

T-1205-88

T-1205-88

**Stadium Corporation of Ontario Limited (Plaintiff)**

v.

**Wagon-Wheel Concessions Ltd., Environmental Innovations Limited and Gary Gladman (Defendants)**

INDEXED AS: *STADIUM CORPORATION OF ONTARIO LTD. v. WAGON-WHEEL CONCESSIONS LTD. (T.D.)*

Trial Division, Jerome A.C.J.—Toronto, October 4, 5 and November 10, 24, 1988; Ottawa, April 28, 1989.

*Trade marks — Injunctions — Plaintiff, incorporated to build Skydome at Toronto, seeking interlocutory injunction — Defendant, souvenir concession operator, applied for trade mark Skydome hoping to become exclusive souvenir concessionaire — Defendant not chosen as concessionaire at stadium — Constitutional issues raised by defendants not to be resolved upon application for interlocutory relief — Registrar's determination StadCo is public authority not at issue — Injunction granted based on balance of convenience, irreparable harm considerations.*

The plaintiff was incorporated in 1984, its main object being the construction of a retractable dome stadium in Toronto. Upon completion, the project was to be transferred to a partnership consisting of the plaintiff and Dome Consortium. Before the name "Skydome" was officially chosen, the respondent made an educated guess and filed an application to register it as a trade mark. The plaintiff brought an action to have the name "Skydome" declared a prohibited mark within the meaning of subparagraph 9(1)(n)(iii) of the *Trade Marks Act* and to stop the defendant from using it. At the same time, the plaintiff brought this application for an interlocutory injunction. The defendant argues that the plaintiff is not a public authority within the meaning of the Act, that subparagraph 9(1)(n)(iii) is *ultra vires* Parliament's trade and commerce powers and that it is contrary to section 15 of the Charter.

*Held*, the application should be allowed.

Since there is no definition of "public authority" in the *Trade Marks Act*, it falls on the Registrar to satisfy himself that the applicant is indeed a public authority. And since this is not an appeal from the Registrar's decision, his determination that it is must stand. Furthermore, for the purpose of this

**Société ontarienne du stade Limitée (demanderesse)**

a c.

**Wagon-Wheel Concessions Ltd., Environmental Innovations Limited et Gary Gladman (défendeurs)**

b RÉPERTORIÉ: *SOCIÉTÉ ONTARIENNE DU STADE LTÉE c. WAGON-WHEEL CONCESSIONS LTD. (1<sup>re</sup> INST.)*

Section de première instance, juge en chef adjoint Jerome—Toronto, 4 et 5 octobre, 10 et 24 novembre 1988; Ottawa, 28 avril 1989.

*Marques de commerce — Injunctions — La demanderesse, constituée en compagnie en vue de la construction du Skydome à Toronto, sollicite une injonction interlocutoire — La défenderesse, qui exploite une entreprise de concessions de boutiques de souvenirs, a demandé l'enregistrement de la marque de commerce Skydome dans l'espoir de devenir la concessionnaire exclusive de la boutique de souvenirs — La défenderesse n'a pas été retenue comme concessionnaire de la boutique du stade — Les questions constitutionnelles soulevées par les défendeurs n'ont pas à être tranchées à l'occasion de la demande d'injonction interlocutoire — Le litige ne porte pas sur la décision du registraire selon laquelle StadCo est une autorité publique — L'injonction a été accordée en fonction des critères de la prépondérance des inconvénients et du préjudice irréparable.*

La demanderesse a été constituée en compagnie en 1984, son but principal devant être la construction d'un stade à toit rétractable à Toronto. Une fois la construction terminée, le projet devait être transféré à une société en nom collectif composée de la demanderesse et de Dome Consortium. Avant que le nom «Skydome» soit choisi officiellement, l'intimée a émis une supposition éclairée et a déposé une demande en vue de le faire enregistrer en tant que marque de commerce. La demanderesse a intenté une action pour faire déclarer que le nom «Skydome» était une marque de commerce interdite au sens du sous-alinéa 9(1)n(iii) de la *Loi sur les marques de commerce* et pour empêcher la défenderesse de continuer à l'utiliser. Au même moment, la demanderesse a présenté la présente demande d'injonction interlocutoire. La défenderesse soutient que la demanderesse n'est pas une autorité publique au sens de la Loi, que le sous-alinéa 9(1)n(iii) outrepassé les pouvoirs du Parlement en matière de réglementation des échanges et du commerce et qu'il va à l'encontre de l'article 15 de la Charte.

i *Jugement*: la demande est accueillie.

Étant donné que la *Loi sur les marques de commerce* ne contient aucune définition de l'expression «autorité publique», il incombe au registraire de s'assurer que le requérant est effectivement une autorité publique. Vu que l'instance soumise n'est pas un appel formé contre une décision du registraire, sa décision selon laquelle StadCo est une autorité publique ne doit pas être modifiée. Au surplus, pour les fins de la présente

application, subparagraph 9(1)(n)(iii) is assumed to be constitutionally valid.

So, there remains only to determine whether the applicant meets the tests for the issuance of an interlocutory injunction. In this case, it is not necessary to choose between the less onerous "serious question" test and the more demanding "prima facie case" test since the applicant has established a prima facie case of use of the mark "Skydome" and that the respondent's mark is identical to the applicant's mark. Were the injunctive relief sought not granted, doubt would be cast on the status of the Skydome project which is under construction. The defendants had not generated a great deal of business. Accordingly, considerations of irreparable harm and balance of convenience favoured granting the injunction.

demande, le sous-alinéa 9(1)(n)(iii) bénéficie d'une présomption de constitutionnalité.

Il ne reste donc qu'à déterminer si la requérante satisfait aux critères requis pour l'octroi d'une injonction interlocutoire. En l'espèce, il n'est pas nécessaire de choisir entre le critère moins exigeant de la «question sérieuse» et le critère plus exigeant de l'apparence du droit, étant donné que la requérante a établi une apparence de droit quant à l'emploi de la marque «Skydome» et que la marque de l'intimée est identique à celle de la requérante. Si le redressement interlocutoire demandé n'était pas accordé, on jetterait le doute sur toute la situation de l'opération Skydome qui est déjà en construction. Les défendeurs n'avaient pas encore généré beaucoup d'activités commerciales. Par conséquent, les critères du préjudice irréparable et de la prépondérance des inconvénients ont fait pencher la balance en faveur de l'octroi de l'injonction.

#### STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

*Business Corporations Act*, 1982, S.O. 1982, c. 4.  
*Canadian Charter of Rights and Freedoms*, being Part I of the *Constitution Act*, 1982, Schedule B, *Canada Act* 1982, 1982, c. 11 (U.K.), s. 15.  
*Constitution Act*, 1867, 30 & 31 Vict., c. 3 (U.K.) [R.S.C. 1970, Appendix II, No. 5] (as am. by *Canada Act* 1982, 1982, c. 11 (U.K.), Schedule to the *Constitution Act*, 1982, Item 1), s. 91.  
*Trade Marks Act*, R.S.C. 1970, c. T-10, ss. 7(1)(a),(b), 9(1)(n)(iii), 11.

#### CASES JUDICIALLY CONSIDERED

##### APPLIED:

*Canadian Olympic Association v. Donkirk International, Inc.* (1987), 17 C.P.R. (3d) 299 (F.C.T.D.).

##### CONSIDERED:

*Registrar of Trade Marks v. Canadian Olympic Association*, [1983] 1 F.C. 692; (1982), 139 D.L.R. (3d) 190 (C.A.); *American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.*, [1975] A.C. 396 (H.L.).

##### REFERRED TO:

*Reference re legislative jurisdiction of Parliament of Canada to enact Natural Products Marketing Act 1934, and the Natural Products Marketing Act Amendment Act*, 1935, [1936] S.C.R. 398; [1936] 3 D.L.R. 622; *Labatt Breweries of Canada Ltd. v. Attorney General of Canada*, [1980] 1 S.C.R. 594; (1979), 110 D.L.R. (3d) 594; *MacDonald et al. v. Vapor Canada Ltd.*, [1977] 2 S.C.R. 134; (1976), 22 C.P.R. (2d) 1; *Turbo Resources Ltd. v. Petro Canada Inc.*, [1988] 3 F.C. 235; (1988), 17 F.T.R. 28; aff'd [1989] 2 F.C. 451 (C.A.).

#### LOIS ET RÈGLEMENTS

*Charte canadienne des droits et libertés*, qui constitue la Partie I de la *Loi constitutionnelle de 1982*, annexe B, *Loi de 1982 sur le Canada*, 1982, chap. 11 (R.-U.), art. 15.  
*Loi constitutionnelle de 1867*, 30 & 31 Vict., chap. 3 (R.-U.) [S.R.C. 1970, Appendice II, n° 5] (mod. par la *Loi de 1982 sur le Canada*, 1982, chap. 11 (R.-U.), annexe de la *Loi constitutionnelle de 1982*, n° 1), art. 91.  
*Loi de 1982 sur les compagnies*, L.O. 1982, chap. 4.  
*Loi sur les marques de commerce*, S.R.C. 1970, chap. T-10, art. 7(1)(a),(b), 9(1)(n)(iii), 11.

#### JURISPRUDENCE

##### DÉCISION APPLIQUÉE:

*Association olympique canadienne c. Donkirk International, Inc.* (1987), 17 C.P.R. (3d) 299 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

##### DÉCISIONS EXAMINÉES:

*Registraire des marques de commerce c. Association olympique canadienne*, [1983] 1 C.F. 692; (1982), 139 D.L.R. (3d) 190 (C.A.); *American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.*, [1975] A.C. 396 (H.L.).

##### DÉCISIONS CITÉES:

*Reference re legislative jurisdiction of Parliament of Canada to enact Natural Products Marketing Act 1934, and the Natural Products Marketing Act Amendment Act*, 1935, [1936] R.C.S. 398; [1936] 3 D.L.R. 622; *Brasseries Labatt du Canada Ltée c. Procureur général du Canada*, [1980] 1 R.C.S. 594; (1979), 110 D.L.R. (3d) 594; *MacDonald et autre c. Vapor Canada Ltd.*, [1977] 2 R.C.S. 134; (1976), 22 C.P.R. (2d) 1; *Turbo Resources Ltd. c. Petro Canada Inc.*, [1988] 3 C.F. 235; (1988), 17 F.T.R. 28; conf. par [1989] 2 C.F. 451 (C.A.).

## COUNSEL:

*W. A. Kelly, Q.C., Colleen E. R. Spring-Zimmerman and David G. Allsebrook for plaintiff.*

*Ian J. Tod and Ronald D. Manes for defendants.*

## SOLICITORS:

*Fasken & Calvin, Toronto, for plaintiff.*

*Torkin, Manes, Cohen & Arbus, Toronto, for defendants.*

*The following are the reasons for order rendered in English by*

JEROME A.C.J.: This application by the plaintiff [applicant] for an interlocutory injunction restraining the defendants [respondents] from using the trade marks specified in the schedules to their statement of claim, including the mark SKY-DOME, came on for hearing at Toronto, Ontario on October 4, 5; November 10 and 24, 1988. On January 30, 1989 I granted the interlocutory injunction for reasons given orally and indicated that these written reasons would follow.

The specific relief sought is contained in the applicant's notice of motion dated June 22, 1988:

1. That the defendants and each of them and their servants, agents, employees, officers, directors and all those under their control or having notice of the order be restrained until judgment or other final disposition of this action from using the marks depicted in Schedule A to the Statement of Claim in connection with their businesses or from adopting as a trade mark or otherwise, any word or mark including the marks depicted in Schedule F to the Statement of Claim consisting of, or so nearly resembling as to be likely to be mistaken for the said marks of StadCo;

2. That the defendants and each of them and their servants, agents, employees, officers, directors and all those under their control or having notice of the order be restrained until judgment or other final disposition of this action from making statements which are false and misleading and which tend to discredit the business, wares or services of StadCo contrary to subsection 7(a) of the Trade Marks Act.

3. That the defendants and each of them and their servants, agents, employees, officers, directors and all those under their

## AVOCATS:

*W. A. Kelly, c.r., Colleen E. R. Spring-Zimmerman et David G. Allsebrook pour la demanderesse.*

*Ian J. Tod et Ronald D. Manes pour les défendeurs.*

## PROCUREURS:

*Fasken & Calvin, Toronto, pour la demanderesse.*

*Torkin, Manes, Cohen & Arbus, Toronto, pour les défendeurs.*

*Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par*

LE JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME: La présente requête de la demanderesse [requérante] a été entendue à Toronto les 4 et 5 octobre et les 10 et 24 novembre 1988. La demanderesse sollicite une injonction interlocutoire interdisant aux défendeurs d'utiliser les marques de commerce spécifiées dans les annexes de la déclaration, y compris la marque SKYDOME. Le 30 janvier 1989, j'ai accordé l'injonction interlocutoire pour des motifs que j'ai énoncés oralement et j'ai précisé que je prononcerais les présents motifs écrits.

Le redressement particulier que sollicite la requérante est exposé dans son avis de requête en date du 22 juin 1988:

[TRADUCTION] 1. Que, jusqu'à ce qu'un jugement soit prononcé ou que la présente action soit tranchée définitivement, il soit interdit aux défendeurs, à leurs préposés, mandataires, employés, dirigeants, administrateurs et à toutes les personnes qui sont sous leur autorité ou qui auront connaissance de l'ordonnance, d'employer les marques représentées à l'annexe A de la déclaration à l'égard de leur entreprise, ou d'adopter comme marque de commerce ou autrement tout mot ou marque formé des marques représentées à l'annexe F de la déclaration et composé des marques en question de StadCo ou de marques dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement les confondre avec les marques de StadCo;

2. Que, jusqu'à ce qu'un jugement soit prononcé ou que la présente action soit tranchée définitivement, il soit interdit aux défendeurs, à leurs préposés, mandataires, employés, dirigeants, administrateurs et à toutes les personnes qui sont sous leur autorité ou qui auront connaissance de l'ordonnance, de faire des déclarations fausses ou trompeuses tendant à discréditer l'entreprise, les marchandises ou les services de StadCo, en contravention de l'alinéa 7a) de la Loi sur les marques de commerce.

3. Que, jusqu'à ce qu'un jugement soit prononcé ou que la présente action soit tranchée définitivement, il soit interdit aux

control or having notice of the order be restrained until judgment or other final disposition of this action from directly or indirectly directing public attention to their wares, services or businesses in such a way as to cause or be likely to cause confusion in Canada at the time they commenced so to direct attention to them, between their wares, services or businesses and the wares, services and business of the plaintiff contrary to subsection 7(b) of the Trade Marks Act;

4. That the defendants and each of them and their servants, agents, employees, officers, directors and all those under their control or having notice of the order be restrained until judgment or other final disposition of this action from directly or indirectly selling, offering for sale, printing, manufacturing, importing, exporting, copying, distributing or dealing in any clothing products or any other products bearing the marks in Schedules A to D to the Statement of Claim or facsimiles thereof or reproducing the marks in any format whatsoever;

5. That the defendants and each of them and their servants, agents, employees, officers, directors and all those under their control or having notice of this order be restrained until judgment or other final disposition of this action from infringing StadCo's copyright in these depictions shown in Schedule E to the Statement of Claim;

6. That the defendants and each of them and their servants, agents, employees, officers, directors and all those under their control or having notice of this order be restrained until judgment or other final disposition of this action from directly or indirectly selling, offering for sale, printing, manufacturing, importing, exporting, copying, distributing or dealing in any clothing products or any other products bearing the depictions in Schedule E to the Statement of Claim or facsimiles thereof or reproducing the depictions in any format whatsoever;

7. That the defendants and each of them shall forthwith upon service of the order deliver up to the plaintiff's counsel in Toronto all clothing articles or any other articles bearing the mark Skydome or any marks set out in the Schedules attached hereto or facsimiles thereof, and the plates, negatives, films, and other material for making them in their possession or under their control;

8. That this motion be entered into the Court file in this action and heard this day notwithstanding short service;

9. That the costs of this motion be to the plaintiff;

10. For such further and other relief as to this Honourable Court may seem just.

The salient facts are as follows. The applicant, Stadium Corporation of Ontario Limited ("Stad-Co") was incorporated on August 1, 1984 pursuant to the provisions of the Ontario *Business Cor-*

défendeurs, à leurs préposés, mandataires, employés, dirigeants, administrateurs et à toutes les personnes qui sont sous leur autorité ou qui auront connaissance de l'ordonnance, d'appeler directement ou indirectement l'attention du public sur leurs marchandises, leurs services ou leur entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada lorsqu'ils ont commencé à y appeler ainsi l'attention, entre leurs marchandises, leurs services ou leur entreprise et ceux de la demanderesse, en contravention de l'alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce;

4. Que, jusqu'à ce qu'un jugement soit prononcé ou que la présente action soit tranchée définitivement, il soit interdit aux défendeurs, à leurs préposés, mandataires, employés, dirigeants, administrateurs et à toutes les personnes qui sont sous leur autorité ou qui auront connaissance de l'ordonnance, de, directement ou indirectement, vendre, offrir en vente, imprimer, fabriquer, importer, exporter, copier ou distribuer tout vêtement ou produit portant les marques mentionnées aux annexes A à D de la déclaration ou tout fac-similé de celles-ci, ou de reproduire les marques sous quelque forme que ce soit ou d'en faire le commerce;

5. Que, jusqu'à ce qu'un jugement soit prononcé ou que la présente action soit tranchée définitivement, il soit interdit aux défendeurs, à leurs préposés, mandataires, employés, dirigeants, administrateurs et à toutes les personnes qui sont sous leur autorité ou qui auront connaissance de l'ordonnance, de violer les droits d'auteur de StadCo sur les représentations figurant à l'annexe E de la déclaration;

6. Que, jusqu'à ce qu'un jugement soit prononcé ou que la présente action soit tranchée définitivement, il soit interdit aux défendeurs, à leurs préposés, mandataires, employés, dirigeants, administrateurs et à toutes les personnes qui sont sous leur autorité ou qui auront connaissance de l'ordonnance, de, directement ou indirectement, vendre, offrir en vente, imprimer, fabriquer, importer, exporter, copier ou distribuer tout vêtement ou produit portant les représentations figurant à l'annexe E de la déclaration ou tout fac-similé de celles-ci, ou de reproduire les marques sous quelque forme que ce soit ou d'en faire le commerce;

7. Que dès que l'ordonnance leur aura été signifiée, les défendeurs remettent sur-le-champ à l'avocat de la demanderesse, à Toronto, tous les vêtements et autres articles portant la marque Skydome ou l'une des marques mentionnées aux annexes ci-jointes et tout fac-similé des marques en question, ainsi que les plaques, négatifs, pellicules et autres matériaux utilisés pour les fabriquer qui se trouvent en leur possession ou sous leur contrôle;

8. Que la présente requête soit inscrite au dossier de la Cour dans la présente action et qu'elle soit entendue ce jour malgré le bref délai de signification;

9. Que les dépens de la présente requête soient adjugés à la demanderesse;

10. Toute autre réparation que la Cour jugera bon d'accorder.

Les faits saillants sont les suivants. La requérante, la Société ontarienne du stade Limitée («StadCo»), a été constituée le 1<sup>er</sup> août 1984 sous le régime de la *Loi de 1982 sur les compagnies de*

*porations Act, 1982* [S.O. 1982, c. 4] as amended. All of the issued and outstanding shares of StadCo are owned by Her Majesty in the right of Ontario as represented by the Treasurer of Ontario and Minister of Economics. On May 8, 1986 StadCo entered into an agreement (Principal Stadium Agreement) with Dome Consortium and, ultimately, 25 corporations, by which it was agreed that StadCo would enter into a contract for the construction of a retractable dome stadium in Toronto. The stadium is to be constructed and operated in accordance with the Principal Stadium Agreement. Upon completion of the construction, the project is to be transferred to a partnership consisting of StadCo and Dome Consortium.

In the spring of 1987 StadCo held a contest to name the stadium which attracted over 12,000 entries. A selection committee reviewed the entries and prepared a short list of four names: HARBOUR DOME, TOWERDOME, SKYDOME and THE DOME. On May 11, 1987 the Honourable David Peterson named the stadium SKYDOME at the official naming ceremony held at the stadium. Five hundred T-shirts bearing the trade mark SKYDOME were given away at this ceremony by StadCo.

By assignment from Flying High Productions Partnership, Stadco obtained Canadian trade mark application No. 582,737 for the trade mark SKYDOME which was filed April 22, 1987. StadCo subsequently filed its trade mark application in the Canadian Trade Mark Office on May 6, 1987. The applicant is not, however, relying on these applications for the purpose of this motion. On September 14, 1987, the applicant filed an application under subparagraph 9(1)(n)(iii) of the *Trade Marks Act* [R.S.C. 1970, c. T-10] for the mark SKYDOME. The section 9 application was advertised by the Registrar of Trade Marks in the Canadian Trade Marks Journal on December 23, 1987.

In conjunction with the operation of the stadium the applicant plans to sell and license various types of merchandise. Since October, 1985 StadCo has been distributing articles bearing the mark DOME and other marks. These include sun visors, mugs, baseball bat pens and labels. Since May, 1987 the

l'Ontario [L.O. 1982, chap. 4], modifiée. Toutes les actions en circulation de StadCo appartiennent à Sa Majesté du chef de l'Ontario, représentée par le trésorier de l'Ontario et le ministre de l'Économie. Le 8 mai 1986, StadCo a signé un contrat (le contrat principal du stade) avec Dome Consortium et, par la suite, avec vingt-cinq compagnies. Aux termes de ce contrat, il a été convenu que StadCo signerait un contrat pour la construction d'un stade à toit rétractable à Toronto. Le stade doit être construit et exploité conformément au contrat principal susmentionné. Une fois la construction terminée, le projet doit être transféré à une société en nom collectif composée de StadCo et de Dome Consortium.

Au printemps de 1987, StadCo a procédé à un concours en vue de trouver un nom au stade. Plus de 12 000 réponses ont été reçues. Un comité de sélection a étudié les suggestions et a dressé une courte liste de quatre noms: HARBOUR DOME, TOWERDOME, SKYDOME et THE DOME. Le 11 mai 1987, l'honorable David Peterson a donné le nom de SKYDOME au stade au cours d'une cérémonie officielle qui s'est déroulée au stade. Lors de cette cérémonie, StadCo a distribué cinq cents tee-shirts portant la marque de commerce SKYDOME.

En vertu d'une cession consentie par Flying High Productions Partnership, StadCo a obtenu la demande n° 582 737 déposée le 22 avril 1987 à l'égard de la marque de commerce SKYDOME. StadCo a par la suite déposé sa demande de marque de commerce au Bureau canadien des marques de commerce le 6 mai 1987. La requérante ne se fonde cependant pas sur ces demandes dans la présente requête. Le 14 septembre 1987, la requérante a présenté une demande en vertu du sous-alinéa 9(1)n(iii) de la *Loi sur les marques de commerce* [S.R.C. 1970, chap. T-10] à l'égard de la marque SKYDOME. La demande présentée en vertu de l'article 9 a été annoncée par le registraire des marques de commerce dans le Journal canadien des marques de commerce le 23 décembre 1987.

Conjointement avec l'exploitation du stade, la requérante prévoit vendre divers types de marchandises et concéder des licences à leur égard. Depuis octobre de 1985, StadCo distribue des articles portant la marque DOME ainsi que d'autres marques, et notamment des visières, des chopes,

applicant has been distributing articles, including mugs, hats, labels and business cards bearing the mark SKYDOME. The applicant has also been actively selling SKYBOX suites and CLUB seats through the distribution of various brochures. Furthermore, StadCo has participated in, sponsored and approved many promotional events and activities which it alleges have brought attention to the mark SKYDOME.

The respondent [defendant], Wagon-Wheel Concessions Ltd. an Alberta Corporation incorporated in 1976, is in the business of operating souvenir concessions. Environmental Innovations Limited which carries on business as Better T-Shirt Co. is a related company manufacturing imprinted sportswear. On April 27, 1987 the respondent Wagon-Wheel filed an application to register the trade mark SKYDOME which stated that it intended to use the trade mark in Canada in association with "wearing apparel, namely, upper body garments, buttons, pendants and head wear". Wagon-Wheel has licensed Better T-Shirt Co. for the manufacture of T-shirts, etc. bearing the mark SKYDOME.

Wagon-Wheel applied for the trade mark for two reasons. First, it felt that SKYDOME was one of two best names for the stadium and it hoped to become the exclusive souvenir concessionaire. Second, Wagon-Wheel wanted to have the rights to the trade mark in the event it was not chosen as a concessionaire, in order that it could establish its own licensing program. Wagon-Wheel was not selected as a concessionaire at the stadium.

On June 22, 1988 the applicant filed a statement of claim in this Court, seeking the following relief:

- (a) a declaration as between the parties that the use and adoption by the defendants of the marks of StadCo set out in Schedule A hereto or marks so nearly resembling them as to be likely to be mistaken therefor, in connection with

des stylos en forme de bâtons de baseball et des étiquettes. Depuis mai de 1987, la requérante distribue des articles, y compris des chopes, des chapeaux, des étiquettes et des cartes professionnelles portant la marque SKYDOME. La requérante vend également activement des loges SKYBOX et des sièges CLUB par l'entremise des diverses brochures qu'elle distribue. En outre, StadCo a participé à de nombreux événements et activités de promotion qui ont selon elle attiré l'attention sur la marque SKYDOME et elle a parrainé et approuvé des événements et activités de ce genre.

L'intimée [la défenderesse], Wagon-Wheel Concessions Ltd., une société albertaine constituée en 1976, exploite une entreprise de concessions de boutiques de souvenirs. Environmental Innovations Limited, qui fait affaires sous la raison sociale de Better T-Shirt Co., est une compagnie liée qui fabrique des vêtements de sport imprimés. Le 27 avril 1987, l'intimée Wagon-Wheel a déposé une demande d'enregistrement de la marque de commerce SKYDOME dans laquelle elle a déclaré qu'elle avait l'intention d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec [TRADUCTION] «des vêtements, à savoir des vêtements de dessus, des macarons, des pendentifs et des coiffures». Better T-Shirt Co. a obtenu de Wagon-Wheel une licence pour fabriquer des tee-shirts et d'autres produits portant la marque SKYDOME.

Wagon-Wheel a demandé la marque de commerce pour deux raisons. En premier lieu, elle estimait que le nom SKYDOME était l'un des deux meilleurs noms pour le stade et elle espérait devenir la concessionnaire exclusive de la boutique de souvenirs. En deuxième lieu, Wagon-Wheel voulait avoir les droits relatifs à la marque de commerce pour le cas où elle n'était pas retenue comme concessionnaire et ce, dans le but de créer son propre programme de concession de licences. Wagon-Wheel n'a pas été retenue comme concessionnaire au stade.

Le 22 juin 1988, la requérante a déposé une déclaration devant notre Cour et a sollicité les mesures de redressement suivantes:

[TRADUCTION]

- a) un jugement déclaratoire entre les parties portant que l'emploi et l'adoption par les défendeurs à l'égard de leur entreprise des marques de StadCo mentionnées à l'annexe A ci-jointe ou de marques dont la ressemblance est telle

their business, is prohibited by Sections 9 and 11 of the *Trade Marks Act*;

- (b) a declaration as between the parties that the use by the defendants of the marks of StadCo set out in Schedules B to C hereto or marks so nearly resembling them as to be likely to be mistaken therefor or to be confusing therewith, in connection with their businesses, wares or services, is in contravention of the *Trade Marks Act*;
- (c) an interim, interlocutory and permanent injunction restraining the defendants and each of them and their servants, agents, employees, officers, directors and all those under their control or having notice of this order from using the marks depicted in Schedule A hereto in connection with their businesses or from adopting, as a trade mark or otherwise, any word or mark including the marks depicted in Schedule F hereto consisting of, or so nearly resembling as to be likely to be mistaken for the said marks of StadCo;
- (d) an interim, interlocutory and permanent injunction restraining the defendants and each of them and their servants, agents, employees, officers, directors and all those under their control or having notice of this order from making statements which are false and misleading and which tend to discredit the business, wares or services of StadCo contrary to subsection 7(a) of the *Trade Marks Act*;
- (e) an interim, interlocutory and permanent injunction restraining the defendants and each of them and their servants, agents, employees, officers, directors and all those under their control or having notice of this order from directly or indirectly directing public attention to their wares, services or business in such a way as to cause or be likely to cause confusion in Canada, at the time they commenced so to direct attention to them, between their wares, services or business and the wares, services or business of StadCo contrary to subsection 7(b) of the *Trade Marks Act*;
- (f) an interim, interlocutory and permanent injunction restraining the defendants and each of them and their servants, agents, employees, officers, directors and all those under their control or having notice of this order from directly or indirectly selling, offering for sale, printing, manufacturing, importing, exporting, copying distributing or dealing in any clothing products or any other products bearing the marks in Schedules A to D or fac-similes thereof or reproducing the marks in any format whatsoever;
- (g) an interim, interlocutory and permanent injunction restraining the defendants and each of them and their servants, agents, employees, officers, directors and all those under their control or having notice of this order from infringing StadCo's copyright in the depictions shown in Schedule E;
- qu'on pourrait vraisemblablement les confondre avec les marques en question sont interdits par les articles 9 et 11 de la *Loi sur les marques de commerce*;
- b) un jugement déclaratoire entre les parties portant que l'emploi par les défendeurs à l'égard de leur entreprise, de leurs marchandises ou de leurs services, des marques de StadCo mentionnées aux annexes B et C ci-jointes ou de marques dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement les confondre avec les marques en question contrevient à la *Loi sur les marques de commerce*;
- c) une injonction provisoire, interlocutoire et permanente interdisant aux défendeurs, à leurs préposés, mandataires, employés, dirigeants, administrateurs et à toutes les personnes qui sont sous leur autorité ou qui auront connaissance de la présente ordonnance, d'employer les marques représentées à l'annexe A ci-jointe à l'égard de leur entreprise, ou d'adopter comme marque de commerce ou autrement tout mot ou marque formé des marques représentées à l'annexe F ci-jointe et composé des marques de StadCo ou de marques dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement les confondre avec les marques de StadCo;
- d) une injonction provisoire, interlocutoire et permanente interdisant aux défendeurs, à leurs préposés, mandataires, employés, dirigeants, administrateurs et à toutes les personnes qui sont sous leur autorité ou qui auront connaissance de la présente ordonnance, de faire des déclarations fausses ou trompeuses tendant à discréditer l'entreprise, les marchandises ou les services de StadCo en contravention de l'alinéa 7a) de la *Loi sur les marques de commerce*;
- e) une injonction provisoire, interlocutoire et permanente interdisant aux défendeurs, à leurs préposés, mandataires, employés, dirigeants, administrateurs et à toutes les personnes qui sont sous leur autorité ou qui auront connaissance de la présente ordonnance, d'appeler directement ou indirectement l'attention du public sur leurs marchandises, leurs services ou leur entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'ils ont commencé à y appeler ainsi l'attention, entre leurs marchandises, leurs services ou leur entreprise et ceux de StadCo, en contravention de l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*;
- f) une injonction provisoire, interlocutoire et permanente interdisant aux défendeurs, à leurs préposés, mandataires, employés, dirigeants, administrateurs et à toutes les personnes qui sont sous leur autorité ou qui auront connaissance de la présente ordonnance de, directement ou indirectement, vendre, offrir en vente, imprimer, fabriquer, importer, exporter, copier ou distribuer tout vêtement ou produit portant les marques mentionnées aux annexes A à D ou tout fac-similé de celles-ci, de reproduire les marques sous quelque forme que ce soit ou d'en faire le commerce;
- g) une injonction provisoire, interlocutoire et permanente interdisant aux défendeurs, à leurs préposés, mandataires, employés, dirigeants, administrateurs et à toutes les personnes qui sont sous leur autorité ou qui auront connaissance de la présente ordonnance, de violer les droits d'auteur de StadCo sur les représentations figurant à l'annexe E;

- (h) an interim, interlocutory and permanent injunction restraining the defendants and each of them and their servants, agents, employees, officers, directors and all those under their control or having notice of this order from directly or indirectly selling, offering for sale, printing, manufacturing, importing, exporting, copying, distributing or dealing in any clothing products or any other products bearing the depictions in Schedule E or facsimiles thereof or reproducing the depictions in any format whatsoever;
- (i) delivery up or destruction under oath forthwith by the defendants of all clothing articles or any other articles bearing the mark Skydome or any marks set out in the Schedules attached hereto or facsimiles thereof, and the plates, negatives, films, and other material for making them in their possession or under their control;
- (j) damages and an accounting of profits;
- (k) exemplary and punitive damages;
- (l) damages for conversion;
- (m) pre and post-judgment interest;
- (n) its costs of this action on a solicitor and his own client basis; and
- (o) such further and other relief as to this Honourable Court may seem just.

At the same time, the plaintiff filed the present application for interlocutory relief.

The relevant sections of the *Trade Marks Act* are subparagraph 9(1)(n)(iii), subsections 7(a) and (b) and section 11:

9. (1) No person shall adopt in connection with a business, as a trademark or otherwise, any mark consisting of, or so nearly resembling as to be likely to be mistaken for

(n) any badge, crest, emblem or mark

(iii) adopted and used by any public authority in Canada as an official mark for wares or services,

in respect of which the Registrar has, at the request of Her Majesty or of the university or public authority as the case may be, given public notice of its adoption and use; or

7. No person shall

(a) make a false or misleading statement tending to discredit the business, wares or services of a competitor;

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

- h) une injonction provisoire, interlocutoire et permanente interdisant aux défendeurs, à leurs préposés, mandataires, employés, dirigeants, administrateurs et à toutes les personnes qui sont sous leur autorité ou qui auront connaissance de la présente ordonnance de, directement ou indirectement, vendre, offrir en vente, imprimer, fabriquer, importer, exporter, copier ou distribuer tout vêtement ou produit portant les représentations mentionnées à l'annexe E ou tout fac-similé de celles-ci, de reproduire les représentations sous quelque forme que ce soit ou d'en faire le commerce;
- i) la remise ou la destruction sous serment sans délai par les défendeurs de tous les vêtements et autres articles portant la marque Skydome, des marques mentionnées aux annexes ci-jointes et des fac-similés des marques en question, ainsi que des plaques, négatifs, pellicules et autres matériaux utilisés pour les fabriquer qui se trouvent en leur possession ou sous leur contrôle;
- j) des dommages-intérêts et une comptabilité des profits;
- k) des dommages-intérêts exemplaires et punitifs;
- l) des dommages-intérêts pour détournement;
- m) des intérêts avant et après jugement;
- n) les frais extrajudiciaires de la présente action;
- o) toute autre réparation que la Cour jugera bon d'accorder.

Au même moment, la demanderesse a déposé la présente demande de réparation interlocutoire.

Les dispositions applicables de la *Loi sur les marques de commerce* sont le sous-alinéa 9(1)(n)(iii), les alinéas 7a) et 7b) et l'article 11:

9. (1) Nul ne doit adopter à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit:

n) tout insigne, écusson, marque ou emblème

(iii) adopté et employé par une autorité publique au Canada comme marque officielle pour des marchandises ou services,

à l'égard desquels le registraire, sur la demande de Sa Majesté ou de l'université ou autorité publique, selon le cas, a donné un avis public d'adoption et emploi; ou

7. Nul ne doit

a) faire une déclaration fautive ou trompeuse tendant à discréditer l'entreprise, les marchandises ou les services d'un concurrent;

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



11. No person shall use in connection with a business, as a trademark or otherwise, any mark adopted contrary to section 9 or 10 of this Act . . .

Three main issues were raised: first, is the applicant a public authority within the meaning of subparagraph 9(1)(n)(iii) of the *Trade Marks Act*? Second, is subparagraph 9(1)(n)(iii) *ultra vires* Parliament's trade and commerce powers under section 91 of the *Constitution Act, 1867* [30 & 31 Vict., c. 3 (U.K.) [R.S.C. 1970, Appendix II, No. 5] (as am. by *Canada Act 1982, 1982, c. 11* (U.K.), Schedule to the *Constitution Act, 1982, Item 1*); and third, is subparagraph 9(1)(n)(iii) discriminatory contrary to section 15 of the *Canadian Charter of Rights and Freedoms* [being Part I of the *Constitution Act, 1982, Schedule B, Canada Act 1982, 1982, c. 11* (U.K.)]?

Counsel for the applicant argues that StadCo is a public authority within the meaning of subparagraph 9(1)(n)(iii) of the *Trade Marks Act* and has been accepted as such by the Registrar of Trade Marks. SKYDOME is, therefore, a prohibited mark under subsection 9(1) and cannot be adopted without StadCo's consent (subsection 9(2)). Counsel for the respondent, however, argues that StadCo is not a public authority. Although the term "public authority" is not defined in the Act, both counsel refer to the rest applied by the Federal Court of Appeal in *Registrar of Trade Marks v. Canadian Olympic Association*, [1983] 1 F.C. 692; (1982), 139 D.L.R. (3d) 190. There, the Court accepted in part the three part test applied by the Registrar of Trade Marks to determine whether the Canadian Olympic Association is a "public authority" for the purpose of subparagraph 9(1)(n)(iii) of the *Trade Marks Act*. Urie J. states at pages 702 F.C.; 199 D.L.R. that to ascertain whether a body is a public authority "regard must be had to the term 'public authority' in the context of that Act [the *Trade Marks Act*] as well as the nature of the functions it performs." With regard to the Registrar's contention that in order for a body to be a public authority some duty or obligation to the

11. Aucune personne ne doit employer relativement à une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque quelconque adoptée contrairement à l'article 9 ou 10 de la présente loi . . .

Trois principaux points litigieux ont été soulevés: premièrement, la requérante est-elle une autorité publique au sens du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la *Loi sur les marques de commerce*? Deuxièmement, le législateur fédéral a-t-il outrepassé les limites de sa compétence en adoptant le sous-alinéa 9(1)(n)(iii) en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 91 de la *Loi constitutionnelle de 1867* [30 & 31 Vict., chap. 3 (R.-U.) [S.R.C. 1970, Appendice II, n° 5] (mod. par la *Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11* (R.-U.), annexe de la *Loi constitutionnelle de 1982, n° 1*)] en matière de réglementation des échanges et du commerce? Troisièmement, le sous-alinéa 9(1)(n)(iii) est-il discriminatoire et contrevient-il à l'article 15 de la *Charte canadienne des droits et libertés* [qui constitue la Partie I de la *Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11* (R.-U.)]?

L'avocat de la requérante fait valoir que StadCo est une autorité publique au sens du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la *Loi sur les marques de commerce* et que le registraire des marques de commerce l'a reconnue comme telle. SKYDOME est donc une marque interdite visée par le paragraphe 9(1) et elle ne peut être adoptée sans le consentement de StadCo (paragraphe 9(2)). L'avocat de l'intimé prétend toutefois que StadCo n'est pas une autorité publique. Bien que l'expression «autorité publique» ne soit pas définie dans la Loi, les deux avocats citent le critère appliqué par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Registrar des marques de commerce c. Association olympique canadienne*, [1983] 1 C.F. 692; (1982), 139 D.L.R. (3d) 190. Dans cet arrêt, la Cour a accepté en partie le critère à trois volets qu'a appliqué le registraire des marques de commerce pour décider si l'Association olympique canadienne était une «autorité publique» au sens du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la *Loi sur les marques de commerce*. Le juge Urie déclare, aux pages 702 C.F.; 199 D.L.R., que pour déterminer si un organisme est une autorité publique «il faut examiner le sens de l'expression "autorité publique" dans le contexte de cette Loi [la *Loi sur les marques de commerce*]

public must exist which could be enforced by a member of the public or by government or a government agency, Urie J. states that [at pages 703 F.C.; 199 D.L.R.]:

In my opinion, the necessity for finding such obligations or duties to the public is not necessarily determinative of whether or not the public body is a "public authority", as that term is used in the context of the Act here under review.

The Court did, however, accept that to qualify as a public authority a sufficient degree of control must be exercised by government in the body's activities. The third part of the test applied by the Registrar is that any profit earned by the body must be for the benefit of the public and not for private benefit. The Court did not, however, deal with this aspect of the test since it was conceded that the Canadian Olympic Association satisfied that requirement.

Counsel for the respondent argues that StadCo was established as a commercial undertaking with a view to making a profit. Any profit earned by StadCo from the use of the mark SKYDOME and the operation of the stadium will not be used for the benefit of the public, but rather for the benefit of the partnership, principally Dome Consortium.

Furthermore, counsel argues that the degree of governmental control over the business is not significant enough for StadCo to qualify as a "public authority" since in accordance with the Principal Stadium Agreement the stadium will be operated by the partnership and not by StadCo. He submits that the partnership will be managed and controlled by a management board to which 28 of the members will be appointed by Dome Consortium and 30 by StadCo. Since substantial decisions require the approval of at least 75% of the members of the management board, resolutions advanced by StadCo could be blocked by the board members appointed by Dome Consortium.

In the alternative, counsel for the respondent has raised two constitutional questions. First, he argues that subparagraph 9(1)(n)(iii) is *ultra vires*

ainsi que la nature des fonctions [qu'il] accomplit.» Quant à l'argument du registraire, qui prétendait que, pour être une autorité publique, un organisme doit être tenu envers le public à des devoirs ou à des obligations dont un citoyen ou le gouvernement ou l'un de ses organismes peut exiger l'exécution, le juge Urie écrit [aux pages 703 C.F.; 199 D.L.R.]:

À mon avis, la nécessité de trouver ces obligations ou devoirs envers le public n'établit pas nécessairement que l'organisme public est une «autorité publique» au sens dans lequel cette expression est employée dans le contexte de la Loi en l'espèce.

La Cour a toutefois accepté que pour qu'on considère un organisme comme une autorité publique, le gouvernement doit exercer un contrôle suffisant sur les activités de cet organisme. Suivant le troisième volet du critère appliqué par le registraire, les bénéfices réalisés par l'organisme ne doivent pas servir un intérêt privé, mais profiter à l'ensemble du public. La Cour n'a cependant pas traité de cet aspect du critère, car elle a reconnu que l'Association olympique canadienne remplissait cette exigence.

L'avocat de l'intimée soutient que StadCo a été constituée en entreprise commerciale en vue de réaliser des bénéfices. Les bénéfices que réalise StadCo grâce à l'emploi de la marque SKYDOME et de l'exploitation du stade ne serviront pas l'intérêt du public, mais l'intérêt de la société en nom collectif, et principalement celui de Dome Consortium.

De plus, l'avocat allègue que le contrôle qu'exerce le gouvernement sur Stadco n'est pas assez important pour que celle-ci puisse être une «autorité publique», puisqu'aux termes du contrat principal, le stade sera exploité par la société en nom collectif et non par StadCo. L'avocat fait valoir que la société en nom collectif sera administrée et contrôlée par un conseil d'administration dont 28 des membres seront nommés par Dome Consortium et 30 par StadCo. Puisque les décisions importantes exigent l'approbation d'au moins les trois quarts des membres du conseil d'administration, les résolutions avancées par StadCo peuvent être bloquées par les membres du conseil nommés par Dome Consortium.

À titre subsidiaire, l'avocat de l'intimée soulève deux questions constitutionnelles. En premier lieu, il affirme que le Parlement du Canada n'avait pas

the Parliament of Canada's trade and commerce powers under section 91 of the *Constitution Act, 1867*. In summary, since subparagraph 9(1)(n)(iii) bestows special status upon persons such as StadCo, whose activities are purely intra-provincial in nature, its enactment is beyond the legislative authority of the Parliament of Canada. Counsel refers extensively to the decisions of the Supreme Court of Canada in *Reference re legislative jurisdiction of Parliament of Canada to enact Natural Products Marketing Act 1934, and the Natural Products Marketing Act Amendment Act, 1935*, [1936] S.C.R. 398; [1936] 3 D.L.R. 622; *Labatt Breweries of Canada Ltd. v. Attorney General of Canada*, [1980] 1 S.C.R. 594; (1979), 110 D.L.R. (3d) 594; and *MacDonald et al. v. Vapor Canada Ltd.*, [1977] 2 S.C.R. 134; (1976), 22 C.P.R. (2d) 1.

The respondent's second constitutional argument is that subparagraph 9(1)(n)(iii) is invalid since it is discriminatory contrary to section 15 of the *Canadian Charter of Rights and Freedoms*. Section 15 provides:

15. (1) Every individual is equal before and under the law and has the right to the equal protection and equal benefit of the law without discrimination and, in particular, without discrimination based on race, national or ethnic origin, colour, religion, sex, age or mental or physical disability.

A public authority is treated differently from other traders under the *Trade Marks Act* in the following manner:

- (i) A public authority is not required to show that the mark is distinctive of its wares or services. (paragraph 18(1)(b).)
- (ii) A public authority is not required to show that it has not abandoned the mark. (paragraph 18(1)(c).)
- (iii) A public authority does not have to show that its mark is not confusing with another trader's mark. (paragraph 16(1)(a).)
- (iv) A public authority does not have to show that the mark is not primarily merely the name or the surname of an individual who is living or has died within the preceding 30 years. (paragraph 12(1)(a).)
- (v) A public authority is not required to show that its mark is not clearly descriptive or deceptively mis-descriptive of the character or quality of the wares or services in association with which it is used or proposed to be used. (paragraph 12(1)(b).)

compétence pour adopter le sous-alinéa 9(1)(n)(iii) en vertu des pouvoirs que l'article 91 de la *Loi constitutionnelle de 1867* lui donne en matière de réglementation des échanges et du commerce. En résumé, puisque le sous-alinéa 9(1)(n)(iii) confère un statut spécial aux personnes qui, comme StadCo, exercent des activités qui sont de nature purement intraprovinciale, le législateur fédéral a outrepassé les limites de sa compétence législative en l'adoptant. L'avocat a cité de larges extraits des arrêts *Reference re legislative jurisdiction of Parliament of Canada to enact Natural Products Marketing Act 1934, and the Natural Products Marketing Act Amendment Act, 1935*, [1936] R.C.S. 398; [1936] 3 D.L.R. 622; *Brasseries Labatt du Canada Ltée c. Procureur général du Canada*, [1980] 1 R.C.S. 594; (1979), 110 D.L.R. (3d) 594; et *MacDonald et autre c. Vapor Canada Ltd.*, [1977] 2 R.C.S. 134; (1976), 22 C.P.R. (2d) 1, de la Cour suprême du Canada.

Le second argument constitutionnel de l'intimée est que le sous-alinéa 9(1)(n)(iii) est inconstitutionnel puisqu'il est discriminatoire et qu'il contrevient à l'article 15 de la *Charte canadienne des droits et libertés*. L'article 15 dispose:

15. (1) La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques.

Les autorités publiques sont traitées différemment des autres commerçants sous le régime de la *Loi sur les marques de commerce*. Ainsi,

- (i) Une autorité publique n'est pas tenue de démontrer que la marque est distinctive de ses marchandises ou de ses services (alinéa 18(1)(b)).
- (ii) Une autorité publique n'est pas tenue de démontrer qu'elle n'a pas abandonné la marque (alinéa 18(1)(c)).
- (iii) Une autorité publique n'est pas tenue de démontrer que sa marque ne crée pas de confusion avec la marque d'un autre commerçant (alinéa 16(1)(a)).
- (iv) Une autorité publique n'a pas à démontrer que la marque n'est pas constituée d'un mot n'étant principalement que le nom ou le nom de famille d'un particulier vivant qui est décédé dans les trente années précédentes (alinéa 12(1)(a)).
- (v) Une autorité publique n'est pas tenue de démontrer que sa marque donne une description claire ou qu'elle ne donne pas une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer (alinéa 12(1)(b)).

(vi) A public authority is not compelled to comply with the trade mark application procedure sections of the Act. No person who wishes to oppose the benefit to be conferred upon a public authority by section 9 has any right to bring proceedings analogous to the Opposition proceedings permitted by section 37 of the Act notwithstanding that the person may be adversely affected by the public authority's adoption and use of the mark in question. (sections 29-51.)

Counsel contends that these distinctions cannot be justified.

The legal and constitutional issues raised by the respondent deserve careful consideration. I must, however, not lose sight of the nature of the proceedings before me. We are dealing with an application for interlocutory injunctive relief. It is well established that in proceedings such as these, the Court should not attempt to resolve serious questions of fact or law raised by the parties. Lord Diplock stated the principle as follows in the oft cited case of *American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.*, [1975] A.C. 396 (H.L.), at page 407:

It is no part of the court's function at this stage of the litigation to try to resolve conflicts of evidence on affidavit as to facts on which the claims of either party may ultimately depend nor to decide difficult questions of law which call for detailed argument and mature considerations. These are matters to be dealt with at the trial.

Although Parliament could have included a definition of "public authority" in the *Trade Marks Act*, it chose not to. As a result, when an application under subsection 9(1) is brought forward the Registrar has to take responsibility for satisfying himself that the applicant is indeed a public authority and must give public notice of the adoption and use of the mark by a public authority as an official mark. In the present case, the Registrar fulfilled his responsibility under subsection 9(1). The proceeding before me is not an appeal from the decision of the Registrar and accordingly, his determination that StadCo is a public authority within the meaning of subparagraph 9(1)(n)(iii) must stand. Furthermore, for the purpose of this application, subparagraph 9(1)(n)(iii) is assumed to be constitutionally valid.

(vi) Une autorité publique n'est pas obligée d'observer les articles de la loi concernant la procédure applicable aux marques de commerce. Celui qui désire s'opposer aux avantages que confère l'article 9 à une autorité publique n'a pas le droit d'intenter une poursuite analogue à la procédure d'opposition permise par l'article 37 de la Loi, même si cette personne est susceptible de subir un préjudice en raison de l'adoption et de l'emploi de la marque de commerce en question par l'autorité publique (articles 29 à 51).

<sup>b</sup> L'avocat prétend qu'on ne peut justifier ces distinctions.

<sup>c</sup> Les questions juridiques et constitutionnelles qu'a soulevées l'intimée méritent un examen attentif. Je ne dois cependant pas perdre de vue la nature de la poursuite dont je suis saisi. Il s'agit d'une demande de réparation par voie d'injonction interlocutoire. Il est de jurisprudence constante <sup>d</sup> que, dans les poursuites de ce genre, la Cour ne doit pas tenter de résoudre les questions de fait ou de droit complexes qu'ont soulevées les parties. Lord Diplock a posé ce principe dans les termes suivants dans l'arrêt souvent cité *American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.*, [1975] A.C. 396 (H.L.), à la page 407:

<sup>f</sup> [TRADUCTION] La cour n'a pas, en cet état de la cause, à essayer de résoudre les contradictions de la preuve soumise par affidavit, quant aux faits sur lesquels les réclamations de chaque partie peuvent ultimement reposer, ni à trancher les épineuses questions de droit qui nécessitent des plaidoiries plus poussées et un examen plus approfondi. C'est au procès qu'il faut trancher ces questions.

<sup>g</sup> Même si le législateur fédéral aurait pu définir l'expression «autorité publique» dans la *Loi sur les marques de commerce*, il a choisi de ne pas le faire. Par conséquent, lorsqu'une demande fondée sur le paragraphe 9(1) est présentée, il incombe au registraire de s'assurer que le requérant est effectivement une autorité publique et de donner avis <sup>h</sup> public de l'adoption et de l'emploi de la marque par l'autorité publique comme marque officielle. En l'espèce, le registraire a rempli le devoir que le <sup>i</sup> paragraphe 9(1) lui imposait. L'instance qui m'est soumise n'est pas un appel d'une décision du registraire et, par conséquent, sa décision que StadCo est une autorité publique au sens du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) ne doit pas être modifiée. Au surplus, <sup>j</sup> pour les fins de la présente demande, le sous-alinéa 9(1)(n)(iii) bénéficie d'une présomption de constitutionnalité.

In turn then, what is the test to be applied when considering whether the discretionary remedy of an interlocutory injunction should be granted?

Prior to the decision of the House of Lords in *American Cyanamid* it was generally accepted that an interlocutory injunction should not issue unless the applicant could establish a *prima facie* case. In *American Cyanamid*, however, Lord Diplock rejected that requirement and formulated the following test at page 407:

Your Lordships should in my view take this opportunity of declaring that there is no such rule. The use of such expressions as "a probability," "a *prima facie* case," or "a strong *prima facie* case" in the context of the exercise of a discretionary power to grant an interlocutory injunction leads to confusion as to the object sought to be achieved by this form of temporary relief. The court no doubt must be satisfied that the claim is not frivolous or vexatious; in other words, that there is a serious question to be tried.

The "serious question" test has not, however, been adopted in all Canadian cases. Many cases are still decided using the "*prima facie* case" test (an excellent review of the jurisprudence can be found in *Turbo Resources Ltd. v. Petro Canada Inc.*, [1988] 3 F.C. 235; (1988), 17 F.T.R. 28, affirmed by [1989] 2 F.C. 451 (C.A.)).

Here, I need not decide whether the less onerous "serious question" test should be applied since I am satisfied that the applicant has established a *prima facie* case. As was the case for Teitelbaum J. in *Canadian Olympic Association v. Donkirk International, Inc.* (1987), 17 C.P.R. (3d) 299 (F.C.T.D.), I am satisfied that the affidavit evidence of use of the mark by the applicant together with the public notice of adoption and use of the mark given by the Registrar of Trade Marks is sufficient to establish use of the mark for the purpose of this application.

Furthermore, I do not think that it is seriously disputed that the mark used by the respondent so closely resembles that of the applicant as to be likely to be mistaken for the applicant's mark. On the contrary, the respondent's position is that it is Wagon-Wheel Concessions Ltd. which is entitled to use of that very mark.

Ainsi donc, quel critère doit-on appliquer lorsqu'on se demande s'il y a lieu d'accorder le redressement discrétionnaire que constitue l'injonction interlocutoire?

<sup>a</sup> Avant l'arrêt *American Cyanamid* de la Chambre des lords, il était généralement accepté qu'on ne pouvait prononcer une injonction interlocutoire que si le requérant réussissait à établir une apparence de droit. Toutefois, dans l'arrêt *American Cyanamid* lord Diplock a écarté cette exigence et a formulé le critère suivant, à la page 407:

[TRADUCTION] À mon avis, Vos Seigneuries devraient saisir l'occasion et déclarer qu'une telle règle n'existe pas. L'emploi d'expressions comme «une probabilité», «une apparence de droit», ou «une forte apparence de droit» dans le contexte de l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'accorder une injonction interlocutoire crée de la confusion quant à l'objet de cette mesure de redressement provisoire. Sans doute, le tribunal doit être convaincu que la demande n'est ni futile ni vexatoire, ou, en d'autres termes, que la question à trancher est sérieuse.

<sup>d</sup> Le critère de la «question sérieuse» n'a toutefois pas été adopté dans toutes les affaires canadiennes. Nombreuses sont les causes qui sont encore tranchées à l'aide du critère de l'«apparence de droit» (on trouve une excellente étude de la jurisprudence dans le jugement *Turbo Resources Ltd. c. Petro Canada Inc.*, [1988] 3 C.F. 235; (1988), 17 F.T.R. 28 confirmé dans [1989] 2 C.F. 451 (C.A.)).

<sup>f</sup> En l'espèce, je n'ai pas à décider si le critère moins exigeant de la «question sérieuse» devrait être appliqué, puisque je suis convaincu que la requérante a établi une apparence de droit. <sup>g</sup> Comme le juge Teitelbaum dans le jugement *Association olympique canadienne c. Donkirk International, Inc.* (1987), 17 C.P.R. (3d) 299 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), je suis persuadé que la preuve soumise par affidavit au sujet de l'emploi de la marque par la requérante suffit, avec l'avis public de l'adoption et de l'emploi de la marque qu'a donné le registraire des marques de commerce, pour établir l'emploi de la marque aux fins de la présente requête. <sup>h</sup>

<sup>i</sup> De plus, je ne crois pas qu'il soit sérieusement contesté que la marque employée par l'intimée ressemble à ce point à celle de la requérante qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec la marque de la requérante. Au contraire, l'intimée prétend que c'est Wagon-Wheel Concessions Ltd. qui a droit à l'emploi de cette marque même. <sup>j</sup>

Counsel for the applicant did not present a great deal of argument on the issues of irreparable harm or the balance of convenience. The respondent argues that failure to meet these two criteria is fatal to an application for an interlocutory injunction. This same argument was made before Teitelbaum J. in the *Canadian Olympic Association* case. At page 311 he states:

I am of the view that in ordinary matters of infringement of trade marks, and where it is not clearly apparent that infringement has taken place, irreparable harm must be shown.

I am satisfied that where there is a flagrant infringement of an official mark of a public authority, once a strong *prima facie* case has been shown, no evidence of irreparable harm nor balance of convenience is required.

Since I am satisfied that the applicant has established a *prima facie* case of use of the mark SKYDOME, notice of which was given by the Registrar under section 9, and that the respondent's mark is identical to the applicant's mark SKYDOME, I need not be satisfied that the applicant will suffer irreparable harm or that the balance of convenience is in its favour. Nevertheless, here I am satisfied that the tests of irreparable harm and balance of convenience lie in the plaintiff's favour.

Here, both parties have been in business only a short period of time. Looking at the balance of convenience, it seems to me to clearly lie in favour of stopping the defendants in this situation because to stop the plaintiff at this point would mean casting doubt upon the whole status of the SKYDOME operation which is already under construction.

In looking at the balance of convenience between the parties, it certainly seems to me to be far more appropriate to stop the defendants in their tracks now. They have not really generated a great deal of business activity and that which has can certainly be the subject of proper compensation and damages payable by the plaintiff in the event that the plaintiff does not succeed at trial.

L'avocat de la requérante n'a pas présenté beaucoup d'arguments sur la question du préjudice irréparable ou sur celle de la prépondérance des inconvénients. L'intimée prétend que le défaut de respecter ces deux critères entraîne nécessairement le rejet de la requête en injonction interlocutoire. Le même argument a été formulé devant le juge Teitelbaum dans l'affaire *Association olympique canadienne*. À la page 311, le juge a déclaré:

J'estime que dans les affaires courantes de violation de marques de commerce et lorsqu'il n'est pas clair qu'il s'agit d'un cas de violation, il est nécessaire d'établir un préjudice irréparable.

Je suis convaincu que lorsqu'il y a eu violation flagrante d'une marque officielle d'une autorité publique, une fois qu'une forte apparence de droit a été établie, il n'est pas nécessaire de prouver le préjudice irréparable, ni de faire l'appréciation des préjudices.

Puisque je suis convaincu que la requérante a établi une apparence de droit quant à l'emploi de la marque SKYDOME, dont le registraire a donné avis conformément à l'article 9, et que la marque de l'intimée est identique à la marque SKYDOME de la requérante, il n'est pas nécessaire que je sois persuadé que la requérante subira un préjudice irréparable ou que la prépondérance des inconvénients la favorise. Je suis néanmoins convaincu en l'espèce que les critères du préjudice irréparable et de la prépondérance des inconvénients font pencher la balance en faveur de la demanderesse.

Dans le cas qui nous occupe, les deux parties ne sont en affaires que depuis peu de temps. Si l'on tient compte de la prépondérance des inconvénients, il me semble que de toute évidence il convient davantage en l'espèce d'empêcher les défendeurs de poursuivre leurs activités, parce qu'arrêter la demanderesse à ce stade-ci voudrait dire qu'on jette le doute sur toute la situation de l'opération SKYDOME qui est déjà en construction.

Compte tenu de la prépondérance des inconvénients entre les parties, il me semble certainement beaucoup plus opportun d'arrêter les défendeurs là où ils en sont maintenant. Ils n'ont pas encore généré beaucoup d'activités commerciales et celles qu'ils ont déjà générées peuvent certainement donner lieu au paiement d'une indemnité ou de dommages-intérêts appropriés par la demanderesse dans l'hypothèse où celle-ci n'obtient pas gain de cause au procès.

I am also influenced to some extent by an element of this case that I put to counsel during the course of argument. It is that, if the defendants win, they may lose since that which gives the defence its grievance is the only thing which gives the disputed mark any great value. If the plaintiff here, StadCo, is not entitled to expropriate and take unto itself section 9 protection for SKYDOME, then the defendants will win. Ironically, that victory may mean that the SKYDOME mark may be valueless since the plaintiff will have to resort to some other mark. This is all speculative, but it influences me, on the balance of probabilities and on the question of relative harm to the parties, to tip the scale in the plaintiff's favour pending trial.

This application must therefore succeed and an order will go for the injunctive relief sought, pending trial, which I have offered to expedite if the parties so desire. Costs in the cause.

Je suis également influencé dans une certaine mesure par un aspect de la présente affaire que j'ai exposé aux avocats au cours des débats. En effet, si les défendeurs obtiennent gain de cause, ils risquent de perdre, puisque ce qui leur permet de faire valoir leurs droits en justice est la seule chose qui confère à la marque contestée une quelconque valeur. Si la demanderesse à l'instance, StadCo, n'a pas le droit de se prévaloir de la protection de l'article 9 à l'égard de la marque SKYDOME, les défendeurs obtiendront alors gain de cause. Ironiquement, cette victoire peut vouloir dire que la marque SKYDOME est sans valeur puisque la demanderesse devra recourir à une autre marque. Ce ne sont-là que des hypothèses, mais elles m'amènent, vu la prépondérance des inconvénients et la question du préjudice relatif que subiraient les parties, à faire pencher la balance en faveur de la demanderesse jusqu'au procès.

La présente requête doit donc être accueillie. Il sera rendu une ordonnance accordant l'injonction demandée jusqu'au procès, que j'ai offert aux parties de hâter si elles le désirent. Les dépens suivront le sort du principal.