

**Koffler Stores Limited (Plaintiff)**

v.

**Ronald Turner, Hurst Dispensaries Ltd. (formerly Shoppers Drug Mart Ltd.) and Turner Dispensaries Limited (Defendants)**

Trial Division, Pratte J.—Edmonton, July 12; Ottawa, September 2, 1971.

*Injunction—Trade Marks—Motion to commit for contempt for breach of injunction—Bad faith not shown—Terms of injunction open to defendants' interpretation.*

An injunction was granted by this Court restraining the defendants, T and Shoppers Drug Mart Ltd., from infringing plaintiff's registered trade mark "Shoppers Drug Mart" and from so using defendant company's name as to infringe plaintiff's registered trade mark. Thereafter defendant company's name was changed but the defendants began using the name "Shoppers Drug World".

*Held*, that the motion to show cause why the defendants should not be fined or committed for contempt is dismissed. The defendants complied with the injunction when they changed the company's name, even if, later, advertising contained the words "Shoppers Drug World". The words, although similar to those used in the prohibited name, are descriptive of every drugstore business and since the order was drafted in very general terms that simply restrained the infringement of the plaintiff's trade mark, bad faith of the defendants was not proved. They "ought not to be punished for having in good faith given a possibly wrong but not unreasonable interpretation" of the Court's order.

**MOTION.***G. Henderson, Q.C.* for plaintiff.*D. R. Bereskin* for defendants.

PRATTE J.—The parties appeared before me following the issuance, on the application of the plaintiff, of a show cause order directing the defendants to appear before the Court and show cause why they should not be committed to jail or fined for their contempt of the injunction of this Court, dated January 27, 1971, restraining the defendants from infringing the trade mark of the plaintiff.

**Koffler Stores Limited (Demanderesse)**

c.

**Ronald Turner, Hurst Dispensaries Ltd. (ci-devant Shoppers Drug Mart Ltd.) et Turner Dispensaries Limited (Défendeurs)**

Division de première instance, le juge Pratte—Edmonton, le 12 juillet; Ottawa, le 2 septembre 1971.

*Injunction—Marques de commerce—Requête demandant une condamnation pour outrage au tribunal au motif que l'injonction n'a pas été respectée—La mauvaise foi n'a pas été prouvée—Les termes de l'injonction donnaient lieu à interprétation de la part des défendeurs.*

Cette Cour avait pris une injonction interdisant aux défendeurs, T et Shoppers Drug Mart Ltd., de violer la marque de commerce enregistrée de la demanderesse «Shoppers Drug Mart» et d'employer le nom corporatif de la compagnie défenderesse en violant la marque de commerce enregistrée de la demanderesse. Par la suite, on a modifié le nom corporatif de la compagnie défenderesse mais les défendeurs ont commencé à se servir de l'expression «Shoppers Drug World».

*Arrêt*: Rejet de la requête enjoignant aux défendeurs d'exposer des raisons valables pour lesquelles ils ne devraient pas être condamnés à la prison ou à l'amende. Les défendeurs se sont conformés à l'injonction en modifiant le nom de la compagnie, même si, plus tard, la publicité comportait les mots «Shoppers Drug World». Ces mots, bien que semblables à ceux utilisés dans le nom interdit, décrivent toute entreprise de pharmacie, et puisque l'ordonnance était rédigée en termes très généraux, empêchant seulement la violation de la marque de commerce de la demanderesse, on n'a pas prouvé la mauvaise foi des défendeurs. Ils «ne devraient pas être punis pour avoir, de bonne foi, donné» à l'ordonnance de la Cour «une interprétation peut-être fautive mais non déraisonnable.»

**REQUÊTE.***G. Henderson, c.r.* pour la demanderesse.*D. R. Bereskin* pour les défendeurs.

LE JUGE PRATTE—Les parties ont comparu devant moi après qu'eut été émise, sur requête de la demanderesse, une ordonnance enjoignant aux défendeurs de comparaître devant la Cour et d'exposer les raisons pour lesquelles ils ne devraient pas être condamnés à l'emprisonnement ou à l'amende pour s'être rendus coupables d'outrage au tribunal en désobéissant à l'injonction de cette Cour émise le 27 janvier 1971, injonction qui leur interdisait de violer la marque de commerce de la demanderesse.

For many years, the plaintiff has carried on the business, under the mark "Shoppers Drug Mart", of providing certain services to operators of drugstores. In rendering its services to its clients, the plaintiff has always required that their stores have uniform appearance and pursue uniform business policies; it further required that its clients feature the trade mark "Shoppers Drug Mart" in their store locations and on all their promotional material. Moreover, since 1969, the plaintiff has also caused the trade mark "Shoppers Drug Mart" to be applied to various pharmaceuticals subsequently sold by its clients.

On January 24, 1969, the defendant Ronald P. Turner wrote to Mr. Philip W. Goldman, a director and vice-president of the plaintiff company, and advised him that he (the defendant) had caused a new company to be incorporated under the name "Shoppers Drug Mart Ltd." and that, utilizing some of the plaintiff's ideas, he had opened a new store in Edmonton which was operated under that name.

On June 27, 1969, the plaintiff, which was not then doing business in Alberta, was granted Canadian trade mark registration no. 163615 covering the trade mark "Shoppers Drug Mart". In June 1970, the plaintiff took action against Ronald Turner and his company, Shoppers Drug Mart Ltd., claiming, among other remedies, an injunction restraining the defendants from infringing the trade mark "Shoppers Drug Mart". The defendants did not file any statement of defence and, upon the application of the plaintiff for judgment by default, the Court, on January 27, 1971, pronounced an order (which is the one allegedly infringed by the defendants) reading in part as follows:

With the consent of counsel for the defendants, there shall be an injunction restraining the defendant, Ronald Turner, from infringing the plaintiff's registered trade mark and an injunction restraining the defendant, Shoppers Drug Mart Limited, from infringing the plaintiff's registered trade mark and from using its corporate name in such a manner as may constitute an infringement of the plaintiff's registered trade mark.

Depuis plusieurs années, la demanderesse fait un commerce sous la marque «Shoppers Drug Mart», qui consiste à fournir certains services à ceux qui exploitent des pharmacies. En rendant ses services à ses clients, elle a toujours exigé que leurs magasins aient un aspect uniforme et qu'ils poursuivent une même politique commerciale; elle exigeait également qu'ils arborent la marque de commerce «Shoppers Drug Mart» dans leurs établissements commerciaux et qu'ils l'utilisent dans leur publicité. De plus, la demanderesse a, depuis 1969, fait apposer la marque de commerce «Shoppers Drug Mart» sur divers produits pharmaceutiques vendus ensuite par ses clients.

Le 24 janvier 1969, le défendeur Ronald P. Turner écrivait à M. Philip W. Goldman, administrateur et vice-président de la compagnie demanderesse, pour lui annoncer qu'il (le défendeur) avait fait constituer une nouvelle compagnie nommée «Shoppers Drug Mart Ltd.» et qu'empruntant certaines idées de la demanderesse, il avait ouvert à Edmonton un nouveau magasin qui était exploité sous cette raison sociale.

Le 27 juin 1969, alors qu'elle ne faisait pas affaire en Alberta, la demanderesse obtint l'enregistrement au Canada, sous le n° 163615, de la marque de commerce «Shoppers Drug Mart». En juin 1970, la demanderesse intentait une action contre Ronald Turner et sa compagnie, Shoppers Drug Mart Ltd., concluant, entre autres, à l'émission d'une injonction interdisant aux défendeurs de violer la marque de commerce «Shoppers Drug Mart». Les défendeurs ne produisirent aucune défense et, sur requête de la demanderesse pour jugement par défaut, la Cour prononça, le 27 janvier 1971, l'ordonnance à laquelle les défendeurs ne se seraient pas conformés. Cette ordonnance se lit en partie comme suit:

[TRADUCTION] Avec le consentement du procureur des défendeurs, une injonction est prononcée interdisant au défendeur, Ronald Turner, de violer la marque de commerce enregistrée de la demanderesse et est aussi prononcée une injonction interdisant à la défenderesse, Shoppers Drug Mart Limited, de violer la marque de commerce enregistrée de la demanderesse et d'employer son nom corporatif de telle façon qu'il y ait violation de la marque de commerce enregistrée de la demanderesse.

After the issuance of this order, the corporate name of the defendant company was changed from Shoppers Drug Mart Ltd. to Hurst Dispensaries Ltd. and the defendants ceased to use the trade mark "Shoppers Drug Mart". However, the two defendants, in connection with at least three stores under their control, caused to be displayed signs and advertisements containing the words "Shoppers Drug World". On May 19, 1971, plaintiff's solicitors wrote the two defendants advising them that they were infringing the trade mark of the plaintiff and contravening the injunction previously granted against them, and that, unless they immediately desist from this practice, the plaintiff would ask for the Court's intervention to enforce its order. A letter to the same effect was sent on the same day to the defendants' solicitors who replied a few days later that their clients took the position that the use of "Shoppers Drug World" was neither an infringement of plaintiff's trade mark nor a violation of the injunction. The plaintiff then applied for the show cause order which brought the parties before me.

The only question that I have to decide is whether or not the defendants should be punished for their contempt of the injunction of this Court dated January 27, 1971.

It is important to note that this injunction was drafted in very general terms: it merely restrained the defendants "from infringing the plaintiff's registered trade mark". If, after the pronouncement of the injunction, the defendants had continued to do the very thing on which the judgment was founded, namely, to use the plaintiff's trade mark "Shoppers Drug Mart", they would certainly have then violated the order of the Court. But that is not what the defendants did. After the injunction had been granted, they ceased to use the plaintiff's trade mark and used, instead, the words "Shoppers Drug World". It is certainly possible to argue, as plaintiff's counsel very ably did, that the two marks are confusing: their similarity is obvious. But it is also possible to find, as counsel for the defendants did, serious arguments supporting the contrary proposition; particularly if one

A la suite de cette ordonnance, le nom de la compagnie défenderesse, Shoppers Drug Mart Ltd., fut changé et remplacé par le nom Hurst Dispensaries Ltd.; d'autre part les défendeurs cessèrent d'employer la marque de commerce «Shoppers Drug Mart». Toutefois, les deux défendeurs ont, dans au moins trois magasins sous leur direction, fait apposer des enseignes et utilisent des annonces comportant les mots «Shoppers Drug World». Le 19 mai 1971, les procureurs de la demanderesse écrivirent aux deux défendeurs les avisant qu'ils violaient la marque de commerce de la demanderesse et contrevenaient à l'injonction déjà prononcée contre eux, et que, s'ils ne mettaient pas fin immédiatement à cette manière d'agir, la demanderesse demanderait à la Cour d'intervenir pour faire respecter son ordonnance. Le même jour, une lettre similaire était expédiée aux procureurs des défendeurs qui répondaient quelques jours plus tard que l'utilisation de l'expression «Shoppers Drug World» ne constituait, selon leurs clients, ni une violation de la marque de commerce de la demanderesse ni une contravention à l'injonction. La demanderesse a alors demandé l'émission de l'ordonnance qui a amené les parties à comparaître devant moi.

La seule question que j'ai à trancher est de savoir si on doit punir les défendeurs pour avoir passé outre à l'injonction prononcée par cette Cour le 27 janvier 1971.

Il est important de signaler que cette injonction est rédigée en termes très généraux: elle interdit simplement aux défendeurs «de violer la marque de commerce enregistrée de la demanderesse». Si, après l'injonction, les défendeurs avaient continué à poser les actes mêmes qui avaient motivé le jugement, c'est-à-dire s'ils avaient continué à employer la marque de commerce «Shoppers Drug Mart», alors ils auraient certainement contrevenu à l'ordonnance de la Cour. Mais ce n'est pas ce qu'ont fait les défendeurs. Après l'injonction ils ont cessé d'employer la marque de commerce de la demanderesse pour employer l'expression «Shoppers Drug World». Il est sûrement possible de soutenir, comme l'a très habilement fait le procureur de la demanderesse, que les deux marques créent de la confusion: leur ressemblance est évidente. Mais il est également possible de trou-

considers, first, that the plaintiff's trade mark consists of words in common use which are clearly descriptive of the business of every drugstore operator and, second, that the evidence put before the Court does not show in what way or ways the plaintiff uses his trade mark. In fact, the question of whether or not these two marks are confusing is not an easy one to answer. In these circumstances, as the bad faith of the defendants is not proved, if I were to accede to the plaintiff's request, I would in fact punish the defendants for having, in good faith, given a possibly wrong but not unreasonable interpretation to an order of this Court. This, in my opinion, I cannot do, because I would then penalize a conduct which does not amount to contempt of the Court.

Therefore no order will be made against the defendants. The plaintiff shall pay the costs of these proceedings.

ver, comme l'a fait le procureur de la défense, des arguments sérieux à l'effet contraire; en particulier si l'on tient compte, en premier lieu, que la marque de commerce de la demanderesse est composée de mots, tirés du langage courant, qui sont clairement descriptifs de tous les commerces de vente au détail de produits pharmaceutiques, et, en second lieu, que la preuve présentée à la Cour n'indique pas de quelle façon la demanderesse utilise sa marque de commerce. En fait, la question de savoir si ces deux marques créent de la confusion n'est pas facile à résoudre. Dans les circonstances, étant donné qu'on n'a pas prouvé la mauvaise foi des défendeurs, si je me rendais à la requête de la demanderesse, je punirais les défendeurs pour avoir, de bonne foi, donné à une ordonnance de cette Cour une interprétation peut-être fausse mais non déraisonnable. A mon avis, je ne peux agir ainsi, car ce serait sanctionner une conduite qui ne constitue pas un outrage au tribunal.

Il ne sera donc rendu aucune ordonnance contre les défendeurs. La demanderesse devra payer les dépens.