

T-9104-82

T-9104-82

Source Perrier (Société anonyme) (Plaintiff)

v.

Fira-Less Marketing Co. Limited (Defendant)

Trial Division, Dubé J.—Toronto, December 6, 1982; Ottawa, January 5, 1983.

Trade marks — Infringement — Goodwill of mark "Perrier" depreciated by sale of tap water under name "Pierre Eh!" — Defendant's product sold as political satire — Intention to compete denied — Public might suppose Perrier sanctioned defendant's product — Interlocutory injunction granted — Confusion of customers likely — Freedom of expression not giving right to depreciate goodwill of registered trade mark — Irreparable damages and balance of convenience tests met — Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, ss. 6(5)(e), 19, 20, 22(1) — 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. 2(b).

Constitutional law — Charter of Rights — Right to freedom of expression not justifying depreciation of registered trade mark's goodwill by sale of item intended as political satire — 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. 2(b).

The plaintiff, a French company, is the bottler and distributor of spring water marketed under the name "Perrier". It seeks an injunction to restrain a recently incorporated Ontario company from advertising and distributing bottled water in association with the name "Pierre Eh!" in that the value of the goodwill attaching to the plaintiff's trade mark is likely to be depreciated by the defendant's conduct. The plaintiff's product, sold in Canada since 1936, enjoys annual Canadian sales of over fourteen million dollars. It was admitted that the defendant's tap water is being marketed as a form of political satire directed at the Prime Minister and Government of Canada. Any intention to compete with plaintiff's product is denied. Indeed, the defendant's product contains a disclaimer that it is not to be confused with that of the plaintiff. Plaintiff's concern is that the public may not be amused by this satirization and may suppose it to be sanctioned by Perrier.

Held, the motion should be allowed and an interlocutory injunction granted. The plaintiff has established a *prima facie* case of infringement. Confusion in the minds of customers was likely in view of the degree of resemblance between the wares. It was the general appearance of the product that mattered. To the eyes of the ordinary purchaser, the "Pierre Eh!" bottle resembles that of the plaintiff. More significant was the dilu-

Source Perrier (Société anonyme) (demanderesse)

a c.

Fira-Less Marketing Co. Limited (défenderesse)

Division de première instance, juge Dubé—Toronto, 6 décembre 1982; Ottawa, 5 janvier 1983.

Marques de commerce — Contrefaçon — La valeur de la clientèle de la marque «Perrier» est diminuée par la vente d'eau du robinet embouteillée sous le nom de «Pierre Eh!» — Le produit de la défenderesse est vendu comme objet de satire politique — Intention de faire concurrence niée — Le grand public pourrait croire que Perrier approuve le produit de la défenderesse — Injonction interlocutoire accordée — La confusion dans l'esprit des acheteurs est probable — La liberté d'expression ne confère pas le droit de diminuer la valeur de la clientèle attachée à des marques de commerce enregistrées — Les critères relatifs au préjudice irréparable et au poids des inconvénients réciproques sont remplis — Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, chap. T-10, art. 6(5)(e), 19, 20, 22(1) — 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. 2b).

e Droit constitutionnel — Charte des droits — Le droit à la liberté d'expression ne justifie pas la diminution de la valeur de la clientèle attachée à une marque de commerce enregistrée par la vente d'un article dont l'objet est la satire politique — 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. 2b).

La demanderesse est une société française qui embouteille et distribue une eau naturelle vendue sous le nom de «Perrier». Elle demande une injonction interdisant à une société récemment constituée en Ontario de faire la publicité et la vente d'eau embouteillée sous le nom de «Pierre Eh!» parce que la valeur de la clientèle attachée à sa marque de commerce sera probablement diminuée par les agissements de la défenderesse. Vendu au Canada depuis 1936, les chiffres des ventes du produit de la demanderesse s'élèvent à plus de quatorze millions de dollars par année. Il a été admis que l'eau du robinet vendue par la défenderesse a été lancée sur le marché comme objet de satire politique visant le premier ministre et le gouvernement du Canada. Toute intention de faire concurrence au produit de la demanderesse a été niée. En fait, le produit de la défenderesse mentionne expressément qu'il ne doit pas être confondu avec celui de la demanderesse. La préoccupation de la demanderesse est qu'il est possible que le public n'apprécie pas cette satire et qu'il croit que Perrier l'approuve.

Jugement: la requête devrait être accueillie et l'injonction interlocutoire accordée. La demanderesse a établi l'existence d'un commencement de preuve de contrefaçon. La confusion dans l'esprit des acheteurs était probable compte tenu du degré de ressemblance qui existe entre les marchandises. C'était l'apparence générale du produit qui importait en l'espèce. Aux yeux de l'acheteur ordinaire, la bouteille de «Pierre Eh!» res-

tion of the quality of plaintiff's mark, the impairment of its long-established business integrity and the injury to its goodwill brought about by the deception perpetrated by the defendant. The most liberal interpretation of freedom of expression, as provided for in paragraph 2(b) of the *Canadian Charter of Rights and Freedoms*, does not embrace the freedom to depreciate the goodwill of registered trade marks, nor does it afford a licence to impair the business integrity of the owner of the marks merely to accommodate the creation of a spoof. The tests of irreparable damages and balance of convenience, faced by an applicant for an interlocutory injunction, had been met.

semble à celle de la demanderesse. Le plus important était que la confusion créée par la défenderesse diminuait la qualité de la marque de commerce de la demanderesse, portait atteinte à la réputation d'intégrité professionnelle que cette dernière s'était bâtie au fil des ans et nuisait à sa clientèle. Même la plus libérale des interprétations de la notion de liberté d'expression prévue à l'alinéa 2b) de la *Charte canadienne des droits et libertés* ne peut conférer le droit de diminuer la valeur de la clientèle attachée à des marques de commerce enregistrées, ni de porter atteinte à l'intégrité professionnelle du titulaire de ces marques dans le seul but de faire un canular. Les critères relatifs au préjudice irréparable et au poids des inconvénients réciproques auxquels doit se conformer la personne qui sollicite une injonction interlocutoire, ont été remplis.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

Clairol International Corp. et al. v. Thomas Supply & Equipment Co. Ltd. et al. (1968), 55 C.P.R. 176 (Ex. Ct.); *Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd., et al.*, 201 USPQ 740 (1979); *The Coca-Cola Company v. Gemini Rising, Inc.*, 175 USPQ 56 (1972).

NOT FOLLOWED:

Girl Scouts of the United States of America v. Personality Posters Mfg. Co., Inc., 163 USPQ 505 (1969); *Irving Berlin et al. v. E. C. Publications, Inc.*, 329 F.2d 541 (1964).

COUNSEL:

I. Goldsmith, Q.C. and *K. Murray* for plaintiff.

J. Little for defendant.

SOLICITORS:

I. Goldsmith, Q.C., Toronto, for plaintiff.

Holden, Murdoch, Finlay, Toronto, for defendant.

The following are the reasons for order rendered in English by

DUBÉ J.: This motion is for an injunction restraining the defendant from infringing the exclusive rights of the plaintiff in any of its trade marks, from using the marks in a manner likely to depreciate the value of the goodwill attaching thereto, from advertising, distributing and marketing bottled water in association with the name "Pierre Eh!" in bottles substantially similar to those of the plaintiff's "Perrier" bottles, and from distributing leaflets bearing the name "Pierre Eh!".

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

Clairol International Corp. et al. v. Thomas Supply & Equipment Co. Ltd. et al. (1968), 55 C.P.R. 176 (C. de l'É.); *Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd., et al.*, 201 USPQ 740 (1979); *The Coca-Cola Company v. Gemini Rising, Inc.*, 175 USPQ 56 (1972).

DÉCISIONS ÉCARTÉES:

Girl Scouts of the United States of America v. Personality Posters Mfg. Co., Inc., 163 USPQ 505 (1969); *Irving Berlin et al. v. E. C. Publications, Inc.*, 329 F.2d 541 (1964).

AVOCATS:

I. Goldsmith, c.r. et *K. Murray* pour la demanderesse.

J. Little pour la défenderesse.

PROCUREURS:

I. Goldsmith, c.r., Toronto, pour la demanderesse.

Holden, Murdoch, Finlay, Toronto, pour la défenderesse.

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

LE JUGE DUBÉ: La présente requête sollicite une injonction visant à empêcher la défenderesse de porter atteinte aux droits exclusifs de la demanderesse sur l'une ou l'autre de ses marques de commerce, d'employer lesdites marques d'une manière susceptible de diminuer la valeur de la clientèle intéressée, de distribuer et de commercialiser l'eau embouteillée sous le nom «Pierre Eh!» dans des bouteilles similaires aux bouteilles d'eau «Perrier» de la demanderesse, d'en faire la publicité et de distribuer des livrets portant le nom «Pierre Eh!».

The motion was heard at Toronto on December 6, 1982. Both parties were heard and the injunction was granted from the bench. I outlined in broad terms at the time the reasons behind my decision and said that more comprehensive reasons would be released later. These are the reasons.

The plaintiff (hereinafter "Perrier") is a French company which carries on the business of bottler and distributor throughout the world, including Canada of a naturally sparkling spring water originating from Vergeze, Gard, France, under the name of "Perrier". Since 1936 Perrier has marketed its product in Canada through various distributors, in a distinctive green bottle, in association with the trade name "Perrier" in a distinctive typeface and with distinctive upper and lower labels on its bottles. Since approximately 1975 Perrier has been marketed in Canada in bottles of three sizes, 695 mL, 330mL, and 195 mL.

The trade name "Perrier", as well as the various labels and the representation of the bottle, are registered under six separate Canadian trade marks and do enjoy, since the respective dates of their registration, the exclusive right to the use of the trade marks throughout Canada by virtue of the provisions of section 19 of the *Trade Marks Act*, R.S.C. 1970, c. T-10.

The trade marks have been extensively advertised in Canada since the early 1950's and even more extensively since 1980 under a new local distributor. The advertising and promotion expenses for 1980 and 1981 were in excess of \$3,240,000 for Canada. The sales for the year 1981 were in excess of 14.8 million dollars in this country. The product "Perrier" is undoubtedly well known in Canada and the defendant does not dispute its popularity.

The defendant is a recently—October 7, 1982—incorporated Ontario company. Since incorporation the defendant has been advertising, promoting and selling in Canada a 750 mL bottle of ordinary tap water in a green bottle bearing the name "Pierre Eh!" in a typeface substantially similar to that used by the plaintiff. The "Pierre Eh!" green bottle sports upper and lower labels which at first glance appear substantially identical to the "Per-

La requête fut entendue à Toronto le 6 décembre 1982. Les deux parties se sont fait entendre et l'injonction fut accordée à l'audience. J'ai exposé à ce moment-là les grandes lignes des motifs de ma décision en précisant que je les formulerais plus en détail ultérieurement. Voici donc ces motifs.

La demanderesse (appelée ci-après «Perrier») est une société française qui met en bouteilles une eau gazeuse naturelle provenant de Vergèze dans le département du Gard (France). Elle distribue cette eau sous le nom de «Perrier» dans le monde entier, y compris le Canada. Depuis 1936, l'eau Perrier est vendue au Canada par divers distributeurs, dans des bouteilles vertes caractéristiques arborant le nom commercial «Perrier», écrit en caractères typographiques distinctifs, et portant deux étiquettes également distinctives en haut et en bas des bouteilles. Depuis 1975 environ, l'eau Perrier se vend au Canada en bouteilles de 695 mL, 330 mL et 195 mL.

Le nom commercial «Perrier», ainsi que les diverses étiquettes et le modèle de la bouteille, sont enregistrés sous six marques de commerce canadiennes différentes qui assurent à leur titulaire, depuis leurs dates d'enregistrement respectives, le droit exclusif à leur emploi dans tout le Canada aux termes de l'article 19 de la *Loi sur les marques de commerce*, S.R.C. 1970, chap. T-10.

Depuis le début des années cinquante, ces marques de commerce ont fait l'objet d'une forte publicité au Canada, mouvement qui s'est amplifié depuis 1980 sous l'impulsion d'un nouveau distributeur canadien. En 1980 et 1981, les dépenses de publicité et de promotion ont dépassé 3 240 000 \$. En 1981, des ventes de plus de 14,8 millions de dollars ont été réalisées au Canada. Il ne fait donc aucun doute que le produit «Perrier» est bien connu au Canada, ce que ne conteste d'ailleurs pas la défenderesse.

La défenderesse est une société constituée en Ontario, depuis le 7 octobre 1982 seulement. Depuis cette date, la défenderesse a fait la publicité, la promotion et la vente au Canada de bouteilles vertes de 750 mL, remplies d'eau du robinet et portant le nom «Pierre Eh!» écrit en caractères typographiques très similaires à ceux qu'utilise la demanderesse. Les étiquettes apposées en haut et au bas de la bouteille verte «Pierre Eh!» paraissent,

rier” labels while the small print is different. Attached to the neck of the “Pierre Eh!” bottle is a recipe leaflet titled “Pierre Eh!” in a typeface substantially identical to that of Perrier’s. The wording appearing in small print on the upper and lower labels, and in the leaflet, consists of what purports to be humorous comments directed to the present federal administration and the Prime Minister.

In his statement of fact and law the defendant’s counsel readily admits that the “Pierre Eh!” product “is being marketed as a humorous political spoof or satire directed at the Prime Minister and Government of Canada”. He argues that the “Pierre Eh!” bottles are not being marketed in competition with the Perrier product. His affidavit evidence shows that the “Pierre Eh!” bottles are sold in specially designed displays featuring a large cardboard poster prominently displaying a caricature of the Prime Minister: in no retail outlet are the “Pierre Eh!” bottles displayed in proximity to the “Perrier” bottles. The defendant’s product carries a suggested retail price of \$4.95, whereas the large “Perrier” bottle normally retails at \$1 a bottle.

Still according to the defendant’s solicitor, because of the distinguishing factors between the two bottles—such as the shape of the “Pierre Eh!” bottle which is straight sided, the gold cap on the “Pierre Eh!” bottle (whereas the plaintiff’s bottle comes with a green top cap), the actual wording in small print, the attached booklet—there can be no confusion between the bottles, “particularly since the Defendant’s product clearly indicates it is marketed by the Defendant and contains a disclaimer that it is not to be confused with the Plaintiff’s product”.

On the other hand, the plaintiff’s counsel argued that the “Pierre Eh!” product not only causes confusion, but is also likely to reflect adversely on the Perrier reputation having regard to the fact

au premier coup d’œil, très similaires à celles de la bouteille «Perrier» bien que le texte rédigé en petits caractères soit différent. On trouve, attaché au goulot de la bouteille de «Pierre Eh!», un livret de recettes dont le titre «Pierre Eh!» est écrit en caractères typographiques très similaires à ceux utilisés par Perrier. Les textes rédigés en petits caractères sur les étiquettes du haut et du bas de la bouteille ainsi que dans le livret se veulent des commentaires humoristiques visant le gouvernement fédéral actuel et le premier ministre.

Dans son exposé des faits et du droit, l’avocat de la défenderesse admet sans difficulté que le produit «Pierre Eh!» [TRADUCTION] «a été lancé sur le marché comme objet de plaisanterie ou de satire politique visant le premier ministre et le gouvernement du Canada». Il allègue que les bouteilles de «Pierre Eh!» ne sont pas mises en vente en vue de faire concurrence au produit «Perrier». Son affidavit, déposé en preuve, révèle que les bouteilles de «Pierre Eh!» sont mises en vente dans des étalages spécialement conçus à cette fin comportant une grande affiche de carton mettant bien en évidence une caricature du premier ministre; dans aucun des points de vente où elles sont offertes, les bouteilles de «Pierre Eh!» ne sont placées à proximité des bouteilles de «Perrier». Le prix conseillé de vente au détail du produit de la défenderesse est de 4,95 \$ tandis que celui de la grande bouteille de «Perrier» est normalement de 1 \$.

En outre, au dire de l’avocat de la défenderesse, divers facteurs distinguent les deux bouteilles—notamment leur forme, car la bouteille de «Pierre Eh!» a des bords rectilignes, la capsule dorée de la bouteille «Pierre Eh!» (par contraste avec la capsule verte de la bouteille de la demanderesse), le libellé même des textes écrits en petits caractères, ainsi que le livret attaché à la bouteille—il n’y a donc, d’après lui, aucune confusion possible entre les bouteilles [TRADUCTION] «et encore moins si l’on tient compte du fait que le produit de la défenderesse indique clairement qu’il est mis en vente par cette dernière et qu’il mentionne expressément que ce produit ne doit pas être confondu avec celui de la demanderesse».

En revanche, l’avocat de la demanderesse soutient que, d’une part, le produit «Pierre Eh!» crée de la confusion et, d’autre part, qu’il pourrait aussi ternir la réputation de Perrier puisque la demande-

that the plaintiff is a French company and is in no way involved in any political activities in Canada. He fears, in particular, that members of the public may well form the impression that Perrier has sanctioned or condoned such political spoof, and that there may well be members of the public who do not regard it as amusing.

In my view, the plaintiff has established a *prima facie* case of infringement by the defendant upon the Perrier trade marks, which registered trade marks are entitled to protection under the provisions of section 20 of the *Trade Marks Act*.¹ Having regard to the degree of resemblance between the wares, the defendant is likely to create confusion in the minds of the customers. The degree of resemblance to be considered under paragraph 6(5)(e) of the Act² is not such a high degree of resemblance as would withstand minute and detailed scrutiny. To the eyes of the ordinary purchaser, the "Pierre Eh!" bottle definitely resembles the Perrier bottle. The size and colour of the bottles, the positioning and colour of the yellow labels on the bottles, the similar typeface of the trade marks, and the similarity in appearance and pronunciation of "Perrier" and "Pierre Eh!", are not only likely to cause confusion but are obviously

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

(a) any *bona fide* use of his personal name as a trade name, or

(b) any *bona fide* use, other than as a trade mark,

(i) of the geographical name of his place of business, or

(ii) of any accurate description of the character or quality of his wares or services,

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

² 6. . . .

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

(e) the degree of resemblance between the trade marks or trade names in appearance or sound or in the ideas suggested by them.

resse est une société française et qu'elle ne prend part d'aucune façon à la vie politique canadienne. L'avocat craint notamment qu'on en vienne à croire dans le grand public que Perrier approuve ou ferme les yeux sur ce canular politique, sans compter qu'il est bien possible qu'une partie de la population n'apprécie pas cette plaisanterie.

À mon avis, la demanderesse a établi l'existence d'un commencement de preuve de contrefaçon par la défenderesse des marques de commerce Perrier qui jouissent de la protection prévue à l'article 20 de la *Loi sur les marques de commerce*.¹ Compte tenu du degré de ressemblance qui existe entre les marchandises, le produit de la défenderesse créera probablement de la confusion dans l'esprit des acheteurs. Le degré de ressemblance dont fait état l'alinéa 6(5)e de la Loi² n'a pas à être à ce point élevé qu'il puisse résister à un examen minutieux et détaillé. Il ne fait aucun doute qu'aux yeux de l'acheteur ordinaire, la bouteille de «Pierre Eh!» ressemble à la bouteille de Perrier. La taille et la couleur des bouteilles, les étiquettes jaunes et leur emplacement sur les bouteilles, la ressemblance des caractères typographiques des deux marques de commerce et la similarité des noms «Perrier» et «Pierre Eh!» au plan de la présentation et de la

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

a) d'utiliser de bonne foi son nom personnel comme nom commercial, ni

b) d'employer de bonne foi, autrement qu'à titre de marque de commerce,

(i) le nom géographique de son siège d'affaires, ou

(ii) toute description exacte du genre ou de la qualité de ses marchandises ou services,

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

² 6. . . .

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

e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

meant to cause confusion. Otherwise, the spoof would not be a spoof. In such cases of obvious imitation what imports is not the small print but the general appearance of the product.

Of more significance, however, is that the defendant is depreciating the value of the goodwill attached to Perrier's marks contrary to the provisions of subsection 22(1) of the Act.³ The fact that the defendant intends to produce a spoof does not take away from the deception created in the minds of the customers. The defendant is clearly attempting to cash in on the well-established reputation of Perrier, and the deception, in my view, tends to dilute the quality of its trade marks, to impair its business integrity established over the years, and to cause injury to its goodwill.

Undoubtedly, a customer approaching the "Pierre Eh!" bottle and examining the labels will discover the spoof, but confusion is not the test to be used under section 22, "the test is the likelihood of depreciating the value of the goodwill attaching to the trade mark, a result which would not necessarily flow from deception and which might result without deception being present".⁴

The intention to create a spoof, as a defence to infringement, was considered by American courts in the three following cases.

In *Girl Scouts of the United States of America v. Personality Posters Mfg. Co., Inc.*,⁵ the defendant distributed a poster exhibiting a pregnant smiling girl dressed in the Junior Girl Scouts' green uniform, with her hands clasped over her protruding abdomen. The words "BE PREPARED" completed the portrait. The District Court, S.D. in New York denied the motion for a preliminary

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

⁴ *Clairol International Corp. et al. v. Thomas Supply & Equipment Co. Ltd. et al.* (1968), 55 C.P.R. 176 (Ex. Ct.), at p. 195.

⁵ 163 USPQ 505 (1969).

prononciation sont non seulement susceptibles de créer de la confusion mais ont de toute évidence été conçus dans ce but précis, car autrement il n'y aurait pas de canular. Dans des cas d'imitation aussi flagrante, il importe de s'attacher à l'apparence générale du produit et non à ce qui est écrit en petits caractères.

Ce qui est encore plus important toutefois, c'est que la défenderesse diminue la valeur de la clientèle attachée aux marques Perrier contrevenant ainsi au paragraphe 22(1) de la Loi³. Le fait que la défenderesse vise seulement au canular n'enlève rien à la confusion qu'elle crée dans l'esprit des acheteurs. La défenderesse tente délibérément de tirer profit de la solide réputation de Perrier. La confusion qu'elle crée a pour effet, à mon avis, de diminuer la qualité des marques de commerce Perrier, de porter atteinte à la réputation d'intégrité professionnelle que Perrier s'est bâtie au fil des ans et de nuire à sa clientèle.

Il est évident que le client qui examinera de près les bouteilles de «Pierre Eh!» et leurs étiquettes découvrira le canular, mais le risque de confusion n'est pas le critère applicable en vertu de l'article 22, [TRADUCTION] «le critère est la probabilité d'une diminution de la valeur de la clientèle attachée à la marque de commerce, conséquence qui ne découlerait pas nécessairement d'une supercherie et pourrait même exister sans cela»⁴.

Les tribunaux américains ont étudié dans les trois décisions suivantes la défense fondée sur l'intention de créer un canular dans des actions en contrefaçon.

Dans l'affaire *Girl Scouts of the United States of America v. Personality Posters Mfg. Co., Inc.*,⁵ la défenderesse distribuait une affiche montrant une jeune fille enceinte vêtue de l'uniforme vert des Junior Girl Scouts (guides). Cette dernière souriait, les mains jointes sur son ventre arrondi. L'expression «BE PREPARED» («Toujours prêtes») complétait le tableau. La Cour de District (S.D.)

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

⁴ *Clairol International Corp. et al. v. Thomas Supply & Equipment Co. Ltd. et al.* (1968), 55 C.P.R. 176 (C. de l'É.), à la p. 195.

⁵ 163 USPQ 505 (1969).

injunction and concluded as follows [at page 510]:

Those who may be amused at the poster presumably never viewed the reputation of the plaintiff as being inviolable. Those who are indignant obviously continue to respect it. Perhaps it is because the reputation of the plaintiff is so secure against the wry assault of the defendant that no such damage has been demonstrated.

The *Girl Scouts* decision was referred to in *Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd., et al.*⁶ In that case the Cheerleaders moved for a preliminary injunction to restrain the production and exhibition of a motion picture entitled "Debbie Does Dallas". The Court found that the ninety-minute pornographic film featuring titillating encounters between cheerleaders and football players clearly intended to convey to the viewer the impression that the plaintiffs were involved. The District Court, S.D., New York held that the obvious intent of the defendant "is to cash in upon the favorable public image of the Dallas Cheerleaders, including the image of a particular quality of feminine beauty and character". The Court added that "It is not difficult to conceive of the possibility that the use of plaintiff's trademarks by the makers of a movie would subtly suggest that the movie is sponsored by plaintiff, or that plaintiff's cheerleaders are performing in the movie". The Court found that the movie in its advertising created a "likelihood of confusing members of the public as to the sponsorship of the movie by the Dallas Cowboys Cheerleaders". It concluded that the defendant wilfully misappropriated plaintiff's trade names and trade marks and that if "such activities are allowed to continue, there will inevitably be a dilution, or whittling down, of the reputation and good will associated with plaintiff's names and marks". The preliminary injunction was issued.

The *Girl Scouts* decision was further considered in *The Coca-Cola Company v. Gemini Rising, Inc.*⁷ by the District Court, E.D. New York where

⁶ 201 USPQ 740 (1979).

⁷ 175 USPQ 56 (1972).

de New York a rejeté la demande d'injonction interlocutoire en concluant comme suit [à la page 510]:

[TRADUCTION] On peut présumer qu'il n'est jamais venu à l'esprit de ceux que l'affiche pouvait amuser que la réputation de la demanderesse était inviolable. Par contre, les personnes indignées par cette affiche continuent évidemment de respecter la réputation de la demanderesse. C'est peut-être justement parce que cette réputation est si solidement protégée contre les attaques retorses de la défenderesse qu'aucun préjudice n'a pu être démontré.

L'arrêt *Girl Scouts* fut cité dans l'affaire *Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd., et al.*⁶. Dans cette affaire, les meneuses de ban (*cheerleaders*) demandaient une injonction interlocutoire visant à interdire la production et la présentation d'un film intitulé «Debbie Does Dallas». La Cour a jugé que ce film pornographique de 90 minutes montrant les ébats érotiques de meneuses de ban et de joueurs de football avait clairement pour but de créer chez le spectateur l'impression que les demanderesses participaient au projet. La Cour de District (S.D.) de New York a conclu que l'intention manifeste de la défenderesse était [TRADUCTION] «de tirer profit de la bonne image de marque des meneuses de ban de Dallas, notamment l'image d'un certain idéal de beauté et de personnalité féminines». Et la Cour a ajouté: [TRADUCTION] «On conçoit aisément que l'emploi par les producteurs du film des marques de commerce de la demanderesse puisse subtilement laisser croire que le film est financé par la demanderesse ou encore que les meneuses de ban font elles-mêmes partie de la distribution». La Cour a conclu que la publicité du film créait une [TRADUCTION] «probabilité de confusion auprès des membres du public quant au financement du film par les meneuses de ban des Cowboys de Dallas». La Cour a jugé que la défenderesse avait volontairement détourné à son profit les noms et marques de commerce de la demanderesse et que si [TRADUCTION] «on autorise la poursuite de telles activités, il est inévitable que la réputation des noms et des marques de la demanderesse en souffrira et que la clientèle qui s'y intéresse diminuera». L'injonction interlocutoire fut lancée.

L'arrêt *Girl Scouts* fut également examiné dans *The Coca-Cola Company v. Gemini Rising, Inc.*⁷ par la Cour de District (E.D.) de New York. Dans

⁶ 201 USPQ 740 (1979).

⁷ 175 USPQ 56 (1972).

Coca-Cola brought an action to enjoin the defendant from distributing a poster which consisted of an exact blown-up reproduction of the Coca-Cola trade mark, except for the substitution of the script letters "ine" for "Cola", so that the poster reads "Enjoy Cocaine". The Court granted the preliminary injunction. In the course of its judgment it made the following comments which bear reproduction. At page 60:

In this day of growing consumer resistance to advertising gimmicks, a strong probability exists that some patrons of Coca-Cola will be "turned off" rather than "turned on" by defendant's so-called "spoof" with resulting immeasurable loss to plaintiff. In such circumstances injunctive relief is the only adequate remedy if the right to it exists.

The defendant submits that the plaintiff's right to the protection of its trade marks must be balanced with the defendant's rights to freedom of opinion and expression and relies on paragraph 2(b) 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.), which provides:

2. Everyone has the following fundamental freedoms:

b) freedom of thought, belief, opinion and expression, including freedom of the press and other media of communication;

The defendant argues that parody and satire are deserving of substantial freedom and that a finding of infringement should not be made where the satiric product does not fulfill and does not intend to fulfill the demand for the original product and where the parodist has not appropriated more from the original product than is necessary to conjure up the satire.

The defendant relies on another American decision, *Irving Berlin et al. v. E.C. Publications, Inc.*,⁸ an action for copyright infringement against the publishers of *Mad Magazine*. It was alleged that the defendants parodied the songs of the plaintiffs. The Court held that the use of the plaintiffs' works in the "broad-gauged" burlesques fell far short of "substantial" takings. It held that [at page 545] "as a general proposition, we believe

⁸ 329 F.2d 541 (1964).

cette affaire, la compagnie Coca-Cola intenta une action visant à empêcher la défenderesse de distribuer une affiche qui consistait en un agrandissement de la marque de commerce Coca-Cola en tout point semblable à l'originale si ce n'était du remplacement du mot «Cola» par le suffixe «ine», de sorte que l'affiche disait «*Enjoy Cocaine*». La Cour a accordé l'injonction interlocutoire. Il convient de citer les observations formulées par la Cour à la page 60 de son jugement:

[TRADUCTION] À notre époque où les consommateurs se montrent de plus en plus réfractaires aux gadgets publicitaires, il est très probable que le prétendu «canular» de la défenderesse ait pour effet de «rebuter» certains clients de Coca-Cola plutôt que de les «inciter» à acheter ses produits. Il en découlerait une perte incalculable pour la demanderesse et dans de telles circonstances, l'injonction est le seul redressement adéquat si la demanderesse y a droit.

La défenderesse soutient que le droit de la demanderesse à la protection de ses marques de commerce est contrebalancé par la liberté d'opinion et d'expression qui est garantie à la défenderesse par l'alinéa 2b) 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.), que voici:

2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes:

b) liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication;

La défenderesse prétend qu'on doit laisser aux auteurs de satire et de parodie une grande liberté d'expression et elle ajoute qu'il ne faut pas conclure à la contrefaçon lorsque les produits satiriques ne satisfont pas ni ne visent à satisfaire la demande pour le produit original et lorsque le parodiste n'a pas emprunté au produit original plus qu'il ne lui fallait pour créer la satire.

La défenderesse s'appuie sur une autre décision américaine, *Irving Berlin et al. v. E.C. Publications, Inc.*⁸, portant sur une action en violation de droits d'auteur intentée contre les éditeurs de *Mad Magazine*. Les demandeurs alléguaient que les défenderesses avaient parodié leurs chansons. La Cour a jugé que l'emploi des œuvres des demandeurs dans des parodies aussi libres était loin de constituer des emprunts «substantiels». La Cour a

⁸ 329 F.2d 541 (1964).

that parody and satire *are* deserving of substantial freedom . . . many a true word is indeed spoken in jest”.

In my view, the most liberal interpretation of “freedom of expression” does not embrace the freedom to depreciate the goodwill of registered trade marks, nor does it afford a licence to impair the business integrity of the owner of the marks merely to accommodate the creation of a spoof. It must be borne in mind that this application for an injunction does not originate from the targets of the parody—those in the political trade are expected to be blessed with a broad sense of humour—but from the owner of the trade marks.

It is trite law that an applicant for an interlocutory injunction must establish that his losses pending trial could be irreparable. I find, on the basis of the evidence filed, that the damage to the reputation of the plaintiff would be most serious and that the recently incorporated defendant company—not really in the business of marketing sparkling water—would hardly be in a financial position to pay any damages awarded against it. Nor does the balance of convenience favour the defendant: the plaintiff company, a genuine international bottler, is clearly in a position to cover whatever financial losses the defendant may have sustained as a result of this injunction, if it turns out that the plaintiff is not successful in this action.

For all those reasons the injunction was granted against the defendant until judgment.

déclaré [à la page 545]: [TRADUCTION] «nous croyons qu'en règle générale les auteurs de parodies et de satires *doivent* jouir d'une grande liberté d'expression . . . en fait, sous le couvert de plaisanteries, se dissimulent bien souvent de grandes vérités».

À mon avis, même la plus libérale des interprétations de la notion de «liberté d'expression» ne peut conférer le droit de diminuer la valeur de la clientèle attachée à des marques de commerce enregistrées, ni permettre de porter atteinte à l'intégrité professionnelle du titulaire de ces marques dans le seul but de créer un canular. Il ne faut pas oublier non plus que la présente requête en injonction n'est pas présentée par les personnes visées par la parodie—en l'occurrence les politiciens, dont on attend qu'ils soient doués d'un sens de l'humour assez développé—mais qu'elle l'est par la titulaire des marques de commerce.

Il est bien établi en droit que la personne qui sollicite une injonction interlocutoire doit démontrer que si elle ne l'obtient pas, elle subira des pertes irréparables avant la fin du procès. J'estime, à la lumière de la preuve produite, qu'en l'absence d'une telle injonction, le préjudice causé à la réputation de la demanderesse serait très grave et que la société défenderesse récemment constituée—et qui ne fait pas vraiment le commerce de l'eau gazeuse—n'est certainement pas dans une situation financière qui lui permettrait de payer des dommages-intérêts en cas de jugement contre elle. Le poids des inconvéniens réciproques n'est pas non plus en faveur de la défenderesse: en effet, la société demanderesse, qui jouit d'une excellente réputation internationale, a de toute évidence les moyens d'indemniser la défenderesse pour toutes les pertes que celle-ci pourrait subir en raison de cette injonction si la demanderesse devait échouer dans son action.

Par tous ces motifs, l'injonction a été accordée contre la défenderesse jusqu'à ce que jugement soit rendu.