

Canadian Council of Blue Cross Plans, Ontario Hospital Association, Associated Hospitals of Alberta, Quebec Hospital Service Association and Maritime Hospital Service Association (Plaintiffs)

v.

Blue Cross Beauty Products Inc. and Regent Industries Limited (Defendants)

Trial Division, Collier J.—Ottawa, November 1 and 25, 1971.

Trade marks—Infringement—Blue Cross registered trade mark for medical care—Use by defendants for cosmetics—Whether infringement, passing-off, or improper business usage—Trade Marks Act, R.S.C. 1970 c. T-10, secs. 7(b) and (e), 19, 20, 22(1).

Plaintiffs were the registered owners and users since 1954 and 1956 under the *Trade Marks Act* of the words "Blue Cross" and a blue-coloured cross in respect to hospitalization and prepaid medical care including prescription drugs. Defendants sold cosmetics since 1952 using labels containing the words "Blue Cross" and a blue-coloured cross. Defendants sold their cosmetic primarily to discount department stores, some of which had prescription drug counters, which honoured plaintiffs' plans in respect of prescription drugs.

Held, dismissing plaintiffs' action,

1. Defendants did not violate section 7(b) or section 20 of the *Trade Marks Act*. Their use of the trade marks would not be likely to cause the average person to infer that plaintiffs were in the business of selling cosmetics as well as providing hospitalization and medical care.

2. Defendants did not violate section 7(e) of the Act. There was no evidence of any business or commercial usage which had been contravened. *Eldon Industries Inc. v. Reliable Toy Co.* (1966) 54 D.L.R. (2d) 97; *Clairol International Corp. v. Thomas Supply & Equipment Co.* [1968] 2 Ex.C.R. 552, applied.

3. Defendants did not violate section 19 of the Act. Plaintiffs had no exclusive right to the trade marks in respect to cosmetics.

4. Defendants did not violate section 22(1) of the Act. Their use of the blue cross would not likely depreciate the value of goodwill attached to that trade mark. *Clairol International Corp. v. Thomas Supply & Equipment Co.*, *supra*, applied.

ACTION.

Canadian Council of Blue Cross Plans, Ontario Hospital Association, Associated Hospitals of Alberta, l'Association d'hospitalisation du Québec et Maritime Hospital Service Association (Demandeurs)

c.

Blue Cross Beauty Products Inc. et Regent Industries Limited (Défenderesses)

Division de première instance, le juge Collier—Ottawa, les 1^{er} et 25 novembre 1971.

Marques de commerce—Violation—Croix bleue: marque de commerce déposée, relative aux soins médicaux—Les défendeurs l'emploient pour des produits de beauté—Y a-t-il violation, concurrence déloyale ou mauvais usages commerciaux—Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, c. T-10, art. 7b) et e), 19, 20, 22(1).

Conformément à la *Loi sur les marques de commerce*, les demandeurs sont, depuis 1954 et 1956, détenteurs et usagers inscrits des mots «Blue Cross» et d'une croix colorée en bleu représentant un système d'assurance couvrant l'hospitalisation et les soins médicaux, ainsi que le remboursement des médicaments sur ordonnance. Depuis 1952, les défenderesses vendent des produits de beauté dont les étiquettes comportent les mots «Blue Cross» et une croix colorée en bleu. Les défenderesses vendent principalement leurs produits dans des magasins de vente au rabais à rayons multiples, dont un certain nombre ont un comptoir de médicaments sur ordonnance, où l'on reconnaît le système d'assurance des demandeurs qui prévoit le remboursement des médicaments sur ordonnance.

Arrêt: Rejet de l'action des demandeurs.

1. Les défenderesses n'ont violé ni l'article 7b) ni l'article 20 de la *Loi sur les marques de commerce*. Il est peu probable que leur emploi des marques de commerce entraîne l'individu moyen à conclure que les demandeurs s'occupaient à la fois de vendre des produits de beauté et d'assurer l'hospitalisation et des soins médicaux.

2. Les défenderesses n'ont pas violé l'article 7e) de la Loi. On n'a pas prouvé qu'un usage des affaires ou commercial ait été transgressé. Arrêts suivis: *Eldon Industries Inc. c. Reliable Toy Co.* (1966) 54 D.L.R. (2^{ème}) 97; *Clairol International Corp. c. Thomas Supply & Equipment Co.* [1968] 2 R.C.É. 552.

3. Les défenderesses n'ont pas violé l'article 19 de la Loi. Les demandeurs n'ont pas de droit exclusif sur ces marques de commerce en ce qui concerne les produits de beauté.

4. Les défenderesses n'ont pas violé l'article 22(1) de la Loi. Il n'est pas vraisemblable que leur emploi de la croix bleue entraîne une diminution de la valeur de la clientèle intéressée par cette marque de commerce. Arrêt suivi: *Clairol International Corp. c. Thomas Supply & Equipment Co.* (précité).

ACTION.

M. Fleming, Q.C. for plaintiffs.

S. Godinsky, Q.C. and *R. Uditsky* for defendants.

COLLIER J.—In this action, the plaintiffs claim relief against the defendants in respect to the alleged infringement of certain trade marks.

In the pleadings and in argument, the plaintiffs relied on a number of sections of the *Trade Marks Act*, S.C. 1952-53, c. 49, (now R.S.C. 1970, c. T-10), particularly sections 6, 7, 19, 20 and 22. In addition, the plaintiffs contend the defendants to be liable at common law and under the Act for passing off certain wares.

The plaintiff, Ontario Hospital Association (hereafter "Ontario") was incorporated in 1941. It is a non-profit organization and its members comprise all public hospitals, a large number of mental hospitals, private hospitals and nursing associations. It has a Division, known as the Blue Cross Division. This Division has since 1941 operated plans, available to the public, for prepaid hospital care and other allied services. Since the entry of governments into the field of schemes to cover hospital and other medical fees incurred by the public, the Blue Cross Division now provides coverage to their subscribers (in return for a premium) in respect to semi-private wards in a hospital, extended health care, prescription drugs, dental care, and certain other matters referred to in the evidence. The Blue Cross Division is non-profit making as is the Association itself.

The plaintiff Associated Hospitals of Alberta (hereafter "Alberta") is a similar organization to the plaintiff Ontario, and also has a Blue Cross Division, which now sells to subscribers coverages not provided by governments, similar to those which the Ontario Blue Cross Division provides.

M. Fleming, c.r. pour les demandeurs.

S. Godinsky, c.r. et *R. Uditsky* pour les défenderesses.

LE JUGE COLLIER—En l'espèce, les demandeurs réclament aux défenderesses une réparation par suite de la prétendue violation de certaines marques de commerce par ces dernières.

Dans les plaidoiries, les demandeurs ont invoqué un certain nombre d'articles de la *Loi sur les marques de commerce*, S.C. 1952-53, c. 49, aujourd'hui S.R.C. 1970, c. T-10, notamment les articles 6, 7, 19, 20 et 22. En outre, les demandeurs soutiennent que les défenderesses sont responsables de par la *common law* et de par la Loi, d'avoir vendu certaines marchandises en faisant de la concurrence déloyale.

La demanderesse, Ontario Hospital Association (ci-après appelée «Ontario»), a été constituée en corporation en 1941. C'est une organisation bénévole dont sont membres tous les hôpitaux publics, un nombre important d'hôpitaux psychiatriques, des hôpitaux privés et des associations d'infirmières. Cette organisation a une section connue sous le nom «Blue Cross Division». Depuis 1941, cette section gère des régimes d'assurance accessibles au public, offrant un système de prévoyance couvrant les frais hospitaliers et autres services connexes. Les gouvernements ayant décidé de s'occuper de ces régimes de prévoyance couvrant les soins hospitaliers et autres soins médicaux que devait payer le public, la «Blue Cross Division» couvre désormais l'ensemble des adhérents (en échange d'une prime) pour tout ce qui concerne les séjours dans des chambres semi-privées des hôpitaux, les soins de longue maladie, les médicaments sur ordonnance, les soins dentaires et certains autres domaines mentionnés dans la preuve. Tout comme l'association, la «Blue Cross Division» est une organisation bénévole.

La demanderesse, Associated Hospitals of Alberta (ci-après appelée «Alberta»), est une organisation semblable à la demanderesse Ontario; elle a aussi une «Blue Cross Division» qui, à présent, vend aux adhérents des assurances pour les cas non prévus par le gouvernement, semblables à celles de l'«Ontario Blue Cross Division».

The plaintiffs Quebec Hospital Service Association (hereafter "Quebec") and Maritime Hospital Service Association (hereafter "Maritime") have been in operation since 1943 and 1944 respectively. Quebec and Maritime do not have the same connections with hospitals as do Ontario and Alberta, but operate primarily as Blue Cross organizations, selling to their subscribers various coverages (with some exceptions) as previously outlined.

The evidence is uncontradicted that these four plaintiffs have a great number of subscribers, have a large volume of business in terms of dollars, and spend considerable amounts of money in advertising their services.

The plaintiff Canadian Council of Blue Cross Plans (hereafter "the Canadian Council") was incorporated in 1951 primarily to coordinate the Blue Cross schemes. Its members are the other four plaintiffs.

I might add here that Saskatchewan never had a Blue Cross plan. In Manitoba, there were at one time Blue Cross Services available and the Manitoba organization was at one time a member of the Canadian Council. In British Columbia, Blue Cross services were available until the introduction of hospital insurance but the British Columbia Blue Cross organization was never a member of the Canadian Council.

Prior to 1954, the plaintiffs used the name Blue Cross and a symbol (a blue cross) in respect to the services they provided. Neither the name, nor the symbol had been registered under the *Unfair Competition Act*, S.C. 1932, c. 38, because that Act did not provide for registration of trade marks in respect to services.

Following the passage of the present statute which provides for registration of trade marks in respect to services, the Canadian Council, on November 5, 1954, obtained registration as owner of the trade mark "Blue Cross" (the words) and a symbol (a cross coloured blue). The registration numbers are 100,000 and 100,001 and in each case the marks are registered in

Les demandresses, l'Association d'hospitalisation du Québec (ci-après appelée «Québec») et Maritime Hospital Service Association (ci-après appelée «Maritime»), existent respectivement depuis 1943 et 1944. Les demandresses Québec et Maritime n'ont pas les mêmes rapports avec les hôpitaux que les demandresses Ontario et Alberta. Elles agissent avant tout comme des organisations de la Croix Bleue, vendant à leurs adhérents les diverses assurances dont il a déjà été question (avec certaines exceptions).

La preuve, incontestée, est à l'effet que ces quatre demandresses ont un grand nombre d'adhérents, traitent, d'un point de vue financier, un important volume d'affaires et dépensent d'importantes sommes pour faire connaître leurs services.

Le demandeur, Canadian Council of Blue Cross Plans (ci-après appelé «le Conseil canadien») a été constitué en corporation en 1951, avant tout pour coordonner les régimes de la Croix Bleue. Ses membres sont les quatre autres demandresses.

J'ajouterais que la Saskatchewan n'a jamais eu de Croix Bleue. A un moment donné, au Manitoba, la Croix Bleue a offert certains services, et cette organisation a été membre du Conseil canadien. En Colombie-Britannique, la Croix Bleue a offert ses services jusqu'à l'introduction de l'assurance-hospitalisation, mais cette organisation n'a jamais été membre du Conseil canadien.

Avant 1954, les demandeurs utilisaient le nom Croix Bleue et un symbole (une croix bleue) pour les services qu'ils offraient. Ni le nom, ni le symbole n'avaient été déposés en vertu de la *Loi sur la concurrence déloyale*, S.C. 1932, c. 38, cette loi ne prévoyant pas l'enregistrement de marques de commerce pour les services.

Après l'adoption de la Loi actuelle, qui prévoit l'enregistrement de marques de commerce pour les services, le Conseil canadien a obtenu, le 5 novembre 1954, l'enregistrement, en tant que propriétaire, de la marque de commerce «Croix Bleue» (les mots) et d'un symbole (une croix colorée en bleu). Les numéros d'enregistrement sont 100,000 et 100,001 et, dans

respect to services described as (1) hospitalization, (2) contracts for prepaid hospital care.

The plaintiffs Ontario, Alberta, Quebec and Maritime were in 1956 registered as registered users of these two trade marks. Since then, all the plaintiffs have continued using the words "Blue Cross" and the symbol or representation of a blue cross, usually the words and symbol appearing together in some combination, but not always. (In Exhibit 5, the annual report for the plaintiff Quebec, the words "Blue Cross" do not anywhere appear; a blue cross symbol only is shown on several of the pages).

The defendant Blue Cross Beauty Products, Inc. (hereafter "Beauty") is a California corporation engaged in the manufacture and sale of certain wares: "low end" cosmetic products exclusively for use in respect to fingernails. These products retail for under one dollar each.

The words "Blue Cross" were registered in the United States Patent Office in 1949 in respect to liquid cuticle remover and Beauty at some later stage became the registered owner of that trade mark. Beauty sold its products across the United States, and in 1952 started selling to an outlet (Pratt's Beauty Supplies) in Vancouver, B.C. Pratt's sold across western Canada, but the volume of business was low. In 1966 the defendant Regent Industries Limited, a Quebec company (hereafter "Regent"), became Beauty's Canadian distributor, although some sales were made to the Vancouver outlet up to 1969, when the proprietor there retired.

The total sales to the Vancouver outlet were approximately \$11,000, made up of just under 100,000 individual items. In fact only two cosmetic products were sold in that area and the actual products were entered as exhibits:

chaque cas, les marques sont déposées pour des services décrits comme étant (1) l'hospitalisation et (2) les contrats d'assurance couvrant les soins hospitaliers.

En 1956, les demanderessees Ontario, Alberta, Québec et Maritime ont été enregistrées comme usagers inscrits de ces deux marques de commerce. Depuis lors, toutes les demanderessees ont constamment utilisé les mots «Croix Bleue» et le symbole ou la représentation d'une croix bleue, les mots et le symbole apparaissant généralement ensemble, associés d'une manière ou d'une autre, sans que ce soit nécessairement toujours le cas. (Sur la pièce 5, rapport annuel de la demanderesse Québec, les mots «croix bleue» n'apparaissent nulle part; seul un symbole représentant une croix bleue figure sur plusieurs des pages.)

La défenderesse, Blue Cross Beauty Products, Inc. (ci-après appelée «Beauty») est une compagnie californienne qui fabrique et vend certaines marchandises: des produits de beauté exclusivement utilisés pour le soin des ongles. Ces produits se vendent au détail à moins d'un dollar pièce.

En 1949, les mots «Blue Cross» ont été déposés au Bureau des brevets américains pour un liquide repousse peau et, quelque temps après, Beauty est devenue propriétaire inscrite de cette marque de commerce. Beauty, qui vendait ses produits dans tous les États-Unis, a commencé en 1952 à les vendre sur le marché de Vancouver (C.-B.) par l'intermédiaire de Pratt's Beauty Supplies. Pratt's vendait ces produits dans toutes les provinces de l'Ouest du Canada, mais son volume d'affaires était peu élevé. En 1966, la défenderesse Regent Industries Limited, compagnie québécoise, (ci-après appelée «Regent») est devenue la compagnie distributrice des produits Beauty au Canada, bien que certaines ventes aient été faites au distributeur de Vancouver jusqu'en 1969, époque à laquelle le propriétaire prit sa retraite.

Les ventes totales au distributeur de Vancouver s'élevaient approximativement à \$11,000, représentant juste un peu moins de 100,000 articles. En fait, on vendait seulement deux produits de beauté dans cette région; ils ont été produit à titre de pièce au dossier:

(1) Cuticle Remover. The label on the small bottle has printed at the top in blue the words "Blue Cross" (in a kind of script) with a small blue-coloured cross between the two words. The cross is fairly similar in appearance to the blue coloured cross which appears on much of the literature published by the plaintiffs. Near the bottom of the label are the words "Blue Cross Beauty Products". On the face of the display card to which the bottle is fastened are the words "Blue Cross" in white, with a small blue cross between the two words. On the back of the card there is the same combination of words and symbol as appears on the label on the bottle, except the words and symbol are larger. Further down on the back of the card is the name of the defendant Beauty.

(2) Nailife. This is a bottle containing nail conditioner. The label on the bottle has essentially the same words and the same symbol as in the case of the Cuticle Remover. The card to which the bottle is attached is in its material parts the same as the card described above, except the words "Blue Cross" on the face are in blue.

The evidence is that these two products were, in all material respects, identical to those handled by Regent when it commenced selling them in Ontario and Quebec in 1966. The chief difference was the addition of the defendant Regent's name on the back of the card.

Commencing in 1966 or 1967 one other product complained of by the plaintiffs was distributed by Regent: a bottle called "Seal ± Cote". The so-called cross between the words "Blue Cross" on the label is similar to a *plus* mark used in adding, and is yellow in colour. At the bottom of the label are the words (again in yellow) "Blue ± Cross Beauty Products, Los Angeles, California. At the bottom of the face of the display card to which the bottle is attached are the words in red "Another Blue ± Cross Nail Beauty Aid". The back of the display card is similar to that found on "Cuticle Remover" and "Nailife".

The plaintiffs' complaint is, according to their counsel, not directed at the use by the defendants of the words "Blue Cross", but at the use

(1) Le repousse peau. En haut de l'étiquette du flacon, sont imprimés en bleu les mots «Blue Cross» (en lettre genre manuscrit), une petite croix colorée en bleu séparant les deux mots. A première vue, la croix est presque semblable à la croix colorée en bleu que l'on retrouve dans la documentation publiée par les demandereses. Presqu'au bas de l'étiquette sont inscrits les mots «Blue Cross Beauty Products». Au recto du carton de présentation auquel est attachée la bouteille, les mots «Blue Cross» sont inscrits en blanc, une petite croix bleue séparant les deux mots. Au verso du carton, on retrouve les mêmes mots et symbole que sur l'étiquette de la bouteille, mais en plus gros. Plus bas au verso du carton, le nom de la défenderesse Beauty est inscrit.

(2) Revitalisant. Il s'agit d'une bouteille contenant une base pour les ongles. L'étiquette de la bouteille porte essentiellement les mêmes mots et symbole que dans le cas du repousse peau. Le carton auquel est attachée la bouteille est essentiellement le même que celui décrit précédemment, sauf que les mots «Blue Cross» sont écrits en bleu au recto.

La preuve démontre que ces deux produits étaient, à tous égards, identiques à ceux que détenait Regent lorsqu'elle a commencé à les vendre en Ontario et au Québec en 1966. La principale différence était l'inscription du nom de la défenderesse Regent au verso du carton.

Au début de 1966 ou 1967, un autre produit visé par la plainte des demandereses était distribué par Regent: un flacon appelé «Seal ± Cote». La soi-disant croix entre les mots «Blue Cross» sur l'étiquette ressemble au signe *plus* utilisé pour faire des additions et est de couleur jaune. Au bas de l'étiquette sont inscrits (encore en jaune) les mots «Blue ± Cross Beauty Products, Los Angeles (Californie)». Au bas du recto du carton de présentation auquel est attachée la bouteille, sont inscrits en rouge les mots «Un autre produit Blue ± Cross pour la beauté des ongles». Le verso du carton de présentation ressemble à celui du «Cuticle Remover» et du «Nailife».

La plainte des demandeurs, d'après leur avocat, n'est pas dirigée contre l'utilisation par les défenderesses des mots «Blue Cross», mais

of the blue-coloured symbol, particularly where the appearance of the cross closely resembles that shown on the defendants' wares. I can understand this qualification because there is a considerable amount of evidence before me of the use by other persons and corporations for some time of the words "Blue Cross" in association with other services and wares.

I conclude from a number of exhibits that the words "Blue Cross" have been used by others in association with animal hospitals or clinics in various cities in Canada (services), and in association with wares: shoes, salmon, furniture, household disinfectant spray, and industrial adhesive tapes. In the case of the wares referred to, registered trade marks "Blue Cross" have been obtained. In one case in respect to services, the words have been accompanied by a blue cross (exhibit 62).

In respect to the use of a blue cross symbol on wares, the defendants produced a number of exhibits indicating the use of such a symbol by persons or companies other than themselves or the plaintiffs:

Exhibits 52, 53: Blue Cross industrial adhesive tapes, the labels also including a form of blue cross.

Exhibits 54, 55, 56: Blue Cross shoes, including a cross very similar to that used by the plaintiffs.

Exhibits 51, 81, 82: First aid kits with large blue crosses very similar to those used by the plaintiffs with the word "Curity" printed inside one cross (exhibit 81) but not on the other (exhibit 82).

The sales by Beauty to Regent of the three products to the date of trial were approximately \$17,500 comprising approximately 128,400 items.

I should say at this point the weight of the evidence indicates the wares sold by the defendants in Ontario were primarily to discount stores including the "department store" type drug store, many of which did not have

contre l'utilisation du symbole coloré en bleu, tout particulièrement lorsque la croix représentée est presque identique à celle portée sur les produits de la défenderesse. Cette réserve me paraît très compréhensible car il y a un nombre important de témoignages selon lesquels d'autres personnes ou compagnies utilisent depuis un certain temps les mots «Croix Bleue» en liaison avec d'autres services et marchandises.

Je déduis de l'observation d'un certain nombre de pièces que les mots «Croix Bleue» ont été associés également à des hôpitaux ou cliniques vétérinaires dans plusieurs villes du Canada (services) et à différents produits: des chaussures, du saumon, des meubles, des désinfectants domestiques en bombe et des rubans adhésifs industriels. Dans le cas des produits mentionnés, des marques de commerce enregistrées «Croix Bleue» ont été obtenues. Dans l'un des cas, alors qu'il s'agissait de services, les mots ont été accompagnés d'une croix bleue (pièce 62).

En ce qui concerne l'utilisation d'une croix bleue comme symbole sur des produits, les défenderesses ont déposé un certain nombre de pièces indiquant que des personnes ou des compagnies, autres qu'elles-mêmes ou que les demandeurs, utilisent ce symbole:

Pièces 52, 53: Rubans adhésifs industriels Blue Cross; les étiquettes portent aussi une espèce de croix bleue.

Pièces 54, 55, 56: Les chaussures Croix Bleue utilisent aussi une croix très semblable à celle utilisée par les demanderesses.

Pièces 51, 81, 82: Des troussees de premiers soins portent de grosses croix bleues très semblables à celles utilisées par les demanderesses, l'une des croix portant l'inscription «Curity» (pièce 81) mais non l'autre (pièce 82).

Jusqu'au jour du procès, le produit de la vente des trois produits Beauty à Regent s'élevait approximativement à \$17,500 pour à peu près 128,400 articles.

A ce point de mon exposé, je dois dire que l'ensemble de la preuve indique que les produits que les défenderesses vendaient en Ontario, l'étaient avant tout à des magasins de vente au rabais y compris les «magasins à rayons» du

prescription drug counters, although some did. The evidence also indicates the wares in question were usually displayed in the area where other types of cosmetic products were displayed.

It appears to me the real attack by the plaintiffs is based on their entry into the field of providing plans for subscribers in respect to payment for prescription drugs. The plaintiffs say the defendants' wares are displayed and sold in business establishments which honour Blue Cross plans in respect to payment for prescription drugs and the general public or Blue Cross subscribers might draw the inference that the plaintiffs (non-profit organizations) were in the profit-making business of manufacturing or selling fingernail cosmetics.

According to the evidence the plaintiffs did not offer prescription drug plans until 1961 in the Province of Ontario, and at later dates in the Provinces of Alberta, Quebec, and the Maritimes. The defendant Beauty had, however, since 1952, sold "Cuticle Remover" and "Nail-life" in Western Canada, although the plaintiffs, according to Mr. Cannon, were unaware of this.

The plaintiffs, particularly in paragraph 18(b) of their statement of claim, rely on section 7(b) of the *Trade Marks Act*, R.S.C. 1970, c. T-10, which reads:

7. No person shall

...
(b) direct public attention to his wares, services or business in such a way as to cause or be likely to cause confusion in Canada, at the time he commenced so to direct attention to them, between his wares, services or business and the wares, services or business of another;

Although the word "confusion" is not defined in the Act, section 6¹ of the Act may be properly used as some guide in determining its meaning (See *Canadian Converters' Co. v. Eastport Trading Co. Ltd.* [1969] 1 Ex.C.R. 493 at 498; *The Carling Breweries (B.C.) Ltd. v. Tartan Brewing Ltd.* [1969] 1 Ex.C.R. 500 at 502, reversed on appeal without reference to this

genre drug store. Dans la plupart de ces magasins, on ne vendait pas de médicaments, sur ordonnance. La preuve démontre aussi que les produits en question occupaient généralement des rayons où d'autres espèces de cosmétiques étaient exposés.

Il me semble que la véritable attaque des demandeurs est fondée sur leur mise au point d'un régime de prévoyance accordant aux adhérents le remboursement des médicaments sur ordonnance. Les demandeurs déclarent que les produits des défenderesses sont exposés et vendus dans des établissements reconnaissant le régime d'assurance de la Croix Bleue pour le remboursement des médicaments sur ordonnance et que la masse des adhérents de la Croix Bleue pourrait en déduire que les demandeurs (organisations bénévoles) sont impliqués dans une entreprise à but lucratif de fabrication ou de vente de produits de beauté pour ongles.

D'après la preuve, jusqu'en 1961 en Ontario et ultérieurement en Alberta, au Québec et dans les Maritimes, les demandeurs n'avaient pas offert de système de prévoyance assurant le remboursement des médicaments sur ordonnance. Cependant, depuis 1952, la défenderesse Beauty vendait du «Cuticle Remover» et du «Nailife» dans l'ouest du Canada, même si les demanderesses, d'après M. Cannon, l'ignoraient totalement.

Les demanderesses s'appuient sur l'article 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*, S.R.C. 1970, c. T-10, plus particulièrement à l'alinéa 18b) de leur déclaration. Voici ce texte:

7. Nul ne doit

...
b) appeler l'attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'il a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre;

Bien que la Loi ne définisse pas le terme «confusion», l'article 6¹ de celle-ci peut être valablement utilisé pour nous aider à en déterminer le sens (Voir les arrêts: *Canadian Converters' Co. c. Eastport Trading Co. Ltd.* [1969] 1 R.C.É. 493, à la p. 498; *The Carling Breweries (B.C.) Ltd. c. Tartan Brewing Ltd.* [1969] 1 R.C.É. 500, à la p. 502, jugement infirmé en

point [1970] S.C.R. 323; *Old Dutch Foods Ltd. v. W. H. Malkin Ltd.* [1969] 2 Ex.C.R. 316 at 323-324), and the plaintiffs seem to have paraphrased the wording of this section in their allegation in paragraph 18(a) of the statement of claim where they say the defendants have

18. (a) sold, distributed and advertised wares in association with trade marks and a trade name, namely, "Blue Cross", "a blue-coloured cross symbol" and "Blue Cross Beauty Products Limited", respectively, in Canada, in a manner as would be likely to lead to the inference that such wares were manufactured or sold, by or on behalf of, the plaintiffs or one of them, or that the business carried on under such trade name was carried on by the plaintiffs or one of them.

In my view, on the evidence in this case, the defendants did not direct public attention to their wares in such a way as to cause or be likely to cause confusion in the sense that their use of the words "Blue Cross", and particularly the use of a blue coloured cross symbol (which on some portions of Exhibits 32, 26, and 35 "Cuticle Remover", "Nailife", and "Seal ± Cote" is quite similar to the symbol used by the plaintiffs) would be likely to lead to the inference that these wares were wares sold or manufactured by the plaintiffs, or associated in some way with the business of the plaintiff.

I have no doubt the plaintiffs' Blue Cross services are quite well known, but viewing the matter in a realistic and commercial way, I do not think the average person would be likely to infer that the organization which provides coverage and service in respect to various types of medical expenses which one might incur, was in the business of selling cosmetic products as well. The plaintiffs provide services and the defendants sell wares, and while this does not mean there cannot be confusion within section 7(b), I think it is one of the surrounding circumstances to be considered. Here the parties are not even remotely in a similar field of activity.

The question of confusion is a question of fact, and, on the evidence before me, I conclude

appel sans référence à ce point particulier [1970] R.C.S. 323; *Old Dutch Foods Ltd. c. W. H. Malkin Ltd.* [1969] 2 R.C.É. 316, aux pages 323-324), et les demanderesse semblent avoir paraphrasé l'énoncé de cet article dans leurs allégations exposées à l'alinéa 18a) de la déclaration, lorsqu'elles déclarent que les défendeurs ont:

18. a) vendu, distribué et annoncé des marchandises en liaison avec des marques de commerce et un nom commercial, savoir «Blue Cross», «un symbole représentant une croix colorée en bleu» et «Blue Cross Beauty Products Limited», respectivement, au Canada, de manière à faire conclure que les marchandises étaient fabriquées ou vendues par les demanderesse ou l'une d'elles, ou en leurs noms, ou que l'entreprise poursuivie sous ce nom commercial était exploitée par les demanderesse ou l'une d'elles.

A mon avis, d'après la preuve dont nous disposons, les défenderesse n'appelaient pas l'attention du public sur leurs marchandises de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion en ce sens que l'usage qu'elle faisait des mots «Croix Bleue», et plus particulièrement l'usage du symbole de la croix colorée en bleu (qui sur certains éléments des pièces 32, 26 et 35 «Cuticle Remover», «Nailife», «Seal ± Cote» ressemble de façon frappante au symbole utilisé par les demandeurs), serait susceptible de faire conclure que ces marchandises étaient vendues ou fabriquées par les demandeurs ou associées de quelque manière à l'entreprise poursuivie par ces derniers.

Je ne mets pas en doute la renommée des services de la Croix bleue fournis par les demandeurs, mais si l'on envisage l'affaire d'un point de vue réaliste et commercial, je ne pense pas qu'un individu moyen pourrait conclure que l'organisation qui offre une assurance et des services relatifs aux dépenses médicales que l'on risque de contracter, s'occuperait aussi de vendre des produits de beauté. Les demandeurs offrent des services et les défenderesse vendent des marchandises, et bien que ceci n'écarte pas nécessairement toute confusion au sens de l'article 7b), j'estime qu'il s'agit là de circonstances de l'espèce dont il faut tenir compte. En l'espèce, les parties ne partagent même pas vaguement le même champ d'activité.

La question de la confusion est une question de fait et, d'après la preuve qui m'a été soumise,

the average person associates the plaintiffs' symbol with specialized services, and would not likely be confused on seeing and imperfectly remembering the exact details of the defendants' wares.

The plaintiffs rely also on section 7(e) of the Act which reads:

7. No person shall

(e) do any other act or adopt any other business practice contrary to honest industrial or commercial usage in Canada.

This appears to me to be a somewhat broad section, but it has been held this section must be read in conjunction with the other paragraphs in section 7. (*Eldon Industries Inc. v. Reliable Toy Co. Ltd.* (1966) 54 D.L.R. (2d) 97; *Clairol International Corporation v. Thomas Supply & Equipment Co.* [1968] 2 Ex.C.R. 552.)

In the *Eldon* case, Schroeder J.A. pointed out there must be proof of a business or commercial usage, either by actual evidence or in some cases by judicial notice, which has been contravened. There is no such proof in this case.

In the *Clairol* case, Thurlow J. referred to the *Eldon* case and went on to say that the acts or business practices committed by a defendant must be dishonest or in some way deceptive or calculated to deceive. Again, there is no such evidence in this case, nor in my view, any evidence from which such an inference could be drawn.

In argument plaintiffs' counsel relied on section 10 of the Act. The plaintiffs did not raise this section in their pleadings, but I do not think a plaintiff should or is required to plead a matter of law. All that is required under the Rules of this Court is a precise statement of the material facts on which a party relies (Rule 408(1)). In my opinion, the plaintiffs neither pleaded nor proved any material facts to bring themselves within section 10.

je conclus que l'individu moyen associe le symbole des demandeurs à des services spécialisés et qu'aucune confusion ne naîtrait vraisemblablement dans son esprit à la vue et au vague souvenir des détails précis des produits des défenderesses.

Les demandeurs s'appuient également sur l'article 7e) de la Loi, que voici:

7. Nul ne doit

e) faire un autre acte ou adopter une autre méthode d'affaires contraire aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada.

La signification de ce texte me paraît large, mais il a été jugé qu'il devait être lu en corrélation avec les autres alinéas de l'article 7. (*Eldon Industries Inc. c. Reliable Toy Co. Ltd.* (1966) 54 D.L.R. (2^{ème}) 97; *Clairol International Corporation c. Thomas Supply & Equipment Co.* [1968] 2 R.C.É. 552.)

Dans l'arrêt *Eldon*, le juge d'appel Schroeder a souligné qu'il faut prouver, soit par preuve expresse ou dans certains cas par commune renommée, l'existence d'un usage industriel ou commercial qui aurait été transgressé. En l'espèce, cette preuve n'a pas été faite.

Dans l'arrêt *Clairol*, le juge Thurlow, s'est d'abord référé à l'arrêt *Eldon*, et a ensuite déclaré que les actes ou pratiques commerciales d'un défendeur doivent être malhonnêtes, ou trompeurs d'une certaine façon, ou propres à induire en erreur. Ici encore, nous n'avons aucune preuve de la sorte, ni, à mon avis, aucune preuve dont on puisse déduire une telle intention.

Dans sa thèse, l'avocat des demandeurs s'était fondé sur l'article 10 de la Loi. Les demandeurs n'ont pas invoqué cet article dans leurs plaidoiries, mais je ne pense pas qu'un demandeur doit plaider une question de droit ou y soit obligé. Tout ce qu'on lui demande en vertu des Règles de cette Cour, c'est un exposé précis des faits essentiels sur lesquels il se fonde (Règle 408(1)). A mon avis, les demandeurs n'ont invoqué ni prouvé aucun fait essentiel leur permettant d'invoquer l'article 10.

The plaintiffs also rely on sections 19, 20 and 22(1) of the Act.

19. Subject to sections 21, 31 and 67, the registration of a trade mark in respect of any wares or services, unless shown to be invalid, gives to the owner the exclusive right to the use throughout Canada of such trade mark in respect of such wares or services.

20. The right of the owner of a registered trade mark to its exclusive use shall be deemed to be infringed by a person not entitled to its use under this Act who sells, distributes or advertises wares or services in association with a confusing trade mark or trade name, but no registration of a trade mark prevents a person from making

- (a) any *bona fide* use of his personal name as a trade name, or
- (b) any *bona fide* use, other than as a trade mark,
 - (i) of the geographical name of his place of business, or
 - (ii) of any accurate description of the character or quality of his wares or services,

in such a manner as is not likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attaching to the trade mark.

...

22. (1) No person shall use a trade mark registered by another person in a manner likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attaching thereto.

Section 19 of the Act gives the plaintiffs the exclusive right to use throughout Canada their trade marks, but only in respect to the services of hospitalization and contracts for prepaid hospital care. The plaintiffs do not have any exclusive right in respect to cosmetic products. (See: *Bonus Foods Ltd. v. Essex Packers Ltd.* [1965] 1 Ex.C.R. 735 at page 743.)

The next question is whether on the facts here there has been a "deemed" infringement within section 20. This goes back to the problem whether the defendants' use of the symbol is "confusing". Section 20 must be read with section 6. I come to the same result as before when dealing with section 7(b). In my view, the symbols used by the defendants are not likely to lead to the inference that the plaintiffs' services and the defendants' wares emanate from the same source.

Les demandeurs s'appuient également sur les articles 19, 20 et 22(1) de la Loi.

19. Sous réserve des articles 21, 31 et 67, l'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard de marchandises ou services, sauf si son invalidité est démontrée, donne au propriétaire le droit exclusif à l'emploi, dans tout le Canada, de cette marque de commerce en ce qui regarde ces marchandises ou services.

20. Le droit du propriétaire d'une marque de commerce déposée à l'emploi exclusif de cette dernière est censé violé par une personne non admise à l'employer selon la présente loi et qui vend, distribue ou annonce des marchandises ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion; mais aucun enregistrement d'une marque de commerce ne doit empêcher une personne

- a) d'utiliser de bonne foi son nom personnel comme nom commercial, ni
- b) d'employer de bonne foi, autrement qu'à titre de marque de commerce,
 - (i) le nom géographique de son siège d'affaires, ou
 - (ii) toute description exacte du genre ou de la qualité de ses marchandises ou services,

d'une manière non susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de la clientèle attachée à la marque de commerce.

...

22. (1) Nul ne doit employer une marque de commerce déposée par une autre personne d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de la clientèle intéressée.

L'article 19 de la Loi donne aux demanderesse le droit exclusif à l'emploi, dans tout le Canada, de leurs marques de commerce, mais seulement en ce qui concerne les services d'hospitalisation et les contrats d'assurance couvrant les soins médicaux et hospitaliers. Les demanderesse n'ont aucun droit exclusif en ce qui concerne les produits de beauté. (Voir l'arrêt: *Bonus Foods Ltd. c. Essex Packers Ltd.* [1965] R.C.É. 735, à la p. 743.)

L'autre question est de savoir si, d'après les faits que nous connaissons, le droit est «censé» violé au sens de l'article 20. Ceci nous renvoie au problème de savoir si l'emploi par les défenderesses du symbole des demandeurs a créé de la «confusion». Il faut lire l'article 20 en corrélation avec l'article 6. J'en viens au même résultat que lorsque j'étudiais l'article 7(b). A mon avis, les symboles utilisés par les défenderesses ne permettent pas de déduire que les services

Finally, I come to the claim under section 22(1). Assuming the defendants have in fact "used" the plaintiffs' trade mark, the blue cross symbol, I again am of the opinion that that use would not likely have the effect of depreciating the value of whatever goodwill attaches to that trade mark. The plaintiffs are not in business to make profits. Mr. Fleming, counsel for the plaintiffs, candidly stated in opening that there was no evidence of direct damage or loss, but contended the plaintiffs' goodwill was depreciated because the inference would arise that the plaintiffs were now in a profit-making line of business.

Section 22(1) has been considered by Thurlow J. in the *Clairol* case previously referred to. In that case the defendants, in marketing hair colouring products, used brochures and packages containing colour comparison charts of competing hair colouring products. The plaintiffs' products in the brochures were identified by their own registered trade marks. Thurlow J. found the defendants to be in violation of section 22 and held that the value of the goodwill attaching to the plaintiffs' trade marks had been depreciated. I quote from the judgment at pages 573 and 575:

... Then what is meant by "depreciate the value" of such goodwill. To my mind this means simply to reduce in some way the advantage of the reputation and connection to which I have just referred, to take away the whole or some portion of the custom otherwise to be expected and to make it less extensive and thus less advantageous. As I see it goodwill has value only to the extent of the advantage of the reputation and connection which its owner enjoys and whatever reduces that advantage reduces the value of it. Depreciation of that value in my opinion occurs whether it arises through reduction of the esteem in which the mark itself is held or through the direct persuasion and enticing of customers who could otherwise be expected to buy or continue to buy goods bearing the trade mark. It does not, however, as I see it, arise, as submitted by Mr. Henderson, from danger of loss of exclusive rights as a result of use by others as this in my view represents possible loss of exclusive rights in the trade mark itself rather than reduction of the goodwill attaching to it.

des demandeurs et les produits des défenderesses émanent de la même source.

Enfin, j'en viens à la réclamation introduite en vertu de l'article 22(1). A supposer que les défenderesses aient en fait «employé» la marque de commerce des demandeurs, une croix bleue comme symbole, cela ne m'empêche pas d'estimer à nouveau que cet emploi n'aurait vraisemblablement pas entraîné la diminution de la valeur d'une clientèle intéressée par cette marque de commerce. Les demandeurs ne sont pas dans les affaires dans le but de réaliser des bénéfices. M. Fleming, avocat des demandeurs, a naïvement déclaré en introduction qu'il n'y avait aucune preuve de dommages ou de pertes directes, mais il a soutenu que la clientèle des demandeurs avait diminué du fait que certain pensait que les demandeurs étaient maintenant impliqués dans une entreprise à but lucratif.

L'article 22(1) a été étudié par le juge Thurlow dans l'arrêt *Clairol*, préalablement mentionné. En l'espèce, les défendeurs, en mettant des colorants pour cheveux sur le marché, utilisaient des dépliants et des emballages contenant des tableaux de comparaison avec les couleurs proposées par les produits concurrents. Sur ces dépliants, les produits des demandeurs étaient identifiés par leur propre marque de commerce déposée. Le juge Thurlow a conclu que les défendeurs violaient l'article 22 et a jugé que la valeur de la clientèle intéressée par les marques de commerce des demandeurs avait diminué. Voici une citation dudit jugement, extraite des pages 573 et 575:

[TRADUCTION] . . . Voyons maintenant ce que l'on entend par «diminuer la valeur» d'une telle clientèle. A mon avis, ceci signifie simplement réduire de quelque manière le bénéfice de la réputation et de l'achalandage auquel je viens juste de faire allusion, écarter la totalité ou une partie des clients auxquels on pourrait autrement s'attendre, en diminuer le nombre et, par conséquent, rendre la clientèle moins avantageuse. A mon avis, la clientèle n'a de valeur que dans la mesure de la réputation et de l'achalandage qu'elle procure à son propriétaire et, chaque fois que cet avantage se trouve réduit, la valeur de la clientèle se trouve par la même occasion réduite. Une diminution de cette valeur, à mon avis, provient soit d'une réduction de l'estime que l'on porte à la marque de commerce elle-même, soit de la persuasion directe et de la séduction des clients qui pourraient être autrement des acheteurs éventuels ou des personnes continuant à acheter les marchandises portant la marque de commerce. Toutefois, à mon sens, elle ne provient pas, comme le prétendait M. Henderson, du danger de la perte

...
 But he may not put his competitor's trade mark on his goods for that purpose or for the purpose of carrying a message to customers who are familiar with the goods identified by the trade mark in order to facilitate their purchase of his own goods and thus to reduce the chance that new customers hearing of the goods identified by the mark would buy them in preference to his or that old customers familiar with the goods identified by the trade mark would have continued buying the goods of the owner of the mark. In short he may not use his competitor's trade mark for the purpose of appealing to his competitor's customers in his effort to weaken their habit of buying what they have bought before or the likelihood that they would buy his competitor's goods or whatever binds them to his competitor's goods so as to secure the custom for himself, for this is not only calculated to depreciate and destroy his competitor's goodwill but is using his competitor's trade mark to accomplish his purpose.

In this case the contest is between services and wares in unrelated fields of business activity. There is no evidence of actual depreciation of goodwill nor, in my mind, any evidence from which an inference of likelihood of depreciation can be drawn.

The action is dismissed with costs.

¹ 6. (1) For the purposes of this Act a trade mark or trade name is confusing with another trade mark or trade name if the use of such first mentioned trade mark or trade name would cause confusion with such last mentioned trade mark or trade name in the manner and circumstances described in this section.

(2) The use of a trade mark causes confusion with another trade mark if the use of both trade marks in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with such trade marks are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not such wares or services are of the same general class.

(3) The use of a trade mark causes confusion with a trade name if the use of both the trade mark and trade name in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with the trade mark and those associated with the business carried on under such

de droits exclusifs résultant de l'emploi par d'autres personnes car ceci, à mon avis, représente la perte possible de droits exclusifs à la marque de commerce elle-même plutôt que la diminution de la clientèle intéressée.

...
 Mais il ne peut pas porter la marque de commerce de son concurrent sur ses produits dans ce but ou dans celui de transmettre un message à des clients habitués aux produits portant cette marque de commerce de manière à ce qu'ils achètent plus facilement ses propres marchandises et, par conséquent, à diminuer la chance que de nouveaux clients, apprenant l'existence des marchandises portant cette marque de commerce, les achètent de préférence aux siennes, ou que d'anciens clients, habitués aux marchandises portant la marque de commerce, continuent à acheter les marchandises du propriétaire de la marque. En résumé, il ne peut pas utiliser la marque de commerce de son concurrent dans le but d'attirer les clients de son concurrent en cherchant à affaiblir l'habitude qu'ils ont d'acheter ce qu'ils achetaient auparavant, ou la probabilité qu'ils achètent les produits de son concurrent, ou le lien quel qu'il soit qui les unit aux marchandises de son concurrent, pour s'en assurer la clientèle, car ceci n'est pas seulement calculé pour diminuer ou détruire la clientèle de son concurrent, mais c'est également utiliser la marque de commerce de son concurrent pour accomplir une telle fin.

En l'espèce, le litige porte sur des services et des marchandises appartenant à des genres d'activités totalement différents. On n'a pas prouvé de diminution réelle de la clientèle ni, à mon avis, aucun fait d'où l'on puisse déduire la possibilité d'une telle diminution.

L'action est rejetée avec dépens.

¹ 6. (1) Aux fins de la présente loi, une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l'emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu mentionné cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionné, de la manière et dans les circonstances décrites au présent article.

(2) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises en liaison avec ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services en liaison avec lesdites marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

(3) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec un nom commercial, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à cette marque et les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom commercial sont

trade name are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not such wares or services are of the same general class.

(4) The use of a trade name causes confusion with a trade mark if the use of both the trade name and the trade mark in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with the business carried on under such trade name and those associated with such trade mark are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not such wares or services are of the same general class.

(5) In determining whether trade marks or trade names are confusing, the court or the Registrar, as the case may be, shall have regard to all the surrounding circumstances including

- (a) the inherent distinctiveness of the trade marks or trade names and the extent to which they have become known;
- (b) the length of time the trade marks or trade names have been in use;
- (c) the nature of the wares, services or business;
- (d) the nature of the trade; and
- (e) the degree of resemblance between the trade marks or trade names in appearance or sound or in the ideas suggested by them.

fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services en liaison avec une telle marque et les services en liaison avec l'entreprise poursuivie sous un tel nom sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.

(4) L'emploi d'un nom commercial crée de la confusion avec une marque de commerce, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom commercial et les marchandises liées à une telle marque sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services en liaison avec l'entreprise poursuivie sous ce nom et les services en liaison avec une semblable marque sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.

(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, la cour ou le registraire selon le cas, doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris

- a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
- b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;
- c) le genre des marchandises, services ou entreprises;
- d) la nature du commerce;
- e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.