

A-62-06
2007 FCA 258

A-62-06
2007 CAF 258

Remo Imports Ltd. (Appellant)

Remo Imports Ltd. (appelante)

v.

c.

Jaguar Cars Limited and Ford Motor Company of Canada, Limited/Ford du Canada Limitée carrying on business as Jaguar Canada (Respondents)

Jaguar Cars Limited et Ford Motor Company of Canada, Limited/Ford du Canada Limitée exploitant une entreprise sous la raison sociale Jaguar Canada (intimées)

INDEXED AS: REMO IMPORTS LTD. v. JAGUAR CARS LTD. (F.C.A.)

RÉPERTORIÉ : REMO IMPORTS LTD. c. JAGUAR CARS LTD. (C.A.F.)

Federal Court of Appeal, Décary, Létourneau and Trudel JJ.A.—Montréal, June 26, 27 and 28; Ottawa, July 18, 2007.

Cour d'appel fédérale, juges Décary, Létourneau et Trudel, J.C.A.—Montréal, 26, 27 et 28 juin; Ottawa, 18 juillet 2007.

Trade-marks — Infringement — Appeal, cross-appeal from Federal Court decision dismissing action for infringement of appellant's trade-mark "Jaguar" for use in association with baggage, tote bags, schoolbags, handbags, allowing counterclaim for declaration of invalidity, expungement — On appeal appellant alleging no confusion between its, respondent's wares as operating in different markets — Respondents' trade-marks "Jaguar" for use in association with automobiles, luggage wares, other related accessories famous by 1980, still famous today — Likelihood of confusion between parties' similar wares — That operating in different markets insufficient to overrule finding of likelihood of confusion — Trial Judge improperly adding to Trade-marks Act, s. 18 two grounds of invalidity: depreciation of value of goodwill, deception of public — Appellant infringing respondents' trade-mark — Appeal allowed in part, cross-appeal allowed.

Marques de commerce — Contrefaçon — Appel et appel incident d'une décision par laquelle la Cour fédérale a rejeté l'action en contrefaçon de la marque de commerce « Jaguar » de l'appelante en liaison avec des bagages, fourre-tout, sacs d'école et sacs à main et a fait droit à la demande reconventionnelle des intimées en vue d'obtenir l'invalidité et la radiation de la dite marque — Dans le cadre de l'appel, l'appelante a soutenu qu'il n'y avait pas de confusion entre ses marchandises et celles des intimées étant donné que les parties exercent leurs activités dans des marchés différents — Les marques de commerce « Jaguar » des intimées étaient devenues célèbres en liaison avec des automobiles, des articles de bagage et d'autres accessoires connexes en 1980 et elles le sont encore aujourd'hui — Il existe une probabilité de confusion entre les marchandises semblables des parties — Le fait que les parties exercent leurs activités dans des marchés différents ne suffit pas pour infirmer la conclusion quant à l'existence d'une probabilité de confusion — Le juge de première instance a interpolé à l'art. 18 de la Loi sur les marques de commerce deux motifs d'invalidité, soit la diminution de la valeur de l'achalandage et le fait de tromper le public — L'appelante a contrefait la marque de commerce des intimées — Appel accueilli en partie, appel incident accueilli.

Trade-marks — Expungement — Respondents seeking expungement of appellant's trade-mark "Jaguar" for use in association with luggage wares — Trial Judge erred in expunging appellant's trade-mark based on prior use when five-year limitation period in Trade-marks Act, s. 17(2) expired — Also erred in expunging registration of appellant's trade-mark on basis calculated to deceive, mislead public — But as likelihood of confusion between appellant's trade-mark, wares and those of respondents since 1991,

Marques de commerce — Radiation — Les intimées réclamaient la radiation de la marque de commerce « Jaguar » de l'appelante en liaison avec des bagages — Le juge de première instance a commis une erreur en radiant la marque de commerce de l'appelante pour usage antérieur alors que le délai de prescription de cinq ans prévu à l'art. 17(2) de la Loi sur les marques de commerce était expiré — Il a aussi commis une erreur en radiant l'enregistrement de la marque de commerce de l'appelante au motif qu'elle visait à

registration of appellant's mark invalid, should be expunged.

Damages — Compensatory — Respondents claiming use of appellant's mark causing damages resulting from depreciation of goodwill in trade-mark "Jaguar" for use in association with automobiles — Link, mental association in consumer's mind between appellant's display, respondents' famous trade-marks "Jaguar" necessary to establish depreciation of goodwill — Evidence of at least likelihood of depreciation required — Burden of proving depreciation not met by respondents — Likelihood of depreciation could not be inferred — As appellant had valid registration not liable for damages prior to expungement — Respondents entitled to damages, profits for infringement of trade-mark "Jaguar" only from date of trial Judge's decision.

This was an appeal and a cross-appeal from a Federal Court decision dismissing the appellant's action for infringement of its trade-mark and allowing the respondents' counterclaim. The trial Judge declared invalid the appellant's registered trade-mark No. 263924 and expunged it from the registry, and declared valid the respondents' registration Nos. 378643 and 378644. He found that the respondents' trade-marks "Jaguar" for use in association with automobiles, luggage wares and other related accessories had become famous by 1980 and still are today. At the oral hearing, the appellant contended that there is no confusion between its wares, consisting of baggage, tote bags, handbags and schoolbags and all the luggage wares of the respondents because the parties operate in different markets. The issues were: (1) whether the respondents' trade-marks "Jaguar" for automobiles, luggage wares and other related accessories were famous by 1980, and were still famous in 1990 when the appellant brought its action and still are today; (2) whether the trial Judge erred in imposing upon the appellant the burden of proving that there is no likelihood of confusion and applied the wrong test to the issue of confusion; (3) whether the trial Judge improperly added to section 18 of the *Trade-marks Act* two grounds of invalidity, depreciation of the value of the goodwill and deception of the public, not recognized as such by Parliament; (4) whether the trial Judge erred in expunging the appellant's trade-mark based on a prior use when the limitation period contained in subsection 17(2) of the Act had run; and (5) whether the trial Judge erred in dismissing the respondents' claim for damages.

tromper le public et à l'induire en erreur — Mais comme il existe une probabilité de confusion entre la marque de commerce et les marchandises de l'appelante et celles des intimées depuis 1991, l'enregistrement de la marque de l'appelante était invalide et devait être radié.

Dommages-intérêts — Compensatoires — Les intimées soutenaient que la marque de l'appelante leur a causé des dommages-intérêts découlant de la diminution de la valeur de l'achalandage attaché aux marques « Jaguar » se rapportant à des automobiles — Il doit exister un lien, une connexion ou une association dans l'esprit du consommateur entre la marque affichée par l'appelante et les marques de commerce célèbres « Jaguar » des intimées pour qu'on puisse conclure à la dépréciation de l'achalandage — Il faut faire la preuve à tout le moins d'une probabilité de diminution de la valeur — Les intimées ne se sont pas déchargées du fardeau qui leur incombait de démontrer la diminution de la valeur — On ne pouvait inférer qu'il existait une probabilité de diminution de la valeur — Comme l'appelante détenait un enregistrement valide, elle n'était pas passible de dommages-intérêts avant la radiation — Les intimées avaient droit à des dommages-intérêts ou aux profits provenant de la contrefaçon de la marque de commerce « Jaguar » uniquement à compter de la date de la décision du juge de première instance.

Il s'agissait d'un appel et d'un appel incident interjetés à l'encontre d'une décision par laquelle la Cour fédérale a rejeté l'action en contrefaçon de la marque de commerce de l'appelante et fait droit à la demande reconventionnelle des intimées. Le juge de première instance a déclaré invalide la marque de commerce déposée n° 263924 de l'appelante et l'a radiée du registre et il a déclaré valides les enregistrements n°s 378643 et 378644 des intimées. Il a conclu que les marques de commerce « Jaguar » des intimées en liaison avec des automobiles, des articles de bagage et d'autres accessoires connexes étaient devenues célèbres en 1980 et qu'elles le sont encore aujourd'hui. À l'audience, l'appelante a soutenu qu'il n'y a pas de confusion entre ses marchandises, à savoir ses bagages, fourre-tout, sacs d'école et sacs à main, et tous les articles de bagage des intimées parce que les parties exercent leurs activités dans des marchés différents. Les questions litigieuses étaient de savoir si : 1) les marques de commerce « Jaguar » des intimées en liaison avec des automobiles, des articles de bagage et d'autres accessoires connexes étaient devenues célèbres en 1980, si elles étaient encore célèbres en 1990 lorsque l'appelante a intenté son action et si elles le sont encore aujourd'hui; 2) le juge de première instance a commis une erreur en obligeant l'appelante à établir qu'il n'y a aucune probabilité de confusion et en appliquant le mauvais critère à la question de la confusion; 3) le juge de première instance a interpolé à l'article 18 de la *Loi sur les marques de commerce* deux motifs d'invalidité, soit la diminution de la valeur de l'achalandage et le fait de tromper le public, qui ne sont pas reconnus comme tels par le législateur; 4) le juge de première

Held, the appeal should be allowed in part and the cross-appeal should be allowed.

(1) There was ample and cogent evidence in the agreed statements of fact and the evidence adduced by the respondents to support the trial Judge's conclusion that the respondents' trade-marks had become famous for automobiles and luggage wares by 1980, and still are today.

(2) The respondents were seeking the expungement of the appellant's registered mark and the burden of proving likelihood of confusion was on them. The statements of the trial Judge referring to a possibility of confusion now indicated a misconception or misapprehension of the test for confusion. However, there were facts on the record which could have led the trial Judge to conclude that there was evidence of at least likelihood of confusion, if not actual confusion. The appellant admitted at trial confusion with some of the wares of the respondents. Given this admission, the trial Judge was entitled to conclude that there would be a likelihood of confusion after having concluded that the respondents' trade-marks were famous and extended to the impugned wares. On appeal, the appellant changed its argument, contending that there was no confusion as the parties operate in different markets. The fact that the parties operate in different markets is not sufficient to overrule the trial Judge's finding that there was a likelihood of confusion. Nothing in the terms of either party's registration confines that party to operation in a particular market, and the likelihood of confusion therefore remains. The question of confusion is a question of mixed fact and law with a large factual component. On a question of mixed fact and law, the Court was entitled to rely on the facts adopted by the appellant in advancing its argument that the respondents' use of the "Jaguar" mark was confusing with the appellant's registered marks with respect to all wares.

(3) Subsection 18(1) of the *Trade-marks Act* enumerates four grounds of invalidity of a registered trade-mark. Depreciation of the value of the goodwill and deception of the public in the context of the tort of passing off one's goods as those of another are not grounds of invalidity under section

instance a commis une erreur en radiant la marque de commerce de l'appelante pour usage antérieur alors que le délai de prescription prévu au paragraphe 17(2) de la Loi était expiré; et 5) le juge de première instance a commis une erreur en rejetant la demande de dommages-intérêts des intimées.

Arrêt : l'appel doit être accueilli en partie et l'appel incident doit être accueilli.

1) Il y avait amplement d'éléments de preuve solides dans l'exposé conjoint des faits et dans la preuve présentée par les intimées pour justifier la conclusion du juge de première instance selon laquelle les marques de commerce des intimées en liaison avec des automobiles et des articles de bagage étaient devenues célèbres en 1980, et le sont encore aujourd'hui.

2) Les intimées réclamaient la radiation de la marque déposée de l'appelante et il leur incombait de faire la preuve de la probabilité de confusion. Les énoncés du juge de première instance faisant état d'une possibilité de confusion témoignaient d'une conception ou d'une compréhension erronées du critère de la confusion. Cependant, le dossier renfermait des faits qui étaient susceptibles d'amener le juge de première instance à conclure qu'il existait des éléments de preuve tendant à démontrer l'existence à tout le moins d'une probabilité de confusion, sinon de confusion effective. L'appelante a admis au procès qu'il existait de la confusion avec certaines des marchandises des intimées. Vu cette admission, le juge de première instance était en droit de conclure qu'il y aurait une probabilité de confusion après avoir conclu que les marques de commerce des intimées étaient célèbres et qu'elles s'étendaient aux marchandises attaquées. Dans le cadre de l'appel, l'appelante a modifié ses prétentions, soutenant qu'il n'y avait pas de confusion étant donné que les parties exercent leurs activités dans des marchés différents. Le fait que les parties exercent leurs activités dans des marchés différents ne suffit pas pour infirmer la conclusion du juge de première instance quant à l'existence d'une probabilité de confusion. Il n'y avait rien dans le libellé de l'enregistrement de l'une ou l'autre partie qui obligeait cette partie à exercer ses activités exclusivement dans un marché déterminé, de sorte que la probabilité de confusion demeure. La confusion est une question mixte de fait et de droit qui comporte une importante composante factuelle. Dans le cas d'une question mixte de fait et de droit, la Cour était en droit de s'en remettre aux faits retenus par l'appelante pour faire valoir que l'emploi par les intimées de la marque « Jaguar » créait de la confusion avec les marques déposées de l'appelante pour ce qui est de toutes les marchandises.

3) Le paragraphe 18(1) de la *Loi sur les marques de commerce* énumère quatre situations ouvrant droit à l'invalidation d'une marque de commerce déposée. La diminution de la valeur de l'achalandage et le fait de tromper le public dans le contexte du délit consistant à faire passer

18. In the context of his analysis of the factors of depreciation of the goodwill attached to the respondents' trade-marks under section 22 of the Act and on the basis of the evidence before him, the trial Judge could not conclude, as he did, that the appellant's registration of its trade-mark was "invalid and vulnerable to expungement" because it was calculated to deceive and mislead the public.

(4) Section 17 of the *Trade-marks Act* allows for the expungement of the registration of a trade-mark on the ground of prior use by a person other than the applicant for that registration. However, subsection 17(2) denies the right to an expungement when the proceedings are commenced after the expiration of five years from the date of the registration of the trade-mark. In view of his finding that the appellant and the respondents did not know of the existence of each other at the outset of the proceedings, the trial Judge erred in ordering the expungement of the registration of the appellant's trade-mark on the basis of prior use.

(5) The trial Judge found pursuant to section 22 of the *Trade-marks Act* that use of the appellant's mark in association with luggage wares is likely to depreciate the value of the goodwill attaching to Jaguar Cars Limited's registrations for "Jaguar" marks for automobiles. While depreciation of the value of the goodwill attaching to a mark may exist in the absence of confusion, there must be a link, connection or mental association in the consumer's mind between the appellant's display and the respondents' famous trade-marks "Jaguar" in order that depreciation of the latter be found. Depreciation is not to be presumed; evidence of at least a likelihood of depreciation is required. While the appellant's claim of confusion may be sufficient to ground a finding that there was a linkage between the parties' marks in the mind of the somewhat hurried consumer, there was still not enough evidence on the record to establish a likelihood of depreciation of the respondents' "Jaguar" mark for cars. A likelihood of depreciation cannot be established on the mere basis of the unequal quality or price of the parties' goods. The respondents did not meet their burden of proving depreciation and a likelihood of depreciation could not be inferred from the record. As for the damages for the past, the appellant had a valid registration until found invalid and expunged by the trial Judge in 2006. There were no misrepresentations made by the appellant at the time of registration. The respondents were entitled to damages or profits for infringement, but only as of January 16, 2006, the date of the Federal Court decision. A reference should be made to the Federal Court to determine the extent of the infringement since January 16, 2006, and the damages or profits flowing from that infringement. The trial Judge did not

ses marchandises pour celles de quelqu'un d'autre ne constituent pas des motifs d'invalidité reconnus par l'article 18. Vu le contexte dans lequel il a analysé les facteurs de la diminution de la valeur de l'achalandage attaché aux marques de commerce des intimées au sens de l'article 22 de la Loi et compte tenu des éléments de preuve dont il disposait, le juge de première instance ne pouvait conclure, comme il l'a fait, que l'enregistrement par l'appelante de sa marque de commerce était « invalide et susceptible de radiation » parce qu'il visait à tromper le public et l'induire en erreur.

4) L'article 17 de la *Loi sur les marques de commerce* permet la radiation de l'enregistrement d'une marque de commerce du fait qu'une personne autre que l'auteur de la demande d'enregistrement a antérieurement employé la marque. Toutefois, le paragraphe 17(2) prévoit que le droit à la radiation s'éteint si l'instance a été introduite après l'expiration de cinq ans à compter de la date de l'enregistrement de la marque de commerce. Vu sa conclusion selon laquelle l'appelante et les intimées ignoraient l'existence l'une de l'autre lors de l'introduction de l'instance, le juge de première instance a commis une erreur en ordonnant la radiation de l'enregistrement de la marque de commerce de l'appelante sur le fondement de l'emploi antérieur.

5) Le juge de première instance a conclu, en vertu de l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce*, que l'emploi de la marque de l'appelante en liaison avec des articles de bagage était susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché aux enregistrements de Jaguar Cars Limited relativement aux marques « Jaguar » se rapportant à des automobiles. Bien qu'il puisse y avoir diminution de la valeur de l'achalandage attaché à la marque même en l'absence de confusion, il doit exister un lien, une connexion ou une association dans l'esprit du consommateur entre la marque affichée par l'appelante et les marques de commerce célèbres « Jaguar » des intimées pour qu'on puisse conclure à la dépréciation de ces dernières. La diminution de la valeur ne se présume pas; il faut faire la preuve à tout le moins d'une probabilité de diminution de la valeur. Bien que la prétention de confusion de l'appelante puisse être suffisante pour justifier une conclusion suivant laquelle il existe un lien entre les marques des parties dans l'esprit du consommateur quelque peu pressé, le dossier ne renfermait toujours pas d'éléments de preuve suffisamment solides pour démontrer que la marque « Jaguar » employée par les intimées relativement à des voitures était susceptible de subir une diminution de valeur. La probabilité d'une diminution de la valeur ne peut être établie sur le seul fondement d'une inégalité en ce qui concerne la qualité ou le prix des marchandises des parties. Les intimées ne se sont pas déchargées du fardeau qui leur incombait de démontrer la diminution de la valeur et on ne pouvait inférer du dossier qu'il existait une probabilité de diminution de la valeur. Pour ce qui est des dommages-intérêts pour le passé, l'appelante détenait un enregistrement valide jusqu'à ce que celui-ci soit

err in concluding that the appellant should not be made liable for damages in the past.

invalidé et radié par le juge de première instance en 2006. L'appelante n'a pas fait de fausses déclarations au moment de l'enregistrement. Les intimées avaient droit à des dommages-intérêts ou aux profits provenant de la contrefaçon, mais uniquement à compter du 16 janvier 2006, la date du jugement de la Cour fédérale. Il devrait y avoir un renvoi à la Cour fédérale pour qu'elle détermine l'étendue de la contrefaçon depuis le 16 janvier 2006, ainsi que les dommages-intérêts ou les profits imputables à cette contrefaçon. Le juge de première instance n'a pas commis d'erreur en concluant que l'appelante ne devait pas être passible de dommages-intérêts pour le passé.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Federal Courts Act, R.S.C., 1985, c. F-7, ss. 1 (as am. by S.C. 2002, c. 8, s. 14), 37 (as am. *idem*, s. 37).
Federal Court Rules, 1998, SOR/98-106, rr. 153 *et seq.*
Federal Court Rules, C.R.C., c. 663, R. 480.
Federal Courts Rules, SOR/98-106, r. 1 (as am. by SOR/2004-283, s. 2).
Trade Mark and Design Act, R.S.C. 1906, c. 71, s. 11.
Trade-marks Act, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 6(5), 7(b),(c), 17, 18, 19 (as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 60), 20 (as am. by S.C. 1994, c. 47, s. 196), 22.
Unfair Competition Act, 1932 (The), S.C. 1932, c. 38, s. 2(m).

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

Veuve Clicquot Ponsardin v. Boutiques Cliquot Ltée, [2006] 1 S.C.R. 824; (2006), 270 D.L.R. (4th) 1; 49 C.P.R. (4th) 401; 349 N.R. 111; 2006 SCC 23.

DISTINGUISHED:

Advance Magazine Publishers Inc. v. Masco Building Products Corp. (1999), 86 C.P.R. (3d) 207; 162 F.T.R. 232 (F.C.T.D.); *Sport Maska Inc. v. Zitrer*, [1988] 1 S.C.R. 564; (1988), 13 Q.A.C. 241; 38 B.L.R. 221; 83 N.R. 232; *Williamson Candy Co. v. W.J. Crothers Co.*, [1924] Ex. C.R. 183; *Marchands Ro-Na Inc. v. Tefal S.A.* (1980), 59 C.P.R. (2d) 139 (F.C.T.D.); *W.J. Hughes & Sons "Corn Flower" Ltd. v. Morawiec* (1970), 62 C.P.R. 21 (Ex. Ct.); *Unitel Communications Inc. v. Bell Canada* (1995), 61 C.P.R. (3d) 12; 92 F.T.R. 161 (F.C.T.D.).

CONSIDERED:

Marchand Syndics Inc. v. Canada (Superintendent of Bankruptcy) (2006), 28 C.B.R. (5th) 5; 357 N.R. 344;

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Loi des marques de commerce et dessins de fabrique, S.R.C. 1906, ch. 71, art. 11.
Loi sur la concurrence déloyale, 1932, S.C. 1932, ch. 38, art. 2m).
Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 1 (mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 14), 37 (mod., *idem*, art. 37).
Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 6(5), 7b), c), 17, 18, 19 (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 60), 20 (mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 196), 22.
Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, règle 480.
Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 153 *et seq.*
Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, règle 1 (mod. par DORS/2004-283, art. 2).

JURISPRUDENCE CITÉE

DÉCISION APPLIQUÉE :

Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée, [2006] 1 R.C.S. 824; 2006 CSC 23.

DÉCISIONS DIFFÉRENCIÉES :

Advance Magazine Publishers Inc. c. Masco Building Products Corp., [1999] A.C.F. n° 115 (1^{re} inst.) (QL); *Sport Maska Inc. c. Zitrer*, [1988] 1 R.C.S. 564; *Williamson Candy Co. v. W.J. Crothers Co.*, [1924] R.C.É. 183; *Marchands Ro-Na Inc. c. Tefal S.A.*, [1980] A.C.F. n° 115 (1^{re} inst.) (QL); *W.J. Hughes & Sons "Corn Flower" Ltd. v. Morawiec* (1970), 62 C.P.R. 21 (C. de l'É.); *Unitel Communications Inc. c. Bell Canada*, [1995] A.C.F. n° 613 (1^{re} inst.) (QL).

DÉCISIONS EXAMINÉES :

Marchand Syndics Inc. c. Canada (Surintendant des faillites), 2006 CAF 368; *Kioroglo c. Canada (Ministre*

2006 FCA 368; *Kioroglo v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)* (1994), 86 F.T.R. 87 (F.C.T.D.); *Mishak v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)* (1999), 173 F.T.R. 144 (F.C.T.D.); *Lanlehin v. Canada (Minister of Employment and Immigration)*, [1993] F.C.J. No. 207 (C.A.) (QL); *Parke, Davis & Co. Ltd. v. Empire Laboratories Ltd.*, [1964] Ex. C.R. 399; (1963), 38 D.L.R. (2d) 694; 41 C.P.R. 121; *Reckitt & Colman Products Ltd. v. Borden Inc.*, [1990] 1 All E.R. 873 (H.L.); *Jonathan, Boutiques Pour Hommes Inc. v. Jay-Gur International Inc.* (2003), 23 C.P.R. (4th) 492; 2003 FCT 106; *Molson Canada v. Oland Breweries Ltd.* (2002), 59 O.R. (3d) 607; 214 D.L.R. (4th) 473; 19 C.P.R. (4th) 201; 159 O.A.C. 396 (C.A.).

REFERRED TO:

Remo Imports Ltd. v. Jaguar Cars Ltd. (2006), 358 N.R. 149; 2006 FCA 416; *Dow Agrosciences Canada Inc. v. Philom Bios Inc.* (2007), 57 C.P.R. (4th) 369; 2007 ABCA 122; *Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha v. Lexus Foods Inc.*, [2001] 2 F.C. 15; (2000), 194 D.L.R. (4th) 491; 9 C.P.R. (4th) 297; 264 N.R. 158 (F.C.A.); *Mattel, Inc. v. 3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 S.C.R. 772; (2006), 268 D.L.R. (4th) 424; 53 Admin. L.R. (4th) 1; 49 C.P.R. (4th) 321; 348 N.R. 340; 2006 SCC 22; affg (2005), 38 C.P.R. (4th) 214; 329 N.R. 259; 2005 FCA 13; *Anheuser-Busch, Inc. v. Carling O'Keefe Breweries of Canada Ltd.* (1986), 10 C.P.R. (3d) 433; 68 N.R. 226; *E. & J. Gallo Winery v. Andres Wines Ltd.*, [1976] 2 F.C. 3; (1975), 25 C.P.R. (2d) 126; 11 N.R. 560 (C.A.); *Ciba-Geigy Canada Ltd. v. Apotex Inc.*, [1992] 3 S.C.R. 120; (1992), 95 D.L.R. (4th) 385; 44 C.P.R. (3d) 289; 143 N.R. 241; 58 O.A.C. 321; *Kirkbi AG v. Ritvik Holdings Inc.*, [2005] 3 S.C.R. 302; (2005), 259 D.L.R. (4th) 577; 43 C.P.R. (4th) 385; 341 N.R. 234; 2005 SCC 65; *Chemicals Inc. and Overseas Commodities Ltd. v. Shanahan's Ltd.* (1951), 15 C.P.R. 1 (B.C.C.A.).

AUTHORS CITED

Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition, 4th ed. Toronto: Carswell, 2002.

APPEAL and CROSS-APPEAL from a Federal Court decision ((2006), 47 C.P.R. (4th) 1; 285 F.T.R. 168; 2006 FC 21) dismissing the appellant's action for infringement and allowing the respondents' counterclaim. Appeal allowed in part, cross-appeal allowed.

APPEARANCES:

Richard S. Uditsky and *Barry Gamache* for appellant.

de la Citoyenneté et de l'Immigration, [1994] A.C.F. n° 1606 (1^{re} inst.) (QL); *Mishak c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, [1999] A.C.F. n° 1242 (1^{re} inst.) (QL); *Lanlehin c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)*, [1993] A.C.F. n° 207 (C.A.) (QL); *Parke, Davis & Co. Ltd. v. Empire Laboratories Ltd.*, [1964] R.C.É. 399; (1963), 38 D.L.R. (2d) 694; 41 C.P.R. 121; *Reckitt & Colman Products Ltd. v. Borden Inc.*, [1990] 1 All E.R. 873 (H.L.); *Jonathan, Boutiques Pour Hommes Inc. c. Jay-Gur International Inc.*, 2003 CFPI 106; *Molson Canada v. Oland Breweries Ltd.* (2002), 59 O.R. (3d) 607; 214 D.L.R. (4th) 473; 19 C.P.R. (4th) 201; 159 O.A.C. 396 (C.A.).

DÉCISIONS CITÉES :

Remo Imports Ltd. c. Jaguar Card Ltd., 2006 CAF 416; *Dow Agrosciences Canada Inc. v. Philom Bios Inc.* (2007), 57 C.P.R. (4th) 369; 2007 ABCA 122; *Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha c. Lexus Foods Inc.*, [2001] 2 C.F. 15 (C.A.F.); *Mattel, Inc. v. 3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 R.C.S. 772; 2006 CSC 22; conf. 2005 CAF 13; *Anheuser-Busch, Inc. c. Carling O'Keefe Breweries of Canada Ltd.*, [1986] A.C.F. n° 445 (C.A.) (QL); *E. & J. Gallo Winery c. Andres Wines Ltd.*, [1976] 2 C.F. 3 (C.A.); *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*, [1992] 3 R.C.S. 120; *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, [2005] 3 R.C.S. 302; 2005 CSC 65; *Chemicals Inc. and Overseas Commodities Ltd. v. Shanahan's Ltd.* (1951), 15 C.P.R. 1 (C.A. C.-B.).

DOCTRINE CITÉE

Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition, 4^e éd. Toronto : Carswell, 2002.

APPEL et APPEL INCIDENT interjetés à l'encontre d'une décision (2006 CF 21) par laquelle la Cour fédérale a rejeté l'action en contrefaçon de l'appelante et fait droit à la demande reconventionnelle des intimées. Appel accueilli en partie, appel incident accueilli.

ONT COMPARU :

Richard S. Uditsky et *Barry Gamache* pour l'appelante.

J. Douglas Wilson and Pauline Bosman for respondents.

J. Douglas Wilson et Pauline Bosman pour les intimées.

SOLICITORS OF RECORD:

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

McMillan Binch Mendelsohn LLP., Montréal, and Léger Robic Richard LLP, Montréal, for appellant.

McMillan Binch Mendelsohn S.E.N.C.R.L., s.r.l., Montréal, et Léger Robic Richard S.E.N.C.R.L., Montréal, pour l'appelante.

Ridout & Maybee LLP, Toronto, for respondents.

Ridout & Maybee LLP, Toronto, pour les intimées.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par

[1] LÉTOURNEAU J.A.: These proceedings involve an appeal and a cross-appeal against a decision ((2006), 47 C.P.R. (4th)) of Shore J. of the Federal Court of Canada (Judge).

[1] LE JUGE LÉTOURNEAU, J.C.A. : La présente instance concerne un appel et un appel incident interjetés d'une décision (2006 CF 21) rendue par le juge Shore de la Cour fédérale du Canada (le juge).

[2] By his decision, the Judge dismissed the appellant's action for infringement and allowed the respondents' counterclaim. He declared invalid the appellant's registered trade-mark No. 263924 and expunged it from the registry. He declared valid the respondents' registration Nos. 378643 and 378644, including the following wares objected to by the appellant: driving licence cases, wallet cases, business card holders, belts, credit card holders, key cases, address books, note books, passport holders, beauty cases, document cases and pocket wallets.

[2] Par sa décision, le juge a rejeté l'action en contrefaçon de l'appelante et fait droit à la demande reconventionnelle des intimées. Il a déclaré invalide la marque de commerce déposée n° 263924 de l'appelante et l'a radiée du registre. Il a déclaré valides les enregistrements nos 378643 et 378644 des intimées, y compris les marchandises suivantes faisant l'objet d'une opposition de la part de l'appelante : étuis pour permis de conduire, étuis pour portefeuilles, étuis pour cartes d'affaires, ceintures, étuis pour cartes de crédit, étuis à clés, carnets d'adresses, carnets de notes, étuis pour passeports, étuis de beauté, étuis à documents et portefeuilles de poche.

[3] In addition, the Judge issued an injunction restraining and permanently enjoining the appellant from, broadly stated, using the trade-mark "Jaguar" and a Leaping Jaguar design, selling and advertising products using the above trade-mark or design and passing off its wares for those of the respondents. An order also issued for the destruction of all products in the possession or within the power or control of the appellant which bear a trade-name, design or trade-mark which is contrary to the injunction granted.

[3] De plus, le juge a accordé une injonction permanente interdisant de façon générale à l'appelante d'employer la marque de commerce « Jaguar » ou le dessin d'un jaguar bondissant, de vendre et d'annoncer des produits utilisant la marque de commerce ou le dessin en question et de faire passer ses marchandises pour celles des intimées. Le juge a également ordonné la destruction de tous les produits se trouvant en la possession ou sous le contrôle de l'appelante et qui portaient une marque de commerce, un nom commercial ou une raison sociale en contravention de l'injonction.

[4] Finally, the Judge dismissed the respondents' claim for damages. This part of the Judge's decision is the subject of the respondents' cross-appeal.

[4] Enfin, le juge a rejeté la demande de dommages-intérêts des intimées. Cette partie de la décision du juge fait l'objet de l'appel incident des intimées.

[5] The appellant initially asked this Court to reverse the Judge's decision, declare its trade-mark valid and amend the respondents' trade-marks so as to delete from the description of the wares those to which the appellant objected. It also sought a declaration of infringement of its trade-mark by the respondents, the expungement of the respondents' trade-marks and the issuance of a permanent injunction requiring the respondents to cease to infringe the appellant's trade-mark.

[6] There are other conclusions sought by the appellant such as damages. However, it is not necessary to detail them for the purpose of this appeal.

[7] What was after all a simple matter has been rendered unduly and unnecessarily complex by the litigants. The 143-page judgment of the Federal Court, with an unfortunate use of loose language, did nothing to improve the situation.

[8] The appeal process has not been spared either. Orders of this Court were necessary to keep the parties within the boundaries of reason and enforce compliance with the *Federal Courts Rules* [SOR/98-1061, r. 1 (as am. by SOR/2004-283, s. 2)] (Rules): see the orders of Sexton J.A., dated August 9, 2006, Décary J.A. dated September 5, 2006, Noël J.A. dated November 9, 2006 and Létourneau J.A. dated December 20, 2006 [(2006), 358 N.R. 149 (F.C.A.)].

[9] Yet the amended notice of appeal filed by the appellant contains no less than 49 pages. In *Marchand Syndics Inc. v. Canada (Superintendent of Bankruptcy)* (2006), 28 C.B.R. (5th) 5, this Court reasserted the role and purpose of the notice of appeal. At paragraph 14, I wrote for the Court:

... section 337 [of the Rules] indeed provides that the notice of appeal must set out a complete and concise statement of the grounds intended to be argued. These are the grounds normally elaborated in the memorandum of fact and law. The appellants' notice of appeal is twenty (20) pages long and reflects everything but the complete, concise, and precise grounds of appeal. It is in fact a veiled, deficient memorandum of fact and law.

[5] L'appelante a d'abord demandé à la Cour d'infirmier la décision du juge, de déclarer sa marque de commerce valide et de modifier les marques de commerce des intimées de manière à supprimer de la description des marchandises celles auxquelles l'appelante s'opposait. Elle a aussi réclamé un jugement déclarant que les intimées ont contrefait sa marque de commerce, radiant les marques de commerce des intimées et accordant une injonction permanente obligeant les intimées à cesser de contrefaire la marque de commerce de l'appelante.

[6] L'appelante conclut à d'autres réparations, notamment des dommages-intérêts. Il n'est toutefois pas nécessaire d'exposer ces réparations en détail dans le cadre du présent appel.

[7] Les parties ont inutilement et indûment rendu complexe une affaire qui était, à l'origine, simple. Le jugement de 143 pages de la Cour fédérale, avec son emploi regrettable de termes vagues, n'a rien fait pour améliorer la situation.

[8] Le déroulement de l'appel a lui aussi été laborieux. La Cour a dû rendre des ordonnances pour forcer les parties à respecter les limites du raisonnable et pour les obliger à se conformer aux *Règles des Cours fédérales* [DORS/98-106, règle 1 (mod. par DORS/2004-283, art. 2)] (les Règles) : voir les ordonnances rendues par le juge Sexton le 9 août 2006, par le juge Décary le 5 septembre 2006, par le juge Noël le 9 novembre 2006, et par le juge Létourneau le 20 décembre 2006 [2006 CAF 416].

[9] Et pourtant, l'avis d'appel modifié que l'appelante a déposé ne compte pas moins de 49 pages. Dans l'arrêt *Marchand Syndics Inc. c. Canada (Surintendant des faillites)*, 2006 CAF 368, la Cour a réaffirmé le rôle et l'objet de l'avis d'appel. Voici ce que j'ai écrit au paragraphe 14, au nom de la Cour :

[...] la Règle 337 stipule bien que l'avis d'appel doit contenir un énoncé complet et concis des motifs qui seront invoqués. Ce sont ces motifs que normalement développe le Mémoire des faits et du droit. L'avis d'appel des appelants coure sur vingt (20) pages et reflète tout, sauf la concision, la précision et l'intégralité des motifs d'appel. Il est en fait un Mémoire déguisé imparfait des faits et du droit.

As will be seen below, the above statement is even truer in this case.

[10] Three days before the hearing of the appeal, the appellant, by letter addressed to the Registry of the Court, abandoned its claim of infringement against the respondents as well as its demand for the expungement of the respondents' trade-marks.

[11] On the first morning of the hearing, another counsel for the appellant, who had been recently added to the record, made submissions to the Court. He argued that the Judge made five errors of law which warrant the reversal of his decision. Some of these alleged errors were not addressed in the memorandum of fact and law or the amended notice of appeal. Others were barely alluded to or cast in such broad terms in the written material that one would be hard pressed to recognize the development made of these errors at the hearing. As a result, the appeal took a different turn and we expressed our concern that it had become an appeal by ambush.

[12] The respondents object to this Court entertaining any issue raised for the first time on appeal. They invoke, in support of their objection, the Federal Court decisions in *Kioroglo v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)* (1994), 86 F.T.R. 87 (F.C.T.D.) and *Mishak v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)* (1999), 173 F.T.R. 144 (F.C.T.D.) in which the Federal Court quoted the following statement from our colleague Décary J.A. in *Lanlehin v. Canada (Minister of Employment and Immigration)*, [1993] F.C.J. No. 207 (C.A.) [at paragraph 1]:

This case raises disturbing questions as to the validity of the decision of the Refugee Division, and specifically as to the participation of one of the two members in the reasons for the decision. These questions were not, however, raised by the appellant in his memorandum, and it may be that, had the respondent known in time, she would have been able to explain the contradictions that are apparent on the record. At this point, we cannot assume that the decision is invalid and we are of the opinion, in the circumstances, that the appeal should be dismissed.

In the *Kioroglo* case, counsel for the applicants sought to introduce at the hearing a ground which did not

Comme on le verra plus loin, cet énoncé est encore plus vrai en l'espèce.

[10] Trois jours avant l'instruction de l'appel, l'appelante a informé par lettre le greffe de la Cour qu'elle se désistait de son action en contrefaçon contre les intimées ainsi que de sa demande de radiation des marques de commerce des intimées.

[11] Le matin du premier jour de l'audience, un autre avocat de l'appelante, qui venait d'être ajouté au dossier, a formulé des observations devant la Cour. Il a soutenu que le juge avait commis cinq erreurs de droit qui justifiaient l'infirmité de sa décision. Certaines de ces présumées erreurs n'avaient pas été traitées dans le mémoire des faits et du droit ou dans l'avis d'appel modifié. D'autres avaient à peine été évoquées ou encore formulées en des termes tellement vagues dans les conclusions écrites qu'il serait difficile d'y déceler l'ampleur qui leur fut donnée à l'audience. L'appel a par conséquent pris une tournure différente et nous avons exprimé notre crainte qu'il ne soit devenu un piège tendu à la partie adverse.

[12] Les intimées s'opposent à ce que la Cour statue sur toute question soulevée pour la première fois en appel. Elles invoquent, à l'appui de leur objection, les décisions *Kioroglo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, [1994] A.C.F. n° 1606 (1^{re} inst.) (QL), et *Mishak c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, [1999] A.C.F. n° 1242 (1^{re} inst.) (QL), dans lesquelles la Cour fédérale a cité les propos suivants tenus par notre collègue le juge Décary dans l'arrêt *Lanlehin c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)*, [1993] A.C.F. n° 207 (C.A.) (QL) [au paragraphe 1] :

Ce dossier soulève des questions troublantes quant à la validité de la décision rendue par la Section du statut, notamment, quant à la participation de l'un des deux membres aux motifs de la décision. Ces questions n'avaient toutefois pas été soulevées par l'appellant dans son mémoire et il se peut que l'intimée, l'eût-elle su en temps utile, aurait été en mesure d'expliquer les contradictions qui apparaissent au dossier. À ce stade, il ne nous est pas possible de supposer l'invalidité de la décision et nous sommes d'avis, dans les circonstances, de rejeter l'appel.

Dans l'affaire *Kioroglo*, l'avocat des demandeurs avait cherché à introduire un nouveau moyen qui ne figurait

appear in the application for judicial review while in the *Mishak* case, the applicants wanted to argue an issue that was not in their memorandum of fact and law. In both cases, the respondent's objection was maintained by the Federal Court.

[13] The respondents have every right to complain. As a general rule, for obvious reasons, our Court will not hear grounds of appeal that were not raised in the notice of appeal or the memorandum of fact and law. While exceptions relating, for example, to jurisdictional issues may be admitted, this is not the case here.

[14] Not knowing the position that our Court would take on their objection, the respondents have argued the merits of each of the five alleged errors. I believe that it is necessary to identify these errors so that future litigants intending to rely on the Federal Court's decision can be aware of them and of their treatment by this Court.

[15] The appellant contends that the judge:

(a) erred in imposing on the appellant the burden of proving a likelihood of confusion and then proceeded to apply the wrong test when determining whether confusion or likelihood of confusion existed;

(b) erroneously expunged the appellant's trade-mark on the basis of two grounds, namely deception and depreciation, which are not grounds of invalidity under section 18 of the *Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13 as amended (Act);

(c) erroneously expunged the appellant's trade-mark on the basis of a prior use when the limitation period contained in subsection 17(2) of the Act had run;

(d) erroneously expunged the appellant's trade-mark on the basis that the trade-mark was invalid because it was not registrable on account of confusion (paragraph 18(1)(a)) and also invalid because it was not distinctive from the wares of the respondents (paragraph 18(1)(b)); and

(e) granted an injunction against the appellant when there were no valid grounds for issuing it.

pas dans la demande de contrôle judiciaire, alors que dans l'affaire *Mishak*, les demandeurs voulaient plaider une question qui ne se trouvait pas dans leur mémoire des faits et du droit. Dans les deux cas, la Cour fédérale a retenu l'objection formulée par le défendeur.

[13] Les intimées ont parfaitement le droit de se plaindre. En principe, pour des raisons évidentes, la Cour refuse de statuer sur des moyens d'appel qui n'ont pas été soulevés dans l'avis d'appel ou dans le mémoire des faits et du droit. Bien qu'elle puisse faire exception notamment pour les questions de compétence, ce n'est pas le cas en l'espèce.

[14] Ignorant le sort que la Cour réservera à leur objection, les intimées ont plaidé au fond sur chacune des cinq erreurs alléguées. J'estime qu'il est nécessaire de préciser ces erreurs de manière à ce que les plaideurs qui, à l'avenir, souhaiteraient se fonder sur la décision de la Cour fédérale puissent les connaître et être au courant de la suite que la Cour d'appel leur a donnée.

[15] L'appelante affirme que le juge :

a) a commis une erreur en obligeant l'appelante à établir la probabilité de confusion et en appliquant ensuite le mauvais critère pour déterminer s'il y avait confusion ou probabilité de confusion;

b) a radié à tort la marque de commerce de l'appelante pour deux motifs, à savoir la tromperie et la diminution de la valeur, qui ne sont pas des motifs d'invalidité prévus à l'article 18 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13, modifiée (la Loi);

c) a radié à tort la marque de commerce de l'appelante pour usage antérieur alors que le délai de prescription prévu au paragraphe 17(2) de la Loi était expiré;

d) a radié à tort la marque de commerce de l'appelante au motif que la marque de commerce était invalide car elle n'était pas enregistrable parce qu'elle créait de la confusion (alinéa 18(1)a) et parce qu'elle ne permettait pas de distinguer les marchandises de l'appelante de celles des intimées (alinéa 18(1)b));

e) a accordé sans raison valable une injonction contre l'appelante.

[16] Before I review the submissions of counsel for the appellant, I would like to dispose of the appellant's main ground of appeal relating to the fame of the respondents' trade-marks "Jaguar".

Whether the respondents' trade-marks "Jaguar" for automobiles, luggage wares and other related accessories were famous by 1980, 1990 and still are today

[17] The Judge found that the respondents' trade-marks had become famous for automobiles and luggage wares by 1980. At paragraph 213 of his reasons for judgment he wrote:

The witnesses for Jaguar Cars showed that it is, and has been since at least 1980, a natural brand extension or expansion from luxury cars into Luggage Wares, defined as:

luggage, bags, cases, sacs, tote bags and other wares used to contain or hold smaller wares; attaché cases, briefcases, handbags; school bags; license cases, wallets, cardholders; keyrings, keycases; garment bags, suitcases, flight bags, folios, keyfobs, sports bags; driving license cases, wallet cases, business card holders, belts, credit card holders, passport holders, beauty cases, document cases, pocket wallets; address books, note books, camera bags; knapsacks, carry-ons, travel bags, sport bags, tennis bags, cosmetic bags/pouches, money belts, waist bags, lunch bags, and computer cases.

[18] He also found that the respondents' trade-marks were still famous at the time the appellant brought its action against the respondents in 1991, and still are today.

[19] Upon a sampling review of the extensive record (6,000 exhibits, hundreds of binders, dozens of samples), I am satisfied that there was ample and cogent evidence in the agreed statements of fact and the voluminous evidence adduced by the respondents to support the Judge's conclusion. I see no overriding and palpable error in respect of this issue that would justify or require an intervention on our part.

[16] Avant d'examiner les arguments de l'avocat de l'appelante, je tiens à trancher le principal moyen d'appel invoqué par l'appelante au sujet de la notoriété des marques de commerce « Jaguar » des intimées.

Notoriété des marques de commerce « « Jaguar » » des intimées en liaison avec des automobiles, des articles de bagage et d'autres accessoires connexes en 1980, 1990 et encore aujourd'hui

[17] Le juge a conclu que les marques de commerce des intimées étaient devenues célèbres en liaison avec des automobiles et des articles de bagage en 1980. Voici ce qu'il écrit au paragraphe 213 de ses motifs de jugement :

Les témoins de Jaguar Cars ont montré qu'il y a eu une extension naturelle de la marque de voitures de luxe pour y inclure des articles de bagage, et ce, depuis 1980 au moins. Voici une liste de ces articles :

[TRADUCTION] Bagages, sacs, mallettes, poches, fourre-tout et autres marchandises servant à ranger ou à transporter de petits objets; mallettes à documents, porte-documents, sacs à main; sacs d'école; étuis pour permis, portefeuilles, porte-cartes; anneaux porte-clés, porte-clés; housses à vêtements, valises, sacoches de vol, serviettes, chaînettes pour porte-clés, sacs de sport; étuis pour permis de conduire, étuis pour portefeuille, étuis pour cartes d'affaires, ceintures, étuis pour cartes de crédit, étuis pour passeports, étuis de beauté; étuis à documents, portefeuilles de poche; carnets d'adresses, carnets de notes, sacs à appareil-photo; sacs à dos, bagages de cabine, sacs de voyage, sacs de sport, sacs de tennis, sacs et pochettes à maquillage, ceintures porte-billets, sacoches de ceinture, sacs-repas et sacs pour ordinateur.

[18] Il a également conclu que les marques de commerce des intimées étaient encore bien connues au moment où l'appelante a introduit son action contre les intimées en 1991 et qu'elles le sont encore aujourd'hui.

[19] Après avoir parcouru cet abondant dossier (6 000 pièces, des centaines de classeurs, des dizaines d'échantillons), je suis convaincu qu'il y a amplement d'éléments de preuve solides dans l'exposé conjoint des faits et dans la preuve volumineuse présentée par les intimées pour justifier la conclusion du juge. Je ne constate, sur cette question, aucune erreur manifeste et dominante qui justifierait ou exigerait notre intervention.

[20] I should add that, as an American appellate judge once said, judges are not ferrets: cited in *Dow Agrosciences Canada Inc. v. Philom Bios Inc.* (2007), 57 C.P.R. (4th) 369 (Alta. C.A.), at paragraph 53. It cannot be expected that appeal judges will embark on a search of the record to find pieces of evidence which could support or particularize broad allegations made by a party to the appeal.

Whether the judge erred in imposing upon the appellant the burden of proving that there is no likelihood of confusion and applied the wrong test to the issue of confusion

1. Alleged error as to the burden of proof

[21] Paragraph 88 of the appellant's memorandum of fact and law is the only basis for the extensive argument developed by the appellant at the hearing. The paragraph reads (appeal book, Vol. 1, at page 129):

It is submitted respectfully that the criteria of section 6(2) of the Act were not proven by the Respondents, which was their onus to do. Accordingly, the Trial Judge erred at paragraph 306 of his Reasons.

[22] The Judge expressed himself in the following terms at paragraph 306 of his reasons for judgment:

When a senior user's mark has become very well known across Canada and/or internationally, it is entitled to a much wider area of general protection beyond the wares in respect of which the mark has been used. In such cases, the burden on the junior user to dispel any likelihood of confusion is particularly difficult to overcome. Remo has not met its heavy burden to dispel likelihood of confusion where the JAGUAR cars' mark was famous at the material dates. [Emphasis added; notes omitted.]

[23] Counsel for the appellant submits that the respondents who were seeking the expungement of the appellant's trade-mark bore the burden of proving a likelihood of confusion. He relies upon a decision of the Exchequer Court of Canada in *Parke, Davis & Co. Ltd. v. Empire Laboratories Ltd.*, [1964] Ex. C.R. 399 where

[20] J'ajouterais, pour reprendre l'expression d'un juge d'appel américain, que les juges n'ont pas à jouer au détective (*Dow Agrosciences Canada Inc. v. Philom Bios Inc.* (2007), 57 C.P.R. (4th) 369 (C.A. Alb.), au paragraphe 53). On ne peut pas s'attendre à ce que les juges d'appel se mettent à la recherche d'éléments de preuve susceptibles d'appuyer ou de compléter les allégations générales formulées par une des parties à l'appel.

Le juge a-t-il commis une erreur en obligeant l'appelante à établir qu'il n'y a aucune probabilité de confusion et en appliquant le mauvais critère à la question de la confusion?

1. Erreur alléguée en ce qui concerne le fardeau de la preuve

[21] Le paragraphe 88 du mémoire des faits et du droit de l'appelante est le seul fondement du raisonnement fouillé que l'appelante a développé à l'audience. En voici le texte (dossier d'appel, vol. 1, à la page 129) :

[TRADUCTION] Il est respectueusement allégué que les critères énoncés au paragraphe 6(2) de la Loi n'ont pas été établis par les intimées, alors qu'il leur incombait de le faire. En conséquence, le juge de première instance a commis une erreur au paragraphe 306 de ses motifs.

[22] Voici en quels termes le juge s'est exprimé au paragraphe 306 de ses motifs de jugement :

Lorsque la marque d'un ancien utilisateur est devenue très bien connue partout au Canada et/ou à l'étranger, elle a droit à une protection générale beaucoup plus étendue que celle accordée aux marchandises à l'égard desquelles la marque a été employée. Dans de tels cas, le fardeau qui incombe au nouvel utilisateur pour réfuter toute probabilité de confusion est particulièrement difficile. Remo ne s'est pas acquittée du lourd fardeau qui lui incombait de réfuter la probabilité de confusion au moment où la marque d'automobile « Jaguar » était célèbre aux dates pertinentes. [Non souligné dans l'original; notes omises.]

[23] L'avocat de l'appelante soutient qu'il incombait aux intimées, qui réclamaient la radiation de la marque de commerce de l'appelante, de faire la preuve de la probabilité de confusion. Il invoque la décision *Parke, Davis & Co. Ltd. v. Empire Laboratories Ltd.*, [1964] R.C.É. 399, dans laquelle le juge Noël de la Cour de

Noël J. held that the burden to show invalidity rests with the party seeking expungement.

[24] In fairness to the Judge, I should say that each party to the proceedings was seeking the expungement of the other's trade-mark. In these circumstances, it would have been helpful if the Judge had addressed in a comprehensive manner the issue of the burden of proof.

[25] In coming to the conclusion that he did in paragraph 306 of his reasons, the Judge relied upon the decision of the Federal Court in *Advance Magazine Publishers Inc. v. Masco Building Products Corp.* (1999), 86 C.P.R. (3d) 207 (F.C.T.D.).

[26] This case involved an opposition to the registration of a trade-mark. The burden is, in these instances, on the party seeking registration of a trade-mark to show that there is no likelihood of confusion if the registration is allowed. Here, however, the situation is different. The respondents are seeking the expungement of a registered mark. I agree with the appellant that the burden of proving confusion was on the respondents: see *Parke, Davis & Co. Ltd.*

[27] The appellant also submits that this error of the Judge permeates the other issues. For example, the reasons for judgment are silent on the burden of proof regarding depreciation of the value of the goodwill attached to the respondents' trade-marks. It is not unreasonable, the appellant says, to conclude that the Judge took the same approach to this issue as he did for the issue of confusion.

[28] That the burden of showing depreciation is on the party claiming infringement of its trade-mark has been confirmed by the Supreme Court of Canada in *Veuve Clicquot Ponsardin v. Boutiques Cliquot Ltée*, [2006] 1 S.C.R. 824 where, at paragraph 15, Binnie J. wrote:

Despite the undoubted fame of the mark, the likelihood of depreciation was for the appellant to prove, not for the respondents to disprove, or for the court to presume.

l'Échiquier du Canada a statué que le fardeau de démontrer l'invalidité incombe à la partie qui demande la radiation.

[24] En toute justice pour le juge, je dois préciser que chacune des parties à l'instance réclamait la radiation de la marque de commerce de l'autre. Dans ces conditions, il aurait été utile que le juge traite globalement de la question du fardeau de la preuve.

[25] Pour arriver à la conclusion qu'il a tirée au paragraphe 306 de ses motifs, le juge s'est fondé sur la décision de la Cour fédérale dans l'affaire *Advance Magazine Publishers Inc. c. Masco Building Products Corp.*, [1999] A.C.F. n° 115 (1^{re} inst.) (QL).

[26] Cette affaire portait sur une opposition à l'enregistrement d'une marque de commerce. En pareil cas, c'est à celui qui demande l'enregistrement de la marque de commerce qu'il incombe de démontrer qu'il n'y a pas de probabilité de confusion si l'enregistrement est accordé. En l'espèce, toutefois, la situation est différente. Les intimées réclament la radiation d'une marque déposée. Je conviens avec l'appelante que c'est aux intimées qu'il incombait de faire la preuve de la confusion (voir *Parke, Davis & Co. Ltd.*).

[27] L'appelante soutient par ailleurs que cette erreur du juge a influencé les autres questions. Ainsi, les motifs du jugement sont muets sur la question du fardeau de la preuve en ce qui concerne la diminution de la valeur de l'achalandage attaché aux marques de commerce des intimées. Suivant l'appelante, il n'est pas déraisonnable de conclure que le juge a appliqué à cette question le même raisonnement que dans le cas de la question de la confusion.

[28] La Cour suprême du Canada a confirmé que le fardeau de la preuve incombe à la partie qui affirme que sa marque de commerce a été contrefaite. Dans l'arrêt *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, [2006] 1 R.C.S. 824, le juge Binnie a écrit, au paragraphe 15 :

Malgré l'indubitable renommée de la marque, il appartenait à l'appelante de prouver la probabilité de dépréciation, et non aux intimées de la réfuter ni au tribunal de la présumer.

[29] I am willing to accept the appellant's submission that if the Judge made the alleged error in relation to confusion, he, in all likelihood, made the same error with respect to depreciation. Counsel for the respondents conceded that this was a reasonable inference to draw and submitted that the opposite inference should be made if we were to find that the Judge made no error with respect to likelihood of confusion.

[30] Counsel for the respondents contends that the impugned statement was made by the Judge in the context of the special difficulty created by a well-known mark when comes the time of rebutting evidence of confusion adduced by the holder of the well-known mark.

[31] There is no doubt that the statement made by the Judge is at best ambiguous. His reference to the *Advance* case would tend to support the narrow and plain reading that the appellant makes of paragraph 306 of the reasons for judgment.

[32] However, in paragraph 258, No. 7(f) of his reasons, where he distinguished the *Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha v. Lexus Foods Inc.*, [2001] 2 F.C. 15 (C.A.) case from the present instance, the Judge expressly recognized that the burdens in the case of an opposition "differ significantly from the causes of action and expungement bases at play in this case." He was aware of the fact that the burden of proof was different in matters of expungement.

[33] Furthermore, the Judge twice used the word "dispel" in relation to the likelihood of confusion. The word "dispel" only makes sense in this context if a likelihood of confusion has already been established by the holder of the famous mark. One cannot dispel what does not exist. The word cannot be read as casting on the appellant the initial burden as regards likelihood of confusion.

[34] I think in the end that the Judge was simply saying that, where a likelihood of confusion with a famous trade-mark entitled to a wide protection has been established, overcoming that evidence is a difficult task to assume. In my view, the word "burden" in paragraph

[29] Je suis disposé à accepter l'argument de l'appelante suivant lequel si le juge a commis l'erreur qui lui est reprochée au sujet de la question de la confusion, il a selon toute vraisemblance commis la même erreur en ce qui concerne la diminution de la valeur. L'avocat des intimées a admis que cette inférence était raisonnable et il a fait valoir que la conclusion contraire devrait être tirée si la Cour devait conclure que le juge n'a pas commis d'erreur au sujet de la probabilité de confusion.

[30] L'avocat des intimées affirme que le juge a tenu les propos contestés dans le contexte de la difficulté spéciale créée par l'existence d'une marque bien connue lorsqu'il s'agit de réfuter les éléments de preuve relatifs à la confusion qui sont présentés par le propriétaire de la marque bien connue.

[31] Il n'y a aucun doute que les propos du juge sont, au mieux, ambigus. Le fait qu'il cite la décision *Advance* tendrait à appuyer l'interprétation étroite et ordinaire que l'appelante fait du paragraphe 306 des motifs du jugement.

[32] Toutefois, au paragraphe 258, n° 7(f) de ses motifs, où il a fait une distinction entre l'affaire *Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha c. Lexus Foods Inc.*, [2001] 2 C.F. 15 (C.A.), et la présente espèce, le juge a reconnu expressément que les fardeaux de preuve dans une affaire portant sur une opposition « diffèrent largement de ceux des causes d'action et des motifs de radiation en cause en l'espèce ». Il était conscient que le fardeau de la preuve est différent dans les affaires de radiation.

[33] De plus, le juge a employé à deux reprises le mot « réfuter » relativement à la probabilité de confusion. Or, le mot « réfuter » n'est logique, dans ce contexte, que si la probabilité de confusion a déjà été établie par le propriétaire de la marque célèbre. On ne peut réfuter ce qui n'existe pas. On ne saurait interpréter ce mot comme imposant à l'appelante le fardeau initial en ce qui concerne la probabilité de confusion.

[34] Je crois, en fin de compte, que le juge disait simplement que, lorsque la probabilité de confusion avec une marque de commerce notoire ayant droit à une protection étendue a été démontré, il est difficile de réfuter cette preuve. À mon sens, le mot « fardeau » au

306 was not used in the legal sense of a burden of proof, but rather in the ordinary or colloquial sense of an arduous or daunting task.

[35] In any event, even if it were assumed that the Judge made an error of law respecting the burden of proof, that error, as we shall see, would not be material. This brings me to the second part of the first error alleged, i.e. whether the Judge applied the wrong test for confusion.

2. Whether the Judge applied the wrong test for confusion

[36] The appellant's contention with respect to confusion is that the Judge, while referring to the Act and stating the test as it appears in the Act, applied an erroneous test. Counsel for the appellant finds support for his view in paragraph 7, paragraph 303, No. 2, and paragraph 345 of the reasons for judgment. I should point out that the judgment itself, in its paragraph 2, No. 3, contains a clear conclusion as to the likelihood of confusion now and for the future.

[37] The impugned paragraphs [of the reasons for judgment] and paragraph 2, No. 3 of the judgment read as follows:

It is the Court's ultimate conclusion that even if confusion did not take place in the past, it has the potential to exist which, in and of itself, is of major significance. [Underlined in the original.]

...

Likelihood of confusion is established when it is proven to exist on a "balance of probabilities". The likelihood of confusion has been established in potential, even if it did not exist in actuality.

...

Based on the principles of confusion referred to above, it is concluded that confusion is possible.

2. Plaintiff's Registration No. 263,924 is and always has been invalid, and shall be expunged on the bases that at all material times:

...

paragraphe 306 n'était pas employé au sens juridique de fardeau de la preuve, mais plutôt dans le sens courant ou familier de tâche ardue ou difficile.

[35] Quoi qu'il en soit, même si l'on devait supposer que le juge a commis une erreur de droit au sujet du fardeau de la preuve, cette erreur, comme nous le verrons, ne tirerait pas à conséquence. Ce qui m'amène au second volet de la première erreur alléguée, en l'occurrence la question de savoir si le juge a appliqué le mauvais critère en ce qui concerne la confusion.

2. Le juge a-t-il appliqué le mauvais critère en ce qui concerne la confusion?

[36] En ce qui concerne la confusion, la thèse de l'appelante est que, même s'il a cité la Loi et énoncé le critère qui figure effectivement dans la Loi, le juge a appliqué un critère erroné. L'avocat de l'appelante trouve appui pour son opinion dans le paragraphe 7, le paragraphe 303, n° 2 et le paragraphe 345 des motifs du jugement. Je tiens à signaler qu'au paragraphe 2, n° 3 du jugement lui-même, on trouve une conclusion claire au sujet de la probabilité de confusion actuelle et à venir.

[37] Les paragraphes contestés [des motifs du jugement] et le paragraphe 2, n° 3 du jugement sont ainsi libellés :

La conclusion ultime de la Cour est que, même s'il n'y a pas eu de confusion dans le passé, celle-ci a la possibilité d'exister, ce qui, en soi, est un fait d'une grande signification. [Souligné dans l'original.]

[...]

La probabilité de confusion est établie selon la « prépondérance de la preuve ». La probabilité de confusion a été établie même si elle n'existait pas réellement.

[...]

Selon les principes susmentionnés concernant la confusion, il est conclu que la confusion est possible.

2. L'enregistrement n° 263,924 de la demanderesse a toujours été et demeure invalide, et est radié pour les motifs suivants, qui s'appliquent pendant toute la période pertinente :

[...]

(3) Use of Plaintiff's JAGUAR Mark in association with Luggage Wares is likely to cause confusion with Defendants' trademark JAGUAR for automobiles and JAGUAR for Luggage Wares, and therefore: [Emphasis added; notes omitted.]

[38] The three statements referred to by the appellant are found in a sea of others regarding confusion: see paragraphs 298, 302, 303, Nos. 4 and 5, 306, 308, 310, 313, 317 and, as already mentioned, in the formal judgment. They are disturbing as they refer to a possibility of confusion as opposed to a likelihood. A mere possibility of confusion is not sufficient to invalidate a trade-mark: see *Veuve Clicquot Ponsardin, supra*, at paragraph 37; *Mattel, Inc. v. 3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 S.C.R. 772; affg (2005), 38 C.P.R. (4th) 214 (F.C.A.); *Anheuser-Busch, Inc. v. Carling O'Keefe Breweries of Canada Ltd.* (1986), 10 C.P.R. (3d) 433 (F.C.A.). Indeed, the Judge's statement in paragraph 303, No. 2 of his reasons waters down the test to a possibility of a probability.

[39] I agree with the appellant that the three statements indicate a misconception or misapprehension of the test. However, that being said, this is not the end of the matter.

[40] There were facts on the record which could lead the Judge to conclude that there was evidence of at least likelihood of confusion, if not actual confusion. First, the definition that the appellant gave of its "maroquinerie" included the four items mentioned in its trade-mark, i.e. tote bags, handbags, school bags and luggage: see appeal book, volume 2, at page 362, admission D.356.

[41] Second, the respondents' list of luggage wares included the above four items: see respondents' appeal book, volume 2, page 697, at paragraph 2 and the definition of luggage wares in Schedule A, at page 699.

[42] Third, the appellant admitted at trial confusion with some of the wares of the respondents. That

(3) L'emploi de la marque JAGUAR de la demanderesse en liaison avec des articles de bagage est susceptible de créer de la confusion avec la marque de commerce JAGUAR de la défenderesse pour des automobiles et des articles de bagage; par conséquent : [Non souligné dans l'original.]

[38] Les trois énoncés cités par l'appelante sont perdus dans une foule d'autres déclarations portant sur la confusion (voir les paragraphes 298, 302, 303, n^{os} 4 et 5, 306, 308, 310, 313, 317) et, comme je l'ai déjà mentionné, dans le dispositif du jugement. Ces énoncés sont troublants car ils parlent de possibilité de confusion et non de probabilité de confusion. Or, une simple possibilité de confusion n'est pas suffisante pour invalider une marque de commerce : voir les arrêts *Veuve Clicquot Ponsardin*, précité, au paragraphe 37, *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 R.C.S. 772; conf. 2005 CAF 13; *Anheuser-Busch, Inc. c. Carling O'Keefe Breweries of Canada Ltd.*, [1986] A.C.F. n^o 445 (C.A.) (QL). En fait, au paragraphe 303, n^o 2 de ses motifs, le juge dilue le critère en le ramenant à celui d'une simple possibilité d'une probabilité de confusion.

[39] Je suis d'accord avec l'appelante pour dire que les trois énoncés en question témoignent d'une conception ou d'une compréhension erronées du critère. Cela ne résout pas pour autant la question.

[40] Le dossier renfermait des faits qui étaient susceptibles d'amener le juge à conclure qu'il existait des éléments de preuve tendant à démontrer l'existence à tout le moins d'une probabilité de confusion, sinon de confusion effective. Premièrement, la définition que l'appelante a donnée de sa « maroquinerie » englobait les quatre articles énumérés dans sa marque de commerce, à savoir des sacs fourre-tout, des sacs à main, des sacs d'école et des bagages : voir le dossier d'appel, volume 2, à la page 362, admission D.356.

[41] Deuxièmement, la liste d'articles de bagage des intimées comprenait les quatre articles susmentionnés : voir le dossier d'appel des intimées, volume 2, page 697, au paragraphe 2, et la définition des articles de bagage que l'on trouve à l'annexe A, à la page 699.

[42] Troisièmement, l'appelante a admis au procès qu'il existait de la confusion avec certaines des

admission can be found in volume 1 of the appeal book at page 375. It reads:

Confusion:

D509. The Plaintiff's use of the trade-mark JAGUAR in association with the Plaintiff's wares is confusing with Jaguar Cars' trade-mark JAGUAR used in association with driving license cases, wallet cases, business card holders, belts, credit card holders, key cases, address books, note books, passport holders, beauty cases, document cases and pocket wallets:

- (1) at the date of commencement of the action; and
- (2) at present. [Emphasis added.]

[43] Counsel for the appellant points out that said admission does not cover the four previously mentioned items that are an important part of the appellant's registered trade-mark and trade. It will be recalled that the Judge found these four items to be, since at least 1980, part of the "natural brand extension or expansion from luxury cars into Luggage Wares": see paragraph 213 of the reasons for judgment.

[44] In my view, the matter can be understood as follows: as of 1991 and the time of trial, the appellant admits the existence of actual confusion between its wares and respondents' wares of a slightly different category. Given this admission, it is hard to imagine how and why the Judge could not conclude that there would be at least a likelihood of confusion between similar wares or wares of the same category, namely the appellant's baggage, tote bags, schoolbags and handbags and the respondents' luggage, baggage and bags. He was entitled to draw that conclusion after having concluded that the respondents' trade-marks were famous and extended to the impugned wares.

[45] Furthermore, it is the appellant who launched an action for infringement and sought an injunction against the respondents, alleging that their wares were either confusing, causing confusion or likely to cause confu-

merchandises des intimées. Cette admission se trouve au volume 1 du dossier d'appel, à la page 375 :

[TRADUCTION]

Confusion :

D509. L'emploi, par la demanderesse, de la marque de commerce JAGUAR en liaison avec les marchandises de la demanderesse créée de la confusion avec la marque de commerce JAGUAR de Jaguar Cars employée en liaison avec des étuis pour permis de conduire, des étuis pour portefeuilles, des étuis pour cartes d'affaires, des ceintures, des étuis pour cartes de crédit, des étuis à clés, des carnets d'adresses, des carnets de notes, des étuis pour passeports, des étuis de beauté, des étuis à documents et des portefeuilles de poche :

- 1) à la date de l'introduction de l'action
- 2) et à l'heure actuelle. [Non souligné dans l'original.]

[43] L'avocat de l'appelante souligne que l'admission en question ne vise pas les quatre articles susmentionnés qui constituent un aspect important de la marque de commerce déposée et du commerce de l'appelante. On se souviendra que le juge a conclu que, depuis 1980 au moins, ces quatre articles étaient visés par l'« extension naturelle de la marque de voitures de luxe pour y inclure des articles de bagage » : voir le paragraphe 213 des motifs du jugement.

[44] À mon avis, on peut comprendre la question de la manière suivante : l'appelante admet effectivement qu'en 1991 et en date du procès, il existait une confusion entre ses marchandises et les marchandises des intimées d'une catégorie légèrement différente. Vu cette admission, il est difficile d'imaginer comment et pourquoi le juge ne pouvait pas conclure à tout le moins à une probabilité de confusion entre des marchandises similaires ou de même catégorie, en l'occurrence les bagages, fourre-tout, sacs d'école et sacs à main de l'appelante et les bagages et les sacs des intimées. Il était en droit de tirer cette conclusion après avoir conclu que les marques de commerce des intimées étaient célèbres et qu'elles s'étendaient aux marchandises attaquées.

[45] Qui plus est, c'est l'appelante qui a intenté l'action en contrefaçon et qui a réclamé une injonction contre les intimées au motif que les marchandises de ces dernières créaient de la confusion avec ses propres

sion with its own wares. The respondents counter-claimed, also alleging confusion and that the appellant was the source of that confusion. The Judge found in favour of the respondents.

[46] In paragraphs 12, 14d), 15 and 17 of its declaration, the appellant stated:

12. By virtue of such conduct, the Defendants are infringing Remo's exclusive right to the trade-mark JAGUAR in Canada. Defendants' use of the trade name JAGUAR and of the Offending Marks is likely to cause confusion in Canada with Plaintiff's Trade-Marks.

...

14. Plaintiff submits that the above mentioned entries in the Register of Trade-Marks do not accurately express or define the existing rights of the Defendant J-England with respect to:

“driving license cases, wallet cases, business card holders, belts, credit card holders, key cases, address books, note books, passport holders, beauty cases, document cases and pocket wallets” (collectively the “Offending Wares”)

for the following reasons:

...

d) the Offending Marks were not registrable with respect to the Offending Wares since they were at all material times and continue to be, confusing with the Trade-Mark JAGUAR previously registered in Canada by the Plaintiff.

15. The Offending Wares registered under the Offending Marks, namely:

“driving license cases, wallet cases, business card holders, belts, credit card holders, key cases, address books, note books, passport holders, beauty cases, document cases and pocket wallets”

are clearly of the same general class or category of wares as those registered and sold under the Plaintiff's wide-known Trade-Marks.

marchandises ou étaient susceptibles de le faire. Les intimées ont présenté une demande reconventionnelle dans laquelle elles ont allégué aussi la confusion et affirmé que l'appelante était à l'origine de cette confusion. Le juge a donné gain de cause aux intimées.

[46] Aux paragraphes 12, 14d), 15 et 17 de sa déclaration, l'appelante a dit :

[TRADUCTION]

12. De par leurs agissements, les défenderesses ont porté atteinte au droit exclusif de Remo sur la marque de commerce JAGUAR au Canada. L'emploi par les défenderesses du nom commercial JAGUAR et des marques contrefaites est susceptible de créer de la confusion au Canada avec les marques de commerce de la demanderesse.

[. . .]

14. La demanderesse soutient que les inscriptions susmentionnées du registre des marques de commerce ne correspondent pas avec exactitude aux droits existants de la défenderesse J-England sur les marchandises suivantes :

« étuis pour permis de conduire, étuis pour portefeuilles, étuis pour cartes d'affaires, ceintures, étuis pour cartes de crédit, étuis à clés, carnets d'adresses, carnets de notes, étuis pour passeports, étuis de beauté, étuis à documents et portefeuilles de poche » (les « marchandises contrefaites »)

et ce, pour les raisons suivantes :

[. . .]

d) les marques contrefaites n'étaient pas enregistrables relativement aux marchandises contrefaites étant donné qu'à l'époque, en cause elles créaient et continuent de créer de la confusion avec la marque de commerce JAGUAR préalablement enregistrée au Canada par la demanderesse.

15. Les marchandises contrefaites enregistrées sous les marques contrefaites, à savoir :

« étuis pour permis de conduire, étuis pour portefeuilles, étuis pour cartes d'affaires, ceintures, étuis pour cartes de crédit, étuis à clés, carnets d'adresses, carnets de notes, étuis pour passeports, étuis de beauté, étuis à documents et portefeuilles de poche »

entrent de toute évidence dans la même catégorie générale de marchandises que celles qui ont été enregistrées et qui sont vendues sous les marques de commerce bien connues de la demanderesse.

...

[...]

17. The activities of the Defendants in using the Offending Marks JAGUAR and JAGUAR & Design with respect to Maroquinerie also constitute unfair competition in that they:

- (a) call attention to the wares and business of Defendants in such a way as to cause or be likely to cause confusion in Canada between Defendants' wares and business and the wares and business of Plaintiff; and
- (b) constitute the passing-off of other wares for those ordered or expected. [Emphasis added.]

[47] On the basis of alleged confusion, the appellant sought, from the Federal Court, relief in the following terms regarding the use of the "Jaguar" mark and design with respect to its maroquinerie:

- (a) TO MAINTAIN the present action;
- (b) TO DECLARE that the adoption and use by Defendants of the Offending Marks JAGUAR and JAGUAR & DESIGN in connection with Maroquinerie constitute an infringement of Plaintiff's exclusive rights in its Trade Mark JAGUAR registered under No. 263,924;
- (c) TO ISSUE an order for a permanent injunction requiring Defendants, their directors, officers, shareholders, licensees, clients, representatives, servants, agents, associates, employees, heirs, assignees and all those over whom Defendants exercise control or in whom they hold an interest, or any other persons having any cognizance of the Orders rendered pursuant hereto, to immediately cease, whether directly or indirectly from:
 - (i) infringing or being deemed to infringe Plaintiff's registration No. 263,924 for the trade mark JAGUAR;
 - (ii) manufacturing, causing to be manufactured, importing, selling, offering for sale, distributing, advertising, or promoting in Canada with respect to any Maroquinerie any trade mark or trade name that consists of or includes the word JAGUAR or any representation of a jaguar or any combination thereof or any trade mark or trade name that is capable of causing confusion with Remo's trade mark JAGUAR;

17. Les activités exercées par les défenderesses en employant les marques contrefaites et le dessin JAGUAR relativement à de la maroquinerie constituent également de la concurrence déloyale du fait :

- a) qu'elles attirent l'attention du public sur les marchandises et l'entreprise des défenderesses de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre leurs marchandises et leur entreprise et celles de la demanderesse;
- b) qu'elles font passer d'autres marchandises pour celles qui sont commandées ou attendues. [Non souligné dans l'original.]

[47] En raison de cette présumée confusion, l'appelante a réclamé les réparations suivantes à la Cour fédérale en ce qui concerne l'emploi de la marque et du dessin du JAGUAR relativement à de la maroquinerie :

[TRADUCTION]

- a) FAIRE DROIT À la présente action;
- b) DÉCLARER que l'adoption et l'emploi par les défenderesses des marques contrefaites et du dessin JAGUAR en liaison avec de la maroquinerie portent atteinte aux droits exclusifs de la demanderesse sur sa marque de commerce JAGUAR enregistrée sous le numéro 263924;
- c) ACCORDER une injonction permanente enjoignant aux défenderesses, à leurs administrateurs, dirigeants, actionnaires, titulaires de licence, représentants, préposés, mandataires, associés, employés, héritiers et ayants droit et à n'importe quelle autre personne ou entité sur lesquelles les défenderesses exercent un contrôle ou dans lesquelles elles détiennent une participation, et à toute autre personne ayant connaissance des ordonnances rendues en application des présentes, de cesser immédiatement :
 - (i) de contrefaire ou d'être réputées contrefaire l'enregistrement n° 263924 de la demanderesse portant sur la marque de commerce JAGUAR;
 - (ii) de fabriquer, de faire fabriquer, d'importer, de vendre, d'offrir en vente, de distribuer, d'annoncer ou de faire la promotion au Canada relativement à quelque article de maroquinerie que ce soit une marque de commerce ou un nom commercial quelconque composé en tout ou en partie du mot JAGUAR ou d'une représentation d'un jaguar ou d'une combinaison de ce qui précède ou d'une marque de commerce ou d'un nom commercial

- susceptible de créer de la confusion avec la marque de commerce JAGUAR de Remo;
- (iii) calling the attention of the public to their wares in a manner that causes or is likely to cause confusion in Canada between their wares or business and those of Plaintiff;
- (iv) passing-off other wares for those ordered or expected;
- (d) TO ORDER Defendants to remit to Plaintiff all Maroquinerie and all advertising, publicity materials, signage, literature, papers and all materials of any kind relating thereto in the possession or custody or under the control of Defendants or third parties for whom Defendants are responsible as may offend the injunction sought herein; [Emphasis added.]
- (iii) d'attirer l'attention du public sur leurs marchandises de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre leurs marchandises et celles de la demanderesse;
- (iv) de faire passer d'autres marchandises par celles qui sont commandées ou attendues;
- d) ORDONNER aux défenderesses de remettre à la demanderesse toute la maroquinerie ainsi que toute publicité, annonce, affiche, documentation ou tout écrit et objet de quelque nature que ce soit s'y rapportant se trouvant en la possession ou sous la garde ou le contrôle des défenderesses ou de tiers dont les défenderesses sont responsables et qui sont susceptibles de contrevenir à l'injonction réclamée par la présente. [Non souligné dans l'original.]

[48] Now, on appeal of the same proceedings after having lost at trial, the appellant contended at the oral hearing that there is no confusion between its wares, consisting of baggage, tote bags, handbags and schoolbags and all the luggage wares of the respondents. Its contention came after it abandoned, three days before the hearing, its claim of infringement by the respondents. The appellant has significantly changed its argument from what it claimed before the Judge. At first instance, it initiated an infringement action with the intention of preventing the respondents from trading in maroquinerie under the name Jaguar. Now, the appellant seeks to have the parties' uses of the marks coexist with respect to baggage, tote bags, handbags and schoolbags. The basis for this position is that, as the parties operate in different markets, there is no confusion between the parties' wares. In my view, the fact that the parties operate in different markets is not sufficient to overrule the Judge's finding that there was a likelihood of confusion. Nothing in the terms of either party's registration confines that party to operation in a particular market, and the likelihood of confusion therefore remains.

[49] Furthermore, paragraphs 101 and 102 of its memorandum of fact and law alleged until then existing

[48] Or, dans le cadre de l'appel qu'elle a interjeté dans le même dossier après avoir perdu en première instance, l'appelante a soutenu, à l'audience, qu'il n'y a pas de confusion entre ses marchandises, à savoir ses bagages, fourre-tout, sacs d'école et sacs à main, et tous les articles de bagages des intimées. Cette prétention a été avancée après que l'appelante se fut désistée, trois jours avant le début de l'audience, de son action en contrefaçon contre les intimées. L'appelante a sensiblement modifié ses prétentions par rapport à ce qu'elle avait soutenu devant le juge. En première instance, elle a intenté une action en contrefaçon dans le but d'empêcher les intimées de faire le commerce de la maroquinerie en employant le nom Jaguar. Maintenant, l'appelante cherche à faire coexister l'emploi que les parties font de leurs marques en ce qui concerne les bagages, les fourre-tout, les sacs à main et les sacs d'école. Sa thèse repose sur le fait que, étant donné que les parties exercent leurs activités dans des marchés différents, il n'y a pas de confusion entre leurs marchandises. À mon avis, le fait que les parties exercent leurs activités dans des marchés différents ne suffit pas pour infirmer la conclusion du juge quant à l'existence d'une probabilité de confusion. Il n'y a rien dans le libellé de l'enregistrement de l'une ou l'autre partie qui oblige cette partie à exercer ses activités exclusivement dans un marché déterminé, de sorte que la probabilité de confusion demeure.

[49] Qui plus est, aux paragraphes 101 et 102 de son mémoire des faits et du droit, l'appelante a encore

confusion and sought a permanent injunction:

The evidence has revealed that the Respondents are offering for sale and selling in Canada tote bags, baggage (suitcases and luggage) and handbags in association with the trade-mark “JAGUAR” and are continuing to do so to date.

It is submitted that inasmuch as the Appellant has established the essential elements set forth in the *Standard Knitting* case, it is entitled to a declaration that the Respondents have infringed the Appellant’s exclusive rights in its trade-mark “JAGUAR” registered under no. 263,924, as well as the issuance of a permanent injunction restraining the Respondents, their officers, directors, licensees, dealers and employees from causing to be manufactured, importing, offering for sale, selling, advertising or promoting in Canada tote bags, suitcases, luggage, handbags and any other leather products in association with the trade-mark “JAGUAR” or any other trade-mark which is confusingly similar with the Appellant’s trade-mark “JAGUAR”. [Emphasis added.]

[50] Counsel for the appellant relies on a statement of L’Heureux-Dubé J. in *Sport Maska Inc. v. Zittner*, [1988] 1 S.C.R. 564 to submit that the appellant’s pleadings are not binding on this Court. At page 612, she wrote:

A digression must be made here. In his opinion LeBel J.A. [as he then was] notes that [TRANSLATION] “the pleadings of respondent [here the appellant] confirm the way in which it regarded the functions of appellants [here the respondents]” (p. 393). This “admission” can be found in paragraph 15 of the statement of claim, where respondent charged that appellants had broken certain obligations although they had [TRANSLATION] “agreed to be arbitrators”. LeBel J.A. appears to regard this as a judicial admission.

At the hearing appellant explained that this word was used not in the legal sense, as it is found in the Quebec *Code of Civil Procedure*, but in a very broad sense as it is used in everyday language, and that, in any event, the classification of respondents’ function was a question of law which could not be the subject of a judicial admission.

In the very recent judgment of this Court *C.(G.) v. V.-F.(T.)*, [1987] 2 S.C.R. 244, in which a similar situation occurred though in a different context, Beetz J., delivering the unanimous judgment of the Court, held as follows at p. 257:

affirmé qu’il existait de la confusion et a réclamé une injonction permanente :

[TRADUCTION] La preuve révèle que les intimées offrent en vente et vendent au Canada des fourre-tout, des bagages (valises et bagages) et des sacs à main en liaison avec la marque de commerce JAGUAR et qu’elles continuent de la faire jusqu’à maintenant.

Il est allégué que, dans la mesure où elle a établi les éléments essentiels énumérés dans l’affaire *Standard Knitting*, l’appelante a droit à un jugement déclarant que les intimées ont porté atteinte à ses droits exclusifs sur sa marque de commerce « JAGUAR » enregistrée sous le numéro 263924, ainsi qu’à une injonction permanente interdisant aux intimées, à leurs dirigeants, administrateurs, titulaires de licences, concessionnaires et employés de faire fabriquer, d’importer, d’offrir en vente, de vendre, d’annoncer ou de promouvoir au Canada des fourre-tout, valises, bagages, sacs à main et autres produits de maroquinerie en liaison avec la marque de commerce « JAGUAR » ou toute autre marque de commerce qui ressemble à la marque de commerce « JAGUAR » de l’appelante au point de créer de la confusion. [Non souligné dans l’original.]

[50] L’avocat de l’appelante se fonde sur les propos de la juge L’Heureux-Dubé dans l’arrêt *Sport Maska Inc. c. Zittner*, [1988] 1 R.C.S. 564, pour affirmer que la Cour n’est pas liée par les prétentions de l’appelante. À la page 612, la juge L’Heureux-Dubé a écrit :

Il y a lieu de faire ici une digression. Le juge LeBel [tel était alors son titre] note dans son opinion que « Les procédures de l’intimée [l’appelante en l’espèce] confirment d’ailleurs la nature qu’elle reconnaît aux fonctions des appellants [les intimées en l’espèce] » (p. 393). Cette « admission » se retrouve au paragraphe 15 de la déclaration où l’intimée reproche aux appelants la violation de certaines obligations bien qu’ils aient « accepté le rôle d’arbitres ». Le juge LeBel semble y voir un aveu judiciaire.

À l’audience, l’appelante a expliqué que ce terme avait été utilisé non pas dans le sens juridique du terme, tel qu’il se retrouve au *Code de procédure civile* du Québec, mais plutôt dans un sens très large comme on l’emploie dans le langage courant et qu’à tout événement la qualification de la fonction des intimées étant une question de droit, il ne saurait y avoir aveu judiciaire.

Dans l’arrêt tout récent de cette Cour *C.(G.) c. V.-F.(T.)*, [1987] 2 R.C.S. 244, où une situation similaire s’était présentée, quoique dans un contexte différent, le juge Beetz, qui rend le jugement unanime de la Cour, en dispose ainsi aux pp. 257 et 258 :

At the hearing, counsel for the appellants conceded that the award of custody to a third person would amount to a declaration of partial deprivation. . . . This concession on a point of law is not binding on the Court.

A similar conclusion must be drawn here.

[51] The appellant claims that this passage prevents the Court from relying on its allegation that the parties' respective uses of the "Jaguar" mark were confusing. There are at least two reasons why *Sport Maska* and the current case are distinguishable. First, to state that the Court is not bound by the parties' concessions is very different from stating that a party is not bound by its own statements. It is one thing for a litigant to adopt alternative positions. It is quite another for a litigant to simultaneously adopt positions in the same proceedings based on diametrically opposed interpretations of the same facts, and seek to have the benefit of both positions. As previously mentioned, the appellant stated initially that there was confusion between the parties' marks in all respects; it now states that there is no confusion between the parties' marks in respect of baggage, tote bags, school bags and handbags. The appellant's success in this argument would be an internally inconsistent result. As I have already said, if the mark is confusing for key chains and wallets, it is also confusing for baggage, tote bags, school bags and handbags.

[52] Second, while the Supreme Court of Canada in *Sport Maska* dealt with a legal concession, the question of confusion is a question of mixed fact and law with a large factual component. Indeed, subsection 6(5) of the Act contains a non-exhaustive list of relevant factual considerations to guide the Court's analysis of confusion. On a question of mixed fact and law which depends so heavily on the relevant facts, the Court is entitled to rely on the facts adopted by the appellant in advancing its argument that the respondents' use of the "Jaguar" mark was confusing with the appellant's registered marks with respect to all wares. That the Court now relies on these facts in a manner detrimental to the appellant's interests was the risk that the appellant

À l'audience, le procureur des appelants a concédé que l'attribution de la garde à un tiers équivaut à une déclaration de déchéance partielle [. . .] Cette concession sur une question de droit ne saurait lier la Cour.

De même, faut-il ici décider.

[51] L'appelante soutient que ce passage empêche la Cour de se fonder sur son allégation que l'emploi que les parties ont respectivement fait de la marque « Jaguar » a créé de la confusion. Il y a au moins deux raisons pour lesquelles on peut établir une distinction entre l'affaire *Sport Maska* et la présente espèce. Premièrement, il y a une grande différence entre le fait d'affirmer que la Cour n'est pas liée par les admissions des parties et le fait d'affirmer qu'une partie n'est pas liée par ses propres déclarations. C'est une chose pour un plaideur de faire valoir des moyens subsidiaires. C'en est une autre d'adopter simultanément dans le cadre du même procès des thèses reposant sur des interprétations diamétralement opposées des mêmes faits et de chercher à tirer avantage des deux positions. Ainsi que je l'ai déjà précisé, l'appelante a d'abord dit qu'il existait une confusion entre les marques des parties à tous les égards; elle soutient maintenant qu'il n'y a pas de confusion entre les marques des parties pour ce qui est des bagages, des fourre-tout, des sacs d'école et des sacs à main. Il serait intrinsèquement illogique de donner gain de cause à l'appelante sur ce moyen. Ainsi que je l'ai déjà dit, si la marque crée de la confusion dans le cas des porte-clés et des portefeuilles, elle crée aussi de la confusion dans le cas des bagages, des fourre-tout, des sacs d'école et des sacs à main.

[52] Deuxièmement, bien que, dans l'affaire *Sport Maska*, la Cour suprême ait traité d'une concession portant sur un point de droit, la confusion est une question mixte de fait et de droit qui comporte une importante composante factuelle. D'ailleurs, le paragraphe 6(5) de la Loi renferme une liste non exhaustive de considérations factuelles pertinentes destinées à aider la Cour dans son analyse de la confusion. Dans le cas d'une question mixte de fait et de droit qui est à ce point tributaire des faits, la Cour est en droit de s'en remettre aux faits retenus par l'appelante pour faire valoir que l'emploi par les intimées de la marque « Jaguar » créait de la confusion avec les marques déposées de l'appelante pour ce qui est de

took in advancing this particular argument and its factual underpinnings in the infringement claim before the Federal Court.

Whether the Judge improperly added to section 18 of the Act two grounds of invalidity, i.e. depreciation and deception of the public, not recognized as such by Parliament

[53] Subsection 18(1) of the Act enumerates four grounds of invalidity of a registered trade-mark:

18. (1) The registration of a trade-mark is invalid if:

- (a) the trade-mark was not registrable at the date of registration,
- (b) the trade-mark is not distinctive at the time proceedings bringing the validity of the registration into question are commenced, or
- (c) the trade-mark has been abandoned,

and subject to section 17, it is invalid if the applicant for registration was not the person entitled to secure the registration.

[54] Non-statutory grounds of invalidity have been recognized such as misappropriation of a trade-mark in violation of a fiduciary duty and fraudulent or material misrepresentations for the purposes of registration: see *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, (4th ed., Toronto: Carswell, 2002), at pages 11-24. Depreciation of the value of the goodwill and deception of the public in the context of the tort of passing off one's goods as those of another are not grounds of invalidity under section 18 of the Act.

[55] The Judge analyzed depreciation within the parameters of section 22 of the Act: see paragraphs 241-284 of the reasons for judgment. Section 22 deals with that issue in the following terms:

toutes les marchandises. Le fait que la Cour se fonde maintenant sur ces faits d'une manière qui va à l'encontre des intérêts de l'appelante est le risque que cette dernière a assumé en faisant valoir cet argument et son fondement factuel dans l'action en contrefaçon qu'elle a intentée devant la Cour fédérale.

Le juge a-t-il interpolé à l'article 18 de la Loi deux motifs d'invalidité—la diminution de la valeur et la tromperie du public qui ne sont pas reconnus comme tels par le législateur?

[53] Le paragraphe 18(1) de la Loi énumère quatre situations ouvrant droit à l'invalidation d'une marque de commerce déposée :

18. (1) L'enregistrement d'une marque de commerce est invalide dans les cas suivants :

- a) la marque de commerce n'était pas enregistrable à la date de l'enregistrement;
- b) la marque de commerce n'est pas distinctive à l'époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement;
- c) la marque de commerce a été abandonnée.

Sous réserve de l'article 17, l'enregistrement est invalide si l'auteur de la demande n'était pas la personne ayant droit de l'obtenir.

[54] D'autres motifs d'invalidation non prévus par la loi ont été reconnus. Il s'agit notamment de l'usurpation d'une marque de commerce en violation d'une obligation fiduciaire et des déclarations fausses ou frauduleuses portant sur des faits essentiels en vue d'obtenir l'enregistrement : voir *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, (4^e éd. Toronto : Carswell, 2002), aux pages 11 à 24. La diminution de la valeur de l'achalandage et le fait de tromper le public dans le contexte du délit consistant à faire passer ses marchandises pour celles de quelqu'un d'autre ne constituent pas des motifs d'invalidité reconnus à l'article 18 de la Loi.

[55] Le juge a analysé la diminution de la valeur de l'achalandage conformément aux paramètres de l'article 22 de la Loi : paragraphes 241 à 284 des motifs du jugement. Voici en quels termes l'article 22 aborde la question :

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

[56] Subsection 22(1) provides a remedy, even when there is no evidence of confusion, by which the respondents in this case may seek relief from the appellant's use of a mark sufficiently similar to theirs "to evoke in a relevant universe of consumers a mental association of the two marks that is likely to depreciate the value of the goodwill attaching to the [respondents'] mark": see *Veuve Clicquot Ponsardin*, at paragraph 38. That remedy is not a ground of invalidity of the registration of the appellant's trade-mark contrary to what the Judge found at paragraph 331 of his reasons for judgment.

[57] As for deception of the public, the Judge relied upon the 1924 decision of the Exchequer Court of Canada in *Williamson Candy Co. v. W.J. Crothers Co.*, [1924] Ex. C.R. 183 where expungement of the mark was ordered. The Judge's analysis of this issue of deception in the case before us was conducted under the discussion of the depreciation factors and treated as a possible kind of depreciation: see the reasons for judgment at pages 203, 205 and 210 of the appeal book, Volume 1.

[58] There are two difficulties with the Judge's reliance on the *Williamson* case for expungement of the appellant's registration in the present instance.

[59] First, the defendant in that case appropriated the mark of the plaintiff *Williamson* and concealed the fact that he was copying the plaintiff's mark when he applied for registration. The Exchequer Court found that the defendant was not the proprietor of the mark and not an innocent user, that the registration of the trade-mark had been improperly made and, therefore, should be expunged.

[60] In our instance, the situation is different as there is no such finding with respect to the appellant's

22. (1) Nul ne peut employer une marque de commerce déposée par une autre personne d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à cette marque de commerce.

[56] Le paragraphe 22(1) ouvre un recours aux intimées en leur permettant, même sans preuve de confusion, d'obtenir une réparation en démontrant que l'appelante a employé une marque suffisamment semblable à la leur « pour établir, dans l'esprit des consommateurs de la population de référence, un lien entre les deux marques qui est susceptible de déprécier l'achalandage attaché à [leur] marque » : voir l'arrêt *Veuve Clicquot Ponsardin*, au paragraphe 38. Ce recours ne constitue pas un motif d'invalidité de l'enregistrement de la marque de commerce de l'appelante, contrairement à ce que le juge a conclu, au paragraphe 331 de ses motifs du jugement.

[57] Quant à la possibilité de tromper le public, le juge s'est fondé sur une décision de la Cour de l'Échiquier du Canada remontant à 1924 : *Williamson Candy Co. v. W.J. Crothers Co.*, [1924] R.C.É. 183, dans laquelle la radiation de la marque avait été ordonnée. L'analyse que le juge a faite de la question de la tromperie en l'espèce s'inscrivait dans le cadre de son examen des facteurs de diminution de la valeur. Le juge a d'ailleurs considéré la tromperie comme une sorte de diminution possible de la valeur : voir les motifs du jugement aux pages 203, 205 et 210 du dossier d'appel, volume 1.

[58] Le fait que le juge se soit fondé en l'espèce sur la décision *Williamson* pour radier l'enregistrement de l'appelante soulève deux difficultés.

[59] Premièrement, dans l'affaire *Williamson*, le défendeur avait usurpé la marque du demandeur et, lorsqu'il avait produit sa demande d'enregistrement, il avait dissimulé le fait qu'il plagiait la marque du demandeur. La Cour de l'Échiquier a conclu que le défendeur n'était ni le propriétaire de la marque ni un usager de bonne foi, que l'enregistrement de la marque de commerce avait été irrégulièrement effectué et que la marque devait, par conséquent, être radiée.

[60] En l'espèce, la situation est différente car la marque de commerce de l'appelante et l'enregistrement

trade-mark and registration. Though expressing some surprise, the Judge accepted the testimony of Mr. Bassal, the sole shareholder, President and Chief Executive Officer of the appellant, who had lived in Beirut, Paris and Montréal for years, and traveled in Canada, Holland, Belgium, Northern Italy and Asia (Hong Kong and Korea): see reasons for judgment, at paragraphs 12-24. According to that testimony, Mr. Bassal never saw or heard of the respondents' trade-marks "Jaguar" for cars and luggage wares before he filed, on October 10, 1980, his application for the registration of the trade-mark "Jaguar" covering tote bags and baggage: (reasons for judgment, at paragraphs 12-24). Indeed, he claimed that it was not until 1990 that he became aware of Jaguar cars: (reasons for judgment, at paragraph 225). The Judge also accepted that the respondents did not know of the existence of the appellant when the appellant launched its proceedings in 1991. On these facts alone, the *Williamson* case is clearly distinguishable and no authority for expungement in the present instance.

[61] In addition, section 11 of the 1906 *Trade Mark and Design Act* [R.S.C. 1906, c. 71] upon which the *Williamson* case is based gave the Minister the power to refuse to register any trade-mark if it appeared that the trade-mark was calculated to deceive or mislead the public: see *Williamson.*, at page 185. This is no longer the case although the Court, on an appropriate set of facts, could still find, when registration is sought, that a trade-mark is not adapted to distinguish the wares of the registrant because the trade-mark and its use are calculated to deceive and mislead the public: see *E. & J. Gallo Winery v. Andres Wines Ltd.*, [1976] 2 F.C. 3 (C.A.), at pages 17 and 18. The Exchequer Court made a finding that the defendant's registration was calculated to deceive or mislead the public and for that reason also should be expunged: *Williamson*, at page 192.

n'ont pas fait l'objet de conclusions semblables. Tout en exprimant un certain étonnement, le juge a accepté le témoignage de M. Bassal, l'unique actionnaire et président directeur général de l'appelante, qui avait vécu à Beyrouth, Paris et Montréal pendant des années et dont les déplacements l'avaient amené au Canada, en Hollande, en Belgique, dans le nord de l'Italie et en Asie (Hong-Kong et la Corée) : voir les motifs du jugement, aux paragraphes 12 à 24. Suivant ce témoignage, M. Bassal n'avait jamais entendu parler des marques de commerce « Jaguar » des intimées portant sur des voitures et des articles de bagage avant de déposer, le 10 octobre 1980, sa demande d'enregistrement de la marque de commerce « Jaguar » pour des fourre-tout et des bagages : (motifs du jugement, aux paragraphes 12 à 24). Il affirme d'ailleurs que ce n'est qu'en 1990 qu'il a appris l'existence des voitures Jaguar : (motifs du jugement, au paragraphe 225). Le juge a également accepté que les intimées n'étaient pas au courant de l'existence de l'appelante lorsque cette dernière a intenté son action en 1991. Au vu de ces seuls faits, il y a de toute évidence lieu d'établir une distinction entre la présente espèce et l'affaire *Williamson*, qui ne constitue pas un précédent qu'on peut invoquer en l'espèce pour justifier la radiation.

[61] De plus, l'article 11 de la *Loi des marques de commerce et dessins de fabrique* [S.R.C. 1906, ch. 71] de 1906 sur lequel la décision *Williamson* était fondée conférait au ministre le pouvoir de refuser d'enregistrer toute marque de commerce qui semblait viser à tromper le public ou à l'induire en erreur : voir la décision *Williamson*, à la page 185. Ce n'est plus le cas bien que, lorsque les faits s'y prêtent, la Cour pourrait encore conclure, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'enregistrement, qu'une marque de commerce n'est pas propre à établir une distinction entre les marchandises du titulaire de l'enregistrement parce que la marque de commerce et son emploi visent à tromper le public et à l'induire en erreur : voir l'arrêt *E. & J. Gallo Winery c. Andres Wines Ltd.*, [1976] 2 C.F. 3 (C.A.), aux pages 17 et 18. La Cour de l'Échiquier a conclu que l'enregistrement de la défenderesse était apte à tromper le public et à l'induire en erreur et a estimé qu'il devait être radié aussi pour cette raison : *Williamson*, à la page 192.

[62] Again, in the present instance, there is no finding made by the Judge that the appellant knew of the respondents' trade-marks, that it was not the proprietor of the mark that it registered and that it knew that it was not the first user of the mark. These were all considerations that the Exchequer Court of Canada retained to ground its finding that the defendant's registration in the *Williamson* case was calculated to deceive and mislead the public.

[63] With respect, in the context of his analysis of the factors of depreciation of the goodwill attached to the respondents' trade-marks under section 22 of the Act and on the basis of the evidence before him, I do not think that the Judge could conclude, as he did, that the appellant's registration of its trade-mark was "invalid and vulnerable to expungement" because it was calculated to deceive and mislead the public: see paragraphs 285 to 297 and 331 of the reasons for judgment.

Whether the Judge erred in expunging the appellant's trade-mark on a prior use when the limitation period contained in subsection 17(2) of the Act had run

[64] Section 17 of the Act allows for the expungement of the registration of a trade-mark on the ground of prior use by a person other than the applicant for that registration. However, subsection 17(2) denies the right to an expungement when the proceedings are commenced after the expiration of five years from the date of the registration of the trade-mark. The five-year limitation period applies unless it is established that the person who adopted the registered trade-mark knew of the previous use.

[65] I reproduce section 17 in full since my summary left out some details not relevant for our purpose:

17. (1) No application for registration of a trade-mark that has been advertised in accordance with section 37 shall be refused and no registration of a trade-mark shall be expunged or amended or held invalid on the ground of any previous use

[62] Encore une fois, dans le cas qui nous occupe, le juge n'a pas conclu que l'appelante était au courant de l'existence des marques de commerce des intimées, qu'elle n'était pas le propriétaire de la marque qu'elle avait enregistrée et qu'elle savait qu'elle n'était pas la première usagère de la marque. Ce sont tous là des facteurs que la Cour de l'Échiquier du Canada a retenus pour justifier sa conclusion que l'enregistrement de la défenderesse visait, dans l'affaire *Williamson*, à tromper et à induire le public en erreur.

[63] En toute déférence, vu le contexte dans lequel le juge a analysé les facteurs de la diminution de la valeur de l'achalandage attaché aux marques de commerce des intimées au sens de l'article 22 de la Loi et compte tenu des éléments de preuve dont il disposait, je ne crois pas que le juge pouvait conclure, comme il l'a fait, que l'enregistrement par l'appelante de sa marque de commerce était « invalide et susceptible de radiation » parce qu'il visait à tromper le public et à l'induire en erreur : voir les paragraphes 285 à 297 et 331 des motifs du jugement.

Le juge a-t-il commis une erreur en radiant la marque de commerce de l'appelante pour usage antérieur alors que le délai de prescription prévu au paragraphe 17(2) de la Loi était expiré?

[64] L'article 17 de la Loi permet la radiation de l'enregistrement d'une marque de commerce du fait qu'une personne autre que l'auteur de la demande d'enregistrement a antérieurement employé la marque. Toutefois, le paragraphe 17(2) prévoit que le droit à la radiation s'éteint si l'instance a été introduite après l'expiration de cinq ans à compter de la date de l'enregistrement de la marque de commerce. Ce délai de prescription de cinq ans s'applique à moins qu'il ne soit établi que la personne qui a adopté au Canada la marque de commerce était au courant de l'utilisation antérieure.

[65] Je reproduis l'article 17 au complet car mon résumé passe sous silence quelques détails qui ne sont pas pertinents ici :

17. (1) Aucune demande d'enregistrement d'une marque de commerce qui a été annoncée selon l'article 37 ne peut être refusée, et aucun enregistrement d'une marque de commerce ne peut être radié, modifié ou tenu pour invalide, du fait

or making known of a confusing trade-mark or trade-name by a person other than the applicant for that registration or his predecessor in title, except at the instance of that other person or his successor in title, and the burden lies on that other person or his successor to establish that he had not abandoned the confusing trade-mark or trade-name at the date of advertisement of the applicant's application.

(2) In proceedings commenced after the expiration of five years from the date of registration of a trade-mark or from July 1, 1954, whichever is the later, no registration shall be expunged or amended or held invalid on the ground of the previous use or making known referred to in subsection (1), unless it is established that the person who adopted the registered trade-mark in Canada did so with knowledge of that previous use or making known.

[66] In paragraph 5 of his reasons for judgment, the Judge accepted that the appellant and the respondents did not know of the existence of each other at the outset of the proceedings. He wrote:

. . . it is noted that both parties, respectively, claim that each, at the executive levels, did not know of the existence of the other at the outset of the legal proceedings; and the evidence itself, even if interpreted conversely by the respective parties, did not demonstrate otherwise; thus the parties should be made to live with the consequences thereof for the past.

[67] In view of this finding, the appellant submits, and the respondents do not challenge that submission, that the Judge erred in ordering expungement of the registration of its trade-mark on the basis of prior use. I agree.

Whether the Judge erroneously expunged the appellant's trade-mark on the basis that the trade-mark was invalid because it was not registrable on account of confusion and because it was not distinctive from the wares of the respondents

[68] I have already dealt with the issue of confusion. In view of the evidence supporting the Judge's conclusion that there was in 1980, 1990, 1991, and still today, a likelihood of confusion, if not actual confusion, with the respondents' trade-marks "Jaguar" for

qu'une personne autre que l'auteur de la demande d'enregistrement ou son prédécesseur en titre a antérieurement employé ou révélé une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion, sauf à la demande de cette autre personne ou de son successeur en titre, et il incombe à cette autre personne ou à son successeur d'établir qu'il n'avait pas abandonné cette marque de commerce ou ce nom commercial créant de la confusion, à la date de l'annonce de la demande du requérant.

(2) Dans des procédures ouvertes après l'expiration de cinq ans à compter de la date d'enregistrement d'une marque de commerce ou à compter du 1^{er} juillet 1954, en prenant la date qui est postérieure à l'autre, aucun enregistrement ne peut être radié, modifié ou jugé invalide du fait de l'utilisation ou révélation antérieure mentionnée au paragraphe (1), à moins qu'il ne soit établi que la personne qui a adopté au Canada la marque de commerce déposée l'a fait alors qu'elle était au courant de cette utilisation ou révélation antérieure.

[66] Au paragraphe 5 de ses motifs du jugement, le juge a accepté que l'appelante et les intimées ignoraient l'existence l'une de l'autre lors de l'introduction de l'instance. Il a écrit :

[. . .] l'on notera que les deux parties prétendent l'une et l'autre que son propre échelon de direction ne connaissait pas l'existence de l'autre lors de l'introduction de l'action; et la preuve, même interprétée de manière opposée par chacune des parties, ne permet pas de conclure autrement. Les parties devraient donc être tenues d'en supporter les conséquences pour le passé [. . .]

[67] Vu cette conclusion, l'appelante soutient, et les intimées ne contestent pas cette prétention, que le juge a commis une erreur en ordonnant la radiation de l'enregistrement de sa marque de commerce sur le fondement de l'emploi antérieur. Je suis du même avis.

Le juge a-t-il radié à tort la marque de commerce de l'appelante au motif que la marque de commerce était invalide car elle n'était pas enregistrable parce qu'elle créait de la confusion et parce qu'elle ne permettait pas de distinguer les marchandises de l'appelante de celles des intimées?

[68] J'ai déjà traité de la question de la confusion. Compte tenu des éléments de preuve qui appuient la conclusion du juge suivant laquelle il existait en 1980, 1990, 1991, et qu'il existe encore aujourd'hui une probabilité de confusion, sinon une confusion effective,

automobiles and for luggage wares resulting from the appellant's use of its "Jaguar" mark in association with baggage, tote bags, handbags and schoolbags, I find no merit in the appellant's argument based on paragraphs 18(1)(a) (confusion) and (b) (lack of distinctiveness) of the Act: see paragraph 2, No. 3 of the judgment. Indeed, the appellant alleged in paragraph 15c) of its statement of claim in the Federal Court, found at page 250 of volume 1 of the appeal book, that the offending marks were not distinctive of the respondents (defendants at the Federal Court):

15. . . .

- c) the Offending Marks are not distinctive of the Defendants as they do not actually distinguish all the wares in association with which the Offending Marks are registered from the wares of others, nor are they adapted to so distinguish them, nor have they ever been distinctive of the Offending Wares of Defendants; and

[69] Moreover, the appellant submitted in paragraph 95 of its memorandum of fact and law that absent fame, and the requisite ambit of protection, of the respondents' trade-marks, its own trade-mark acquired distinctiveness as of March 6, 1992 through its use, advertising and attendance at trade shows. In view of the Judge's finding that the respondents' trade-marks had acquired fame in 1980 and an extended ambit of protection, I see no error in the Judge's conclusion that, at all material times, the appellant's mark "Jaguar" has never been distinctive: see paragraph 2, No. 4 of the judgment. That being said, I wish to add the following.

[70] I have already alluded to the ambiguity brought about by the Judge's use of loose language when addressing the issue of confusion resulting from the use of the respondents' and appellant's respective mark in association with luggage wares, including baggage, tote bag, handbag and schoolbag: see above at paragraphs 7 and 37 to 51.

avec les marques de commerce « Jaguar » des intimées portant sur des automobiles et des articles de bagage du fait de l'emploi, par l'appelante, de sa marque « Jaguar » en liaison avec des bagages, des fourre-tout, des sacs à main et des sacs d'école, je juge mal fondé l'argument que l'appelante tire des alinéas 18(1)a) (confusion) et b) (absence de caractère distinctif) de la Loi : voir le paragraphe 2, n° 3 du jugement. D'ailleurs, l'appelante a allégué, au paragraphe 15c) de la déclaration qu'elle a déposée devant la Cour fédérale et que l'on trouve à la page 250 du volume 1 du dossier d'appel, que les marques contrefaites n'étaient pas distinctives des intimées (les défenderesses devant la Cour fédérale) :

[TRADUCTION]

15. [. . .]

- c) les marques contrefaites ne sont pas distinctives des défenderesses car elles ne distinguent pas véritablement toutes les marchandises en liaison avec lesquelles elle est employée des marchandises d'autres propriétaires, et elles ne sont pas adaptées à les distinguer ainsi et elles n'ont jamais été distinctives des marchandises contrefaites des défenderesses;

[69] Qui plus est, l'appelante a soutenu au paragraphe 95 de son mémoire des faits et du droit, qu'à défaut de notoriété des marques de commerce des intimées, et du degré de protection requis, sa propre marque de commerce a acquis un caractère distinctif le 6 mars 1992 par son utilisation, sa publicité et sa présence à des foires commerciales. Vu la conclusion du juge suivant laquelle les marques de commerce des intimées avaient acquis de la notoriété en 1980, ainsi qu'une protection élargie, je ne décèle aucune erreur dans la conclusion du juge suivant laquelle, à l'époque en cause, la marque « Jaguar » de l'appelante n'a jamais été distinctive : voir le paragraphe 2, n° 4 du jugement. Cela étant dit, je tiens à ajouter ce qui suit.

[70] J'ai déjà fait allusion à l'ambiguïté suscitée par l'utilisation, par le juge, de termes vagues lorsqu'il a examiné la question de la confusion créée par l'emploi de la marque respective des intimées et de l'appelante en liaison avec des articles de bagage, y compris des bagages, des fourre-tout, des sacs à main et des sacs d'école : voir plus haut, aux paragraphes 7 et 37 à 51.

[71] This problem is compounded by the fact that the Judge added at the beginning of his reasons for judgment, under the heading “Introduction”, an unfortunate summary of these reasons in terms that both parties on appeal have been focusing on and struggling with.

[72] For example, the Judge writes in paragraph 5 (see also paragraph 235):

... by corollary, therefore, and even more so, it then becomes readily apparent through the evidence that the respective clienteles of the respective parties were different, as was the marked separation in the market place of the respective products of both parties. Remo sells its accessories, mainly, to low-end and sometimes medium-range retail stores; whereas, Jaguar Cars sells its accessories either through its automobile dealerships or directly to its buyers with no intermediary.

[73] Needless to say that the appellant is quick to seize upon this statement as evidence of the distinctiveness of its wares sold in different markets and as a finding of a lack of confusion.

[74] At paragraph 7 of this summary, the Judge writes:

It is the Court’s ultimate conclusion that even if confusion did not take place in the past, it has the potential to exist. [This last underlining appeared in the original.]

[75] The words “even if” refer to a hypothetical situation and do not mean that there is no confusion in the present case. The Judge found that, at all material times, there was a likelihood of confusion: see paragraph 2, No. 3 of the judgment and the appellant’s claim of actual confusion discussed in paragraphs 37 to 51 [of the reasons for judgment].

[76] A careful reading of paragraphs 5, 6 and 7 of this summary shows that these statements are limited in their scope to the issue of damages and were made by the Judge in support of his conclusion that no damages should be granted for the past. I will come back to that question when assessing the merits of the respondents’ cross-appeal.

[71] Ce problème est aggravé par le fait que le juge a ajouté au début de ses motifs du jugement, sous la rubrique « introduction », un résumé malheureux de ces motifs sur des points sur lesquels les deux parties au présent appel se sont attardées et se sont affrontées.

[72] Par exemple, le juge écrit, au paragraphe 5 (voir aussi le paragraphe 235) :

[. . .] en corollaire, donc, et davantage encore, il appert clairement de la preuve que les clientèles respectives des parties étaient différentes, tout comme la distinction marquée sur le marché entre les produits respectifs des parties. Remo vendait ses accessoires principalement dans les magasins de détail de bas de gamme et parfois de milieu de gamme, alors que Jaguar Cars vend ses accessoires par l’intermédiaire de ses concessionnaires automobiles ou directement à ses acheteurs sans intermédiaire.

[73] Inutile de dire que l’appelante s’est empressée de voir dans ces propos une preuve du caractère distinctif de ses marchandises, qui sont vendues dans des marchés différents, et une conclusion d’absence de confusion.

[74] Au paragraphe 7 de ce résumé, le juge écrit :

La conclusion ultime de la Cour est que, même s’il n’y a pas eu de confusion dans le passé, celle-ci a la possibilité d’exister. [Souligné dans l’original.]

[75] Les mots « même si » évoquent une situation hypothétique et ne signifient pas qu’il n’y a pas de confusion en l’espèce. Le juge a conclu qu’à l’époque en cause, il y avait une probabilité de confusion : voir le paragraphe 2, n° 3 du jugement et les prétentions de l’appelante au sujet de l’existence d’une confusion effective, analysées aux paragraphes 37 à 51 [des motifs du jugement].

[76] Il ressort d’une lecture attentive des paragraphes 5, 6 et 7 de ce résumé que la portée de ces déclarations est limitée à la question des dommages-intérêts et que le juge les a faites pour appuyer sa conclusion que des dommages-intérêts ne devaient pas être accordés pour le passé. Je reviendrai sur cette question lorsque j’examinerai le bien-fondé de l’appel incident des intimées.

Whether the Judge erred in granting the respondents an injunction

[77] For reasons already expressed, I find no merit in this argument.

Conclusion on the appeal

[78] I would allow the appeal to the limited extent of setting aside the conclusions of the Judge that:

(a) the appellant's registration has always been invalid by deleting from the first sentence of paragraph 2 of the judgment the words "and has always been";

(b) the use of the appellant's "Jaguar" mark in association with luggage wares is likely to depreciate the value of the goodwill attaching to Jaguar Cars Limited's Registrations for "Jaguar" marks for automobiles by deleting paragraph 2, No. 1 of the judgment; and

(c) the use of the appellant's "Jaguar" mark in association with luggage wares could potentially deceive and mislead the public by deleting paragraph 2, No. 2 of the judgment.

The merits of the cross-appeal

[79] In his formal judgment, the Judge ruled that the appellant's registration No. 263924 is and always has been invalid and shall be expunged. He came to the conclusion that at all material times, there was:

(a) a likelihood of depreciation of the value of the goodwill attached to the respondents' mark;

(b) a potential deception and misleading of the public resulting from the appellant's use of the "Jaguar" mark with luggage wares;

(c) a likelihood of confusion with the respondents' trade-marks for cars and luggage wares; and

Le juge a-t-il commis une erreur en accordant une injonction aux intimées?

[77] Pour les motifs déjà exposés, j'estime que cet argument n'est pas fondé.

Conclusion sur l'appel

[78] Je suis d'avis d'accueillir l'appel à la seule fin d'annuler les conclusions suivantes du juge de première instance :

a) l'enregistrement de l'appelante a toujours été invalide, par la suppression, à la première phrase du paragraphe 2 du jugement, des mots « a toujours été »;

b) l'emploi de la marque « Jaguar » de l'appelante en liaison avec des articles de bagage est susceptible de diminuer la valeur de l'achalandage attaché aux enregistrements de Jaguar Cars Limited concernant les marques « Jaguar » pour des automobiles, par la suppression du paragraphe 2, n° 1 du jugement;

c) l'emploi de la marque « Jaguar » de l'appelante en liaison avec des articles de bagage pourrait tromper le public et l'induire en erreur, par la suppression du paragraphe 2, n° 2 du jugement.

Bien-fondé de l'appel incident

[79] Dans le dispositif de son jugement, le juge a statué que l'enregistrement n° 263924 de l'appelante a toujours été et demeure invalide, et est radié (non souligné dans l'original). Il a conclu que, pendant toute la période pertinente :

a) l'emploi de la marque « Jaguar » de l'appelante était susceptible de diminuer la valeur de l'achalandage attaché à la marque des intimées;

b) l'emploi de la marque « Jaguar » de l'appelante en liaison avec des articles de bagage pourrait tromper le public et l'induire en erreur;

c) il existait un risque de confusion avec la marque de commerce des intimées en liaison avec des automobiles et des articles de bagage;

(d) a lack of distinctiveness of the appellant's trade-mark.

[80] The key passages relating to damages are found in paragraphs 5, 6, 7, 347, 348 and 349 of the reasons for judgment and in paragraph 6 of the judgment. I reproduce them as they appear in the reasons for judgment:

Therefore, in regard to the surveys and the evidence of the experts, the Court, further to reflection, is in basic agreement with the analysis of the Plaintiff, yet, in and of itself, that does not alter the Court's analysis, reached in conclusion, after consideration of the evidence as a whole. Although the ultimate outcome remains the same as that argued by the Defendants, in terms of the interpretation of the law, doctrine and jurisprudence, it is noted that both parties, respectively, claim that each, at the executive levels, did not know of the existence of the other at the outset of the legal proceedings; and the evidence itself, even if interpreted conversely by the respective parties, did not demonstrate otherwise; thus, the parties should be made to live with the consequences thereof for the past; by corollary, therefore, and even more so, it then becomes readily apparent through the evidence that the respective clienteles of the respective parties were different, as was the marked separation in the market place of the respective products of both parties. Remo sells its accessories, mainly, to low-end and sometimes medium-range retail stores; whereas, Jaguar Cars sells its accessories either through its automobile dealerships or directly to its buyers with no intermediary.

Therefore, the Plaintiff is not ordered to pay any exemplary, punitive or other damages; nevertheless, as explained in the reasons of the judgment below, the Defendants have a right to their "famous" trade-mark, thus, the Plaintiff's trade-mark, bearing the name Jaguar is to be expunged.

It is the Court's ultimate conclusion that even if confusion did not take place in the past, it has the potential to exist which, in and of itself, is of major significance. Again, since each party, at its executive levels, claims it did not "consciously" or "directly" know of the existence of the other prior to the outset of legal proceedings, neither party should be financially accountable to the other for the past, nor should either party suffer financial consequences based on that past (other than costs which remain to be determined); with respect to the future that would be a different matter, and therefrom flows the judgment.

d) la marque de commerce de l'appelante n'était pas distinctive.

[80] Les passages clés, en ce qui concerne les dommages-intérêts, se trouvent aux paragraphes 5, 6, 7, 347, 348 et 349 des motifs du jugement, ainsi qu'au paragraphe 6 du dispositif du jugement. Je les reproduis tels qu'ils figurent dans les motifs du jugement :

Par conséquent, pour ce qui est des sondages et des expertises, la Cour est, après réflexion, fondamentalement d'accord avec l'analyse de la demanderesse, bien que cela ne modifie pas en soi l'analyse qu'elle a faite à la suite de l'examen de l'ensemble de la preuve. Bien que le résultat ultime soit identique à ce que les défenderesses ont plaidé à l'égard de l'interprétation du droit, de la doctrine et de la jurisprudence, l'on notera que les deux parties prétendent l'une et l'autre que son propre échelon de direction ne connaissait pas l'existence de l'autre lors de l'introduction de l'action; et la preuve, même interprétée de manière opposée par chacune des parties, ne permet pas de conclure autrement. Les parties devraient donc être tenues d'en supporter les conséquences pour le passé; en corollaire, donc, et davantage encore, il appert clairement de la preuve que les clientèles respectives des parties étaient différentes, tout comme la distinction marquée sur le marché entre les produits respectifs des parties. Remo vendait ses accessoires principalement dans les magasins de détail de bas de gamme et parfois de milieu de gamme, alors que Jaguar Cars vend ses accessoires par l'intermédiaire de ses concessionnaires automobiles ou directement à ses acheteurs sans intermédiaire.

Par conséquent, il ne sera pas ordonné à la demanderesse de verser de dommages-intérêts exemplaires, punitifs ou autres. Cependant, pour les raisons exposées dans les motifs qui suivent, les défenderesses ont droit à leur marque de commerce « célèbre », et la marque de commerce de la demanderesse au nom de Jaguar doit donc être radiée.

La conclusion ultime de la Cour est que, même s'il n'y a pas eu de confusion dans le passé, celle-ci a la possibilité d'exister, ce qui, en soi, est un fait d'une grande signification. Étant donné que chacune des parties, à son propre échelon de direction, prétend qu'elle ne connaissait pas « consciemment » ni « directement » l'existence de l'autre avant l'introduction de l'action, aucune d'elles ne devrait être obligée de rendre des comptes à l'autre pour le passé, ni subir de conséquences financières sur la base de ce passé (hormis la taxation des dépens, lesquels restent à déterminer). Cependant, il en va différemment en ce qui concerne l'avenir, d'où le jugement qui suit.

...

The law assumes, or presumes, that if the goodwill of a man's business has been interfered with by the passing off of goods, damage results therefrom. He need not wait to show that damage has resulted, (*Sun Life*).

...

It is concluded that Remo has infringed Jaguar Cars registered trademarks and passed off its wares contrary to s.19, 20, 7(b) and 7(c) of the *Trade-marks Act*.

Jaguar Cars is therefore entitled to the following relief: A declaration that Remo's registration is invalid and Jaguar Cars' trademarks have the potential to be depreciated, infringed and passed off, as well as the issuance of an injunction (*Whiten; Apotex*).

and in the judgment:

6. Plaintiff shall not pay to the Defendants any exemplary, punitive or other monetary damages because until now, no monetary damages have been proven. The respective clienteles and markets of the respective parties have been separate until now; however, that may not be the situation for the future.

[81] The parties agree in their submissions that all these statements are not easy to reconcile. For example, the Judge ruled at paragraphs 347 and 348 of the reasons for judgment and at paragraph 2, No. 1 of the judgment that damage is presumed when the goodwill has been interfered with by the passing off of goods, that the appellant infringed the respondents' trade-marks and passed off its wares in violation of paragraphs 7(b) and (c) and of sections 19 [as am. by S.C. 1993, c.15, s. 60] and 20 [as am. by S.C. 1994, c. 47, s. 196] of the Act, and there was a likelihood of depreciation at all material times, that is to say since 1980. Yet, in the same breath, in paragraph 349, he shows a willingness to issue, as a remedy, a declaration which contradicts his earlier findings, namely that the respondents' trade-marks "have the potential to be depreciated, infringed and passed off".

[. . .]

La loi présume que si la commercialisation trompeuse de marchandises empiète sur l'achalandage du commerce d'une personne, il en résultera un préjudice. Cette personne n'a pas à attendre pour prouver qu'un préjudice a été causé (*Sun Life*).

[. . .]

Il est conclu que Remo a enfreint les marques de commerce déposées par Jaguar Cars et a commercialisé de manière trompeuse ses marchandises en contravention aux articles 19 et 20 et aux alinéas 7b) et 7c) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Par conséquent, Jaguar Cars a droit aux réparations suivantes : une déclaration selon laquelle l'enregistrement de Remo est invalide et les marques de commerce de Jaguar Cars sont susceptibles de subir une diminution de valeur, une contrefaçon et une commercialisation trompeuse; ainsi qu'une injonction (*Whiten, Apotex*).

Et dans le jugement :

6. La demanderesse ne verse aux défenderesses aucuns dommages-intérêts pécuniaires—exemplaires, punitifs ou autres—parce qu'aucun dommage de nature financière n'a été prouvé jusqu'à présent. La clientèle et le marché respectifs de chaque partie sont demeurés distincts jusqu'à présent, mais ce pourrait ne pas être le cas plus tard.

[81] Les parties conviennent, dans leurs observations, qu'il n'est pas facile de concilier toutes ces déclarations. Par exemple, le juge a déclaré, aux paragraphes 347 et 348 des motifs du jugement et au paragraphe 2, n° 1 du dispositif du jugement, que l'on présume qu'un préjudice a été causé lorsque la commercialisation trompeuse de marchandises empiète sur l'achalandage. Il a déclaré par ailleurs que l'appelante a enfreint les marques de commerce des intimées et qu'elle a commercialisé de manière trompeuse ses marchandises en contravention des alinéas 7)b) et 7 c) et des articles 19 [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 60] et 20 [mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 196] de la Loi, et qu'il y a eu une probabilité de diminution de valeur pendant toute la période pertinente, c'est-à-dire depuis 1980. Pourtant, du même souffle, au paragraphe 349, il se montre disposé à accorder, à titre de réparation, un jugement déclaratoire qui contredit ses conclusions précédentes, en l'occurrence que les marques de commerce des

[82] The Judge's reasons leave the impression that he had a desire not to award damages for the past, but to leave the door open for the future. I think that he came to the right result, but for reasons which confuse the issue of damages.

[83] The respondents argue in their cross-appeal that the Judge erred in finding that there was no evidence of damages and in failing to order a reference as to damages or profits in accordance with the order of Teitelbaum J. issued on November 18, 1998.

[84] That order was issued pursuant to rule 153 *et seq* of the *Federal Court Rules, 1998* [SOR/98-106] and used the language of former Rule 480 of the *Federal Court Rules, C.R.C.*, c. 663. The gist of that order is found in paragraph 1 and reads:

1. IT IS ORDERED that the questions of:

- (1) the extent of the infringement of any rights of any party;
- (2) the damages flowing from any infringement of any rights of any party; and
- (3) the profits arising from any infringement of any rights of any party, if any, be, after trial, the subject of a reference under Rule 153 *et seq* if it then appears that such questions need to be decided.

[85] The Judge found likelihood of confusion and passing off from 1980 to present. In assessing the relevant circumstances under subsection 6(5) of the Act, he took into consideration the fact that the appellant and the respondents operated in different channels of trade. Having so concluded, the respondents submit that the Judge could not rule that there were no damages for the

intimées « sont susceptibles de subir une diminution de valeur, une contrefaçon et une commercialisation trompeuse ».

[82] Dans ses motifs, le juge donne l'impression qu'il ne voulait pas accorder de dommages-intérêts pour le passé, mais qu'il voulait laisser la porte ouverte pour l'avenir. Je crois qu'il est arrivé au bon résultat, mais pour des motifs qui créent de la confusion en ce qui concerne la question des dommages-intérêts.

[83] Dans leur appel incident, les intimées soutiennent que le juge a commis une erreur en concluant qu'il n'y avait pas d'éléments de preuve tendant à démontrer l'existence d'un préjudice et en n'ordonnant pas la tenue d'un renvoi au sujet des dommages-intérêts et des profits, conformément à l'ordonnance rendue par le juge Teitelbaum le 18 novembre 1998.

[84] Cette ordonnance a été rendue en vertu des règles 153 et suivantes des *Règles de la Cour fédérale (1998)* [DORS/98-106] et elle reprenait le libellé de l'ancien article 480 des *Règles de la Cour fédérale, C.R.C.*, ch. 663. L'essentiel de cette ordonnance se trouve au paragraphe 1 :

1. IL EST ORDONNÉ que les questions :

- (1) de l'étendue de la violation des droits de toute partie;
- (2) des dommages causés par la violation des droits de toute partie;
- (3) des profits tirés de la violation des droits de toute partie, s'il en est, fassent, après le procès, l'objet d'un renvoi en vertu des articles 153 et suivants des Règles, s'il semble alors qu'il est nécessaire de trancher ces questions.

[85] Le juge a conclu qu'il y avait eu une probabilité de confusion et de commercialisation trompeuse depuis 1980. Pour apprécier les facteurs énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi, il a tenu compte du fait que l'appelante et les intimées utilisaient des réseaux commerciaux différents. Les intimées font valoir qu'après avoir tiré une telle conclusion, le juge ne

past on the basis that the parties exploited different channels of trade.

[86] With respect to depreciation of the value of the goodwill attached to their trade-marks, the respondents argue that the finding of passing off by the Judge required a finding of damage. Therefore, he could not later find that there was no damage for the past, once again on the basis that the parties were not trading in the same channels.

[87] Finally, the respondents aver that the Judge, having found that the appellant's registration was void *ab initio* (the Judge ruled that the appellant's registration is and always has been invalid and has never been registrable), should have made the appellant financially accountable for the past. Alternatively, compensation should be available to them either as of the date the appellant was made aware that the respondents were challenging the validity of its registration, or as of the date of the judgment by the Federal Court.

[88] The appellant did not appeal directly against the Judge's finding of passing off. However, counsel for the appellant contends that his client is not liable for damages until the appellant's registration was declared invalid. He also supports the findings of the Judge that there was no evidence of damages for the past resulting from confusion or depreciation.

[89] Three components are necessary for a passing-off action: the existence of a goodwill, deception of the public due to a misrepresentation and actual or potential damage to the plaintiff: see *Ciba-Geigy Canada Ltd. v. Apotex Inc.*, [1992] 3 S.C.R. 120, at page 132; *Kirkbi AG v. Ritvik Holdings Inc.*, [2005] 3 S.C.R. 302, at paragraphs 66 to 69. Misrepresentation is not limited to willful misrepresentation: it also covers negligent or careless misrepresentation: *Kirkbi*, at paragraph 68.

pouvait conclure qu'aucun préjudice n'avait été causé dans le passé en raison du fait que les parties exploitaient des réseaux commerciaux différents.

[86] En ce qui concerne la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à leurs marques de commerce, les intimées soutiennent que, pour conclure à la commercialisation trompeuse, il fallait d'abord que le juge conclue à l'existence d'un préjudice. Il ne pouvait donc pas conclure par la suite qu'aucun préjudice n'avait été subi dans le passé, là encore en se fondant sur le fait que les parties n'exploitaient pas les mêmes réseaux.

[87] Enfin, les intimées affirment qu'après avoir conclu que l'enregistrement de l'appelante était nul *ab initio* (ayant déclaré que l'enregistrement de l'appelante a toujours été et demeure invalide et n'a jamais été enregistrable), le juge aurait dû obliger l'appelante à rendre des comptes pour le passé sur le plan financier ou, à titre subsidiaire, les intimées devraient avoir droit à une indemnité soit à compter de la date à laquelle l'appelante a été mise au courant que les intimées contestaient la validité de son enregistrement, soit à la date du jugement de la Cour fédérale.

[88] L'appelante n'a pas interjeté appel directement de la conclusion de commercialisation trompeuse tirée par le juge. L'avocat de l'appelante affirme toutefois que sa cliente n'est passible de dommages-intérêts qu'à compter de la date à laquelle l'enregistrement de l'appelante a été déclaré invalide. Il souscrit également aux conclusions du juge suivant lesquelles aucun préjudice n'a été démontré, pour le passé, en ce qui concerne la confusion ou la diminution de valeur.

[89] Trois éléments sont nécessaires à une action en commercialisation trompeuse : l'existence d'un achalandage, l'induction en erreur du public par suite d'une représentation trompeuse et des dommages réels ou éventuels causés au demandeur : voir les arrêts *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*, [1992] 3 R.C.S. 120, à la page 132; et *Kirkbi AG c. Gestion Ritvik Inc.*, [2005] 3 R.C.S. 302, aux paragraphes 66 à 69. Les fausses déclarations ne se limitent pas aux déclarations délibérées; elles englobent les fausses déclarations faites par négligence ou avec insouciance : *Kirkbi*, au paragraphe 68.

[90] I should point out that, in stating the three components of a passing-off action, Gonthier J. quoted from Lord Oliver in *Reckitt & Colman Products Ltd. v. Borden Inc.*, [1990] 1 All E.R. 873 (H.L.), at page 880. However, when referring to damages, Lord Oliver retained actual damage or likelihood of damage as the third component, as opposed to merely potential damage. In *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, previously cited, at page 4-83, the authors also speak in terms of likelihood of damage and cite the *Ciba-Geigy Canada Ltd.* case in support of their statement of that part of the test. These authorities, taken together with the fact that damages are assessed on the standard of likelihood in other trade-mark matters, lead me to conclude that the third component of a passing-off action requires proof of actual damage or the likelihood of damage: see *Veuve Clicquot Ponsardin*, previously cited, at paragraphs 37-38, maintaining the standard of likelihood for both the issues of confusion and depreciation. Accordingly, when Gonthier J. used the term “potential damage” in *Ciba-Geigy Canada Ltd.*, I believe that he used the phrase to mean damages that had not actually occurred. He did not set the standard for establishing damages in actions of passing off as anything lower than proof of the likelihood of damages.

[91] I confess that I am at a loss to understand how and why the Judge in the case at bar could have come to the conclusion, on the basis of the evidence before him, that the appellant passed off its wares as those of the respondents and ruled the appellant’s registration No. 263924 to have always been invalid.

[92] The appellant validly registered its trade-mark in 1981 for tote bags and luggage and amended it in 1984 for handbags and school bags. As previously mentioned, both parties to the proceedings were unaware at the time, and until 1991, of the existence of each other. The Judge did not impugn the credibility of either party. How then can it be said that the appellant engaged in a

[90] Je tiens à signaler qu’en énonçant les trois éléments de l’action en commercialisation trompeuse, le juge Gonthier a cité les propos tenus par lord Oliver dans l’arrêt *Reckitt & Colman Products Ltd. v. Borden Inc.*, [1990] 1 All E.R. 873 (H.L.), à la page 880. Il y a toutefois lieu de souligner qu’en ce qui concerne les dommages, lord Oliver a retenu les dommages réels ou probables comme troisième élément, par opposition aux simples dommages possibles. Dans leur ouvrage *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, précité, à la page 4-83, les auteurs parlent aussi de probabilité de préjudice et citent l’arrêt *Ciba-Geigy Canada Ltd.* au soutien de leur énoncé de ce volet du critère. Outre le fait que, dans les autres affaires ayant trait aux marques de commerce, les dommages sont évalués en fonction de la norme de la probabilité, ces autorités m’amènent à conclure que le troisième élément de l’action en commercialisation trompeuse exige une preuve de l’existence d’un préjudice réel ou probable : voir l’arrêt *Veuve Clicquot Ponsardin*, précité, aux paragraphes 37 et 38, confirmant la norme du préjudice probable tant pour la question de la confusion que pour celle de la diminution de valeur. Par conséquent, lorsque le juge Gonthier a employé l’expression « dommages possibles » dans l’arrêt *Ciba-Geigy Canada Ltd.*, je crois qu’il songeait à des dommages qui ne s’étaient pas matérialisés. Il n’a pas prévu, en ce qui concerne les dommages dans les actions en commercialisation trompeuse, une norme de preuve moins exigeante que celle qui est appliquée dans le cas des dommages probables.

[91] Je dois avouer que je n’arrive pas à comprendre comment et pourquoi, en l’espèce, le juge a pu en arriver à la conclusion, vu l’ensemble de la preuve dont il disposait, que l’appelante avait fait passer ses marchandises pour celles des intimées et déclarer que l’enregistrement n° 263924 de l’appelante avait toujours été invalide.

[92] L’appelante a valablement enregistré sa marque de commerce en 1981 relativement à des fourre-tout et des bagages et l’a modifiée en 1984 pour y ajouter des sacs à main et des sacs d’école. Ainsi que je l’ai déjà mentionné, les deux parties à l’instance ignoraient à l’époque l’existence l’une de l’autre, et ce, jusqu’en 1991. Le juge n’a pas remis en question la crédibilité de

willful or negligent misrepresentation creating confusion in the public when it did not know of the existence of the respondents' trade-marks, applied publicly and without opposition for a registration of, and subsequent amendments to, its own mark, and operated in channels of trade different from those of the respondents?

[93] It is true that in 1999, therefore after it knew of the existence of the respondents, the appellant launched a massive Canada-wide advertising campaign of its wares bearing its "Jaguar" mark. However, at the time, the appellant's law suit for infringement against the respondents was pending although the respondents' counterclaim seeking expungement of the appellant's registration had been filed.

[94] These are the only facts related by the Judge even remotely linked to a finding of misrepresentation. However, he draws no adverse inference or conclusion from them. Even if he did find misrepresentation in these facts, it would still not explain his implicit finding that misrepresentation existed since 1981, i.e. the date of the registration of the appellant's trade-mark.

[95] Since the appellant did not appeal against the Judge's conclusion with respect to passing off, I will refrain from deciding that issue. I will, however, address the question of damages, beginning with depreciation of the goodwill.

Damages resulting from depreciation of goodwill

[96] The Judge made a finding pursuant to section 22 of the Act that use of the appellant's mark in association with luggage wares is likely to depreciate the value of the goodwill attaching to Jaguar Cars Limited's registrations for "Jaguar" marks for automobiles.

l'une ou l'autre partie. Comment alors peut-on dire que l'appelante a fait de fausses déclarations délibérément ou par négligence, créant ainsi de la confusion dans l'esprit du public, alors qu'elle ignorait l'existence des marques de commerce des intimées, qu'elle a demandé publiquement et sans opposition l'enregistrement de sa propre marque, dont elle a ensuite demandé la modification, et qu'elle a exploité des réseaux commerciaux différents de ceux des intimées?

[93] Il est vrai qu'en 1999, c'est-à-dire après avoir appris l'existence des intimées, l'appelante a lancé à l'échelle du Canada une campagne de publicité massive pour ses marchandises portant sa marque « Jaguar ». Toutefois, à l'époque, l'action en contrefaçon intentée par l'appelante contre les intimées était en instance et ce, même si les intimées avaient introduit leur demande reconventionnelle dans laquelle elles réclamaient la radiation de l'enregistrement de l'appelante.

[94] Ce sont les seuls faits relatés par le juge qui soient liés même indirectement à une conclusion de fausses déclarations. Le juge n'en tire cependant aucune inférence ou conclusion défavorable. Même s'il avait effectivement conclu à l'existence de fausses déclarations à partir de ces faits, une telle constatation n'expliquerait quand même pas sa conclusion implicite que les fausses déclarations remontaient à 1981, c'est-à-dire à la date de l'enregistrement de la marque de commerce de l'appelante.

[95] Comme l'appelante n'a pas interjeté appel de la conclusion tirée par le juge au sujet de la commercialisation frauduleuse, je vais m'abstenir de trancher cette question. Je vais toutefois aborder la question des dommages, en commençant par ceux imputables à la diminution de la valeur de l'achalandage.

Dommages découlant de la diminution de la valeur de l'achalandage

[96] Le juge a conclu, en vertu de l'article 22 de la Loi, que l'emploi de la marque de l'appelante en liaison avec des articles de bagage est susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché aux enregistrements de Jaguar Cars Limited relativement aux marques « Jaguar » se rapportant à des automobiles.

[97] In *Veuve Clicquot Ponsardin*, the Supreme Court of Canada laid a stringent test in relation to depreciation. While depreciation of the value of the goodwill attaching to a mark may exist in the absence of confusion, there has to be a link, connection or mental association in the consumer's mind between the appellant's display and the respondents' famous trade-marks "Jaguar" in order that depreciation of the latter be found: see paragraph 49 of the above decision.

[98] The existence of the linkage or mental association is not to be assumed. At paragraph 56, Binnie J. wrote:

If the somewhat-hurried consumer does not associate what is displayed in the respondents' store with the mark of the venerable champagne maker, there can be no impact—positive or negative—on the goodwill attached to VEUVE CLICQUOT.

[99] The same is true here. If the hurried consumer at Zellers, K-Mart, Giant Tiger and Sears, where the appellant is selling its wares, does not associate what is displayed there with the "Jaguar" mark for automobiles, then there is no impact on the goodwill attached to Jaguar cars.

[100] Furthermore, depreciation is not to be presumed. It has to be proven and mere possibility of depreciation is not sufficient. Evidence of at least a likelihood of depreciation is required: *Veuve Clicquot*, at paragraphs 60 and 67.

[101] The Judge found that use by the appellant of its mark "Jaguar" in association with luggage wares is likely to depreciate the value of the goodwill attaching to the respondents' trade-marks "Jaguar" for automobiles: see paragraph 2, No. 1 of the judgment.

[102] While the Judge did a theoretical review of the law relating to depreciation, his analysis of the evidence is too broad and unspecific.

[97] Dans l'arrêt *Veuve Clicquot Ponsardin*, la Cour suprême du Canada a formulé un critère rigoureux en matière de diminution de la valeur. Bien qu'il puisse y avoir diminution de la valeur de l'achalandage attaché à la marque même en l'absence de confusion, il doit exister un lien, une connexion ou une association dans l'esprit du consommateur entre la marque affichée par l'appelante et les marques de commerce célèbres « Jaguar » des intimées pour qu'on puisse conclure à la dépréciation de ces dernières : voir le paragraphe 49 de cet arrêt.

[98] L'existence du lien ou de l'association dans l'esprit du consommateur ne peut être présumée. Au paragraphe 56, le juge Binnie a écrit :

Si le consommateur plutôt pressé n'associe pas la marque affichée dans les boutiques des intimées à la marque du vénérable producteur de champagne, il ne peut y avoir d'incidence—positive ou négative—sur l'achalandage attaché à VEUVE CLICQUOT.

[99] Il en va de même en l'espèce. Si le consommateur pressé qui se trouve dans les magasins Zellers, K-Mart, Tigre Géant et Sears, où l'appelante vend ses marchandises, n'associe pas ce qui y est montré avec la marque « Jaguar » pour des automobiles, il ne peut y avoir d'incidence sur l'achalandage attaché aux voitures Jaguar.

[100] Qui plus est, la diminution de la valeur ne se présume pas. Elle doit être prouvée et la simple possibilité de diminution de la valeur ne suffit pas. Il faut faire la preuve à tout le moins d'une probabilité de diminution de la valeur : *Veuve Clicquot*, aux paragraphes 60 et 67.

[101] Le juge a conclu que l'emploi, par l'appelante de sa marque « Jaguar » en liaison avec des articles de bagage, est effectivement susceptible de déprécier la valeur de l'achalandage attaché aux marques de commerce « Jaguar » des intimées pour des automobiles : voir le paragraphe 2, n° 1 du jugement.

[102] Le juge a fait une analyse théorique des règles de droit relatives à la diminution de la valeur, mais son analyse de la preuve est trop large et indéterminée.

[103] The Judge rejected all expert evidence submitted by the respondents. One is then left with the evidence that the respondents, as of 1980, sold expensive and luxurious cars and that, at the same period, the appellant sold inexpensive bags. While the appellant's claim of confusion may be sufficient to ground a finding that there was a linkage between the parties' marks in the mind of the somewhat hurried consumer, there is still not enough evidence on the record to establish a likelihood of depreciation of the respondents' "Jaguar" mark for cars. The Judge does not draw any attention to which evidence could lead to such a holding, and I cannot conclude on the mere basis of the unequal quality or price of the parties' goods that a likelihood of depreciation has been established.

[104] In the end, I do not think that the respondents have met their burden of proving depreciation and that an inference of likelihood of depreciation can be drawn from the record.

[105] The reference ordered by Teitelbaum J. applies to damages or profits flowing from any infringement. It applies to an infringement claim pursuant to section 20 of the Act. It does not extend to a claim of depreciation under section 22. As the Supreme Court of Canada ruled in the *Veuve Clicquot Ponsardin* case, at paragraph 69, the likelihood of depreciation is one of the elements of the cause of action and it needs to be established for the claim to succeed before the extent of said depreciation can be determined by way of reference.

Damages for the past

[106] The respondents invoke three decisions to support their contention that the judge was right in concluding that the appellant's registration was void *ab initio*: *Marchands Ro-Na Inc. v. Tefal S.A.* (1980), 59 C.P.R. (2d) 139 (F.C.T.D.); *W.J. Hughes & Sons "Corn*

[103] Le juge a rejeté tous le témoignages d'experts soumis par les intimées. On se retrouve avec le témoignage suivant lequel, en 1980, les intimées vendaient des voitures de luxe chères et qu'à la même époque, l'appelante vendait des sacs bon marché. Bien que la prétention de confusion de l'appelante puisse être suffisante pour justifier une conclusion suivant laquelle il existe un lien entre les marques des parties dans l'esprit du consommateur quelque peu pressé, le dossier ne renferme toujours pas d'éléments de preuve suffisamment solides pour démontrer que la marque « Jaguar » employée par les intimées relativement à des voitures est susceptible de subir une diminution de valeur. Le juge ne précise pas quels éléments de preuve pourraient permettre de tirer une telle conclusion et je ne puis conclure, sur le seul fondement d'une inégalité en ce qui concerne la qualité ou le prix des marchandises des parties, que la probabilité d'une diminution de valeur a été établie.

[104] En dernière analyse, je ne crois pas que les intimées se sont déchargées du fardeau qui leur incombait de démontrer la diminution de la valeur et je ne crois pas non plus qu'on puisse inférer du dossier qu'il existe une probabilité de diminution de la valeur.

[105] Le renvoi dont le juge Teitelbaum a ordonné la tenue s'applique aux dommages-intérêts ou aux profits découlant de toute contrefaçon. Il s'applique à une action en contrefaçon introduite en vertu de l'article 20 de la Loi. Il ne s'étend cependant pas à une action pour diminution de la valeur fondée sur l'article 22. Ainsi que la Cour suprême du Canada l'a déclaré dans l'arrêt *Veuve Clicquot Ponsardin*, au paragraphe 69, la probabilité de diminution de la valeur est l'un des éléments du droit d'action, et il faut en établir l'existence pour que l'action soit accueillie; alors seulement l'ampleur de la diminution de valeur peut être déterminée dans le cadre d'un renvoi.

Dommages pour le passé

[106] Les intimées invoquent trois décisions à l'appui de leur argument que c'est à bon droit que le juge a conclu que l'enregistrement de l'appelante était nul *ab initio* : *Marchands Ro-Na Inc. c. Tefal S.A.*, [1980] A.C.F. n° 115 (1^{re} inst.) (QL); *W.J. Hughes & Sons*

Flower” Ltd. v. Morawiec (1970), 62 C.P.R. 21 (Ex. Ct.); and *Unitel Communications Inc. v. Bell Canada* (1995), 61 C.P.R. (3d) 12 (F.C.T.D.).

[107] The *Marchands Ro-Na Inc. and Unitel Communications Inc.* cases are distinguishable from the present instance. In the first case, the registration had been obtained on misleading evidence and, in the second, the marks were improperly registered on the basis of false declarations of use.

[108] As for the *W.J. Hughes & Sons “Corn Flower” Ltd.* case, it dates back some 37 years and many reasons were given for declaring void *ab initio* the registration of the trade-mark: the plaintiff did not intend to use the design or pattern as a trade-mark, never used the trade-mark as a trade-mark since the date of registration (August 11, 1951) to 1970, the pattern or design was not the subject of a trade-mark within the meaning of paragraph 2(m) of the *Unfair Competition Act, 1932* [S.C. 1932, c. 38] in that, as employed, it had a functional use or characteristic being ornamental and that its intended use was solely for such functional purpose. At page 11 of the reasons for judgment, Gibson J. wrote:

But there could have been no valid registration of this pattern or design to be applied on glassware for ornamentation or functional use only. If the intention to do this latter only had been conveyed to the Registrar at the time of the application in 1951, he probably would have refused registration.

[109] At the time, intention to use as a trade-mark was one of the bases for valid registration and the plaintiff lied as to its true intention when it declared that the pattern or design was to be used for trade-mark purposes. Again, this is a situation quite different from the one prevailing in the present instance.

[110] In the case at bar, the appellant had a valid registration until found invalid and expunged by the Judge in 2006. There were no misrepresentations made by the appellant at the time of registration. There is no

“Corn Flower” Ltd. v. Morawiec (1970), 62 C.P.R. 21 (C. de l'É.), et *Unitel Communications Inc. c. Bell Canada*, [1995] A.C.F. n° 613 (1^{re} inst.) (QL).

[107] Les affaires *Marchands Ro-Na Inc. et Unitel Communications Inc.* se distinguent de la présente espèce. Dans la première, l'enregistrement avait été obtenu sur la foi d'éléments de preuve trompeurs et, dans la seconde, les marques avaient été irrégulièrement enregistrées sur la foi de fausses déclarations d'usage.

[108] Quant à l'affaire *W.J. Hughes & Sons “Corn Flower” Ltd.*, elle remonte à quelque 37 ans et le tribunal a invoqué de nombreuses raisons pour déclarer nul *ab initio* l'enregistrement de la marque de commerce : la demanderesse n'avait pas l'intention d'utiliser le dessin ou le modèle comme marque de commerce, elle n'avait jamais employé la marque de commerce comme marque de commerce entre la date de son enregistrement (11 août 1951) et 1970, et le dessin ou le modèle ne faisait pas l'objet d'une marque de commerce au sens de l'alinéa 2m) de la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932* [S.C. 1932, ch. 38] étant donné que le dessin en question était fonctionnel ou décoratif et ne servait qu'à des fins fonctionnelles. À la page 11 des motifs du jugement, le juge Gibson a écrit :

[TRADUCTION] Mais on ne peut considérer valide l'enregistrement de ce motif ou dessin devant être appliqué sur de la verrerie pour des besoins décoratifs ou fonctionnels uniquement. Si le requérant avait l'intention d'utiliser ce dessin à cette dernière fin et en avait fait part au registraire au moment de la demande en 1951, ce dernier aurait probablement refusé la demande.

[109] À l'époque, la validité de l'enregistrement était notamment subordonnée à l'intention d'employer le dessin comme marque de commerce; or, la demanderesse avait menti au sujet de ses véritables intentions en déclarant que le dessin ou le modèle devait servir pour la marque de commerce. Là encore, il s'agit d'une situation très différente de celle dont il est question en l'espèce.

[110] Dans la présente affaire, l'appelante détenait un enregistrement valide jusqu'à ce que celui-ci soit invalidé et radié par le juge en 2006. L'appelante n'a pas fait de fausses déclarations au moment de l'enregis-

finding by the Judge that the appellant was acting in bad faith at that time although no satisfactory explanation was given as to why the appellant changed the names “Beau Sac” and “Sacsibo” of its bags and moved to register its trade-mark “Jaguar” in 1981. The Judge concluded that there was evidence of likelihood of confusion at the time of the proceedings in 1991 and that this likelihood of confusion would remain if the appellant’s trade-mark were allowed to stay on the registry. I think that, in the circumstances, the appellant is entitled to the benefit of section 19 of the Act which reads:

19. Subject to sections 21, 32 and 67, the registration of a trade-mark in respect of any wares or services, unless shown to be invalid, gives to the owner of the trade-mark the exclusive right to the use throughout Canada of the trade-mark in respect of those wares or services.

[111] The case law stands for the proposition “that the use of a registered trade-mark is an absolute defence to an action in passing off” where there is no significant difference between the mark as registered and the mark as used: see *Jonathan, Boutiques Pour Hommes Inc. v. Jay-Gur International Inc.* (2003), 23 C.P.R. (4th) 492 (F.C.T.D.), at paragraphs 4 and 6.

[112] A similar conclusion was reached by the British Columbia Court of Appeal in *Chemicals Inc. and Overseas Commodities Ltd. v. Shanahan’s Ltd.* (1951), 15 C.P.R. 1, at page 13 and by the Ontario Court of Appeal in *Molson Canada v. Oland Breweries Ltd.* (2002), 9 O.R. (3d) 607. In this last case, at paragraph 16, Carthy J.A., writing for the Court, said:

My conclusion from this review of the case law is that the respondent is entitled to use its mark throughout Canada in association with its beer. If a competitor takes exception to that use its sole recourse is to attack the validity of the registration. If it were otherwise, a plaintiff complaining of confusion caused by a competitor’s registered mark would himself be infringing on the mark by establishing that confusion. This follows from s. 20 of the Act, which provides that a registered mark is deemed infringed by a person who sells wares with a confusing trade-mark or trade name.

Le juge n’a jamais conclu que l’appelante avait agi de mauvaise foi à l’époque, bien qu’aucune raison satisfaisante n’ait été avancée pour expliquer pourquoi l’appelante avait changé les noms « Beau Sac » et « Sacsibo » dans le cas de ses sacs et avait demandé l’enregistrement de sa marque de commerce « Jaguar » en 1981. Le juge a conclu qu’il existait des éléments de preuve établissant une probabilité de confusion au moment où l’action a été introduite en 1991 et que cette probabilité de confusion subsisterait si la marque de commerce de l’appelante demeurait au registre. Je crois que, dans ces conditions, l’appelante a le droit de se prévaloir de l’article 19 de la Loi, qui prévoit :

19. Sous réserve des articles 21, 32 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 de celle-ci, dans tout le Canada, en ce qui concerne ces marchandises ou services.

[111] Selon la jurisprudence, « l’emploi d’une marque de commerce déposée constitue une défense absolue à l’encontre d’une action en commercialisation trompeuse » lorsqu’il n’y a pratiquement pas de différence entre la marque telle qu’elle a été enregistrée et celle qui a été employée : *Jonathan, Boutiques Pour Hommes Inc. c. Jay-Gur International Inc.*, 2003 CFPI 106, aux paragraphes 4 et 6.

[112] Une conclusion semblable a été tirée par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’arrêt *Chemicals Inc. and Overseas Commodities Ltd. v. Shanahan’s Ltd.* (1951), 15 C.P.R. 1, à la page 13, et par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt *Molson Canada v. Oland Breweries Ltd.* (2002), 59 O.R. (3d) 607. Dans ce dernier arrêt, le juge Carthy a écrit ce qui suit, au nom de la Cour, au paragraphe 16 :

[TRADUCTION] Mon examen de la jurisprudence m’amène à conclure que l’intimée a le droit d’employer sa marque partout au Canada en liaison avec sa bière. Si un concurrent s’oppose à cet emploi, son seul recours consiste à contester la validité de l’enregistrement. S’il en était autrement, un demandeur se plaignant de la confusion causée par la marque déposée d’un concurrent contreferait lui-même cette marque en établissant cette confusion. Cette conclusion découle du texte de l’article 20 de la Loi, qui prévoit que le droit du propriétaire d’une marque de commerce est réputé avoir été violé par une personne qui vend des marchandises en liaison

[113] This legal conclusion also finds support in the following *obiter* from Binnie J., at paragraph 16 of his reasons for judgment in the *Veuve Clicquot Ponsardin* case:

The respondents say that the 1997 registration of their trade-mark *Clicquot* and *Clicquot “Un Monde à part”* is a complete answer to the appellant’s claim. I do not agree. The appellant has put the validity of the registrations in issue and seeks expungement. Were the appellant to succeed in obtaining expungement, no doubt the respondents could argue that they ought not to be liable to pay compensation attributable to the period during which their own registrations were in effect. However, as the appellant has not succeeded on this appeal, the scope of compensation is not an issue that arises for determination in this case. [Emphasis added.]

[114] In my respectful view, the respondents are entitled to damages or profits for infringement, but only as of January 16, 2006 which is the date of the judgment of the Judge.

Whether a reference should be ordered

[115] The appellant was enjoined by the Judge to cease selling its wares with the “Jaguar” mark. However, by an order of Blais J. rendered on February 13, 2006, the judgment was stayed in part and the appellant has continued selling its wares. A reference should therefore be made to determine the extent of the infringement since January 16, 2006 and the damages or profits flowing from that infringement.

Conclusion on the cross-appeal

[116] I would allow the cross-appeal with costs and set aside paragraph 6 of the judgment. Proceeding to render the judgment that should have been rendered, I would send the matter back to the Federal Court to determine whether the respondents, if they so desire, are entitled to elect for an accounting of profits instead of damages. Pursuant to the order of Teitelbaum J., I would

avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion.

[113] Cette conclusion de droit trouve également appui dans la remarque incidence suivante du juge Binnie, au paragraphe 16 de ses motifs du jugement dans l’arrêt *Veuve Clicquot Ponsardin* :

Les intimées soutiennent qu’il leur suffit d’invoquer l’enregistrement, en 1997, de leurs marques de commerce *Clicquot* et *Clicquot « Un monde à part »* pour répondre entièrement à la demande de l’appelante. Je ne suis pas d’accord. L’appelante a contesté la validité de l’enregistrement et en demande la radiation. Si l’appelante avait gain de cause et obtenait la radiation de l’inscription, les intimées pourraient assurément plaider qu’elles ne devraient pas être tenues de verser une indemnité pour la période pendant laquelle leurs propres inscriptions étaient en vigueur. Toutefois, comme l’appelante n’a pas eu gain de cause dans le pourvoi, il n’y a pas lieu de trancher la question de la portée de l’indemnisation. [Non souligné dans l’original.]

[114] À mon humble avis, les intimées ont droit à des dommages-intérêts ou aux profits provenant de la contrefaçon, mais uniquement à compter du 16 janvier 2006, c’est-à-dire la date du jugement du juge de première instance.

Opportunité d’ordonner la tenue d’un renvoi

[115] Le juge a interdit à l’appelante de vendre ses marchandises avec la marque « Jaguar ». Toutefois, aux termes de l’ordonnance rendue le 13 février 2006 par le juge Blais, l’exécution de ce jugement a été suspendue en partie et l’appelante a continué de vendre ses marchandises. Un renvoi devrait par conséquent avoir lieu pour déterminer l’étendue de la contrefaçon depuis le 16 janvier 2006, ainsi que les dommages-intérêts ou les profits imputables à cette contrefaçon.

Conclusion sur l’appel incident

[116] Je suis d’avis d’accueillir l’appel incident avec dépens et d’annuler le paragraphe 6 du jugement. Rendant le jugement qui aurait dû être rendu, je renverrais l’affaire à la Cour fédérale pour qu’elle décide si les intimées, si tel est leur désir, ont le droit de choisir une remise des profits au lieu des dommages-intérêts. Conformément à l’ordonnance du juge

refer to the Federal Court the issue of the extent of the infringement as well as that of damages or profits, as the case may be, for a determination of their quantum as a result of the appellant's infringing activities since January 16, 2006.

[117] The stay of judgment sought by the appellant in the Federal Court was for the duration of the present appeal. However, the order issued by Blais J. fixes no limit on the duration of the stay. Consequently, I would order that the partial stay of the Federal Court decision ceases to have effect on the release of the decision of this Court to the parties.

[118] I would also order that:

(a) the money held in trust by respondents' counsel pursuant to the order of Blais J. dated February 13, 2006 be applied towards damages or profits found on the reference; and

(b) the sum of \$100,000 held in trust by respondents' counsel as a security for costs of the appeal be applied to the costs of the appeal and cross-appeal ordered in favour of the respondents.

[119] Finally, pursuant to section 37 [as am. by S.C. 2002, c. 8, s. 37] of the *Federal Courts Act* [R.S.C., 1985, c. F-7, s. 1 (as am. *idem*, s. 14)], I would order that the appellant pay to the respondents post-judgment interests at a rate that the Federal Court considers reasonable in the circumstances.

Summary of findings on the appeal and cross-appeal

[120] For the sake of clarity, I think that I should summarize the principal findings made in these reasons for judgment since some of them are not reflected in the formal judgment.

[121] I agree with the Judge that the respondents' trade-marks "Jaguar" for automobiles, luggage wares

Teitelbaum, je renverrais à la Cour fédérale la question de l'étendue de la contrefaçon ainsi que celle des dommages-intérêts ou des profits, selon le cas, pour que le montant en soit calculé par suite des activités de contrefaçon auxquelles l'appelante s'est livrée depuis le 16 janvier 2006.

[117] La durée du sursis à l'exécution du jugement réclamé par l'appelante devant la Cour fédérale devait correspondre à celle du présent appel. Toutefois, l'ordonnance rendue par le juge Blais ne fixe pas de limites à la durée du sursis. En conséquence, j'ordonnerais que le sursis partiel à l'exécution du jugement de la Cour fédérale cesse d'avoir effet au moment où la présente décision sera communiquée aux parties.

[118] J'ordonnerais également que :

a) les sommes détenues en fiducie par l'avocat des intimées conformément à l'ordonnance du 13 février 2006 du juge Blais soient affectées aux dommages-intérêts ou aux profits calculés lors du renvoi;

b) la somme de 100 000 \$ détenue en fiducie par l'avocat des intimées en garantie du paiement des dépens de l'appel soit affectée aux dépens de l'appel et de l'appel incident adjugés aux intimées.

[119] Enfin, conformément à l'article 37 [mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 37] de la *Loi sur les Cours fédérales* [L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 1 (mod., *idem*, art. 14)], je condamnerais l'appelante à payer aux intimées les intérêts après jugement au taux que la Cour fédérale estime raisonnable dans les circonstances.

Résumé des conclusions sur l'appel et l'appel incident

[120] Par souci de clarté, je crois que je devrais résumer les principales conclusions formulées dans les présents motifs du jugement étant donné que certains d'entre elles ne se retrouvent pas dans le dispositif du jugement.

[121] Je suis d'accord avec le juge de première instance pour dire que les marques de commerce

and other related accessories were famous by 1980, 1990 and still are today.

[122] I also agree with his finding that there is a likelihood of confusion between the appellant's trade-mark and wares and those of the respondents since 1991 to the present time and that the appellant infringed the respondents' trade-mark. Accordingly, the Judge made no mistake when he issued a permanent injunction against the appellant and an order to destroy or deliver up all material contrary to the injunction that is in the possession or within the power, custody or control of the appellant.

[123] The Judge rightly concluded that the registration of the appellant's mark was invalid and should be expunged. However, I believe that, on the basis of the evidence that he accepted, he could not declare void *ab initio* the appellant's registration of its trade-mark.

[124] I also disagree with the Judge's interpretation of section 22 of the Act whereby he made depreciation of the goodwill and deception of the public grounds of invalidity of a registration pursuant to section 18 of the Act.

[125] In the same vein, I do not think that the evidence on the record supports his conclusion that there is a likelihood of depreciation of the goodwill attached to the respondents' trade-marks "Jaguar".

[126] I also believe that he was mistaken when he expunged the registration of the appellant's trade-mark on the basis that it was calculated to deceive and mislead the public and on the basis of a prior use when the limitation period of five years had run.

[127] With respect to damages, the Judge did not err in concluding that the appellant should not be made liable for damages in the past. However, I come to the

« Jaguar » des intimées pour des automobiles, articles de bagage et autres accessoires connexes étaient célèbres en 1980 et en 1990 et qu'elles le sont encore aujourd'hui.

[122] Je souscris aussi à sa conclusion qu'il existe depuis 1991 et qu'il existe encore aujourd'hui une probabilité de confusion entre la marque de commerce et les marchandises de l'appelante et celles des intimées et que l'appelante a contrefait la marque de commerce des intimées. Par conséquent, le juge n'a pas commis d'erreur en accordant une injonction permanente contre l'appelante et en ordonnant la destruction ou la remise de tout objet en contravention de l'injonction qui pouvait se trouver en la possession, le pouvoir, la garde ou le contrôle de l'appelante.

[123] Le juge a conclu à juste titre que l'enregistrement de la marque de l'appelante était invalide et devait être radié. J'estime toutefois qu'au vu des éléments de preuve qu'il a acceptés, il ne pouvait pas déclarer nul *ab initio* l'enregistrement par l'appelante de sa marque de commerce.

[124] Je me dissocie par ailleurs de l'interprétation que le juge a faite de l'article 22 de la Loi en considérant la diminution de la valeur de l'achalandage et la tromperie du public comme des motifs permettant d'invalider un enregistrement en vertu de l'article 18 de la Loi.

[125] Dans le même ordre d'idées, je ne crois pas que la preuve au dossier justifie sa conclusion qu'il existe une probabilité de diminution de la valeur de l'achalandage attaché aux marques de commerce « Jaguar » des intimées.

[126] J'estime aussi que le juge a commis une erreur en radiant l'enregistrement de la marque de commerce de l'appelante au motif qu'elle était propre à tromper le public ou à l'induire en erreur et ce, sur le fondement d'une utilisation antérieure alors que le délai de prescription de cinq ans était expiré.

[127] En ce qui concerne les dommages-intérêts, le juge n'a pas commis d'erreur en concluant que l'appelante ne devait pas être passible de dommages-

same conclusion for different reasons.

[128] Since there was no appeal of the Judge's decision regarding passing off, I do not interfere with his finding that the appellant passed off its wares for those of the respondents.

[129] Finally, since the appellant has continued to sell its wares after the release of the Judge's decision, I have concluded that:

(a) The respondents are entitled to seek a determination by the Federal Court of their right to elect for an accounting of profits;

(b) On their claim of infringement, the respondents are entitled to a reference to have determined the extent of that infringement as well as the quantum of damages or profits, as the case may be, resulting from the appellant's infringing activities since January 16, 2006; and

(c) The respondents are entitled to post-judgment interest at a rate that the Federal Court considers reasonable in the circumstances.

DÉCARY J.A.: I agree.

TRUDEL J.A.: I agree.

intérêts pour le passé. J'en arrive toutefois à la même conclusion pour des motifs différents.

[128] Comme la décision du juge sur la commercialisation trompeuse n'a pas été portée en appel, je ne modifie pas sa conclusion que l'appelante a fait passer ses marchandises pour celles des intimées.

[129] Enfin, comme l'appelante a continué de vendre ses marchandises après le prononcé de la décision du juge, je conclus que :

a) les intimées ont le droit de demander à la Cour fédérale de se prononcer sur leur droit de choisir une remise des profits;

b) sur l'action en contrefaçon, les intimées ont droit à un renvoi pour faire déterminer l'étendue de la contrefaçon ainsi que le montant des dommages-intérêts ou des profits, selon le cas, découlant des activités de contrefaçon de l'appelante depuis le 16 janvier 2006;

c) les intimées ont droit à des intérêts après jugement au taux que la Cour fédérale estimera raisonnable dans les circonstances.

LE JUGE DÉCARY, J.C.A. : Je suis d'accord.

LA JUGE TRUDEL, J.C.A. : Je suis d'accord.