considère qu'il n'est pas nécessaire de décider si les intimées auraient pu fonder leur réclamation contre l'appelante sur les dispositions de fond de l'art. 11, en admettant que leur appellation d'origine, «Champagne», était régulièrement enregistrée. La preuve faite en cette affaire est loin de me convaincre que les intimées ont établi qu'il y

their sparkling wines and the sparkling wine of the appellant under the principles of law applicable in Canada; proof of liability under this head according to the law of France is, of course, irrelevant. I do not decide, however, whether proof of such confusion is necessary to found a claim under art. 11, or whether such a claim can be established otherwise under paragraphs (a) and (b) of the article.

I would add that no additional force is given to the terms of the Treaty as domestic law, beyond what inheres in them, by reason of the inclusion in the implementing statute of the words "notwithstanding the provisions of any law in force in Canada". These words, found in ss. 2 and 4 of the implementing Act of 1933, merely give the Treaty an ascendancy against any other legislation that might conflict with it; they do not dissolve any obligations of proof that arise under the terms of the Treaty itself.

Even on the assumption of proper registration and of proof of a breach of the substantive terms of art. 11, I am of the opinion that the respondents are not entitled to injunctive relief. There are three matters that have a bearing on this form of relief, and the third is, for me, decisive against it. In the first place, the respondents at no time, after the Treaty was implemented by the Act of 1933 and until action brought in 1964, made any protest to the appellant about the latter's use of the word "Champagne" in its labelling or advertising of its sparkling wine. The respondents were quite aware that Canadian wine producers were using the word "Champagne" in 1933, an awareness indicated by a letter of February 27, 1934, from the French Ambassador to the Canadian Prime Minister. The appellant was incorporated in 1928, taking over a number of wine making concerns in Ontario which had been selling "Champagne" for some years before that. The appellant itself (which took its present name in 1942) began to market "Champagne" in 1934

avait d'après les principes de droit applicables au Canada, une confusion entre leurs vins mousseux et le vin mousseux de l'appelante; une preuve de responsabilité sous ce chapitre d'après la loi française n'est pas, bien entendu, pertinente. Je ne décide pas, cependant, la question de savoir s'il est nécessaire de faire la preuve de l'existence de cette confusion pour fonder une réclamation sur l'art. 11, ou celle de savoir si une réclamation peut être établie autrement sous le régime des alinéas a) et b) de l'article.

J'ajouterais que les dispositions du traité n'acquiescent pas plus de vigueur comme lois internes, au delà de ce qui leur est inhérent, par l'insertion dans la loi de mise en œuvre des mots «nonobstant les dispositions de toute loi en vigueur au Canada». Ces mots, qu'on trouve aux art. 2 et 4 de la loi de 1933, ne font que donner au traité un ascendant sur toute autre mesure législative qui pourrait venir en conflit avec lui; ils ne dispensent pas des obligations de faire preuve qui résultent des dispositions du traité lui-même.

Même si l'on considérait que l'enregistrement est régulier et que la preuve de la violation des dispositions de l'art. 11 a été faite, je suis d'avis que les intimées n'auraient pas droit au recours de l'injonction. Il y a trois choses à prendre en considération en examinant ce genre de recours, et la troisième joue, à mon avis, de façon décisive à l'encontre. D'abord, les intimées n'ont, en aucun temps, après la mise en œuvre du traité par la loi de 1933 et jusqu'au moment où l'action a été intentée en 1964, protesté auprès de l'appelante au sujet de l'utilisation par cette dernière du mot «Champagne» dans l'étiquetage ou la publicité de ses vins mousseux. Les intimées savaient pertinemment que les producteurs de vin canadien utilisaient le mot «Champagne» en 1933; la connaissance de ce fait apparaît dans une lettre du 27 février 1934 adressée au Premier Ministre du Canada par l'Ambassadeur de France. L'appelante a été constituée en corporation en 1928, acquérant en Ontario un certain nombre d'entreprises de vinification qui depuis plusieurs années vendaient

and continued to do so, observing in its marketing the applicable directives of the Department of National Health and Welfare, which, from 1947 on, required the Canadian origin of wines to be shown on all labels.

Second, the appellant has Canadian competitors in the sparkling wine market in Canada, the major ones being Jordan Wines Limited and T. G. Bright & Co. Limited. The fact that they were not sued by the respondents is not, of course, a defence to the appellant, but it is notable that (1) the appellant was sued in the courts of Quebec where its share of the sparkling wine market was smaller than that of its competitors; (2) Jordan Wines Limited is a subsidiary of Distillers Corporation Seagrams Limited which is a substantial shareholder of one of the respondents and a distributor in Canada and the United States, through other affiliates, of the champagnes of two of the respondents. As to point (2), I should note that the evidence does not indicate when Distillers acquired its interest in one of the respondents or that the distributorship began before action brought.

Third, and as I indicated, decisive for me on the issue of injunctive relief, is the fact that the respondents did absolutely nothing for some thirty years to enforce their legal rights against the appellant, or against any other Canadian producer of sparkling wines which used the word "Champagne" in its labelling and advertising. It was not only the appellant which used the word "Champagne" after the Treaty was implemented by the Act of 1933. Jordan Wines, directly or through subsidiaries, had been using the word "Champagne" since 1920, and the T. G. Bright company, as the largest Canadian producer of "Champagne" in Quebec has used that word since 1947 in marketing its products in Quebec and elsewhere in Canada. It was not as if the respondents could have been unaware

du «Champagne». L'appelante elle-même (qui fait affaires sous son nom actuel depuis 1942) a commencé à mettre du «Champagne» sur le marché en 1934 et a continué à le faire, observant les directives émises par le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, lesquelles exigent depuis 1947 que l'origine canadienne des vins soit indiquée sur toutes les étiquettes.

En deuxième lieu, l'appelante a des concurrents canadiens dans le secteur des vins mousseux au Canada, les principaux étant Jordan Wines Limited et T. G. Bright & Co. Limited. Le fait qu'ils ne furent pas poursuivis par les intimées n'est pas, évidemment, un moyen de défense pour l'appelante, mais il est significatif que (1) l'appelante a été poursuivie devant les cours de la Province de Québec où sa part du marché des vins mousseux était moindre que celle de ses concurrents; (2) Jordan Wines Limited est une filiale de Distillers Corporation Seagrams Limited qui est un actionnaire important de l'une des intimées et le concessionnaire au Canada et aux États-Unis, par l'intermédiaire d'autres filiales, des champagnes de deux des intimées. A l'égard de ce dernier point, je dois prendre note que la preuve ne fournit pas d'indice montrant quand Distillers a acquis les actions qu'elle détient dans une des compagnies intimées, ou si la concession a été octroyée avant que l'action ne soit intentée.

En troisième lieu et, comme je l'ai mentionné, chose que je considère décisive sur la question de l'injonction, durant trente ans les intimées n'ont posé absolument aucun geste pour faire respecter leurs droits contre l'appelante, ou contre quelque autre producteur canadien de vins mousseux qui utilisait le mot «Champagne» dans son étiquetage et sa publicité. L'appelante n'a pas été la seule à utiliser le mot «Champagne» après que la loi de 1933 a mis le traité en œuvre. Jordan Wines, directement ou par l'intermédiaire de ses filiales, utilisait le mot «Champagne» depuis 1920 et la compagnie T. G. Bright, le plus grand producteur canadien de «champagne» au Québec, l'utilise depuis 1947 dans la mise en marché de ses produits au Québec et ailleurs au Canada. Ce n'est pas

of these facts. Provincial Liquor Board listings in Quebec and in Ontario, and in other Canadian provinces, showed the products of the appellant and of other Canadian wine producers under such headings as "Champagne", "Champagne type" and "Canadian Champagne", and this over the thirty year period.

The respondents contest that there had been a thirty year delay in enforcing their alleged rights, contending rather that it was only fifteen or sixteen years in the case of the appellant, which did not begin to use the word "Champagne" on its labels in the Quebec market until 1948 or 1949. This submission suggests that the respondents can, for the purpose of injunctive relief under a statute of Canada-wide application, hive off Quebec as a separate jurisdiction for the purpose of that form of relief. The cause of action which is being asserted is one that it was open to the respondents to pursue in any provincial superior court in Canada within whose territorial jurisdiction a breach of art. 11 was alleged to have occurred. It is not as if the alleged breach by the appellant was unique as among Canadian producers of sparkling wines or that it raised particular problems for the respondents in Quebec alone. In Quebec itself there were "Champagne Type" listings in the government liquor stores in 1939 and 1940; the appellant's sparkling wine was listed as champagne type in 1941. In my view, it is entirely appropriate, in determining whether an injunction should go against the appellant in the suit brought in Quebec, to consider the delay of the respondents in seeking to vindicate their legal rights under art. 11 in other parts of Canada and against other alleged violators, and letting them continue for some thirty years to believe that they could lawfully market their sparkling wines as "Champagne".

comme si ces faits n'avaient pu être connus des intimées. Les prix courants des régies des alcools provinciales, aussi bien dans le Québec et l'Ontario que dans les autres provinces canadiennes, affichent les produits de l'appelante et des autres producteurs de vin canadien sous des rubriques tel que «Champagne», «Type Champagne» et «Champagne canadien», et ce depuis au delà de cette période de trente années.

Les intimées nient qu'il se soit écoulé un délai de trente ans avant qu'elles n'aient fait valoir leurs prétentions, alléguant plutôt que, dans le cas de l'appelante, ce délai ne serait que de quinze ou seize ans, puisque celle-ci n'a pas commencé à utiliser le mot «Champagne» sur ses étiquettes sur le marché québécois avant 1948 ou 1949. Cette prétention donne à penser que les intimées peuvent, pour les fins d'une demande d'injonction en vertu d'une loi qui s'applique à l'échelle du pays, considérer la province de Québec comme un ressort distinct pour l'application d'une mesure de ce genre. La cause d'action que l'on fait valoir permettrait aux intimées d'intenter des poursuites devant n'importe quelle cour supérieure provinciale au Canada ayant compétence territoriale là où une violation de l'art. 11 était censée avoir été commise. Ce n'est pas comme si l'appelante avait été le seul producteur canadien de vin mousseux à avoir commis la violation, ni comme si la violation n'avait causé de difficultés particulières aux intimées qu'au Québec seulement. Dans la province de Québec elle-même, il y avait en 1939 et 1940 des vins de «Type Champagne» affichés dans les prix courants des magasins de la régie des alcools; le vin mousseux de l'appelante a été inscrit comme vin de «Type Champagne» en 1941. Il est à mon avis très indiqué, en vue de décider si une injonction doit être accordée contre l'appelante dans l'action intentée dans la province de Québec, de considérer le retard des intimées à faire valoir ailleurs au Canada et contre d'autres présumés violateurs les droits que leur confère l'art. 11, et de considérer le fait qu'elle a laissé ces derniers croire durant quelque trente ans qu'ils pouvaient légalement mettre leurs vins mousseux sur le marché sous l'appellation «Champagne».

The injunction is a discretionary remedy; and although the discretion has been reduced to rule in various classes of cases, I am of the opinion that it is open to the Courts to act upon it where such a unique cause of action as that asserted here is the basis of the claim for injunctive relief. In considering whether to exercise its discretion in favour of such relief, it is highly relevant that the respondents took no action against any Canadian producer anywhere in Canada from 1933 until the Quebec suit in 1964, although knowing such producers to be marketing sparkling wines over that thirty year period under the name of "Champagne", involving in that respect a continuing outlay of money for labelling and advertising.

I do not think it necessary to find, in order to refuse an injunction, that the respondents have by their conduct renounced their legal rights. It is enough if, by reason of the respondents' long and unexplained delay when fully aware of their legal rights and of the invasion thereof by the appellant and others, it would be inequitable to apply the drastic remedy of a permanent injunction against the appellant. In such case, the respondents should be left to their remedy at law in damages.

That, in my opinion, is the situation here. The delay, the slumbering on their rights by the respondents, has been for an unconscionably long time. There was not even the threat of legal proceedings over the thirty year period, but merely an effort by the French Government in 1956 and 1957 to exert diplomatic pressure. That is not enough, especially when the long delay has not been explained, to support the respondents' claim to equitable relief. I need not multiply case references. I adopt the proposition in *Kerr on Injunctions* (6th ed. 1927), at p. 34, as follows:

L'injonction est une mesure discrétionnaire; et bien que la discrétion ait été soumise à certaines règles dans différentes catégories de causes, je suis d'avis qu'il est loisible aux tribunaux d'en user lorsqu'une cause d'action aussi spéciale que celle que l'on fait valoir en l'espèce sert de fondement à la demande d'injonction. En considérant s'il y a lieu ou non d'user de sa discrétion dans le sens de l'octroi d'une mesure semblable, il est hautement pertinent de noter que les intimées n'ont pas intenté d'action contre un producteur canadien au Canada de 1933 jusqu'en 1964, époque où la présente action fut intentée au Québec, tout en sachant durant cette période de plus de trente ans que ces autres producteurs mettaient des vins mousseux sur le marché sous le nom «Champagne», ce qui impliquait des dépenses d'argent constantes pour l'étiquetage et la publicité.

Je ne crois pas qu'il soit nécessaire, pour refuser de délivrer une injonction, d'en arriver à la conclusion que les intimées ont, par leur conduite, renoncé à leurs droits légaux. Il suffit que, par suite du retard prolongé et inexplicé des intimées, pendant qu'elles étaient pleinement conscientes de leurs droits légaux et de la violation de ceux-ci par l'appelante et par d'autres concurrents, il soit inéquitable d'appliquer contre l'appelante la mesure draconienne de l'injonction permanente. Dans un cas semblable, les intimées devraient être limitées au redressement auquel elles peuvent avoir droit du point de vue de dommages-intérêts.

C'est à mon avis la situation qu'on retrouve ici. Le retard, l'inaction des intimées quant à leurs droits, a été d'une longueur exorbitante. Il n'y a même pas eu, durant cette période de plus de trente ans, de menace de procédures judiciaires, mais simplement une tentative du gouvernement français, en 1956 et en 1957, d'exercer certaines pressions diplomatiques. Ce n'est pas suffisant, surtout lorsqu'aucune explication du long retard n'a été fournie pour étayer la revendication par les intimées d'une mesure d'*equity*. Je n'ai pas à multiplier les renvois à la jurisprudence. J'adopte la thèse énoncée comme suit

A man who, possessing a full knowledge of his rights, has lain by and has by his conduct encouraged others to expend moneys in contravention of the rights for which he afterwards contends, cannot come to the court for relief by perpetual injunction, however clear his right or whatever may be the value of the right, but must rest satisfied with . . . damages . . .

I wish to add a word about the respondents' claim for damages. The pleading of the respondents, as amplified by an order for particulars, shows that each of the fifteen respondents claimed \$5000 as the minimum indemnity to compensate them for the loss of sales and the profit of which they had been deprived as a result of the appellant's sales in Quebec. The trial judge awarded this sum as moral damages although, as was pointed out on appeal, no proof was offered of the loss alleged. To the degree that case law has assimilated the civil law concept of moral damages to the common law concept of general damages (see *Chaput v. Romain*¹⁷), proof of pecuniary loss must be offered if more than a nominal award is to be justified. Although moral damages may, *inter alia*, include a sum for damage to reputation, the award in this case cannot be so justified because the respondents based their claim for damages on pecuniary loss.

I have had the advantage of reading the reasons of my brother Pigeon before preparing my own, and I agree with him that the award of \$5000 (assuming that the respondents have established their cause of action) cannot stand. In my opinion, the respondents would not be

¹⁷ [1955] S.C.R. 834.

dans *Kerr on Injunctions* (6^e éd., 1927), à la p. 34:

[TRANSLATION] Une personne, pleinement consciente de ses droits, qui, par son inaction et sa conduite encourage d'autres personnes à dépenser des sommes d'argent en contrevenant aux droits dont par la suite elle demande le respect, ne peut demander aux tribunaux de lui accorder une injonction permanente, quelque bien établi que soit son droit ou quelle que puisse en être l'importance, mais doit se contenter de . . . dommages-intérêts . . .

Je voudrais ajouter un mot à l'égard des dommages-intérêts réclamés par les intimées. La plaidoirie écrite des intimées, avec les détails fournis à la suite d'une requête pour précisions, indique que chacune des quinze intimées a réclamé \$5,000 à titre d'indemnité minimum en compensation des ventes et du profit dont elles ont été privées du fait des ventes faites par l'appelante dans la province de Québec. Le juge de première instance a accordé cette somme comme dommages moraux bien que, comme mentionné en appel, aucune preuve n'ait été faite de la perte alléguée. Dans la mesure où la jurisprudence a assimilé le concept de dommages moraux du droit civil au concept des dommages généraux de la *Common law* (voir *Chaput c. Romain*¹⁷), il est nécessaire de faire la preuve d'une perte pécuniaire pour justifier une condamnation à une somme plus que symbolique. Bien que les dommages moraux puissent, entre autres, inclure un montant pour des dommages à la réputation, l'indemnité accordée en l'espèce présente ne peut se défendre de cette manière-là puisque les intimées ont basé leur demande en dommages-intérêts sur une perte pécuniaire.

J'ai eu l'avantage de lire les motifs de mon collègue le Juge Pigeon avant de rédiger les miens et je suis d'accord avec lui que l'adjudication de la somme de \$5,000 (en admettant que les intimées aient établi l'existence de leur cause d'action) ne peut être maintenue. A mon avis les

¹⁷ [1955] R.C.S. 834.

entitled to anything more than nominal damages: see *Cloutier v. Thetford Mines*¹⁸. Had I concluded that they had established a claim at least to nominal relief, I would have awarded \$100 to each of them.

In the result, I would allow the appeal and dismiss the action with costs against the respondents throughout.

Appeal allowed in part without costs, ABBOTT, JUDSON, SPENCE and LASKIN JJ. dissenting.

Solicitors for the defendant, appellant: Martineau, Walker, Allison, Beaulieu, Phelan & MacKell, Montreal.

Solicitors for the plaintiffs, respondents: Blain, Piché, Bergeron, Godbout & Emery, Montreal.

intimées n'auraient pas droit à autre chose que des dommages-intérêts symboliques: voir *Cloutier c. Thetford Mines*¹⁸. Si j'en étais venu à la conclusion qu'elles avaient établi un droit à au moins des dommages-intérêts symboliques, j'aurais accordé \$100 à chacune d'elles.

En conséquence, j'accueillerais le pourvoi et rejetterais l'action avec dépens contre les intimées dans toutes les cours.

Appel accueilli en partie sans dépens, les JUGES ABBOTT, JUDSON, SPENCE et LASKIN étant dissidents.

Procureurs de la défenderesse, appelante: Martineau, Walker, Allison, Beaulieu, Phelan et MacKell, Montréal.

Procureurs des demandeurs, intimés: Blain, Piché, Bergeron, Godbout et Emery, Montréal.

¹⁸ [1970] Que. A.C. 1002.

¹⁸ [1970] C.A. 1002.