

**Veuve Clicquot Ponsardin, Maison fondée en 1772** *Appellant*

v.

**Boutiques Cliquot Ltée, Mademoiselle Charmante Inc. and 3017320 Canada Inc.** *Respondents*

and

**International Trademark Association** *Intervener*

**INDEXED AS: VEUVE CLICQUOT PONSARDIN v. BOUTIQUES CLIQUOT LTÉE**

**Neutral citation: 2006 SCC 23.**

File No.: 30398.

2005: October 18; 2006: June 2.

Present: McLachlin C.J. and Major,\* Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella and Charron JJ.

ON APPEAL FROM THE FEDERAL COURT OF APPEAL

*Intellectual property — Trade-marks — Confusion — Depreciation of goodwill — Owner of well-known VEUVE CLICQUOT trade-mark for wine and champagne seeking to stop small group of women's wear shops from using registered trade-mark CLIQUOT — Whether use of CLIQUOT name in relation to women's clothing store likely to create confusion in marketplace with VEUVE CLICQUOT trade-mark — Whether such use likely to depreciate value of goodwill attaching to VEUVE CLICQUOT trade-mark — Trade-marks Act, R.S.C. 1985, c. T-13, ss. 6, 20, 22.*

Among those with champagne tastes, the brand of Veuve Clicquot Ponsardin is considered among the very best. It has been building its fine reputation with the drinking classes since before the French Revolution. The VEUVE CLICQUOT trade-mark has also appeared

\* Major J. took no part in the judgment.

**Veuve Clicquot Ponsardin, Maison fondée en 1772** *Appelante*

c.

**Boutiques Cliquot Ltée, Mademoiselle Charmante Inc. et 3017320 Canada Inc.** *Intimées*

et

**International Trademark Association** *Intervenante*

**RÉPERTORIÉ : VEUVE CLICQUOT PONSARDIN c. BOUTIQUES CLIQUOT LTÉE**

**Référence neutre : 2006 CSC 23.**

N° du greffe : 30398.

2005 : 18 octobre; 2006 : 2 juin.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Major\*, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE

*Propriété intellectuelle — Marques de commerce — Confusion — Dépréciation de l'achalandage — Propriétaire de la marque de commerce VEUVE CLICQUOT bien connue pour le vin et le champagne voulant empêcher un petit groupe de boutiques de vêtements pour dames d'utiliser la marque déposée CLIQUOT — L'utilisation du nom CLIQUOT en liaison avec une boutique de vêtements pour dames est-elle susceptible de créer de la confusion sur le marché avec la marque de commerce VEUVE CLICQUOT? — Pareille utilisation est-elle susceptible de faire diminuer la valeur de l'achalandage attaché à la marque de commerce VEUVE CLICQUOT? — Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13, art. 6, 20, 22.*

Pour ceux qui apprécient le champagne, la marque Veuve Clicquot Ponsardin est l'une des meilleures qui soit. Déjà, avant la Révolution française, elle avait commencé à se tailler l'excellente réputation dont elle jouit aujourd'hui dans le domaine des boissons alcoolisées.

\* Le juge Major n'a pas pris part au jugement.

on a range of promotional items, not offered for sale in Canada, including fashion wares for women and men. It is undoubtedly a famous trade-mark that deserves wide protection not only from free-riders but from those who, without any intention of free-riding, nevertheless use in their own business distinguishing marks that create confusion or depreciate the value of the goodwill attaching to those of the appellant.

The appellant seeks to stop the respondents' group of six women's wear shops in Quebec and eastern Ontario from using the trade-name *Cliquot* and the respondents' own registered trade-marks *Cliquot* and *Cliquot "Un monde à part"*, and to have these trade-marks expunged from the Register. The appellant claims that consumers will likely be confused to the point of thinking that the women's clothing and the champagne originate with the same source, thereby infringing the appellant's registered trade-marks contrary to s. 20 of the *Trade-marks Act*. It further claims that even if the respondents' use is not confusing, that use nevertheless depreciates the value of the goodwill attaching to its mark, contrary to s. 22 of the Act. The Federal Court concluded that the appellant was not entitled to expungement. Taking all the surrounding circumstances into account, the trial judge found there was little, if any, risk of confusion as to source. She also found that the use by the respondents of their registered trade-marks did not reduce the value of the goodwill attaching to the appellant's VEUVE CLICQUOT mark. The Federal Court of Appeal upheld the decision.

*Held:* The appeal should be dismissed.

The question whether there exists a likelihood of confusion is largely one of fact. Since this is an infringement claim rather than an opposition proceeding, the onus was on the appellant to prove such likelihood on a balance of probabilities. Under s. 6(2) of the *Trade-marks Act*, confusion occurs "if the use of both trade-marks in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with those trade-marks are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class." In every case, the factors to be considered when making a determination as to whether a trade-mark is confusing to the somewhat-hurried consumer in "all the surrounding circumstances" include, but are not limited

La marque de commerce VEUVE CLICQUOT a aussi figuré sur une gamme d'articles promotionnels qui ne sont pas offerts en vente au Canada, comprenant des articles pour hommes et femmes. Il s'agit indéniablement d'une marque célèbre qui mérite une protection étendue, non seulement contre les profiteurs, mais également contre ceux qui, sans vouloir en bénéficier sans droit, emploient néanmoins dans leur propre entreprise des marques distinctives qui créent de la confusion ou déprécient l'achalandage attaché à celles de l'appelante.

L'appelante cherche à empêcher les intimées, un groupe de six boutiques de vêtements pour dames situées au Québec et dans l'est ontarien, d'utiliser le nom commercial *Cliquot* et les marques de commerce déposées des intimées *Cliquot* et *Cliquot « Un monde à part »*, et à faire radier l'inscription de ces marques. L'appelante prétend qu'une certaine confusion est susceptible de se produire et d'amener les consommateurs à croire que les vêtements pour dames et le champagne proviennent de la même source, ce qui constituerait une usurpation des marques déposées de l'appelante en contravention de l'art. 20 de la *Loi sur les marques de commerce*. Elle soutient en outre que, si l'emploi des marques par les intimées ne crée pas de confusion, il déprécie néanmoins l'achalandage attaché à ses marques en contravention de l'art. 22 de la Loi. La Cour fédérale a conclu que l'appelante n'avait pas droit à la radiation de l'inscription des marques. En tenant compte de toutes les circonstances de l'espèce, la juge de première instance a conclu que le risque de confusion quant à la source était faible, voire inexistant. Elle a aussi conclu que l'emploi par les intimées de leurs marques de commerce déposées ne dépréciait pas l'achalandage attaché à la marque VEUVE CLICQUOT de l'appelante. La Cour d'appel fédérale a confirmé cette décision.

*Arrêt :* Le pourvoi est rejeté.

La question de savoir s'il existe une probabilité de confusion est principalement une question de fait. Puisqu'il s'agit d'une action pour usurpation et non d'une procédure d'opposition, c'est à l'appelante qu'il incombait de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que la confusion était susceptible de survenir. Selon le par. 6(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, il y a confusion « lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale. » Dans chaque cas, pour

to, those enumerated in s. 6(5) of the Act. The fame of the mark is not, as such, an enumerated circumstance (although it is implicit in three of the enumerated factors, namely inherent distinctiveness, the extent to which a mark has become known, and the length of time that it has been used). The trial judge's finding that VEUVE CLICQUOT is a "famous" mark is of importance in considering "all the surrounding circumstances" because fame presupposes that the mark transcends at least to some extent the wares with which it is normally associated. However, the fact of being famous or well known does not by itself provide absolute protection for a trade-mark. It is one factor which must be assessed together with all the others. [14] [19] [21] [26-27]

Here, having regard to all the surrounding circumstances and the evidence before the trial judge, there is no basis to interfere with her conclusion that there was no likelihood of confusion between the two marks in the relevant markets. The VEUVE CLICQUOT trade-mark, registered in 1899, is distinctive. The respondents' women's wear boutiques are also known in the area in which both trade-marks are used. Their marks, which were introduced in 1995, are not famous. However, the difference between the appellant's luxury champagne and the respondents' mid-priced women's wear is significant. While some trade-marks transcend the wares, services and businesses with which they were originally associated, no witness in this case suggested that the VEUVE CLICQUOT mark would be associated by ordinary consumers with mid-priced women's clothing. The respondents' goods and those of the appellant also move in different channels of trade and distribution. While it was unnecessary to lead evidence of actual confusion, it is nevertheless relevant to note that no such evidence was adduced. The appellant's expert witness did little to suggest a likelihood of confusion; at most, she speculated about possibilities. Having considered all of the surrounding circumstances the trial judge held that ordinary consumers would be unlikely to make any mental link between the marks and the respective wares and services of the parties saying that in her view ". . . it is not likely that a consumer would think the plaintiff was affiliated with the defendants or that the plaintiff had granted a third party a licence to allow it to use the distinctive part of its mark in association with a women's clothing store". The appellant thus

décider si une marque de commerce crée ou non de la confusion dans l'esprit du consommateur plutôt pressé en tenant compte « de toutes les circonstances de l'espèce », il faut considérer notamment les facteurs énumérés au par. 6(5) de la Loi. La célébrité d'une marque n'est pas, comme telle, l'une des circonstances énumérées (même si elle est implicite dans trois d'entre elles, à savoir le caractère distinctif inhérent, la mesure dans laquelle une marque est devenue connue et la période pendant laquelle elle a été en usage). La conclusion de la juge de première instance portant que VEUVE CLICQUOT est une marque « célèbre » est importante pour l'examen de « toutes les circonstances de l'espèce » parce que la célébrité présuppose que la marque transcende, dans une certaine mesure du moins, les marchandises auxquelles elle est normalement associée. Toutefois, à lui seul, le fait qu'une marque de commerce soit célèbre ou bien connue ne la protège pas de façon absolue. Il s'agit d'un facteur qui doit être apprécié en liaison avec tous les autres. [14] [19] [21] [26-27]

En l'occurrence, compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce et de la preuve soumise à la juge de première instance, rien ne permet de modifier sa conclusion qu'il n'existait pas de probabilité de confusion entre les deux marques sur les marchés en cause. La marque de commerce VEUVE CLICQUOT, enregistrée en 1899, est distinctive. Les boutiques de vêtements pour dames des intimées sont également connues dans la région où les deux marques de commerce sont employées. Leurs marques, qui ont vu le jour en 1995, ne sont pas célèbres. Toutefois, la différence entre le champagne de luxe de l'appelante et les vêtements de gamme intermédiaire pour dames des intimées est considérable. Bien que certaines marques de commerce transcendent les marchandises, services et entreprises auxquels elles étaient associées à l'origine, aucun témoin en l'espèce n'a laissé entendre que les consommateurs ordinaires associeraient la marque VEUVE CLICQUOT à des vêtements de gamme intermédiaire pour dames. Les marchandises des intimées et celles de l'appelante empruntent aussi des voies de commercialisation et de distribution différentes. Même si la preuve de confusion réelle n'était pas nécessaire, il convient de signaler qu'aucune preuve à cet égard n'a été produite. Le témoignage de l'experte de l'appelante ne permet guère de penser qu'il existe une probabilité de confusion; elle a tout au plus avancé des hypothèses. En tenant compte de toutes les circonstances de l'espèce, la juge de première instance a conclu que les consommateurs ordinaires n'étaient pas susceptibles d'établir mentalement un lien entre les marques et les marchandises et services respectifs des parties et que, d'après elle, « [i]l n'est

failed to discharge its onus of proving a likelihood of confusion. [6] [29] [31-37]

With respect to the s. 22 depreciation claim, the appellant says that the fame of the VEUVE CLICQUOT mark for upmarket luxury goods is such that associating the name CLICQUOT (albeit misspelled as *Cliquot*) with a mid-range women's clothing store robs the appellant's mark of some of its lustre, blurring its powerful association with top quality luxury goods, and thereby dilutes the distinctive qualities that attract high-end business. If the champagne mark becomes associated in the public mind with a group of mid-price women's clothing shops, the "brand equity" the appellant has been building in France since the 18th century, and in this country since the 19th century, would be devalued and whittled away. Again, however, the onus of proof to establish the likelihood of such depreciation rested on the appellant. Despite the undoubted fame of its mark, the likelihood of depreciation was for the appellant to prove, not for the respondents to disprove, or for the court to presume. [15]

Section 22 of the *Trade-marks Act* has received surprisingly little judicial attention in the more than half century since its enactment. It seems that where marks are used in a confusing manner the preferred remedy is under s. 20. Equally, where there is no confusion, claimants may have felt it difficult to establish the likelihood of depreciation of goodwill. The two statutory causes of action are conceptually quite different. Under s. 22, a claimant must establish (1) that its registered trade-mark was used by the defendant in connection with wares or services; (2) that its mark is sufficiently well known to have significant goodwill attached to it; (3) that its mark was used in a manner likely to have an effect on that goodwill (linkage); and (4) that the likely effect would be to depreciate the value of its goodwill (damage). Nothing in s. 22 requires a demonstration that use of both marks in the same geographic area would likely lead to confusion. The appellant need only show that the respondents have made use of marks sufficiently similar to VEUVE CLICQUOT to evoke in a relevant universe of consumers a mental association of the two marks that is likely to depreciate the value of the goodwill attaching to the appellant's mark. Without such a link, connection or mental association in the

pas plausible [. . .] qu'un consommateur croirait que la demanderesse était affiliée avec les défenderesses, ou que la demanderesse a octroyé à un tiers une licence pour lui permettre d'employer la partie distinctive de sa marque en association avec l'exploitation d'une boutique de vêtements pour dames. » L'appelante ne s'est donc pas acquittée de son fardeau de prouver la probabilité de confusion. [6] [29] [31-37]

En ce qui concerne l'action pour dépréciation fondée sur l'art. 22, l'appelante affirme que la célébrité de la marque VEUVE CLICQUOT sur le marché haut de gamme des biens de luxe est telle que l'association du nom CLICQUOT (bien qu'orthographié *Cliquot*) à une boutique de vêtements de gamme intermédiaire pour dames lui fait perdre un peu de son lustre, affaiblit son lien puissant avec les marchandises de luxe et réduit par le fait même les qualités distinctives qui attirent la clientèle haut de gamme. Si, dans l'esprit du public, la marque de champagne devenait associée à un groupe de boutiques de vêtements de gamme intermédiaire pour dames, le « capital-marque » que l'appelante s'est constitué en France depuis le 18<sup>e</sup> siècle, et au Canada depuis le 19<sup>e</sup> siècle, s'en trouverait déprécié et érodé. Cependant, le fardeau de démontrer l'existence d'une telle probabilité de dépréciation incombait lui aussi à l'appelante. Malgré l'indubitable renommée de sa marque, il appartenait à l'appelante de prouver la probabilité de dépréciation, et non aux intimées de la réfuter ni au tribunal de la présumer. [15]

Étonnamment, l'art. 22 de la *Loi sur les marques de commerce* n'a guère retenu l'attention des tribunaux judiciaires depuis son adoption, il y a une cinquantaine d'années. Apparemment, lorsque l'emploi de plusieurs marques crée de la confusion, le recours privilégié est celui fondé sur l'art. 20. Par ailleurs, en l'absence de confusion, les demandeurs estiment peut-être difficile d'établir que l'achalandage est susceptible de se déprécier. Les deux causes d'action prévues par la Loi sont très différentes sur le plan conceptuel. Sous le régime de l'art. 22, la demanderesse doit établir que (1) sa marque de commerce déposée a été employée par la défenderesse en liaison avec des marchandises ou services; (2) sa marque est suffisamment connue pour que l'achalandage qui y est attaché soit appréciable; (3) sa marque a été employée d'une manière susceptible d'avoir une incidence sur cet achalandage (c.-à-d. de faire surgir un lien); (4) cette incidence sera probablement la diminution de la valeur de l'achalandage (c.-à-d. un préjudice). Rien dans l'art. 22 n'oblige à démontrer que l'emploi des deux marques dans la même région est susceptible de créer de la confusion. L'appelante n'a qu'à prouver que les intimées ont employé des marques dont la ressemblance avec VEUVE CLICQUOT suffit pour établir, dans

consumer's mind between the respondents' display and the VEUVE CLICQUOT mark, there can be no depreciation of the latter. [38] [46] [49]

Goodwill is not defined in the Act. In ordinary commercial use, it connotes the positive association that attracts customers towards its owner's wares or services rather than those of its competitors. A court required to determine the existence of goodwill capable of depreciation by a "non-confusing" use (as here) will want to consider, amongst other circumstances, the degree of recognition of the mark within the relevant universe of consumers, the volume of sales and the depth of market penetration of products associated with the claimant's mark, the extent and duration of advertising and publicity accorded the claimant's mark, the geographic reach of the claimant's mark, its degree of inherent or acquired distinctiveness, whether products associated with the claimant's mark are confined to a narrow or specialized channel of trade or move in multiple channels, and the extent to which the mark is identified with a particular quality. [50] [54]

In the instant case, the trial judge was correct to reject the s. 22 claim. The appellant did not establish that the respondents had made use of marks sufficiently similar to VEUVE CLICQUOT to evoke in a relevant universe of consumers a mental association of the two marks that is likely to depreciate the value of the goodwill attaching to the appellant's mark. First, the respondents never used the appellant's registered trade-mark as such. Although the use of a misspelled *Cliquot* would suffice if the casual observer would associate the mark used by the respondents with the mark of the appellant, the trial judge found that a consumer who saw the word *Cliquot* used in the respondents' stores would not make any link or connection to the appellant's mark. The appellant's s. 22 claim thus fails at the first hurdle. Second, while there is clearly considerable goodwill attaching to the VEUVE CLICQUOT mark that extends beyond wine and champagne, if the casual consumer does not associate the marks displayed in the respondents' store with the mark of the venerable champagne maker, there can be no impact on the goodwill attached to VEUVE CLICQUOT. The appellant's mark is famous, but a court cannot assume the issue of linkage or mental association in the appellant's favour or reverse the onus onto the respondents to disprove such linkage. "Likelihood"

l'esprit des consommateurs de la population de référence, un lien entre les deux marques qui est susceptible de déprécier l'achalandage attaché à sa marque. Sans un tel lien, connexion ou association dans l'esprit du consommateur entre la marque affichée par les intimées et la marque VEUVE CLICQUOT, il ne peut y avoir dépréciation de cette dernière. [38] [46] [49]

La Loi ne définit pas l'achalandage. Dans son sens commercial ordinaire, ce terme s'entend de l'association positive qui attire les consommateurs vers les marchandises ou services du propriétaire de la marque plutôt que vers ceux de ses concurrents. Le tribunal appelé à déterminer s'il existe un achalandage susceptible d'être déprécié par un emploi qui ne crée pas de confusion (comme en l'espèce) tiendra compte notamment du degré de reconnaissance de la marque par les consommateurs de la population de référence, du volume des ventes et du degré de pénétration du marché des produits associés à la marque de la demanderesse, de l'étendue et de la durée de la publicité accordée à la marque de la demanderesse, de sa portée géographique, de l'importance de son caractère distinctif inhérent ou acquis, du fait que les produits associés à la marque de la demanderesse soient confinés à une voie de commercialisation restreinte ou spécialisée ou qu'ils empruntent des voies multiples, ainsi que de la mesure dans laquelle les marques sont perçues comme un gage de qualité. [50] [54]

En l'espèce, c'est à bon droit que la juge de première instance a rejeté la demande fondée sur l'art. 22. L'appelante n'a pas établi que les intimées ont employé des marques dont la ressemblance avec VEUVE CLICQUOT suffit pour établir, dans l'esprit des consommateurs de la population de référence, un lien entre les deux marques qui est susceptible de déprécier l'achalandage attaché à sa marque. Premièrement, les intimées n'ont jamais employé les marques de commerce déposées de l'appelante comme telles. L'emploi du mot *Cliquot* mal orthographié serait suffisant si le simple observateur pouvait associer la marque employée par les intimées à celle de l'appelante, mais la juge de première instance a conclu qu'un consommateur, ayant vu le mot *Cliquot* utilisé dans les boutiques des intimées, ne fera aucun lien ou connexion avec la marque de l'appelante. La demande de l'appelante fondée sur l'art. 22 ne satisfait donc pas à la première exigence. Deuxièmement, bien qu'un achalandage considérable soit de toute évidence attaché à la marque VEUVE CLICQUOT, qui va au-delà du vin et du champagne, si le consommateur occasionnel n'associe pas les marques affichées dans les boutiques des intimées avec la marque du vénérable producteur de champagne, il ne peut y avoir d'incidence sur l'achalandage attaché à VEUVE CLICQUOT. La

is a matter of evidence, not speculation, and the appellant's expert witness did not provide much assistance on this point. Accordingly, the appellant failed to establish the third element of the s. 22 test as well. Lastly, there is no evidence of "depreciation". While the parties agreed to an order under Rule 153 of the *Federal Court Rules* relieving them of any need to call evidence as to damages flowing from any infringement alleged in this case (i.e. the s. 20 claim), the essence of liability under s. 22 is precisely the likelihood "of depreciating the value of the goodwill attaching" to the claimant's trade-marks. The extent of any actual depreciation might be left to a reference, but likelihood of depreciation is one of the elements of the cause of action. The reference was designed to deal with the subsequent quantification of s. 20 loss or entitlement, not the necessary conditions precedent to s. 22 liability. [38] [48-49] [55-61] [68-70]

The respondents argued that the 1997 registration of their trade-mark *Cliquot* and *Cliquot "Un monde à part"* is a complete answer to the appellant's claim. However, the appellant put the validity of the registrations in issue and sought their expungement. Had the appellant succeeded in obtaining expungement, no doubt the respondents could have argued that they ought not to be liable to pay compensation attributable to the period during which their own registrations were in effect. However, as the appellants have not succeeded on this appeal, the scope of compensation is not an issue that arises for determination in this case. [16]

### Cases Cited

**Followed:** *Mattel, Inc. v. 3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 S.C.R. 772, 2006 SCC 22; **referred to:** *Pink Panther Beauty Corp. v. United Artists Corp.*, [1998] 3 F.C. 534; *Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha v. Lexus Foods Inc.*, [2001] 2 F.C. 15; *Canadian Council of Blue Cross Plans v. Blue Cross Beauty Products Inc.*, [1971] F.C. 543; *Benson & Hedges (Canada) Ltd. v. St. Regis Tobacco Corp.*, [1969] S.C.R. 192; *Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.*, 537 U.S. 418 (2003); *Mastercard International Inc. v. Hitachi Credit (UK) Plc*, [2004] EWHC 1623; *Pebble Beach Co. v. Lombard Brands Ltd.*, [2002] S.L.T. 1312, [2002] ScotCS 265;

marque de l'appelante est célèbre, mais une cour ne peut présumer, en faveur de l'appelante, l'établissement d'un lien ou une association mentale, ni faire porter aux intimées le fardeau de prouver l'absence de lien. La « probabilité » est une question de preuve, non de spéculation, et le témoignage de l'experte de l'appelante n'a pas été très utile sur ce point. L'appelante n'a donc pas non plus réussi à établir le troisième élément du critère d'application de l'art. 22. Enfin, la « dépréciation » n'a pas été prouvée. Certes, les parties ont consenti à une ordonnance fondée sur l'art. 153 des *Règles de la Cour fédérale*, les dispensant de présenter des éléments de preuve relativement au recouvrement de dommages-intérêts découlant de toute usurpation alléguée dans la présente affaire (sous le régime de l'art. 20), mais l'essence de la responsabilité découlant de l'art. 22 est précisément la probabilité d'entraîner « la diminution de la valeur de l'achalandage attaché » aux marques de commerce de l'appelante. La mesure de toute dépréciation réelle pourrait faire l'objet d'un renvoi, mais la probabilité de dépréciation est l'un des éléments de la cause d'action. Le renvoi visait l'évaluation de la perte subie ou de la réparation à accorder en application de l'art. 20, et non l'examen des conditions essentielles à une conclusion de responsabilité sous le régime de l'art. 22. [38] [48-49] [55-61] [68-70]

Les intimées soutiennent qu'il leur suffit d'invoquer l'enregistrement, en 1997, de leurs marques de commerce *Cliquot* et *Cliquot « Un monde à part »* pour répondre entièrement à la demande de l'appelante. Or, l'appelante a contesté la validité de ces enregistrements et en demande la radiation. Si l'appelante en avait obtenu la radiation, les intimées auraient assurément pu plaider qu'elles ne devraient pas être tenues de verser une indemnité pour la période pendant laquelle leurs propres inscriptions étaient en vigueur. Toutefois, comme l'appelante n'a pas eu gain de cause dans le pourvoi, il n'y a pas lieu de trancher la question de la portée de l'indemnisation. [16]

### Jurisprudence

**Arrêt suivi :** *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 R.C.S. 772, 2006 CSC 22; **arrêts mentionnés :** *Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists Corp.*, [1998] 3 C.F. 534; *Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha c. Lexus Foods Inc.*, [2001] 2 C.F. 15; *Canadian Council of Blue Cross Plans c. Blue Cross Beauty Products Inc.*, [1971] C.F. 543; *Benson & Hedges (Canada) Ltd. c. St. Regis Tobacco Corp.*, [1969] R.C.S. 192; *Moseley c. V Secret Catalogue, Inc.*, 537 U.S. 418 (2003); *Mastercard International Inc. c. Hitachi Credit (UK) Plc*, [2004] EWHC 1623; *Pebble Beach Co. c. Lombard Brands Ltd.*, [2002] S.L.T. 1312, [2002] ScotCS 265;

*DaimlerChrysler AG v. Alavi*, [2001] R.P.C. 42, [2000] EWHC Ch 37; *Baywatch Production Co. v. Home Video Channel*, [1997] F.S.R. 22; *Manitoba Fisheries Ltd. v. The Queen*, [1979] 1 S.C.R. 101; *Clairol International Corp. v. Thomas Supply & Equipment Co.*, [1968] 2 Ex. C.R. 552; *Playboy Enterprises, Inc. v. Welles*, 279 F.3d 796 (2002); *Tiffany & Co. v. Boston Club, Inc.*, 231 F.Supp. 836 (1964); *Polaroid Corp. v. Polaroid, Inc.*, 319 F.2d 830 (1963); *Exxon Corp. v. Exxene Corp.*, 696 F.2d 544 (1982); *Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd.*, 604 F.2d 200 (1979); *Edgar Rice Burroughs, Inc. v. Manns Theatres*, 195 U.S.P.Q. 159 (1976); *Mattel Inc. v. Jcom Inc.*, 48 U.S.P.Q.2d 1467 (1998); *Toys “R” Us Inc. v. Akkaoui*, 40 U.S.P.Q.2d 1836 (1996); *Anheuser-Busch Inc. v. Andy’s Sportswear Inc.*, 40 U.S.P.Q.2d 1542 (1996).

### Statutes and Regulations Cited

*Federal Court Rules, 1998*, SOR/98-106, rule 153.  
*Federal Trademark Dilution Act of 1995*, H.R. Rep. No. 104-374 (1995), reprinted in 1995 U.S.C.C.A.N. 1029.  
*Lanham Trade-Mark Act*, 15 U.S.C.A. §§ 1051 *et seq.*  
*Trade-marks Act*, R.S.C. 1985, c. T-13, ss. 2 “confusing”, 4(1), (2), 6(1), (2), (5), 7, 18, 19, 20, 22, 53.2.  
*Trade Marks Act 1994* (U.K.), 1994, c. 26, arts. 5, 10.  
*Trademark Dilution Revision Act of 2006*, H.R. 683, 109th Cong. (2006).

### Authors Cited

American Law Institute. *Restatement (Third) of Unfair Competition* § 25, cmts. b, e. St. Paul, Minn.: American Law Institute Publishers, 1995.  
 Canada. *Report of the Trade Mark Law Revision Committee*, by Harold G. Fox, Chairman. Ottawa: Queen’s Printer, 1953.  
 Fox, Harold George. *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, vol. 1, 2nd ed. Toronto: Carswell, 1956.  
 Fox, Harold George. *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3rd ed. Toronto: Carswell, 1972.  
 Gervais, Daniel, and Elizabeth F. Judge. *Intellectual Property: The Law in Canada*. Toronto: Thomson/Carswell, 2005.  
 Gill, Kelly, and R. Scott Jolliffe. *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, 4th ed. Toronto: Carswell, 2002 (loose-leaf updated 2005, release 2).  
 International Trademark Association. *The Protection of Well-Known Marks In the European Union, Canada*

*DaimlerChrysler AG c. Alavi*, [2001] R.P.C. 42, [2000] EWHC Ch 37; *Baywatch Production Co. c. Home Video Channel*, [1997] F.S.R. 22; *Manitoba Fisheries Ltd. c. La Reine*, [1979] 1 R.C.S. 101; *Clairol International Corp. c. Thomas Supply & Equipment Co.*, [1968] 2 R.C. de l’É. 552; *Playboy Enterprises, Inc. c. Welles*, 279 F.3d 796 (2002); *Tiffany & Co. c. Boston Club, Inc.*, 231 F.Supp. 836 (1964); *Polaroid Corp. c. Polaroid, Inc.*, 319 F.2d 830 (1963); *Exxon Corp. c. Exxene Corp.*, 696 F.2d 544 (1982); *Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. c. Pussycat Cinema, Ltd.*, 604 F.2d 200 (1979); *Edgar Rice Burroughs, Inc. c. Manns Theatres*, 195 U.S.P.Q. 159 (1976); *Mattel Inc. c. Jcom Inc.*, 48 U.S.P.Q.2d 1467 (1998); *Toys “R” Us Inc. c. Akkaoui*, 40 U.S.P.Q.2d 1836 (1996); *Anheuser-Busch Inc. c. Andy’s Sportswear Inc.*, 40 U.S.P.Q.2d 1542 (1996).

### Lois et règlements cités

*Federal Trademark Dilution Act of 1995*, H.R. Rep. No. 104-374 (1995), reproduite dans 1995 U.S.C.C.A.N. 1029.  
*Lanham Trade-Mark Act*, 15 U.S.C.A. § 1051 *et suiv.*  
*Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, art. 2 « créant de la confusion », 4(1), (2), 6(1), (2), (5), 7, 18, 19, 20, 22, 53.2.  
*Règles de la Cour fédérale (1998)*, DORS/98-106, règle 153.  
*Trade Marks Act 1994* (R.-U.), 1994, ch. 26, art. 5, 10.  
*Trademark Dilution Revision Act of 2006*, H.R. 683, 109th Cong. (2006).

### Doctrine citée

American Law Institute. *Restatement (Third) of Unfair Competition* § 25, cmts. b, e. St. Paul, Minn.: American Law Institute Publishers, 1995.  
 Canada. *Rapport de la Commission de révision de la loi sur les marques de commerce*, par Harold G. Fox, président. Ottawa: Imprimeur de la Reine, 1953.  
 Fox, Harold George. *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, vol. 1, 2nd ed. Toronto: Carswell, 1956.  
 Fox, Harold George. *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3rd ed. Toronto: Carswell, 1972.  
 Gervais, Daniel, and Elizabeth F. Judge. *Intellectual Property: The Law in Canada*. Toronto: Thomson/Carswell, 2005.  
 Gill, Kelly, and R. Scott Jolliffe. *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, 4th ed. Toronto: Carswell, 2002 (loose-leaf updated 2005, release 2).  
 International Trademark Association. *The Protection of Well-Known Marks In the European Union, Canada*

*and the Middle East: A Country and Regional Analysis*. New York: INTA, October 2004.

*Lindley & Banks on Partnership*, 18th ed., by R.C. l'Anson Banks. London: Sweet & Maxwell, 2002.

McCarthy, J. Thomas. *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, vol. 4, 4th ed. Deerfield, Ill.: Thomson/West, 1996 (loose-leaf updated December 2005, release 36).

Mostert, Frederick W. *Famous and Well-Known Marks: An International Analysis*. London: Butterworths, 1997.

*New Shorter Oxford English Dictionary*, 5th ed. Oxford: Oxford University Press, 2002, "depreciate".

Robinson, Christopher. "The Canadian Trade Marks Act of 1954 — A Review of Some of Its Features" (1959), 32 C.P.R. 45.

#### International Documents

European Communities. *Council Regulation (EC) No. 40/94 of 20 December 1993 on the Community Trade Mark*, [1994] O.J. L. 11/1.

European Communities. *First Directive 89/104/EEC of the Council, of 21 December 1988, to Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks*, [1989] O.J. L. 40/1, arts. 4, 5.

APPEAL from a judgment of the Federal Court of Appeal (Desjardins, Noël and Nadon J.J.A.) (2004), 35 C.P.R. (4th) 1, [2004] F.C.J. No. 733 (QL), 2004 FCA 164, affirming a decision of Tremblay-Lamer J. (2003), 232 F.T.R. 11, 28 C.P.R. (4th) 520, [2003] F.C.J. No. 148 (QL), 2003 FCT 103. Appeal dismissed.

*Jacques A. Léger, Q.C., Barry Gamache and Marie-France Major*, for the appellant.

*Louis Coallier and Alexandre Ajami*, for the respondents.

*Scott Jolliffe and Kevin Sartorio*, for the interveners.

The judgment of the Court was delivered by

BINNIE J. — Among those with champagne tastes, the brand of Veuve Clicquot Ponsardin is considered among the very best. It has been building its fine reputation with the drinking classes

*and the Middle East: A Country and Regional Analysis*. New York : INTA, October 2004.

*Lindley & Banks on Partnership*, 18th ed., by R.C. l'Anson Banks. London : Sweet & Maxwell, 2002.

McCarthy, J. Thomas. *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, vol. 4, 4th ed. Deerfield, Ill. : Thomson/West, 1996 (loose-leaf updated December 2005, release 36).

Mostert, Frederick W. *Famous and Well-Known Marks : An International Analysis*. London : Butterworths, 1997.

*Nouveau Petit Robert*. Paris : Dictionnaires Le Robert, 2004, « déprécier ».

Robinson, Christopher. « The Canadian Trade Marks Act of 1954 — A Review of Some of Its Features » (1959), 32 C.P.R. 45.

#### Documents internationaux

Communautés européennes. *Première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques*, [1989] J.O. L. 40/1, art. 4, 5.

Communautés européennes. *Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire*, [1994] J.O. L. 11/1.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale (les juges Desjardins, Noël et Nadon) (2004), 35 C.P.R. (4th) 1, [2004] A.C.F. n° 733 (QL), 2004 CAF 164, qui a confirmé une décision de la juge Tremblay-Lamer (2003), 232 F.T.R. 11, 28 C.P.R. (4th) 520, [2003] A.C.F. n° 148 (QL), 2003 CFPI 103. Pourvoi rejeté.

*Jacques A. Léger, c.r., Barry Gamache et Marie-France Major*, pour l'appelante.

*Louis Coallier et Alexandre Ajami*, pour les intimés.

*Scott Jolliffe et Kevin Sartorio*, pour l'intervenante.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE BINNIE — Pour ceux qui apprécient le champagne, la marque Veuve Clicquot Ponsardin est l'une des meilleures qui soit. Déjà, avant la Révolution française, elle avait commencé



since before the French Revolution. Much credit is given to the efforts of the redoubtable Nicole Ponsardin Clicquot, widowed at the age of 27, who defied the convention of the day by taking the helm of her late husband's small Champagne house in 1805 and has ever since been celebrated as *La Veuve* (the widow) and *La Grande Dame de la Champagne* (the *grande dame* of champagne). She lived almost 90 years and died in 1866. The venerable house of champagne has registered numerous marks in Canada on the *Veuve Clicquot* theme, including *La Grande Dame*. The appellant now seeks to stop the respondents' small group of six women's wear shops in the Québec, Sherbrooke, Montréal and Ottawa regions from using the trade-name *Clicquot* and the respondents' own registered trade-marks *Clicquot* and *Clicquot "Un monde à part"* and to have these trade-marks expunged from the Register. The trade-marks of the appellant and respondents have co-existed in Quebec and eastern Ontario for about 10 years. The appellant claims that consumers will likely be confused that the women's clothing and the champagne originate with the same source, thereby infringing the registered trade-marks of the appellant contrary to s. 20 of the *Trade-marks Act*, R.S.C. 1985, c. T-13. The appellant further claims that even if the use by the respondents is not confusing, it nevertheless depreciates the value of the goodwill attached to the appellant's marks, contrary to s. 22 of the Act.

à se tailler l'excellente réputation dont elle jouit aujourd'hui dans le domaine des boissons alcoolisées et qu'on attribue en grande partie aux efforts de la redoutable Nicole Ponsardin Clicquot. Devenue veuve à l'âge de 27 ans, en 1805, Madame Clicquot a osé défier les conventions de l'époque en prenant les commandes de la petite maison de champagne de son défunt mari, ce qui l'a fait connaître comme *La Veuve* et *La Grande Dame de la Champagne*. Elle avait presque 90 ans lorsqu'elle est décédée en 1866. Cette vénérable maison de champagne a enregistré de nombreuses marques au Canada sur le thème de la *Veuve Clicquot*, dont *La Grande Dame*. L'appelante cherche maintenant à empêcher les intimées, un petit groupe de six boutiques de vêtements pour dames réparties dans les régions de Québec, Sherbrooke, Montréal et Ottawa, d'utiliser le nom commercial *Clicquot* et leurs propres marques de commerce déposées, *Clicquot* et *Clicquot « Un monde à part »* et à faire radier l'inscription de ces marques. Les marques de commerce de l'appelante et des intimées coexistent au Québec et dans l'est de l'Ontario depuis environ 10 ans. L'appelante prétend que les consommateurs sont susceptibles de croire à tort que les vêtements pour dames et le champagne proviennent de la même source, ce qui constituerait une usurpation des marques de l'appelante en contravention de l'art. 20 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13. L'appelante soutient en outre que, si l'emploi des marques fait par les intimées ne crée pas de confusion, il déprécie néanmoins l'achalandage attaché à ses marques en contravention de l'art. 22 de la Loi.

2

Within its wide circle of admirers, VEUVE CLICQUOT is undoubtedly famous and its trade-mark deserves wide protection not only from free-riders but from those who, without any intention of free-riding, nevertheless use in their own business distinguishing marks which create confusion or depreciate the value of the goodwill attaching to those of the appellant. In this case, however, the trial judge found that taking into account all the surrounding circumstances, there was little (if any) risk of confusion as to source. As to the alleged depreciation of the value of the goodwill, there was no evidence of any likelihood that as a

Pour ses nombreux admirateurs, la VEUVE CLICQUOT est indéniablement célèbre et mérite que sa marque de commerce bénéficie d'une protection étendue, non seulement contre les profiteurs, mais également contre ceux qui, sans vouloir en bénéficier sans droit, emploient néanmoins dans leur propre entreprise des marques distinctives qui créent de la confusion ou font diminuer la valeur de l'achalandage attaché à celles de l'appelante. Or, la juge de première instance a conclu que, compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, le risque de confusion quant à la source était faible, voire inexistant. En ce qui concerne

result of the respondents' use of *Cliquot* or *Cliquot "Un monde à part"*, the power of the VEUVE CLICQUOT mark to identify and distinguish the appellant's products was lessened, or that its brand image was tarnished, or that the goodwill attaching to its brand was otherwise devalued or diluted. In the result, the trial judge was not persuaded that use by the respondents of its marks violated s. 22 of the Act. The Federal Court of Appeal agreed. Accordingly, the courts below concluded that the appellant had not, on the evidence, established either claim. I agree with that conclusion. Accordingly, the appeal should be dismissed.

#### I. Facts

The appellant, Veuve Clicquot Ponsardin, Maison fondée en 1772, operates under its own name and under associated trade-names, the business of making, distributing and selling wines and alcoholic beverages, notably champagne, across Canada and in many countries of the world. Its Canadian trade-mark registrations include VEUVE CLICQUOT, VEUVE CLICQUOT PONSARDIN, PRIX VEUVE CLICQUOT and LA GRANDE DAME and distinctive designs utilizing those words (all of which I will refer to collectively as the VEUVE CLICQUOT mark) for wines and champagne. The trade-marks, or variants thereof, have been used in connection with these products in Canada since at least 1899. More recently, VEUVE CLICQUOT has appeared on a range of promotional items (not offered for sale in Canada) including fashion wares such as vests, scarves and women's dresses and, for men, ties, bow ties and waistcoats.

The appellant called evidence that its marketing strategy was to some extent aimed at women, and there was evidence of different events in Canada held to associate its brand with

la dépréciation alléguée de l'achalandage, aucune preuve n'a établi que l'emploi par les intimées des marques *Cliquot* ou *Cliquot « Un monde à part »* était le moins susceptible de réduire la capacité de la marque VEUVE CLICQUOT d'identifier et de distinguer les produits de l'appelante, terni son image de marque ni dilué ou déprécié l'achalandage attaché à la marque de l'appelante. En somme, la juge de première instance n'était pas convaincue que l'emploi de ses marques par les intimées contrevenait à l'art. 22 de la Loi. La Cour d'appel fédérale a confirmé cette conclusion. Par conséquent, les juridictions inférieures ont conclu, au vu de la preuve, que l'appelante n'avait démontré le bien-fondé d'aucune de ses demandes. Je partage leur avis. Il y a donc lieu de rejeter le pourvoi.

#### I. Les faits

L'appelante, Veuve Clicquot Ponsardin, Maison fondée en 1772, exploite sous son propre nom et sous divers noms commerciaux liés, une entreprise de fabrication, de distribution et de vente de vins et de boissons alcoolisées, en particulier de champagne, au Canada et dans de nombreux pays du monde. On compte parmi ses marques de commerce canadiennes enregistrées VEUVE CLICQUOT, VEUVE CLICQUOT PONSARDIN, PRIX VEUVE CLICQUOT et LA GRANDE DAME, ainsi que les dessins distinctifs utilisant ces mots (que j'appellerai collectivement la marque VEUVE CLICQUOT), le tout en liaison avec du vin et du champagne. Les marques de commerce, ou leurs variantes, sont employées au Canada en liaison avec ces produits depuis au moins 1899. Plus récemment, la marque VEUVE CLICQUOT a figuré sur une gamme d'articles promotionnels (qui ne sont pas offerts en vente au Canada), comprenant des articles de mode comme des vests, des écharpes et des robes, pour les femmes, et des cravates, des nœuds papillons et des gilets, pour les hommes.

L'appelante a présenté une preuve établissant que sa stratégie de commercialisation ciblait les femmes, dans une certaine mesure, et que différents événements avaient eu lieu au Canada en vue d'associer

women of achievement (including a prize for the Business Woman of the Year in the 1980s). The appellant called an expert to discuss the importance of trade-marks in relation to luxury goods like champagne. The expert noted the potential expansion of trade-marks (or “brands”) like VEUVE CLICQUOT into other luxury markets. According to this witness, “If a mark in the luxury field is associated with products of a quality lower than the quality of its original sector, such a mark is likely to lose its prestige as a luxury mark.” The Court heard evidence that the VEUVE CLICQUOT trade-mark lends itself to an expansion beyond the products with which it was originally associated because it exhibits the four relevant fundamental characteristics of elasticity and mark extension, namely credibility, relevance, differentiation and elasticity. The issue was whether use by the respondents of the trade-mark *Cliquot* for their women’s clothing stores could lead a purchaser having an imperfect recollection of the appellant’s mark to confuse the one mark with the other. If so, the mistaken inference would thereby diminish the capacity of the appellant’s mark to identify and distinguish the appellant’s goods.

sa marque à des femmes remarquables (comme la remise du prix de la femme d’affaires de l’année au cours des années 80). L’appelante a fait entendre une experte afin d’expliquer l’importance des marques de commerce dans le domaine des produits de luxe comme le champagne. L’experte a signalé le potentiel d’expansion des marques de commerce (ou « marques ») comme VEUVE CLICQUOT vers d’autres marchés de produits de luxe. Aux dires de ce témoin, « [s]i une marque dans le domaine du luxe est associée à des produits d’une qualité inférieure à la qualité de son secteur d’origine, une telle marque risque de perdre son prestige en tant que marque de luxe. » La cour a entendu un témoignage selon lequel la marque VEUVE CLICQUOT se prête au phénomène d’expansion des marques au-delà des produits auxquels elle a été associée à l’origine parce qu’elle présente les quatre caractéristiques fondamentales à cet égard, soit la crédibilité, la pertinence, la différenciation et l’élasticité de la marque. Il s’agissait de savoir si l’emploi par les intimées de la marque *Cliquot* en liaison avec leurs boutiques de vêtements pour dames pourrait amener l’acheteur n’ayant qu’un souvenir imparfait de la marque de l’appelante à confondre la marque des unes avec celle de l’autre. Le cas échéant, cette conclusion erronée réduirait par le fait même la capacité de la marque de l’appelante d’identifier et de distinguer les marchandises de l’appelante.

5

The respondents operate stores under the names *Les Boutiques Cliquot* and *Cliquot* at six locations in Quebec and Ottawa retailing women’s clothing in the mid-priced range targeted largely at career women. The second respondent, Mademoiselle Charmante Inc., is the registered owner of the trade-mark *Cliquot* and *Cliquot “Un monde à part”* which it has used since 1995. These marks were registered on August 1, 1997. The word “*Cliquot*” appears on the exterior sign at each of these locations, on bags and wrapping as well as on business cards and invoices, but not on the clothing itself. Under s. 19 of the Act, the respondents’ marks are presumptively valid, and entitles them to use the marks as described above.

Les intimées exploitent sous les noms de *Les Boutiques Cliquot* et *Cliquot* six boutiques réparties au Québec et à Ottawa dans lesquelles elles vendent des vêtements de gamme intermédiaire essentiellement destinés aux femmes de carrière. La deuxième intimée, Mademoiselle Charmante Inc., est la propriétaire enregistrée des marques de commerce *Cliquot* et *Cliquot “Un monde à part”*, qu’elle emploie depuis 1995. Ces marques ont été enregistrées le 1<sup>er</sup> août 1997. Le mot « *Cliquot* » figure sur l’enseigne extérieure de chacune de ces boutiques, sur les sacs et les emballages, ainsi que sur les cartes d’affaires et les factures, mais il n’apparaît pas sur les vêtements. Selon l’art. 19 de la Loi, l’enregistrement des marques des intimées est présumé valide et leur donne le droit de les employer de la façon susmentionnée.

The appellant's expert, Ms. Monique Abitbol, testified that she had visited one of the respondents' stores and felt that [TRANSLATION] "this shop seems to put on airs of luxury without actually being a luxury shop". (That was the substance of her commentary on the respondents. She did not venture an opinion on the impact of their use of trade-marks. Another witness, Yves Simard, purported to do so, but his evidence on this point was ruled unexpert and inadmissible.) While it was unnecessary to lead evidence of actual confusion, it is nevertheless relevant to note that no such evidence was adduced by the appellant in this case, leaving proof of the likelihood of both confusion and depreciation in the hands of the expert witnesses. Apart from Ms. Abitbol and Mr. Simard, none of the appellant's witnesses addressed these issues.

Both the owner and the buyer of the respondents testified. The latter testified that she had seen an advertisement for the appellant's products in a magazine and that the word CLICQUOT had attracted her attention because it reminded her of the expression "*ça clique*" ("this is great") (hence the different spelling). The former said he liked the idea and contacted his lawyer before commencing use of the trade-mark *Cliquot* and that he had been advised that such use presented no legal difficulties. As stated, the Registrar subsequently approved the marks for registration. A witness for the appellant testified that the respondents' application had not come to its attention prior to registration.

## II. Relevant Statutory Provisions

See Appendix.

## III. History of the Proceedings

### A. *Relevant Interlocutory Proceedings*

The appellant instituted these proceedings on November 5, 1998. Eventually, the parties consented to an order permitting them "to proceed to trial without adducing evidence upon any question as to the damages and accounting of profits

L'expert de l'appelante, M<sup>me</sup> Monique Abitbol, a déclaré s'être rendue dans l'une des boutiques des intimées et, selon elle, « cette boutique semble se donner des apparences de luxe sans être par ailleurs une boutique de luxe ». (Cela constitue l'essentiel de ses commentaires au sujet des intimées. Elle ne s'est pas aventurée à se prononcer sur l'incidence de l'emploi que celles-ci font des marques de commerce. Un autre témoin, M. Yves Simard, a voulu le faire, mais son témoignage sur ce point n'a pas été considéré comme un témoignage d'expert et a été jugé inadmissible.) Même si l'appelante n'était pas tenue de présenter une preuve de confusion réelle, il convient de signaler qu'elle n'a produit aucune preuve à cet égard en l'espèce, laissant aux témoins experts le soin d'établir la probabilité de confusion et de dépréciation. Hormis M<sup>me</sup> Abitbol et M. Simard, aucun des témoins de l'appelante n'a abordé ces questions.

Les témoignages du propriétaire et de l'acheteuse des intimées ont été entendus. Cette dernière a déclaré qu'elle avait vu dans une revue une publicité annonçant les produits de l'appelante et que le mot CLICQUOT avait attiré son attention parce qu'il lui rappelait l'expression « ça clique » (ce qui explique l'orthographe différente). Quant au premier, il a dit que l'idée lui avait plu, et qu'avant de commencer à employer la marque de commerce *Cliquot*, il avait demandé l'avis de son avocat, qui lui avait dit que cet emploi ne posait aucun problème sur le plan juridique. Comme il a été mentionné, le registraire a subséquemment accueilli la demande d'enregistrement des marques. Un témoin de l'appelante a affirmé qu'elle n'avait pas eu connaissance de la demande des intimées avant l'enregistrement de leurs marques.

## II. Dispositions législatives pertinentes

Voir l'annexe.

## III. Historique des procédures

### A. *Demande interlocutoire pertinente*

L'appelante a introduit l'instance le 5 novembre 1998. Par la suite, les parties ont consenti à une ordonnance les autorisant [TRADUCTION] « à procéder à l'instruction sans présenter de preuve relativement au recouvrement de dommages-

6

7

8

9

flowing from any infringement alleged in this case” (emphasis added). No such order was sought or granted in relation to the s. 22 depreciation claim.

B. *Federal Court* (2003), 28 C.P.R. (4th) 520, 2003 FCT 103

10

On the basis of the evidence before the court, Tremblay-Lamer J. concluded that (i) the advertisement seen by the respondents’ buyer could not have been any other than the appellant’s; (ii) the distinctive aspect of the appellant’s trade-marks is the word CLICQUOT; (iii) the appellant’s promotional wares covered a nondescript group of items only some of which could be regarded as for women (scarves and nightgowns). These articles were only offered for promotional purposes and the evidence did not establish that the plaintiff developed any strategy by which its mark was the subject of an extension into the fashion field or that it contemplated extending it into women’s clothing in the future; (iv) women constitute a market targeted by the appellant; (v) the appellant had not altered its trade-marks since their origin so as to extend them to other goods; (vi) the appellant’s evidence had not established any connection with the fashion world.

11

The trial judge acknowledged that, for confusion to occur, it was not at all necessary that the wares belong to the same general category. The appellant’s trade-marks are inherently distinct and are entitled to a broad measure of protection. Moreover, the word CLICQUOT being the key element of the trade-mark, “I feel that there is a great degree of resemblance between the marks of the plaintiff and those of the defendants” (para. 66). However, she noted “there is no connection between the plaintiff’s activities and those of the defendants” (para. 74). She noted, as well, that the role of the court was to take each of the factors in s. 6(5) into account “appropriately” and that “[t]he fact of being well known does not by itself provide absolute protection for a trade-mark. It is one factor which must be assessed together with all the others” (para. 75). On that basis, she found, “it is not likely that a consumer would think the plaintiff was affiliated with

intérêts ou de profits découlant de toute usurpation alléguée dans la présente affaire » (je souligne). Aucune ordonnance de ce genre n’a été demandée ou accordée quant à l’action pour dépréciation fondée sur l’art. 22.

B. *Cour fédérale*, [2003] A.C.F. n° 148 (QL), 2003 CFPI 103

Compte tenu des éléments de preuve dont elle était saisie, la juge Tremblay-Lamer a conclu que (i) la publicité vue par l’acheteuse des intimées ne pouvait être que celle de l’appelante; (ii) l’élément distinctif des marques de l’appelante est le mot CLICQUOT; (iii) les marchandises promotionnelles de l’appelante regroupaient des objets hétéroclites dont seuls quelques-uns pouvaient être associés à l’univers féminin (foulard, peignoir). Ces marchandises n’étaient offertes qu’à titre promotionnel et la preuve n’a pas établi que la demanderesse avait mis au point une stratégie visant à étendre sa marque au domaine de la mode ou qu’elle envisageait l’étendre dans l’avenir aux vêtements féminins; (iv) les femmes forment un marché visé par l’appelante; (v) l’appelante n’avait pas modifié ses marques de commerce depuis leur existence pour les étendre à d’autres marchandises; (vi) la preuve soumise par l’appelante n’avait pas permis d’établir l’existence d’un lien avec le domaine de la mode.

La juge de première instance a reconnu qu’il n’était pas nécessaire que les marchandises soient de la même catégorie générale pour qu’il y ait confusion. Selon elle, les marques de commerce de l’appelante possèdent un caractère distinctif inhérent et méritent une protection étendue. De plus, le mot CLICQUOT étant l’élément principal de la marque de commerce, elle s’est dite « d’avis qu’il existe un grand degré de similarité entre les marques de la demanderesse et celles des défenderesses » (par. 66). Elle a cependant signalé « qu’il n’y a aucune connexion entre les activités de la demanderesse et celles des défenderesses » (par. 74). Elle a également fait remarquer que le tribunal doit tenir compte « de façon appropriée » de tous les facteurs énumérés au par. 6(5) et que « [l]a célébrité à elle seule ne protège pas une marque de commerce de façon absolue. Il s’agit d’un facteur qui doit être apprécié en liaison avec tous les autres » (par. 75). Pour ces motifs,

the defendants or that the plaintiff had granted a third party a licence to allow it to use the distinctive part of its mark in association with a women's clothing store" (para. 76 (emphasis added)). She referred in this respect to the decisions of the Federal Court of Appeal in *Pink Panther Beauty Corp. v. United Artists Corp.*, [1998] 3 F.C. 534, and *Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha v. Lexus Foods Inc.*, [2001] 2 F.C. 15 ("*Lexus*").

The trial judge then turned to the arguments of the appellant that the use by the respondents of the trade-mark *Cliquot* depreciates the value of the goodwill attached to the appellant's VEUVE CLICQUOT marks. She noted that the clothing sold by the respondents did not carry the label *Cliquot*. The respondents' products as such were therefore not associated with the appellant's trade-mark. Referring to her finding that confusion was not at all likely, the trial judge stated that "[a]lthough confusion is not the test laid down in s. 22, I consider that it [confusion] is still necessary for there to be an association between the two marks. In other words, a consumer has to be able to make a connection between the parties in order for there to be depreciation of the goodwill attaching to the trade-mark" (para. 94). In support of this conclusion, she cited *Canadian Council of Blue Cross Plans v. Blue Cross Beauty Products Inc.*, [1971] F.C. 543 (T.D.). In the absence of any connection between the two trade-marks, however, the trial judge concluded that "the defendants' trade-marks do not depreciate the value of the goodwill attaching to the trade-mark CLICQUOT, and that there has been no breach of s. 22 of the Act" (para. 97). The appellant was not entitled to expungement.

C. *Federal Court of Appeal (Desjardins, Noël and Nadon J.J.A.)* (2004), 35 C.P.R. (4th) 1, 2004 FCA 164

Noël J.A., writing for a unanimous court, concluded that the findings of the trial judge were

elle a conclu : « Il n'est pas plausible [. . .] qu'un consommateur croirait que la demanderesse était affiliée avec les défenderesses, ou que la demanderesse a octroyé à un tiers une licence pour lui permettre d'employer la partie distinctive de sa marque en association avec l'exploitation d'une boutique de vêtements pour dames » (par. 76 (je souligne)). Elle a mentionné à cet égard les décisions rendues par la Cour d'appel fédérale dans *Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists Corp.*, [1998] 3 C.F. 534, et *Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha c. Lexus Foods Inc.*, [2001] 2 C.F. 15 (« *Lexus* »).

La juge de première instance a ensuite examiné les arguments de l'appelante selon lesquels l'emploi de la marque de commerce *Cliquot* par les intimées a déprécié l'achalandage attaché à ses marques VEUVE CLICQUOT. Elle a noté que les vêtements vendus par les intimées ne portaient pas l'étiquette *Cliquot*. Les produits des intimées n'étaient donc pas associés comme tels à la marque de commerce de l'appelante. Rappelant qu'elle avait conclu que la confusion n'était absolument pas plausible, la juge a déclaré que « [b]ien que la confusion ne soit pas le test prescrit par l'article 22, je suis d'avis qu'elle est quand même nécessaire pour qu'il y ait une association entre les deux marques. Autrement dit, il faut qu'un consommateur soit capable de faire une association entre les parties pour que la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à la marque de commerce ait lieu » (par. 94). Pour étayer cette conclusion, elle a cité *Canadian Council of Blue Cross Plans c. Blue Cross Beauty Products Inc.*, [1971] C.F. 543 (1<sup>re</sup> inst.). Vu cependant l'absence de lien entre les deux marques, la juge de première instance a conclu que « les marques de commerce des défenderesses ne diminuent pas la valeur de l'achalandage attaché à la marque de commerce CLICQUOT, et qu'il n'y a aucune infraction à l'article 22 de la Loi » (par. 97). L'appelante n'avait pas droit à la radiation de l'inscription des marques.

C. *Cour d'appel fédérale (les juges Desjardins, Noël et Nadon)*, [2004] A.C.F. n<sup>o</sup> 733 (QL), 2004 CAF 164

Selon le juge Noël, qui a rédigé la décision unanime de la cour, les conclusions de la juge de

supported by the evidence, and she had properly applied the law relating to confusion as laid down in *Pink Panther* and other cases. With respect to the claim under s. 22, he noted it was not established before the trial judge that the use by the respondents of their marks was likely to diminish the value associated with the appellant's marks (para. 10). For these reasons, the appeal was dismissed.

#### IV. Analysis

14

This case is all about “famous” trade-marks. While less-than-famous trade-marks largely operate in their circumscribed field of wares, services and businesses, it is argued that “famous” marks transcend such limitations, and that broad effect must be given to the owner's remedies in respect of likely confusion in the marketplace (s. 20) and likely depreciation of the value of the goodwill (s. 22) with that transcendence in mind. With respect to the s. 20 infringement claim, the fame of VEUVE CLICQUOT is such, the appellant says, that consumers who walk into the respondents' women's clothing shops will likely be confused into believing the dresses and fashion apparel come from the same source as the champagne, even though the type of product is very different, the products flow in different channels of trade and the registered trade-marks do not appear on the respondents' garments. Regardless of these differences, fame conquers all, and the appellant seeks expungement of the respondents' marks and an injunction. Whether or not there exists a likelihood of confusion is largely a question of fact. As this is an infringement claim (rather than an opposition proceeding before the Trade-marks Opposition Board), the onus was on the appellant to prove such likelihood on a balance of probabilities.

première instance étaient étayées par la preuve et la juge avait correctement appliqué les règles de droit relatives à la confusion établies dans *Pink Panther* et dans d'autres décisions. Quant à la demande fondée sur l'art. 22, il a fait remarquer qu'il n'avait pas été établi devant la juge de première instance que l'emploi fait par les intimées de leurs marques était susceptible d'entraîner la diminution de la valeur associée aux marques de l'appelante (par. 10). Pour ces motifs, l'appel a été rejeté.

#### IV. Analyse

Le pourvoi porte exclusivement sur les marques de commerce « célèbres ». Alors que l'aura des marques de commerce qui ne sont pas célèbres se limite principalement au champ limité des marchandises, services et entreprises auxquels elles se rattachent, l'appelante soutient que les marques « célèbres » transcendent ces limites et qu'il faut, au regard de cette transcendence, interpréter largement les mesures de réparation que peut obtenir leur propriétaire lorsqu'une confusion sur le marché (art. 20) et une dépréciation de l'achalandage (art. 22) sont susceptibles de se produire. En ce qui a trait à l'action pour usurpation fondée sur l'art. 20, la célébrité de VEUVE CLICQUOT est telle, affirme l'appelante, que les consommateurs qui entrent dans les boutiques de vêtements pour dames appartenant aux intimées sont susceptibles de croire à tort que les robes et accessoires de mode proviennent de la même source que le champagne, même si ces produits sont très différents, s'ils empruntent des voies commerciales différentes et si les marques déposées ne figurent pas sur les vêtements des intimées. Malgré ces différences, la célébrité l'emporterait sur tout, et l'appelante cherche à faire radier l'inscription des marques des intimées et à obtenir une injonction. La question de savoir s'il existe ou non une probabilité de confusion est principalement une question de fait. Puisqu'il s'agit d'une action pour usurpation (et non d'une procédure d'opposition devant la Commission des oppositions des marques de commerce), c'est à l'appelante qu'il incombait de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que la confusion était susceptible de survenir.

With respect to the s. 22 depreciation claim, the appellant says that the fame of the VEUVE CLICQUOT mark for upmarket luxury goods is such that associating the name CLICQUOT (albeit misspelled as *Cliquot*) with a mid-range women's clothing store robs the appellant's mark of some of its lustre, blurring its powerful association with top quality luxury goods, and thereby diluting the distinctive qualities that attract high-end business. If the champagne mark becomes associated in the public mind with a group of mid-priced women's clothing shops, the "brand equity" the appellant has been building in France since the 18th century, and in this country since the 19th century, would be devalued and whittled away. Again, however, the onus of proof to establish the likelihood of such depreciation rested on the appellant. Despite the undoubted fame of the mark, the likelihood of depreciation was for the appellant to prove, not for the respondents to disprove, or for the court to presume.

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

I will deal with each of the appellant's claims in turn.

A. *Infringement: The Creation of Confusion in the Marketplace*

As discussed in the companion case of *Mattel, Inc. v. 3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 S.C.R. 772,

En ce qui concerne l'action pour dépréciation fondée sur l'art. 22, l'appelante affirme que la célébrité de la marque VEUVE CLICQUOT sur le marché haut de gamme des biens de luxe est telle que l'association du nom CLICQUOT (bien qu'orthographié *Cliquot*) à une boutique de vêtements de gamme intermédiaire pour dames lui fait perdre un peu de son lustre, affaiblit son lien puissant avec les marchandises de luxe et réduit par le fait même les qualités distinctives qui attirent la clientèle haut de gamme. Si, dans l'esprit du public, la marque de champagne devenait associée à un groupe de boutiques de vêtements de gamme intermédiaire pour dames, le « capital-marque » que l'appelante s'est constitué en France depuis le 18<sup>e</sup> siècle, et au Canada depuis le 19<sup>e</sup> siècle, s'en trouverait déprécié et érodé. Cependant, le fardeau de démontrer l'existence d'une telle probabilité de dépréciation incombait lui aussi à l'appelante. Malgré l'indubitable renommée de la marque, il appartenait à l'appelante de prouver la probabilité de dépréciation, et non aux intimées de la réfuter ni au tribunal de la présumer.

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

J'examinerai successivement chacune des demandes de l'appelante.

A. *Usurpation : la création d'une confusion sur le marché*

Comme je l'ai expliqué dans le pourvoi connexe *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, [2006] 1

15

16

17

18



2006 SCC 22, released concurrently, the purpose of trade-marks is to function as a symbol of the source and quality of wares and services, to distinguish those of the merchant from those of another, and thereby to prevent “confusion” in the marketplace. Confusion is to be understood, however, in a special sense. Parliament states in s. 6(1) that confusion occurs

if the use of the [appellant’s] trade-mark or trade-name would cause confusion with the [respondents’] trade-mark or trade-name in the manner and circumstances described in this section.

19 Such confusion occurs, we learn in s. 6(2)

if the use of both trade-marks in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with those trade-marks are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class.

20 The test to be applied is a matter of first impression in the mind of a casual consumer somewhat in a hurry who sees the name *Cliquot* on the respondents’ storefront or invoice, at a time when he or she has no more than an imperfect recollection of the VEUVE CLICQUOT trade-marks, and does not pause to give the matter any detailed consideration or scrutiny, nor to examine closely the similarities and differences between the marks. As stated by Pigeon J. in *Benson & Hedges (Canada) Ltd. v. St. Regis Tobacco Corp.*, [1969] S.C.R. 192, at p. 202:

It is no doubt true that if one examines both marks carefully, he will readily distinguish them. However, this is not the basis on which one should decide whether there is any likelihood of confusion.

... the marks will not normally be seen side by side and [the Court must] guard against the danger that a person seeing the new mark may think that it is the same as one he has seen before, or even that it

R.C.S. 772, 2006 CSC 22, rendu simultanément, l’objet des marques de commerce est de symboliser la source et la qualité des marchandises et des services, de distinguer les marchandises ou les services du commerçant de ceux d’un autre commerçant et d’éviter ainsi la « confusion » sur le marché. Le terme confusion revêt cependant un sens particulier. Le législateur précise au par. 6(1) qu’il y a confusion

si l’emploi de la marque de commerce ou du nom commercial [de l’appelante] cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial [des intimées], de la manière et dans les circonstances décrites au présent article.

Le paragraphe 6(2) nous apprend qu’une telle confusion survient

lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

Le critère applicable est celui de la première impression que laisse dans l’esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue du nom *Cliquot* sur la devanture des boutiques des intimées ou sur une de leurs factures, alors qu’il n’a qu’un vague souvenir des marques de commerce VEUVE CLICQUOT et qu’il ne s’arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques. Pour reprendre les termes utilisés par le juge Pigeon dans *Benson & Hedges (Canada) Ltd. c. St. Regis Tobacco Corp.*, [1969] R.C.S. 192, p. 202 :

[TRADUCTION] Nul doute que si une personne examinait les deux marques attentivement, elle les distinguerait facilement. Ce n’est toutefois pas sur cette constatation qu’il faut se fonder pour déterminer s’il existe une probabilité de confusion.

... les marques ne paraîtront pas côte à côte et [la Cour doit] essayer d’empêcher qu’une personne qui voit la nouvelle marque puisse croire qu’il s’agit de la même marque que celle qu’elle a vue auparavant,

is a new or associated mark of the proprietor of the former mark.

(Citing in part *Halsbury's Laws of England*, 3rd ed., vol. 38, para. 989, at p. 590.)

In every case, the factors to be considered when making a determination as to whether or not a trade-mark is confusing to the somewhat-hurried consumer “in all the surrounding circumstances” include, but are not limited to, those enumerated in s. 6(5) of the Act. These are: “(a) the inherent distinctiveness of the trade-marks or trade-names and the extent to which they have become known; (b) the length of time the trade-marks or trade-names have been in use; (c) the nature of the wares, services or business; (d) the nature of the trade; and (e) the degree of resemblance between the trade-marks or trade-names in appearance or sound or in the ideas suggested by them”. The list of circumstances is not exhaustive and different circumstances will be given different weight in a context-specific assessment, as discussed in *Mattel*.

The appellant is now part of the Louis Vuitton luxury goods group. As one of its witnesses put it, [TRANSLATION] “We are craftspeople of luxury goods.” The appellant exports 85 percent of its production worldwide to 100 or so countries and, making the most of its roots in France’s *ancien régime*, the marketing of the appellant’s champagne evokes aristocratic associations tinged with post-revolutionary romanticism. It is proudly said, for example, that in 1814 La Veuve was able to smuggle a shipment of her champagne to Russia, breaking a European blockade and ensuring that her champagne would be the first to reach the Imperial Court of Alexander I at Saint Petersburg. The appellant led evidence that people associated with the appellant commonly refer to the company as CLICQUOT and the champagne itself is sometimes called simply CLICQUOT.

The appellant called Ms. Abitbol, an expert in luxury brands, who affirmed the fame of the

ou même qu’il s’agit d’une nouvelle marque ou d’une marque liée appartenant au propriétaire de l’ancienne marque.

(Citant *Halsbury's Laws of England*, 3<sup>e</sup> éd., vol. 38, par. 989, p. 590.)

Dans chaque cas, pour décider si une marque de commerce crée ou non de la confusion dans l’esprit du consommateur plutôt pressé en tenant compte « de toutes les circonstances de l’espèce », il faut considérer notamment les facteurs énumérés au par. 6(5) de la Loi. Ce sont : « a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent ». Cette liste n’est pas exhaustive et un poids différent sera accordé à différents facteurs selon le contexte, ainsi qu’il est mentionné dans *Mattel*.

L’appelante fait maintenant partie du groupe Louis Vuitton, spécialisé dans les articles de luxe. Un de ses témoins a déclaré : « Nous sommes des artisans du luxe. » De nos jours, l’appelante exporte 85 p. 100 de sa production dans une centaine de pays de toutes les régions du globe. Elle tire le maximum de ses origines qui remontent à l’Ancien Régime français, en évoquant ses relations aristocratiques empreintes de romantisme post-révolutionnaire pour commercialiser son champagne. Elle affirme fièrement, par exemple, qu’en 1814 « La Veuve » a réussi à forcer le blocus continental pour faire parvenir clandestinement une cargaison de son champagne en Russie et s’assurer qu’il soit le premier à atteindre la Cour impériale d’Alexandre I<sup>er</sup> à Saint-Petersbourg. L’appelante a produit des éléments de preuve démontrant que les gens avec qui elle est associée désignent couramment la société par l’appellation CLICQUOT et que le champagne est lui-même parfois appelé tout simplement CLICQUOT.

L’appelante a fait témoigner M<sup>me</sup> Abitbol, experte en marques de luxe, qui a confirmé la renommée

21

22

23

appellant's marks but also acknowledged that she was unaware of the mark being utilized by the appellant for anything other than champagne. She felt it had the potential for broader exploitation in the luxury goods market. She cited the definition of "luxe" (luxury) in *Le Petit Robert* as a [TRANSLATION] "[l]ifestyle characterized by lavish spending to purchase non-essential goods out of a taste for ostentation and greater well-being" but in her view, the concept of "luxe" had lost some of its narrow somewhat snobbish connotation in recent years.

des marques de l'appelante tout en reconnaissant qu'elle ignorait que la marque était employée par l'appelante en liaison avec d'autres produits que le champagne. Selon elle, la marque avait le potentiel nécessaire à une exploitation accrue sur le marché des marchandises de luxe. Elle a cité la définition de « luxe » contenue dans *Le Petit Robert*, à savoir qu'il s'agit d'un « [m]ode de vie caractérisé par de grandes dépenses consacrées à l'acquisition de biens superflus, par goût de l'ostentation et du plus grand bien-être », ajoutant que, selon elle, le concept de « luxe » avait perdu de sa connotation étroite péjorative un peu snob au cours des dernières années.

24

The respondents' stores, on the other hand, sell clothing that is marketed as good value rather than ostentatious, appealing to the career woman rather than *grandes dames*. Mr. Harvey Kom testified that the "target customers" of the respondents' boutiques are

Pour leur part, les boutiques des intimées vendent des vêtements présentés comme répondant à un souci de qualité, plutôt qu'au goût de l'ostentation, et susceptibles de plaire à la femme de carrière plutôt qu'à la grande dame. M. Harvey Kom a témoigné que la [TRADUCTION] « clientèle cible » des boutiques des intimées est

A. . . . young missy woman from twenty-five (25) to sixty (60) or fifty (50) years old, and with nice clothes with brand names.

R. . . . la jeune femme de vingt-cinq (25) à soixante (60) ou cinquante (50) ans, qui porte de beaux vêtements griffés.

Q. Brand names such as . . . ?

Q. Des marques telles que . . . ?

A. Well, at that particular time we had Jones, we have Conrad C, we have Spanner, we have Luta, we have Simon Chang, we have Steelman. . . .

R. Bien, à ce moment, nous avons du Jones, du Conrad C, nous avons du Spanner, nous avons du Luta, nous avons du Simon Chang, nous avons du Steelman. . . .

. . . .

. . . .

Q. . . . Do you sell fur coats in . . .

Q. . . . Vendez-vous des manteaux de fourrure dans . . .

A. No, we don't.

R. Non, nous n'en vendons pas.

Q. Does the word "Clicquot" appear on any of the clothing in any of your Cliquot Boutiques?

Q. Le mot « Clicquot » figure-t-il sur les vêtements vendus dans l'une ou l'autre de vos boutiques Cliquot?

A. It does not appear in any of the clothing.

R. Il ne figure sur aucun des vêtements.

Q. What is on the label of the clothing?

Q. Que trouve-t-on sur l'étiquette des vêtements?

A. Either the manufacturer or the importer or their trade name.

R. Le nom du manufacturier, celui de l'importateur, ou bien leur nom commercial.

The respondents' stores sell dresses, coats, sweaters, blouses, pants, jackets, belts, scarves and pins. Its wares do not intermingle with those of the appellant:

Q. And had you ever offered for sale in your boutiques any Champagne, Sparkling Wines, Beer or any other type of alcoholic drink?

A. Not at all.

Q. Have you ever seen women's clothing offered for sale in any of the liquor stores in Canada that you have visited?

Q. Not at all.

The finding that VEUVE CLICQUOT is a "famous" mark is of importance in considering "all the surrounding circumstances" because fame presupposes that the mark transcends at least to some extent the wares with which it is normally associated. The evidence is clear that VEUVE CLICQUOT carries an aura of luxury which may extend outside the wine and champagne business, and may (as the appellant's expert stated) evoke a broad association with luxury goods. However, the same appellant's expert testified that the respondents' stores were not in the luxury class, and the question before the trial judge was whether potential shoppers in that mid-priced market, perhaps imperfectly recalling the famed VEUVE CLICQUOT mark, would be likely to infer (mistakenly) that the clothing is associated in some way with the source of the champagne. Whether the VEUVE CLICQUOT aura extends to the facts of a particular infringement case is a matter not of assertion, but of evidence. On the point of infringement, the trial judge ruled inadmissible the evidence of the appellant's witness Yves Simard because, in this respect, the opinion went beyond Mr. Simard's area of expertise. She said:

His expertise in branding did not qualify him to assess the consumer's reaction and the possibility of confusion with the defendants' stores. [para. 35]

Les boutiques des intimées vendent des robes, des manteaux, des chandails, des chemisiers, des pantalons, des blousons, des ceintures, des écharpes et des épinglettes. Leurs marchandises ne chevauchent pas celles de l'appelante :

[TRADUCTION]

Q. Avez-vous déjà vendu du champagne, des vins mousseux, de la bière ou tout autre type de boisson alcoolisée dans vos boutiques?

R. Absolument pas.

Q. Êtes-vous déjà entré dans un magasin d'alcools au Canada où l'on offrait en vente des vêtements pour dames?

R. Absolument pas.

La conclusion portant que VEUVE CLICQUOT est une « marque célèbre » est importante pour l'examen de « toutes les circonstances de l'espèce » parce que la célébrité presuppose que la marque transcende, dans une certaine mesure du moins, les marchandises auxquelles elle est normalement associée. La preuve indique clairement que la marque VEUVE CLICQUOT dégage une aura de luxe, qui pourrait dépasser le domaine du vin et du champagne et (comme l'a dit l'expert témoignant pour le compte de l'appelante) évoquer une association générale avec les produits de luxe. Cependant, le même témoin a déclaré que les boutiques des intimées n'entraient pas dans la catégorie de luxe, et la question dont était saisie la juge de première instance était de savoir si, dans ce marché de gamme intermédiaire, les acheteurs éventuels n'ayant peut-être qu'un souvenir imparfait de la célèbre marque VEUVE CLICQUOT, sont susceptibles de conclure (à tort) que les vêtements sont associés d'une certaine façon à la source du champagne. La question de savoir si l'aura de la marque VEUVE CLICQUOT s'étend aux faits d'un cas particulier d'usurpation ne tient pas à une affirmation, mais à la preuve. En ce qui concerne l'usurpation, la juge de première instance a jugé inadmissible les déclarations du témoin de l'appelante, M. Yves Simard, parce que l'opinion de M. Simard sur ce point excédait son domaine d'expertise. La juge a dit :

Son expertise en « branding » ne le qualifie pas à évaluer la réaction du consommateur et la possibilité de confusion avec les magasins des défenderesses. [par. 35]

27

The appellant contends that the trial judge misdirected herself in law because of her reliance on the decisions of the Federal Court of Appeal in *Pink Panther* and *Lexus*. For the reasons set out in *Mattel*, I agree with the appellant and the intervener, International Trademark Association (“INTA”), that *Pink Panther* and *Lexus* put too much emphasis on the similarities and dissimilarities in the “nature of the wares, services or business” (s. 6(5)(c)), and to that extent strayed from the statutory “all the surrounding circumstances” test. However, on a fair reading of her reasons, the trial judge here did apply the “all the surrounding circumstances” test. She concluded:

Although I have found that the mark “Clicquot” is well known and unique, and deserves extensive protection, that is not conclusive. The fact of being well known does not by itself provide absolute protection for a trademark. It is one factor which must be assessed together with all the others. [Emphasis added; para. 75.]

The s. 6(5) list is clearly not exhaustive. Some enumerated factors may not be particularly relevant in a specific case, and in any event their weight will vary with “all the surrounding circumstances”. The fame of the mark is not, as such, an enumerated circumstance (although it is implicit in three of the enumerated factors, namely inherent distinctiveness, the extent to which a mark has become known, and the length of time that it has been used). Undoubtedly fame (or strength) is a circumstance of great importance because of the hold of famous marks on the public mind. With that introduction, I turn to discuss the statutory list.

- (1) The Inherent Distinctiveness of the Trade-Marks or Trade-Names and the Extent to Which They Have Become Known

28

The VEUVE CLICQUOT trade-marks are distinctive. Clicquot, according to the evidence, is the

L’appelante prétend que la juge de première instance a commis une erreur de droit en s’appuyant sur les décisions de la Cour d’appel fédérale dans *Pink Panther* et *Lexus*. Pour les motifs exposés dans *Mattel*, je suis d’accord avec elle et avec l’intervenante International Trademark Association (« INTA ») pour dire que les arrêts *Pink Panther* et *Lexus* ont accordé trop d’importance aux similitudes et aux différences dans le « genre de marchandises, services ou entreprises » (al. 6(5)c)) et que, dans cette mesure, ils se sont écartés du critère légal de « toutes les circonstances de l’espèce ». Toutefois, une lecture objective de ses motifs révèle que la juge de première instance a effectivement appliqué en l’espèce le critère de « toutes les circonstances de l’espèce ». Elle a conclu :

Quoique j’ai[e] trouvé que la marque « Clicquot » est célèbre et unique méritant une portée de protection étendue, cela n’est pas déterminant. La célébrité à elle seule ne protège pas une marque de commerce de façon absolue. Il s’agit d’un facteur qui doit être apprécié en liaison avec tous les autres. [Je souligne; par. 75.]

La liste établie au par. 6(5) n’est manifestement pas exhaustive. Il se peut que certains des facteurs énumérés ne soient pas particulièrement pertinents dans un cas précis et, de toute façon, leur importance variera en fonction de « toutes les circonstances de l’espèce ». La célébrité d’une marque n’est pas, comme telle, l’une des circonstances énumérées (même si elle est implicite dans trois d’entre elles, à savoir le caractère distinctif inhérent, la mesure dans laquelle une marque est devenue connue et la période pendant laquelle elle a été en usage). Il ne fait aucun doute que la célébrité d’une marque (ou sa force) est une circonstance très importante à cause de l’influence que les marques célèbres exercent sur l’esprit du public. Cette introduction faite, j’examinerai maintenant chacun des critères énumérés dans la loi.

- (1) Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus

Les marques de commerce VEUVE CLICQUOT sont distinctives. D’après la preuve, Clicquot est le

founder's family name. Yet over the years, particularly in association with *La Veuve*, it has acquired a strong secondary meaning among people who have even a passing acquaintance with champagne. It is a famous brand (particularly in association with its traditional scroll and display) and is well known in the respondents' trade area.

The respondents' women's wear boutiques are also known in the area in which both trade-marks are used, and serve to distinguish its services from its competitors. Their registered marks are not "famous" marks.

(2) The Length of Time the Trade-Marks and Trade-Names Have Been in Use

The appellant's trade-marks were registered in 1899 and have thus had over 100 years to acquire the ability to identify and distinguish the appellant's wine and champagne in the Canadian market. The respondents' mark was not introduced until 1995.

(3) The Nature of the Wares, Services or Business

Luxury champagne and mid-priced women's wear are as different as chalk and cheese but the interveners argue that

while the existence of a connection between the parties' wares and services can be an important consideration in the case of a weak senior mark, its importance diminishes as the strength of the mark increases, and in the case of a famous mark it has little bearing on the question of confusion. [INTA factum, at para. 29]

This proposition, with respect, is an oversimplification. Famous marks do not come in one size. Some trade-marks may be well known but have very specific associations (*Buckley's* cough mixture is advertised as effective despite its terrible taste, not, one would think, a brand image desirable for

nom de famille du fondateur. Ce nom a d'ailleurs acquis au fil des ans, notamment lorsqu'il est associé à *La Veuve*, un solide sens secondaire même auprès de gens connaissant très peu le champagne. C'est une marque célèbre (en particulier lorsqu'elle est associée à son cartouche à entrelacs et à sa présentation traditionnelle) qui est bien connue là où les intimées exercent leurs activités commerciales.

Les boutiques de vêtements pour dames appartenant aux intimées sont également connues dans la région où les deux marques de commerce sont employées et servent à distinguer leurs marchandises de celles de leurs concurrents. Les marques de commerce déposées des intimées ne sont pas des marques « célèbres ».

(2) La période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage

Les marques de commerce de l'appelante ont été enregistrées en 1899, ce qui leur a donné plus de 100 ans pour acquérir la capacité d'identifier et de distinguer le vin et le champagne de l'appelante sur le marché canadien. La marque des intimées n'a vu le jour qu'en 1995.

(3) La nature des marchandises, services ou entreprises

Le champagne de luxe et les vêtements de gamme intermédiaire pour dames sont aussi différents que peuvent l'être le jour et la nuit, mais l'intervenante soutient que

[TRADUCTION] même si l'existence d'un lien entre les marchandises et services des parties peut constituer un facteur important dans le cas d'une marque faible mais ancienne, cette importance diminue à mesure que la marque acquiert de la force, et dans le cas d'une marque célèbre, ce facteur n'a guère d'importance en ce qui concerne la confusion. [Mémoire de l'INTA, par. 29]

J'estime, avec égards, que cette proposition procède d'une simplification à outrance. Les marques célèbres n'ont pas toutes le même profil. Certaines d'entre elles sont peut-être bien connues, mais sont associées à des produits très spécifiques (la publicité du sirop pour la toux *Buckley* vante son efficacité

29

30

31

32

restaurants). Other famous marks, like *Walt Disney*, may indeed have largely transcended product line differences.

malgré son mauvais goût, ce qui porte à croire que son image de marque ne serait pas très indiquée pour un restaurant). D'autres marques célèbres, comme *Walt Disney*, peuvent en fait avoir franchi un écart important entre différentes gammes de produits.

33 While the halo effect or aura of the VEUVE CLICQUOT mark is not necessarily restricted to champagne and related promotional items and *could* expand more broadly into the luxury goods market, no witness suggested the mark would be associated by ordinary consumers with mid-priced women's clothing. Thus, in considering all of the relevant circumstances, the trial judge was of the opinion "that the key factor is the significant difference between the plaintiff's wares and those of the defendants" and that "[t]he plaintiff's activities and those of the defendants are so different that there is no risk of confusion in consumers' minds" (para. 76). In weighing up the s. 6(5) factors, this was an emphasis she was entitled to place in this particular case. Section 6(2) recognizes that the ordinary somewhat-hurried consumer may be misled into drawing the mistaken inference "whether or not the wares or services are of the same general class", but it is still a question for the court as to whether in all the circumstances such consumers are *likely* to do so in a particular case.

Bien que l'impression ou l'aura que dégage la VEUVE CLICQUOT ne se limite pas nécessairement au champagne et aux articles promotionnels connexes, et *puisse* s'étendre à d'autres produits de luxe, aucun témoin n'a laissé entendre que les consommateurs ordinaires associeraient la marque à des vêtements de gamme intermédiaire pour dames. Ainsi, compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, la juge de première instance était d'avis « que le facteur clef est la différence considérable entre les marchandises de la demanderesse et celles des défenderesses » et que « [l]es activités de la demanderesse et des défenderesses sont tellement différentes qu'il n'y a aucun risque de confusion chez les consommateurs » (par. 76). Dans son appréciation des facteurs énumérés au par. 6(5), elle pouvait effectivement mettre l'accent sur ce facteur dans le cas particulier qui nous occupe. Le paragraphe 6(2) reconnaît que le consommateur ordinaire plutôt pressé peut être amené à tirer une conclusion erronée « que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale », mais il appartient toujours au tribunal de déterminer si, eu égard à toutes les circonstances, ces consommateurs sont *susceptibles* de le faire dans un cas particulier.

(4) The Nature of the Trade

(4) La nature du commerce

34 The respondents' and appellant's goods move in different channels of trade and distribution. The respondents' stores do not stock the goods associated in the public mind, directly or indirectly, with the appellant's trade-marks.

Les marchandises des intimées et celles de l'appelante empruntent des voies de commercialisation et de distribution différentes. Les boutiques des intimées ne vendent pas les biens qui, dans l'esprit du public, sont associés directement ou indirectement aux marques de commerce de l'appelante.

(5) The Degree of Resemblance Between the Trade-Marks or Trade-Names in Appearance or Sound or in the Ideas Suggested by Them

(5) 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

35 The trial judge found a resemblance in the trade-marks, despite the different spelling of *Cliquot*, and

La juge de première instance a conclu qu'il y avait une ressemblance entre les marques de

despite the usual association of CLICQUOT with VEUVE in the appellant's mark. For confusion to exist, it is not necessary that the trade-marks be identical, only that the "same idea" is sufficiently conveyed to the mind of the somewhat-hurried consumer to induce the mistaken inference.

The trial judge held that ordinary consumers would be unlikely to make any mental link between the marks and the respective wares and services of the parties saying that in her view "it is not likely that a consumer would think the plaintiff was affiliated with the defendants or that the plaintiff had granted a third party a licence to allow it to use the distinctive part of its mark in association with a women's clothing store" (para. 76). This finding was critical, because as Professors Gervais and Judge write:

A mark, in other words, is not protected *per se* as an isolated object but rather as an indicator of *source* to distinguish one person's goods (or services) from another person's.

. . .

The *purpose* and the *value* of a mark is the mental link that is created over time in the minds of prospective buyers between a mark and the goods or services of a particular source. [Emphasis in original.]

(D. Gervais and E. F. Judge, *Intellectual Property: The Law in Canada* (2005), at pp. 189 and 245)

No evidence was led of *actual* confusion, and Ms. Abitbol's expert evidence did little to suggest the *likelihood* of confusion. At most, she speculated in possibilities. The evidence before the trial judge established that the VEUVE CLICQUOT mark is famous and casts an aura that is not circumscribed by association with its traditional wine and champagne products. Its broader association with "luxury goods" does not, however,

commerce, en dépit de l'orthographe différente du mot *Cliquot* et de l'association courante du mot CLICQUOT et du mot VEUVE dans la marque de l'appelante. Pour qu'il y ait confusion, il n'est pas nécessaire que les marques de commerce soient identiques, mais seulement qu'elles fassent suffisamment surgir la « même idée » dans l'esprit du consommateur plutôt pressé pour l'amener à tirer une conclusion erronée.

La juge de première instance a conclu que les consommateurs ordinaires n'étaient pas susceptibles d'établir mentalement un lien entre les marques et les marchandises et services respectifs des parties et que, d'après elle, « [i]l n'est pas plausible [ . . . ] qu'un consommateur croirait que la demanderesse était affiliée avec les défenderesses, ou que la demanderesse a octroyé à un tiers une licence pour lui permettre d'employer la partie distinctive de sa marque en association avec l'exploitation d'une boutique de vêtements pour dames » (par. 76). Cette conclusion a été déterminante car, comme l'écrivent les professeurs Gervais et Judge :

[TRANSCRIPTION] Autrement dit, une marque n'est pas *en soi* protégée comme un objet distinct, mais plutôt comme un indicateur de la *source* permettant de distinguer les biens (ou les services) d'une personne de ceux d'une autre personne.

. . .

L'*objet* et la *valeur* d'une marque résident dans le lien qui se crée au fil des ans, dans l'esprit des acheteurs éventuels, entre une marque et les marchandises ou services d'une source en particulier. [En italique dans l'original.]

(D. Gervais et E. F. Judge, *Intellectual Property: The Law in Canada* (2005), p. 189 et 245)

Aucune preuve de confusion *réelle* n'a été produite, et le témoignage d'expert de M<sup>me</sup> Abitbol ne permet guère de penser qu'il existe une *probabilité* de confusion. Elle a tout au plus avancé des hypothèses. La preuve soumise à la juge de première instance a établi que la marque VEUVE CLICQUOT est célèbre et qu'elle dégage une aura qui ne se limite pas à son association avec ses produits traditionnels, c'est-à-dire le vin et le



create confusion as to source with a chain of mid-priced clothing stores or the products they market. The trial judge concluded that the evidence did not establish confusion, or make a plausible case for expungement of the respondents' marks and, in my view, we have been shown no basis on which to interfere with that conclusion.

B. *Likelihood of Depreciation of the Value of Goodwill*

38

The conclusion that use of the trade-marks "in the same area" would not lead to confusion is not an end to the case. Here, unlike in *Mattel*, there is an additional ground of complaint. Section 22(1) provides:

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

The depreciation argument, while it was treated as something of a poor cousin by the appellant in the courts below, and was not the subject of much evidence, was brought to the fore in this Court in part due to the intervention of INTA. Nothing in s. 22 requires a demonstration that use of both marks in the same geographic area would likely lead to confusion. The appellant need only show that the respondents have made use of marks sufficiently similar to VEUVE CLICQUOT to evoke in a relevant universe of consumers a mental association of the two marks that is likely to depreciate the value of the goodwill attaching to the appellant's mark.

39

The s. 22 remedy was introduced by the 1953 amendments to the *Trade-marks Act*, and was based on the *Report of the Trade Mark Law Revision Committee* (January 1953), chaired by Dr. Harold G. Fox. A member of that committee, Christopher Robinson, Q.C., a leading intellectual property practitioner, wrote by way of explanation:

champagne. Son association plus générale avec les « produits de luxe » ne crée toutefois aucune confusion quant à la source d'une chaîne de boutiques de vêtements de gamme intermédiaire ou des produits qui y sont vendus. La juge de première instance a conclu que la preuve n'avait pas établi l'existence d'une confusion ou de motifs plausibles permettant de radier l'inscription des marques des intimées et j'estime que rien ne nous permet de modifier cette conclusion.

B. *La valeur de l'achalandage est-elle susceptible de diminuer?*

La conclusion selon laquelle l'emploi des marques de commerce « dans la même région » ne créerait pas de confusion ne met pas fin au litige. En l'espèce, à la différence de l'affaire *Mattel*, un autre moyen est invoqué. Le paragraphe 22(1) dispose :

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

Même si l'appelante l'a traité comme un parent pauvre devant les juridictions inférieures et ne l'a guère étayé, l'argument fondé sur la dépréciation a été avancé devant notre Cour, grâce notamment à l'intervention de l'INTA. Rien dans l'art. 22 n'oblige à démontrer que l'emploi des deux marques dans la même région est susceptible de créer de la confusion. L'appelante n'a qu'à prouver que les intimées ont employé des marques dont la ressemblance avec VEUVE CLICQUOT suffit pour établir, dans l'esprit des consommateurs de la population de référence, un lien entre les deux marques qui est susceptible de déprécier l'achalandage attaché à sa marque.

Le recours prévu à l'art. 22 a été créé par les modifications apportées à la *Loi sur les marques de commerce* en 1953, et s'inspire du *Rapport de la Commission de révision de la loi sur les marques de commerce* (janvier 1953), rédigé sous la présidence de M. Harold G. Fox. Monsieur Christopher Robinson, c.r., éminent praticien du droit de la propriété intellectuelle et membre de cette commission, explique ce qui suit :

The trade mark KODAK would be likely to be considerably less valuable to its owner if it were used by others in connection with a wide variety of other wares even if these were so unrelated to photographic equipment that nobody would think that they originated with the trade mark owner.

(C. Robinson, “The Canadian Trade Marks Act of 1954 — A Review of Some of Its Features” (1959), 32 C.P.R. 45, at p. 61)

Dr. Fox himself commented on the new depreciation remedy in the 1956 edition of his text *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition* (2nd ed. 1956), vol. 1, noting that s. 22 addressed

the depreciation of the value of the goodwill attaching to the trade mark or, expressed in different terms, the dilution of the distinctiveness or unique character of the trade mark. This is quite different from the orthodox type of infringement . . . .

. . . Where a well known trade mark is taken by another for use in association with wares . . . in course of time, and with repeated use, the trade mark diminishes in value just as it diminishes in distinctiveness. [Emphasis added; pp. 507-8.]

In the United States, the House of Representatives reported in 1995 on a similar remedy (labelled “anti-dilution”) added by way of amendment to the U.S. *Trademark Act* of 1946 (the *Lanham Trade-Mark Act*, 15 U.S.C.A. §§ 1051 *et seq.*):

The provision is intended to protect famous marks where the subsequent, unauthorized commercial use of such marks by others dilutes the distinctiveness of the mark. . . .

Dilution does not rely upon . . . likelihood of confusion. . . . Rather, it applies when the unauthorized use of a famous mark reduces the public’s perception that the mark signifies something unique, singular, or particular.

(*Federal Trademark Dilution Act of 1995*, H.R. Rep. No. 104-374 (1995), reprinted in 1995 U.S.C.C.A.N. 1029, at p. 1030)

[TRANSDUCTION] La valeur de la marque de commerce KODAK serait susceptible de diminuer beaucoup pour son propriétaire si d’autres personnes employaient cette marque en liaison avec une multitude de marchandises différentes et ce, même si le lien entre ces marchandises et l’équipement photographique était faible au point où personne ne penserait qu’elles proviennent du propriétaire de la marque de commerce.

(C. Robinson, « The Canadian Trade Marks Act of 1954 — A Review of Some of Its Features » (1959), 32 C.P.R. 45, p. 61)

M. Fox a lui-même formulé quelques commentaires à propos du nouveau recours fondé sur la dépréciation dans l’édition, parue en 1956, de son ouvrage *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition* (2<sup>e</sup> éd. 1956), vol. 1, signalant que le par. 22 visait

[TRANSDUCTION] la diminution de la valeur de l’achalandage attaché à la marque de commerce ou, autrement dit, la dilution du caractère distinctif ou unique de la marque de commerce. On s’éloigne sensiblement du type d’usurpation traditionnelle . . . .

. . . Si une autre personne s’approprié une marque de commerce bien connue pour l’employer en liaison avec des marchandises [. . .] au fil du temps, et à force d’usage, la marque de commerce perd de sa valeur en même temps que son caractère distinctif s’atténue. [Je souligne; p. 507-508.]

Aux États-Unis, la Chambre des représentants a présenté en 1995 un rapport portant sur un recours semblable (qualifié d’« anti-dilution ») introduit par voie de modification à la *Trademark Act* de 1946 (la *Lanham Trade-Mark Act*, 15 U.S.C.A. §§ 1051 *et suiv.*):

[TRANSDUCTION] Cette disposition vise à protéger les marques célèbres dont l’emploi commercial non autorisé par d’autres personnes dilue le caractère distinctif. . . .

La dilution n’est pas subordonnée à la [. . .] probabilité de confusion. [. . .] Elle s’applique plutôt lorsque l’emploi non autorisé d’une marque célèbre affaiblit la perception du public à l’égard du caractère unique, singulier ou particulier de la marque.

(*Federal Trademark Dilution Act of 1995*, H.R. Rep. No. 104-374 (1995), reproduit dans 1995 U.S.C.C.A.N. 1029, p. 1030)

40

41

42

While the text of the U.S. *Lanham Trade-Mark Act* is different from s. 22, the following comment in the American Restatement also provides sensible guidance:

[I]n apparent recognition that broad interpretation of the statutes would undermine the balance between private and public rights reflected in the traditional limits of trademark protection, the courts have continued to confine the cause of action for dilution to cases in which the protectable interest is clear and the threat of interference is substantial.

(*Restatement (Third) of Unfair Competition* § 25 cmt. b (1995))

43

In 2003, the U.S. Supreme Court denied the anti-dilution remedy to *Victoria's Secret*, the women's lingerie chain, which had sued *VICTOR'S LITTLE SECRET*, an adult novelty store selling "tawdry merchandise": *Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.*, 537 U.S. 418 (2003). Under the federal Act, as it then stood, proof of actual harm rather than just likelihood (as under our Act) was required. The court commented however that

at least where the marks at issue are not identical, the mere fact that consumers mentally associate the junior user's mark with a famous mark is not sufficient to establish actionable dilution. . . . "Blurring" is not a necessary consequence of mental association. (Nor for that matter, is "tarnishing.") [pp. 433-34]

Equally, in my opinion, a mental association of the two marks does not, under s. 22, necessarily give rise to a likelihood of depreciation. (A bill in the U.S. to reduce the threshold to likelihood has been enacted by Congress and awaits the President's signature. See *Trademark Dilution Revision Act of 2006*, H.R. 683, 109th Cong. (2006).)

44

A similar anti-dilution remedy is also contemplated by arts. 4 and 5 of the First Council Directive of the European Communities (89/104/

Bien que le libellé de la *Lanham Trade-Mark Act* diffère de celui de l'art. 22, le commentaire suivant, figurant dans le *Restatement* américain, fournit aussi des indications judicieuses :

[TRADUCTION] [R]econnaissant apparemment qu'une interprétation large de la législation compromettrait l'équilibre entre les droits privés et les droits publics dont s'inspirent les limites traditionnelles de la protection des marques de commerce, les tribunaux continuent de limiter le recours pour dilution aux cas où l'intérêt susceptible d'être protégé est manifeste et où la menace d'empiètement est importante.

(*Restatement (Third) of Unfair Competition* § 25 cmt. b (1995))

En 2003, la Cour suprême des États-Unis a rejeté le recours anti-dilution intenté par *Victoria's Secret*, la chaîne de lingerie pour femmes, qui avait poursuivi *VICTOR'S LITTLE SECRET*, une boutique pour adultes vendant du « clinquant » : *Moseley c. V Secret Catalogue, Inc.*, 537 U.S. 418 (2003). Selon la loi fédérale alors en vigueur, l'existence d'un préjudice réel, et non d'une simple probabilité (comme le veut notre loi) devait être établie. La cour a toutefois formulé l'observation suivante :

[TRADUCTION] . . . à tout le moins, dans le cas où les marques ne sont pas identiques, le simple fait que le consommateur associe dans son esprit la marque du nouvel utilisateur avec une marque célèbre ne suffit pas pour fonder une cause d'action pour dilution. [. . .] Une association mentale n'emporte pas nécessairement l'« affaiblissement » (non plus, à vrai dire, que le « ternissement ») d'une marque. [p. 433-434]

De même, j'estime que le fait d'associer mentalement les deux marques ne crée pas nécessairement une probabilité de dépréciation au sens de l'art. 22. (Aux États-Unis, un projet de loi visant à abaisser le critère minimal au niveau de la probabilité a été adopté par le Congrès et attend la signature du président. Voir la *Trademark Dilution Revision Act of 2006*, H.R. 683, 109th Cong. (2006).)

Un tel recours anti-dilution est prévu aux art. 4 et 5 de la Première directive du Conseil des Communautés européennes (89/104/CEE) du

EEC) dated December 21, 1988 and implemented for the European Union through Council Regulation (EC) No. 40/94 dated December 20, 1993. Called an “anti-detriment” remedy in the United Kingdom, it is found in ss. 5 and 10 of the *Trade Marks Act 1994* (U.K.), 1994, c. 26. The courts in the United Kingdom have been sparing in their award of this remedy, as is illustrated by *Mastercard International Inc. v. Hitachi Credit (UK) Plc*, [2004] EWHC 1623 (Ch.) (confirming the dismissal of Mastercard’s opposition to the trademark Credit Master for a credit card); *Pebble Beach Co. v. Lombard Brands Ltd.*, [2002] S.L.T. 1312, [2002] ScotCS 265 (refusing to grant a preliminary injunction against whisky makers using the trademark “Pebble Beach” when the owners of the famous American golf course claimed these marks were detrimental to their own); *DaimlerChrysler AG v. Alavi*, [2001] R.P.C. 42, [2000] EWHC Ch 37 (where the court rejected the claim of Mercedes-Benz against the defendant’s MERC trade marks, used in association with a clothing and shoe business), and *Baywatch Production Co. v. Home Video Channel*, [1997] F.S.R. 22 (Ch.) (where the court found that the broadcasting of “Babewatch”, which contained sexually explicit material, was not detrimental to the “Baywatch” trade mark).

The depreciation or anti-dilution remedy is sometimes referred to as a “super weapon” which, in the interest of fair competition, needs to be kept in check. In his leading six-volume U.S. treatise on trademark law, Professor J. T. McCarthy writes in terms that, substituting depreciation for dilution, are directly applicable to this case:

Even the probability of dilution should be proven by evidence, not just by theoretical assumptions about what possibly could occur or might happen. . . . the courts should separate any anti-dilution claim into its discrete

21 décembre 1988, mise en œuvre dans l’Union européenne par le Règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993. Au Royaume-Uni, ce recours qualifié de recours « *anti-detriment* » (anti-préjudice) est prévu aux art. 5 et 10 de la *Trade Marks Act 1994* (R.-U.), 1994, ch. 26. Les tribunaux du Royaume-Uni n’accueillent pas de tels recours à la légère, comme en témoignent les décisions *Mastercard International Inc. c. Hitachi Credit (UK) Plc*, [2004] EWHC 1623 (Ch.) (confirmant le rejet de l’opposition de Mastercard à la marque de commerce Credit Master en liaison avec une carte de crédit); *Pebble Beach Co. c. Lombard Brands Ltd.*, [2002] S.L.T. 1312, [2002] ScotCS 265 (refusant d’imposer une injonction provisoire à des fabricants de whisky qui utilisaient la marque de commerce « Pebble Beach » alors que les propriétaires du célèbre terrain de golf américain prétendaient que ces marques nuisaient à leur propre marque); *DaimlerChrysler AG c. Alavi*, [2001] R.P.C. 42, [2000] EWHC Ch 37 (où le tribunal a rejeté l’action intentée par Mercedes-Benz contre la défenderesse relativement à ses marques de commerce MERC employées en liaison avec une entreprise de vêtements et de chaussures) et *Baywatch Production Co. c. Home Video Channel*, [1997] F.S.R. 22 (Ch.) (où le tribunal a conclu que la diffusion de l’émission « Babewatch », qui contenait des scènes de sexualité explicite, ne nuisait pas à la marque de commerce « Baywatch »).

Le recours fondé sur la dépréciation ou sur la dilution de la marque est parfois qualifié de « super-arme », qui doit être encadrée pour favoriser une juste concurrence. Dans son important traité en six volumes sur le droit états-unien des marques de commerce, le professeur J. T. McCarthy écrit, dans des termes qui s’appliquent directement à l’espèce, si l’on remplace le mot dilution par le mot dépréciation :

[TRADUCTION] Même la probabilité de la dilution devra être établie par des éléments de preuve, et non pas seulement par des théories sur ce qui pourrait peut-être se produire ou sur ce qui pourrait arriver [ . . . ] le tribunal

elements and rigorously require a showing of proof of those elements.

(*McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, vol. 4 (4th ed. (loose-leaf), § 24:67.1, at p. 24-136)

46

Section 22 of our Act has received surprisingly little judicial attention in the more than half century since its enactment. It seems that where marks are used in a confusing manner the preferred remedy is under s. 20. Equally, where there is no confusion, claimants may have felt it difficult to establish the likelihood that depreciation of the value of the goodwill would occur. Be that as it may, the two statutory causes of action are conceptually quite different. Section 22 has four elements. Firstly, that a claimant's registered trade-mark was used by the defendant in connection with wares or services — whether or not such wares and services are competitive with those of the claimant. Secondly, that the claimant's registered trade-mark is sufficiently well known to have significant goodwill attached to it. Section 22 does not require the mark to be well known or famous (in contrast to the analogous European and U.S. laws), but a defendant cannot depreciate the value of the goodwill that does not exist. Thirdly, the claimant's mark was used in a manner *likely* to have an effect on that goodwill (i.e. linkage) and fourthly that the *likely* effect would be to depreciate the value of its goodwill (i.e. damage). I will address each element in turn.

(1) Use of the Claimant's Registered Mark

47

“Use” is defined in s. 4 of the Act as follows:

4. (1) A trade-mark is deemed to be used in association with wares if, at the time of the transfer of the property in or possession of the wares, in the normal

[. . .] doit séparer l'action anti-dilution en ses éléments distincts et exiger rigoureusement que chacun d'eux soit prouvé.

(*McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, vol. 4 (4<sup>e</sup> éd. (feuilles mobiles), § 24:67.1, p. 24-136)

Étonnamment, l'art. 22 de notre Loi n'a guère retenu l'attention des tribunaux judiciaires depuis son adoption, il y a une cinquantaine d'années. Apparemment, lorsque l'emploi de plusieurs marques crée de la confusion, le recours privilégié est celui fondé sur l'art. 20. Par ailleurs, en l'absence de confusion, les demandeurs estiment peut-être difficile d'établir que l'achalandage est susceptible de se déprécier. Quoiqu'il en soit, ces deux causes d'action prévues par la Loi sont très différentes sur le plan conceptuel. L'article 22 comporte quatre éléments. Premièrement, la marque de commerce déposée de la demanderesse a été employée par la défenderesse en liaison avec des marchandises ou services — peu importe que ces marchandises ou services entrent en concurrence avec ceux de la demanderesse. Deuxièmement, la marque de commerce déposée de la demanderesse est suffisamment connue pour que l'achalandage qui y est attaché soit appréciable. L'article 22 n'exige pas que la marque soit connue ou célèbre (contrairement aux lois européennes et américaines analogues), mais une défenderesse ne peut faire diminuer la valeur d'un achalandage qui n'existe pas. Troisièmement, la marque de la demanderesse a été employée d'une manière *susceptible* d'avoir une incidence sur cet achalandage (c.-à-d. de faire surgir un lien) et, quatrièmement, cette incidence sera *probablement* la diminution de la valeur de l'achalandage (c.-à-d. un préjudice). J'examinerai successivement chacun de ces éléments.

(1) Emploi de la marque déposée de la demanderesse

Le terme « emploi » est défini de la façon suivante à l'art. 4 de la Loi :

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises,

course of trade, it is marked on the wares themselves or on the packages in which they are distributed or it is in any other manner so associated with the wares that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred.

(2) A trade-mark is deemed to be used in association with services if it is used or displayed in the performance or advertising of those services.

. . .

The appellant acknowledges that the respondents never used its registered trade-marks as such, but says that use of the word *Cliquot* conveys the idea. I agree it was no defence that *Cliquot* is differently spelled. If the casual observer would recognize the mark used by the respondents as the mark of the appellant (as would be the case if *Kleenex* were spelled *Klenex*), the use of a misspelled *Cliquot* would suffice. The requirements of s. 22 have to be interpreted in light of its remedial purpose. As Dr. Fox noted, albeit in relation to infringement:

. . . in the course of use[r] of a trade mark the purch[a]sing public may come to regard something that does not constitute the whole of the registered trade mark as being the distinguishing feature, and it is therefore possible . . . only that portion of [the registered trademark] that consists of the name of the owner will commend itself to them as the distinguishing feature.

(H. G. Fox, *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition* (3rd ed. 1972), at p. 376. See now K. Gill and R. S. Jolliffe, *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition* (4th ed. (loose-leaf)), at p. 8-49.)

The appellant led evidence that “Clicquot” was the distinguishing feature of the VEUVE CLICQUOT mark. This was accepted by the trial judge; however, she went on to hold:

In my view a consumer who saw the word “Cliquot” used in the defendants’ stores would not make any link or connection to the [plaintiff’s mark]. [para. 96]

dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

. . .

L’appelante reconnaît que les intimées n’ont jamais employé ses marques de commerce déposées comme telles, mais elle affirme que l’emploi du mot *Cliquot* en transmet l’idée. Je conviens que l’orthographe différente de *Cliquot* ne pouvait être opposée comme moyen de défense. Si le simple observateur pouvait reconnaître la marque employée par les intimées comme celle de l’appelante (comme ce serait le cas si *Kleenex* était orthographié *Klenex*), l’emploi du mot *Cliquot* mal orthographié serait suffisant. Il faut interpréter les exigences de l’art. 22 en tenant compte de son objet réparateur. Comme l’a souligné M. Fox, au sujet toutefois de l’usurpation :

[TRADUCTION] . . . dans le cadre de l’emploi d’une marque de commerce, le public acheteur peut arriver à considérer qu’une chose, qui ne représente pas l’ensemble de la marque de commerce déposée, en constitue l’élément distinctif, et il est donc possible [. . .] que seule la partie de [la marque déposée] que constitue le nom du propriétaire s’impose à lui comme l’élément distinctif.

(H. G. Fox, *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition* (3<sup>e</sup> éd. 1972), p. 376. Voir maintenant K. Gill et R. S. Jolliffe, *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition* (4<sup>e</sup> éd. (feuilles mobiles)), p. 8-49.)

L’appelante a présenté des éléments de preuve établissant que « Clicquot » était l’élément distinctif de la marque VEUVE CLICQUOT. Cette preuve a été retenue par la juge de première instance, qui a néanmoins conclu :

Selon moi, un consommateur, ayant vu le mot « Cliquot » utilisé dans les boutiques des défenderesses, ne fera aucun lien ou connexion avec la [marque de la demanderesse]. [par. 96]

This, it seems to me, is the critical finding which the appellant must overcome if its appeal is to succeed. Without such a link, connection or mental association in the consumer's mind between the respondents' display and the VEUVE CLICQUOT mark, there can be no depreciation of the latter. As Professor McCarthy writes:

... if a reasonable buyer is not at all likely to think of the senior user's trademark in his or her own mind, even subtly or subliminally, then there can be no dilution. That is, how can there be any "whittling away" if the buyer, upon seeing defendant's mark, would never, even unconsciously, think of the plaintiff's mark? So the dilution theory presumes *some kind of mental association* in the reasonable buyer's mind between the two parties and the mark. [Footnote omitted; emphasis in original; § 24:70, at p. 24-143.]

The appellant's s. 22 claim fails at the first hurdle.

## (2) Proof of Goodwill

Goodwill is not defined in the Act. In ordinary commercial use, it connotes the positive association that attracts customers towards its owner's wares or services rather than those of its competitors. In *Manitoba Fisheries Ltd. v. The Queen*, [1979] 1 S.C.R. 101, at p. 108, this Court adopted the following definition of "goodwill":

"Goodwill" is a word sometimes used to indicate a ready formed connection of customers whose custom is of value because it is likely to continue. But in its commercial sense the word may connote much more than this. It is, as Lord Macnaghten observed in *Inland Revenue Commissioners v. Muller & Co.'s Margarine Ltd.*, [1901] A.C. 217, 224, "the attractive force which brings in custom," and it may reside, not only in trade connections, but in many other quarters, such as particular premises, long experience in some specialised sphere, or the good repute associated with a name or mark. It is something generated by effort that adds to the value of the business. [Emphasis added.]

(Quoting Lord MacDermott L.C.J. in *Ulster Transport Authority v. James Brown and Sons Ltd.*, [1953] N.I. 79, at pp. 109-10)

Il s'agit, me semble-t-il, de la conclusion essentielle que l'appelante doit réfuter pour avoir gain de cause. Sans un tel lien, connexion ou association dans l'esprit du consommateur entre la marque affichée par les intimées et la marque VEUVE CLICQUOT, il ne peut y avoir dépréciation de cette dernière. Comme l'écrit le professeur McCarthy :

[TRADUCTION] ... s'il est impossible qu'un acheteur raisonnable puisse penser à la marque de commerce de son premier utilisateur, ne serait-ce que de manière subtile ou subliminale, il ne peut alors y avoir dilution. Cela étant, comment la marque peut-elle « s'éroder » s'il est totalement exclu que l'acheteur, à la vue de la marque de la défenderesse, pense même inconsciemment à la marque de la demanderesse? La théorie de la dilution suppose donc *qu'une sorte de lien* s'établit, dans l'esprit de l'acheteur raisonnable, entre les deux parties et la marque. [Note de bas de page omise; italiques dans l'original; § 24:70, p. 24-143.]

La demande de l'appelante fondée sur l'art. 22 ne satisfait pas à la première exigence.

## (2) Preuve de l'achalandage

La Loi ne définit pas l'achalandage. Dans son sens commercial ordinaire, ce terme s'entend de l'association positive qui attire les consommateurs vers les marchandises ou services du propriétaire de la marque plutôt que vers ceux de ses concurrents. Dans *Manitoba Fisheries Ltd. c. La Reine*, [1979] 1 R.C.S. 101, p. 108, la Cour a adopté la définition suivante du terme « achalandage » :

[TRADUCTION] « Achalandage » est un terme utilisé parfois pour désigner une clientèle toute prête, dont la valeur réside dans ses fortes chances de continuité. Mais, dans son sens commercial, le terme peut signifier beaucoup plus que cela. Comme le fait observer lord Macnaghten, dans *Inland Revenue Commissioners v. Muller & Co.'s Margarine Ltd.*, [1901] A.C. 217, 224, il est « la force attractive qui amène la clientèle » et peut consister non seulement en contacts commerciaux mais aussi en bien d'autres choses telles que : des locaux particuliers, une longue expérience dans une sphère spécialisée ou une bonne réputation en liaison avec un nom commercial ou une marque de commerce. Il est en quelque sorte forgé par l'effort qui ajoute à la valeur de l'entreprise. [Je souligne.]

(Citant le lord juge en chef MacDermott dans *Ulster Transport Authority c. James Brown and Sons Ltd.*, [1953] N.I. 79, p. 109-110)

In *Lindley & Banks on Partnership* (18th ed. 2002), the expression “goodwill”, when applied to a business, “is generally used to denote the benefit arising from connection and reputation; and its value is what can be got for the chance of being able to keep that connection and improve it” (p. 241).

In *Clairol International Corp. v. Thomas Supply & Equipment Co.*, [1968] 2 Ex. C.R. 552, Thurlow J. adopted the following definition of goodwill attaching to a trade-mark at p. 573:

[T]he goodwill attaching to a trade mark is I think that portion of the goodwill of the business of its owner which consists of the whole advantage, whatever it may be, of the reputation and connection, which may have been built up by years of honest work or gained by lavish expenditure of money and which is identified with the goods distributed by the owner in association with the trade mark.

Section 22 presupposes the existence of significant goodwill capable of being depreciated by a non-confusing use. In the United States the “dilution” remedy requires proof that the mark is “famous”, a concept that generally requires proof that the fame (and goodwill) of the mark transcends the wares or services with which the mark is usually associated. As the American Restatement notes:

As a general matter, a trademark is sufficiently distinctive to be diluted by a nonconfusing use if the mark retains its source significance when encountered outside the context of the goods or services with which the mark is used by the trademark owner.

(*Restatement (Third) of Unfair Competition* § 25 cmt. e (1995))

While “fame” is not a requirement of s. 22, a court required to determine the existence of goodwill capable of depreciation by a “non-confusing” use (as here) will want to take that approach into consideration, as well as more general factors such as the degree of recognition of the mark within the

Dans l’ouvrage *Lindley & Banks on Partnership* (18<sup>e</sup> éd. 2002), l’expression « achalandage », lorsqu’elle est employée dans son sens commercial, [TRADUCTION] « est généralement utilisée pour désigner l’avantage découlant des liens établis et de la réputation acquise, et sa valeur équivaut à ce que peut rapporter la possibilité de maintenir ces liens et de les renforcer » (p. 241).

Dans *Clairol International Corp. c. Thomas Supply & Equipment Co.*, [1968] 2 R.C. de l’É. 552, le juge Thurlow a adopté la définition suivante de l’achalandage attaché à une marque de commerce, à la p. 573 :

[TRADUCTION] [L]’achalandage attaché à une marque de commerce est la partie de l’achalandage de l’entreprise de son propriétaire qui consiste dans l’ensemble des avantages, quels qu’ils soient, tirés de la réputation et des liens que l’entreprise a établis par des années de labeur honnête ou au prix de dépenses considérables, et qui est identifiée aux biens distribués par le propriétaire en liaison avec la marque de commerce.

L’article 22 presuppose l’existence d’un achalandage appréciable dont la valeur est susceptible de diminuer par suite d’un emploi qui ne crée pas de confusion. Aux États-Unis, le recours antidilution exige la preuve de la « célébrité » de la marque, concept qui exige généralement qu’il soit établi que sa célébrité (comme l’achalandage) transcende les marchandises ou services auxquels elle est habituellement associée. Comme le signale judicieusement le *Restatement* américain :

[TRADUCTION] En général, une marque de commerce est suffisamment distinctive pour être diluée par un emploi qui ne crée pas de confusion si elle évoque toujours sa source lorsqu’elle est utilisée en dehors du contexte des marchandises ou services en liaison avec lesquels son propriétaire l’emploie.

(*Restatement (Third) of Unfair Competition* § 25 cmt. e (1995))

Bien que l’art. 22 n’exige pas la preuve de la « célébrité », le tribunal appelé à déterminer s’il existe un achalandage susceptible d’être déprécié par un emploi qui ne crée pas de confusion (comme en l’espèce) tiendra compte de cet élément, comme de facteurs plus généraux tels le

51

52

53

54



relevant universe of consumers, the volume of sales and the depth of market penetration of products associated with the claimant's mark, the extent and duration of advertising and publicity accorded the claimant's mark, the geographic reach of the claimant's mark, its degree of inherent or acquired distinctiveness, whether products associated with the claimant's mark are confined to a narrow or specialized channel of trade, or move in multiple channels, and the extent to which the mark is identified with a particular quality. See generally F. W. Mostert, *Famous and Well-Known Marks: An International Analysis* (1997), at pp. 11-15; INTA, *Protection of Well-Known Marks In the European Union, Canada and the Middle East* (October 2004).

degré de reconnaissance de la marque par les consommateurs de la population de référence, le volume des ventes et le degré de pénétration du marché des produits associés à la marque de la demanderesse, l'étendue et la durée de la publicité accordée à la marque de la demanderesse, sa portée géographique, l'importance de son caractère distinctif inhérent ou acquis, le fait que les produits associés à la marque de la demanderesse soient confinés à une voie de commercialisation restreinte ou spécialisée ou qu'ils empruntent des voies multiples, ainsi que la mesure dans laquelle les marques sont perçues comme un gage de qualité. Voir en général F. W. Mostert, *Famous and Well-Known Marks : An International Analysis* (1997), p. 11-15; INTA, *Protection of Well-Known Marks In the European Union, Canada and the Middle East* (octobre 2004).

55

Applying the foregoing criteria, there is clearly considerable goodwill attaching to the VEUVE CLICQUOT mark that extends beyond wine and champagne. Ms. Abitbol so testified and the trial judge proceeded on that basis. The live issues here are the last two of the four s. 22 elements, namely the likelihood of linkage and the likelihood of depreciation.

Selon les critères qui précèdent, un achalandage considérable est de toute évidence attaché à la marque VEUVE CLICQUOT, qui va au-delà du vin et du champagne. C'est ce que M<sup>me</sup> Abitbol a déclaré et c'est sur ce fondement que la juge de première instance a examiné l'affaire. En l'espèce, les points en litige sont les deux derniers éléments de l'art. 22, soit la probabilité qu'un lien sera établi et la probabilité de dépréciation.

(3) The Likely Connection or Linkage Made by Consumers Between the Claimant's Goodwill and the Defendants' Use

(3) Un lien entre l'achalandage de la demanderesse et l'emploi par la défenderesse est-il susceptible d'être établi par les consommateurs?

56

As already mentioned, the appellant's expert Ms. Abitbol failed to provide much assistance on this point. On the evidence before her, the trial judge found that "[i]n my view a consumer who saw the word 'Cliquot' used in the defendants' stores would not make any link or connection to the plaintiff" (para. 96). If the somewhat-hurried consumer does not associate what is displayed in the respondents' stores with the mark of the venerable champagne maker, there can be no impact — positive or negative — on the goodwill attached to VEUVE CLICQUOT.

Comme cela a déjà été mentionné, le témoignage d'expert de M<sup>me</sup> Abitbol, présenté par l'appelante, n'a pas été très utile sur ce point. À partir de la preuve qui lui a été soumise, la juge de première instance a conclu : « Selon moi, un consommateur, ayant vu le mot "Cliquot" utilisé dans les boutiques des défenderesses, ne fera aucun lien ou connexion avec la demanderesse » (par. 96). Si le consommateur plutôt pressé n'associe pas la marque affichée dans les boutiques des intimées à la marque du vénérable producteur de champagne, il ne peut y avoir d'incidence — positive ou négative — sur l'achalandage attaché à VEUVE CLICQUOT.

The appellant seeks to have the Court assume in its favour the issue of linkage or mental association, or at least to reverse the onus onto the respondents. For example, in its reply factum the appellant states:

[TRANSLATION] The association of a luxury mark with products of lesser quality than those traditionally associated with this sector has the effect of undermining the reputation and credibility of the luxury mark. [para. 12]

Similarly, in its Notice of Appeal to the Federal Court of Appeal, the appellant stated:

[TRANSLATION] . . . the respondents' use of the CLIQUOT mark in circumstances beyond the appellant's control [once CLIQUOT is characterized as a "unique" mark] necessarily has the effect of depreciating the value of the goodwill attaching thereto. [Emphasis added.]

Before the Federal Court of Appeal, the appellant argued:

[TRANSLATION] The respondents' use of the distinctive part of the trade-marks registered by the appellant, namely the CLIQUOT mark, which, moreover, has been characterized as being well known and unique, can have no effect other than to depreciate the value of the goodwill attaching to it. [Emphasis added.]

The appellant's expert Ms. Abitbol made no such sweeping assertion, and the evidence of Mr. Simard on this point was ruled inadmissible.

"Likelihood" is a matter of evidence not speculation. Both the appellant and its supportive intervenor ask the Court to proceed as if s. 22 read:

**22.** (1) No person shall use a [famous] trade-mark registered by another person [because to do so] is likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attaching thereto.

Given the variable content and market power of "famous marks", no such generalization is possible and Parliament did not so enact. The appellant therefore failed to establish the third element of the s. 22 test as well.

L'appelante demande à la Cour de présumer en sa faveur l'établissement d'un lien ou une association mentale, ou du moins de faire porter aux intimées le fardeau de la preuve. Par exemple, elle déclare dans son mémoire en réplique :

Le fait d'associer une marque de luxe à des produits qui n'ont pas la qualité de ceux traditionnellement associés à ce secteur fait en sorte de miner la réputation et la crédibilité d'une marque de luxe. [par. 12]

De même, elle a déclaré ce qui suit dans son avis d'appel déposé à la Cour d'appel fédérale :

. . . l'emploi de la marque CLIQUOT par les intimées, dans des circonstances que l'appelante ne contrôle pas, [une fois CLIQUOT qualifiée de marque « unique »] doit nécessairement avoir pour effet d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à cette marque de commerce. [Je souligne.]

Devant la Cour d'appel fédérale, l'appelante a soutenu ceci :

L'emploi de la partie distinctive des marques déposées par l'appelante, soit la marque CLIQUOT, par les intimées, marque par ailleurs qualifiée de célèbre et unique, ne peut avoir pour effet que d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage y attaché. [Je souligne.]

Sur ce point, l'experte de l'appelante, M<sup>me</sup> Abitbol, n'a fait rien de plus qu'une déclaration générale, et le témoignage de M. Yves Simard a été jugé inadmissible.

La « probabilité » est une question de preuve, non de spéculation. L'appelante et l'intervenante qui l'appuie ont demandé à la Cour de procéder comme si l'art. 22 était rédigé ainsi :

**22.** (1) Nul ne peut employer une marque de commerce [célèbre] déposée par une autre personne [parce qu'un tel emploi est] susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à cette marque de commerce.

Vu la composition et le pouvoir commercial variables des « marques célèbres », une telle généralisation n'est pas possible et n'a pas été édictée par le législateur. L'appelante n'a donc pas non plus réussi à établir le troisième élément du critère d'application de l'art. 22.

57

58

59

60

61

(4) The Likelihood of Depreciation(4) L'achalandage est-il susceptible d'être déprécié?

62 The appellant's witnesses established, as stated, that VEUVE CLICQUOT is a famous mark and that significant goodwill is attached to it in the luxury goods trade.

Comme nous l'avons vu, les témoins de l'appelante ont établi que VEUVE CLICQUOT est une marque célèbre et qu'un achalandage appréciable y est attaché dans le commerce des biens de luxe.

63 The word "depreciate" is used in its ordinary dictionary meaning of "lower the value of" as well as to "disparage, belittle, underrate": *New Shorter Oxford English Dictionary* (5th ed. 2002), at p. 647. In other words, disparagement is a possible source of depreciation, but the value can be lowered in other ways, as by the lesser distinctiveness that results when a mark is bandied about by different users. Although the appellant makes much of the licencing provisions in the Act, the fact is that a trade-mark owner can depreciate its value by spreading the mark too thinly over too many products of differing quality. Ms. Abitbol gave the example of Pierre Cardin which she said had moved down market through overuse of licencing and expanding the range and variety of different products carrying its name, which had led to a loss of distinctiveness, prestige and credibility.

Le terme « déprécier » est employé dans son sens lexicographique ordinaire, soit « diminuer la valeur [...] de », ainsi que « dénigrer, [...] mésestimer, rabaisser » : *Le Nouveau Petit Robert* (2004), p. 698. Autrement dit, le dénigrement est une source possible de dépréciation, mais la valeur peut être diminuée autrement, comme par l'affaiblissement du caractère distinctif résultant de l'emploi de la marque tour à tour par différents usagers. Bien que l'appelante accorde beaucoup d'importance aux dispositions de la Loi régissant les licences, le fait est que le propriétaire de la marque peut en faire diminuer la valeur en l'étendant à l'excès à des produits de qualité variable. M<sup>me</sup> Abitbol a cité l'exemple de Pierre Cardin dont le déclin sur le marché aurait été causé par un octroi excessif de licences et par une augmentation du nombre et de la diversité des produits portant son nom, d'où la perte de son caractère distinctif, de son prestige et de sa crédibilité.

64 The U.S. law speaks of the reduction of the capacity of a "famous" mark to identify the goods of its owner, not loss of goodwill. Nevertheless, while U.S. cases must be read with its different wording in mind, they provide some useful elucidation of relevant concepts. For example, the notions of the "blurring" of the brand image evoked by the trade-mark, or of its positive associations, or a "whittling away" of its power to distinguish the products of the claimant and attract consumers, were noted by the U.S. 9th Circuit in 2002:

Le droit états-unien traite de la réduction de la capacité d'une marque « célèbre » de distinguer les marchandises de son propriétaire, et non de la perte d'achalandage. Or, même si la jurisprudence états-unienne doit être lue en gardant à l'esprit qu'elle fait appel à une terminologie différente, elle fournit néanmoins certaines explications utiles sur des concepts pertinents. Par exemple, les notions d'« affaiblissement » de l'image de marque dégagée par la marque de commerce, ou de ses associations positives, ou d'« érosion » de la capacité d'une marque de distinguer les produits de la demanderesse et d'attirer les consommateurs, ont fait l'objet des observations suivantes par le U.S. 9th Circuit en 2002 :

Dilution works its harm not by causing confusion in consumers' minds regarding the source of a good or service, but by creating an association in consumers'

[TRANSLATION] La dilution fait du tort, non pas parce qu'elle crée de la confusion dans l'esprit des consommateurs relativement à la source d'un bien ou d'un service,

minds between a mark and a different good or service. [Emphasis added.]

(*Playboy Enterprises, Inc. v. Welles*, 279 F.3d 796, at para. 16)

A Massachusetts court, dealing with the case of a local restaurant that called itself TIFFANY, noted the risk of erosion of the public's identification of the mark *uniquely* with the plaintiff's jewellery and luxury business, thus diminishing its distinctiveness, uniqueness, effectiveness and prestigious connotations: *Tiffany & Co. v. Boston Club, Inc.*, 231 F. Supp. 836 (D. Mass. 1964), at p. 844. See also *Polaroid Corp. v. Polaroid, Inc.*, 319 F.2d 830 (7th Cir. 1963), and *Exxon Corp. v. Exxon Corp.*, 696 F.2d 544 (7th Cir. 1982), at p. 550.

Disparagement or tarnishing of the trade-mark can arise where a defendant creates negative association for the mark (as Thurlow J. considered was the case in *Clairol International*). The pornographic film business in the United States has generated numerous examples of tarnishment, including *Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd.*, 604 F.2d 200 (2d Cir. 1979), at p. 203 (negative portrayal of Dallas Cowboys Cheerleaders), and *Edgar Rice Burroughs, Inc. v. Manns Theatres*, 195 U.S.P.Q. 159 (C.D. Cal. 1976) (negative portrayal of Tarzan). Similarly, see *Mattel Inc. v. Jcom Inc.*, 48 U.S.P.Q.2d 1467 (S.D.N.Y. 1998) (defendant's website called "Barbie's Playhouse" displayed a woman who offered to engage in a sexually explicit video conference); *Toys "R" Us Inc. v. Akkaoui*, 40 U.S.P.Q.2d 1836 (N.D. Cal. 1996) (where "Adults R Us" offered a line of sexual products), and *Anheuser-Busch Inc. v. Andy's Sportswear Inc.*, 40 U.S.P.Q.2d 1542 (N.D. Cal. 1996) (defendant offered "Buttwiser" t-shirts).

These references to U.S. cases are made for the purpose of illustration. Our Act is differently worded and I do not suggest that the concept of "depreciation" in s. 22 is necessarily limited to the notions of blurring and tarnishment. Canadian

mais parce qu'elle crée, dans leur esprit, une association entre une marque et un bien ou service différent. [Je souligne.]

(*Playboy Enterprises, Inc. c. Welles*, 279 F.3d 796, par. 16)

Saisi d'une affaire concernant un restaurant local ayant pris le nom de TIFFANY, une cour du Massachusetts a constaté qu'il existait un risque d'érosion de la capacité du public d'associer *uniquement* cette marque au commerce de bijoux et de produits de luxe de la demanderesse, ce qui en diminuait le caractère distinctif et exclusif, l'efficacité et le prestige : *Tiffany & Co. c. Boston Club, Inc.*, 231 F. Supp. 836 (D. Mass. 1964), p. 844. Voir aussi *Polaroid Corp. c. Polaroid, Inc.*, 319 F.2d 830 (7th Cir. 1963), et *Exxon Corp. c. Exxon Corp.*, 696 F.2d 544 (7th Cir. 1982), p. 550.

Le dénigrement ou le ternissement de la marque peuvent survenir lorsqu'un défendeur crée une association négative avec la marque (comme l'avait conclu le juge Thurlow dans *Clairol International*). Aux États-Unis, l'industrie du cinéma pornographique offre de nombreux exemples de ternissement, dont *Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. c. Pussycat Cinema, Ltd.*, 604 F.2d 200 (2d Cir. 1979), p. 203 (portrait négatif des meneuses de claqué des Cowboys de Dallas), et *Edgar Rice Burroughs, Inc. c. Manns Theatres*, 195 U.S.P.Q. 159 (C.D. Cal. 1976) (portrait négatif de Tarzan). Voir également *Mattel Inc. c. Jcom Inc.*, 48 U.S.P.Q.2d 1467 (S.D.N.Y. 1998) (le site Web de la défenderesse, appelé « Barbie's Playhouse », montrait une femme qui offrait la possibilité de participer à une vidéo conférence sexuellement explicite); *Toys "R" Us Inc. c. Akkaoui*, 40 U.S.P.Q.2d 1836 (N.D. Cal. 1996) (où « Adults R Us » offrait une gamme de produits à caractère sexuel), et *Anheuser-Busch Inc. c. Andy's Sportswear Inc.*, 40 U.S.P.Q.2d 1542 (N.D. Cal. 1996) (défenderesse offrant des tee-shirts portant l'inscription « Buttwiser »).

Ces renvois à la jurisprudence états-unienne servent à illustrer notre propos. Notre loi est libellée différemment et je ne prétends pas que le concept de « dépréciation » à l'art. 22 se limite nécessairement aux notions d'affaiblissement ou de

65

66

67

courts have not yet had an opportunity to explore its limits. Nevertheless, the key question remains. Acknowledging that the VEUVE CLICQUOT trade-mark carries an aura beyond its particular products, and that the extended aura carries significant goodwill, in what way is the value of that goodwill likely to be diminished by the respondents' "use" (if use there be) of the appellant's registered trade-mark? Acceptance of the argument that depreciation *could* occur, is not acceptance of the assertion that on the facts of this case depreciation is *likely* to occur, still less that depreciation *did* occur. The appellant need only prove *likelihood* but there is nothing in the evidentiary record from which likelihood could be inferred.

68

The trial judge concluded that the casual consumer, on the evidence, would not associate the name of the respondents' stores with the house of VEUVE CLICQUOT, whose mark would continue to distinguish without depreciation the famous French champagne. The goodwill would remain intact. There would be no negative perceptions to tarnish its positive aura.

69

I am mindful of the fact that the parties agreed to an order under Rule 153 of the *Federal Court Rules, 1998*, SOR/98-106, relieving them of any need to call evidence as to "damages and accounting of profits flowing from any infringement alleged in this case", and directing a reference on that issue if liability for infringement is established. That order applies to the s. 20 claim ("infringement") but it does not extend to the s. 22 claim ("depreciation"). The essence of liability under s. 22 is precisely the likelihood "of depreciating the value of the goodwill attaching" to the claimant's trade-marks. The *extent* of any actual depreciation might, of course, be left to a reference, but likelihood of depreciation is one of the elements of the cause of action, and if a plaintiff (here the appellant) fails to establish likelihood, the s. 22 claim will fail. The reference was designed to deal with the subsequent

ternissement. Les tribunaux judiciaires canadiens n'ont pas encore eu l'occasion d'explorer les limites de cette disposition. Néanmoins, la question principale demeure. En admettant que la marque de commerce VEUVE CLICQUOT dégage une aura qui va au-delà de ses produits particuliers, et que cette aura étendue génère un achalandage appréciable, de quelle façon la valeur de cet achalandage est-elle susceptible de diminuer par suite de l'« emploi » par les intimées (si emploi il y a) de la marque déposée de l'appelante? Reconnaître qu'il *pourrait* y avoir dépréciation n'équivaut pas à retenir la prétention qu'une dépréciation est *susceptible* de survenir, compte tenu des faits de l'espèce, et encore moins qu'il y a *effectivement* eu dépréciation. Il suffirait que l'appelante prouve qu'une dépréciation est *susceptible* de se produire, mais aucun élément de preuve ne permet de conclure qu'il en est ainsi.

La juge de première instance a conclu, au vu de la preuve, que le consommateur ordinaire n'associerait pas le nom des boutiques des intimées à la maison VEUVE CLICQUOT, dont la marque continuerait à distinguer le célèbre champagne français, sans dépréciation. L'achalandage resterait intact. Aucune perception négative ne viendrait ternir son aura positive.

Je suis conscient du fait que les parties ont consenti à une ordonnance fondée sur la règle 153 des *Règles de la Cour fédérale (1998)*, DORS/98-106, les dispensant de présenter des éléments de preuve [TRADUCTION] « relativement au recouvrement de dommages-intérêts ou de profits découlant de toute usurpation alléguée dans la présente affaire » et ordonnant le renvoi de cette question si la responsabilité pour usurpation était établie. Cette ordonnance s'applique à l'action fondée sur l'art. 20 (« usurpation »), mais elle ne s'étend pas à celle intentée sous le régime de l'art. 22 (« dépréciation »). L'essence de la responsabilité découlant de l'art. 22 est précisément la probabilité d'entraîner « la diminution de la valeur de l'achalandage attaché » aux marques de commerce de l'appelante. La question de la *mesure* de toute dépréciation réelle pourrait, bien sûr, faire l'objet d'un renvoi, mais la probabilité de dépréciation est l'un des éléments de

quantification of s. 20 loss or entitlement, not the necessary conditions precedent to s. 22 liability.

la cause d’action, et si une demanderesse (en l’occurrence l’appelante) ne réussit pas à en établir l’existence, l’action fondée sur l’art. 22 sera rejetée. La procédure de renvoi vise l’évaluation de la perte subie ou de la réparation à accorder en application de l’art. 20, et non l’examen des conditions préalables à une conclusion de responsabilité sous le régime de l’art. 22.

In my view, the appellant did not establish in its evidence the necessary elements to the s. 22 depreciation claim and the courts below were correct to reject it.

À mon avis, la preuve produite par l’appelante n’a pas permis d’établir les éléments essentiels de son action pour dépréciation fondée sur l’art. 22, qui a été rejetée à juste titre par les juridictions inférieures.

70

V. Conclusion

V. Conclusion

The appeal will be dismissed with costs.

Le pourvoi sera rejeté avec dépens.

71

**APPENDIX**

**ANNEXE**

*Trade-marks Act*, R.S.C. 1985, c. T-13

*Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13

2. [Definitions] In this Act,

2. [Définitions] Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

. . .

. . .

“confusing”, when applied as an adjective to a trade-mark or trade-name, means a trade-mark or trade-name the use of which would cause confusion in the manner and circumstances described in section 6;

« créant de la confusion » Relativement à une marque de commerce ou un nom commercial, s’entend au sens de l’article 6.

. . .

. . .

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

6. (1) [Quand une marque ou un nom crée de la confusion] Pour l’application de la présente loi, une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l’emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu mentionnés cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionnés, de la manière et dans les circonstances décrites au présent article.

(2) [Idem] The use of a trade-mark causes confusion with another trade-mark if the use of both trade-marks in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with

(2) [Idem] L’emploi d’une marque de commerce créée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que

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

les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

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

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

7. [Prohibitions] No person shall

- (b) direct public attention to his wares, services or business in such a way as to cause or be likely to cause confusion in Canada, at the time he commenced so to direct attention to them, between his wares, services or business and the wares, services or business of another;
- (c) pass off other wares or services as and for those ordered or requested;

18. (1) [When registration invalid] The registration of a trade-mark is invalid if

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

(5) [Éléments d'appréciation] En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris :

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

7. [Interdictions] Nul ne peut :

- 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;
- c) faire passer d'autres marchandises ou services pour ceux qui sont commandés ou demandés;

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

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

(c) the trade-mark has been abandoned,

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

(2) [Exception] No registration of a trade-mark that had been so used in Canada by the registrant or his predecessor in title as to have become distinctive at the date of registration shall be held invalid merely on the ground that evidence of the distinctiveness was not submitted to the competent authority or tribunal before the grant of the registration.

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

**20.** (1) [Infringement] 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 . . . .

. . . .

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

(2) [Action in respect thereof] In any action in respect of a use of a trade-mark contrary to subsection (1), the court may decline to order the recovery of damages or profits and may permit the defendant to continue to sell wares marked with the trade-mark that were in his possession or under his control at the time notice was given to him that the owner of the registered trade-mark complained of the use of the trade-mark.

. . . .

**53.2** [Power of court to grant relief] Where a court is satisfied, on application of any interested person, that any act has been done contrary to this Act, the court may make any order that it considers appropriate in the

c) la marque de commerce a été abandonnée.

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

(2) [Exception] Nul enregistrement d'une marque de commerce qui était employée au Canada par l'inscrivante ou son prédécesseur en titre, au point d'être devenue distinctive à la date d'enregistrement, ne peut être considéré comme invalide pour la seule raison que la preuve de ce caractère distinctif n'a pas été soumise à l'autorité ou au tribunal compétent avant l'octroi de cet enregistrement.

**19.** [Droits conférés par l'enregistrement] Sous réserve des articles 21, 32 et 67, l'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard de marchandises ou services, sauf si son invalidité est démontrée, donne au propriétaire le droit exclusif à l'emploi de celle-ci, dans tout le Canada, en ce qui concerne ces marchandises ou services.

**20.** (1) [Violation] Le droit du propriétaire d'une marque de commerce déposée à l'emploi exclusif de cette dernière est réputé être 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. . .

. . . .

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

(2) [Action à cet égard] Dans toute action concernant un emploi contraire au paragraphe (1), le tribunal peut refuser d'ordonner le recouvrement de dommages-intérêts ou de profits, et permettre au défendeur de continuer à vendre toutes marchandises revêtues de cette marque de commerce qui étaient en sa possession ou sous son contrôle lorsque avis lui a été donné que le propriétaire de la marque de commerce déposée se plaignait de cet emploi.

. . . .

**53.2** [Pouvoir du tribunal d'accorder une réparation] Lorsqu'il est convaincu, sur demande de toute personne intéressée, qu'un acte a été accompli contrairement à la présente loi, le tribunal peut rendre les ordonnances



circumstances, including an order providing for relief by way of injunction and the recovery of damages or profits and for the destruction, exportation or other disposition of any offending wares, packages, labels and advertising material and of any dies used in connection therewith.

*Appeal dismissed with costs.*

*Solicitors for the appellant: Léger Robic Richard, Montréal.*

*Solicitors for the respondents: Miller Thomson Pouliot, Montréal.*

*Solicitors for the intervener: Gowling Lafleur Henderson, Toronto.*

qu'il juge indiquées, notamment pour réparation par voie d'injonction ou par recouvrement de dommages-intérêts ou de profits, pour l'imposition de dommages punitifs, ou encore pour la disposition par destruction, exportation ou autrement des marchandises, colis, étiquettes et matériel publicitaire contrevenant à la présente loi et de toutes matrices employées à leur égard.

*Pourvoi rejeté avec dépens.*

*Procureurs de l'appelante : Léger Robic Richard, Montréal.*

*Procureurs des intimées : Miller Thomson Pouliot, Montréal.*

*Procureurs de l'intervenante : Gowling Lafleur Henderson, Toronto.*