

T-1674-97

Disney Enterprises Inc. (formerly The Walt Disney Company) (Appellant)

v.

Fantasyland Holdings Inc. and Registrar of Trade-marks (Respondents)

INDEXED AS: DISNEY ENTERPRISES INC. v. FANTASYLAND HOLDINGS INC. (T.D.)

Trial Division, Campbell J.—Toronto, October 8; Edmonton, November 19, 1998.

Trade-marks — Registration — Appeal from T.M.O.B. decision concept of res judicata not applicable in opposition proceedings — In passing-off action respecting use of “Fantasyland” as name of closed-in amusement park, Alberta Court of Queen’s Bench, Court of Appeal finding confusion — Alberta Court dismissing second action to preclude use of unregistered trade-mark “Fantasyland Hotel”, confirming injunction against use of “Fantasyland” except in conjunction with “Hotel” — In opposition proceedings to registration of “Fantasyland Hotel” appellant arguing T.M.O.B. bound by decisions in determining outcome — Nothing precluding application of doctrine of issue estoppel in opposition proceedings subsequent to passing-off action, but same question must be answered in both — Only same question if goods at issue in passing-off action same as those in opposition proceeding — Issue estoppel not applicable herein as not proven goods at issue in passing-off action same as those in opposition proceeding.

Estoppel — Appeal from Trade-marks Opposition Board decision res judicata not applicable in opposition proceedings — Relied upon TMOB decision in Sunny Crunch Foods Ltd. v. Robin Hood Multifoods Inc., based on F.C.T.D. decision in The Molson Companies Ltd. v. Halter — Molson not directly speaking to issue of whether issue estoppel applies in opposition to registration of trade-mark on basis of confusion — Stating doctrine of res judicata not applicable to s. 44 proceedings in which only Registrar involved in making decision — Molson not authority for position adopted in Sunny Crunch, subsequent cases, issue estoppel not applicable in opposition proceedings — Issue estoppel requiring determination of whether same question already

T-1674-97

Disney Enterprises Inc. (anciennement The Walt Disney Company) (appelante)

c.

Fantasyland Holdings Inc. et Registraire des marques de commerce (intimés)

RÉPERTORIÉ: DISNEY ENTERPRISES INC. c. FANTASYLAND HOLDINGS INC. (1^{re} INST.)

Section de première instance, juge Campbell—Toronto, 8 octobre; Edmonton, 19 novembre 1998.

Marques de commerce — Enregistrement — Appel d’une décision de la C.O.M.C. statuant que le concept de l’autorité de la chose jugée ne s’applique pas aux procédures d’opposition — Dans une action en commercialisation trompeuse (passing-off) relativement à l’emploi du nom «Fantasyland» pour désigner le parc d’attractions intérieur du West Edmonton Mall, la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta a jugé qu’il y avait confusion — Une seconde action visant à faire interdire l’utilisation de la marque de commerce non enregistrée «Fantasyland Hotel» a été rejetée, mais l’injonction interdisant l’emploi de «Fantasyland» autrement que concurremment avec «Hotel» a été confirmée — Dans l’instance d’opposition à l’enregistrement du nom «Fantasyland Hotel», l’appelante a soutenu que la C.O.M.C. était liée par les décisions — Rien n’empêche l’application du principe de l’irrecevabilité résultant de l’identité des questions en litige (issue estoppel) dans une affaire d’opposition postérieure à une action en commercialisation trompeuse, mais il doit s’agir chaque fois de la même question — Il ne s’agit de la même question que si les marchandises en litige dans l’action en commercialisation trompeuse sont les mêmes que dans la procédure d’opposition — Le principe de l’irrecevabilité résultant de l’identité des questions en litige ne s’applique pas en l’espèce, car il n’a pas été prouvé que les marchandises en litige sont les mêmes dans les deux instances.

Fin de non-recevoir — Appel d’une décision de la C.O.M.C. statuant que le concept de l’autorité de la chose jugée ne s’applique pas aux procédures d’opposition — La décision s’appuyait sur la décision Sunny Crunch Foods Ltd. c. Robin Hood Multifoods Inc. de la C.O.M.C., fondée sur la décision de la Section de première instance de la Cour fédérale The Molson Companies Ltd. c. Halter — Cette décision n’aborde pas directement la question de savoir si le principe de l’autorité de la chose jugée s’applique à une opposition à l’enregistrement d’une marque de commerce pour cause de confusion — Elle énonce plutôt que le principe de l’autorité de la chose jugée ne s’applique pas aux procédures fondées sur l’art. 44 dans lesquelles la

determined — Confusion common element to statutory opposition proceedings, common law passing-off action — Test therefor substantially similar in passing-off action, subsequent opposition proceedings — “Same question” if goods at issue in passing-off action same as those in opposition proceeding — Each case must be assessed on facts to determine effect of doctrine — Issue estoppel having no effect herein as necessary criteria not proved.

This was an appeal from a decision of the Trade-marks Opposition Board that it was not bound by Alberta Court of Appeal decisions respecting the use of the word “Fantasyland”. The appellant had brought a passing-off action respecting the use of “Fantasyland” as the name of the closed-in amusement park in the West Edmonton Mall. The Alberta Court of Queen’s Bench, in a decision upheld by the Court of Appeal, found that there was evidence of confusion, and issued an injunction enjoining the defendants therein from using “Fantasyland” as and in the operation of an amusement park. In a second action to preclude the use of the unregistered trade-mark “Fantasyland Hotel” at the West Edmonton Shopping Mall, the Alberta Court of Queen’s Bench, in a decision upheld by the Court of Appeal, held that the appellant had failed to establish the necessary elements to sustain a passing-off action in relation to the name “Fantasyland Hotel”, but confirmed the injunction against use of “Fantasyland” except in conjunction with “Hotel”.

In 1987 the respondent filed an application to register the words “Fantasyland Hotel”, and the appellant filed a statement of opposition. Before the Opposition Board, the appellant argued that the Board was bound by the Alberta decisions. The hearing officer held that the concept of *res judicata* does not apply in opposition proceedings, and rejected the appellant’s opposition to the registration of “Fantasyland Hotel”.

The issues were: (1) whether the doctrine of issue estoppel applies in opposition proceedings; and if so, (2) what was the effect of applying issue estoppel to this case.

décision relève exclusivement du registraire — Le jugement Molson n’appuie pas le point de vue qui a été adopté dans l’affaire Sunny Crunch et dans des décisions ultérieures, suivant lequel l’irrecevabilité résultant de l’identité des questions en litige ne s’applique pas aux procédures d’opposition — Le principe de l’irrecevabilité résultant de l’identité des questions en litige exige que l’on vérifie si la même question a déjà été tranchée — La confusion constitue un élément commun de l’action en commercialisation trompeuse reconnue en common law et des procédures d’opposition prévues par la loi — Dans les deux cas, le «critère» de la confusion est en grande partie le même — Il ne s’agit de la «même question» que si les marchandises en litige dans l’action en commercialisation trompeuse sont les mêmes que dans la procédure d’opposition — Chaque affaire devra être appréciée en fonction de ses propres faits pour déterminer les incidences du principe — Le principe de l’irrecevabilité résultant de l’identité des questions en litige ne s’applique pas en l’espèce, car les critères nécessaires n’ont pas été établis.

Il s’agit de l’appel d’une décision de la Commission des oppositions des marques de commerce concluant qu’elle n’était pas liée par les décisions de la Cour d’appel de l’Alberta concernant l’emploi du mot «Fantasyland». L’appelante avait intenté une action en commercialisation trompeuse (*passing-off*) relativement à l’emploi du nom «Fantasyland» pour désigner le parc d’attractions intérieur du West Edmonton Mall. La Cour du Banc de la Reine de l’Alberta a jugé, dans une décision confirmée par la Cour d’appel, qu’il y avait preuve de confusion, et elle a rendu une injonction interdisant à la défenderesse d’employer le nom «Fantasyland» dans le cadre de l’exploitation d’un parc d’attractions. Dans une seconde action, visant à faire interdire l’utilisation de la marque de commerce non enregistrée «Fantasyland Hotel» au West Edmonton Mall, la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta a jugé, dans une décision confirmée par la Cour d’appel, que l’appelante n’avait pas réussi à établir les éléments nécessaires pour démontrer le bien-fondé de son action en commercialisation trompeuse relativement au nom «Fantasyland Hotel», mais a confirmé l’injonction interdisant d’employer le nom «Fantasyland» autrement que concurremment avec le mot «Hotel».

En 1987, l’intimée a déposé une demande en vue de faire enregistrer les mots «Fantasyland Hotel», et l’appelante a déposé une déclaration d’opposition. Devant la Commission des oppositions, l’appelante a soutenu que l’organisme était lié par les décisions des tribunaux de l’Alberta. L’agent d’audience a statué que le concept de l’autorité de la chose jugée ne s’applique pas aux procédures d’opposition, et il a rejeté l’opposition de l’appelante.

Il s’agissait de déterminer: 1) si le principe de l’irrecevabilité résultant de l’identité des questions en litige s’applique dans le cas des procédures d’opposition et, le cas échéant,

Held, the appeal should be dismissed.

(1) The hearing officer erred in law in determining that the doctrine of issue estoppel does not apply to opposition proceedings. The hearing officer relied upon *Sunny Crunch Foods Ltd. v. Robin Hood Multifoods Inc.*, a decision of the Trade-marks Opposition Board, which was based on the Federal Court Trial Division's decision in *The Molson Companies Ltd. v. Halter*. The *Molson* decision does not directly speak to the issue of whether the doctrine of issue estoppel applies in the case of an opposition to the registration of a trade-mark on the basis of confusion. Rather, it states that the doctrine of *res judicata* is not applicable to section 44 proceedings in which only the Registrar is involved in making a decision. *Molson* is not authority for the position adopted in *Sunny Crunch* and subsequent cases that issue estoppel does not apply in opposition proceedings.

The first element of the doctrine of issue estoppel involves a determination of whether the same question had already been determined. Confusion is an essential element of the common law action of passing-off and statutory opposition proceedings. The "test" for confusion in both is substantially similar such that it can be said that the "same question" is put forth in both cases. Therefore, there is nothing which precludes the application of the doctrine of issue estoppel in a case involving a passing-off action and a subsequent opposition proceeding. However, in determining whether a passing-off action is well-founded, a plaintiff must establish goodwill in the name or mark at issue. Therefore, the "same question" has been answered only if the goods at issue in the passing-off action are the same as those at issue in an opposition proceeding. Each case must be assessed on its facts in order to determine the effect of the doctrine.

(2) The doctrine of issue estoppel had no effect herein, as the necessary criteria had not been proved. The appellant asserted that a liberal scope of activities result from registration, which might entitle the respondent to operate services for which confusion has already been found to exist, and for this reason registration should be denied. This argument could be given no weight. While the registration of a trade-mark gives the owner exclusive right to use the mark, the

2) quelles sont les incidences de l'application de ce principe sur la présente affaire?

Jugement: il faut rejeter l'appel.

1) L'agent d'audience a commis une erreur de droit en décidant que le principe de l'irrecevabilité résultant de l'identité des questions en litige ne s'applique pas aux procédures d'opposition. Elle s'est appuyée sur la décision *Sunny Crunch Foods Ltd. c. Robin Hood Multifoods Inc.*, une décision de la Commission d'opposition des marques de commerce s'inspirant de la décision de la Section de première instance de la Cour fédérale dans *The Molson Companies Ltd. c. Halter*. Cette décision n'aborde pas directement la question de savoir si le principe de l'autorité de la chose jugée s'applique dans le cas où une opposition est formée à l'enregistrement d'une marque de commerce pour cause de confusion. La Cour a plutôt statué que le principe de l'autorité de la chose jugée ne s'applique pas aux procédures fondées sur l'article 44 dans lesquelles la décision relève exclusivement du registraire. Le jugement *Molson* n'est pas une autorité qui appuie le point de vue qui a été adopté dans l'affaire *Sunny Crunch* et dans d'autres décisions ultérieures et suivant lequel l'irrecevabilité résultant de l'identité des questions en litige ne s'applique pas aux procédures d'opposition.

Le premier élément du principe de l'irrecevabilité résultant de l'identité des questions en litige exige que l'on vérifie si la même question a déjà été tranchée. La confusion constitue un élément essentiel de l'action en commercialisation trompeuse reconnue en common law et des procédures d'opposition prévues par la loi. Dans les deux cas, le «critère» de la confusion est en grande partie le même, de sorte qu'on peut affirmer que la «même question» se pose dans chaque cas. Par conséquent, rien n'empêche l'application du principe de l'irrecevabilité résultant de l'identité des questions en litige dans une affaire comportant une action en commercialisation trompeuse et, par la suite, dans une procédure d'opposition. Toutefois, pour que le tribunal puisse décider si une action en commercialisation trompeuse est bien fondée, le demandeur doit faire la preuve d'un achalandage se rapportant au nom ou à la marque en litige. En conséquence, il ne s'agit de la «même question» que si les marchandises en litige dans l'action en commercialisation trompeuse sont les mêmes que dans la procédure d'opposition. Chaque affaire devra être appréciée en fonction de ses propres faits pour déterminer les incidences du principe.

2) Le principe de l'irrecevabilité résultant de l'identité des questions en litige ne s'applique pas en l'espèce, étant donné que les critères nécessaires n'ont pas été établis. L'appelante affirme que le champ d'activité autorisé par l'enregistrement est vaste et qu'il pourrait donner à l'intimée le droit de fournir des services pour lesquels on a déjà constaté l'existence d'une confusion et que, pour cette raison, l'enregistrement devrait être refusé. On ne saurait accorder de valeur à

use is restricted to those wares or services specified in the application. If the respondent's use of its wares breaches the injunction, then the appropriate remedy is to apply to enforce the injunction.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, s. 44.
Trade-marks Act, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 6(2),(5), 12(1)(d), 19 (as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 60), 38, 56(1).

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

Angle v. M.N.R., [1975] 2 S.C.R. 248; (1974), 47 D.L.R. (3d) 544; 74 DTC 6278; 2 N.R. 397; *Ciba-Geigy Canada Ltd. v. Apotex Inc.*, [1992] 3 S.C.R. 120; (1992), 95 D.L.R. (4th) 385; 44 C.P.R. (3d) 289; 143 N.R. 241; 58 O.A.C. 321.

DISTINGUISHED:

The Molson Companies Ltd. v. Halter (1976), 28 C.P.R. (2d) 158 (F.C.T.D.); *Walt Disney Productions v. Triple Five Corp. et al.* (1992), 130 A.R. 321; 93 D.L.R. (4th) 739; [1992] 5 W.W.R. 622; 3 Alta. L.R. (3d) 159; 43 C.P.R. (3d) 321 (Q.B.); affd (1994), 149 A.R. 112; 113 D.L.R. (4th) 229; [1994] 6 W.W.R. 385; 17 Alta. L.R. (2d) 225; 53 C.P.R. (3d) 129; 63 W.A.C. 112 (C.A.); leave to appeal to S.C.C. refused [1994] 2 S.C.R. x; (1994), 162 A.R. 319; 114 D.L.R. (4th) vii; [1994] 7 W.W.R. lxix; 20 Alta. L.R. (3d) xxxix; 55 C.P.R. (3d) vi; 178 N.R. 160; 83 W.A.C. 319; *Walt Disney Productions v. Triple Five Corp. et al.* (1994), 154 A.R. 161; [1994] 9 W.W.R. 45; 20 Alta. L.R. (3d) 146; 15 B.L.R. (2d) 1; 56 C.P.R. (3d) 129 (Q.B.); affd (1996), 184 A.R. 110; [1996] 6 W.W.R. 403; 38 Alta. L.R. (3d) 441; 67 C.P.R. (3d) 444; 122 W.A.C. 110 (C.A.).

CONSIDERED:

Sunny Crunch Foods Ltd. v. Robin Hood Multifoods Inc. (1982), 70 C.P.R. (2d) 244 (T.M.O.B.); *Baron Petroleum Inc. v. Pronto Auto Repair Dealerships Inc.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 558 (T.M.O.B.); *Simmons I.P. Inc. v. Park Avenue Furniture Corp.* (1993), 49 C.P.R. (3d) 138 (T.M.O.B.); *Simmons I.P. Inc. v. Park Avenue Furniture Corp.* (1994), 56 C.P.R. (3d) 284 (T.M.O.B.); *Georgia Pacific Corp. v. Scott Paper Ltd.* (1996), 70

cet argument. Bien que l'enregistrement de la marque de commerce confère à son titulaire le droit exclusif d'utiliser la marque, cet usage se limite aux marchandises ou services précisés dans la demande. Si l'usage que l'intimé fait de ses marchandises contrevient à l'injonction, la réparation appropriée consiste alors à présenter une demande en vue de faire respecter l'injonction.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 6(2),(5), 12(1)d), 19 (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 60), 38, 56(1).
Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, ch. T-10, art. 44.

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

Angle c. M.R.N., [1975] 2 R.C.S. 248; (1974), 47 D.L.R. (3d) 544; 74 DTC 6278; 2 N.R. 397; *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*, [1992] 3 R.C.S. 120; (1992), 95 D.L.R. (4th) 385; 44 C.P.R. (3d) 289; 143 N.R. 241; 58 O.A.C. 321.

DISTINCTION FAITE AVEC:

The Molson Companies Ltd. c. Halter (1976), 28 C.P.R. (2d) 158 (C.F. 1^{re} inst.); *Walt Disney Productions v. Triple Five Corp. et al.* (1992), 130 A.R. 321; 93 D.L.R. (4th) 739; [1992] 5 W.W.R. 622; 3 Alta. L.R. (3d) 159; 43 C.P.R. (3d) 321 (B.R.); conf. par (1994), 149 A.R. 112; 113 D.L.R. (4th) 229; [1994] 6 W.W.R. 385; 17 Alta. L.R. (2d) 225; 53 C.P.R. (3d) 129; 63 W.A.C. 112 (C.A.); autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée dans [1994] 2 R.C.S. x; (1994), 162 A.R. 319; 114 D.L.R. (4th) vii; [1994] 7 W.W.R. lxix; 20 Alta. L.R. (3d) xxxix; 55 C.P.R. (3d) vi; 178 N.R. 160; 83 W.A.C. 319; *Walt Disney Productions v. Triple Five Corp. et al.* (1994), 154 A.R. 161; [1994] 9 W.W.R. 45; 20 Alta. L.R. (3d) 146; 15 B.L.R. (2d) 1; 56 C.P.R. (3d) 129 (B.R.); conf. par (1996), 184 A.R. 110; [1996] 6 W.W.R. 403; 38 Alta. L.R. (3d) 441; 67 C.P.R. (3d) 444; 122 W.A.C. 110 (C.A.).

DÉCISIONS EXAMINÉES:

Sunny Crunch Foods Ltd. v. Robin Hood Multifoods Inc. (1982), 70 C.P.R. (2d) 244 (C.O.M.C.); *Baron Petroleum Inc. v. Pronto Auto Repair Dealerships Inc.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 558 (C.O.M.C.); *Simmons I.P. Inc. v. Park Avenue Furniture Corp.* (1993), 49 C.P.R. (3d) 138 (C.O.M.C.); *Simmons I.P. Inc. v. Park Avenue Furniture Corp.* (1994), 56 C.P.R. (3d) 284 (C.O.M.C.); *Georgia Pacific Corp. v. Scott Paper Ltd.* (1996), 70

C.P.R. (3d) 570 (T.M.O.B.); *Schering Can. Inc. v. Thompson Medical Co. Inc.* (1983), 1 C.I.P.R. 148; 81 C.P.R. (2d) 270 (T.M.O.B.); *Original Chalet (Can.) Inc. v. Foodcorp. Ltd.* (1984), 3 C.I.P.R. 205 (T.M.O.B.); *Morguard Investments Ltd. v. De Savoye*, [1990] 3 S.C.R. 1077; (1990), 76 D.L.R. (4th) 256; [1991] 2 W.W.R. 217; 52 B.C.L.R. (2d) 160; 46 C.P.C. (2d) 1; 122 N.R. 81; 15 R.P.R. (2d) 1; *Mr. Submarine Ltd. v. Amandista Investments Ltd.*, [1988] 3 F.C. 91; (1987), 16 C.I.P.R. 282; 19 C.P.R. (3d) 3; 81 N.R. 257 (C.A.).

APPEAL from a decision of the Trade-marks Opposition Board that it was not bound by Alberta Court of Appeal decisions respecting the use of the word "Fantasyland" (*Walt Disney Co. v. Fantasyland Holdings Inc.* (1997), 77 C.P.R. (3d) 356 (T.M.O.B.)). Appeal dismissed, although the doctrine of issue estoppel applied to opposition proceedings, because the necessary criteria were not proved.

APPEARANCES:

Roger T. Hughes, Q.C. for appellant.
Michelle G. Crighton for respondents.

SOLICITORS OF RECORD:

Sim, Hughes, Ashton & McKay, Toronto, for appellant.
McLennan Ross, Edmonton, for respondents.

The following are the reasons for order rendered in English by

[1] CAMPBELL J.: In recent years, the corporate parties to this appeal have, in two separate actions, received the judgment of the Alberta Court of Appeal respecting the use of the word "Fantasyland". This appeal under subsection 56(1) of the *Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13 concerns a judgment of the Trade-Marks Opposition Board issued June 18, 1997 [(1997), 77 C.P.R. (3d) 356] respecting the same issue. The question is: what is the effect of the Alberta Court of Appeal decisions on the application of the respondent, Fantasyland Holdings Inc., to register the words "Fantasyland Hotel" (Hotel disclaimed) for a variety of wares and services? The hearing officer

C.P.R. (3d) 570 (C.O.M.C.); *Schering Can. Inc. v. Thompson Medical Co. Inc.* (1983), 1 C.I.P.R. 148; 81 C.P.R. (2d) 270 (C.O.M.C.); *Original Chalet (Can.) Inc. v. Foodcorp. Ltd.* (1984), 3 C.I.P.R. 205 (C.O.M.C.); *Morguard Investments Ltd. c. De Savoye*, [1990] 3 R.C.S. 1077; (1990), 76 D.L.R. (4th) 256; [1991] 2 W.W.R. 217; 52 B.C.L.R. (2d) 160; 46 C.P.C. (2d) 1; 122 N.R. 81; 15 R.P.R. (2d) 1; *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.*, [1988] 3 C.F. 91; (1987), 16 C.I.P.R. 282; 19 C.P.R. (3d) 3; 81 N.R. 257 (C.A.).

APPEL d'une décision de la Commission des oppositions des marques de commerce statuant qu'elle n'était pas liée par les décisions de la Cour d'appel de l'Alberta concernant l'emploi du mot «Fantasyland» (*Walt Disney Co. v. Fantasyland Holdings Inc.* (1997), 77 C.P.R. (3d) 356 (C.O.M.C.)). Appel rejeté car, bien que le principe de l'irrecevabilité résultant de l'identité des questions en litige s'applique aux procédures d'opposition, les critères nécessaires n'ont pas été établis.

ONT COMPARU:

Roger T. Hughes, c.r. pour l'appelante.
Michelle G. Crighton pour les intimés.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Sim, Hughes, Ashton & McKay, Toronto, pour l'appelante.
McLennan Ross, Edmonton, pour les intimés.

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

[1] LE JUGE CAMPBELL: Au cours des dernières années, les personnes morales qui sont parties au présent appel ont, dans le cadre de deux actions distinctes, obtenu un jugement de la Cour d'appel de l'Alberta au sujet de l'emploi du mot «Fantasyland». Le présent appel, qui est interjeté en vertu du paragraphe 56(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13, concerne une décision de la Commission des oppositions des marques de commerce qui a été rendue le 18 juin 1997 [(1997), 77 C.P.R. (3d) 356] sur la même question. Cette question est celle de savoir quelles sont les incidences des arrêts de la Cour d'appel de l'Alberta sur la demande

found that she was not bound by either decision in determining the outcome of the opposition proceedings. This appeal is based on the argument that this finding constitutes an error in law.

A. The Alberta Court of Appeal decisions

[2] In *Walt Disney Productions v. Triple Five Corp. et al.* (1992), 130 A.R. 321 (Q.B.) the appellant in this case brought an action of passing-off respecting the use of the name "Fantasyland" as the name of the closed-in amusement park in the West Edmonton Mall.

[3] At page 343 Dea J. came to the following conclusions:

The defendants argued throughout the trial that no one was or could be confused between the amusement park called Fantasyland at Disneyland and the amusement park called Fantasyland at West Edmonton Mall. They argued forcefully that such confusion was an element of the tort that the plaintiff could not prove.

The evidence discloses several examples of confusion by the public. For instance, an inquiry was made of the plaintiff concerning an accident on a roller coaster at West Edmonton Mall. Evidence was cited of persons who, when asked about connections between the Fantasyland at West Edmonton Mall and the plaintiff, indicated that they were not sure. The more recent cases, however, recognize that misrepresentation almost always creates a likelihood of confusion. Here there is evidence that while large numbers of people in Canada generally associate Fantasyland with the plaintiff's amusement park at Disneyland, that in Edmonton that association is absent. Bearing in mind the standard of confusion and the change which [the plaintiff's expert witness] Senders says occurred in strength of association after the defendants started their Fantasyland at West Edmonton Mall there is evidence of confusion even in the classic sense.

[4] These findings were upheld by the Alberta Court of Appeal, (1994), 149 A.R. 112 (C.A.). Leave to

présentée par l'intimée, Fantasyland Holdings Inc., en vue de faire enregistrer les mots «Fantasyland Hotel» (l'intimée a renoncé au mot «Hotel») relativement à divers services et marchandises. L'agent d'audience a conclu qu'elle n'était pas liée par l'une ou l'autre décision pour décider de l'issue de la procédure d'opposition. Le présent appel repose sur l'argument que cette conclusion constitue une erreur de droit.

A. Les arrêts de la Cour d'appel de l'Alberta

[2] Dans l'affaire *Walt Disney Productions v. Triple Five Corp. et al.* (1992), 130 A.R. 321 (B.R.), l'appelante à l'instance avait introduit une action en commercialisation trompeuse (*passing-off*) relativement à l'emploi du nom «Fantasyland» pour désigner le parc d'attractions intérieur du West Edmonton Mall.

[3] À la page 343, le juge Dea en est arrivé à la conclusion suivante:

[TRADUCTION] Les défenderesses ont affirmé tout au long du procès que personne ne confondait ou ne pouvait confondre le parc d'attractions appelé Fantasyland, situé à Disneyland, et le parc d'attractions appelé Fantasyland, situé au West Edmonton Mall. Elles ont soutenu énergiquement que cette prétendue confusion était un élément du délit que la demanderesse ne pouvait pas prouver.

Or, la preuve révèle plusieurs cas de confusion parmi les membres du public. Ainsi, la demanderesse a été interrogée au sujet d'un accident survenu dans des montagnes russes au West Edmonton Mall. On a cité le témoignage de personnes qui, interrogées au sujet des liens qui existaient entre le Fantasyland du West Edmonton Mall et la demanderesse, ont répondu qu'elles en étaient incertaines. Dans les décisions les plus récentes, les tribunaux ont toutefois reconnu que les déclarations inexactes créent presque toujours un risque de confusion. En l'espèce, la preuve démontre que, bien que beaucoup de Canadiens associent en règle générale Fantasyland au parc d'attractions de la demanderesse à Disneyland, cette association n'existe pas à Edmonton. Compte tenu du critère de la confusion, et du changement qui, aux dires de M. Senders [le témoin expert de la demanderesse], est survenu en ce qui concerne le degré d'association constaté après l'ouverture du Fantasyland des défenderesses au West Edmonton Mall, il y a des éléments de preuve permettant de conclure à une confusion même au sens traditionnel du terme.

[4] La Cour d'appel de l'Alberta a confirmé ces conclusions à (1994), 149 A.R. 112 (C.A.). L'autorisa-

appeal to the Supreme Court of Canada was refused [[1994] 2 S.C.R. x].

[5] In relation to this action, Dea J. issued the following injunction:

IT IS HEREBY ORDERED AND ADJUDGED THAT each of the Defendants, both jointly and severally, their officers, directors, employees, servants, agents, and all those over whom they exercise control or over whom they exercise control or with whom they act in concert, is enjoined from using the name FANTASYLAND as and in the operation of an amusement park, or any part thereof and in particular and without restricting the generality of the foregoing in respect of an amusement park or any part thereof:

a. Immediately alter the interior and exterior appearance of the buildings and improvements in, on and about the West Edmonton Mall in such manner so as to remove the name FANTASYLAND in its operations;

b. Immediately cease and desist from any further publication of any advertising and promotion utilizing the name FANTASYLAND or any confusingly similar name, in any written, oral or visual publications and hereafter refrain from any advertising, actions or other practices which utilize the FANTASYLAND name;

c. Immediately discontinue all actions, advertising and any other practices which would indicate in any manner that the Defendants are, or in any way, connected with The Walt Disney Company or any other Disney affiliated or related corporation;

d. Immediately discontinue the use of the name FANTASYLAND, West Edmonton Mall FANTASYLAND, and other names and designs utilized by the Defendants that utilize the word "FANTASYLAND", or any name confusingly similar thereto;

e. Immediately remove and discontinue use of all advertisement, logos, marks, brochures, printed matter, merchandise, signs, giftware, apparel, glasses, napkins, balloons, designs and other things wherever located under the control of the Defendants, or persons with whom they act in concert, which bear the name "FANTASYLAND";

f. Immediately notify the telephone company, and all other directory services wherein the Defendants have caused the name FANTASYLAND to appear, that the listing and advertising in all telephone and other directories should be changed to no longer use the name FANTASYLAND; and

g. Have thirty (30) days from the date of entry of the within Order within which to comply with this Order.

[6] A second passing-off action was commenced by the appellant to this action against Triple Five Corpo-

tion de former un pourvoi à la Cour suprême du Canada a été refusée [[1994] 2 R.C.S. x].

[5] Le juge Dea a prononcé l'injonction suivante à l'égard de cette action:

[TRADUCTION]

LA COUR:

INTERDIT à la défenderesse, conjointement et individuellement, de même qu'à ses administrateurs, dirigeants, employés, préposés, mandataires et à toutes les personnes qui relèvent de son autorité ou de son contrôle ou avec lesquelles elle agit conjointement d'employer en tout ou en partie le nom FANTASYLAND dans le cadre de l'exploitation d'un parc d'attractions, et lui ENJOINT notamment:

a. de modifier sans délai l'apparence intérieure et extérieure des immeubles et des améliorations du West Edmonton Mall pour en supprimer le nom FANTASYLAND;

b. de cesser sans délai toute publication, publicité et promotion écrite, verbale ou visuelle dans laquelle est utilisé le nom FANTASYLAND ou tout autre nom semblable créant de la confusion et de s'abstenir par la suite de toute publicité, action ou autre pratique dans laquelle le nom FANTASYLAND est employé;

c. de cesser sans délai toute action, publicité ou autre pratique qui laisse entendre de quelque manière que ce soit que la défenderesse est de quelque manière que ce soit liée à la Walt Disney Company ou à toute autre entreprise affiliée ou liée à Disney;

d. de cesser sans délai d'utiliser le nom FANTASYLAND, West Edmonton Mall FANTASYLAND ou tout autre nom ou dessin incorporant le mot «FANTASYLAND» ou tout mot semblable qui crée de la confusion;

e. d'enlever et de supprimer sans délai tout annonce, logo, marque, brochure, publication, marchandise, affiche, article cadeau, vêtement, verre, serviette, ballon, dessin ou toute autre chose portant le nom «FANTASYLAND», quel qu'en soit l'emplacement, et qui sont sous l'autorité de la défenderesse ou de personnes qui agissent de concert avec elle;

f. d'aviser sans délai la compagnie de téléphone et tous les autres services d'annuaires dans lesquels la défenderesse a fait inscrire le nom FANTASYLAND que toute inscription et publicité figurant dans tout annuaire, notamment tout annuaire téléphonique, doivent être modifiées de manière à ce que le nom FANTASYLAND n'y soit plus employé;

g. ACCORDE à la défenderesse trente (30) jours à compter de la date du prononcé de la présente ordonnance pour se conformer à la présente ordonnance.

[6] Une seconde action en commercialisation trompeuse a été intentée par l'appelante à l'instance contre

ration ((1994), 154 A.R. 161 (Q.B.)). In the second action, the appellant sought to preclude the use of the unregistered trade-mark "Fantasyland Hotel" at the West Edmonton Shopping Mall. In that case, the appellant also argued that the doctrine of issue estoppel precluded the Alberta Court of Queen's Bench from adjudicating in a manner different from that of the Alberta Court of Appeal in the first action. In essence, the appellant argued that the defendant was estopped by virtue of the previous decision from using the word "Fantasyland".

[7] This argument was dismissed by Rooke J. who found that the appellant had failed to establish the necessary elements to sustain a passing-off action in relation to the name "Fantasyland Hotel". The judgment roll in that decision reads:

... the Defendant (and its officers, directors, employees, servants, agents and all those over whom it exercises control or acts in concert is hereby:

- a. Enjoined from using the words:
 - i. "fantasyland" other than in conjunction with the word "Hotel", for which each shall have equal prominence;
 - ii. "resort" in conjunction with the words "Fantasyland Hotel"; and
 - iii. "fantasyland" in any way so as to be associated with the amusement park facilities in the West Edmonton Mall, except as provided in (b) hereof and

all material in the possession, custody or control of the Defendant that is enjoined hereby, be, within 90 days hereof, mutatis mutandis, altered ceased, discontinued, removed, changed and modified so as to comply herewith; and

b. Entitled to:

- i. continue to use the words "Fantasyland Hotel" in signage on the exterior of the hotel, and within the West Edmonton Mall, to the extent used on September 3, 1993; and
- ii. refer, in its advertising of the "Fantasyland Hotel", to its proximity to, or association with, the West Edmonton Mall, and to display such advertising within West Edmonton Mall, only to the same extent as would any independent third party, that is not associated with either, be legally entitled, and permitted by the West Edmonton Mall to do so.

Triple Five Corporation ((1994), 154 A.R. 161 (B.R.)). Dans cette seconde action, l'appelante cherchait à faire interdire l'utilisation de la marque de commerce non enregistrée «Fantasyland Hotel» au West Edmonton Mall. Dans cette affaire, l'appelante soutenait également que le principe de l'irrecevabilité résultant de l'identité des questions en litige (*issue estoppel*) empêchait la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta de rendre une décision différente de celle qu'avait prononcée la Cour d'appel de l'Alberta dans la première action. L'appelante soutenait essentiellement que la défenderesse était irrecevable à employer le mot «Fantasyland» en raison de la première décision.

[7] Ce moyen a été jugé mal fondé par le juge Rooke, qui a conclu que l'appelante n'avait pas réussi à établir les éléments nécessaires pour démontrer le bien-fondé de son action en commercialisation trompeuse relativement au nom «Fantasyland Hotel». Voici un extrait du dispositif de ce jugement:

[TRADUCTION]

[...] LA COUR:

- a. Interdit à la défenderesse, à ses administrateurs, dirigeants, employés, préposés, mandataires et à toutes les personnes qui relèvent de son autorité ou de son contrôle ou avec lesquelles elle agit de concert d'utiliser les mots:
 - i. «Fantasyland» autrement que concurremment avec le mot «Hotel», qui devront chacun avoir la même importance;
 - ii. «Resort» concurremment avec les mots «Fantasyland Hotel»;
 - iii. «Fantasyland» de manière à ce qu'il puisse être associé au parc d'attractions du West Edmonton Mall, sauf selon les modalités prévues à l'alinéa b),

et ordonne que tous les objets qui se trouvent en la possession ou sous la garde ou le contrôle de la défenderesse soient, dans les 90 jours de la présente ordonnance, modifiés, interrompus, stoppés, supprimés et changés de manière à satisfaire aux modalités de la présente ordonnance;

- b. Statue que la défenderesse, ses administrateurs, dirigeants, employés, préposés, mandataires et toutes les personnes qui relèvent de son autorité ou de son contrôle ou avec lesquelles elle agit de concert ont le droit:
 - i. de continuer à employer les mots «Fantasyland Hotel» sur les affiches extérieures de l'hôtel et à l'intérieur du West Edmonton Mall dans la même mesure qu'elle le faisait jusqu'au 3 septembre 1993;
 - ii. de faire état, dans tout publicité concernant le «Fantasyland Hotel», de la proximité de celui-ci par rapport

[8] This decision was also upheld on appeal to the Alberta Court of Appeal ((1996), 184 A.R. 110 (C.A.)).

B. The application before the hearing officer

[9] On February 13, 1987, the respondent filed an application to register the words "Fantasyland Hotel" for:

Wares: all wares incidental to the performance of hotel, restaurant and hospitality services, namely novelty item namely mugs, glasses, souvenir spoons, plates, figurines, ashtrays, statuettes, hats, caps, T-shirts, sweat shirts, aprons, miniature football helmets, bumper stickers, buttons, pennants, flags, posters, stationery namely envelopes, writing paper, writing tablets, pens, pencils, erasers, pencil cases, key rings, pencil sharpeners, wallets, plaques, salt and pepper shakers, umbrellas, windmills, stuffed toys, match books, candles, candle holders, balloons, tea towels, napkins, napkin holders, brooches, souvenir pins, coasters.

Services: (1) Hotel services. (2) Restaurant and hospitality services namely promoting, attracting, arranging and conducting of conventions, Trade Shows; arranging tours of local attractions.

[10] The respondent claimed use since October 1, 1986 on hotel services and the balance of the application was based on proposed use in Canada of wares and restaurant and hospitality services. The respondent disclaimed the word "Hotel" apart from the trademark.

[11] The application was advertised for opposition in the *Trade-Marks Journal* on March 30, 1988. On April 14, 1988, the appellant filed a statement of

au West Edmonton Mall ou de ses liens avec ce dernier, et d'afficher cette publicité à l'intérieur du West Edmonton Mall dans la mesure seulement où pourrait le faire tout tiers indépendant qui ne serait pas associé au West Edmonton Mall ou qui n'aurait pas légalement le droit de le faire ou n'y serait pas autorisé par le West Edmonton Mall.

[8] Cette décision a elle aussi été confirmée en appel par la Cour d'appel de l'Alberta ((1996), 184 A.R. 110 (C.A.)).

B. La demande soumise à l'agent d'audience

[9] Le 13 février 1987, l'intimée a déposé une demande en vue de faire enregistrer les mots «Fantasyland Hotel» relativement aux marchandises et services suivants:

[TRADUCTION]

Marchandises: toutes les marchandises se rapportant à l'exécution de services d'hôtellerie, de restauration et d'hospitalité, à savoir des articles de fantaisie, en l'occurrence des tasses, des verres, des cuillers souvenirs, des assiettes, des figurines, des cendriers, des statuettes, des chapeaux, des casquettes, des tee-shirts, des sweatshirts, des tabliers, des casques de football miniatures, des autocollants pour voiture, des macarons, des fanions, des banderoles, des affiches, des articles de papeterie, à savoir des enveloppes, du papier d'écriture, des tablettes à écrire, des plumes, des crayons, des gommés à effacer, des porte-crayons, des porte-clés, des taille-crayons, des porte-feuilles, des plaques, des salières et des poivrières, des parapluies, des moulinets, des jouets en peluche, des cartons d'allumettes, des bougies, des bougeoirs, des ballons, des essuie-verres, des serviettes de table, des porte-serviettes, des broches, des épinglettes, des dessous-de-bouteille.

Services: (1) Services hôteliers. (2) Services de restauration et d'hospitalité, à savoir la promotion, l'organisation et la tenue de congrès, de foires commerciales, de visites guidées locales.

[10] L'intimée revendiquait un usage remontant au 1^{er} octobre 1986 pour ce qui était des services hôteliers. Elle faisait reposer le reste de sa demande sur son emploi projeté au Canada de marchandises et de services de restauration et d'hospitalité. L'intimée a renoncé au mot «Hotel» et l'a retranché de la marque de commerce.

[11] La demande a été annoncée le 30 mars 1988 dans le *Journal des marques de commerce* aux fins d'opposition. Le 14 avril 1988, l'appelante a déposé

opposition under section 38 of the *Trade-marks Act*. The statement of opposition was amended on July 14, 1995 with leave.

[12] The appellant opposed the registration of "Fantasyland Hotel" as a trade-mark on essentially four grounds:

a. The trade-mark is not registerable as it is confusing with a previously registered trade-mark DISNEYLAND, numbers 107,332; 144,094 and 164,194 covering a broad range of wares;

b. The trade-marks FANTASYLAND and DISNEYLAND had, prior to the alleged date of first use, and filing date, been made known in Canada by the Opponent, thus the applicant is not the person entitled to registration; and

c. The trade-mark as applied for is not distinctive of the wares or services of the Opponent as it is confusing with the trade-mark DISNEYLAND previously registered, used and made known in Canada by the Opponent and the trade-mark FANTASYLAND previously used and made known by the Opponent in Canada; and

d. The Applicant, a corporation situated in Alberta, is precluded from seeking registration of the trade-mark at issue by reason of a judgment of the Alberta courts.

C. The hearing officer's decision

[13] Before the Opposition Board, the appellant introduced into evidence the decisions from the Alberta courts and argued that the Board was bound by the decisions in determining the outcome of the opposition. On this issue, the hearing officer made the following comment at pages 363-364 of that decision, reported at (1997), 77 C.P.R. (3d) 356 (T.M.O.B.):

The opponent has introduced the judgment of Mr. Justice Dea into this opposition proceeding through paragraph 1(d) of the statement of opposition and both parties referred to the decisions of Mr. Justice Rooke and Mr. Justice Dea in the oral hearing. Let me begin by saying that I do not think I am bound by either decision in determining the outcome of this opposition. It is well established that the concept of

une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*. La déclaration d'opposition a été modifiée le 14 juillet 1995 après autorisation.

[12] L'appelante invoquait quatre moyens pour s'opposer à l'enregistrement de la marque de commerce «Fantasyland Hotel»:

[TRADUCTION]

a. La marque de commerce n'est pas enregistrable car elle crée de la confusion avec la marque de commerce DISNEYLAND qui a déjà été enregistrée sous les numéros 107,332, 144,094 et 164,194 relativement à une gamme étendue de marchandises;

b. Les marques de commerce FANTASYLAND et DISNEYLAND avaient, avant la présumée date de premier emploi et avant la date du dépôt, été révélées au Canada par l'opposante; la requérante n'est donc pas la personne qui a droit à l'enregistrement;

c. Telle qu'elle est demandée, la marque de commerce ne permet pas de distinguer les marchandises ou les services de l'opposante, étant donné qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce DISNEYLAND qui a déjà été enregistrée, employée et révélée au Canada par l'opposante et avec la marque de commerce FANTASYLAND qui a déjà été enregistrée, employée et révélée au Canada par l'opposante;

d. La requérante, une personne morale située en Alberta, est irrecevable à demander l'enregistrement de la marque de commerce en litige en raison de jugements rendus par des tribunaux de l'Alberta.

C. Décision de l'agent d'audience

[13] Devant la Commission des oppositions, l'appelante a déposé en preuve les décisions rendues par les tribunaux albertains et a soutenu que la Commission était liée par ces décisions pour déterminer l'issue de l'opposition. Sur cette question, l'agent d'audience a tenu les propos suivants aux pages 363 et 364 de sa décision, qui est publiée à (1997), 77 C.P.R. (3d) 356 (C.O.M.C.):

[TRADUCTION] À l'alinéa 1d) de la déclaration d'opposition, l'opposante cite dans la présente procédure d'opposition le jugement rendu par le juge Dea. Les deux parties ont mentionné lors du débat les décisions des juges Rooke et Dea. Je tiens à préciser d'entrée de jeu que je ne crois pas que je sois liée par l'une ou l'autre de ces décisions pour me prononcer sur l'issue de la présente opposition. Il est de

res judicata does not apply in opposition proceedings (see *Sunny Crunch Foods Ltd. v. Robin Hood Multifoods Inc.* (1982), 70 C.P.R. (2d) 244 (T.M.O.B.)). The Registrar is free to decide each case on its own merits. If the Registrar is not to be bound by prior opposition board decisions or Federal Court Appeals, then it follows that passing off decisions of other courts should also not be binding. The issues in other actions are bound to differ at least slightly, the evidence presented will be different from that presented in the opposition process and the material dates may be different. In the amusement park case, for example, the mark was different from the mark in this case as it did not include the word "hotel". The wares and services differed as the defendant was operating an amusement area, not a hotel, and in the Judgment Roll all the restrictions on the use of the word FANTASYLAND were stated to be with regard to an amusement park and therefore cannot be taken out of context as the opponent is attempting to do by saying that this judgment should prevent the applicant from registering the mark FANTASYLAND HOTEL for use in association with balloons, napkins and glasses. Also, the evidence presented at the trial for both cases was much more extensive than the evidence presented for the opposition and included survey evidence, testimony from witnesses, transcripts from inquiries and no doubt many other pieces of evidence. In the hotel passing off action, although the mark was the same, the wares and services were not as extensive as they are in this application as they did not really extend beyond the mere operation of a hotel.

[14] In the final result, the hearing officer, in a careful and full analysis of the evidence, rejected the appellant's opposition to the registration of the words "Fantasyland Hotel". No error of law is alleged respecting this analysis.

D. Issues arising from the hearing officer's decision

1. Does the doctrine of issue estoppel apply in opposition proceedings?

[15] The appellant argues that the decisions of the Alberta courts already determined that there is con-

jurisprudence constante que le concept de l'autorité de la chose jugée ne s'applique pas aux procédures d'opposition (voir la décision *Sunny Crunch Foods Ltd. v. Robin Hood Multifoods Inc.* (1982), 70 C.P.R. (2d) 244 (C.O.M.C.)). Le registraire est libre de décider chaque cas comme un cas d'espèce. Si le registraire n'est pas lié par les décisions antérieures rendues par la Commission des oppositions ou par la Cour fédérale, il s'ensuit que les décisions rendues par d'autres tribunaux en matière de commercialisation trompeuse n'ont elles non plus aucun caractère obligatoire. Il est inévitable que les points litigieux soulevés dans d'autres actions soient à tout le moins légèrement différents, que la preuve soumise soit différente de celle qui est présentée dans la procédure d'opposition et que les dates importantes diffèrent. Dans le cas du parc d'attractions, par exemple, le marque était différente de celle dont il s'agit en l'espèce, étant donné que le mot «Hotel» n'y figurait pas. Les marchandises et les services étaient différents, étant donné que la défenderesse exploitait un parc d'attractions, et non un hôtel, et, dans le dispositif du jugement, le tribunal a bien précisé que toutes les restrictions apportées à l'emploi du mot FANTASYLAND se rapportaient à un parc d'attractions. On ne saurait donc les interpréter sans tenir compte du contexte comme l'opposante essaie de le faire en prétendant que le présent jugement ne devrait pas empêcher la requérante d'enregistrer la marque FANTASYLAND HOTEL pour l'employer en liaison avec des ballons, des serviettes et des verres. Qui plus est, la preuve administrée au procès dans ces deux affaires était beaucoup plus détaillée que celle qui a été présentée dans la procédure d'opposition. On y trouvait notamment des résultats d'enquêtes, des témoignages, des transcriptions de demandes de renseignements et sans doute beaucoup d'autres éléments de preuve. Dans l'action en commercialisation trompeuse relative à l'hôtel, bien que la marque soit la même, les marchandises et les services ne sont pas aussi nombreux que dans la présente demande, étant donné qu'ils ne débordent pas vraiment le cadre de la simple exploitation d'un hôtel.

[14] En dernière analyse, l'agent d'audience, après avoir procédé à une analyse fouillée et complète de la preuve, a rejeté l'opposition formée par l'appelante à l'enregistrement des mots «Fantasyland Hotel». Aucune erreur de droit ne lui est reprochée en ce qui a trait à cette analyse.

D. Questions litigieuses découlant de la décision de l'agent d'audience

1. Le principe de l'irrecevabilité résultant de l'identité des questions en litige s'applique-t-il dans le cas des procédures d'opposition?

[15] L'appelante affirme que les tribunaux albertains ont déjà statué qu'il existe une confusion entre la

fusion between the appellant's mark and that which is intended for use by the respondent, and, as a result, the hearing officer is bound by them. On this issue, the appellant relies on the case of *Angle v. M.N.R.*, [1975] 2 S.C.R. 248 in which Dickson J., as he then was, made the following comments at pages 253-255:

In earlier times *res judicata* in its operation as estoppel was referred to as estoppel by record, that is to say, estoppel by the written record of a court of record, but now the generic term more frequently found is estoppel *per rem judicatam*. This form of estoppel, as Diplock L.J. said in *Thoday v. Thoday* ([1964] P. 181), at p. 198, has two species. The first, "cause of action estoppel" precludes a person from bringing an action against another when that same cause of action has been determined in earlier proceedings by a court of competent jurisdiction. We are not here concerned with cause of action estoppel as the Minister's present claim that Mrs. Angle is indebted to Transworld in the sum of \$34,612.33 is obviously not the cause of action which came before the Exchequer Court in the s. 8(1)(c) proceedings. The second species of estoppel *per rem judicatam* is known as "issue estoppel", a phrase coined by Higgins J. of the High Court of Australia in *Hoystead [sic] v. Federal Commissioner of Taxation* ((1921), 29 C.L.R. 537), at p. 561:

I fully recognize the distinction between the doctrine of *res judicata* where another action is brought for the same cause of action as has been the subject of previous adjudication, and the doctrine of estoppel where, the cause of action being different, some point or issue of fact has already been decided (I may call it "issue estoppel").

Lord Guest in *Carl Zeiss Stiftung v. Rayner & Keeler Ltd. (No. 2)* ([1967] 1 A.C. 853), at p. 935, defined the requirements of issue estoppel as:

. . . (1) that the same question has been decided; (2) that the judicial decision which is said to create the estoppel was final; and, (3) that the parties to the judicial decision or their privies were the same persons as the parties to the proceedings in which the estoppel is raised or their privies

Is the question to be decided in these proceedings, namely the indebtedness of Mrs. Angle to Transworld Explorations Limited, the same as was contested in the earlier proceed-

marque de l'appelante et celle que l'intimée entend employer et que, par conséquent, l'agent d'audience est lié par les décisions rendues par les tribunaux albertains. Sur cette question, l'appelante invoque l'arrêt *Angle c. M.R.N.*, [1975] 2 R.C.S. 248, dans lequel le juge Dickson, tel était alors son titre a formulé les commentaires suivants aux pages 253 à 255:

Anciennement, la chose jugée en tant que fin de non-recevoir (*estoppel*) était appelée *estoppel by record*, c'est-à-dire, une fin de non-recevoir de par l'effet des registres et procès-verbaux d'une cour d'archives, mais maintenant on emploie le plus souvent l'expression générique *estoppel per rem judicatam*. Cette forme de fin de non-recevoir, comme le Lord Juge Diplock l'a dit dans l'arrêt *Thoday v. Thoday* ([1964] P. 181), à la p. 198, est de deux sortes. Le premier, soit le «*cause of action estoppel*», empêche une personne d'intenter une action contre une autre lorsque la même cause d'action a déjà été décidée dans des procédures antérieures par un tribunal compétent. En l'espèce, nous n'avons pas à nous préoccuper du *cause of action estoppel* puisque l'allégation du Ministre selon laquelle M^{me} Angle doit la somme de \$34,612.33 à Transworld, n'est évidemment pas la cause d'action dont la Cour de l'Échiquier a été saisie dans les procédures relatives à l'al. c) du par. (1) de l'art. 8. La deuxième sorte d'*estoppel per rem judicatam* est connue sous le nom d'*issue estoppel*, expression qui a été créée par le Juge Higgins de la Haute Cour d'Australie dans l'arrêt *Hoysted v. Federal Commissioner of Taxation* ((1921), 29 C.L.R. 537), à la p. 561:

[TRADUCTION] Je reconnais pleinement la distinction entre le principe de l'autorité de la chose jugée applicable lorsqu'une demande est intentée pour la même cause d'action que celle qui a fait l'objet d'un jugement antérieur, et cette théorie de la fin de non-recevoir qu'on applique lorsqu'il arrive que la cause d'action est différente mais que des points ou questions de fait ont déjà été décidés (laquelle je puis appeler théoriquement de l'*«issue estoppel»*).

Lord Guest, dans l'arrêt *Carl Zeiss Stiftung c. Rayner & Keeler Ltd. (No. 2)* ([1967] 1 A.C. 853), à la p. 935, définit les conditions de l'*«issue estoppel»* comme exigeant:

[TRADUCTION] [. . .] (1) que la même question ait été décidée; (2) que la décision judiciaire invoquée comme créant la fin de non-recevoir soit finale; et, (3) que les parties dans la décision judiciaire invoquée, ou leurs ayants droit, soient les mêmes que les parties engagées dans l'affaire où la fin de non-recevoir est soulevée, ou leurs ayants droit [. . .]

Est-ce que la question à être décidée en l'espèce, c'est-à-dire l'existence d'une dette de M^{me} Angle envers Transworld Explorations Limited, est la même que celle que l'on a

ings? If it is not, there is no estoppel. It will not suffice if the question arose collaterally or incidentally in the earlier proceedings or is one which must be referred by argument from the judgment. That is plain from the words of De Grey C.J. in the *Duchess of Kingston's case* ((1776), 20 St. Tr. 355, 538n.), quoted by Lord Selborne L.J. in *R. v. Hutchings* ((1881), 6 Q.B.D. 300), at p. 304, and by Lord Radcliffe in *Society of Medical Officers of Health v. Hope* ([1960] A.C. 551). The question out of which the estoppel is said to arise must have been "fundamental to the decision arrived at" in the earlier proceedings: *per* Lord Shaw in *Hoystead [sic] v. Commissioner of Taxation* ([1926] A.C. 155). The authors of Spencer Bower and Turner, *Doctrine of Res Judicata*, 2nd ed. pp. 181, 182, quoted by Megarry J. in *Spens v. I.R.C.* ([1970] 3 All. E.R. 295), at p. 301, set forth in these words the nature of the enquiry which must be made:

. . . whether the determination on which it is sought to found the estoppel is "so fundamental" to the substantive decision that the latter *cannot stand* without the former. Nothing less than this will do.

[16] As cited, the hearing officer concluded that the doctrine of *res judicata* does not apply to opposition proceedings, and as authority relied upon the decision of *Sunny Crunch Foods Ltd. v. Robin Hood Multifoods Inc.* (1982), 70 C.P.R. (2d) 244 (T.M.O.B.). In that case, the Trade-Marks Opposition Board made the following finding at page 248:

As in the case of s. 44 proceedings, opposition proceedings do include a public interest in so far as the registrar maintaining the parity of the register. However, unlike s. 44 proceedings, both an applicant and an opponent may file evidence in an opposition and either party may request an order from the registrar to cross-examine the evidence of the other party. As a result, and while I consider the respective claims of the parties to an opposition to be of more significance than in the case of a s. 44 proceeding, I am of the opinion that the decision of Mr. Justice Gibson is binding in this instance and that the doctrine of *res judicata* would not apply in an opposition proceeding.

[17] The decision in *Sunny Crunch* was based on Gibson J.'s decision in *The Molson Companies Ltd. v. Halter* (1976), 28 C.P.R. (2d) 158 (F.C.T.D.).¹ At

débatte dans l'affaire antérieure? Si elle ne l'est pas, il n'y a pas de fin de non-recevoir. Il ne suffira pas que la question ait été soulevée de façon annexe ou incidente dans l'affaire antérieure ou qu'elle doive être inférée du jugement par raisonnement. Cela ressort clairement des termes employés par le Juge en chef De Grey dans l'arrêt *Duchess of Kingston's* ((1776), 20 St. Tr. 335, 538 M.), cités par Lord Selborne dans *Reg. v. Hutchings* ((1881), 6 Q.B.D. 300), à la p. 304, et par Lord Radcliffe dans *Society of Medical Officers of Health v. Hope* ([1960] A.C. 551). La question qui est censée donner lieu à la fin de non-recevoir doit avoir été «fondamentale à la décision à laquelle on est arrivé» dans l'affaire antérieure: d'après Lord Shaw dans l'arrêt *Hoysted v. Commissioner of Taxation* ([1926] A.C. 155). Les auteurs de l'ouvrage Spencer Bower and Turner, *Doctrine of Res Judicata*, 2^e éd., pp. 181, 182, cité par M. le Juge Megarry dans l'arrêt *Spens v. I.R.C.* ([1970] 3 All. E.R. 295), à la p. 301, décrivent dans les termes suivants la nature de l'examen auquel on doit procéder:

[TRADUCTION] [. . .] si la décision sur laquelle on cherche à fonder la fin de non-recevoir a été «si fondamentale» à la décision rendue sur le fond même du litige que celle-ci *ne peut valoir* sans celle-là. Rien de moins ne suffira.

[16] Ainsi que je l'ai déjà précisé, l'agent d'audience a conclu que le principe de l'autorité de la chose jugée ne s'appliquait pas aux procédures d'opposition. À l'appui de cette conclusion, elle a cité la décision *Sunny Crunch Foods Ltd. v. Robin Hood Multifoods Inc.* (1982), 70 C.P.R. (2d) 244 (C.O.M.C.). Dans cette décision, la Commission des oppositions des marques de commerce a tiré la conclusion suivante, à la page 248:

[TRADUCTION] Comme dans les cas des procédures prévues à l'art. 44, les procédures d'opposition mettent effectivement en jeu l'intérêt public dans la mesure où le registraire est chargé d'assurer l'intégrité du registre. Toutefois, à la différence des procédures prévues à l'art. 44, le requérant et l'opposant peuvent présenter des éléments de preuve dans une opposition et l'une ou l'autre partie peut demander au registraire de lui permettre de contre-interroger l'autre partie au sujet de sa preuve. En conséquence, et bien que j'estime que les prétentions respectives des parties sont, dans une procédure d'opposition, beaucoup plus importantes que dans le cas d'une procédure prévue à l'art. 44, je suis d'avis que la décision du juge Gibson est obligatoire en l'espèce et que le principe de l'autorité de la chose jugée ne s'applique pas dans le cas des procédures d'opposition.

[17] La décision *Sunny Crunch* était fondée sur le jugement rendu par le juge Gibson dans l'affaire *The Molson Companies Ltd. c. Halter* (1976), 28 C.P.R.

issue in *Molson* was whether the doctrine of *res judicata* applied to proceedings brought pursuant to section 44 [R.S.C. 1970, c. T-10] (now section 45 [as am. by S.C. 1994, c. 47, s. 200]) of the *Trade-marks Act*. That provision provides that:

45. (1) The Registrar may at any time and, at the written request made after three years from the date of the registration of a trade-mark by any person who pays the prescribed fee shall, unless the Registrar sees good reason to the contrary, give notice to the registered owner of the trade-mark requiring the registered owner to furnish within three months an affidavit or a statutory declaration showing, with respect to each of the wares or services specified in the registration, whether the trade-mark was in use in Canada at any time during the three year period immediately preceding the date of the notice and, if not, the date when it was last so in use and the reason for the absence of such use since that date.

[18] In *Molson*, the earlier proceedings had taken place under section 44 by the same parties in respect of which the Registrar had, on each occasion, sustained the registration. On appeal to the Federal Court, the respondent, *Molson*, maintained that the doctrine of *res judicata* applied to that proceeding as there were two previous unappealed section 44 decisions involving the same parties and the same trade-mark. In response to that argument, at page 181 Gibson J. concluded as follows:

A proceeding, however, under s. 44 of the *Trade Marks Act* is not an ordinary proceeding *inter partes*. For example, in such a proceeding before the Registrar of Trade Marks, affidavit or statutory declaration evidence of the registrant only may be filed and considered by the Registrar. No cross-examination may be had on any such affidavit or statutory declaration by any third party or by the Registrar. For these and other reasons, *res judicata* or any principle having an equivalent result does not apply: *cf. Maynard v. Maynard*, [1951] 1 D.L.R. 241, [1951] S.C.R. 346.

Moreover, the doctrine of *res judicata* or the application of any principle not technically so denominated but having

(2d) 158 (C.F. 1^{re} inst.)¹. La question qui était en litige dans l'affaire *Molson* était celle de savoir si le principe de l'autorité de la chose jugée s'appliquait aux procédures introduites en vertu de l'article 44 [S.C.R. 1970, ch. T-10] (maintenant l'article 45 [mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 200]) de la *Loi sur les marques de commerce*. Cette disposition est ainsi libellée:

45. (1) Le registraire peut, et doit sur demande écrite présentée après trois années à compter de la date de l'enregistrement d'une marque de commerce, par une personne qui verse les droits prescrits, à moins qu'il ne voie une raison valable à l'effet contraire, donner au propriétaire inscrit un avis lui enjoignant de fournir, dans les trois mois, un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

[18] Dans l'affaire *Molson*, la première procédure s'était déroulée sous le régime de l'article 44 entre les mêmes parties à l'égard desquelles le registraire avait chaque fois confirmé la validité de l'enregistrement. En appel devant la Cour fédérale, l'intimée *Molson* maintenait que le principe de l'autorité de la chose jugée s'appliquait à la procédure dont la Cour était saisie, étant donné qu'il y avait deux décisions qui avaient déjà été rendues sous le régime de l'article 44 et que ces décisions n'avaient pas été portées en appel et qu'elles concernaient les mêmes parties et la même marque de commerce. En réponse à cet argument, le juge Gibson a conclu, à la page 181:

Toutefois, un recours en vertu de l'article 44 de la *Loi sur les marques de commerce* n'est pas une action ordinaire entre des parties. Par exemple, dans une telle procédure devant le registraire des marques de commerce, seule peut être produite et prise en considération par le registraire la preuve faite au moyen d'un affidavit ou d'une déclaration statutaire du titulaire de l'enregistrement. Cet affidavit ou cette déclaration statutaire ne peuvent être l'objet d'un contre-interrogatoire par une tierce partie ou par le registraire. Pour ces motifs, entre autres, le principe de la chose jugée ou un principe dont l'effet serait le même ne s'applique pas dans ce cas. *Cf. Maynard v. Maynard*, [1951] 1 D.L.R. 241, [1951] R.C.S. 346.

En outre, la doctrine de la chose jugée ou un principe appelé autrement mais ayant un effet semblable à celui de

an effect equivalent to *res judicata* cannot apply to proceedings under s. 44 of the *Trade Marks Act*. This is so because there is a public interest in proceedings under s. 44 of the *Trade Marks Act* to maintain and preserve the purity of the register, which public interest transcends the rival claims between parties as to their respective interests, namely, the interest of the registrant and the interest of any other private person in the registration: *cf. Re Wolfville Holland Bakery Ltd.* (1964), 42 C.P.R. 88 at P. 91, 25 Fox Pat. C. 169, *per* Thorson, P.; *Noxzema Chemical Co. of Canada Ltd. v. Sheran Manufacturing Ltd. et al.* (1968), 55 C.P.R. 147 at p. 156, [1968] 2 Ex. C.R. 446, 38 Fox Pat. C. 89; *Cheerio Toys & Games Ltd. v. Dubiner* (1965), 48 C.P.R. 226 at p. 234, 55 D.L.R. (2d) 313, [1966] S.C.R. 206 at p. 228, *per* Judson, J.; *John Labatt Ltd. v. Carling Breweries Ltd.* (1974), 18 C.P.R. (2d) 15 at p. 26.

[19] I agree with the appellant's argument that, indeed, the *Molson* decision does not directly speak to the issue of whether the doctrine of issue estoppel applies in the case of an opposition to the registration of a trade-mark on the basis of confusion. Rather, the case states that the doctrine of *res judicata* is not applicable to section 44 proceedings in which only the Registrar is involved in making a decision.

[20] Thus, I find that *Molson* is not authority for the position adopted in *Sunny Crunch* and subsequent cases that issue estoppel does not apply in opposition proceedings.

Regarding whether issue of estoppel should apply in opposition proceedings, the appellant argues that an administrative tribunal cannot be insulated from the general application of the doctrine of issue estoppel due to the operation of *Morguard Investments Ltd. v. De Savoye*, [1990] 3 S.C.R. 1077. That case recognized as a matter of conflict of laws that a decision of an Alberta court should be enforceable in British Columbia. At page 1095 of that decision, La Forest J. said the following:

Modern states, however, cannot live in splendid isolation and do give effect to judgments given in other countries in

la chose jugée ne peuvent pas s'appliquer à des recours en vertu de l'article 44 de la *Loi sur les marques de commerce*. Cela s'explique du fait que ces recours mettent en jeu l'intérêt public qui veut que l'intégrité du registraire soit protégée contre les atteintes des prétentions opposées des parties agissant dans leur propre intérêt, c'est-à-dire le titulaire de l'enregistrement et toute autre personne privée intéressée à l'enregistrement. *Cf. Re Wolfville Holland Bakery Ltd.* (1964), 42 C.P.R. 88, à la p. 91, 25 Fox Pat. C. 169 (le président Thorson); *Noxzema Chemical Co. of Canada Ltd. v. Sheran Manufacturing Ltd. et al.* (1968), 55 C.P.R. 147, à la p. 156, [1968] 2 R.C.E. 446, 38 Fox Pat. C. 89; *Cheerio Toys & Games Ltd. v. Dubiner* (1965), 48 C.P.R. 226, à la p. 234, 55 D.L.R. (2d) 313, [1966] R.C.S. 206, à la p. 228 (le juge Judson); *John Labatt Ltd. c. Carling Breweries Ltd.* (1974), 18 C.P.R. (2d) 15, à la p. 26.

[19] Je suis d'accord avec l'appelante pour dire que le jugement *Molson* n'aborde pas directement la question de savoir si le principe de l'autorité de la chose jugée s'applique dans le cas où une opposition est formée à l'enregistrement d'une marque de commerce pour cause de confusion. Dans ce jugement, la Cour a plutôt statué que le principe de l'autorité de la chose jugée ne s'applique pas aux procédures fondées sur l'article 44 dans lesquelles la décision relève exclusivement du registraire.

[20] Je conclus donc que le jugement *Molson* n'est pas une autorité qui appuie le point de vue qui a été adopté dans l'affaire *Sunny Crunch* et dans d'autres décisions ultérieures et suivant lequel l'irrecevabilité résultant de l'identité des questions en litige ne s'applique pas aux procédures d'opposition.

En ce qui concerne la question de savoir si l'irrecevabilité résultant de l'identité des questions en litige devrait s'appliquer aux procédures d'opposition, l'appelante fait valoir qu'un tribunal administratif ne saurait être soustrait à l'application du principe de l'irrecevabilité résultant de l'identité des questions en litige en raison de l'application de l'arrêt *Morguard Investments Ltd. c. De Savoye*, [1990] 3 R.C.S. 1077. Dans cet arrêt, la Cour a qualifié de problème relevant du droit international privé la question de savoir si une décision d'un tribunal de l'Alberta devait être exécutoire en Colombie-Britannique. À la page 1095, voici ce qu'écrit le juge La Forest:

Les États modernes ne peuvent cependant pas vivre dans l'isolement le plus complet et ils appliquent effectivement

certain circumstances. Thus a judgment *in rem*, such as a decree of divorce granted by the courts of one state to persons domiciled there, will be recognized by the courts of other states. In certain circumstances, as well, our courts will enforce personal judgments given in other states . . . This, it was thought, was in conformity with the requirements of comity, the informing principle of private international law, which has been stated to be the deference and respect due by other states to the actions of a state legitimately taken within its territory. Since the state where the judgment was given had power over the litigants, the judgments of its courts should be respected.

[21] I find that this statement does not assist in determining whether the doctrine of issue estoppel is applicable in opposition proceedings. *Morguard* does not detract from or modify the binding authority of *Angle*, which was decided after *Sunny Crunch*, and which requires that certain conditions be met before the doctrine applies.

[22] As stated in *Angle*, the first element of the doctrine of issue estoppel involves a determination of whether the same question has already been determined. In order to answer this question, it is necessary to keep in mind that what is at issue in an opposition proceeding is whether there is confusion between a registered trade-mark and that seeking registration. This is embodied in paragraph 12(1)(d) which provides that:

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

. . .

(d) confusing with a registered trade-mark;

[23] In determining whether confusion is likely, regard must be had to subsection 6(5) which provides that:

6. . . .

(5) In determining whether trade-marks or trade-names are confusing, the court or the Registrar, as the case may be,

les jugements rendus dans d'autres pays dans certaines circonstances. Ainsi les tribunaux d'un État reconnaissent un jugement *in rem*, tel un jugement de divorce rendu par les tribunaux d'un autre État en faveur d'une personne qui y habite. De même, dans certaines circonstances, nos tribunaux exécutent des jugements sur une action personnelle rendus par d'autres États [. . .] Cela a été jugé conforme aux exigences de la courtoisie, qui constitue le principe de fond du droit international privé et qu'on a définie comme la déférence et le respect que des États doivent avoir pour les actes qu'un autre État a légitimement accomplis sur son territoire. Puisque l'État dans lequel le jugement a été rendu avait compétence sur les parties au litige, il y a lieu de respecter les jugements de ses tribunaux.

[21] J'estime que cet énoncé ne nous est d'aucune utilité pour décider si le principe de l'irrecevabilité résultant de l'identité des questions en litige s'applique aux procédures d'opposition. L'arrêt *Morguard* ne s'écarte pas de l'arrêt de principe en la matière, l'arrêt *Angle*, et ne le modifie pas. Rappelons que l'arrêt *Angle* a été rendu après le jugement *Sunny Crunch* et qu'il exige que certaines conditions soient respectées pour que le principe puisse s'appliquer.

[22] Ainsi qu'il a été précisé dans l'arrêt *Angle*, le premier élément du principe de l'irrecevabilité résultant de l'identité des questions en litige exige que l'on vérifie si la même question a déjà été tranchée. Pour pouvoir répondre à cette question, il est nécessaire de se rappeler que, ce qui est en litige dans une procédure d'opposition, c'est la question de savoir s'il existe une confusion entre une marque de commerce enregistrée et celle dont on demande l'enregistrement. C'est le principe qui est exprimé à l'alinéa 12(1)d), qui dispose:

12. (1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants:

[. . .]

d) elle crée de la confusion avec une marque de commerce déposée;

[23] Pour déterminer s'il existe un risque de confusion, il faut tenir compte du paragraphe 6(5), qui est ainsi conçu:

6. [. . .]

(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le

shall have regard to all the surrounding circumstances including

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

[24] Regard must also be had to subsection 6(2) which provides that:

6. . . .

(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.

[25] For the common law tort of passingoff, the Supreme Court of Canada in *Ciba-Geigy Canada Ltd. v. Apotex Inc.*, [1992] 3 S.C.R. 120, at page 132 set out the necessary elements which must be established:

The three necessary components of a passing-off action are thus: the existence of goodwill, deception of the public due to a misrepresentation and actual or potential damage to the plaintiff.

Gonthier J. added at page 140 that:

There is no question that confusion, which is the essence of the tort of passing-off, must be avoided in the minds of all customers, whether direct—here one thinks of the retailers—or indirect—in that case the consumers. [Emphasis added.]

[26] In determining the second element of a passing-off action, namely deception of the public due to a

registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris:

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

[24] Il faut également tenir compte du paragraphe 6(2), qui dispose:

6. [. . .]

(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.

[25] En ce qui concerne le délit de commercialisation trompeuse reconnu en common law, la Cour suprême du Canada a, dans l'arrêt *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*, [1992] 3 R.C.S. 120, à la page 132, énuméré les éléments nécessaires qui doivent être établis:

Les trois éléments nécessaires à une action en *passing-off* sont donc: l'existence d'un achalandage, la déception du public due à la représentation trompeuse et des dommages actuels ou possibles pour le demandeur.

À la page 140, le juge Gonthier ajoute:

Il ne fait aucun doute que la confusion, qui constitue l'élément essentiel du délit de *passing-off*, doit être évitée dans l'esprit de toute la clientèle, qu'elle soit directe—dans ce cas, l'on pense aux revendeurs—ou indirecte—il s'agit alors des consommateurs. [Non souligné dans l'original.]

[26] Pour statuer sur le deuxième élément de l'action en commercialisation trompeuse, à savoir la tromperie

misrepresentation, the courts have often reverted to the “test” set out in subsection 6(5) of the *Trade-marks Act*. On this point, Rooke J. [154 A.R. 161], in the second passing-off action referred to above involving the parties to this appeal, at page 201 stated as follows:

Counsel were substantially agreed with the argument put forward by counsel for the defendant that, while it is not necessary to prove intention to defraud in a passing-off action (and no fraud was alleged here), if there is no fraud then the probability or likelihood of deception (I consider “deception” and “confusion” to be synonymous) must be proved by a plaintiff on a balance of probabilities. [Emphasis added.]

[27] At page 206 he added:

In determining confusion, where the same trade name is the only common element between two parties which are carrying on completely different businesses, the court will consider the following factors: the nature of the trade, including the custom and usage of the trade and the character of the market through the names that are to be used; the probable purchasers of the goods in question, and the degree of resemblance in the names, in appearance or sound or the idea conveyed by them: **Joseph E. Seagram & Sons v. Seagram Real Estate Ltd.** That case’s only common element was the word “Seagram” with one business being a distiller and the other being a real estate agency. The court held the characteristics of the services offered would not be confusing to an ordinary person of average intelligence who was presumed to know the characteristics that generally distinguish the goods and services of one supplier from those of another.

General Motors Corp v. Bellows, at p. 692, is authority for the proposition that when considering the likelihood of confusion, one must take into account the entire circumstances of the trade, including the class of person seeking access to the services and the ordinary manner in which they do it.

[28] From the above statements, I am satisfied that confusion is an essential element to the common law action of passing-off and statutory opposition proceedings. I further find that the “test” for confusion in an opposition proceeding and in a passing-off action is substantially similar such that it can be said that the

(déception du public due à la représentation trompeuse), les tribunaux ont souvent eu recours aux «critères» énoncés au paragraphe 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce*. Sur cette question, le juge Rooke [154 A.R. 161] déclare ce qui suit, à la page 201, dans la seconde action susmentionnée mettant en cause les parties au présent appel:

[TRADUCTION] Les avocats souscrivent pour l’essentiel à l’argument avancé par l’avocat des défenderesses suivant lequel, bien qu’il ne soit pas nécessaire de faire la preuve d’une intention de frauder dans une action en commercialisation trompeuse—et aucune fraude n’est reprochée en l’espèce—, s’il n’y a pas de fraude, la probabilité ou le risque de tromperie (je considère les mots «tromperie» et «confusion» comme des synonymes) doit être démontré par le demandeur selon la prépondérance des probabilités. [Non souligné dans l’original.]

[27] À la page 206, il ajoute:

[TRADUCTION] Pour décider s’il y a confusion dans les cas où le nom commercial est le seul élément commun entre deux parties qui exploitent des entreprises totalement différentes, le tribunal doit tenir compte des facteurs suivants: la nature du commerce, y compris les us et coutumes du commerce et la nature du marché selon les noms qui doivent être utilisés, les acheteurs probables des marchandises en question et 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 (affaire **Joseph E. Seagram & Sons c. Seagram Real Estate Ltd.**). Dans cette affaire, le seul élément commun était le mot «Seagram». Une des entreprises était un distillateur et l’autre, une agence immobilière. Le tribunal a jugé que, compte tenu de leurs caractéristiques, les services offerts ne créeraient pas de confusion dans l’esprit de la personne ordinaire d’intelligence moyenne qui est présumée connaître les caractéristiques qui permettent de façon générale de distinguer les marchandises et services d’un fournisseur de ceux de l’autre.

La décision **General Motors Corp v. Bellows**, à la p. 692, appuie la proposition que, lorsqu’on examine les risques de confusion, on doit tenir compte de tous les aspects du commerce envisagé et tenir notamment compte de la catégorie de personnes qui essaient de se prévaloir des services en cause et de la manière dont elles s’y prennent.

[28] À la lumière de ce qui précède, je suis convaincu que la confusion constitue un élément essentiel de l’action en commercialisation trompeuse reconnue en common law et des procédures d’opposition prévues par la loi. Je conclus en outre que le «critère» de la confusion dans une procédure d’opposition et dans une

“same question” is put forth in both cases.

[29] Therefore, in answering the question posed above, I find that there is nothing which precludes the application of the doctrine of issue estoppel in a case involving a passing-off action and a subsequent opposition proceeding. That said, however, it must be noted that in determining whether a passing-off action is well-founded, a plaintiff must establish goodwill in the name or mark at issue. Therefore, it can only be said that the “same question” has been answered if the goods at issue in the passing-off action are the same as those at issue in an opposition proceeding. Each case will need to be assessed on its facts in order to determine the effect of the doctrine.

2. What is the effect of applying the doctrine of issue estoppel to this case?

[30] The only way in which the doctrine of issue estoppel can be said to have any effect in this case is if Rooke J.’s finding of confusion applicable to amusement parks is also applicable to the registration of “Fantasyland Hotel” in association with the wares and services listed in the respondent’s application.

[31] The appellant’s argument in support of an affirmative finding in this respect is based on a fear that, if registration is allowed, the respondent at some future time might use “Fantasyland Hotel” in respect of services such as “operating tours of local attraction” in such a way as to enter the area in which confusion has already been found. That is, even though the registration application relates to “hotel” services and wares incidental to its operation, the concern is that a hotel service might, in fact, become an “amusement park service” and, thus, will come within the ambit of the amusement park injunction.

action en commercialisation trompeuse est en grande partie le même, de sorte qu’on peut affirmer que la «même question» se pose dans chaque cas.

[29] Ainsi, pour répondre à la question qui m’est posée, je conclus qu’il n’y a rien qui empêche l’application du principe de l’irrecevabilité résultant de l’identité des questions en litige dans une affaire comportant une action en commercialisation trompeuse et, par la suite, une procédure d’opposition. Ceci étant dit, il y a toutefois lieu de souligner que, pour que le tribunal puisse décider si une action en commercialisation trompeuse est bien fondée, le demandeur doit faire la preuve d’un achalandage se rapportant au nom ou à la marque en litige. En conséquence, on ne peut affirmer qu’il s’agit de la «même question» que si les marchandises en litige dans l’action en commercialisation trompeuse sont les mêmes que celles qui sont en litige dans la procédure d’opposition. Chaque affaire devra être appréciée en fonction de ses propres faits pour déterminer les incidences du principe.

2. Quelles sont les incidences de l’application du principe de l’irrecevabilité résultant de l’identité des questions en litige sur la présente affaire?

[30] Pour pouvoir dire que le principe de l’irrecevabilité résultant de l’identité des questions en litige a des incidences sur la présente affaire, il faut d’abord déterminer que la conclusion de confusion tirée par le juge Rooke au sujet des parcs d’attractions s’applique également à l’enregistrement des mots «Fantasyland Hotel» en liaison avec les marchandises et services énumérés dans la demande de l’intimée.

[31] L’argument qu’invoque l’appelante au soutien d’une conclusion affirmative à cet égard repose sur la crainte que, si l’enregistrement est autorisé, l’intimée pourrait un jour employer les mots «Fantasyland Hotel» à l’égard de services comme «l’exploitation de visites guidées locales» de manière à pénétrer dans le domaine où une confusion a déjà été constatée. Autrement dit, même si la demande d’enregistrement porte sur des marchandises et services «hôtelières» qui sont accessoires aux activités de l’intimée, l’appelante craint qu’un service hôtelier puisse en réalité devenir un «service de parc d’attractions» et qu’il tombe alors

sous le coup de l'injonction dont le parc d'attractions fait l'objet.

[32] In making this argument, the appellant relies on section 19 of the Act and on the following quotation from Thurlow C.J. in *Mr. Submarine Ltd. v. Amandista Investments Ltd.*, [1988] 3 F.C. 91 (C.A.), at pages 102-103:

Before addressing these considerations it should be noted that the appellant's right to the exclusive use of "Mr. Submarine" is not confined to those parts of Canada in which the appellant and its licensees have carried on business but extends throughout Canada. The appellant is thus entitled to its exclusive use in any additional outlets for its sandwiches that it may see fit to establish. Nor is the appellant's exclusive right confined to the sale of sandwiches by the methods it now employs or has employed in the past. Nothing restricts the appellant from changing the colour of its signs or the style of lettering of "Mr. Submarine" or from engaging in a telephone and delivery system such as that followed by the respondent or any other suitable system for the sale of its sandwiches. Were it to make any of these changes its exclusive right to the use of "Mr. Submarine" would apply just as it applies to its use in the appellant's business as presently carried on. Whether the respondent's trade marks or trade names are confusing with the appellant's registered trade mark must accordingly be considered not only having regard to the appellant's present business in the area of the respondent's operations but having regard as well to whether confusion would be likely if the appellant were to operate in that area in any way open to it using its trade mark in association with the sandwiches or services sold or provided in the operation. [Emphasis added.]

[33] Section 19 [as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 60] of the Act provides that:

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. [Emphasis added.]

[34] The appellant asserts that, considering the case authority and statutory provision in combination, a liberal scope of activities result from registration which might entitle the respondent to operate services for which confusion has already been found to exist,

[32] Au soutien de cet argument, l'appelante invoque l'article 19 de la Loi, ainsi que l'extrait suivant des motifs du juge en chef Thurlow dans l'arrêt *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.*, [1988] 3 C.F. 91 (C.A.), aux pages 102 et 103:

Avant de se pencher sur ces considérations, il convient de noter que le droit de l'appelante à l'emploi exclusif de «Mr. Submarine» ne se limite pas aux parties du Canada où l'appelante et ses concessionnaires ont exploité une entreprise, mais s'étend dans tout le Canada. L'appelante a donc droit à son emploi exclusif dans n'importe quel point de vente additionnel pour ses sandwiches qu'elle juge bon d'établir. Le droit exclusif de l'appelante n'est pas non plus limité à la vente de sandwiches par les méthodes qu'elle emploie maintenant ou qu'elle a employées par le passé. Rien n'empêche l'appelante de changer la couleur de ses enseignes ou le style de lettres de «Mr. Submarine», ou d'adopter un système téléphonique et de livraison tel que celui suivi par l'intimée ou tout autre système convenable pour la vente de ses sandwiches. Si elle devait effectuer un de ces changements, son droit exclusif à l'emploi de «Mr. Submarine» s'appliquerait tout comme il s'applique à son emploi dans l'entreprise qu'elle exploite actuellement. La question de savoir si les marques de commerce ou les noms commerciaux de l'intimée créent de la confusion avec la marque enregistrée de l'appelante doit donc être examinée en tenant compte non seulement de l'entreprise actuelle que l'appelante exploite dans la région des opérations de l'intimée, mais aussi de la possibilité de confusion si l'appelante devait exercer ses activités dans cette région de toute manière qui lui est permise en utilisant sa marque de commerce en liaison avec les sandwiches vendus ou les services exécutés dans l'exercice de son entreprise. [Non souligné dans l'original.]

[33] L'article 19 [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 60] de la Loi dispose:

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. [Non souligné dans l'original.]

[34] L'appelante affirme que, compte tenu de la jurisprudence et des dispositions législatives applicables, le champ d'activité autorisé par l'enregistrement est vaste et qu'il pourrait donner à l'intimée le droit de fournir des services pour lesquels on a déjà cons-

and for this reason, registration should be denied. With respect, I give no weight to this argument.

[35] While the quote from *Mr. Submarine* does appear to allow an applicant for registration to make liberal use of the wares and services once having obtained the registered trade-mark, it does not, however, in any way affect the applicant's right to obtain registration. Similarly, the statement in *Mr. Submarine* does not attempt to vary the rights set out in section 19; that is, while the registration of a trade-mark gives the owner exclusive right to use the mark, the use is restricted to those wares or services specified in the application.

[36] If the respondent's use of its wares breaches Rooke J.'s injunction, then the appropriate remedy is to apply to enforce the injunction. In my opinion, the fear at the source of the appellant's argument should be comforted in this way, not by denying registration.

[37] Therefore, in answering the question posed above, I find that the doctrine of issue estoppel has no effect in this case, as the necessary criteria have not been proved.

E. Result

[38] Although I have found that the hearing officer made an error in law in determining that the doctrine of issue estoppel does not apply to opposition proceedings, my decision that the application of the doctrine has no effect leaves the otherwise unchallenged decision on the merits unaffected. Accordingly, I dismiss this appeal.

¹ There have been a number of decisions of the Trade-Marks Opposition Board which have followed the *Sunny Crunch* decision: *Baron Petroleums Inc. v. Pronto Auto Repair Dealerships Inc.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 558 (T.M.O.B.); *Simmons I.P. Inc. v. Park Avenue Furniture Corp.* (1993), 49 C.P.R. (3d) 138 (T.M.O.B.); *Simmons I.P.*

taté l'existence d'une confusion et que, pour cette raison, l'enregistrement devrait être refusé. En toute déférence, je n'accorde aucune valeur à cet argument.

[35] Bien que l'extrait tiré de l'arrêt *Mr. Submarine* semble effectivement permettre à celui qui demande l'enregistrement de faire un usage libéral des marchandises et des services une fois qu'il a obtenu l'enregistrement de la marque de commerce, il ne porte aucunement atteinte au droit du requérant d'obtenir l'enregistrement. De même, l'énoncé contenu dans l'arrêt *Mr. Submarine* ne modifie en rien les droits énoncés à l'article 19. En effet, bien que l'enregistrement de la marque de commerce confère à son titulaire le droit exclusif d'utiliser la marque, cet usage se limite aux marchandises ou services précisés dans la demande.

[36] Si l'usage que l'intimée fait de ses marchandises contrevient à l'injonction du juge Rooke, la réparation appropriée consiste alors à présenter une demande en vue de faire respecter l'injonction. À mon avis, la crainte sur laquelle repose l'argument de l'appelante devrait être apaisée de cette manière, et non par un refus d'enregistrer la marque.

[37] En conséquence, en réponse à la question qui m'est posée, je conclus que le principe de l'irrecevabilité résultant de l'identité des questions en litige ne s'applique pas en l'espèce, étant donné que les critères nécessaires n'ont pas été respectés.

E. Dispositif

[38] Bien que j'aie conclu que l'agent d'audience a commis une erreur de droit en décidant que le principe de l'irrecevabilité résultant de l'identité des questions en litige ne s'applique pas aux procédures d'opposition, la décision par ailleurs non contestée qu'il a rendue sur le fond est confirmée, vu ma conclusion que l'application de ce principe est sans effet en l'espèce. Je rejette donc l'appel.

¹ Il existe plusieurs décisions dans lesquelles la Commission des oppositions des marques de commerce a suivi le jugement *Sunny Crunch: Baron Petroleums Inc. v. Pronto Auto Repair Dealerships Inc.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 558 (C.O.M.C.); *Simmons I.P. Inc. v. Park Avenue Furniture Corp.* (1993), 49 C.P.R. (3d) 138 (C.O.M.C.); *Simmons I.P.*

Inc. v. Park Avenue Furniture Corp. (1994), 56 C.P.R. (3d) 284 (T.M.O.B.); *Georgia Pacific Corp. v. Scott Paper Ltd.* (1996), 70 C.P.R. (3d) 570 (T.M.O.B.); *Schering Can. Inc. v. Thompson Medical Co. Inc.* (1983), 1 C.I.P.R. 148 (T.M.O.B.); and *Original Chalet (Can.) Inc. v. Foodcorp. Ltd.* (1984), 3 C.I.P.R. 205 (T.M.O.B.).

Inc. v. Park Avenue Furniture Corp. (1994), 56 C.P.R. (3d) 284 (C.O.M.C.); *Georgia Pacific Corp. v. Scott Paper Ltd.* (1996), 70 C.P.R. (3d) 570 (C.O.M.C.); *Schering Can. Inc. v. Thompson Medical Co. Inc.* (1983), 1 C.I.P.R. 148 (C.O.M.C.); *Original Chalet (Can.) Inc. v. Foodcorp. Ltd.* (1984), 3 C.I.P.R. 205 (C.O.M.C.).