

A-478-03
2004 FCA 252

A-478-03
2004 CAF 252

Tommy Hilfiger Licensing, Inc., and Tommy Hilfiger Canada Inc. (*Appellants*)

Tommy Hilfiger Licensing, Inc., et Tommy Hilfiger Canada Inc. (*appelantes*)

v.

c.

International Clothiers Inc. (*Respondent*)

International Clothiers Inc. (*intimée*)

INDEXED AS: TOMMY HILFIGER LICENSING, INC. v. INTERNATIONAL CLOTHIERS INC. (F.C.A.)

RÉPERTORIÉ: TOMMY HILFIGER LICENSING, INC. c. INTERNATIONAL CLOTHIERS INC. (C.A.F.)

Federal Court of Appeal, Décary, Létourneau and Nadon JJ.A.—Montréal, March 10; Ottawa, June 30, 2004.

Cour d'appel fédérale, juges Décary, Létourneau et Nadon, J.C.A.—Montréal, 10 mars; Ottawa, 30 juin 2004.

Trade-marks — Infringement — Appeal from Federal Court decision dismissing appellants' claim for infringement of Crest Design trade-marks — Respondent purchasing shirts featuring Crest Design and shorts featuring similar crest, from suppliers, and then selling shirts, shorts although not licensed to do so — Trial Judge concluding respondent's crest design not used as trade-mark as no evidence intended to use crest design to distinguish wares, thus not infringing appellants' trade-marks — Trial Judge also concluding use of respondent's crest design as trade-mark would likely cause confusion — Meaning of words "used . . . for the purpose of distinguishing or so as to distinguish" found in definition of "trade-mark" in Trade-marks Act, s. 2 — Respondent's marks confusing with appellants' Crest Design, serving purpose of indicating origin of wares, as such used as trade-mark — Proof of intention of respondent to use mark as trade-mark or for purpose of indicating origin not necessary — In view of conclusion respondent crest design likely to cause confusion, exclusive use of appellants' Crest Design trade-marks infringed — Appeal allowed.

Marques de commerce — Contrefaçon — Appel d'une décision de la Cour fédérale rejetant l'allégation des appelantes relative à la contrefaçon de leurs marques-écussons — L'intimée a acheté de certains distributeurs des chemises sur lesquelles figurait les marques-écussons et des ensembles shorts portant un écusson similaire pour ensuite vendre sans licence — Le juge de première instance a conclu que l'intimée n'a pas employé son dessin d'écusson à titre de marque de commerce puisque l'intention d'employer ce dessin pour distinguer ses marchandises de celles des autres n'a pas été établi; il n'y a donc pas de contrefaçon des marques des appelantes — Le juge de première instance a aussi conclu que l'emploi du dessin de l'intimée à titre de marque de commerce causerait vraisemblablement de la confusion — Sens des mots «employée [. . .] pour distinguer, ou de façon à distinguer» que l'on retrouve dans la définition du terme «marque de commerce» à l'art. 2 de la Loi sur les marques de commerce — Les marques-écussons des appelantes parce qu'elles servaient à indiquer la provenance et étaient donc employées à titre de marque de commerce — Il n'est pas nécessaire de prouver l'intention de l'intimée d'employer sa marque à titre de marque de commerce, ou pour indiquer la provenance — Vu la conclusion du juge de première instance selon laquelle l'emploi du dessin d'écusson de l'intimée causerait vraisemblablement de la confusion, les appelantes ont établi la violation de leur droit à l'emploi exclusif de leurs marques-écussons — Appel accueilli.

This was an appeal from a decision of the Federal Court dismissing the appellants' claim for infringement of their registered Crest Design trade-marks, which were used in association with clothing for men and boys. In November 1994, the respondent, a clothing retailer operating clothing stores, purchased shirts featuring the appellants' Crest Design from a supplier in Pakistan. The shirts were sold through the

Il s'agissait de l'appel d'une décision de la Cour fédérale rejetant l'allégation des appelantes relative à la contrefaçon de leurs marques-écussons déposées, lesquelles ont été employées en liaison avec des vêtements pour hommes et garçons. En novembre 1994, l'intimée, qui vend des vêtements au détail et exploite des magasins, a acheté d'un distributeur au Pakistan des chemises sur lesquelles figuraient les marques-écussons

respondent's stores between February or March and September 1995 even though the respondent was not licensed to sell the appellants' wares or wares associated with the appellants' Crest Design. The appellants commenced legal proceedings in the United States in September 1995, and in the Federal Court of Canada in 1998. After the Canadian legal proceedings were commenced, the respondent purchased from a supplier in California boys' shorts sets featuring a crest similar to that of the appellants' Crest Design. These shorts sets were sold by the respondent through its stores before mid-1998. The Trial Judge concluded that the respondent had not used its crest design as a trade-mark so as to distinguish its wares from those of others, and that intent on the part of the respondent to so use its crest design could not be inferred on the basis only of the purchases. Consequently the appellants' trade-marks had not been infringed. The Trial Judge went on to determine, on the assumption that he was in error, that the use of the respondent's crest design as a trade-mark would likely cause confusion. The appellants challenged the Trial Judge's dismissal of their claim for infringement. The issue raised by the appeal concerned the meaning of the words "used . . . for the purpose of distinguishing or so as to distinguish" found in the definition of the word "trade-mark" in section 2 of the *Trade-marks Act*.

Held, the appeal should be allowed.

The Trial Judge erred in concluding that the respondent had not used its crest design mark as a trade-mark. He erred in adopting an interpretation of the statute which required proof that the user had intended to use his mark for the purpose of distinguishing his wares from those of others. Learned authors have opined that the words used in section 2 to define "trade-mark" do not lead to the conclusion that a showing of intent is necessary to a finding that a mark has been used as a trade-mark. The user's intention and public recognition are relevant considerations, and one or the other may be sufficient to demonstrate that the mark has been used as a trade-mark. The fact that the mark may have been affixed to the wares for the purpose of ornamentation is not a bar to a finding that the mark was used as a trade-mark. The respondent's crest design served the purpose of indicating origin and, consequently, was used as a trade-mark. The reasons for this conclusion were as follows. The appellants' Crest Design trade-marks had acquired distinctiveness and consequently served to indicate that the appellants were the source or origin of the articles of clothing with which the marks were associated. The respondent's crest design was very similar to that of the appellants', and it was placed in the same position on the

des appelantes. Les chemises ont été vendues par l'intermédiaire des magasins de l'intimée entre février ou mars et septembre 1995 même si elle ne possédait pas de licence pour vendre les marchandises des appelantes ou des marchandises liées aux marques des appelantes. Les appelantes ont entamé des procédures judiciaires aux États-Unis en septembre 1995 et devant la Cour fédérale du Canada en 1998. Après le début des procédures judiciaires au Canada, l'intimée a acheté à un distributeur en Californie des ensembles shorts pour garçons portant un écusson similaire à celui des marques-écussons des appelantes. Ces ensembles shorts ont été vendus par l'intimée dans ses magasins dans la première moitié de 1998. Le juge de première instance a estimé que l'intimée n'avait pas employé son dessin d'écusson à titre de marque pour distinguer ses marchandises de celles des autres, et que l'intention de l'intimée d'employer ainsi son dessin d'écusson ne pouvait s'inférer sur la seule base des achats. Conséquemment, l'intimée n'avait pas contrefait les marques des appelantes. Dans l'hypothèse où il ferait erreur, le juge de première instance a conclu que l'emploi par l'intimée de la marque-écusson à titre de marque de commerce causerait vraisemblablement de la confusion. Les appelantes ont contesté le rejet de leur allégation de contrefaçon par le juge de première instance. La question soulevée par cet appel se rapportait au sens à donner aux mots «employée [. . .] pour distinguer, ou de façon à distinguer» que l'on retrouve dans la définition du terme «marque de commerce» à l'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce*.

Arrêt: l'appel doit être accueilli.

Le juge de première instance a fait erreur en concluant que l'intimée n'avait pas employé son dessin d'écusson à titre de marque de commerce. Il s'est trompé en adoptant une interprétation selon laquelle la loi requiert la preuve que l'utilisateur avait l'intention d'employer la marque pour distinguer ses marchandises de celles des autres. Selon les auteurs, les mots utilisés à l'article 2 pour définir le terme «marque de commerce» ne requièrent pas la preuve de l'intention pour conclure qu'une marque a été employée à titre de marque de commerce. L'intention de l'utilisateur et la renommée publique sont des considérations pertinentes, et l'une ou l'autre peuvent suffire à établir que la marque a été employée à titre de marque de commerce. Que la marque ait ou non figuré sur les marchandises comme motif décoratif n'empêche pas de conclure qu'elle a été employée à titre de marque de commerce. Le dessin d'écusson de l'intimée a servi à indiquer l'origine des marchandises et, en conséquence, il a été employé à titre de marque de commerce. Les motifs pour lesquels le juge arrive à cette conclusion sont les suivants. Les marques-écussons des appelantes avaient acquis un caractère distinctif, aussi ont-elles servi à indiquer que les articles de vêtements auxquels les marques étaient liées provenaient des

breasts of shirts where the Crest Design trade-marks were placed. This led the Trial Judge to conclude that the respondent's marks were confusing in that the consumer would consider that the source of the respondent's wares was the appellants and hence, the respondent's crest "served the purpose of indicating origin". Whether the respondent intended to use its mark for the purpose of indicating origin was irrelevant since, in fact, the design served that purpose. In view of the Trial Judge's conclusion that the respondent's use of its crest design as a trade-mark would likely cause confusion, the appellants succeeded in demonstrating that their exclusive use of the Crest Design trade-marks was infringed.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Trade-marks Act, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 2 "trade-mark", "use", 4, 6, 7, 19 (as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 60), 20 (as am. by S.C. 1994, c. 47, s. 196).
Trade Marks Act, 1905 (U.K.), 5 Edw. VII, c. 15, s. 3.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

CONSIDERED:

Meubles Domani's v. Guccio Gucci S.p.A. (1992), 43 C.P.R. (3d) 372; 160 N.R. 304 (F.C.A.); *Nicholson & Sons, Ltd.—In the Matter of an Application for the Registration of a Trade Mark by* (1931), 48 R.P.C. 227 (Ch.).

AUTHORS CITED

Fox, H. G. *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3rd ed. Toronto: Carswell, 1972.
Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition, 4th ed. Toronto: Carswell, 2002.

APPEAL from a decision of the Federal Court ((2003), 29 C.P.R. (4th) 39; 239 F.T.R. 260) dismissing the appellants' claim for infringement by the respondent of their registered Crest Design trade-marks used in association with clothing for men and boys. Appeal allowed.

appelantes. Le dessin d'écusson de l'intimée était pratiquement identique à celui des appelantes, et il était placé au même endroit au niveau de la poitrine que celui apparaissant sur les chemises des appelantes. Ces faits ont permis au juge de première instance de conclure que les marques de l'intimée causaient de la confusion en ce que le consommateur considérerait que les marchandises de l'intimée provenaient des appelantes, et donc que l'écusson de l'intimée «servait à indiquer la provenance». La question de savoir si l'intimée avait l'intention d'employer sa marque pour indiquer la provenance des marchandises n'était pas pertinente puisque, dans les faits, le dessin a eu cet effet. Vu la conclusion du juge de première instance selon laquelle l'emploi par l'intimée de son dessin d'écusson à titre de marque de commerce causerait vraisemblablement de la confusion, les appelantes ont réussi à établir la violation de leur droit à l'emploi exclusif des marques-écussons.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 2 «marque de commerce», «emploi ou usage», 4, 6, 7, 19 (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 60), 20 (mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 196).
Trade Marks Act, 1905 (R.-U.), 5 Edw. VII, ch. 15, art. 3.

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS EXAMINÉES:

Meubles Domani's c. Guccio Gucci S.p.A. (1992), 43 C.P.R. (3d) 372; 160 N.R. 304 (C.A.F.); *Nicholson & Sons, Ltd.—In the Matter of an Application for the Registration of a Trade Mark by* (1931), 48 R.P.C. 227 (Ch.).

DOCTRINE

Fox, H. G. *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3rd ed. Toronto: Carswell, 1972.
Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition, 4th ed. Toronto: Carswell, 2002.

APPEL d'une décision de la Cour fédérale ((2003), 29 C.P.R. (4th) 39; 239 F.T.R. 260) rejetant l'allégation des appelantes relative à la contrefaçon par l'intimée de leurs marques-écussons déposées, employées en liaison avec des vêtements pour hommes et garçons. Appel accueilli.

APPEARANCES:

Glen A. Bloom for appellants.
No one appearing for respondent.

SOLICITORS OF RECORD:

Osler, Hoskin & Harcourt LLP, Ottawa, for appellants.
Smart & Biggar, Toronto, for respondent.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

[1] NADON J.A.: This is an appeal from a decision by MacKay J. of the Federal Court in *Tommy Hilfiger Licensing, Inc. v. International Clothiers Inc.* (2003), 29 C.P.R. (4th) 39, dated September 19, 2003, which allowed, in part, the appellants' statement of claim against the respondent and dismissed the latter's counterclaim.

[2] Specifically, the learned Judge: (a) affirmed the validity of the appellants' Crest Design trade-marks numbers TMA 426,595 registered April 29, 1994 and TMA 430,112, registered July 8, 1994 (the Crest Design trade-marks); (b) affirmed the appellants' copyright in the Crest Design, registration No. 448,012, registered November 29, 1995; (c) allowed the appellants' claim for infringement of copyright with respect to the respondent's sales of boys' shorts sets in 1998; (d) allowed the appellants' claim for passing off with respect to the respondent's sales of shirts in 1995 and boys' shorts sets in 1998; and (e) dismissed the appellants' claim for infringement of their registered Crest Design trade-marks.

[3] In this appeal, the appellants challenge only the dismissal of their claim for infringement of the Crest Design trade-marks. The issue raised by the appeal concerns the meaning of the words "used . . . for the purpose of distinguishing or so as to distinguish" found in the definition of the word "trade-mark" in section 2 of the *Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13 (the Act). More particularly, we are called upon to decide whether

ONT COMPARU:

Glen A. Bloom pour les appelantes.
Aucune comparution pour l'intimée.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Osler, Hoskin & Harcourt s.r.l., Ottawa, pour les appelantes.
Smart & Biggar, Toronto, pour l'intimée.

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

[1] LE JUGE NADON, J.C.A.: Il s'agit d'un appel de la décision du juge MacKay de la Cour fédérale dans l'affaire *Tommy Hilfiger Licensing, Inc. c. International Clothiers Inc.* (2003), 29 C.P.R. (4th) 39, en date du 19 septembre 2003, laquelle a accueilli en partie la déclaration des appelantes, et a rejeté la demande reconventionnelle de l'intimée.

[2] Plus précisément, le juge a: a) confirmé la validité des marques de commerce des appelantes constituées par un dessin d'écusson (Crest Design), l'une portant le numéro TMA 426,595 et enregistrée le 29 avril 1994, et l'autre portant le numéro TMA 430,112 et enregistrée le 8 juillet 1994 (les marques-écussons); b) reconnu le droit d'auteur des appelantes sur le dessin d'écusson enregistré sous le numéro 448,012 le 29 novembre 1995; c) accueilli l'allégation de violation du droit d'auteur des appelantes en ce qui concerne les ventes par l'intimée d'ensembles shorts pour garçons en 1998; d) accueilli l'allégation de commercialisation trompeuse des appelantes en ce qui concerne les ventes par l'intimée de chemises en 1995 et celles d'ensembles shorts pour garçons en 1998; e) rejeté l'allégation des appelantes relative à la contrefaçon de leurs marques-écussons déposées.

[3] Dans le cadre du présent appel, les appelantes ne remettent en question que le rejet de leur allégation de contrefaçon des marques-écussons. La question soulevée par cet appel se rapporte au sens à donner aux mots «employée [. . .] pour distinguer, ou de façon à distinguer» que l'on retrouve dans la définition du terme «marque de commerce» à l'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13 (la Loi).

the respondent used its crest design mark as a trade-mark so as to attract, pursuant to section 20 [as am. by S.C. 1994, c. 47, s. 196] of the Act, a conclusion of infringement.

The Relevant Legislation

[4] Sections 2, 4, 6, 7, 19 [as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 60] and 20 of the Act are relevant to this appeal and I hereby reproduce them:

2. . . .

“trade-mark” means

(a) a mark that is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others,

...

“use”, in relation to a trade-mark, means any use that by section 4 is deemed to be a use in association with wares or services;

...

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 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.

(3) A trade-mark that is marked in Canada on wares or on the packages in which they are contained is, when the wares are exported from Canada, deemed to be used in Canada in association with those wares.

...

Plus précisément, la Cour doit décider si l'intimée a employé son dessin d'écusson comme marque de commerce de manière à faire conclure, en vertu de l'article 20 [mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 196] de la Loi, qu'il y a contrefaçon.

La législation pertinente

[4] Les articles 2, 4, 6, 7, 19 [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 60] et 20 de la Loi, pertinents au regard du présent appel, sont rédigés comme suit:

2. [. . .]

«emploi» ou «usage» À l'égard d'une marque de commerce, tout emploi qui, selon l'article 4, est réputé un emploi en liaison avec des marchandises ou services.

[. . .]

«marque de commerce» Selon le cas:

a) marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres;

[. . .]

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, 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.

(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

[. . .]

6. (1) 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.

(2) 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 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.

(3) The use of a trade-mark causes confusion with a trade-name if the use of both the trade-mark and trade-name in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with the trade-mark and those associated with the business carried on under the trade-name are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class.

(4) The use of a trade-name causes confusion with a trade-mark if the use of both the trade-name and trade-mark in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with the business carried on under the trade-name and those associated with the trade-mark are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class.

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

- (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

6. (1) 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) L'emploi d'une marque de commerce crée 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 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.

(3) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec un nom commercial, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à cette marque et les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à cette marque et les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.

(4) L'emploi d'un nom commercial crée de la confusion avec une marque de commerce, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les marchandises liées à cette marque sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les services liés à cette marque sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.

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

7. No person shall

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

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

(c) pass off other wares or services as and for those ordered or requested;

(d) make use, in association with wares or services, of any description that is false in a material respect and likely to mislead the public as to

(i) the character, quality, quantity or composition,

(ii) the geographical origin, or

(iii) the mode of the manufacture, production or performance

of the wares or services; or

(e) do any other act or adopt any other business practice contrary to honest industrial or commercial usage in Canada

...

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

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

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

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. Nul ne peut:

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

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

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

d) utiliser, en liaison avec des marchandises ou services, une désignation qui est fautive sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde:

(i) soit leurs caractéristiques, leur qualité, quantité ou composition,

(ii) soit leur origine géographique,

(iii) soit leur mode de fabrication, de production ou d'exécution;

e) faire un autre acte ou adopter une autre méthode d'affaires contraire aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada.

[...]

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

20. (1) 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. Toutefois, aucun enregistrement d'une marque de commerce ne peut empêcher une personne:

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

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

- (i) of the geographical name of his place of business, or
- (ii) of any accurate description of the character or quality of his wares or services,

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

(2) No registration of a trade-mark prevents a person from making any use of any of the indications mentioned in subsection 11.18(3) in association with a wine or any of the indications mentioned in subsection 11.18(4) in association with a spirit. [Emphasis added.]

Background

[5] The facts are clearly and thoroughly set out by MacKay J. in his reasons. I will therefore limit my review thereof to those facts necessary to make these reasons intelligible.

[6] The appellant Tommy Hilfiger Licensing, Inc. (THLI) owns all of the intellectual property rights at issue. The other appellant, Tommy Hilfiger Canada Inc. (THC), under license from THLI, distributes and sells articles of clothing in association with THLI's trade-marks, including the Crest Design trade-marks for use in association with clothing for men and boys, namely shirts, sweaters, sport coats, pants, shorts, sport jackets, parkas, overcoats and turtlenecks (TMA 426,595) and for use in association with hats, caps, blazers, bathing suits, sweatshirts and socks (TMA 430,112).

[7] In January 1990, THC began selling articles of clothing, including shirts, featuring the appellants' Crest Design, for delivery to retail customers in Canada. The appellants effected some of the sales through their own stores, but primarily through major department stores or other retailers who met their standards in quality, price and presentation. Many of the stores selling the appellants' garments also used special fixtures or signs arranged with or by the appellants, featuring the Crest Design trade-marks.

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

- (i) soit le nom géographique de son siège d'affaires,
- (ii) soit toute description exacte du genre ou de la qualité de ses marchandises ou services,

d'une manière non susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à la marque de commerce.

(2) L'enregistrement d'une marque de commerce n'a pas pour effet d'empêcher une personne d'utiliser les indications mentionnées au paragraphe 11.18(3) en liaison avec un vin ou les indications mentionnées au paragraphe 11.18(4) en liaison avec un spiritueux. [Le souligné est le mien.]

Contexte

[5] Les faits sont clairement et exhaustivement énoncés dans les motifs du juge MacKay. Je limiterai donc mon examen aux faits qui sont nécessaires à la compréhension des présents motifs.

[6] L'appelante Tommy Hilfiger Licensing, Inc. (THLI) détient tous les droits de propriété intellectuelle en litige. L'autre appelante, Tommy Hilfiger Canada Inc. (THC), titulaire d'une licence concédée par THLI, distribue et vend des articles vestimentaires en liaison avec les marques de THLI, dont les marques-écussons pour un emploi en liaison avec les vêtements pour hommes et garçons, nommément chemises, chandails, manteaux sport, pantalons, shorts, vestons sport, parkas, pardessus et cols roulés (TMA 426,595) et pour un emploi en liaison avec les chapeaux, casquettes, blazers, maillots de bain, pulls d'entraînement et chaussettes (TMA 430,112).

[7] En janvier 1990, THC a commencé à vendre des articles vestimentaires, dont des chemises, affichant le dessin d'écusson des appelantes et destinées aux consommateurs au détail canadiens. Les appelantes ont conclu certaines ventes à partir de leurs propres magasins, mais principalement par l'intermédiaire de grands magasins à rayons ou d'autres détaillants qui répondaient à leurs normes de qualité, de prix et de présentation. Plusieurs magasins vendant des vêtements provenant des appelantes ont également employé des affiches ou accessoires spéciaux faits par ou pour les

[8] During the period 1990 to 1993, approximately 50% of THC's articles of clothing featured the Crest Design trade-marks. For the periods 1994 to 1996 and 1997 to 2000, approximately 35% and 20% of THC's clothing featured the Crest Design trade-marks.

[9] The appellants' Crest Design trade-marks are depicted as follows:



[10] The respondent is a clothing retailer operating retail clothing stores under the trade-name "International Clothiers" and various other names and is the owner of the trade-mark "Garage U.S.A.". It is not licensed to sell the appellants' wares or wares associated with the appellants' trade-marks.

[11] The clothing sold by the respondent through its retail stores is trendy, up-to-date, fashionable clothing, which the respondent purchases from manufacturers who supply the clothing at the respondent's direction. Further, the respondent purchases stock lots of clothing, i.e. lots available whenever manufacturers' arrangements for sale to third parties have not materialized.

[12] I should point out here, as the Trial Judge does in paragraph 21 of his reasons, that THLI found out in early 1994 that shirts, currently under manufacture in Pakistan, featured the appellants' Crest Design and bore price tickets for Wal-Mart. As a result of this information, THLI and Tommy Hilfiger U.S.A., Inc. commenced legal proceedings in the United States against Wal-Mart, seeking and obtaining, *inter alia*, a preliminary injunction restraining the sale of the Wal-Mart shirts. Prior to trial, the parties arrived at a confidential

appelantes et sur lesquelles figuraient les marques-écussons.

[8] Entre 1990 et 1993, les marques-écussons figuraient sur environ 50 % des articles vestimentaires de THC. Entre 1994 et 1996, les marques-écussons figuraient sur environ 35 % des vêtements THC alors qu'entre 1997 et 2000 la proportion était d'environ 20 %.

[9] Voici le dessin des marques-écussons des appelantes:



[10] L'intimée vend des vêtements au détail et exploite plusieurs magasins dans ce secteur d'activité sous le nom de «International Clothiers» et sous d'autres noms. Elle détient la marque «Garage U.S.A.». Elle ne possède pas de licence pour vendre les marchandises des appelantes ou encore des marchandises qui sont liées aux marques des appelantes.

[11] Les vêtements vendus par l'intimée dans ses magasins au détail sont des vêtements à la mode achetés à des fabricants qui lui fournissent des vêtements sur demande. De plus, l'intimée achète des lots de vêtements, à savoir des lots disponibles lorsque les ententes avec les fabricants pour la vente à des tierces parties ne se concrétisent pas.

[12] À ce stade, signalons, comme l'a fait le juge de première instance au paragraphe 21 de ses motifs, que THLI a découvert au début de l'année 1994 que des chemises actuellement fabriquées au Pakistan portaient le dessin d'écusson des appelantes ainsi que des étiquettes de prix Wal-Mart. À la suite de cette découverte, THLI et Tommy Hilfiger U.S.A., Inc. ont entamé des procédures judiciaires aux États-Unis à l'encontre de Wal-Mart: elles ont obtenu, entre autres, une injonction préliminaire restreignant la vente des

settlement and a permanent injunction was issued, on consent, by the Federal Court for the Southern District of New York against further sales of the shirts by Wal-Mart.

[13] In November 1994, the respondent purchased the shirts originally destined for Wal-Mart. The shirts bore a label marked "Ash Creek", known as a Wal-Mart label to Ms. Claire Oziel, an employee of the respondent, whose duties included that of purchasing the shirts. The respondent made arrangements for the "Ash Creek" labels to be cut out and for labels and hang tags bearing its trade-mark "Garage U.S.A." to be affixed to the shirts. The shirts were received by the respondent early in 1995 and were sold through its International Clothiers stores between February or March and September 1995.

[14] In April 1995, THLI's U.S. attorneys sent the respondent a cease-and-desist letter, alleging that the shirts imported from Pakistan infringed THLI's trade-mark rights and demanding that the respondent immediately stop selling the shirts. Counsel for the respondent replied, *inter alia*, that the shirts had been innocently purchased, that no other shirts bearing the Crest Design trade-marks would be reordered, and that any possibility of confusion had been avoided by the prominent display of the trade-mark "Garage U.S.A.".

[15] In June 1995, a second cease-and-desist letter was sent to the respondent, who replied that the remaining inventory was *de minimus* and that it would be shortly depleted. In September 1995, the appellants filed their statement of claim.

[16] In 1998, after the appellants had commenced their legal proceedings in the Federal Court of Canada, the respondent purchased from a supplier located in the state of California boys' shorts sets featuring a crest similar to that of the appellants' Crest Design trade-marks. These shorts sets were sold by the respondent through its retail stores before mid-1998.

[17] The crest design marks appearing on the respondent's shirts and boys' shorts sets are as follows:

chemises Wal-Mart. Avant le procès, les parties ont conclu un règlement confidentiel et la Federal Court for the Southern District of New York a délivré sur consentement une injonction permanente interdisant les ventes futures des chemises par Wal-Mart.

[13] En novembre 1994, l'intimée a acheté les chemises destinées au départ à Wal-Mart. Ces chemises portaient une étiquette marquée «Ash Creek», étiquette de Wal-Mart selon M^{me} Claire Oziel, une employée de l'intimée dont les tâches comprenaient celle d'acheter les chemises. L'intimée a pris des dispositions pour remplacer les étiquettes «Ash Creek» par des étiquettes portant la marque «Garage U.S.A.». Les chemises ont été reçues par l'intimée au début de 1995 et ont été vendues par l'intermédiaire des magasins International Clothiers entre février ou mars et septembre 1995.

[14] En avril 1995, les avocats américains de THLI ont envoyé à l'intimée une mise en demeure alléguant que les chemises importées du Pakistan violaient les droits de THLI en matière de marque de commerce, et exigeant que l'intimée mette fin immédiatement à la vente de ces chemises. L'avocat de l'intimée a répondu, entre autres, que les chemises avaient été achetées sans intention malicieuse, qu'aucune autre chemise portant les marques-écussons ne seraient commandées, et que tout risque de confusion avait été évité par l'étiquetage bien apparent de la marque «Garage U.S.A.».

[15] En juin 1995, une seconde mise en demeure a été envoyée à l'intimée, qui a répondu que les stocks restants étaient très limités et qu'ils seraient bientôt épuisés. En septembre 1995, les appelantes ont produit leur déclaration.

[16] En 1998, après que les appelantes eurent introduit leur poursuite en Cour fédérale du Canada, l'intimée a acheté à un distributeur situé en Californie des ensembles shorts portant un écusson similaire à celui des marques-écussons des appelantes. Ces ensembles shorts pour garçons ont été vendus par l'intimée dans ses magasins au détail dans la première moitié de 1998.

[17] Les marques consistant en des dessins d'écusson et apparaissant sur les chemises et ensembles shorts pour garçons de l'intimée sont reproduites ci-dessous:



(Shirts)



(Boys' shorts sets)



(chemises)



(ensembles shorts pour garçons)

The Trial Decision

[18] I now turn to the subject-matter of this appeal, i.e. the findings made by MacKay J. in respect of the appellants' claim for infringement of the trade-marks and the conclusion which he reached as a result of these findings. Prior to his determination of the appellants' claim for infringement, the Trial Judge dealt with the respondent's defence and counterclaim to the effect that the appellants' Crest Design trade-marks had not been validly registered because they had not been used to distinguish the appellants' wares from those of others.

[19] The Trial Judge had no difficulty concluding that the appellants' trade-marks had acquired distinctiveness through continual and extensive use. Hence, at paragraph 33 of his reasons, he dismissed the respondent's counterclaim in the following terms:

Thus, I am not persuaded that the plaintiffs' Crest Design trade-marks were invalidly registered or had lost distinctiveness when the validity of their registration was questioned by the defence and counterclaim of INC. [International Clothiers Inc.]. In the result, that counterclaim is to be dismissed.

[20] The Trial Judge then turned his attention to the appellants' claim for infringement. Firstly, he opined that before a finding of infringement could be made against the respondent, pursuant to sections 19 and 20 of the Act, it had to be shown that the respondent had used its crest as a trade-mark, i.e. "for the purpose of distinguishing or so as to distinguish" its wares from those of others.

La décision de première instance

[18] J'aborderai maintenant l'objet du présent appel, soit les conclusions tirées par le juge MacKay quant à l'allégation de contrefaçon des marques des appelantes et la conclusion à laquelle il est arrivé à la suite de son raisonnement. Avant de trancher cette question, le juge de première instance a traité de la défense de l'intimée de même que de sa demande reconventionnelle portant que les marques-écussons des appelantes n'ont pas été valablement enregistrées du fait qu'elles n'ont pas été employées pour distinguer leurs marchandises de celles des autres.

[19] Le juge de première instance n'a pas eu de difficultés à conclure que les marques des appelantes avaient acquis un caractère distinctif grâce à leur emploi prolongé et continu. Ainsi, au paragraphe 33 de ses motifs, il a rejeté la demande reconventionnelle de l'intimée dans les termes suivants:

Par conséquent, je ne suis pas convaincu que les marques de commerce relatives au dessin d'écusson des demandereses ont été enregistrées de manière invalide ou avaient perdu leur caractère distinctif lorsque la validité de leur enregistrement a été mise en doute par la défense et la demande reconventionnelle d'INC [International Clothiers Inc.]. En conséquence, cette demande reconventionnelle doit être rejetée.

[20] Le juge de première instance s'est ensuite penché sur l'allégation de contrefaçon des appelantes. Premièrement, il était d'avis que, avant de conclure à une contrefaçon de la part de l'intimée suivant les articles 19 et 20 de la Loi, il fallait démontrer que l'intimée avait employé son écusson à titre de marque de commerce, à savoir «pour distinguer ses marchandises de celles des autres».

[21] The Trial Judge then found that there was no evidence to the effect that the respondent had used its crest design as a trade-mark so as to distinguish its wares from those of others. Specifically, he found that other than the fact that the shirts purchased for sale in November 1994 and the boys' shorts sets purchased in 1998 featured a crest design similar to that of the appellants' Crest Design trade-marks, there was no evidence supporting the view that the respondent had used its mark as a trade-mark. In his view, intent on the part of the respondent to so use its crest design could not be inferred on the basis only of the purchases.

[22] The fact that the respondent had no involvement in the creation or the design of the men's shirts or of the crest featured on these shirts, and the fact that the respondent had arranged for the supplier of the shirts to have labels and hang tags marked with its trade-mark "Garage U.S.A.", in lieu of the Wal-Mart label "Ash Creek", were found to be relevant considerations by the Trial Judge.

[23] All of this led the Trial Judge to conclude that the crests featured on the shirts and boys' shorts sets were not included on the garments and were not used for sale "for the purpose of distinguishing them from the wares of others" (paragraph 40 of his reasons). As a result, he concluded that the respondent's crest design had not been used as a trade-mark. His findings and conclusions are clearly set out at paragraphs 36-40 of his reasons, where he states:

The defendant further urges that it did not infringe the plaintiffs' interests under ss. 19 or 20 because it did not use its crest as a trade-mark; rather, the crest was mere ornamentation on INC's wares. This was not a use, the defendant says, as defined in the Act, by ss. 2 and 4, that is, the crest was not on its wares as a trade-mark, it was not intended to distinguish the defendant's wares from those of others. Use of the crest as a trade-mark by INC must be established for there to be infringement under both ss. 19 and 20 (see *Cie Générale des Établissements Michelin-Michelin & Cie v. C.A.W.-Canada* (1996), 71 C.P.R. (3d) 348 (F.C.T.D.), at pp. 357-362 per Teitelbaum J.).

[21] Le juge de première instance a estimé que rien n'indiquait que l'intimée avait employé son dessin d'écusson à titre de marque pour distinguer ses marchandises de celles des autres. En particulier, il a décidé que hormis le fait que les chemises achetées aux fins de vente en novembre 1994 et les ensembles shorts pour garçons achetés en 1998 portaient un dessin d'écusson similaire aux marques des appelantes, aucune preuve n'établissait que l'intimée avait employé sa marque à titre de marque de commerce. À son avis, l'intention de l'intimée d'employer ainsi son dessin d'écusson ne pouvait s'inférer sur la seule base des achats.

[22] Selon le juge de première instance, il importait de considérer le fait que l'intimée n'avait pas participé à la création ou à la conception des chemises pour hommes ou de l'écusson apparaissant sur ces chemises, et le fait que l'intimée avait pris des dispositions pour que le fournisseur de chemises appose les étiquettes portant la marque «Garage U.S.A.» au lieu de l'étiquette Wal-Mart «Ash Creek».

[23] Tout cela a amené le juge de première instance à conclure que les écussons figurant sur les chemises et les ensembles shorts pour garçons n'ont pas été apposés sur les vêtements et n'ont pas été employés «pour distinguer [ses marchandises] de celles d'autres commerçants» (paragraphe 40 de ses motifs). Conséquemment, il a conclu que le dessin d'écusson de l'intimée n'avait pas été employé à titre de marque de commerce. Ses conclusions sont clairement énoncées aux paragraphes 36 à 40 de ses motifs:

La défenderesse ajoute qu'elle n'a pas porté atteinte aux droits des demanderessees qui découlent de l'article 19 ou 20, parce qu'elle n'a pas utilisé son écusson comme marque de commerce, mais plutôt comme un simple élément décoratif sur ses marchandises. De l'avis de la défenderesse, il ne s'agissait pas d'une utilisation visée par les art. 2 et 4 de la Loi, c'est-à-dire que l'écusson ne figurait pas sur ses marchandises comme marque de commerce et qu'il n'était pas destiné à faire la distinction entre les marchandises de la défenderesse et celles des autres. Pour qu'il y ait contrefaçon en vertu des art. 19 et 20, il est nécessaire de prouver qu'INC a employé l'écusson comme marque de commerce (voir *Cie Générale des Établissements Michelin-Michelin & Cie c. T.C.A.-Canada* (1996), 71 C.P.R. (3d) 348 (C.F. 1^{re} inst.), aux p. 357 à 362, décision du juge Teitelbaum).

Section 20 of the Act provides that infringement of a registered trade-mark shall be deemed to occur where “a person not entitled to its use . . . sells, distributes or advertises wares or services in association with a confusing trade-mark or trade-name” (with certain exceptions not here applicable). For that section to apply the defendant INC must have used its crest, said to be confusing with the registered mark, as a trade-mark, that is, used it as a mark for the purpose of distinguishing or so as to distinguish INC’s wares from those sold . . . by others” (the Act, s. 2 so defines a trade-mark).

In my opinion there is no evidence that INC used its crest design as a trade-mark, to distinguish its wares from those of others. Any conclusion that they intended the design to be a trade-mark can only be inferred from the facts that both the shirts purchased for sale in 1995 and the short sets purchased in 1998 had a crest design similar to that used by the plaintiffs on generally similar articles of men’s shirts and boys’ short sets. That inference is not supported by other considerations.

By the Amended Agreed Statement of Facts INC was not involved in the creation or design of the men’s shirts or of the embroidered crest, and it arranged for the supplier to have labels and hang tags marked with INC’s own trade-mark GARAGE U.S.A. applied to the shirts after the trade-name owned by Wal-Mart was removed. No marks, other than the crest, comparable to other marks of the plaintiffs’ were used by the defendant. There is no evidence that any other wares sold by INC, apart from the two lots, of shirts and short sets, had embroidered or fixed upon them the Crest Design of the plaintiffs or a crest design that might be considered to be confusing with that used by the plaintiffs.

I conclude that the crests appearing on the shirts and short sets here in issue were not included on those wares and were not used in sale of those wares by INC for the purpose of distinguishing them from the wares of others. The marks were not used by the defendant as trade-marks. [Emphasis added.]

[24] Consequently, since the respondent had not used its crest design as a trade-mark, MacKay J. concluded that the appellants’ trade-marks had not been infringed. Notwithstanding that conclusion, he went on to

L’article 20 de la Loi prévoit que la contrefaçon d’une marque de commerce déposée est réputée survenir lorsqu’une «personne non admise à l’employer [. . .] vend, distribue ou annonce des marchandises ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion» (sous réserve de certaines exceptions qui ne s’appliquent pas en l’espèce). Pour que cette disposition s’applique, la défenderesse INC doit avoir employé son écusson, lequel créerait apparemment de la confusion avec la marque déposée, à titre de marque de commerce, c’est-à-dire à titre de marque pour «distinguer ou de façon à distinguer les marchandises d’INC de celles vendues [. . .] par d’autres» (définition de la marque de commerce énoncée à l’art. 2 de la Loi).

À mon avis, il n’est pas établi que la société INC a employé son dessin d’écusson comme marque de commerce pour distinguer ses marchandises de celles des autres. Toute conclusion selon laquelle elle voulait que le dessin soit une marque de commerce ne peut être déduite que du fait que tant les chemises achetées à des fins de vente en 1995 que les ensembles shorts achetés en 1998 comportaient un dessin d’écusson similaire à celui qu’employaient les demanderessees sur des chemises pour hommes et ensembles shorts pour garçons généralement similaires. Cette déduction n’est pas appuyée par d’autres facteurs.

Selon l’exposé conjoint des faits modifié, INC n’a pas participé à la création ou à la conception des chemises pour hommes ou de l’écusson brodé et elle a demandé au fournisseur de faire apposer des étiquettes comportant sa propre marque de commerce GARAGE U.S.A. après le retrait du nom commercial appartenant à Wal-Mart. La défenderesse n’a utilisé aucune marque comparable à d’autres marques des demanderessees, à l’exception de l’écusson. Aucun élément de preuve n’indique que le dessin d’écusson des demanderessees ou un dessin d’écusson pouvant être considéré comme un dessin prêtant à confusion avec celui-ci n’a été brodé ou apposé sur d’autres marchandises vendues par INC, exception faite des deux lots de chemises et d’ensembles shorts.

J’en conclus que les écussons figurant sur les chemises et ensembles shorts en litige ne faisaient pas partie de ces marchandises et que la défenderesse INC ne s’en est pas servie dans le cadre de la vente desdites marchandises pour distinguer celles-ci de celles d’autres commerçants. La défenderesse n’a pas employé les marques à titre de marques de commerce. [Non souligné dans l’original.]

[24] En conséquence, puisque l’intimée n’avait pas employé son dessin d’écusson à titre de marque de commerce, le juge MacKay a conclu qu’elle n’avait pas contrefait les marques des appelantes. Dans l’hypothèse

determine, on the assumption that he was in error in respect thereto and hence that the respondent had used its crest design as a trade-mark, whether the use of the crest design mark on the shirts and the boys' shorts sets by the respondent would lead to confusion with the appellants' trade-marks.

[25] After a careful review of all of the surrounding circumstances, including those set out in paragraph (a) to (e) of subsection 6(5) of the Act, the Trial Judge made a number of findings that led him to conclude that the use of the respondent's crest design as a trade-mark would likely cause confusion, namely:

1. By November 1994, when the respondent purchased the Wal-Mart shirts, the appellants' Crest Design trade-marks had acquired distinctiveness through continuous use in the marketplace for at least 10 years.
2. The crest design featured on the shirts and on the boys' shorts sets purchased for sale by the respondent was similar to that of the appellants' Crest Design trade-marks, differing only in minor details.
3. The nature of the wares associated with the crest designs of both the appellants and the respondent were generally similar, and the parties were engaged in a single trade, i.e. the sale of men's and boys' clothing.
4. A consumer in the marketplace, aware of the appellants' trade-marks, but remembering them with less than precision, would find the two marks confusing in that he would initially believe that the wares were from the same source or supplier, i.e. the appellants.

[26] At paragraph 45 of his reasons, he formulates his conclusion in the following terms:

I repeat my conclusion that in light of all the circumstances, if the defendant's use of its crest design was as a trade-mark in relation to the shirts and short sets, that use would have created the likelihood of confusion in the mind of the consumer, who was aware of the plaintiffs' Crest Design trade-mark but remembered it imprecisely. In my opinion that consumer

toutefois où il ferait erreur sur ces points, le juge de première instance s'est demandé si l'emploi par l'intimée de la marque-écusson sur des chemises et des ensembles shorts pour garçons causerait de la confusion avec les marques des appelantes.

[25] Après un examen minutieux des circonstances de l'espèce, dont celles énoncées aux alinéas 6(5)a) à 6(5)e) de la Loi, le juge de première instance a tiré un certain nombre de conclusions qui l'ont mené à trancher que l'emploi par l'intimée du dessin d'écusson à titre de marque de commerce causerait vraisemblablement de la confusion pour les raisons suivantes:

1. En novembre 1994, lorsque l'intimée a acheté les chemises Wal-Mart, les marques-écussons des appelantes avaient acquis un caractère distinctif de par leur usage continu sur le marché depuis au moins 10 ans.
2. À quelques détails près, le dessin d'écusson figurant sur les chemises et ensembles shorts pour garçons achetés aux fins de vente par l'intimée était similaire à celui des marques-écussons des appelantes.
3. La nature des marchandises portant les dessins d'écusson des appelantes et de l'intimée était similaire pour l'essentiel, et les parties exploitaient un seul et même commerce, à savoir la vente de vêtements pour hommes et garçons.
4. Un consommateur connaissant les marques des appelantes, mais s'en souvenant avec peu de précision, considérerait que les deux marques créent de la confusion parce qu'il aurait l'impression initiale que les marchandises proviennent de la même source ou du même fournisseur, à savoir les appelantes.

[26] Au paragraphe 45 de ses motifs, le juge de première instance formule ainsi sa conclusion:

Comme je l'ai mentionné plus haut, eu égard à l'ensemble des circonstances, si la défenderesse a utilisé son dessin d'écusson comme marque de commerce à l'égard des chemises et ensembles shorts, cet emploi aurait créé un risque de confusion dans l'esprit du consommateur qui connaissait la marque de commerce correspondant au dessin d'écusson des

would, at least initially, consider that the wares of the defendant came from the same source as those of the plaintiffs. [Emphasis added.]

[27] The Trial Judge also concluded that the appellants had succeeded in demonstrating that the respondent was in breach of paragraph 7(b) of the Act, i.e. that the respondent had directed public attention to its wares, services or business, in such a way as to cause or be likely to cause confusion in Canada in 1996 and 1998, between its wares, services or business and those of the appellants. In reaching that conclusion, the Trial Judge, at paragraph 51 of his reasons, made the following remarks:

Further, in my opinion, the defendant, by a crest design generally similar to the Crest Design of the plaintiffs on polo shirts acquired and sold in 1995, and similar to the plaintiffs' registered Crest Design trade-mark on short sets acquired and sold in 1998, was likely to cause confusion in the mind of the consumer in the marketplace who was aware of the plaintiffs' Crest Design trade-mark but remembered it imprecisely. That opinion, I reach for the reasons set out earlier in considering the likelihood of confusion in relation to alleged infringement under s. 20.

[28] As appears clearly from the above passage, the Trial Judge was of the view that the crest appearing on the respondent's shirts and boys' shorts sets would likely cause confusion in the mind of the consumer.

[29] I must point out that the respondent did not participate in this appeal and, hence, offered no contestation. Thus, the Trial Judge's conclusion regarding the likelihood of confusion has not been challenged.

The Appellants' Submission

[30] The appellants submit that the Trial Judge erred in concluding that the respondent did not use its Crest Design mark on its shirts and boys' shorts sets as a trade-mark. They say that he erred in the following way:

(1) in finding that the respondent did not infringe their trade-marks because it did not intend to use its crest

demandresses, mais ne se la rappelait pas de manière précise. À mon avis, le consommateur croirait, du moins dans un premier temps, que les marchandises de la défenderesse proviennent de la même source que celles des demandresses. [Non souligné dans l'original.]

[27] Le juge de première instance a également conclu que les appelantes avaient réussi à établir que l'intimée contrevenait à l'alinéa 7b) de la Loi en ce que l'intimée, entre 1996 et 1998, avait appelé 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 entre ses marchandises, ses services ou son commerce et ceux des appelantes. En tirant cette conclusion, le juge de première instance a formulé les remarques suivantes au paragraphe 51 de ses motifs:

De plus, en utilisant un dessin d'écusson semblable de façon générale à celui des demandresses sur les polos acquis et vendus en 1996 et semblable au dessin d'écusson enregistré des demandresses sur les ensembles shorts acquis et vendus en 1998, la défenderesse a agi d'une manière susceptible de créer de la confusion dans l'esprit du consommateur qui connaissait le dessin de l'écusson des demandresses, mais se le rappelait de façon imprécise. Je suis de cet avis pour les motifs exposés plus haut au sujet du risque de confusion concernant l'allégation de contrefaçon au sens de l'art. 20.

[28] Comme il ressort clairement du passage précité, le juge de première instance était d'avis que l'écusson apparaissant sur les chemises et ensembles shorts pour garçons de l'intimée causerait vraisemblablement de la confusion dans l'esprit du consommateur.

[29] Je dois souligner que l'intimée n'a pas participé au présent appel, et n'a donc pas présenté de contestation. Ainsi la décision du juge de première instance quant au risque de confusion n'a pas été contestée.

La prétention des appelantes

[30] Les appelantes soutiennent que le juge de première instance a fait erreur en concluant que l'intimée n'a pas employé son dessin d'écusson sur ses chemises et ensembles shorts à titre de marque de commerce. Elles affirment que le juge de première instance s'est trompé:

1) en considérant que l'intimée n'a pas contrefait les marques de commerce des appelantes parce qu'elle

design mark as a trade-mark, i.e. for the purpose of distinguishing its wares from those of others;

(2) in finding that the respondent's crest design mark was not used in the sale of shirts and boys' shorts sets for the purpose of distinguishing them from the wares of others.

[31] The thrust of the appellants' contention is set out at paragraphs 28-30 of their memorandum of fact and law:

28. The words "for the purpose of distinguishing" are not to be used synonymously with the expression "with the intention". Even if a mark is used for an aesthetic or decorative purpose and the mark becomes recognized as indicating origin, the mark has been used for the purpose of distinguishing. . . .

29. In determining whether a mark is used as a "trade-mark", the message conveyed to the public by the use of a mark is more important than the apparent intent of the user. A court determines the message conveyed to the public from the context in which the mark is used. . . .

30. For a mark to be used "so as to distinguish" the user's wares from those of others, all that is required is that the mark actually distinguish the user's wares or serve so as to denote the origin of the wares, regardless of the user's intent.

Analysis

[32] For the reasons that follow, I would allow this appeal. In my opinion, the Trial Judge erred in concluding that the respondent had not used its crest design mark as a trade-mark.

[33] Relying on the definition of the word "trade-mark" found in section 2 of the Act, and on sections 19 and 20, the appellants claim that the respondent infringed their trade-marks. In section 2 of the Act, the word "trade-mark" is defined as a mark used by a person "for the purpose of distinguishing or so as to distinguish" the wares sold by that person from those sold by others. Section 19 confers upon the owner of a

n'avait pas l'intention d'employer son dessin d'écusson à titre de marque de commerce, soit pour distinguer ses marchandises de celles des autres;

2) en considérant que l'intimée n'a pas employé son dessin d'écusson aux fins de vente de chemises et ensembles shorts pour garçons pour distinguer ses marchandises de celles des autres.

[31] La prétention des appelantes repose essentiellement sur les paragraphes 28 à 30 de leur exposé des faits et du droit:

[TRADUCTION] 28. L'expression «pour distinguer» ne signifie pas «avec l'intention de distinguer». Même si une marque est employée pour décorer ou enjoliver des marchandises, et qu'elle est considérée comme indiquant la provenance de celles-ci, elle est employée pour distinguer ces marchandises de celles des autres. [. . .]

29. Pour décider si une marque est employée comme «marque de commerce», le message transmis au public par l'emploi de la marque est plus important que l'intention apparente de l'utilisateur. C'est le contexte dans lequel s'inscrit l'emploi de la marque qui permet au tribunal de décider quel est le message transmis au public [. . .]

30. Pour qu'une marque soit employée «de façon à» les marchandises de l'utilisateur de celles des autres, il suffit que la marque distingue dans les faits les marchandises de l'utilisateur, ou qu'elle serve à indiquer la provenance des marchandises, et ce sans égard à l'intention de l'utilisateur.

Analyse

[32] Pour les motifs qui suivent, j'accueillerais le présent appel. À mon avis, le juge de première instance s'est trompé en concluant que l'intimée n'avait pas employé son dessin d'écusson à titre de marque de commerce.

[33] Se fondant sur les articles 19 et 20 et sur la définition du terme «marque de commerce» à l'article 2 de la Loi, les appelantes prétendent que l'intimée a contrefait leurs marques de commerce. À l'article 2 de la Loi, le terme «marque de commerce» est défini comme une marque employée par une personne «pour distinguer, ou de façon à distinguer» les marchandises vendues par elle des marchandises vendues par d'autres. L'article 19

trade-mark the exclusive right to its use in Canada in relation to the wares in respect of which the trade-mark has been registered. As to section 20, it provides that the owner's right to the exclusive use of his trade-mark will be deemed to have been infringed when a person, not entitled to its use, sells, distributes or advertises wares in association with a confusing trade-mark.

[34] The only issue before us in this appeal is whether the respondent used its crest design "for the purpose of distinguishing" its shirts and boys' shorts sets "or so as to distinguish" them from those of others. In my view, the answer to that question must be an affirmative one.

[35] In *Meubles Domani's v. Guccio Gucci S.p.A.* (1992), 43 C.P.R. (3d) 372 (F.C.A.), at page 379, this Court endorsed the point of view found in Fox on *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3rd ed. Toronto: Carswell, 1972, at page 22, that in determining whether a mark has been used as a trade-mark, the user's intention and public recognition are relevant considerations, and that one or the other may be sufficient to demonstrate that the mark has been used as a trade-mark.

[36] The learned authors of *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, 4th ed., Toronto: Carswell, 2002, at pages 3-12, 3-13 and 3-14, express that point of view in the following terms:

(ii) "*For the Purpose of Distinguishing*"

The words "for the purpose" in the s. 2 definition of "trade-mark" are not to be read as necessarily synonymous under all conditions with the expression "with the intention". This was pointed out by Romer L.J. in *Nicholson's Application* where he observed that if a manufacturer uses a mark in association with his goods for merely aesthetic or decorative motives, or for warehouse purposes, and the mark comes to be recognized by the public as indicating origin, then the mark has been used in such a way as to have served the purpose of indicating origin and comes within the definition.

confère au propriétaire d'une marque de commerce le droit exclusif à l'emploi de celle-ci dans tout le Canada en ce qui concerne les marchandises pour lesquelles la marque a été déposée. L'article 20 prévoit que 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 et qui vend, distribue ou annonce des marchandises en liaison avec une marque de commerce créant de la confusion.

[34] La seule question en litige dans le cadre du présent appel est de savoir si l'intimée emploie son dessin d'écusson «pour distinguer» ses chemises et ensembles shorts pour garçons ou «de façon à distinguer» ces marchandises de celles des autres. Selon moi, on doit répondre à cette question par l'affirmative.

[35] Dans la décision *Meubles Domani's c. Guccio Gucci S.p.A.* (1992), 43 C.P.R. (3d) 372 (C.A.F.), à la page 379, la Cour a adopté la position élaborée dans Fox *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3^e éd., Toronto: Carswell, 1972, à la page 22, soit qu'en décidant si une marque a été employée à titre de marque de commerce, l'intention de l'utilisateur et la renommée publique sont des considérations pertinentes, et que l'une ou l'autre pouvait suffire à établir que la marque a été employée à titre de marque de commerce.

[36] Les auteurs de *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, 4^e éd., Toronto: Carswell, 2002 énoncent ainsi leur point de vue aux pages 3-12, 3-13 et 3-14:

[TRADUCTION]

ii) «*Pour distinguer*»

Les mots «pour distinguer» qu'on retrouve dans la définition du terme «marque de commerce» de l'article 2 ne signifient pas nécessairement, en toutes circonstances, «avec l'intention de distinguer». Le lord-juge Romer a fait ce constat dans la décision *Nicholson's Application* où il a indiqué que, si un fabricant emploie une marque en liaison avec ses marchandises dans un but purement esthétique ou décoratif, ou encore dans un but d'entreposage, et que la marque finie par être reconnue par le public comme indiquant l'origine des marchandises, alors la marque a été employée d'une telle façon qu'elle a servi à indiquer l'origine de celles-ci et, conséquemment, elle tombe sous le coup de la définition.

It will be seen at a later stage that, although different results will flow from the choice of words used in the new definition than from those used in the earlier legislation, the function of a trade-mark, in the sense of its purpose, remains the same, namely, that of distinguishing certain things for which the trade-mark owner is responsible from those for which he is not responsible. The mode of action by which a trade-mark may fulfil that purpose was, however, changed by the new definition of the 1953 Act so that a trade-mark need now be examined as to its innate quality only at, and subsequent to, the opposition stage. At the application stage its status as a trade-mark depends only upon the purpose or the result of its use as a question of fact, or in other words, upon intention or recognition.

(iii) “*So as to Distinguish*”

The nature of the use sufficient to fulfill the definition of a trade-mark is not to be considered in any restrictive sense. Both the intention of the user and recognition by the public are relevant facts and either may be sufficient to show that there has been trade-mark use: it is not necessary that there should be both, but at least one must be present. This is inherent in the use of the disjunctive in the definition of a trade-mark, that it is used “for the purpose of distinguishing or so as to distinguish”. Nor does the use of the words “for the purpose” imply that any deliberate resolution to that effect on the part of the user of the mark is contemplated. It is enough if in practice the mark has been used as to denote the origin of the goods. It is not essential to prove in addition that the market has accepted it as a distinguishing mark, it is the adoption by a trader for the purpose of distinguishing his/her goods that is the governing factor.

The intention of the user, that is, the purpose of use, is, under the *Trade-marks Act*, sufficient to cause a word or other mark to become a trade-mark. This is inherent in the first part of the definition contained in s. 2. But such intention is not, of itself, sufficient to make such a trade-mark a registrable trade-mark or one that is subject to protection. The intention of the owner to use a mark as a trade-mark will be registrable only if it meets the tests provided in the various sections of the statute. If it does not, then one turns to the second part of the definition to ascertain whether the mark has been used “so as to distinguish” its owner’s wares or services from those of other traders. That is to say, if the trade-mark is denied registrability by virtue of its character, a factual inquiry becomes necessary in order to ascertain whether the trade-mark actually distinguishes or, in other words, to determine whether it has acquired distinctiveness in fact. This is a necessary inquiry not only for registrability, but also for validity under the statute and, in addition, for protectability of an unregistered

Nous verrons plus tard que, même si des conséquences différentes découlent du choix de mots privilégiés dans la nouvelle définition par opposition à l’ancienne, l’objet, la fin recherchée d’une marque de commerce demeure identique, à savoir distinguer certaines choses, dont le propriétaire d’une marque a la charge, d’un certain nombre d’autres, dont il n’a pas la charge. La façon dont l’objet d’une marque peut être atteint a toutefois été modifiée par la nouvelle définition prévue par la loi de 1953, laquelle exige maintenant que l’on examine la qualité inhérente d’une marque seulement à partir du stade de l’opposition. Au stade de la demande, la nature d’une marque dépend uniquement de son objet ou de la conséquence de son emploi comme question de fait ou, en d’autres mots, de l’intention ou de la reconnaissance.

iii) «*De façon à distinguer*»

Le type d’emploi suffisant pour répondre aux prescriptions de la définition d’une marque de commerce ne doit pas être interprété strictement. À la fois l’intention de l’utilisateur et la renommée publique sont des considérations pertinentes, mais il suffit de prouver une seule de ces considérations pour établir que la marque a été employée à titre de marque de commerce. Cette affirmation découle directement de l’utilisation du «ou» disjonctif dans la définition du terme «marque de commerce», définition qui porte que la marque est employée «pour distinguer ou de façon à distinguer». Par ailleurs, l’utilisation du mot «pour» ne suppose pas une volonté délibérée de la part de l’utilisateur de la marque. En pratique, il suffit que la marque soit employée de façon à indiquer l’origine des marchandises. Il n’est pas essentiel de prouver au surplus que le caractère distinctif de la marque est accepté commercialement; le facteur déterminant est l’adoption de la marque par le commerçant pour distinguer ses marchandises de celles des autres.

Sous le régime de la *Loi sur les marques de commerce*, l’intention de l’utilisateur, c’est-à-dire le but de l’utilisation, suffit à faire en sorte qu’un mot ou une autre marque devienne une marque de commerce. Cela découle directement de la première partie de la définition contenue à l’article 2. Mais une telle intention n’est pas en soi suffisante pour rendre enregistrable une marque de commerce ou pour la protéger. L’intention du propriétaire d’employer une marque à titre de marque de commerce la rendra enregistrable seulement si la marque remplit les critères prévus dans les différentes dispositions de la loi. Si la marque ne remplit pas ces critères, alors il devient nécessaire de s’intéresser à la seconde partie de la définition pour déterminer la marque a été employée «de façon à distinguer» ses marchandises ou services de ceux des autres commerçants. Cela signifie que, si l’on refuse l’enregistrabilité d’une marque en raison de sa nature, une enquête factuelle sera nécessaire pour déterminer si la marque se distingue en fait ou, en d’autres mots, si la marque a

mark at common law. [Footnotes omitted; emphasis added.]

[37] In addition to their view that intention on the part of the user and public recognition are to be considered, the learned authors of the 4th edition of *Foxa*, also opine that the words used in section 2 to define “trade-mark” do not lead to the conclusion that a showing of intent is necessary to a finding that a mark has been used as a trade-mark. For that proposition, the authors rely on the words of Romer L.J. in *Nicholson & Sons, Ltd.—In the Matter of an Application for the Registration of a Trade Mark by* (1931), 48 R.P.C. 227 (Ch.), at page 260, where Lord Justice Romer, in interpreting section 3 of the *English Trade Marks Act, 1905* [(U.K.), 5 Edw. VII, c. 15] makes the following remarks:

The next contention on the part of the Respondents is as to the meaning of the words “in use as a trade-mark.” They say that in order to constitute user of a trade mark two things must exist concurrently, namely, (1) the intention of the proprietor of the mark to indicate by its use the origin of the goods upon or in connection with which it is used; (2) recognition of the mark as indicating origin on the part of that section of the public with whom the proprietor deals. Now I do not doubt that for the purpose of ascertaining the nature of the user of a mark one may legitimately take into consideration both the intention of the owner of the mark and the effect that the user has had upon the public, and the absence of both intention and public recognition would render it difficult, if not impossible, to treat the user as being user as a trade mark. But I can see no reason whatever for regarding both intention and recognition by the public as essential conditions of such a user. If a trader uses a mark upon or in connection with his goods with the intention of indicating their origin, surely he is using it as a trade mark from the moment of the first user, which will probably be many months before the public has come to recognise the mark as indicating origin. If public recognition be a requisite of user as a trade mark, the proprietor must necessarily remain in ignorance of whether he is or is not using a trade mark until by some means or another he has ascertained the views of the public upon the matter. How he is to do this has not been explained to me and I do not know. But it is quite clear that he can never ascertain when the public first regarded the mark as indicating origin, and must ever be unable to answer the question, “When did you first use the mark as a

effectivement acquis un caractère distinctif. Cette enquête est nécessaire non seulement quant à l’enregistrabilité, mais également pour apprécier la validité au titre de la loi et, de plus, pour protéger une marque non enregistrée en common law. [Notes infrapaginales omises. Non souligné dans l’original.]

[37] En plus de leur opinion selon laquelle l’intention de l’utilisateur et la reconnaissance publique sont des facteurs à considérer, les auteurs de la 4^e édition de *Fox*, sont aussi d’avis que les mots utilisés à l’article 2 pour définir le terme «marque de commerce» ne requièrent pas la preuve de l’intention pour conclure qu’une marque a été employée à titre de marque de commerce. Pour appuyer leur position, les auteurs se reportent aux propos de lord juge Romer de la décision *Nicholson & Sons Ltd.—In the Matter of an Application for the Registration of a Trade Mark by* (1931), 48 R.P.C. 227 (Ch.), à la page 260, où il interprète l’article 3 de la *Trade Marks Act, 1905* [(R.-U.), 5 Edw. VII, ch. 15] britannique de la façon suivante:

[TRADUCTION] L’argument suivant des intimés a trait au sens à donner aux mots «employé à titre de marque de commerce». Les intimés affirment que, pour être en présence d’un usage d’une marque de commerce, deux éléments doivent coexister: 1) l’intention du propriétaire de la marque d’indiquer l’origine des marchandises sur lesquelles ou en liaison avec lesquelles la marque est employée; 2) la reconnaissance que la marque indique l’origine des marchandises pour la partie du public avec laquelle le propriétaire fait affaire. Pour ma part, je ne doute pas que, pour déterminer le type d’usage d’une marque, il faille légitimement prendre en considération à la fois l’intention du propriétaire de la marque et l’effet qu’a eu l’usage sur le public; en l’absence d’intention et de reconnaissance publique, il serait difficile, sinon impossible, de considérer l’usage comme un usage d’une marque de commerce. Mais je ne vois aucun motif de quelque nature que ce soit pour considérer à la fois l’intention et la reconnaissance publique comme des conditions essentielles à la reconnaissance d’un tel usage. Si un commerçant emploie une marque sur ses marchandises ou en liaison avec ses marchandises en ayant l’intention d’en indiquer l’origine, assurément il emploie sa marque à titre de marque de commerce dès ce premier usage, lequel a lieu probablement plusieurs mois avant que le public ait reconnu que la marque indique l’origine des marchandises. Si la reconnaissance publique est une exigence pour que l’on constate l’existence d’un usage d’une marque de commerce, le propriétaire doit nécessairement demeurer dans l’ignorance quant à savoir s’il emploie ou non une marque de commerce jusqu’à ce que, par

trade mark?”. In my opinion, a trader is at any rate using a mark as a trade mark when he first uses it upon or in connection with his goods with the intention of indicating origin, assuming of course that it is a mark capable of so doing. In other words, intention without recognition is enough. But is public recognition without intention enough? Supposing a manufacturer, for merely aesthetic or decorative motives, or merely warehouse purposes, uses a mark on or in connection with his goods, and such mark comes to be recognised by the public as indicating origin, has the mark been used as a trade mark? I can see no reason for thinking that it has not. It is said that in such a case the mark does not come within the definition of a trade mark in Section 3 of the Trade Marks Act which, so far as material, is in these words: “A mark used upon or in connection with goods for the purpose of indicating that they are the goods of the proprietor of such trade mark by virtue of manufacture.” But I do not read the words “for the purpose” as necessarily meaning “with the intention.” Where, as in the case I have supposed, the mark has been used in such a way as to have served the purpose of indicating origin, it seems to me to come within the definition. [Emphasis added.]

[38] In view of the Trial Judge’s finding that the respondent did not intend to use its crest design as a trade-mark, the question then boils down to whether the respondent’s mark served the purpose of indicating origin. As Romer L.J. clearly explains in his reasons in *Nicholson’s Application*, the fact that the mark may have been affixed to the wares for the purpose of ornamentation is not a bar to a finding that the mark was used as a trade-mark.

[39] The Trial Judge concluded that there was no evidence to support the appellants’ contention that the

un moyen ou par un autre, il puisse vérifier l’opinion publique sur cette question. La façon dont il peut arriver à ce résultat ne m’a pas été expliquée, et j’avoue mon ignorance sur ce point. Mais il est assez évident qu’il ne peut jamais déterminer le moment où le public a, pour la première fois, considéré sa marque comme indiquant l’origine des marchandises; en effet, il ne pourra jamais répondre à la question suivante: «Quand avez-vous, pour la première fois, employé la marque à titre de marque de commerce?» À mon avis, un commerçant emploie, dans une certaine mesure, une marque à titre de marque de commerce lorsqu’il emploie, pour la première fois, cette marque sur ses marchandises ou en liaison avec ses marchandises avec l’intention d’en indiquer l’origine, en supposant, bien sûr, qu’il s’agisse d’une marque pouvant indiquer cette origine. En d’autres mots, l’intention sans la reconnaissance suffit. Mais, la reconnaissance publique sans intention peut-elle suffire? Supposons un fabricant, qui pour des raisons purement esthétiques ou décoratives, ou uniquement pour des raisons d’entreposage emploie une marque sur ses marchandises ou en liaison avec ses marchandises, et qu’en plus pareille marque acquiert la reconnaissance publique pour indiquer l’origine des marchandises, dans ce cas, la marque a-t-elle été employée à titre de marque de commerce? Je ne vois aucune raison de conclure par la négative. On dit que, dans une telle situation, la marque n’est pas visée par la définition du terme «marque de commerce» de l’article 3 de la Loi sur les marques de commerce, dont le passage pertinent est libellé comme suit: «Une marque employée sur des marchandises ou en liaison avec des marchandises pour indiquer qu’elles sont celles du propriétaire d’une telle marque du fait de l’origine de leur fabrication.» À mon sens, le mot «pour» n’a pas nécessairement le sens de «avec l’intention». La définition englobe la situation où la marque a été employée, comme dans l’hypothèse invoquée, d’une telle façon qu’elle a servi à indiquer l’origine des marchandises. [Non souligné dans l’original.]

[38] Considérant la conclusion du juge de première instance selon laquelle l’intimée n’a pas cherché à employer son dessin d’écusson à titre de marque de commerce, il reste à trancher si la marque de l’intimée sert à indiquer l’origine des marchandises. Comme l’a bien expliqué le lord juge Romer dans les motifs de la décision *Nicholson’s Application*, le fait que la marque figure sur les marchandises comme motif décoratif n’empêche pas de conclure que la marque a été employée à titre de marque de commerce.

[39] Le juge de première instance a décidé qu’il n’y avait pas de preuve à l’appui de la prétention des

respondent had used its crest design as a trade-mark. After noting in paragraph 36 of his reasons that the respondent had taken the position that its crest was simply ornamentation on its wares, the Trial Judge, in paragraph 39 of his reasons, explained why he was satisfied that the respondent had not intended to use its crest design as a trade-mark. For ease of reference, I again reproduce paragraph 39:

By the Amended Agreed Statement of Facts INC was not involved in the creation or design of the men's shirts or of the embroidered crest, and it arranged for the supplier to have labels and hang tags marked with INC's own trade-mark GARAGE U.S.A. applied to the shirts after the trade-name owned by Wal-Mart was removed. No marks, other than the crest, comparable to other marks of the plaintiffs' were used by the defendant. There is no evidence that any other wares sold by INC, apart from the two lots, of shirts and short sets, had embroidered or fixed upon them the Crest Design of the plaintiffs or a crest design that might be considered to be confusing with that used by the plaintiffs.

[40] In my opinion, the Trial Judge erred in adopting an interpretation of the statute which required proof that the user had intended to use his mark for the purpose of distinguishing his wares from those of others. With the greatest of respect, it appears to me that the Trial Judge clearly failed to address what, in my view, was the crucial question, i.e. whether, irrespective of its intentions, the respondent had used its crest so as to denote the origin of the shirts and boys' shorts sets, or used the crest in such a way as to have served the purpose of indicating origin. In my view, there cannot be much doubt that the respondent's crest design did serve the purpose of indicating origin and, consequently, was used as a trade-mark. My reasons for this conclusion are the following.

[41] One must necessarily begin with the fact that, as the Trial Judge found, the appellants' Crest Design trade-marks had by November 1994 and early 1995 acquired distinctiveness by reason of their continuous use in the marketplace for at least 10 years. Consequently, the trade-marks served to indicate to consumers that the appellants were the source or origin of the articles of clothing with which the marks were associated.

appelantes selon laquelle l'intimée avait employé son dessin d'écusson à titre de marque de commerce. Après avoir relevé au paragraphe 36 de ses motifs que l'intimée soutenait que l'écusson n'était qu'un élément décoratif sur ses marchandises, le juge de première instance a expliqué au paragraphe 39 pourquoi il était convaincu que l'intimée n'entendait pas employer son dessin d'écusson à titre de marque de commerce. Par souci de commodité, je cite de nouveau le paragraphe 39:

Selon l'exposé conjoint des faits modifié, INC n'a pas participé à la création ou à la conception des chemises pour hommes ou de l'écusson brodé et elle a demandé au fournisseur de faire apposer des étiquettes comportant sa propre marque de commerce GARAGE U.S.A. après le retrait du nom commercial appartenant à Wal-Mart. La défenderesse n'a utilisé aucune marque comparable à d'autres marques des demanderesse, à l'exception de l'écusson. Aucun élément de preuve n'indique que le dessin d'écusson des demanderesse ou un dessin d'écusson pouvant être considéré comme un dessin prêtant à confusion avec celui-ci n'a été brodé ou apposé sur d'autres marchandises vendues par INC, exception faite des deux lots de chemises et d'ensembles shorts.

[40] À mon avis, le juge de première instance s'est trompé en adoptant l'interprétation selon laquelle la loi requiert la preuve que l'utilisateur avait l'intention d'employer la marque pour distinguer ses marchandises de celles des autres. En toute déférence, je crois que le juge de première instance a manifestement omis de se poser la question essentielle, à savoir si, quelles qu'aient été ses intentions, l'intimée a employé l'écusson pour indiquer l'origine des chemises et ensembles shorts pour garçons ou de façon à indiquer l'origine des marchandises. À mon avis, il est fort à penser que le dessin d'écusson de l'intimée a effectivement servi à indiquer l'origine des marchandises et que, en conséquence, le dessin a été employé à titre de marque de commerce. Les motifs pour lesquels j'arrive à cette conclusion sont les suivants.

[41] Il faut d'abord mentionner que, comme l'a constaté le juge de première instance, déjà en novembre 1994 et au début de 1995 les marques-écussons des appelantes avaient acquis un caractère distinctif en raison de leur usage continu sur le marché pendant au moins 10 ans. Aussi les marques de commerce ont-elles servi à indiquer aux consommateurs que les articles vestimentaires auxquels les marques étaient liées provenaient des appelantes.

[42] As the Trial Judge also found, the crest design featured on the respondent's shirts and boys' shorts sets, save for minor details, was very similar to the appellants' Crest Design trade-marks. Further, the respondent's crest design, as affixed to its shirts, was placed in the same position on the breast of the shirts where the Crest Design trade-marks were placed on the appellants' shirts. In that respect, there was evidence before the Trial Judge that the respondent was aware of the common practice of affixing a logo on the breast of a shirt or a sweater, independently of a brand-name, for the purpose of indicating the source of a garment.

[43] As I indicated earlier, these facts led the Trial Judge to conclude that the consumer would find the appellants' and the respondent's marks confusing in that he would consider that the source of the respondent's wares was the appellants and hence, in the words of Romer L.J., the respondent's crest "served the purpose of indicating origin", i.e. served the purpose of indicating that the appellants were the source of the shirts and the boys' shorts sets with which the respondent's crest design was associated.

[44] Therefore, the Trial Judge's finding of confusion constitutes a finding that the respondent's crest design would be recognized by the public as an indication that the garments associated with the design were those of the appellants. This is so obviously the case that the Trial Judge easily came to the conclusion that the respondent was in breach of paragraph 7(b) of the Act, i.e. that the respondent had passed off its wares as those of the appellants in that it had directed public attention to its wares by the use of its crest design, in such a way as to likely cause confusion in Canada between its wares and those of the appellants. Consequently, in the circumstances of this case, whether the respondent intended to use its mark for the purpose of indicating origin is irrelevant, since, in fact, the design served that purpose.

[45] In view of the Trial Judge's conclusion that the respondent's use of its crest design as a trade-mark would likely cause confusion, there can be no question

[42] Comme l'a également constaté le juge de première instance, à quelques menus détails près, le dessin d'écusson apparaissant sur les chemises et ensembles shorts pour garçons de l'intimée était pratiquement identique à celui des marques des appelantes. De plus, le dessin d'écusson de l'intimée apparaissant sur les chemises était placé au même endroit au niveau de la poitrine que celui apparaissant sur les chemises des appelantes. À cet égard, preuve a été faite devant le juge de première instance que l'intimée connaissait la pratique générale d'apposer un logo au niveau de la poitrine sur une chemise ou un pull dans l'intention d'identifier la provenance d'un vêtement et ce, indépendamment de la marque en cause.

[43] Comme il a été indiqué plus tôt, ces faits ont permis au juge de première instance de conclure que les marques des appelantes et de l'intimée causeraient de la confusion auprès du consommateur en ce que celui-ci considérerait que les marchandises de l'intimée provenaient des appelantes et donc, pour reprendre les mots du lord juge Romer, que l'écusson de l'intimée [TRADUCTION] «servait à indiquer la provenance», à savoir indiquer que les chemises et les ensembles shorts pour garçons auxquels l'écusson de l'intimée était associé provenaient des appelantes.

[44] En conséquence, le constat de confusion du juge de première instance signifie que le dessin d'écusson de l'intimée serait considéré par le public comme une indication que les vêtements associés au dessin sont ceux des appelantes. Ce constat est si patent que le juge de première instance a facilement conclu que l'intimée contrevenait à l'alinéa 7b) de la Loi, en ce qu'elle a fait passer ses marchandises pour celles des appelantes en appelant l'attention du public par l'emploi du dessin d'écusson de manière à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre ses marchandises et celles des appelantes. Aussi, en l'espèce, la question de savoir si l'intimée avait l'intention d'employer sa marque pour indiquer la provenance des marchandises n'est pas pertinente puisque, dans les faits, le dessin a eu cet effet.

[45] Vu la conclusion du juge de première instance selon laquelle l'emploi par l'intimée de son dessin d'écusson à titre de marque de commerce causerait

that the appellants have succeeded in demonstrating that their exclusive use of the Crest Design trade-marks was infringed.

Disposition

[46] As a result, I would allow this appeal, I would set aside the order of MacKay J. dated September 19, 2003 to the extent that he dismissed the appellants' claim for infringement of their Crest Design trade-marks and, rendering the judgment which the learned Judge ought to have rendered, I would declare that the respondent infringed the appellants' Crest Design trade-marks.

[47] With respect to costs, we were advised prior to the hearing that in view of the respondent's decision not to offer any contestation to the appellants' appeal, the appellants would not be seeking costs. Hence, I would make no order as to costs.

DÉCARY J.A.: I agree.

LÉTOURNEAU J.A.: I agree.

vraisemblablement de la confusion, les appelantes ont réussi à établir la violation de leur droit à l'emploi exclusif des marques-écussons.

Disposition

[46] En conséquence, j'accueillerais le présent appel, j'annulerais l'ordonnance du juge MacKay, en date du 19 septembre 2003, rejetant l'allégation des appelantes quant à la contrefaçon de leurs marques-écussons et, rendant le jugement qu'il aurait dû rendre, je déclarerais que l'intimée a contrefait les marques-écussons des appelantes.

[47] Pour ce qui est des dépens, la Cour a été informée avant l'audience que, vu la décision de l'intimée de ne pas contester l'appel des appelantes, celles-ci ne solliciteraient pas de dépens. En conséquence, je n'accorderais pas de dépens.

LE JUGE DÉCARY, J.C.A.: Je souscris aux présents motifs.

LE JUGE LÉTOURNEAU, J.C.A.: Je souscris aux présents motifs.