

A-1094-90

**Celliers du Monde Inc. (Appellant) (Defendant)**

v.

**Dumont Vins & Spiritueux Inc. (Respondent) (Plaintiff)***INDEXED AS: DUMONT VINS & SPIRITUEUX INC. v. CELLIERS DU MONDE INC. (C.A.)*

Court of Appeal, Marceau, Desjardins and Décary J.J.A.—Montréal, February 6; Ottawa, February 17, 1992.

*Practice — Res judicata — Plaintiff marketing L'Oiseau Bleu, light white wine, in opaque white Hock bottle with blue labelling — Defendant bringing out L'Ombrelle, light white wine, in opaque white Hock bottle with blue labelling — Plaintiff suing in Quebec Superior Court for passing off and infringement of unregistered trade mark — Superior Court stating white bottle cannot be trade mark, giving judgment for passing off — Defendant returning L'Ombrelle to market in same bottle with black and gold labelling — Plaintiff suing in Federal Court for infringement of unregistered trade mark and passing off — Whether Superior Court Judge's remarks on invalidity of unregistered trade mark ratio decidendi — Reasoning not required to be repeated in disposition to be ratio decidendi — Where Court giving judgment on two issues, both decisions rationes decidendi — Res judicata not limited to holding, but including reasons — Res judicata where parties, object, cause identical.*

*Trade marks — Infringement — Plaintiff marketing light white wine, L'Oiseau Bleu, in white opaque Hock bottle with blue label and neck band — Becoming most popular light white wine in Québec — Defendant bringing to market light white wine, L'Ombrelle, in opaque white Hock bottle with blue label and neck band — Plaintiff suing in Quebec Superior Court for passing off and infringement of unregistered trade mark — Succeeding on issue of passing off — Superior Court Judge stating white Hock bottle cannot be unregistered trade mark — Increase in sales not conferring necessary distinctiveness.*

*Federal Court jurisdiction — Trial Division — Concurrent jurisdiction in trade mark matters — No jurisdiction over action in passing off in absence of trade mark.*

A-1094-90

**Celliers du Monde Inc. (appelante) (défenderesse)**

c.

**Dumont Vins & Spiritueux Inc. (intimée) (demanderesse)***RÉPERTORIÉ: DUMONT VINS & SPIRITUEUX INC. c. CELLIERS DU MONDE INC. (C.A.)*

Cour d'appel, juges Marceau, Desjardins et Décary, J.C.A.—Montréal, 6 février; Ottawa, 17 février 1992.

*Pratique — Res judicata — La demanderesse a lancé sur le marché L'Oiseau Bleu, vin blanc léger contenu dans une bouteille blanche opaque, de forme Hock, portant une étiquette bleue — La défenderesse a lancé L'Ombrelle, vin blanc léger contenu dans une bouteille blanche opaque, de forme Hock, portant une étiquette bleue — La demanderesse a saisi la Cour supérieure du Québec d'une action en passing off et en contrefaçon de marque de commerce non enregistrée — La Cour supérieure a statué que la bouteille blanche ne saurait être une marque de commerce, et elle a jugé qu'il y avait eu passing off — La défenderesse a remis L'Ombrelle sur le marché dans la même bouteille portant une étiquette de couleur noire et or — La demanderesse a intenté devant la Cour fédérale une action en contrefaçon de marque de commerce non enregistrée et en passing off — Les remarques sur l'invalidité d'une marque de commerce non enregistrée faites par le juge de la Cour supérieure constituent-elles des ratio decidendi — Le raisonnement n'a pas à être répété dans la décision pour qu'il constitue un ratio decidendi — Lorsque la Cour rend jugement sur deux questions, les deux décisions sont des rationes decidendi — La chose jugée ne se limite pas à la décision, mais elle comprend les motifs — Il y a chose jugée lorsqu'il y a identité de parties, d'objet et de cause.*

*Marques de commerce — Contrefaçon — La demanderesse a lancé sur le marché un vin blanc léger, L'Oiseau Bleu, dans une bouteille blanche opaque, de forme Hock, portant une étiquette et un manchon bleus — Ce vin est devenu le vin blanc léger le plus vendu au Québec — La défenderesse a lancé sur le marché un vin blanc léger, L'Ombrelle, dans une bouteille blanche opaque, de forme Hock, portant une étiquette et un manchon bleus — La demanderesse a saisi la Cour supérieure du Québec d'une action en passing off et en contrefaçon de marque de commerce non enregistrée — Elle a eu gain de cause en matière de passing off — La Cour supérieure a statué que la bouteille blanche, de forme Hock, ne saurait être une marque de commerce non enregistrée — La hausse des ventes ne confère pas le caractère distinctif nécessaire.*

*Compétence de la Cour fédérale — Section de première instance — Compétence concurrente en matière de marque de commerce — Incompétence sur une action en passing off en l'absence d'une marque de commerce.*

This was an appeal from a Trial Division order dismissing the defendant's motion on a preliminary objection that the Federal Court was without jurisdiction to try the principal action.

Since 1984, the plaintiff has been marketing, mainly through licensed grocery stores in the province of Quebec, L'Oiseau Bleu, a light white wine in an opaque white Hock bottle with blue label and neck band. It has become the best-selling light white wine in the Province. The plaintiff registered the name "L'Oiseau Bleu" in 1985. It applied, in February, 1989, to register the white bottle, and the white bottle with blue labelling, as two trade marks. These applications are still pending. In March, 1989, the defendant brought to market a light white wine, L'Ombrelle, in an opaque white Hock bottle with blue labelling. The plaintiff brought an action in Quebec Superior Court alleging passing off and infringement of an unregistered trade mark. That Court stated the white bottle could not be a trade mark, but gave the plaintiff judgment for passing off. Shortly thereafter, the defendant resumed the sale of L'Ombrelle in the same bottle, but with black and gold labelling. The plaintiff brought the instant action in Federal Court, alleging infringement of an unregistered trade mark, whereupon the defendant entered a conditional appearance for the purpose of objecting to the jurisdiction of the Court. The Trial Judge held that the remarks of the Quebec Superior Court Judge about infringement of an unregistered trade mark were *obiter* and, therefore, that issue was not *res judicata* between the parties.

*Held*, the appeal should be allowed.

A statement in reasons for judgment on one of the very matters in issue does not become *obiter dictum* just because it is not expressly reflected in the order. Two issues were put before the Superior Court, argued by the parties, and ruled on by that Court. It was not necessary that the Court, in giving judgment for the plaintiff, advert to the issue of the validity of the alleged unregistered trade mark, on which the plaintiff was unsuccessful, for its reasons on that issue to be part of the *ratio decidendi*. This is not a case where a court has given several different reasons for its decision on a single issue; rather, there were two issues before the Superior Court, and two decisions. Either issue could have been the subject of an action by itself, and the reasons for both decisions are *rationes decidendi*.

For a matter to be *res judicata*, the parties, the object of the action and its cause must be identical. Here, only the cause, which is the legal characterization of the facts alleged, is disputed. The matter of passing off is not *res judicata*, as the defendant's new packaging is a distinct cause; but, on the

Appel est interjeté de l'ordonnance par laquelle la Section de première instance a rejeté la requête de la défenderesse à l'occasion d'une objection préliminaire selon laquelle la Cour fédérale n'avait pas compétence pour connaître de l'action principale.

Depuis 1984, la demanderesse lance sur le marché, principalement par l'entremise d'épiciers licenciés de la province de Québec, L'Oiseau Bleu, vin blanc léger contenu dans une bouteille blanche opaque, de forme Hock, portant une étiquette et un manchon bleus. Ce vin est devenu le vin blanc léger le plus vendu de la province. La demanderesse a enregistré le nom «L'Oiseau Bleu» en 1985. En février 1989, elle a demandé l'enregistrement de la bouteille blanche et de la bouteille blanche portant une étiquette bleue, comme deux marques de commerce. Ces demandes sont toujours pendantes. En mars 1989, la défenderesse lançait sur le marché un vin blanc léger, L'Ombrelle, contenu dans une bouteille blanche opaque, de forme Hock, portant une étiquette bleue. La demanderesse a saisi la Cour supérieure du Québec d'une action en *passing off* et en contrefaçon de marque de commerce non enregistrée. Cette Cour a statué que la bouteille blanche ne pouvait être une marque de commerce, mais elle a rendu en faveur de la demanderesse un jugement portant qu'il y avait eu *passing off*. Peu de temps après, la défenderesse a repris la vente de L'Ombrelle dans la même bouteille portant néanmoins une étiquette de couleur noire et or. La demanderesse a saisi la Cour fédérale de la présente action, alléguant qu'il y a eu contrefaçon d'une marque de commerce non enregistrée. Par la suite, la défenderesse a déposé un acte de comparution conditionnelle pour s'opposer à la compétence de la Cour. Le juge de première instance a statué que les remarques faites par le juge de la Cour supérieure du Québec sur la contrefaçon d'une marque de commerce non enregistrée étaient des opinions incidentes et que, par conséquent, il n'y avait pas chose jugée entre les parties sur cette question.

*Arrêt*: l'appel devrait être accueilli.

Une déclaration dans les motifs de jugement sur l'une des véritables questions en litige ne devient pas une opinion incidente du seul fait de n'avoir pas été expressément reproduite dans l'ordonnance. La Cour supérieure était saisie de deux questions dont les parties ont discuté et que cette Cour a tranchées. Il n'était pas nécessaire que la Cour, en rendant un jugement en faveur de la demanderesse, se réfère à la question de la validité de la marque de commerce non enregistrée alléguée, sur laquelle la demanderesse n'a pas eu gain de cause, pour que ses motifs sur cette question fassent partie du *ratio decidendi*. Il ne s'agit pas d'un cas où un tribunal a énoncé plusieurs motifs différents pour décider d'une seule question, mais d'un cas où la Cour supérieure était saisie de deux questions et où elle a rendu deux décisions. L'une ou l'autre question aurait pu faire l'objet d'une action distincte, et les motifs des deux décisions sont des *rationes decidendi*.

Pour qu'il y ait chose jugée, les parties, l'objet de l'action et sa cause doivent être identiques. En l'espèce, seule la cause, qui est la qualification juridique des faits allégués, est contestée. La question de *passing off* n'est pas chose jugée, puisque le nouvel emballage de la défenderesse est une cause distincte;

question of infringement of an unregistered trademark, it is the plaintiff's bottle which is the cause, and that remains the same. That the plaintiff's sales have grown does not permit the bottle to acquire a distinctiveness the Superior Court held it did not have. The invalidity of the bottle as an unregistered trade mark is therefore *res judicata* between the parties.

For the Federal Court to have jurisdiction there must be an existing body of federal law which is essential to the disposition of the case. Section 7 of the *Trade-marks Act* gives the Court jurisdiction over an action in passing off only where it is related to a trade mark, registered or unregistered. Since the issue of the unregistered trade mark is *res judicata* between the parties, the Court is without jurisdiction to hear the action in passing off.

#### STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

*Federal Court Act*, R.S.C., 1985, c. F-7, s. 20(2).  
*Federal Court Rules*, C.R.C., c. 663, R. 401.  
*Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 7, 55.

#### CASES JUDICIALLY CONSIDERED

##### APPLIED:

*Canadian Shredded Wheat Co. Ltd. v. Kellogg Co. of Canada*, [1939] S.C.R. 329; [1939] 3 D.L.R. 641.

##### CONSIDERED:

*Dumont vins et spiritueux Inc. c. Celliers du Monde Inc.*, [1990] R.J.Q. 556 (S.C.); *Roland Jacques Inc. c. Laboratoire Dr. Renaud Inc.*, [1980] C.A. 553 (Qué.); *Rocois Construction Inc. v. Québec Ready Mix Inc.*, [1990] 2 S.C.R. 440; (1990), Q.A.C. 241; 112 N.R. 241; *MacDonald et al. v. Vapor Canada Ltd.*, [1977] 2 S.C.R. 134; (1976), 66 D.L.R. (3d) 1; 22 C.P.R. (2d) 1; 7 N.R. 477; *Asbjorn Horgard A/S v. Gibbs/Nortac Industries Ltd.*, [1987] 3 F.C. 544; (1987), 38 D.L.R. (4th) 544; 17 C.I.P.R. 263; 14 C.P.R. (3d) 314; 12 F.T.R. 317; 80 N.R. 9 (C.A.).

##### REFERRED TO:

*Ellard v. Millar*, [1930] S.C.R. 319; *Vachon c. Frenette-Vachon*, [1978] C.A. 515 (Qué.); *Roberge v. Bolduc*, [1991] 1 S.C.R. 374; (1991), 78 D.L.R. (4th) 666; *ITO—International Terminal Operators Ltd. v. Miida Electronics Inc. et al.*, [1986] 1 S.C.R. 752; (1986), 28 D.L.R. (4th) 641; 34 B.L.R. 251; 68 N.R. 241; *Kigowa v. Canada*, [1990] 1 F.C. 804; (1990), 67 D.L.R. (4th) 305; 10 Imm. L.R. (2d) 161; 105 N.R. 278 (C.A.); *Southam Inc. v. Canada (Attorney General)*, [1990] 3 F.C. 465; (1990), 73 D.L.R. (4th) 289 (C.A.); *Promotions Atlantiques Inc. v. Hardcraft Industries Ltd.* (1987), 13 C.I.P.R. 194; 17 C.P.R. (3d) 552; 13 F.T.R. 113 (F.C.T.D.);

mais au sujet de la contrefaçon d'une marque de commerce non enregistrée, c'est la bouteille de la demanderesse qui est la cause et qui est demeurée la même. Le fait que les ventes de la demanderesse aient augmenté ne permet pas à la bouteille d'acquiescer un caractère distinctif que, selon la décision de la Cour supérieure, elle n'avait pas. L'invalidité de la bouteille en tant que marque de commerce non enregistrée est donc chose jugée entre les parties.

Pour que la Cour fédérale ait compétence, il doit exister un ensemble de règles de droit fédérales qui est essentiel à la solution du litige. En vertu de l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce*, la Cour a compétence sur une action en *passing off* seulement lorsque celle-ci est reliée à une marque de commerce, enregistrée ou non. Puisque la question de la marque de commerce non enregistrée est chose jugée entre les parties, la Cour n'a pas compétence pour connaître de l'action en *passing off*.

#### LOIS ET RÈGLEMENTS

*Loi sur la Cour fédérale*, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 20(2).  
*Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 7, 55.  
*Règles de la Cour fédérale*, C.R.C., ch. 663, Règle 401.

#### JURISPRUDENCE

##### DÉCISION APPLIQUÉE:

*Canadian Shredded Wheat Co. Ltd. v. Kellogg Co. of Canada*, [1939] R.C.S. 329; [1939] 3 D.L.R. 641.

##### DÉCISIONS EXAMINÉES:

*Dumont vins et spiritueux Inc. c. Celliers du Monde Inc.*, [1990] R.J.Q. 556 (C.S.); *Roland Jacques Inc. c. Laboratoire Dr. Renaud Inc.*, [1980] C.A. 553 (Qué.); *Rocois Construction Inc. c. Québec Ready Mix Inc.*, [1990] 2 R.C.S. 440; (1990), Q.A.C. 241; 112 N.R. 241; *MacDonald et al. c. Vapor Canada Ltd.*, [1977] 2 R.C.S. 134; (1976), 66 D.L.R. (3d) 1; 22 C.P.R. (2d) 1; 7 N.R. 477; *Asbjorn Horgard A/S c. Gibbs/Nortac Industries Ltd.*, [1987] 3 C.F. 544; (1987), 38 D.L.R. (4th) 544; 17 C.I.P.R. 263; 14 C.P.R. (3d) 314; 12 F.T.R. 317; 80 N.R. 9 (C.A.).

##### DÉCISIONS CITÉES:

*Ellard v. Millar*, [1930] R.C.S. 319; *Vachon c. Frenette-Vachon*, [1978] C.A. 515 (Qué.); *Roberge c. Bolduc*, [1991] 1 R.C.S. 374; (1991), 78 D.L.R. (4th) 666; *ITO—International Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc. et autre*, [1986] 1 R.C.S. 752; (1986), 28 D.L.R. (4th) 641; 34 B.L.R. 251; 68 N.R. 241; *Kigowa c. Canada*, [1990] 1 C.F. 804; (1990), 67 D.L.R. (4th) 305; 10 Imm. L.R. (2d) 161; 105 N.R. 278 (C.A.); *Southam Inc. c. Canada (Procureur général)*, [1990] 3 C.F. 465; (1990), 73 D.L.R. (4th) 289 (C.A.); *Promotions Atlantiques Inc. c. Hardcraft Industries Ltd.* (1987), 13 C.I.P.R. 194; 17 C.P.R. (3d) 552; 13 F.T.R. 113 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.);

*Québec Ready Mix Inc. v. Rocois Construction Inc.*, [1989] 1 S.C.R. 695; (1989), 60 D.L.R. (4th) 124; 48 C.C.C. (3d) 501; 25 C.P.R. (3d) 304; 93 N.R. 388.

*Québec Ready Mix Inc. c. Rocois Construction Inc.*, [1989] 1 R.C.S. 695; (1989), 60 D.L.R. (4th) 124; 48 C.C.C. (3d) 501; 35 C.P.R. (3d) 304; 93 N.R. 388.

## AUTHORS CITED

- Ducharme, L. *Précis de la preuve*, 3<sup>e</sup> éd., Montréal: Wilson et Lafleur, 1986.
- Mayrand, Albert. *Dictionnaire de maximes et locutions latines utilisées en droit*, Cowansville, Qué.: Les Éditions Yvon Blais Inc., 1985, "Obiter dictum", "Ratio decidendi".
- Mignault, P.-B. *Le droit civil canadien*, tome VI, Montréal: Librairie de droit et de jurisprudence, 1902.
- Nadeau, André and Léo Ducharme. *Traité de droit civil du Québec*, tome IX, Montréal: Wilson et Lafleur, 1965.
- Planiol, Marcel and Georges Ripert. *Traité pratique de droit civil français*, 2<sup>e</sup> éd., tome VII, Montréal: Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1954.
- Royer, Jean-Claude. *La preuve civile*, Cowansville (Qué.): Les Éditions Yvon Blais Inc., 1987.

APPEAL from an order of the Trial Division, T-2697-90, Denault J., 4/12/90, not reported, dismissing a motion objecting to the jurisdiction of the Court. Appeal allowed.

## COUNSEL:

*Ian MacPhee* for appellant (defendant).  
*Louis Carbonneau* for respondent (plaintiff).

## SOLICITORS:

*Lapointe Rosenstein*, Montréal, for appellant (defendant).  
*Clark Woods Rochefort Fortier*, Montréal, for respondent (defendant).

*The following is the English version of the reasons for judgment rendered by*

DÉCARY J.A.: Does L'Ombrelle cast a shadow on L'Oiseau Bleu? This is how Mr. Justice André Forget of the Superior Court of Quebec on January 18, 1990 began a long judgment which is central to the case at bar.<sup>1</sup> In this Court, the discussion took a slightly different form and we have to decide whether L'Oiseau Bleu can now eclipse L'Ombrelle in the Federal Court.

<sup>1</sup> [1990] R.J.Q. 556.

## DOCTRINE

- Ducharme, L. *Précis de la preuve*, 3<sup>e</sup> éd., Montréal: Wilson et Lafleur, 1986.
- Mayrand, Albert. *Dictionnaire de maximes et locutions latines utilisées en droit*, Cowansville, Qué.: Les Éditions Yvon Blais Inc., 1985, «Obiter dictum», «Ratio decidendi».
- Mignault, P.-B. *Le droit civil canadien*, tome VI, Montréal: Librairie de droit et de jurisprudence, 1902.
- Nadeau, André et Léo Ducharme. *Traité de droit civil du Québec*, tome IX, Montréal: Wilson et Lafleur, 1965.
- Planiol, Marcel et Georges Ripert. *Traité pratique de droit civil français*, 2<sup>e</sup> éd., tome VII, Montréal: Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1954.
- Royer, Jean-Claude. *La preuve civile*, Cowansville (Qué.): Les Éditions Yvon Blais Inc., 1987.

APPEL d'une ordonnance de la Section de première instance, T-2697-90, juge Denault, 4-12-90, non publiée, portant rejet d'une requête introduite pour contester la compétence de la Cour. Appel accueilli.

## AVOCATS:

*Ian MacPhee* pour l'appelante (défenderesse).  
*Louis Carbonneau* pour l'intimée (demanderesse).

## PROCUREURS:

*Lapointe Rosenstein*, Montréal, pour l'appelante (défenderesse).  
*Clark Woods Rochefort Fortier*, Montréal, pour l'intimée (demanderesse).

*Voici les motifs du jugement rendus en français par*

LE JUGE DÉCARY, J.C.A.: L'Ombrelle porte-t-elle ombrage à l'Oiseau Bleu? C'est en ces termes que monsieur le juge André Forget de la Cour supérieure du Québec entreprenait le 18 janvier 1990, un long jugement qui est au cœur du présent litige<sup>1</sup>. Devant nous, le débat s'est transformé quelque peu et nous sommes appelés à décider si l'Oiseau Bleu peut maintenant, en Cour fédérale, reléguer l'Ombrelle dans l'ombre.

<sup>1</sup> [1990] R.J.Q. 556.

A brief review of the facts and a short description of the parties chiefly concerned are necessary.

The respondent Dumont Vins & Spiritueux Inc. is engaged in the sale of wines which for the most part are bottled in Quebec and which it sells primarily through a network of licensed grocers. In October 1984 it brought out, under the mark "L'Oiseau Bleu", an opaque bottle of white wine of the Hock (Alsace) type which soon became the best-selling light white wine in Quebec. The mark "L'Oiseau Bleu" was registered with the Registrar of Trade Marks on August 16, 1985. On February 16, 1989 the respondent filed with the said Registrar two applications to register a distinguishing guise, one its white bottle and the other its white bottle and presentation, namely a label, collar and a seal cap in blue. These two applications are still pending, but on September 24 and October 1, 1991 the Registrar informed the respondent that, if allowed, these registrations would be limited to the province of Quebec.

The appellant, Celliers du Monde Inc., is one of the respondent's competitors. In March 1989 it placed a bottle of light white wine on the market under the mark "L'Ombrelle": the bottle was white and a Hock shape with a mainly blue presentation.

On March 1, 1989 the respondent applied to the Quebec Superior Court for an injunction against the appellant. In this application for an injunction the respondent sought an order directing the appellant

[TRANSLATION] . . . its shareholders, associates, employees, representatives, agents, licensees, customers and assignees . . . to forthwith cease, directly or indirectly:

(i) USING a white bottle in connection with the marketing of any alcoholic product or otherwise directing public attention to its wares in such a way as to cause or be likely to cause confusion in Canada between its products and the table wine sold by the applicant in a white bottle under the mark "L'Oiseau Bleu" or to pass off its wares when the goods ordered or requested are the applicant's L'oiseau bleu wine;

(ii) USING, in connection with its products or the advertising or promotion of its products, the mark "L'Oiseau Bleu", the distinguishing drawing of a white bottle or the distinguishing drawing of a white bottle with the applicant's blue label.

Une brève narration des faits, ainsi qu'une courte description des principaux acteurs, s'imposent.

L'intimée, Dumont Vins & Spiritueux Inc., s'adonne au commerce de vins qui sont, pour la plupart, embouteillés au Québec et qu'elle vend principalement dans le réseau des épiciers licenciés. En octobre 1984, elle lançait sur le marché, sous la marque «L'Oiseau Bleu», une bouteille de vin blanche opaque, de forme Hock (type Alsace), qui allait aussitôt devenir le vin blanc léger le plus vendu au Québec. La marque «L'Oiseau Bleu» a été enregistrée auprès du Registraire des marques de commerce le 16 août 1985. Le 16 février 1989, l'intimée déposait auprès dudit Registraire deux demandes d'enregistrement de signe distinctif, l'un, de sa bouteille blanche, l'autre, de sa bouteille blanche et de son habillage, à savoir une étiquette, un collet et un cache-goulot de couleur bleue. Ces deux demandes sont toujours pendantes, mais le 24 septembre 1991 et le 1<sup>er</sup> octobre 1991, le Registraire informait l'intimée que, le cas échéant, ces enregistrements seraient restreints à la province de Québec.

L'appelante, Celliers du Monde Inc., est l'un des concurrents de l'intimée. En mars 1989, elle lançait sur le marché, sous la marque «L'Ombrelle», une bouteille de vin blanc léger qui était blanche et de forme Hock et qui revêtait un habillage à prédominance bleue.

Le 1<sup>er</sup> mars 1989, l'intimée s'adressa à la Cour supérieure du Québec aux fins d'obtenir une injonction à l'encontre de l'appelante. Dans cette demande d'injonction, l'intimée recherchait une ordonnance enjoignant l'appelante,

. . . ses actionnaires, associés, employés, représentants, agents, licenciés, clients, cessionnaires . . . d'immédiatement cesser de, directement ou indirectement:

i) UTILISER, dans le cadre de la commercialisation de tout produit alcoolisé, une bouteille blanche ou autrement appeler l'attention du public sur ses marchandises de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre ses produits et le vin de table vendu par la requérante dans une bouteille blanche sous la marque L'OISEAU BLEU ou faire passer ses marchandises alors que la marchandise commandée ou demandée est le vin L'OISEAU BLEU de la requérante;

ii) UTILISER, en liaison avec ses produits ou la publicité ou la promotion de ses produits, la marque L'OISEAU BLEU, le dessin distinctif d'une bouteille blanche ou le dessin distinctif d'une bouteille blanche avec étiquette bleue de la requérante.

On January 18, 1990 Forget J. rendered the judgment to which I have referred above and from which it is necessary to quote at length [at pages 558-566]:

Le 18 janvier 1990, monsieur le juge Forget rendait le jugement auquel je réfèrais plus haut et dont il est nécessaire de reproduire de larges extraits [aux pages 558 à 566]:

[TRANSLATION] I. Facts

a

I. Les faits

II. Basis of remedy

II. Fondements du recours

The plaintiff bases its remedy both on the alleged infringement of an unregistered trade mark and the offence of passing off.

b

La demanderesse fonde son recours, à la fois sur une prétendue violation de marque de commerce non enregistrée et un délit de substitution (*passing off*).

III. Similarity and dissimilarity

c

III. Ressemblance et dissemblance

IV. Burden of proof

IV. Fardeau de preuve

A. Infringement of unregistered trade mark

d

A. Violation d'une marque de commerce non enregistrée

The evidence submitted in the instant case does not provide a basis for concluding that an unregistered trade mark has been infringed. The Court is not persuaded that the plaintiff has established a distinguishing guise allowing it to claim exclusive rights to its opaque Hock type white bottle with a blue label.

e

La preuve présentée dans le présent dossier ne permet pas de conclure à la violation d'une marque de commerce non enregistrée. Le Tribunal n'est pas convaincu que la demanderesse a établi un signe distinctif lui permettant de revendiquer l'exclusivité de la bouteille blanche opaque, de type Hock, avec étiquette bleue.

To begin with, the Hock (Alsace) type bottle is in common use. It is true that Dumont appears to be the only Quebec producer to have used the opaque white Hock bottle to sell a light white wine, but the Court is not persuaded that this gives it the right to exclusive use of a white-painted bottle of this shape.

f

Au départ, la bouteille Hock (type Alsace) est d'usage courant. Il est vrai que Dumont semble être la seule productrice québécoise à avoir utilisé la bouteille Hock, blanche opaque, pour vendre un vin blanc léger, mais le Tribunal n'est pas convaincu qu'elle doit pour autant bénéficier d'une exclusivité totale pour cette forme de bouteille ainsi peinte en blanc.

Counsel for Celliers referred to the theory of exhaustion of colours. If one manufacturer monopolizes white, a second blue, a third green and so on, future competitors will in this way be eliminated. This theory was set out in a U.S. case, *Campbell Soup Co. v. Armour & Co.* (175 F. 2d 795 (1949), 798):

g

Le procureur de Celliers invoque la théorie de l'épuisement des couleurs. Si un fabricant monopolise le blanc, un deuxième le bleu, un troisième le vert, et ainsi de suite, on éliminera ainsi les futurs concurrents. Cette théorie a été énoncée dans une décision américaine *Campbell Soup Co. c. Armour & Co.* (175 F. 2d 795 (1949), 798):

If they may thus monopolize red in all of its shades the next manufacturer may monopolize orange in all of its shades and the next yellow in the same way. Obviously, the list of colours will soon run out.

h

[TRADUCTION] S'ils pouvaient ainsi monopoliser le rouge et toutes ses nuances, un autre fabricant pourrait, à son tour, monopoliser l'orange et toutes ses nuances, et un autre ferait la même chose avec le jaune. Le répertoire des couleurs serait, évidemment, vite épuisé.

The Court accordingly considers that the plaintiff did not succeed in establishing that an unregistered trade mark had been infringed.

i

Le Tribunal estime donc que la demanderesse n'a pas réussi à établir une violation d'une marque de commerce non enregistrée.

B. Offence of passing off

B. Délit de substitution (*passing off*)

The Court is however persuaded that Celliers committed an offence of passing off . . . .

j

Le Tribunal est par ailleurs convaincu que Celliers a commis un délit de substitution (*passing off*) . . . .

For these reasons, the Court

Par ces motifs, le Tribunal:

Declares that by marketing a white wine bottle designated under the trade name "L'Ombrelle" similar to that entered in the record as No. P-11, the defendant passed off its product as that marketed by the plaintiff under the trade name "L'Oiseau Bleu";

Issues an order for a permanent injunction directing the defendant and its officers, directors, shareholders, associates, employees, representatives, agents, assignees and any other person having knowledge of the said order, to forthwith cease, directly or indirectly:

marketing, selling, offering for sale or advertising a wine in packaging identical to that entered in the record as No. P-11 so as to direct public attention to its wares or business in such a way as to cause or be likely to cause confusion between its wares or business and those of the plaintiff, and to pass the wine "L'Ombrelle" off as the wine "L'Oiseau Bleu", in any format whatsoever;

The whole with all costs against the defendant.

On January 26, 1990 the appellant appealed this decision to the Quebec Court of Appeal; on July 4, 1990 it discontinued its appeal. The respondent did not appeal from the decision.

In May 1990, the appellant reintroduced its wine "L'Ombrelle" in a new bottle which was still opaque white and Hock-shaped and the presentation of which (labels and seal cap) were similar, in the respondent's submission, to the original presentation except as to colour, black and gold having replaced blue.

On October 10, 1990 the respondent again applied for an injunction against the appellant in respect of this new bottle, but this time it chose to make its application to the Federal Court rather than to the Quebec Superior Court. The conclusions sought in the Federal Court are as follows:

[TRANSLATION] A) ALLOW the action at bar;

B) DECLARE that the defendant Celliers by marketing its wine "L'Ombrelle" in Canada has directed public attention to its wares, services or business in such a way as to cause or be likely to cause confusion in Canada between its wine "L'Ombrelle" and the wine "L'Oiseau Bleu" marketed by the plaintiff Dumont, contrary to the provisions of s. 7(b) of the *Trade Marks Act*;

C) DECLARE that the defendant Celliers has thereby engaged in business practices contrary to honest industrial or commercial usage in Canada;

Déclare que la défenderesse, par la commercialisation d'une bouteille de vin blanc désignée sous le nom de commerce «L'Ombrelle», semblable à celle produite au présent dossier sous la cote P-11, a tenté de faire passer son produit pour celui commercialisé par la demanderesse sous le nom de commerce «L'Oiseau Bleu»;

Émet une ordonnance d'injonction permanente enjoignant à la défenderesse, ainsi qu'à ses officiers, administrateurs, actionnaires, associés, employés, représentants, agents, cessionnaires, ou à toute autre personne ayant connaissance de ladite ordonnance, de cesser immédiatement, directement ou indirectement:

commercialiser, vendre, offrir en vente ou annoncer un vin dans un emballage identique à celui produit au présent dossier sous la cote P-11 de façon à attirer l'attention du public sur ses marchandises ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion entre ses marchandises ou son entreprise et ceux de la demanderesse et de faire passer le vin «L'Ombrelle» pour le vin «L'Oiseau Bleu», et ce, dans quelque format que ce soit.

Le tout avec entiers dépens contre la défenderesse.

Le 26 janvier 1990, l'appelante portait cette décision en appel devant la Cour d'appel du Québec; le 4 juillet 1990, elle se désistait de son appel. L'intimée, pour sa part, n'en appela pas de la décision.

En mai 1990, l'appelante remettait sur le marché son vin «L'Ombrelle», dans une nouvelle bouteille qui est toujours blanche opaque et de forme Hock et dont l'habillage (étiquettes et cache-goulot) est similaire, aux dires de l'intimée, à l'habillage d'origine, sauf en ce qui a trait à la couleur, le noir et l'or ayant remplacé le bleu.

Le 10 octobre 1990, l'intimée instituait de nouvelles procédures en injonction à l'encontre de l'appelante, relativement à cette nouvelle bouteille, mais elle choisissait, cette fois, de s'adresser à la Cour fédérale plutôt qu'à la Cour supérieure du Québec. Les conclusions recherchées en Cour fédérale sont les suivantes:

A) ACCUEILLIR la présente action;

B) DÉCLARER que la défenderesse Celliers a, par la commercialisation au Canada de son vin L'OMBRELLE, appelé 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 son vin L'OMBRELLE et le vin L'OISEAU BLEU commercialisé par la demanderesse Dumont contrairement aux dispositions de l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*;

C) DÉCLARER que la défenderesse Celliers a ainsi adopté ses méthodes d'affaires contraire aux honnêtes usagers industriels ou commerciaux ayant cours au Canada;

D) DECLARE that the defendant Celliers has passed off its light white wines as those of the plaintiff Dumont contrary to the provisions of paragraph 7(c) of the *Trade Marks Act*;

E) MAKE an order for an interlocutory injunction directing the defendant Celliers, its shareholders, associates, employees, representatives, agents, licensees, customers, assignees and any other person having knowledge of the said order to forthwith cease, directly or indirectly:

(i) employing or using a white bottle or allowing a white bottle to be employed or used in association with the import and/or manufacture, marketing, promotion, sale and distribution of wine;

(ii) using a white bottle or allowing a white bottle to be used on advertising material, prospectuses, invoices, business cards, signs, showcases, catalogues, labels, advertising or any other commercial or promotional material in association with wine;

(iii) directing public attention to its wines or business in such a way as to cause or be likely to cause confusion in Canada between its wines or business and the wines or business of the plaintiff Dumont;

(iv) passing off its wines or its business as those of the plaintiff Dumont;

(v) any act of unfair competition contrary to honest industrial or commercial usage in Canada by the use of a white bottle in association with the sale of wine;

(vi) cease diverting the plaintiff's trade mark white bottle from its function and nature as a trade mark;

F) GRANT the plaintiff a final injunction against the defendant according to the terms and conditions mentioned in the foregoing paragraph; . . .

On November 30, 1990 the appellant, having received leave to do so, filed a conditional appearance under Rule 401 [*Federal Court Rules*, C.R.C., c. 663] for the purpose of objecting to the Court's jurisdiction. The bases of this objection were the following: the question of the infringement of an unregistered trade mark was *res judicata* between the parties and so, since there was no trade mark, the Federal Court had no jurisdiction to hear a case simply involving the offence of passing off.

On December 4, 1990 Denault J. dismissed the appellant's application. He concluded that there was no *res judicata*: as the Superior Court judgment contained no specific ruling on the argument involving the infringement of an unregistered trade mark, Forget J.'s comments in this regard were only *obiter*

D) DÉCLARER que la défenderesse Celliers a fait passer ses vins blancs légers pour ceux de la demanderesse Dumont contrairement aux dispositions de l'alinéa 7c) de la *Loi sur les marques de commerce*;

E) RENDRE une ordonnance d'injonction interlocutoire ordonnant à la défenderesse Celliers, ses actionnaires, associés, employés représentants, agents, licenciés, clients, cessionnaires et à toute autre personne ayant connaissance de ladite ordonnance d'immédiatement cesser de, directement ou indirectement:

i) employer ou utiliser une bouteille blanche ou permettre qu'une bouteille blanche soit employée ou utilisée en association avec l'importation et/ou la fabrication, la mise en marché, la promotion, la vente, la distribution de vins;

ii) utiliser une bouteille blanche ou permettre qu'une bouteille blanche soit utilisée sur des dépliant publicitaires, prospectus, factures, cartes d'affaires, enseignes, vitrines, catalogues, étiquettes, réclames ou autre matériel commercial ou promotionnel, en association avec des vins;

iii) appeler l'attention du public sur ses vins ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre ses vins ou son entreprise et les vins ou l'entreprise de la demanderesse Dumont;

iv) faire passer ses vins ou son entreprise pour ceux de la demanderesse Dumont;

v) tout acte de concurrence déloyale ou contraire aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada par l'utilisation d'une bouteille blanche en liaison avec la vente de vins;

vi) cesser de détourner la marque de commerce BOUTEILLE BLANCHE de la demanderesse Dumont de sa fonction et de son caractère de marque de commerce.

F) ACCORDER une injonction définitive à la demanderesse contre la défenderesse selon les termes et modalités mentionnés au paragraphe précédent; . . .

Le 30 novembre 1990, l'appelante, après en avoir reçu l'autorisation, déposa une comparution conditionnelle en vertu de la Règle 401 [*Règles de la Cour fédérale*, C.R.C., ch. 663] aux fins de s'objecter à la compétence de la Cour: Les fondements de cette objection étaient les suivants: il y aurait chose jugée entre les parties sur la question de violation d'une marque de commerce non enregistrée et par conséquent, vu l'absence de marque de commerce, la Cour fédérale n'aurait pas compétence pour entendre une simple affaire de délit de substitution (*passing off*).

Le 4 décembre 1990, monsieur le juge Denault rejetait la requête de l'appelante. Il n'y a pas, concluait-il, chose jugée; le jugement de la Cour supérieure ne contenant aucun dispositif précis quant à l'argument relatif à la violation d'une marque de commerce non enregistrée, les commentaires de mon-

*dicta*; further, as the appellant's bottle at issue in the Federal Court proceeding was not the same as the one at issue in the Superior Court, there was no identity of cause and so no possibility of *res judicata*. In these circumstances, the Federal Court had jurisdiction by reason "of the interpretation given by the Federal Court of Appeal to section 7 of the *Trade-marks Act* in *Asbjorn Horgard A/S v. Gibbs/Nortac Industries Ltd.*<sup>2</sup> and sections 20(2) of the *Federal Court Act* and 55 of the *Trade-marks Act*".

It is this order which is the subject of the appeal at bar.

Obiter dictum or ratio decidendi?

[TRANSLATION] *Dictum* what is said

*obiter* by the way, incidentally

An opinion given by a judge which is not required to support the decision he is making.

*Obiter dictum* is to be contrasted with *ratio decidendi*.

RATIO (or RATIONES) DECIDENDI

The reason (or reasons) for deciding

The essential reason for a judgment, the basis of the decision, is the *ratio decidendi*; a proposition which is not essential to the decision in the case, on the other hand, is an *obiter dictum* . . .<sup>3</sup>

[TRANSLATION] *Res judicata* applies only to points argued by the parties, which are decided by the judgment and which must be decided for the case to be settled . . . It does not apply to mere assertions which were not the subject of argument . . . Opinions given by the judge on points simply mentioned by him which were not in issue do not have the authority of *res judicata*. In those cases there is what is ordinarily referred to as an *obiter dictum*, that is, in Jéraute's (*Vocabulaire français-anglais et anglais-français de termes et locutions juridiques*, Paris, Libr. gen. de dr., 1953, p. 319) definition, an "opinion expressed by the way on a point of law which does not have the force of precedent".<sup>4</sup>

<sup>2</sup> [1987] 3 F.C. 544.

<sup>3</sup> A. Mayrand, *Dictionnaire de maximes et locutions latines utilisées en droit*, Cowansville, Yvon Blais, 1985, at pp. 193 and 239.

<sup>4</sup> A. Nadeau and L. Ducharme, *Traité de droit civil du Québec*, vol. IX, Montréal, Wilson et Lafleur, 1965, at p. 467, para. 568.

sieur le juge Forget à cet égard n'étaient qu'*obiter dicta*; de plus, la bouteille de l'appelante que vise la procédure en Cour fédérale n'étant plus la même que celle que visait la procédure en Cour supérieure, il n'y avait pas identité de cause et, partant, pas de possibilité de chose jugée. La Cour fédérale, dans ces circonstances, avait compétence en raison «de l'interprétation qu'a donnée la Cour d'appel fédérale de l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce* dans *Asbjorn Horgard A/S c. Gibbs/Nortac Industries Ltd.*<sup>2</sup> et des articles 20(2) de la *Loi sur la Cour fédérale* et 55 de la *Loi sur les marques de commerce*».

C'est cette ordonnance qui fait l'objet du présent appel.

Obiter dictum or ratio decidendi?

*Dictum* Ce qui est dit

*obiter* incidemment, par occasion

L'opinion qu'émet un juge, sans que cette opinion soit nécessaire pour appuyer la décision qu'il rend.

L'*obiter dictum* est opposé à la *ratio decidendi* . . .

RATIO (ou RATIONES) DECIDENDI

La raison (ou les raisons) de la décision

Le motif essentiel d'un jugement ou d'un arrêt, le fondement de la décision, est une *ratio decidendi*; la proposition qui n'est pas essentielle au dispositif d'un jugement est plutôt un *obiter dictum* . . .<sup>3</sup>

L'autorité de la chose jugée ne s'applique qu'aux points débattus par les parties, qui sont décidés par le jugement et qui devaient l'être pour la solution du litige . . . Elle ne s'attache pas aux simples énonciations qui n'ont pas fait l'objet d'une contestation . . . les opinions qu'émet le juge sur des points simplement énoncés par lui et qui n'étaient pas en litige ne jouissent pas de l'autorité de la chose jugée. Il s'agit alors de ce qu'on appelle couramment un *obiter dictum*, c'est-à-dire, suivant la définition de Jéraute (*Vocabulaire français-anglais et anglais-français de termes et locutions juridiques*, Paris, Libr. gen. de dr., 1953, p. 319), un «avis incidemment exprimé sur un point de droit, et n'ayant pas force de précédent»<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> [1987] 3 C.F. 544.

<sup>3</sup> A. Mayrand, *Dictionnaire de maximes et locutions latines utilisées en droit*, Cowansville, Yvon Blais, 1985, aux p. 193 et 239.

<sup>4</sup> A. Nadeau et L. Ducharme, *Traité de droit civil du Québec*, tome IX, Montréal, Wilson et Lafleur, 1965, à la p. 467, para. 568.

[TRANSLATION] I have already expressed the view that neither of two alternative reasons given in support of a decision should be regarded as *obiter dictum* since each is part of the *ratio decidendi* (*Nadeau c. Nadeau*, [1977] C.A. 248, 265). I have not subsequently changed my view, especially as I was relying on a passage from the opinion of Lord Simon speaking for the House of Lords in *Jacob v. London County Council*, [1950] A.C. 361, at 368, which shows how preposterous the contrary opinion would be.<sup>5</sup>

In the case at bar the respondent had sought two orders for an injunction from the Quebec Superior Court, one against the offence of passing off and the other against the use of unregistered distinguishing guises. In practice it was a two-step procedure, which could just as readily have been dealt with in two separate actions that would probably have been joined for purposes of hearing. Both steps were argued by the parties, the Superior Court was asked to rule on each one and did in fact rule on each, in the terms I have indicated above.

It is undoubtedly true, as counsel for the respondent maintained, that the disposition of the judgment referred only to the step that the Court accepted (the passing-off offence) and passed over in silence the step rejected by the Court (the absence of an infringement of an unregistered mark). However, the time is past, if indeed it ever existed, when the language of a disposition is minutely scrutinized regardless of the underlying reasons and the relief sought in the action, and everything not echoed in the conclusion was necessarily regarded as an *obiter dictum*.

Even the text by Professor Jean-Claude Royer to which the respondent referred the Court suggests an approach that I would describe as “case-by-case”:<sup>6</sup>

[TRANSLATION] 776—*General observations*—In principle *res judicata* applies only to the disposition of the judgment. In some cases, it extends to the reasons.

777—*The disposition*—The disposition is the formal decision that settles a case. It is usually contained in the conclusions of a judgment.

778—*The reasons*—The disposition sometimes contains an implied decision which has the authority of *res judicata*. [My emphasis.]

<sup>5</sup> *Roland Jacques Inc. c. Laboratoire Dr. Renaud Inc.*, [1980] C.A. 553 (Que), at p. 555, per Bélanger J.A.

<sup>6</sup> J.-C. Royer, *La preuve civile*, Cowansville, Yvon Blais, 1987, at p. 286.

J’ai déjà exprimé l’opinion qu’aucun de deux motifs alternatifs, donnés pour justifier une décision, ne doit être traité d’*obiter dictum*, puisque chacun fait partie du *ratio decidendi* (*Nadeau c. Nadeau*, [1977] C.A. 248, 265). Je n’ai pas changé d’idée depuis, d’autant plus que je m’appuyais sur un extrait de l’opinion formulée par lord Simon, pour le House of Lords, dans *Jacob c. London County Council* ([1950] A.C. 361, 368), qui montre l’absurde qui résulterait de l’opinion contraire<sup>5</sup>.

En l’espèce, l’intimée avait recherché deux ordonnances d’injonction en Cour supérieure du Québec, l’une relative au délit de substitution, l’autre relative à l’utilisation de signes distinctifs non enregistrés. Il s’agissait, en pratique, d’une procédure à deux volets, lesquels auraient pu tout aussi bien faire l’objet de procédures distinctes qui eussent vraisemblablement été réunies pour fins d’audition. Les deux volets ont été débattus par les parties, la Cour supérieure était invitée à se prononcer sur chacun d’eux, et elle s’est, de fait, prononcée sur chacun d’eux, dans les termes que j’ai rappelés plus haut.

Il est certes vrai, comme l’a soutenu le procureur de l’intimée, que le «dispositif» du jugement ne fait état que du volet (le délit de substitution) que la Cour accepte et passe sous silence le volet (l’absence de violation de marque non enregistrée) que la Cour rejette. Mais le temps n’est plus, s’il le fut, où les termes d’un dispositif étaient scrutés à la loupe sans égard aux motifs qui le sous-tendaient et aux conclusions qui étaient recherchées dans la procédure et où tout ce qui ne trouvait point écho dans le dispositif était nécessairement considéré comme *obiter dictum*.

Même l’ouvrage du professeur Jean-Claude Royer auquel nous réfère l’intimée, propose une approche que je qualifierais de ponctuelle, de «cas par cas»<sup>6</sup>:

776—*Généralités*—En principe, l’autorité de la chose jugée ne concerne que le dispositif du jugement. Dans certains cas, elle s’étend aux motifs.

777—*Le dispositif*—Le dispositif est la décision formelle qui tranche un litige. Il est généralement contenu dans les conclusions d’un jugement.

778—*Les motifs*—Le dispositif contient parfois une décision implicite qui jouit de l’autorité de la chose jugée. [Mes soulèvements.]

<sup>5</sup> *Roland Jacques Inc. c. Laboratoire Dr. Renaud Inc.*, [1980] C.A. 553 (Qué.), à la p. 555, M. le juge Bélanger, J.C.A.

<sup>6</sup> J.-C. Royer, *La preuve civile*, Cowansville, Yvon Blais, 1987, à la p. 286.

I think it is Professor Léo Ducharme who best summarizes the relative flexibility of the *ratio decidendi* concept, when he says that:<sup>7</sup>

[TRANSLATION] What the judgment implicitly decides has the authority of *res judicata* (*Vachon c. Frenette-Vachon*, [1978] C.A. 515; *Droit de la famille-75*, J.E. 83-883 (S.C.)) just as does what is expressly stated in it.

Forget J. said that in his opinion, on analysing the evidence and considering the applicable law, the respondent [TRANSLATION] “did not succeed in establishing that an unregistered trade mark” had been infringed. In so doing, he decided one of the two points argued by the parties which he had to decide to resolve the case, since one of the orders sought dealt specifically with that point. It would undoubtedly have been better if in the conclusion he had made it clear that the action was allowed only in part or if he had dismissed the part of the action concerning the unregistered trade mark, but it is readily understandable that as he disposed of one part of the action in such clear language he did not think it necessary, as in any case he was allowing the other remedy claimed, to discuss it expressly in the conclusion. What has been clearly and expressly decided in the reasons does not become a mere *obiter dictum* just because nothing is said about it in the conclusion. It is a matter of perspective and overall assessment. To adopt the words of Gonthier J. in *Rocois Construction Inc. v. Québec Ready Mix Inc.*,<sup>8</sup>

When the question is whether there is *res judicata*, the Court in question has at its disposal a judgment the language and scope of which it can assess, and this allows it to determine just how far the authority of *res judicata* should be attributed to it.

It hardly needs to be added that the case at bar is not one in which a court mentions several reasons for deciding a matter when only one of those reasons would have sufficed (and even in such a case, as Bélanger J.A. noted in *Roland Jacques Inc.*,<sup>9</sup> such reasons would have been *rationes decidendi*), but a case in which a court decides two matters which are

<sup>7</sup> L. Ducharme, *Précis de la preuve*, 3rd ed., Montréal, Wilson & Lafleur, 1986, at p. 111. See *Ellard v. Millar*, [1930] S.C.R. 319, at p. 326, per Rinfret J.; *Vachon c. Frenette-Vachon*, [1978] C.A. 515 (Qué.), at p. 516, per Jacques J.A.

<sup>8</sup> [1990] 2 S.C.R. 440, at p. 465.

<sup>9</sup> *Supra*, note 5.

C'est le professeur Léo Ducharme qui résume le mieux, à mon avis, la souplesse relative de la notion de *ratio decidendi*, lorsqu'il affirme que<sup>7</sup>:

Ce que le jugement décide de façon implicite bénéficie de l'autorité de la chose jugée (*Vachon c. Frenette-Vachon*, [1978] C.A. 515; *Droit de la famille-75*, J.E. 83-883 (C.S.)) tout comme ce qui y est expressément affirmé.

Monsieur le juge Forget s'est dit d'avis, après analyse de la preuve et examen du droit applicable, que l'intimée «n'a pas réussi à établir une violation d'une marque de commerce non enregistrée». Ce faisant, il décidait de l'un des deux points débattu par les parties et qu'il se devait de décider pour la solution du litige puisque l'une des ordonnances recherchées portait précisément sur ce point. Il eût sans doute été préférable qu'il précisât, dans le dispositif, que la demande n'était accueillie qu'en partie ou encore qu'il rejetait cette partie de la demande qui visait la marque de commerce non enregistrée, mais l'on comprend aisément qu'ayant disposé en des termes aussi nets d'un volet de la demande qu'il rejetait, il n'ait pas cru nécessaire, du fait qu'il accordait par ailleurs l'autre recours recherché, d'en faire état expressément dans le dispositif. Ce qui a nettement et expressément été jugé dans les motifs, ne devient pas simple *obiter dictum* du seul fait d'avoir été passé sous silence dans le dispositif. C'est une question de perspective et d'appréciation globales. Pour reprendre les mots de monsieur le juge Gonthier dans *Rocois Construction Inc. c. Québec Ready Mix Inc.*,<sup>8</sup>

Lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a chose jugée, le tribunal saisi a à sa disposition un jugement dont il peut évaluer les termes et la portée, ce qui lui permet de cerner de manière précise l'autorité relative de chose jugée qui devrait lui être reconnue.

Est-il nécessaire d'ajouter qu'en l'espèce, il ne s'agit pas d'un cas où un tribunal énonce plusieurs motifs pour décider d'une question alors qu'un seul de ces motifs eût suffi (et même dans ce cas, comme le constatait monsieur le juge Bélanger dans l'affaire *Roland Jacques Inc.*,<sup>9</sup> ces motifs constituent des *rationes decidendi*), mais d'un cas où un tribunal

<sup>7</sup> L. Ducharme, *Précis de la preuve*, 3<sup>e</sup> éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 1986, à la p. 111. Voir *Ellard v. Millar*, [1930] R.C.S. 319, à la p. 326, M. le juge Rinfret; *Vachon c. Frenette-Vachon*, [1978] C.A. 515 (Qué.), à la p. 516, M. le juge Jacques, J.C.A.

<sup>8</sup> [1990] 2 R.C.S. 440, à la p. 465.

<sup>9</sup> *Supra*, note 5.

before it and the reasons given in support of each of the two "decisions" are very definitely *rationes decidendi*.

#### Authority of *res judicata*

*Res judicata* implies identity of parties, of subject-matter and of cause. Happily I need not undertake an analysis of this concept as the Supreme Court of Canada has made an exhaustive study of it in two recent cases.<sup>10</sup>

In its submission the respondent admitted [TRANSLATION] "that its action for a permanent injunction brought in the Federal Court Trial Division involves the same parties and that its subject-matter, as defined by our writers, namely 'the right one seeks to establish,' is identical". Accordingly, it only remains to decide whether there is also identity of cause.

"Cause" was defined by Gonthier J. in *Rocois*<sup>11</sup> as "the essence of the legal characterization of the facts alleged". In *Roberge* L'Heureux-Dubé J. adopted this definition,<sup>12</sup> though she said she preferred what she called the "concrete" or "special concept" of cause as compared with an "abstract or general concept", as the first seems "more rational" and the second may "be confused with the object".

In the case at bar, the respondent argued, the cause in the action brought in the Federal Court is distinct from that found in the action brought in the Superior Court for three reasons: the second action was brought as a result of the marketing by the appellant of a new and different wine bottle; this is a new fact which is the basis of the dispute between the parties; the area of protection provided by even unregistered trade marks is a dynamic concept and even if the respondent's bottle is the same in both actions the distinctiveness of the bottle has continued to increase since the action giving rise to the Superior Court judgment was brought and the Federal Court will

<sup>10</sup> *Rocois Construction Inc. v. Québec Ready Mix Inc.*, supra, note 8 and *Roberge v. Bolduc*, [1991] 1 S.C.R. 374, at pp. 401-418, per L'Heureux-Dubé J.

<sup>11</sup> *Supra*, note 8, at p. 456.

<sup>12</sup> *Supra*, note 10, at pp. 418 and 425.

décide de deux questions qui lui sont soumises et où les motifs donnés à l'appui de chacune des deux «décisions» constituent très certainement des *rationes decidendi*.

#### L'autorité de la chose jugée

Qui dit chose jugée ou *res judicata*, dit identité de parties, d'objet et de cause. Je suis fort heureusement dispensé de l'analyse de cette notion de chose jugée, car la Cour suprême du Canada, dans deux arrêts récents<sup>10</sup>, en a fait une étude exhaustive.

L'intimée admet, dans son mémoire, «que son action en injonction permanente intentée devant la Cour fédérale, division de première instance, met en présence les mêmes parties et que son objet, tel que défini par nos auteurs, c'est-à-dire "le droit que l'on veut faire reconnaître" est identique». Il ne reste par conséquent qu'à décider s'il y a, aussi, identité de cause.

La «cause» a été définie par monsieur le juge Gonthier dans *Rocois*<sup>11</sup>, comme «l'essence de la qualification juridique des faits allégués». Dans *Roberge*, madame le juge L'Heureux-Dubé a fait sienne cette définition<sup>12</sup>, tout en disant privilégier ce qu'elle appelait la «conception concrète» ou «spéciale» de la cause par rapport à une «conception dite abstraite ou générale», la première paraissant «plus rationnelle» et la seconde risquant «de se confondre avec l'objet».

En l'espèce, soutient l'intimée, la cause, dans la procédure instituée en Cour fédérale, serait distincte de celle que l'on retrouvait dans la procédure instituée en Cour supérieure, et ce, pour trois raisons: la seconde action a été intentée suite au lancement sur le marché par l'appelante d'une bouteille de vin nouvelle et différente; c'est un nouveau fait qui est à l'origine du litige entre les parties; le champ de protection accordé par les marques de commerce, même non enregistrées, est un concept dynamique et même si la bouteille de l'intimée est la même dans les deux procédures, cette bouteille a continué à accroître sa distinctivité depuis l'institution des procédures ayant

<sup>10</sup> *Rocois Construction Inc. c. Québec Ready Mix Inc.*, supra, note 8 et *Roberge c. Bolduc*, [1991] 1 R.C.S. 374, aux p. 401 à 418, Mme le juge L'Heureux-Dubé.

<sup>11</sup> *Supra*, note 8, à la p. 456.

<sup>12</sup> *Supra*, note 10, aux p. 418 et 425.

have to decide this aspect of the matter on different evidence.

These arguments seem attractive and counsel for the respondent defended them with remarkable energy and skill. However, I do not think I can accept them.

Though it concerns a different bottle, the action in the Federal Court is directed for all practical purposes at the same objectives as that in the Superior Court. The respondent frankly admitted this in its submission when it said that the action brought in the Federal Court is one for [TRANSLATION] "passing off as much as for infringement of unregistered trade marks and the two remedies must be distinguished".

Like the Superior Court before it, therefore, the Federal Court has a two-part action to consider, and the conclusions sought in either action, though couched in somewhat different language, are for all practical purposes the same. It is clear beyond any question that there is no *res judicata* as to the passing off, since the bottle in dispute in this part of the action is that of the appellant, this bottle is different and the facts giving rise to the allegation of passing off are not the same. The respondent's first two allegations are valid in so far as they concern passing off, but they have nothing to do with the second part of the action, that of the infringement of an unregistered trade mark, which is independent and which concerns not the appellant's new bottle but the respondent's bottle, which has remained the same.

However, the respondent suggested in its third allegation, this second part of the action does not really concern the same bottle as the one which was at issue in the Superior Court, as the recognition of an unregistered trade mark depends on use and the use of this bottle is now more a source of distinction than it was two years ago.

This argument is valid in principle and in a particular case might certainly be an obstacle to the application of *res judicata*. The new use and new distinc-

donné lieu au jugement de la Cour supérieure et la Cour fédérale aura à juger de cet aspect selon une preuve différente.

a Ces prétentions sont séduisantes et le procureur de l'intimée les a défendues avec une ferveur et une aisance remarquables. Je ne crois pas, cependant, pouvoir les accepter.

b La procédure en Cour fédérale vise à toutes fins utiles, encore qu'à l'égard d'une bouteille différente, les mêmes objectifs que celle instituée en Cour supérieure. L'intimée, dans son mémoire, le reconnaît franchement, lorsqu'elle précise que le recours institué devant la Cour fédérale l'est tant en «*passing-off* qu'en contrefaçon de marques de commerce non enregistrées, ces deux (2) recours devant être distingués».

d La Cour fédérale, comme la Cour supérieure avant elle, est donc en présence d'un recours à deux volets, et les conclusions recherchées dans l'une et l'autre des procédures, quoique couchées en des termes quelque peu différents, sont à toutes fins pratiques les mêmes. Il est clair, à n'en pas douter, qu'il n'y a pas chose jugée relativement au volet *passing off*, puisque la bouteille en litige, pour ce volet, est celle de l'appelante, que cette bouteille est différente et que les faits donnant ouverture à l'allégation de délit de substitution ne sont pas les mêmes. Les deux premières prétentions de l'intimée sont bien fondées dans la mesure où elles visent le volet *passing off*, mais elles n'ont rien à voir avec le second volet, celui de la contrefaçon d'une marque de commerce non enregistrée, lequel est autonome et concerne, non pas la bouteille nouvelle de l'appelante, mais la bouteille de l'intimée, qui est demeurée la même.

h Cependant, nous dit l'intimée, et c'est sa troisième prétention, ce deuxième volet ne vise pas véritablement la même bouteille que celle qui était en jeu devant la Cour supérieure, car la reconnaissance d'une marque de commerce non enregistrée est affaire d'usage et l'usage de cette bouteille est davantage source de distinction, aujourd'hui, qu'il ne l'était il y a deux ans.

j Cette prétention est valable sur le plan des principes et elle pourrait très certainement, dans un cas donné, faire échec à l'application de l'autorité de la

tiveness would still in my opinion have to be alleged in the second action, and most importantly, the first judgment would have to have concluded not that there could not be an unregistered trade mark but that there was not yet an unregistered trade mark.

In the case at bar the second action alleges nothing new except that it updates the sales figures. These figures may in general have an effect on the use of a mark, but the Superior Court did not take this into account and in the instant case they are not an indication of new use or new distinctiveness. Additionally, Forget J.'s judgment is clear [at page 564]: the reason the respondent had not [TRANSLATION] "established a distinctive guise allowing it to claim exclusive rights to the opaque Hock type white bottle with a blue label" was that "the Hock (Alsace) type bottle is in common use" and moreover, under "the theory of exhaustion of colours" the respondent could not monopolize white. Whether two years or ten years have passed, whether sales have doubled or increased tenfold, does not in any way alter the legal finding made by Forget J.: there is not and in the circumstances there cannot be an unregistered trade mark. The case at bar bears some resemblance to *Canadian Shredded Wheat Co. Ltd. v. Kellogg Co. of Canada*,<sup>13</sup> in which the Supreme Court of Canada held that a judgment rendered by the Judicial Committee of the Privy Council four years before on a trade mark which the Committee refused to recognize had the force of *res judicata* in the circumstances since it was not possible to present any evidence of a different use of the mark in question.

In my opinion, it would be to distort the very principle of *res judicata* to make it applicable only to what was decided by a judgment as a whole, when that judgment disposed concurrently of several claims made to it which were separate from each other. As L'Heureux-Dubé J. observed in *Roberge*,<sup>14</sup>

The rationale for this irrebuttable legal presumption of validity of judgments is anchored in public social policy to ensure

<sup>13</sup> [1939] S.C.R. 329.

<sup>14</sup> *Supra*, note 10, at p. 402.

chose jugée. Encore faudrait-il, à mon avis, que ce nouvel usage et cette nouvelle distinctivité soient allégués dans la seconde procédure et, surtout, que le premier jugement ait conclu, non pas qu'il ne saurait y avoir marque de commerce non enregistrée, mais qu'il n'y avait pas encore marque de commerce non enregistrée.

En l'espèce, la seconde procédure n'allègue rien de neuf, si ce n'est une mise à jour des chiffres de vente. Ces chiffres peuvent, règle générale, avoir une incidence sur l'usage d'une marque, mais la Cour supérieure n'en a pas tenu compte et dans le cas présent ils ne constituent pas un indice de nouvel usage ou de nouvelle distinctivité. Par ailleurs, la décision de monsieur le juge Forget est claire [à la page 564]: si l'intimée n'a pas «établi un signe distinctif lui permettant de revendiquer l'exclusivité de la bouteille blanche opaque, de type Hock, avec étiquette bleue», c'est que «la bouteille Hock (type Alsace) est d'usage courant» et qu'en plus, en vertu de «la théorie de l'épuisement des couleurs», l'intimée ne saurait monopoliser le blanc. Qu'il se passe deux ans ou dix ans, que les ventes doublent ou décuplent, ne changeront rien au constat juridique de monsieur le juge Forget: il n'y a pas et il ne peut y avoir, en l'espèce, marque de commerce non enregistrée. Cette affaire-ci présente une analogie certaine avec l'affaire *Canadian Shredded Wheat Co. Ltd. v. Kellogg Co. of Canada*<sup>13</sup>, où la Cour suprême du Canada a décidé qu'un arrêt prononcé quatre années auparavant par le Comité judiciaire du Conseil privé relativement à une marque de commerce que le Comité avait refusé de reconnaître, avait force de chose jugée dans les circonstances puisqu'aucune preuve n'avait pu être faite d'un usage différent de la marque en question.

Ce serait, à mon avis, fausser le principe même de l'autorité de la chose jugée, que de ne le rendre applicable qu'à la totalité de ce qu'un jugement a décidé, quand ce jugement a disposé en même temps de plusieurs demandes qui lui étaient soumises et qui étaient distinctes les unes des autres. Ainsi que le constatait madame le juge L'Heureux-Dubé dans *Roberge*<sup>14</sup>,

La raison d'être de cette présomption légale irréfragable de validité des jugements est ancrée dans une politique sociale

<sup>13</sup> [1939] R.C.S. 329.

<sup>14</sup> *Supra*, note 10, à la p. 402.

the security and stability of relations in society. The converse would be anarchy, with the possibility of endless trials and contradictory judgments.

She referred in particular to this passage from Planiol and Ripert in their *Traité pratique de droit civil français*:<sup>15</sup>

It is a social necessity of the first order that legal proceedings should not be started over and over again on the same matter.

*Res judicata* applies once the question has been decided, and it does not matter whether it was decided alone or with other questions. As Nadeau and Ducharme observed,<sup>16</sup> [TRANSLATION] “this rule (of *res judicata*) also does not mean that in a given case there can only be one final judgment”. At a time when the tendency is to avoid multiple actions and to join similar causes of action in the same proceeding, it would not be in the interests of this “social necessity” to allow a party who failed on one point to begin over on that point solely because several actions were combined in the same proceeding. At the risk of simplification I would say that *res judicata* applies when in a new proceeding a party seeks, perhaps in other language, to obtain from the same opponent the same thing (or one of the things) which it was denied in an earlier action.

I therefore conclude that in the case at bar the “cause”, namely “the essence of the legal characterization of the facts alleged”, is to all intents and purposes the same in both proceedings: the respondent’s white opaque bottle, which constitutes the material fact on which the right claimed is directly and immediately based, is the same in both actions.<sup>17</sup> Accordingly, there is identity of parties, of subject-matter and of cause and *res judicata* applies.

<sup>15</sup> 2nd ed., vol. VII, 1954, No. 1552, at p. 1015.

<sup>16</sup> *Supra*, note 4, at p. 456, No. 560.

<sup>17</sup> In the Federal Court, the respondent no longer insisted on the distinguishing guise allegedly provided by the presentation of its bottle and did not mention in the conclusions it sought the colour of that presentation. This difference does not seem significant to me in deciding whether there was *res judicata*: as the Superior Court judgment ruled on both the distinguishing guises mentioned by the respondent, the latter clearly could not avoid the effect of *res judicata* by limiting itself to one of those guises in a new action. As Mignault pointed out, *Le droit civil*

d’intérêt public visant à assurer la sécurité et la stabilité des rapports sociaux. L’inverse signifierait l’anarchie, avec la perspective de procès sans fin et de jugements contradictoires.

Elle référerait notamment à cet extrait de Planiol et Ripert, dans leur *Traité pratique de droit civil français*:<sup>15</sup>

Il y a une nécessité sociale de premier ordre à ce que les litiges ne recommencent pas indéfiniment sur le même sujet.

Il y a autorité de la chose jugée une fois que la chose est jugée, et il importe peu que la chose ait été jugée seule ou avec d’autres. Comme le notent Nadeau et Ducharme<sup>16</sup>, «cette règle (de la chose jugée) ne signifie pas non plus que dans une affaire donnée il ne puisse y avoir qu’un seul jugement définitif». À une époque où l’on cherche à éviter la multiplicité des procédures et à réunir dans une même procédure des causes d’action compatibles, ce serait bien mal servir cette «nécessité sociale» que de permettre à une partie déboutée sur un point de recommencer ce point pour la seule raison qu’elle avait combiné plusieurs recours en une seule procédure. Au risque de simplifier, je dirais qu’il y a chose jugée quand, dans une nouvelle procédure, une partie cherche, peut-être en d’autres mots, à obtenir du même adversaire la chose même (ou l’une des choses) qui lui avait été refusée dans une instance antérieure.

J’en viens donc à la conclusion qu’en l’espèce, la «cause», c’est-à-dire «l’essence de la qualification juridique des faits allégués», est à toutes fins pratiques identique dans l’une et l’autre des procédures: la bouteille opaque de couleur blanche de l’intimée, qui constitue le fait matériel sur lequel se fonde directement et immédiatement le droit réclamé, est la même dans les deux procédures<sup>17</sup>. Il y a, par conséquent, identité de parties, d’objet et de cause. Il y a chose jugée.

<sup>15</sup> 2<sup>e</sup> éd., tome VII, 1954, n<sup>o</sup> 1552, à la p. 1015.

<sup>16</sup> *Supra*, note 4, à la p. 456, n<sup>o</sup> 560.

<sup>17</sup> En Cour fédérale, l’intimée n’insiste plus sur le signe distinctif que serait l’habillage de sa bouteille et ne fait pas état, dans les conclusions qu’elle recherche, de la couleur de cet habillage. Cette différence ne me paraît pas significative aux fins de déterminer s’il y a chose jugée: le jugement de la Cour supérieure s’étant prononcé sur l’un et l’autre des signes distinctifs invoqués par l’intimée, celle-ci ne saurait éviter l’application de l’autorité de la chose jugée en se limitant, dans une nouvelle procédure, à un seul de ces signes. Comme le rappe-

### Federal Court jurisdiction

Under section 55 of the *Trade-Marks Act*,<sup>18</sup>

55. The Federal Court has jurisdiction to entertain any action or proceeding for the enforcement of any of the provisions of this Act or of any right or remedy conferred or defined thereby.

Under subsection 20(2) of the *Federal Court Act*,<sup>19</sup> the Federal Court has concurrent jurisdiction in cases in which a remedy is sought under the authority of any federal Act or at law or in equity respecting any patent of invention, copyright, trade mark or industrial design.

The appellant argued that once the respondent is no longer able, on account of *res judicata*, to maintain that its distinctive guises constitute an unregistered trade mark, the Federal Court has no jurisdiction to consider the only remaining part of the action brought, namely the offence of passing off. This argument is valid.

The Federal Court, which is a creature of statute, has no jurisdiction apart from what is expressly conferred on it by Parliament, and that jurisdiction can only be given to it in respect of an existing body of federal law which is essential to the disposition of the case.<sup>20</sup>

In the case at bar the legislation on which the respondent relies is paragraphs (b), (c) and (e) of section 7 of the *Trade-marks Act*, which reads as follows:

7. No person shall

(Continued from previous page)

canadien, Montréal, 1902, vol. VI, at p. 105, [TRANSLATION] "to complete the rule it must be said that there is no need for the two actions to claim exactly the same result, but there will be *res judicata* when the subject-matter of the second action is by implication contained in the subject-matter of the first".

<sup>18</sup> R.S.C., 1985, c. T-13.

<sup>19</sup> R.S.C., 1985, c. F-7.

<sup>20</sup> See *ITO—International Terminal Operators Ltd. v. Miida Electronics Inc. et al.*, [1986] 1 S.C.R. 752, at p. 766; *Kigowa v. Canada*, [1990] 1 F.C. 804 (C.A.); *Southam Inc. v. Canada (Attorney General)*, [1990] 3 F.C. 465 (C.A.).

### La compétence de la Cour fédérale

Aux termes de l'article 55 de la *Loi sur les marques de commerce*<sup>18</sup>,

55. La Cour fédérale peut connaître de toute action ou procédure en vue de l'application de la présente loi ou d'un droit ou recours conféré ou défini par celle-ci.

Aux termes du paragraphe 20(2) de la *Loi sur la Cour fédérale*<sup>19</sup>, la Cour fédérale a compétence concurrente dans les cas où l'on cherche à obtenir un redressement en vertu d'une loi fédérale, ou de toute autre règle de droit relativement à un brevet d'invention, un droit d'auteur, une marque de commerce ou un dessin industriel.

L'appelante soutient qu'à compter du moment où, en raison de l'autorité de la chose jugée, l'intimée ne peut plus prétendre que ses signes distinctifs constituent une marque de commerce non enregistrée, la Cour fédérale n'a pas compétence pour se pencher sur le seul volet de la procédure instituée qui demeure, soit le délit de substitution. Cette prétention est bien fondée.

La Cour fédérale, créature statutaire, n'a de compétence que celle qui lui est expressément attribuée par le Parlement, et cette compétence ne peut lui être attribuée qu'à l'égard d'un ensemble de règles de droit fédérales qui est essentiel à la solution du litige<sup>20</sup>.

En l'espèce, les dispositions législatives sur lesquelles se fonde l'intimée sont les alinéas b), c) et e) de l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce*, qui se lit comme suit:

7. Nul ne peut:

(Suite de la page précédente)

lait Mignault, *Le droit civil canadien*, Montréal, 1902, t. VI, à la p. 105, «il importe de compléter la règle en disant qu'il n'est pas nécessaire que les deux demandes concluent identiquement à la même condamnation, mais qu'il y aura chose jugée dès que l'objet de la seconde action se trouve implicitement compris dans l'objet de la première».

<sup>18</sup> L.R.C. (1985), ch. T-13.

<sup>19</sup> L.R.C. (1985), ch. F-7.

<sup>20</sup> Voir *ITO—International Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc. et autre*, [1986] 1 R.C.S. 752, à la p. 766; *Kigowa c. Canada*, [1990] 1 C.F. 804 (C.A.); *Southam Inc. c. Canada (Procureur général)*, [1990] 3 C.F. 465 (C.A.).

(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.

In *MacDonald et al. v. Vapor Canada Ltd.*,<sup>21</sup> the Supreme Court of Canada came to the conclusion that paragraph 7(e) was unconstitutional and appeared to raise a question as to the validity of the other paragraphs. In *Asbjorn Horgard A/S v. Gibbs/Nortac Industries Ltd.*,<sup>22</sup> this Court considered that the observations of Laskin C.J. in *MacDonald* did not necessarily lead to the conclusion that the other paragraphs of section 7 were unconstitutional, and MacGuigan J.A., speaking for the Court, expressed the opinion that paragraphs (a) to (d) were “constitutionally valid in so far as they merely round out the trade mark scheme of the Act, because this is not an expansion of the federal jurisdiction but merely a completion of an otherwise incomplete circle of jurisdiction”.

Referring in particular to paragraph 7(b), MacGuigan J.A. added the following at pages 560 and 561:

None of this, not even the civil remedy (in any event, analogous to that upheld in the *Attorney General of Canada v. Québec Ready Mix Inc.* case, *supra*) is controversial. What is at issue is Parliament’s right to create a civil remedy in relation to a trade mark not registered under the Act.

a) faire une déclaration fautive ou trompeuse tendant à discrediter 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.

La Cour suprême du Canada, dans *MacDonald et al. c. Vapor Canada Ltd.*,<sup>21</sup> en est venue à la conclusion que l’alinéa 7e) était inconstitutionnel et elle a paru soulever un doute quant à la validité des autres alinéas. Notre Cour, dans *Asbjorn Horgard A/S c. Gibbs/Nortac Industries Ltd.*,<sup>22</sup> a été d’avis que les propos du juge en chef Laskin, dans *MacDonald*, ne menaient pas nécessairement à la conclusion que les autres alinéas de l’article 7 étaient inconstitutionnels et monsieur le juge MacGuigan, J.C.A., au nom de la Cour, a exprimé l’opinion que les alinéas a) à d) étaient «constitutionnellement valides dans la mesure où on peut les considérer comme un complément de l’économie de la Loi en matières de marques de commerce, car il ne s’agit pas là d’étendre la compétence fédérale mais simplement de fermer une chaîne de compétence qui, sans cela, resterait incomplète».

Se référant de façon particulière à l’alinéa 7b), monsieur le juge MacGuigan, J.C.A. ajoutait ce qui suit, aux pages 560 et 561:

Rien de tout cela, pas même le recours civil (en tout état de cause, analogue à celui qui a été confirmé dans l’arrêt *Procureur général du Canada c. Québec Ready Mix Inc.*, précité) n’est sujet à controverse. Le point litigieux est le droit du Parlement de créer un recours civil relativement à une marque de commerce qui n’est pas déposée en vertu de la Loi.

<sup>21</sup> [1977] 2 S.C.R. 134, at p. 172.

<sup>22</sup> *Supra*, note 2, at p. 556.

<sup>21</sup> [1977] 2 R.C.S. 134, à la p. 172.

<sup>22</sup> *Supra*, note 2, à la p. 556.

Paragraph 7(b) is a statutory statement of the common law action of passing off, which consisted of a misrepresentation to the effect that one's goods or services are someone else's, or sponsored by or associated with that other person. It is effectively a "piggybacking" by misrepresentation.

At common law the right to a trade mark thus arose through the use of a mark by a business to identify its products to the public. There was no need for the business to register its mark in order to protect its right to use the trade mark and prevent the misuse of its trade mark by other businesses. The passing off action was the enforcement mechanism available for the protection of trade mark rights. Without the passing off action, common law trade mark rights would have little value.

The Canadian Act, as the statutory history set out by Laskin C.J.C. in the *MacDonald* case, *supra*, showed, has traditionally been concerned with the protection of unregistered as well as registered trade marks. In this it is like the *Copyright Act* [R.S.C. 1970, c. C-30], whose coverage is broader than registered copyright. In both Acts what registration does is to provide additional benefits over and above those available at common law.

In paragraph 7(b) Parliament has chosen to protect the goodwill associated with trade marks. In this way, as Chief Justice Laskin put it, it "rounds out" the statutory scheme of protection of all trade marks. As such, the civil remedy which it provides in conjunction with section 53 is "genuinely and *bona fide* integral with the overall plan of supervision": *Attorney General of Canada v. Québec Ready Mix Inc.*, *supra*, at pages 79 F.C.; 226 N.R.; 172 C.P.R. It has, in sum, a rational functional connection to the kind of trade marks scheme Parliament envisaged, in which even unregistered marks would be protected from harmful misrepresentations.

In my view, paragraph 7(b) is clearly within federal constitutional jurisdiction under subsection 91(2) of the *Constitution Act, 1867*.

It seems to me to follow from these reasons that paragraph 7(b) is valid in so far as the passing off action is connected to a trade mark, registered or not, but that it would not be valid in a case such as the one at bar in which the passing off action, as a result of the fact that the absence of an unregistered trade mark is *res judicata*, is not connected to any trade mark. In my opinion, the same reasoning applies to paragraph (c).<sup>23</sup>

<sup>23</sup> See *Promotions Atlantiques Inc. v. Hardcraft Industries Ltd.* (1987), 13 C.I.P.R. 194 (F.C.T.D.), at pp. 198-199, per Strayer J.

L'alinéa 7b) reflète dans la Loi l'action en *passing off* issue de la *common law*, le *passing off* consistant à laisser croire que les biens ou les services d'une personne sont en réalité ceux d'une autre, ou que quelqu'un d'autre les offre ou y est associé. Il s'agit de fait de «parasiter» au moyen d'une déclaration tendant à induire en erreur.

En *common law*, le droit sur une marque de commerce est donc issu de l'usage d'une marque par une entreprise pour désigner ses produits au public. L'entreprise n'avait pas à déposer sa marque pour protéger son droit de l'utiliser et prévenir l'usage abusif que pourrait en faire une autre entreprise. L'action en *passing off* était le recours disponible pour faire respecter les droits sur les marques de commerce. Sans l'action en *passing off*, les droits que reconnaît la *common law* sur les marques de commerce auraient peu de valeur.

Comme l'a démontré l'historique du juge en chef Laskin dans l'arrêt *MacDonald*, précité, la Loi canadienne a traditionnellement visé la protection des marques non déposées aussi bien que celle des marques déposées, ce en quoi elle se compare à la *Loi sur le droit d'auteur* [S.R.C. 1970, chap. C-30], dont le champ d'application dépasse le droit d'auteur enregistré. Dans les deux lois, le rôle de l'enregistrement est d'offrir des avantages en sus de ceux que fournit la *common law*.

Le Parlement, à l'alinéa 7b), entend protéger le renom associé aux marques de commerce. De la sorte, comme l'a dit le juge Laskin, cet alinéa est un «complément» du système de protection de toutes les marques de commerce établi par la loi. Ainsi, le recours civil qu'il prévoit, de concert avec l'article 53, se trouve à «véritablement faire partie intégrante du système global de surveillance»: voir *Procureur général du Canada c. Québec Ready Mix Inc.*, précité, aux pages 79 C.F.; 226 N.R.; 172 C.P.R. Il y a, en somme, un lien rationnel et fonctionnel avec le système visant les marques de commerce envisagé par le Parlement, en vertu duquel même les marques non enregistrées seraient protégées contre la fraude.

À mon sens, l'alinéa 7b) ressortit clairement à la compétence conférée au gouvernement fédéral par le paragraphe 91(2) de la *Loi constitutionnelle de 1867*.

Il me paraît ressortir de ces motifs que l'alinéa 7b) est valide dans la mesure où l'action en *passing off* est reliée à une marque de commerce, enregistrée ou non, mais qu'il ne le serait pas dans un cas, comme en l'espèce, où l'action en *passing off*, du fait qu'il y a chose jugée relativement à l'absence de marque de commerce non enregistrée, n'est reliée à aucune marque de commerce. Le même raisonnement vaut, à mon avis, à l'égard de l'alinéa c)<sup>23</sup>.

<sup>23</sup> Voir *Promotions Atlantiques Inc. c. Hardcraft Industries Ltd.* (1987), 13 C.I.P.R. 194 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), aux p. 198 et 199, M. le juge Strayer.

As the relief sought by the appellant cannot be based on section 7 of the *Trade-marks Act*, this Court can have no jurisdiction.<sup>24</sup>

I would therefore allow the appeal, declare that the Federal Court has no jurisdiction to hear the action filed in the Registry of the Court on October 11, 1990 and dismiss the said action with costs to the appellant at trial and on appeal.

MARCEAU J.A.: I concur.

DESJARDINS J.A.: I concur.

Le redressement recherché par l'appelante ne pouvant s'appuyer sur l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce*, cette Cour ne saurait avoir compétence<sup>24</sup>.

<sup>a</sup> J'accueillerais en conséquence l'appel, je déclarerais que la Cour fédérale n'a pas compétence pour entendre la demande déposée au greffe de la Cour le 11 octobre 1990 et je rejetterais ladite demande, avec <sup>b</sup> dépens en faveur de l'appelante en première instance et en appel.

LE JUGE MARCEAU, J.C.A.: Je suis d'accord.

LE JUGE DESJARDINS, J.C.A.: J'y souscris.

<sup>24</sup> See *Québec Ready Mix Inc. v. Rocois Construction Inc.*, [1989] 1 S.C.R. 695.

<sup>24</sup> Voir *Québec Ready Mix Inc. c. Rocois Construction Inc.*, [1989] 1 R.C.S. 695.