

T-1029-79

T-1029-79

Johnny Carson (Appellant)

v.

William A. Reynolds (Respondent)

Trial Division, Mahoney J.—Ottawa, February 18 and March 7, 1980.

Trade Marks — Appeal from Registrar's decision to permit registration of "HERE'S JOHNNY" as a trade mark to be used in association with portable outhouses — Evidence of use of trade mark in Canada by appellant prior to respondent's application, and of a connection, in the public mind, between the appellant and the phrase "HERE'S JOHNNY" — Trade Marks Act prohibits adoption of a mark that falsely suggests a connection with any living individual — Whether Registrar erred in permitting registration of mark — Appeal allowed — Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, ss. 9(1), 12(1)(e).

Appeal from a decision of the Registrar of Trade Marks, rejecting the appellant's opposition to the registration of *HERE'S JOHNNY* as a trade mark to be used in association with portable trailers and outhouses and lavatory facilities and the rental of the same. The appellant adduced evidence that he had used the unregistered trade mark in association with both men's clothing and entertainment services in Canada prior to the date of the respondent's application. He also introduced survey evidence that demonstrated that *HERE'S JOHNNY* probably suggests, to a significant number of people in Canada, a connection with himself and claimed that paragraph 9(1)(k) of the *Trade Marks Act* prohibits the adoption of any mark consisting of, or so nearly resembling as to be likely to be mistaken for any matter that may falsely suggest a connection with any living individual.

Held, the appeal is allowed. An absolute prohibition, regardless of injury or damage, extends to commercial exploitation of a living individual under paragraph 9(1)(k). Since there is no connection between the respondent and appellant, the appellant being a living individual, *HERE'S JOHNNY* is not registrable as a trade mark on the respondent's application without the appellant's consent.

Canadian Schenley Distilleries Ltd. v. Canada's Manitoba Distillery Ltd. (1976) 25 C.P.R. (2d) 1, applied.

APPEAL.

COUNSEL:

R. C. McLaughlin for appellant.

SOLICITORS:

Macdonald, Affleck, Ottawa, for appellant.

Johnny Carson (Appellant)

c.

^a William A. Reynolds (Intimé)

Division de première instance, le juge Mahoney—Ottawa, 18 février et 7 mars 1980.

Marques de commerce — Appel contre la décision du registraire qui a autorisé l'enregistrement de la marque de commerce «HERE'S JOHNNY» à l'égard de toilettes extérieures démontables — Preuve établissant que l'appellant avait utilisé la marque au Canada avant la demande faite par l'intimé et que le public associait l'appellant avec la phrase «HERE'S JOHNNY» — La Loi sur les marques de commerce interdit l'adoption d'une marque qui peut faussement suggérer un rapport avec un particulier vivant — Il échet d'examiner si le registraire a commis une erreur en autorisant l'enregistrement de la marque en cause — Appel accueilli — Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, c. T-10, art. 9(1), 12(1)e).

d Appel contre la décision du registraire des marques de commerce qui a rejeté l'opposition de l'appellant à l'enregistrement de l'expression *HERE'S JOHNNY* comme marque de commerce destinée à être employée à l'égard de remorques d'aisances, de toilettes extérieures démontables et de cabinets de toilette d'une part, et de leur location d'autre part. L'appellant a administré la preuve établissant qu'il avait utilisé la marque non enregistrée à l'égard de vêtements pour hommes et de services de divertissement bien avant la demande d'enregistrement faite par l'intimé. Il a également produit les résultats d'un sondage, selon lequel l'expression *HERE'S JOHNNY* suggère probablement, pour beaucoup de gens vivant au Canada, un rapport avec lui-même, pour faire valoir que l'alinéa 9(1)(k) de la *Loi sur les marques de commerce* interdit l'adoption d'une marque composée de toute matière qui peut faussement suggérer un rapport avec un particulier vivant, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec cette matière.

g *Arrêt*: l'appel est accueilli. Toute exploitation commerciale d'un particulier vivant, au sens de l'alinéa 9(1)(k), est frappée d'une interdiction absolue, indépendamment du préjudice ou dommage subi par ce particulier. Puisque l'appellant est un particulier vivant et qu'il n'existe aucun rapport entre l'intimé et l'appellant, l'expression *HERE'S JOHNNY* ne peut être enregistrée à la demande de l'intimé comme marque de commerce, sans le consentement de l'appellant.

Arrêt appliqué: Canadian Schenley Distilleries Ltd. c. Canada's Manitoba Distillery Ltd. (1976) 25 C.P.R. (2^e) 1.

i APPEL.

AVOCATS:

R. C. McLaughlin pour l'appellant.

j PROCUREURS:

Macdonald, Affleck, Ottawa, pour l'appellant.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

MAHONEY J.: The appellant appeals a decision of the Registrar that rejected its opposition to the registration of *HERE'S JOHNNY* as a trade mark to be used in association with portable trailers and outhouses and lavatory facilities and the rental of the same. The respondent did not appear on the appeal and made no representations and submitted no evidence, although he was duly served with the notice of appeal, copies of the appellant's evidence, the application to set the appeal down for hearing and the order setting it down. He did make representations to the Registrar although he adduced no evidence there. In his representations to the Registrar, the respondent stated that his intention in adopting *HERE'S JOHNNY* as a trade mark in association with his wares and services, which I shall hereinafter refer to as "portable conveniences", was "merely to provide a catchy mark which suggests association with a "JOHN" which in one sense means toilet". "JOHN" is also, I understand, the accepted term, in the argot of the North American trade, for a client of a lady of negotiable virtue. Namesakes of the Baptist must find these slang appropriations of their name highly distressing. However, as the Registrar rightly observed, the *Trade Marks Act*¹ does not contain the more sweeping prohibition of its United States counterpart² against registration of a trade mark "which may disparage . . . persons, living or dead . . .".

The appellant's basic contention is that the phrase *HERE'S JOHNNY* has become so identified, in the public mind, with him that its use in association with anything is bound to lead to an inference that, whatever it may be, it is associated with him and he with it. He says that the Registrar erred:

a. in finding that the use of *HERE'S JOHNNY* by the Respondent in association with portable conveniences would not be confusing within the contemplation of subsection 6(2);

¹ R.S.C. 1970, c. T-10.

² 15 U.S.C. 1052, s. 2.

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

LE JUGE MAHONEY: L'appelant interjette appel contre une décision du registraire rejetant son opposition à l'enregistrement de l'expression *HERE'S JOHNNY* comme marque de commerce destinée à être employée en liaison, d'une part, avec des remorques d'aisances, des toilettes extérieures démontables et des cabinets de toilette et, d'autre part, avec la location de ces commodités. L'intimé n'a pas comparu, n'a pas présenté d'observations et n'a produit aucune preuve et ce, bien qu'on lui ait signifié l'avis d'appel et envoyé des copies des documents déposés en preuve par l'appelant, de la demande pour fixer la date d'audition de l'appel, et de l'ordonnance rendue à cet égard. Il a cependant fait valoir certains arguments devant le registraire, mais il ne les a étayés d'aucune preuve. Il a notamment déclaré avoir adopté l'expression *HERE'S JOHNNY* comme marque de commerce pour ses marchandises et services (ci-après appelés «commodités») simplement [TRADUCTION] «parce qu'il s'agit d'une marque frappante pouvant être associée au mot «JOHN» qui est souvent utilisé pour désigner un cabinet de toilette». Autant que je sache, ce mot est aussi utilisé en Amérique du Nord, dans l'argot, pour désigner le client d'une prostituée. Ces significations données au mot «JOHN» doivent certainement déplaire aux hommes, et même aux saints, qui portent ce nom. Mais, ainsi que l'a pertinemment souligné le registraire, la *Loi sur les marques de commerce*¹, à la différence de la Loi américaine² régissant le même domaine, ne contient aucune interdiction générale touchant les marques qui pourraient [TRADUCTION] «discréditer . . . des personnes vivantes ou décédées . . .».

L'appelant allègue principalement que l'expression *HERE'S JOHNNY* est, dans l'esprit du public, tellement associée à lui que toute utilisation de cette expression en liaison avec un produit quelconque porte nécessairement le public à l'associer à ce produit et vice versa. Il soutient que le registraire a erré:

[TRADUCTION] a. lorsqu'il a conclu que l'utilisation, par l'intimé, de l'expression *HERE'S JOHNNY* en liaison avec lesdites commodités ne créerait pas de confusion au sens du paragraphe 6(2);

¹ S.R.C. 1970, c. T-10.

² 15 U.S.C. 1052, art. 2.

b. in finding that *HERE'S JOHNNY* was distinctive of the Respondent in association with portable conveniences and, therefor, registerable [*sic*];

c. in failing to find that *HERE'S JOHNNY* is so closely associated with the Appellant that its use by anyone in Canada would suggest a connection with the Appellant;

d. in holding that the nature of the wares or services in whose association a mark is used is relevant to whether its adoption as a trade mark is prohibited by paragraph 9(1)(k) of the Act; and

e. in failing to hold that the trade mark was not registerable [*sic*] by the Respondent under paragraph 12(1)(e) of the Act because of the prohibition of paragraph 9(1)(k).

Before dealing with the appellant's evidence and submissions, I should say that it is obvious that I have the benefit of considerably more evidence than was put before the Registrar. For example, the Registrar was unable even to find that the appellant had used the unregistered trade mark *HERE'S JOHNNY* in association with men's clothing in Canada prior to the date of the respondent's application. The evidence establishes clearly that it had been so used in association with both men's clothing and entertainment services.

The television program known as "The Tonight Show Starring Johnny Carson" was first broadcast on the NBC television network nationally in the United States of America on October 2, 1962, and has been so broadcast continually since then. Its regular host has, throughout, been the appellant who has been regularly introduced, at the beginning of each performance, by Edward McMahon. The introduction has been distinctive. As established by a number of video tape cassette extracts of introductions extending over the period October 5, 1965, to March 14, 1978, the words of the introduction were: "And now, here's Johnny!" in the early years and, more recently: "And now, ladies and gentlemen, here's Johnny!" The distinctiveness lies in a conspicuous pause after the word "now" or "gentlemen" followed by a conspicuous prolongation of the "ere" sound in the word "here's" and the crescendo delivery of the entire introduction.

There is no evidence that the show has ever been broadcast by a Canadian station but it has been available, since its inception, to Canadian viewers

b. lorsqu'il a conclu que l'expression *HERE'S JOHNNY*, telle qu'utilisée par l'intimé en liaison avec ses commodités, est une marque distinctive et, par conséquent, enregistrable;

c. lorsqu'il n'a pas conclu que l'expression *HERE'S JOHNNY* est à ce point associée au nom de l'appelant que quiconque utiliserait cette expression au Canada suggérerait l'existence d'un rapport avec l'appelant;

d. lorsqu'il a décidé qu'il fallait tenir compte du caractère des marchandises ou des services en liaison avec lesquels une marque de commerce est utilisée pour déterminer si l'emploi de cette marque est interdit par l'alinéa 9(1)k) de la Loi; et

e. lorsqu'il n'a pas conclu à l'applicabilité en l'espèce de l'alinéa 9(1)k) de la Loi, ce qui aurait empêché l'intimé, compte tenu de l'alinéa 12(1)e), de faire enregistrer sa marque de commerce.

Avant de passer à l'examen de la preuve et des arguments soumis par l'appelant, je tiens à souligner que, de toute évidence, j'ai à ma disposition une preuve bien plus abondante que celle qui fut produite devant le registraire. Par exemple, celui-ci ne pouvait savoir qu'antérieurement à la demande d'enregistrement faite par l'intimé, l'appelant avait utilisé au Canada la marque non enregistrée *HERE'S JOHNNY* en liaison avec des vêtements pour homme. La preuve établit clairement que cette marque avait ainsi été utilisée en liaison avec des vêtements pour homme et avec des services de divertissement.

L'émission «*The Tonight Show Starring Johnny Carson*» a été télédiffusée pour la première fois aux États-Unis d'Amérique le 2 octobre 1962 sur la chaîne nationale de télévision NBC, et elle n'a pas cessé de l'être depuis cette date. C'est toujours Edward McMahon qui en présente la vedette, soit l'appelant en l'espèce. Cette présentation est distinctive. Ainsi que le prouve un certain nombre d'extraits enregistrés sur ruban magnétoscopique, couvrant la période du 5 octobre 1965 au 14 mars 1978, la phrase utilisée à cet effet était, au cours des premières années, «*And now, here's Johnny!*» et, plus récemment, «*And now, ladies and gentlemen, here's Johnny!*» Le caractère distinctif de cette présentation consiste dans la pause sensible après les mots «*now*» ou «*gentlemen*», suivie du mot «*here's*» traîné en longueur, ce qui donne à toute la présentation un ton ascensionnel.

Rien dans la preuve n'établit que l'émission ait jamais été retransmise par une station de télévision canadienne. Toutefois, dès ses débuts, cette émis-

within range of American transmitters and, latterly, to those whose cable systems carry NBC programming. The BBM, Bureau of Measurement surveys lead to estimates of numbers of Canadian viewers each night, ranging from 74,600 to 262,300 in quarterly periods from spring, 1970, to fall, 1975.

A random survey taken by Elliot Research Corporation Limited in Metropolitan Toronto, in which a card bearing only the words "HERE'S JOHNNY" was handed those interviewed with the oral question: "What does this mean to you?", produced the following results:

	<u>FIRST MENTION</u>	<u>ALL MENTIONS</u>
Johnny Carson/ The Johnny Carson Show	57%	63%
The Tonight Show	7%	12%
A portable toilet/ Johnny on the Spot Toilet	3%	6%
Johnny Walker/Johnny Walker Red Label Whiskey	2%	5%
A TV show	2%	2%
A little boy	2%	2%
Ed McMahon	1%	3%
Can't Recall/Nothing	16%	16%

There were ten other responses which elicited answers by 1% under each of the headings "First Mention" and "All Mentions". None of these related in any way to the appellant or to portable conveniences.

I do not intend to review the considerable evidence adduced in support of the validity of both the BBM and Elliot Research surveys. Suffice it to say, I am entirely satisfied that both were admissible and that both were so conducted that their conclusions are valid. They met the tests considered and applied by my brother Cattanach in *Canadian Schenley Distilleries Ltd. v. Canada's Manitoba Distillery Ltd.*³ The Registrar had none of the survey evidence before him.

³ (1976) 25 C.P.R. (2d) 1 at pp. 6 ff.

sion pouvait être vue par les téléspectateurs canadiens dont les postes pouvaient capter les signaux des émetteurs américains et, plus récemment, par les abonnés à un système de télédistribution offrant les émissions du réseau NBC. Selon les enquêtes trimestrielles effectuées par le BBM, Bureau of Measurement, le nombre quotidien de téléspectateurs canadiens regardant cette émission a varié entre 74,600 et 262,300 du printemps 1970 à l'automne 1975.

La Elliot Research Corporation Limited a effectué un sondage aléatoire dans la région métropolitaine de Toronto dans le cadre duquel elle a distribué aux personnes interrogées des cartes portant simplement la mention «HERE'S JOHNNY». Elle leur a ensuite demandé oralement à qui ou à quoi elles associaient cette expression. Voici les résultats de ce sondage:

	<u>1^{re} ASSOCIATION</u>	<u>TOUTE ASSOCIATION</u>
Johnny Carson ou l'émission télévisée <i>The Johnny Carson Show</i>	57%	63%
L'émission télévisée <i>The Tonight Show</i>	7%	12%
Une toilette portative ou la <i>Johnny on the Spot Toilet</i>	3%	6%
Johnny Walker ou le whisky <i>Johnny Walker Red Label</i>	2%	5%
Une émission de télévision	2%	2%
Un petit garçon	2%	2%
Ed McMahon	1%	3%
Je ne me souviens pas ou je ne sais pas	16%	16%

Dix autres réponses ont aussi été données mais dans une proportion de 1% seulement sous chacune des deux rubriques. Aucune de ces réponses n'avait trait ni à l'appellant ni auxdites commodités.

Je n'ai pas l'intention d'examiner la preuve abondante produite dans le but d'établir la validité des enquêtes susmentionnées. Je dirai simplement que je suis totalement convaincu de leur admissibilité et de ce qu'elles ont été menées de manière à donner des résultats valables. Elles satisfont aux critères que mon collègue le juge Cattanach a étudiés et appliqués dans l'affaire *Canadian Schenley Distilleries Ltd. c. Canada's Manitoba Distillery Ltd.*³ Soulignons que ces enquêtes et les résultats y afférents n'ont pas été produits en preuve devant le registraire.

³ (1976) 25 C.P.R. (2^e) 1, aux pages 6 et suiv.

The Act provides:

12. (1) Subject to section 13, a trade mark is registrable if it is not

(e) a mark of which the adoption is prohibited by section 9 or 10.

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

(k) any matter that may falsely suggest a connection with any living individual;

It is useful to set out subsection 9(1) in full:

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

(a) the Royal Arms, Crest or Standard;
(b) the arms or crest of any member of the Royal Family;

(c) the standard, arms or crest of His Excellency the Governor General;

(d) any word or symbol likely to lead to the belief that the wares or services in association with which it is used have received or are produced, sold or performed under royal, vice-regal or governmental patronage, approval or authority;

(e) the arms, crest or flag adopted and used at any time by Canada or by any province or municipal corporation in Canada in respect of which the Registrar has at the request of the Government of Canada or of the province or municipal corporation concerned, given public notice of its adoption and use;

(f) the heraldic emblem of the Red Cross on a white ground, formed by reversing the federal colours of Switzerland and retained by the Geneva Convention for the Protection of War Victims of 1949, as the emblem and distinctive sign of the Medical Service of armed forces and used by the Canadian Red Cross Society; or the expression "Red Cross" or "Geneva Cross";

(g) the heraldic emblem of the Red Crescent on a white ground adopted for the same purpose as specified in paragraph (f) by a number of Moslem countries;

(h) the equivalent sign of the Red Lion and Sun used by Iran for the same purpose as specified in paragraph (f);

(i) any national, territorial or civic flag, arms, crest or emblem, or official control and guarantee sign or stamp, notice of the objection to the use of which as a commercial device has been received pursuant to the provisions of the Convention and publicly given by the Registrar;

(j) any scandalous, obscene or immoral word or device;

La Loi dispose que:

12. (1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable si elle ne constitue pas

e) une marque dont l'article 9 ou 10 interdit l'adoption.

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

k) toute matière qui peut faussement suggérer un rapport avec un particulier vivant;

Il est utile de reproduire ici le paragraphe 9(1) en entier:

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

a) les armoiries, l'écusson ou le drapeau de Sa Majesté;
b) les armoiries ou l'écusson d'un membre de la famille royale;

c) le drapeau, les armoiries ou l'écusson de Son Excellence le gouverneur général;

d) un mot ou symbole susceptible de porter à croire que les marchandises ou services en liaison avec lesquels il est employé ont reçu l'approbation royale, vice-royale ou gouvernementale, ou sont produits, vendus ou exécutés sous le patronage ou sur l'autorité royale, vice-royale ou gouvernementale;

e) les armoiries, l'écusson ou le drapeau adoptés et employés à quelque époque par le Canada ou par une province ou corporation municipale au Canada, à l'égard desquels le registraire, sur la demande du gouvernement du Canada ou de la province ou corporation municipale intéressée, a notifié au public leur adoption et leur emploi;

f) l'emblème héraldique de la Croix-Rouge sur fond blanc, formé en transposant les couleurs fédérales de la Suisse et retenu par la Convention de Genève pour la protection des victimes de guerre de 1949, comme emblème et signe distinctif du service médical des forces armées et utilisé par la Société de la Croix-Rouge Canadienne; ou l'expression «Croix-Rouge» ou «Croix de Genève»;

g) l'emblème héraldique du Croissant rouge sur fond blanc, adopté aux mêmes fins que celles dont l'alinéa f) fait mention, par un certain nombre de pays musulmans;

h) le signe équivalent des Lion et Soleil rouges employés par l'Iran pour le même objet que celui dont l'alinéa f) fait mention;

i) les drapeaux, armoiries, écussons ou emblèmes nationaux, territoriaux ou civiques, ou tout signe ou timbre de contrôle et garantie officiels, dont l'emploi comme devise commerciale a été l'objet d'un avis d'opposition reçu en conformité des stipulations de la Convention et publiquement donné par le registraire;

j) une devise ou un mot scandaleux, obscène ou immoral;

(k) any matter that may falsely suggest a connection with any living individual;

(l) the portrait or signature of any individual who is living or has died within the preceding thirty years;

(m) the words "United Nations" or the official seal or emblem of the United Nations;

(n) any badge, crest, emblem or mark

(i) adopted or used by any of Her Majesty's Forces as defined in the *National Defence Act*,

(ii) of any university, or

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

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

(o) the name "Royal Canadian Mounted Police" or "R.C.M.P." or any other combination of letters relating to the Royal Canadian Mounted Police, or any pictorial representation of a uniformed member thereof.

Leaving aside paragraphs (j), which stands alone, and (k) and (l), the entire subsection is clearly aimed at the prohibition of the commercial exploitation of a range of institutions, none of which would appear amenable to injury in their commercial interests, if any, by such exploitation. It is an absolute prohibition not dependent upon proof of injury or damage. In my view, that same absolute prohibition, regardless of injury or damage, extends to the commercial exploitation of a living individual under paragraph 9(1)(k).

It is clear that *HERE'S JOHNNY* probably suggests, to a significant number of people in Canada, a connection with the appellant. Since there is no connection between the respondent and appellant, the appellant being a living individual, *HERE'S JOHNNY* is not registrable as a trade mark on the respondent's application without the appellant's consent under subsection 9(2).

It is apparent that the Registrar was not given evidence that would have permitted him to conclude that, in Canada, *HERE'S JOHNNY* falsely suggests a connection with the appellant. In the absence of that evidence he was not, of course, able to reach the conclusion that I have in respect of paragraphs 12(1)(e) and 9(1)(k). He was, in

k) toute matière qui peut faussement suggérer un rapport avec un particulier vivant;

l) le portrait ou la signature d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes;

m) les mots «Nations Unies» (United Nations), ou le sceau ou emblème officiel des Nations Unies;

n) tout insigne, écusson, marque ou emblème

(i) adopté ou employé par l'une quelconque des forces de Sa Majesté telles que les définit la *Loi sur la défense nationale*,

(ii) d'une université, ou

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

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

o) le nom «Gendarmerie royale du Canada» (Royal Canadian Mounted Police) ou «R.C.M.P.», ou toute autre combinaison de lettres se rattachant à la Gendarmerie royale du Canada, ou toute représentation illustrée d'un membre de ce corps en uniforme.

A l'exception de l'alinéa j), seul en son genre, ainsi que des alinéas k) et l), tout le paragraphe précité a nettement pour but d'interdire l'exploitation commerciale d'un certain nombre d'institutions dont aucune ne subirait, semble-t-il, de préjudices d'ordre commercial du fait de cette exploitation. Ce paragraphe énonce une interdiction absolue qui n'est nullement subordonnée à la preuve du préjudice ou dommage subi. A mon avis, toute exploitation commerciale d'un particulier vivant, au sens de l'alinéa 9(1)(k), est également frappée de cette même interdiction absolue et ce, indépendamment du préjudice ou dommage subi par ce particulier.

Pour beaucoup de gens vivant au Canada, l'expression *HERE'S JOHNNY* suggère probablement un rapport avec l'appellant. Puisque d'une part, l'appellant est un particulier vivant et que, d'autre part, il n'existe aucun rapport entre l'intimé et l'appellant, l'expression *HERE'S JOHNNY* ne peut être enregistrée à la demande de l'intimé comme marque de commerce, sans que l'appellant n'y ait consenti conformément au paragraphe 9(2).

Il est clair que le registraire ne disposait pas d'une preuve suffisante qui lui aurait permis de conclure qu'au Canada, l'expression *HERE'S JOHNNY* suggère faussement un rapport avec l'appellant. Sans cette preuve, il ne pouvait naturellement conclure comme je l'ai fait quant à l'application des alinéas 12(1)(e) et 9(1)(k). A mon avis, il

my view, equally unable to reach any of the other conclusions that the appellant urged upon him. For example, the Registrar could scarcely have concluded that the use of *HERE'S JOHNNY* in association with portable conveniences was confusing with its use in association with entertainment services in the absence of evidence that *HERE'S JOHNNY* was so generally identified with the appellant that its use in association with anything else, however remote from entertainment services, would be confusing in the sense that its use in both associations would be likely to lead to the inference that all the wares and services, whatever they might be, emanated from the appellant. Under the circumstances, while allowing the appeal, I will make no order as to costs.

ne pouvait non plus en venir à toutes les autres conclusions souhaitées par l'appelant. Par exemple, il ne pouvait conclure que l'emploi de l'expression *HERE'S JOHNNY* en liaison avec lesdites commodités créait effectivement de la confusion avec la même expression employée en liaison avec des services de divertissement. En effet, le registraire ne disposait d'aucune preuve établissant que l'expression *HERE'S JOHNNY* est si généralement associée à l'appelant que l'emploi de celle-ci avec d'autres marchandises ou services, même s'ils n'ont absolument rien à voir avec des services de divertissement, créerait de la confusion en ce que ce double emploi donnerait vraisemblablement à entendre que toutes ces marchandises et services, quels qu'ils soient, ont un rapport direct avec l'appelant. Je suis donc d'avis d'accueillir l'appel. Toutefois, compte tenu des circonstances, il n'y aura pas d'ordonnance quant aux dépens.