

T-998-71

T-998-71

**Marineland Inc. (Appellant)**

v.

**Marine Wonderland and Animal Park Limited (Respondent)**

Trial Division, Cattanach J.—Ottawa, April 2-5, August 23, 1974.

*Trade marks—Appellant company carrying on business in the United States with display of marine and animal life—“Marineland” used as trade mark in association with display—Respondent subsequently launching similar business in Canada—Later changing description of display from “Marine Wonderland” to “Marineland”—Applying for registration of “Marineland” as trade mark in Canada—Opposition of appellant rejected—Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, ss. 2, 4(1), 5, 7, 12, 16(1)(a), 29, 37(2).*

The appellant, incorporated under the laws of Delaware, U.S.A., acquired a Florida site and established an aquarium to exhibit, for an admission fee, marine life in a natural setting. From 1937, the appellant used the word “Marineland” as a trade mark in association with its display. Subsequently, the respondent, incorporated under the laws of Ontario, Canada, began business at Niagara Falls with a display similar to that of the appellant. For the words “Marine Wonderland” in a description of its display, the respondent substituted the word “Marineland” and thereafter applied for registration of “Marineland” as a trade mark in Canada. The appellant’s opposition to the registration was rejected by the Registrar. The appellant appealed further to the Trial Division.

*Held*, the appeal should be dismissed. The appellant failed in the following grounds for opposition: 1. That under section 37(2)(a) of the *Trade Marks Act* the application for registration was defective for non-compliance with section 29 of the Act, in that the date of first use in Canada, given in the application as March 15, 1966, was not in fact the date of such use. It was true that there was evidence of use at a prior date, but there was no reason why the applicant should not, for greater caution, select a later date, of which he had no doubt as to the confirmed use. 2. That under section 37(2)(c) of the Act, the respondent was not the person entitled to registration in view of two facets of section 16(1): (a) that the trade mark “Marineland” had been previously used in Canada by the appellant; (b) that the trade mark had been previously made known in Canada by the appellant. As for (a), this ground of opposition placed on the appellant the onus of proving that it had not abandoned the trade mark. Here there was long disuse since 1964, coupled with the intention to abandon, which was to be inferred from long disuse. As for ground (b), the evidence in support of the appellant’s making the mark known in Canada, through the medium of advertising in various ways, failed to

**Marineland Inc. (Appelante)**

c.

**<sup>a</sup> Marine Wonderland and Animal Park Limited (Intimée)**

Division de première instance, le juge Cattanach—Ottawa, du 2 au 5 avril et le 23 août 1974.

*Marques de commerce—Compagnie appelante faisant affaire aux États-Unis en présentant des spectacles de vie marine et animale—Mot «Marineland» employé comme marque de commerce en liaison avec ces spectacles—Intimée lançant postérieurement une affaire semblable au Canada—Remplaça le mot «Marine Wonderland» par «Marineland» pour désigner les spectacles—Demande d’enregistrement de «Marineland» comme marque de commerce au Canada—Rejet de l’opposition de l’appelante—Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, c. T-10, art. 2, 4(1), 5, 7, 12, 16(1)a, 29 et 37(2).*

L’appelante, compagnie constituée suivant les lois du Delaware (É.-U.) a acquis un terrain en Floride et y a construit un aquarium pour présenter, contre un droit d’entrée, un spectacle de vie marine dans un cadre naturel. A partir de 1937, l’appelante a employé le mot «Marineland» comme marque de commerce en liaison avec son spectacle. Par la suite, l’intimée, compagnie constituée suivant les lois de l’Ontario (Canada), monta une affaire à Niagara Falls avec un spectacle semblable à celui de l’appelante. L’intimée remplaça les mots «Marine Wonderland» par le mot «Marineland» pour désigner son spectacle, puis demanda l’enregistrement de «Marineland» comme marque de commerce au Canada. Le registraire rejeta l’opposition à l’enregistrement faite par l’appelante. Cette dernière interjeta alors appel de ce refus à la Division de première instance.

*Arrêt*: l’appel est rejeté. Les trois motifs d’opposition de l’appelante sont irrecevables: 1. En premier lieu, en vertu de l’article 37(2)a) de la *Loi sur les marques de commerce*, la demande d’enregistrement était irrégulière parce que non conforme aux exigences de l’article 29 de la Loi, en ce que la date de premier emploi au Canada, indiquée dans la demande comme étant le 15 mars 1966, n’était pas réellement la date de premier emploi. Il est exact que l’emploi à une date antérieure était prouvé, mais rien n’empêchait la requérante, par surcroît de précaution, de choisir une date postérieure dont elle était certaine comme date d’emploi confirmée. 2. En second lieu, l’intimée, en vertu de l’article 37(2)c) de la Loi, n’était pas une personne ayant droit à l’enregistrement en raison des deux éléments prévus à l’article 16(1): a) la marque de commerce «Marineland» avait été antérieurement employée au Canada par l’appelante; b) l’appelante avait antérieurement révélé la marque de commerce au Canada. En ce qui concerne le premier élément, ce motif d’opposition imposait à l’appelante le fardeau de prouver qu’elle n’avait pas abandonné la marque de commerce. En l’espèce, il y avait eu non-usage prolongé depuis 1964, assorti de l’intention d’abandonner, intention résultant du

meet the high standard of proof required under section 5 of the Act. 3. That the trade mark was not distinctive of the respondent's services at the date of first use: since the appellant had failed to establish that its use of the trade mark had become well known in Canada, prior to the respondent's reception thereof, it followed that the trade mark was capable of distinguishing the services of the respondent from those of others.

*Porter v. Don the Beachcomber* [1966] Ex. C.R. 982; *Robert C. Wian Enterprises, Inc. v. Mady* [1965] 2 Ex. C.R. 3; *E & J Gallo Winery v. Andres Wines Ltd.* (T-1818-73, March 2, 1973) and *Registrar of Trade Marks v. G.A. Hardie & Co. Ltd.* [1949] S.C.R. 483, applied.

APPEAL.

COUNSEL:

*C. Robinson, Q.C.*, and *D.A. Hill* for appellant.  
*Roger T. Hughes* for respondent.

SOLICITORS:

*Smart & Biggar*, Ottawa, for appellant.  
*Donald F. Sim, Q.C.*, Toronto, for respondent.

*The following are the reasons for judgment delivered in English by*

CATTANACH J.: This is an appeal from a decision of the Registrar of Trade Marks dated January 12, 1970 whereby an opposition lodged by the appellant herein to the respondent's application for the registration of the word "Marineland" as a trade mark used in association with the display of marine and animal life in a reasonably natural setting was rejected by the Registrar.

The appellant based its opposition on three grounds in accordance with section 37(2) of the *Trade Marks Act* which reads:

37. (2) Such opposition may be based on any of the following grounds:

- (a) that the application does not comply with the requirements of section 29;
- (b) that the trade mark is not registrable;
- (c) that the applicant is not the person entitled to registration; or
- (d) that the trade mark is not distinctive.

non-usage. En ce qui concerne le deuxième élément, les preuves, visant à établir que l'appelante avait révélé la marque au Canada, n'ont pas atteint le haut niveau de preuve requis en vertu de l'article 5 de la Loi. 3. En troisième lieu, la marque n'était pas distinctive des services de l'intimée à la date de premier emploi: comme l'appelante n'a pas réussi à établir que l'usage qu'elle fait de la marque de commerce était bien connu au Canada avant son adoption par l'intimée, il s'ensuit que la marque de commerce peut distinguer les services de l'intimée de ceux des autres.

Arrêts appliqués: *Porter c. Don the Beachcomber* [1966] R.C.É. 982; *Robert C. Wian Enterprises, Inc. c. Mady* [1965] 2 R.C.É. 3; *E & J Gallo Winery c. Andres Wines Ltd.* (N° du greffe: T-1818-73 rendu le 2 mars 1973) et *Le Registraire des marques de commerce c. G.A. Hardie & Co. Ltd.* [1949] R.C.S. 483.

c APPEL.

AVOCATS:

*C. Robinson, c.r.*, et *D.A. Hill* pour l'appelante.  
*Roger T. Hughes* pour l'intimée.

d

PROCUREURS:

*Smart & Biggar*, Ottawa, pour l'appelante.  
*Donald F. Sim, c.r.*, Toronto, pour l'intimée.

e

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

LE JUGE CATTANACH: Cet appel porte sur une décision du registraire des marques de commerce en date du 12 janvier 1970 rejetant l'opposition faite par l'appelante à la demande de l'intimée visant à enregistrer le mot «Marineland» comme marque de commerce employée en liaison avec des spectacles de vie marine et animale dans un cadre à peu près naturel.

g

L'appelante fondait son opposition sur trois motifs conformément à l'article 37(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, dont voici le texte:

h

37. (2) Cette opposition peut être fondée sur l'un quelconque des motifs suivants:

- a) la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 29;
- b) la marque de commerce n'est pas enregistrable;
- c) le requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement; ou
- d) la marque de commerce n'est pas distinctive.

j

The first ground of opposition relied on by the appellant is that outlined in section 37(2)(a) "that the application does not comply with the requirements of section 29".

Section 29 sets forth the matters which shall be contained in the application amongst which is a statement of the wares or services in association with which the mark has been used and the date from which the applicant, in this case the respondent, has so used the trade mark.

In the application, dated June 27, 1966, filed with the Registrar, the appellant states that it has used the word "Marineland" as a trade mark in Canada in association with the wares and services above described since March 15, 1966.

As I understand the position taken by the appellant it is that until the application is accepted the statements in the application as to the wares and services and as to the date of use have no evidentiary value and are merely statements with respect to which, except in restricted circumstances, the Registrar has no authority to substantiate. After registration, when the allegations in the application are transposed into the record of registration then the statements acquire evidentiary value.

In the present instance the application for registration by the respondent has not been accepted as yet.

Therefore it is the position of the appellant, that while the date of use of the mark in Canada given by the respondent in the application for registration cannot be questioned by the Registrar, it can be and is put in issue in this appeal. The appellant submits that the evidence establishes that the date of first use given in the application for registration, that is, March 15, 1966, was not, in fact, the date of first use but rather that use of the mark by the respondent began after that date. On this premise the appellant contends that the application for registration is not in accordance with section 29.

The second ground of opposition to the application for registration by the appellant is

Le premier motif d'opposition invoqué par l'appelante est prévu à l'article 37(2)a): «la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 29».

<sup>a</sup> L'article 29 énumère ce que doit contenir une demande, notamment un état des marchandises ou services en liaison avec lesquels la marque a été employée et la date à compter de laquelle le requérant, l'intimée en l'espèce, a ainsi employé <sup>b</sup> la marque de commerce.

Dans sa demande, en date du 27 juin 1966, produite au bureau du registraire, l'appelante déclare qu'elle a employé le mot «Marineland» <sup>c</sup> au Canada en liaison avec les marchandises et services ci-dessus décrits, depuis le 15 mars 1966.

Si je comprends bien la théorie de l'appelante, <sup>d</sup> tant qu'une demande d'enregistrement n'a pas été acceptée, les déclarations qu'elle contient en ce qui concerne les marchandises et services et la date d'emploi n'ont aucune valeur probante et ne constituent que de simples déclarations qu'il <sup>e</sup> n'appartient pas au registraire, sauf dans des cas exceptionnels, de confirmer. Ce n'est qu'après l'enregistrement, quand les allégations de la demande sont transcrites sur le registre, que ces déclarations acquièrent une valeur probante.

<sup>f</sup> Dans la présente affaire, la demande d'enregistrement de l'intimée n'a pas encore été acceptée.

<sup>g</sup> Donc, suivant la théorie de l'appelante, bien que la date d'emploi de la marque au Canada indiquée par l'intimée dans la demande d'enregistrement ne puisse pas être mise en question par le registraire, elle peut effectivement l'être <sup>h</sup> dans le présent appel. L'appelante soutient que la preuve établit que la date de premier usage indiquée dans la demande d'enregistrement, c'est-à-dire le 15 mars 1966, n'était pas effectivement la date de premier usage, mais que l'intimée avait commencé à employer cette marque <sup>i</sup> postérieurement. Partant de ces prémisses l'appelante prétend que la demande d'enregistrement ne respecte pas les exigences de l'article 29.

<sup>j</sup> Le second motif d'opposition à la demande d'enregistrement est prévu à l'article 37(2)c): le

predicated upon section 37(2)(c) that the applicant therefor, that is the respondent, is not the person entitled to registration. This ground of opposition, in turn, depends upon section 16(1)(a) of the *Trade Marks Act* which is to the effect that the respondent is entitled to registration of the word "Marineland" in association with a display of marine life unless at the date, that is, March 15, 1966 which is the subject of dispute in the first ground of opposition, on which the respondent first used or made the mark known it is confusing with a trade mark that had been previously used in Canada or made known in Canada by any other person.

The appellant's position is that it used the trade mark "Marineland" in two ways,

(1) in association with a display of marine life through the sale in Canada of entrance vouchers or tickets to its display in the state of Florida, U.S.A. by travel agents and tour organizers, and

(2) by use of the trade mark "Marineland" in association with films of marine life produced by it and leased and shown in Canada by television broadcasting.

It is the appellant's position that the sale in Canada by travel agencies and persons in cognate businesses of tickets of admission to its marine life display in Florida constitutes a use of the trade mark in Canada and that the broadcast of the films mentioned by Canadian television stations constitutes a use of the trade mark in association with those wares as contemplated by section 4(1) of the Act in that the trade mark is so associated with the wares that notice of the association is given to whom the property or possession is transferred.

Under this second ground of opposition to the registration of the trade mark by the respondent it is also the appellant's position that the trade mark was made well known in Canada by the appellant in accordance with section 5 of the *Trade Marks Act* by reason of advertising in publications circulated in Canada which in the ordinary course of commerce would come to

requérant, l'intimée en l'espèce, n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement. Ce motif d'opposition repose à son tour sur l'article 16(1)(a) de la *Loi sur les marques de commerce*, en vertu duquel l'intimée a droit à l'enregistrement du mot «Marineland» en liaison avec des spectacles de vie marine à moins qu'à la date où l'intimée a en premier lieu employé cette marque ou l'a révélée, c'est-à-dire la date du 15 mars 1966 qui est contestée dans le premier motif d'opposition, elle n'ait créé de la confusion avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne.

L'appelante soutient qu'elle a employé la marque de commerce «Marineland» de deux manières:

(1) en liaison avec des spectacles de vie marine, en vendant au Canada, par l'intermédiaire d'agents de voyage et d'organismes de voyages, des billets d'entrée à ses spectacles dans l'état de la Floride, (É.-U.), et

(2) en employant la marque de commerce «Marineland» en liaison avec des films sur la vie marine réalisés par elle, loués et télédiffusés au Canada.

L'appelante soutient que la vente au Canada, par des agences de voyages et entreprises similaires, de billets d'entrée à ses spectacles de vie marine en Floride constitue un emploi de la marque de commerce au Canada et que la présentation des films mentionnés par des stations de télévision canadiennes constitue un emploi de la marque en liaison avec ces marchandises, envisagé par l'article 4(1) de la Loi, en ce sens que la marque de commerce est liée aux marchandises au point qu'avis de liaison est donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

Dans ce second motif d'opposition à l'enregistrement de la marque de commerce par l'intimée, l'appelante soutient également qu'elle a bien fait connaître la marque de commerce au Canada en conformité de l'article 5 de la *Loi sur les marques de commerce*, en raison d'annonces parues dans des publications mises en circulation au Canada, lesquelles, dans la pratique ordi-

the attention of potential viewers of the appellant's display in Florida.

The third ground of opposition to the registration of the trade mark by the respondent is, as outlined in section 37(2)(d), that the trade mark was not distinctive of the respondent's services.

As I understood the appellant's contention on this third ground it is that by reason of the sale of admission tickets in Canada to the appellant's display in Florida, its advertising in publications circulated in Canada and the number of Canadians on tour who have visited the appellant's marine life display in Florida the mark is not distinctive in the hands of the respondent of the services it offers because of the familiarity of people in Canada with the appellant's use of the mark for the reasons outlined and accordingly those persons associate the trade mark "Marineland" with a person other than the respondent.

The appellant is a corporation incorporated pursuant to the laws of the State of Delaware, one of the States of the United States of America, in 1937 and has its head office in the City of Marineland, Florida. The appellant was originally incorporated under the name of Marine Studios Inc. but that corporate name was changed by appropriate instrument by the appropriate authority to Marineland Inc. on July 14, 1969.

Immediately after its incorporation in 1937 the appellant acquired approximately 130 acres of land located on the east coast of the State of Florida between the Atlantic ocean to the east and an intra-coastal waterway to the west.

On this land the appellant established an extensive aquarium and engaged in the business of exhibiting to the public, for an admission fee, marine life in a natural setting. I think that the principal feature of the appellant's display is performances by trained dolphins at regular intervals.

In that year, 1937, the appellant used the word, "Marineland" as a trade mark in associa-

naire du commerce, étaient susceptibles de toucher des clients éventuels des spectacles de l'appelante en Floride.

<sup>a</sup> Suivant le troisième motif d'opposition à l'enregistrement de la marque par l'intimée, prévu à l'article 37(2)d), la marque n'était pas distinctive des services offerts par l'intimée.

<sup>b</sup> Si j'ai bien compris la prétention de l'appelante sur ce troisième motif, en raison de la vente au Canada de billets d'entrée aux spectacles de l'appelante en Floride, de la publicité dans des publications mises en circulation au Canada et du nombre de canadiens qui, en voyage organisé, ont assisté aux spectacles de vie marine présentés par l'appelante en Floride, la marque n'est pas distinctive des services offerts par l'intimée parce que le public canadien est familiarisé avec l'emploi de la marque pour les raisons indiquées et, de ce fait, ce public associe la marque de commerce «Marineland» à une personne autre que l'intimée.

<sup>e</sup> L'appelante est une compagnie constituée en 1937 suivant les lois de l'état du Delaware, un des États composant les États-Unis d'Amérique, dont le siège social est établi dans la ville de Marineland, en Floride. A l'origine, l'appelante était constituée en corporation sous le nom de <sup>f</sup> Marine Studios Inc., mais, le 14 juillet 1969, on y a substitué, par documents appropriés émanant de l'autorité compétente, le nom de Marineland Inc.

<sup>g</sup> Immédiatement après sa constitution en corporation en 1937, l'appelante a fait l'acquisition d'environ 130 acres de terrain situés sur la côte orientale de l'état de la Floride entre l'océan Atlantique à l'est et un canal à l'ouest.

<sup>h</sup> Sur ce terrain l'appelante a construit un vaste aquarium et s'est lancée dans une entreprise consistant à présenter au public, contre un droit d'entrée, des scènes de vie marine dans un cadre naturel. Je pense que la principale attraction de cette présentation est le spectacle donné à intervalles réguliers par des dauphins entraînés.

<sup>j</sup> En 1937, l'appelante a employé le mot «Marineland» comme marque de commerce en liai-

tion with its display and has continued to do so.

In the meantime the original large aquarium has been supplemented by ten other buildings housing exhibits, other facilities and equipment at a total capital cost in excess of three million dollars and there is an operating staff in excess of 110 persons.

The evidence is to the effect that the display is an extremely popular tourist attraction. From 1961 forward the annual paid attendance has been in excess of 500,000 persons.

In addition to providing exhibits of marine life the appellant has produced films on marine life subjects, has made its facilities available to the conduct of scientific research in marine biology which has resulted in the publication of scientific papers and has conducted research on its own account. This is a natural adjunct to the exhibits maintained by the appellant and its own search for and capture of living specimens.

Because of the success of this venture the appellant established a subsidiary company for similar purposes in the State of California under the name of "Marineland of the Pacific".

There is also a like display in New Zealand featuring the word "Marineland" which has no relationship with the appellant.

In the numerous maps attached to exhibits to the many affidavits tendered in evidence I observed that Marineland is indicated thereon as a geographic location. In paragraph 5 of the notice of appeal it is stated that the land acquired by the appellant in 1937 and the buildings constructed thereon was incorporated by the State of Florida in that same year as the City of Marineland. The boundaries of the City of Marineland coincide with the boundaries of the lands owned by the appellant.

By virtue of sections 7 and 12(1) of the Act, no person shall make use of any trade mark as to the geographic origin of the wares or services in association with which the mark is used. However, while such a mark is not *prima facie* registrable it may become so when it has become distinctive in that it actually distin-

son avec son spectacle et a continué à le faire depuis.

Entre-temps, au vaste aquarium initial, on a ajouté dix autres bâtiments abritant des expositions, d'autres installations et des équipements représentant des frais d'établissement de plus de trois millions de dollars, et le personnel exploitant dépasse 110 personnes.

La preuve montre que le spectacle constitue une attraction touristique très populaire. Depuis 1961, on compte annuellement plus de 500,000 entrées payantes.

En plus des spectacles de vie marine, l'appelante a réalisé des films sur ce sujet et elle a mis ses installations à la disposition de la recherche scientifique sur la biologie marine qui a abouti à la publication de rapports scientifiques; l'appelante a également fait de la recherche pour son propre compte. Ceci constitue un complément naturel aux spectacles offerts par l'appelante et à ses opérations de recherche et de capture de spécimens vivants.

En raison du succès de cette entreprise, l'appelante a établi une filiale ayant le même objet dans l'état de Californie sous le nom de «Marineland of the Pacific».

On présente aussi en Nouvelle-Zélande un spectacle semblable, utilisant le terme «Marineland» qui n'a aucun rapport avec l'appelante.

Dans les diverses cartes attachées aux pièces jointes aux nombreux affidavits produits, j'ai observé que Marineland est indiqué comme un point géographique. Au paragraphe 5 de l'avis d'appel, il est dit que le terrain acquis par l'appelante en 1937, avec les bâtiments qui y ont été construits, a été érigé en municipalité la même année par l'état de la Floride sous le nom de ville de Marineland. Les limites de la ville de Marineland coïncident avec les limites du terrain de l'appelante.

En vertu des articles 7 et 12(1) de la Loi, nul ne doit employer une marque de commerce pour indiquer l'origine géographique des marchandises ou services en liaison avec lesquelles la marque est employée. Cependant, bien qu'à première vue elle ne soit pas enregistrable, une telle marque pourra être enregistrée quand elle

guishes the wares or services of the owner from those of others. Section 12(2) so provides. A trade mark which is not otherwise registrable becomes registrable if it has been used in Canada so as to have become distinctive at the date of filing an application for registration.

Accordingly, with respect to the appellant herein, the question still remains whether the appellant has used the mark in Canada.

Under the English jurisprudence and under the former Canadian Statutes, that is section 11(e) of the *Trade Mark and Design Act* [R.S.C. 1929, c. 201] and section 2(m) of the *Unfair Competition Act* [R.S.C. 1952, c. 274] and the decisions thereunder, a trade mark, in order to be registrable must have that innate quality that will permit the mark to acquire distinctiveness. This concept was eliminated in the *Trade Marks Act* now applicable. There is now no necessity to inquire into the innate character of a mark to ascertain if it is capable of becoming distinctive but the inquiry is limited to ascertaining if the mark is distinctive.

Accordingly, with respect to the respondent herein, the question is whether the mark "Marineland" is distinctive in its hands.

It was not one of the grounds of opposition by the appellant herein to the application for the registration of the trade mark "Marineland" by the respondent herein, either before the Registrar or before me, that the trade mark was not registrable under section 37(2)(b) quoted above.

The respondent is a joint stock company incorporated pursuant to the laws of the Province of Ontario under the corporate name of "Marine Wonderland and Animal Park Limited." Following its incorporation, the respondent began business in Niagara Falls, Ontario, as the operator of a tourist and sightseeing attraction. As is indicated in the corporate name, with respect to which name I offer the gratuitous opinion that it is an attractive and satisfactory one, the busi-

devient distinctive, en ce sens qu'elle distingue effectivement les marchandises ou services de son titulaire des marchandises ou services appartenant à d'autres personnes. Ceci est prévu à l'article 12(2). Une marque de commerce qui par ailleurs n'est pas enregistrable, le devient si elle a été employée au Canada de façon à être devenue distinctive à la date de production d'une demande d'enregistrement la concernant.

Donc, en ce qui concerne l'appelante, il s'agit toujours de savoir si elle a employé la marque au Canada.

D'après la jurisprudence anglaise et d'après les lois canadiennes antérieures, c'est-à-dire l'article 11e) de la *Loi des marques de commerce et dessins de fabrique* [S.R.C. 1929, c. 201] et l'article 2m) de la *Loi sur la concurrence déloyale* [S.R.C. 1952, c. 274] ainsi que les décisions judiciaires s'y rapportant, une marque de commerce, pour être enregistrable, doit avoir une qualité intrinsèque qui lui confère un caractère distinctif. Ce concept a été éliminé dans l'actuelle *Loi sur les marques de commerce*. Aujourd'hui il n'est plus nécessaire de rechercher la qualité intrinsèque d'une marque pour vérifier si elle peut avoir un caractère distinctif; l'enquête se limite à vérifier si la marque est distinctive.

Donc, en ce qui concerne l'intimée, il s'agit de savoir si, entre ses mains, la marque «Marineland» est distinctive.

Aucun des motifs d'opposition à l'enregistrement de la marque de commerce «Marineland» présentés par l'appelante, soit devant le registraire soit devant cette cour, ne soutient que cette marque de commerce n'était pas enregistrable en vertu de l'article 37(2)b) précité.

L'intimée est une compagnie par actions, constituée en vertu des lois de la province d'Ontario sous le nom corporatif de «Marine Wonderland and Animal Park Limited.» Après sa constitution en corporation, l'intimée s'est établie à Niagara Falls (Ontario) comme exploitant d'une attraction touristique et scénique. Comme l'indique le nom corporatif, au sujet duquel je me permets l'opinion gratuite qu'il est attrayant et convenable, l'activité de l'intimée consistait à

ness of the respondent was to offer a display of marine life and animal life in their respective natural settings for which an admission fee is charged. I think that the display of animal life offered by the respondent may be characterized as a zoo. It is also my recollection of the evidence that in the area of the zoo, there were picnic and camping facilities available to the public. I also think that the evidence clearly establishes that the display of marine life had as its principal feature performances in an aquarium or pool by dolphins similar to the performing dolphins exhibited by the appellant in Florida and California.

While the corporate name of the respondent has remained constant throughout, the respondent first offered its attractions under the name of "Marine Wonderland and Game Park."

Subsequently, the respondent abandoned the use of the words "Marine Wonderland" as a description of its display of marine life and substituted the word "Marineland" therefor. In its application for registration of the word "Marineland" as a trade mark, the respondent alleges the date of the change to have been March 15, 1966. This date, the appellant disputes and alleges that the evidence establishes the first use to have been subsequent to March 15, 1966, which constitutes the basis of the first ground of its opposition which is that the application does not comply with the requirements of section 29 of the *Trade Marks Act* in that an incorrect date of first use is given.

It was not advanced as a ground of opposition to the respondent's application that its use of the mark "Marineland" would be likely to have the effect of depreciating the value of the mark in the hands of the appellant.

Mr. Holer, who is the predominant shareholder in the respondent and its president and managing director, is an aggressive and vigorous promoter of the respondent's enterprise. He has been successful in making it a display of quality representing a substantial investment of capital. While it does not equal the investment of the appellant, nevertheless it remains very substantial.

présenter des spectacles de vie marine et de vie animale dans leur cadre naturel respectif, en réclamant un droit d'entrée. Je pense que le spectacle de vie animale offert par l'intimée peut être assimilé à un zoo. D'après ce que j'ai retenu de la preuve, des installations de pique-nique et de camping étaient à la disposition du public dans le zoo. Je pense aussi que la preuve démontre clairement que la principale attraction du spectacle de vie marine était le numéro des dauphins dans un aquarium ou piscine, numéro semblable à celui présenté par l'appelante en Floride et en Californie.

Bien que le nom corporatif de l'intimée n'ait jamais changé, elle a d'abord présenté ses attractions sous le nom de «Marine Wonderland and Game Park.»

Par la suite, l'intimée a abandonné l'usage des mots «Marine Wonderland» pour décrire ses spectacles de vie marine et les a remplacés par le mot «Marineland». Dans sa demande d'enregistrement du mot «Marineland» comme marque de commerce, l'intimée allègue que ce changement est intervenu le 15 mars 1966. L'appelante conteste cette date et allègue que les preuves établissent que la première utilisation est postérieure au 15 mars 1966; c'est la base de son premier motif d'opposition: la demande ne respecte pas les conditions prévues à l'article 29 de la *Loi sur les marques de commerce*, la date de première utilisation indiquée étant inexacte.

On a pas invoqué comme motif d'opposition à l'enregistrement que l'emploi par l'intimée de la marque «Marineland» serait susceptible de déprécier la marque aux mains de l'intimée.

Holer, principal actionnaire et président directeur général de la compagnie intimée, est un promoteur plein d'initiative et vigoureux de cette entreprise. Il a réussi à en faire un spectacle de qualité, et ayant nécessité un important investissement de capital. Cet investissement, quoique n'égalant pas celui de l'appelante, est quand même très important.

I have no doubt that Mr. Holer was well aware of the appellant's use of "Marineland" in connection with its displays both in Florida and California and the outstanding success of these displays. I predicate this belief upon evidence that Mr. Holer sought out and engaged former employees of the appellant as trainers of the dolphins that performed in the respondent's attraction in Niagara Falls.

Therefore, while it is impossible to feel sympathetic to Mr. Holer in adopting the trade mark "Marineland" as he did, the matter is not to be determined upon a "rotten guy" principle but upon the question whether the respondent is precluded from using the trade mark "Marineland" in association with the services it offers in Canada by the *Trade Marks Act* and more particularly on the grounds advanced in opposition to the application by the respondent for the registration of that mark.

Accordingly, I revert to those grounds of opposition the first of which is that the application for registration does not comply with section 29 of the Act.

Section 29(b) requires that the applicant shall insert in the application in the case of a trade mark that has been used in Canada the date from which the applicant has used the trade mark in association with its services. In the form of application, the respondent inserted that date as being since March 15, 1966. The instruction to the form is that the applicant should give the earliest date when the applicant began to use the trade mark in Canada.

The reason for this is obvious. Under section 16, the right to registration lies in the person who first uses a trade mark in Canada or makes it known in Canada. This right is, of course, subject to the trade mark not having been previously used in Canada by another person and that person can oppose the application for registration or have the registration expunged. The date that determines the right to registration between rival claimants is the date of first use in Canada or of first making the trade mark known in Canada.

Je ne doute pas que Holer était bien au fait de l'emploi par l'appelante du mot «Marineland» en liaison avec ses spectacles tant en Floride qu'en Californie et de l'énorme succès de ces spectacles. Je fonde cette affirmation sur la preuve que Holer a recherché et engagé des anciens employés de l'appelante en qualité d'entraîneurs des dauphins qui se produisaient dans le spectacle de l'intimée à Niagara Falls.

Par conséquent, bien qu'il soit impossible d'éprouver de la sympathie pour Holer qui a ainsi adopté la marque de commerce «Marineland», il ne s'agit pas de savoir s'il a eu une conduite peu recommandable, mais s'il était interdit à l'intimée, en vertu de la *Loi sur les marques de commerce* et plus particulièrement en vertu des motifs contenus dans l'opposition à sa demande d'enregistrement de cette marque, d'utiliser la marque de commerce «Marineland» en liaison avec les services qu'elle offre au Canada.

Je reviens donc à ces motifs d'opposition dont le premier est que la demande d'enregistrement ne satisfait pas aux exigences de l'article 29.

L'article 29(b) exige que le requérant indique dans sa demande, dans le cas d'une marque de commerce qui a été employée au Canada, la date à compter de laquelle il a employé cette marque en liaison avec ses services. Dans la formule de demande, l'intimée a indiqué que cette date était le 15 mars 1966. D'après les instructions jointes au formulaire, le requérant devait indiquer la première date à laquelle il a commencé à employer la marque de commerce au Canada.

La raison en est évidente. En vertu de l'article 16, le droit à l'enregistrement appartient à la personne qui a fait le premier usage d'une marque de commerce au Canada ou l'y a révélée. Ce droit est naturellement soumis au fait que la marque n'a pas été antérieurement employée au Canada par une autre personne et que cette personne peut faire opposition à la demande d'enregistrement ou obtenir la radiation de l'inscription. La date qui détermine le droit à l'enregistrement, lorsque ce droit est réclamé par plusieurs concurrents, est celle de

As was pointed out in argument, the Registrar has no authority to require the applicant to substantiate that date except to change the date given to an earlier date upon evidence. Upon registration, a copy of the record of registration is evidence of the facts set out therein by virtue of section 54(3) of the Act. But prior to registration, the statement in the application is merely a statement and nothing more.

It was the contention before me that when the date of first use of a trade mark in Canada is put in issue, then the onus falls upon the applicant to establish that date. I would think that the usual onus might well apply and that the burden of establishing an allegation, either positive or negative, lies upon the side that makes the allegation.

However, without deciding the question upon whom the onus lies in the circumstance of this matter, I am satisfied that there was evidence adduced which establishes that the respondent used the trade mark as early as September 1965. This evidence appears in an affidavit of a temporary employee of the respondent. This student employee began working in June 1965 at which time the respondent conducted its business in association with the words "Marine Wonderland". A large sign in the area of the performing dolphins' display so proclaimed. When this student returned to the respondent's premises in September 1965, he observed that the sign had been repainted to replace the words "Marine Wonderland" with the word "Marineland".

There was further evidence that the respondent had advertised its facilities from 1964 to 1969 in a magazine styled "Showcase Niagara" devoted to events and attractions taking place in the Niagara area. Prior to May 1966 the words featured in the advertisement were "Marine Wonderland" and the corporate name, "Marine Wonderland and Animal Park Limited". In May 1966 an advertisement announced a change in name from "Marine Wonderland and Animal

la première utilisation au Canada ou celle où la marque a été révélée en premier lieu au Canada.

Comme on l'a signalé au cours des débats, le registraire n'a pas qualité pour demander au requérant de justifier cette date sauf s'il lui demande, preuve à l'appui, d'indiquer une date antérieure. En vertu de l'article 54(3) de la Loi, dès l'enregistrement, une copie de l'inscription de l'enregistrement fait foi des faits y énoncés. Mais avant l'enregistrement, la déclaration que comporte la demande constitue simplement une déclaration et rien de plus.

On a soutenu devant moi que, lorsque la date de la première utilisation d'une marque de commerce au Canada est contestée, il appartient alors au requérant de faire la preuve de cette date. Je pense que les règles normales de la preuve pourraient aussi bien s'appliquer et que la charge d'établir une allégation, positive ou négative, incombe à la partie qui fait cette allégation.

Cependant sans me prononcer sur la question du fardeau de la preuve dans les circonstances de l'espèce, je suis persuadé qu'on a présenté des preuves établissant que l'intimée a employé la marque de commerce dès septembre 1965. Cette preuve résulte d'un affidavit d'un employé temporaire de l'intimée. Cet employé étudiant a commencé à travailler en juin 1965 alors que l'intimée exploitait son entreprise en liaison avec les mots «Marine Wonderland». Ces mots figuraient sur une grande enseigne placée près de l'endroit où les dauphins se produisaient. Quand cet étudiant est revenu chez l'intimée en septembre 1965, il a noté que l'enseigne avait été repeinte pour remplacer les mots «Marine Wonderland» par le mot «Marineland».

Il y a eu d'autres preuves que l'intimée avait fait de la publicité pour ses installations de 1964 à 1969 dans un magazine intitulé «Showcase Niagara», consacré aux événements et attractions qui se déroulaient dans la région de Niagara. Antérieurement à mai 1966, les mots qui figuraient dans l'annonce étaient «Marine Wonderland» et le nom corporatif «Marine Wonderland and Animal Park Limited». En mai 1966, une réclame annonçait que le nom de «Marine

Park” to “Marineland and Game Farm”. In these advertisements the corporate name was given as “Marineland and Game Farm Limited”. There was no evidence before me that the appropriate authority for the Province of Ontario had issued supplementary letters patent so changing the corporate name. On the contrary, the parties before me accepted as a fact, if my recollection is correct, that the corporate name was not changed. I can only assume, therefore, that the use of the corporate name “Marineland and Game Farm Limited” was an unauthorized use of that corporate name. However, the advertisements in May 1966 and subsequent thereto implore the public to see and return to see “Marineland” by which was meant the aquatic show featuring trained dolphins, sea lions, seals and similar aquatic species.

Therefore, there was evidence of the use of the word “Marineland” as early as September 1965 and the confirmation of that change and continued use of the word “Marineland” as at May 1966.

The requirement of section 29 is that the application for registration of a trade mark must contain the date from which the trade mark has been used in Canada. The form of application included as a schedule to the Rules made under the authority of the Act states that the applicant shall allege that the trade mark has been used in association with specified wares or services “since” a date to be specified. While it is possible that the earliest date of use may have been September 1965, I can see no reason why the applicant may not, out of a superabundance of caution, select a later date of which he has no doubt as to the confirmed use as of that date particularly when it is to the disadvantage of the applicant to forego the advantage of an earlier date in the interest of greater certainty.

Therefore, an application for registration which does this, in my opinion, cannot be said to fail to comply with section 29.

For this reason, I do not accept the first ground of opposition put forward by the appellant as being well founded.

Wonderland and Animal Park» était remplacé par «Marineland and Game Farm». Dans ces réclames le nom corporatif indiqué était «Marineland and Game Farm Limited». On ne m'a présenté aucune preuve que les autorités compétentes de la province d'Ontario avaient émis des lettres patentes supplémentaires pour changer le nom corporatif. Au contraire, les parties ont reconnu, si je me souviens bien, que le nom corporatif n'a pas été changé. Je ne peux donc que supposer que l'emploi du nom corporatif «Marineland and Game Farm Limited» n'était pas autorisé. Cependant, la publicité faite en mai 1966 et postérieurement invitait le public à venir et à revenir voir «Marineland», ce qui signifiait le spectacle aquatique présentant des dauphins entraînés, des otaries, des phoques et autres espèces aquatiques analogues.

Ainsi, l'emploi du mot «Marineland» dès septembre 1965, la confirmation du changement de nom et l'emploi continu du mot «Marineland» dès mai 1966, ont été établis.

L'article 29 exige que la demande d'enregistrement d'une marque de commerce indique la date à compter de laquelle la marque de commerce a été employée au Canada. Le formulaire de demande, joint en annexe aux règles établies en vertu de la Loi, précise que le requérant doit déclarer que la marque de commerce a été employée en liaison avec des marchandises ou services spécifiques «depuis» une date qui doit être indiquée. Bien qu'il soit possible que la première date d'utilisation remonte à septembre 1965, je ne vois pas pourquoi le requérant ne pourrait pas, prenant des précautions supplémentaires, choisir une date postérieure dont il est tout à fait certain comme date d'utilisation confirmée de la marque, surtout lorsqu'il est désavantageux pour lui de renoncer aux bénéfices d'une date antérieure dans l'intérêt d'une plus grande certitude.

Donc, à mon avis, on ne peut dire qu'une demande d'enregistrement ainsi faite ne se conforme pas aux exigences de l'article 29.

Pour cette raison, je rejette comme non fondé le premier motif d'opposition avancé par l'appelante.

The second ground of opposition to the respondent's application for registration is based on section 37(2)(c) and is that the respondent is not the person entitled to registration. This second ground of opposition is based on two facets which are as outlined in section 16(1),

(1) that the trade mark "Marineland" had been previously used in Canada by the appellant, and

(2) that the trade mark had been previously made known in Canada by the appellant.

The first facet of this ground of opposition is in turn divided into use of the trade mark in Canada in association with the same services by the appellant in two ways,

(1) by the sale of entrance vouchers in Canada to the appellant's attraction in Florida, and

(2) by the use of the trade mark in association with films produced by the appellant and leased and shown in Canada.

Mr. Justice Thurlow in *Porter v. Don the Beachcomber*<sup>1</sup> said at p. 985:

What has to be decided in the present appeal is thus whether advertising in Canada of the trade mark without physical performance in Canada of the services in respect of which it was registered was use of the trade mark in Canada within the meaning of the statute . . . .

In argument before him counsel's position was put as follows:

Counsel's position was that because of the definition of "use" in s. 2(v) and of the provision of s. 4(2) therein referred to the words "in use" in s. 44(3) as applied to this case, are to read as meaning "used or displayed in the advertising of such services", that the affidavit of Raymond M. Fine showed that the mark was in use in Canada within the meaning of the definition by reason of its being displayed in advertising in Canada of the services performed by the respondent in the United States and that with this affidavit before him it was plainly open to the Registrar to conclude that it did not appear that the trade mark was "not in use in Canada" within the meaning of s. 44(3).

In response to this contention, Mr. Justice Thurlow said at page 986:

<sup>1</sup> [1966] Ex.C.R. 982.

Le second motif d'opposition à la demande d'enregistrement de l'intimée est basé sur l'article 37(2)c) en ce sens que l'intimée n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement. Ce second motif d'opposition comprend deux éléments qui, comme l'expose l'article 16(1), sont les suivants:

(1) la marque de commerce «Marineland» avait été antérieurement employée au Canada par l'appelante, et

(2) la marque de commerce avait été antérieurement révélée au Canada par l'appelante.

Le premier élément de ce motif d'opposition se subdivise à son tour en emploi de la marque de commerce au Canada en liaison avec les mêmes services offerts par l'appelante, qui s'est fait de deux manières,

(1) par la vente au Canada de billets d'entrée aux attractions de l'appelante en Floride, et

(2) par l'emploi de la marque de commerce en liaison avec des films réalisés par l'appelante et loués et présentés au Canada.

Le juge Thurlow dans l'affaire *Porter c. Don the Beachcomber*<sup>1</sup> dit à la page 985:

[TRADUCTION] Il s'agit donc, dans le présent appel de déterminer si la publicité faite au Canada pour la marque de commerce, sans exécution réelle au Canada des services à l'égard desquels elle a été enregistrée, constituait un emploi de cette marque au Canada, au sens de la Loi. . . .

Dans les débats, la position de l'avocat était ainsi décrite:

[TRADUCTION] L'avocat a soutenu qu'en raison de la définition du mot «emploi» ou «usage» de l'article 2v) et de la disposition de l'article 4(2) mentionnée dans cette définition, le mot «employée» de l'article 44(3), tel qu'il s'applique à cette affaire, doit s'entendre comme signifiant «employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services»; que l'affidavit de Raymond M. Fine montrait que la marque était employée au Canada au sens de la définition, étant donné qu'elle était montrée dans l'annonce faite au Canada des services offerts par l'intimée aux États-Unis, et que le registraire, au vu de cet affidavit, était tout à fait fondé à conclure que rien n'indiquait que la marque n'était «pas employée au Canada» au sens de l'article 44(3).

En réponse à cette prétention, le juge Thurlow déclarait à la page 986:

<sup>1</sup> [1966] R.C.É. 982.

I do not think this submission can prevail. In my view the suggested incorporation of expressions from s. 4(2) into s. 44(3) produces an interpretation which does not give full effect to the words used in either of these subsections. What s. 44(3) refers to is not merely use of the trade mark but use of it in Canada. The expression "trade mark" is defined in s. 2(t), in so far as the definition deals with marks in respect of services, as meaning a mark that is used or to be used to distinguish services performed by one person, or according to a standard, from services performed by others, or not according to the standard. By s. 2(v) "use" in relation to a trade mark in respect of services means a use that by s. 4(2) is deemed to be a use in association with services and in order to be deemed to be used in association with services under s. 4(2) the trade mark must be used or displayed in the performance or advertising of the services. Two elements are thus required to constitute "use" as defined in s. 2(v) viz., (i) services to be distinguished by the trade mark; and (ii) use or display of the trade mark in the performance or advertising of the services. As a matter of construction of the words of the statute, apart from other considerations, the expression "in use in Canada" in s. 44(3) appears to me to mean the carrying out in Canada of both elements required to constitute "use" and that the carrying out of only one of them in Canada does not amount to "use in Canada" of the trade mark.

He then tested that conclusion by other approaches. He held at p. 988:

I shall therefore hold that "use in Canada" of a trade mark in respect of services is not established by mere advertising of the trade mark in Canada coupled with performance of the services elsewhere but requires that the services be performed in Canada and that the trade mark be used or displayed in the performance or advertising in Canada of such services.

The position taken by counsel for the appellant was that the factual situation in the present matter was different from that before Mr. Justice Thurlow. He contended that the appellant conducted an active business in Canada.

If the appellant successfully established that there was use in Canada by the appellant of the trade mark, "Marineland" in the actual conduct of its business in Canada, that would conclude the matter in the appellant's favour.

The evidence with respect to the sale of admission tickets to the appellant's attraction at Marineland, Florida, at a time long before the respondent changed the name of its aquatic attraction at Niagara Falls, Ontario, from

[TRANSLATION] Je ne pense pas qu'un tel argument puisse être retenu. A mon avis l'association suggérée des expressions de l'article 4(2) avec celles de l'article 44(3) conduit à une interprétation qui ne donne pas plein effet aux termes utilisés dans l'un ou l'autre de ces paragraphes. L'article 44(3) vise non pas le simple emploi de la marque de commerce, mais son emploi au Canada. L'expression «marque de commerce» est définie à l'article 2(t), dans la mesure où cette définition se rapporte aux marques associées à des services, comme désignant une marque qui est employée ou destinée à être employée pour distinguer les services exécutés par une personne, ou suivant une norme, des services exécutés par d'autres personnes ou non conformes à la norme. D'après l'article 2(v) «emploi» ou «usage» en ce qui concerne des services signifie un usage qui, en vertu de l'article 4(2), est considéré comme un emploi en liaison avec des services et, pour être considérée comme étant employée en liaison avec des services la marque de commerce doit, en vertu de l'article 4(2), être utilisée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce des services. Deux éléments sont ainsi requis pour constituer un «emploi» ou «usage» défini à l'article 2(v) c'est-à-dire (i) des services que la marque de commerce sert à distinguer et (ii) l'usage ou la présentation de la marque de commerce dans l'exécution ou l'annonce des services. En matière d'interprétation des termes de la Loi, toute autre considération mise à part, il me semble que l'expression «employée au Canada» de l'article 44(3) signifie la réalisation au Canada des deux éléments requis pour constituer un «emploi» ou «usage» et que la réalisation d'un seul de ces éléments ne constitue pas un «emploi au Canada» de la marque de Commerce.

Il a ensuite vérifié cette conclusion par d'autres moyens. Il a conclu à la page 988:

[TRANSLATION] Je conclus donc que «l'emploi au Canada» d'une marque de commerce en ce qui concerne des services n'est pas établi par la simple annonce de la marque de commerce au Canada jointe à l'exécution des services à l'étranger; il faut que les services soient exécutés au Canada et que la marque de commerce soit employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services au Canada.

L'avocat de l'appelante a soutenu que les circonstances de l'espèce sont différentes de celles soumises au juge Thurlow. Il a prétendu que l'appelante exploitait activement une entreprise au Canada.

Si l'appelante pouvait établir qu'elle a effectivement employé la marque de commerce "Marineland" au Canada dans l'exploitation de son entreprise, elle aurait gain de cause.

La preuve relative à la vente des billets d'entrée aux attractions de l'appelante à Marineland (Floride) bien avant le moment où l'intimée a remplacé l'expression «Marine Wonderland» par «Marineland» pour désigner ses attractions

“Marine Wonderland” to “Marineland” was by affidavits of managers of a retail travel agency, a wholesale travel agency and a bus company.

The wholesale travel agency would organize and put together a tour to Florida. This included arrangements for travel and hotel accommodation for persons who bought the tour and included as well prepaid admission to points of interest and attractions.

The wholesale tour so put together would then be marketed to the public in Canada by a retail travel agency.

The bus company did the same thing without the intervention of either a wholesale or retail travel agency.

In so arranging these package tours, the wholesale travel agency and the bus company would contract with the appellant for a specified number of tickets at specified times for admission of the customers of the tour to the appellant's tourist attraction. The cost of that admission was included in the cost of the tour to the customer.

The manageress of the retail travel agency in paragraph 4 of her affidavit swore that her company acted as “agents” for the appellant in issuing admission tickets to the purchasers of the package tour. A reference to an admission voucher exhibited to the affidavit shows that it is a reservation for named clients of the retail travel agency.

Accordingly, the reference in the affidavit to the travel agency acting as “agents” for the appellant is not so in the legal sense of the relationship of principal and agent. Any contract for admission to the appellant's premises in Florida was between the appellant and the travel agency. The contract for the package tour was between the travel agency and its customer. That was the contract which was completed in Canada. For the customer to enjoy the appellant's attraction, that customer is still obliged to attend at the appellant's premises in Florida.

a aquatiques à Niagara Falls (Ontario), est constituée par des affidavits de dirigeants d'une agence de voyage distributrice, d'une agence de voyage organisatrice et d'une compagnie d'autobus.

b L'agence de voyage organisatrice mettait au point un voyage en Floride. Ceci comprenait des réservations de transport et d'hôtel pour les participants et de billets d'entrée à des centres d'intérêts et d'attractions.

c Le voyage ainsi mis au point par l'agence organisatrice était alors offert au public canadien par une agence de voyage distributrice.

d La compagnie d'autobus préparait le voyage sans l'intervention d'agence organisatrice ou distributrice.

e Dans la mise au point de ces voyages organisés, l'agence organisatrice et la compagnie d'autobus réservaient pour leurs clients un nombre précis de billets d'entrée à des attractions touristiques déterminées, présentées par l'appelante. Le coût du billet d'entrée était compris dans le prix facturé aux clients qui participaient au voyage.

f La directrice de l'agence de voyage distributrice a affirmé au paragraphe 4 de son affidavit que sa compagnie agissait en qualité de «mandataire» de l'appelante en émettant des billets d'entrée aux participants du voyage organisé. g Une mention figurant à un reçu d'admission annexé à l'affidavit indique qu'il s'agit d'une réservation pour des clients nommément désignés de l'agence de voyage distributrice.

h Donc, la mention de l'affidavit indiquant que l'agence de voyage agissait en qualité de «mandataire» de l'appelante ne traduit pas juridiquement un rapport de commettant à mandataire. i Tout contrat relatif à l'entrée sur les terrains de l'appelante était passé entre cette dernière et l'agence de voyage. Le contrat relatif au voyage organisé intervenait entre l'agence de voyage et ses clients. Ce contrat était conclu au Canada. j Le client ne pouvait assister aux spectacles de l'appelante sans se rendre sur les terrains de celle-ci en Floride.

This is a different thing from a customer taking camera films for development to a person engaged in that business in Canada. It might well be that the person in whose care the negative films are placed in Canada may send the films to be processed outside Canada, but the contract is completed in Canada although the actual processing might take place elsewhere by arrangement between the person who accepts the film from the customer for development and a processor elsewhere. The customer looks solely to the person in Canada and that customer is not concerned with the arrangement of which he is not even aware that the actual processing of the film is done elsewhere.

In the present instance, the performance of the services proffered by the appellant must be completed, of necessity, by the customer of the package tour attending the appellant's premises to witness the performance.

For these reasons, I conclude that the commercial activity of selling admission in vouchers was the business of the travel agency rather than that of the appellant and in any event, the performance of the services by the appellant did not take place in Canada.

However the fact that these travel agencies sold admission tickets to the appellant's attraction in Florida is a factor which must be taken into account to ascertain if the appellant had made the trade mark "Marineland" in association with its services well known in Canada.

The appellant also contends that there was use by it of the trade mark "Marineland" with respect to wares, that is films, prior to use by the respondent.

The appellant produced a series of thirteen films under the collective title of "Wonders of the Sea". The films so produced were owned by the appellant when its name was "Marine Studios Inc."

In 1958 a company with head office in New York, N.Y., acquired the right to distribute these films throughout the world. This company, in turn, arranged for a Canadian company

Cette situation est différente de celle du client qui remet pour les faire développer des pellicules photographiques à une personne engagée dans ce genre d'activité au Canada. Il se peut que la personne à qui les négatifs sont confiés au Canada, les fasse développer à l'étranger; cependant, le contrat est conclu au Canada bien que le développement des pellicules se fasse ailleurs, par suite d'un accord entre la personne qui reçoit la pellicule du client et celle qui la développe. Le client ne connaît que son co-contractant au Canada et n'a rien à voir avec l'entente, dont il ne connaît même pas l'existence, en vertu de laquelle la pellicule est effectivement développée ailleurs.

Dans le cas présent, l'exécution des services offerts par l'appelante ne peut être complétée que par la présence du participant au voyage organisé sur les terrains de l'appelante pour assister au spectacle.

Pour ces motifs, je conclus que l'activité commerciale consistant à vendre des billets d'admission relevait de l'agence de voyage plutôt que de l'appelante et que, de toute manière, l'appelante ne fournissait pas ses services au Canada.

Cependant, le fait que ces agences de voyage vendaient des billets d'entrée aux attractions de l'appelante en Floride constitue un élément dont il faut tenir compte pour déterminer si l'appelante avait bien fait connaître au Canada la marque de commerce «Marineland» en liaison avec ses services.

L'appelante soutient aussi qu'elle avait, avant l'intimée, employé la marque de commerce «Marineland» en liaison avec des marchandises, c'est-à-dire des films.

L'appelante a réalisé une série de treize films sous le titre collectif de [TRADUCTION] «Merveilles de la mer». Les films ainsi réalisés étaient la propriété de l'appelante dont le nom corporatif était alors «Marine Studios Inc.».

En 1958, une compagnie dont le siège social était à New York (N.Y.) a acquis le droit de distribuer ces films à travers le monde. Cette compagnie, à son tour, a fait le nécessaire pour

to act as sub-distributor of these films throughout Canada.

This Canadian sub-distributor arranged to have these films broadcast by the Canadian Broadcasting Corporation.

Broadcasts, described as "first play", took place between March 1958 and March 1959 and "second play" broadcasts took place during the period between June and August 1960. The last broadcast took place in 1964. There have been no further broadcasts of these films since 1964.

The prints of the series of films were returned to the Canadian sub-distributor. They have so deteriorated as to have become useless.

It was established that ten of the series of thirteen films (apparently three episodes were lost by the Canadian sub-distributor) were examined. There were, in fact, eleven films examined but one was a duplicate. That examination disclosed that each of the ten films of the series had a common opening scene and common opening statement made by a narrator. Each film had a common head title displaying the written words:

Presented by MARINELAND FILMS, Marineland, Florida.

Each of the films appears to have had at one time a common closing scene and a closing statement was made by the narrator, except in one of the ten films in which no closing statement was made and in another there was a slight variation of the closing statement.

The closing statement in nine of the films was

Wonders of the sea is a presentation of Marineland Films and comes to you from Marineland, Florida.

The variation which occurred in one of the episodes was that the narrator stated in closing:

Presentation of Marineland Films and comes to you from Marineland, Florida.

It was part of the contract between the Canadian sub-distributor and the Canadian Broadcasting Corporation that both the opening

qu'une compagnie canadienne agisse comme sous-distributeur de ces films au Canada.

Ce sous-distributeur canadien a fait projeter ces films par la Société Radio-Canada.

Des émissions «en première diffusion» eurent lieu entre mars 1958 et mars 1959 et il y eut des émissions «en reprise» durant la période comprise entre juin et août 1960. La dernière émission eut lieu en 1964. Ces films n'ont plus été télédiffusés depuis 1964.

Les pellicules de cette série de films ont été retournées au sous-distributeur canadien. Elles sont en si mauvais état qu'elles sont devenues inutilisables.

Il a été établi que dix films de cette série de treize (apparemment trois d'entre eux ont été perdus par le sous-distributeur canadien) ont été examinés. On a, en fait, examiné onze films mais l'un était en double. Cet examen a révélé que chacun des dix films de la série commençait par une même scène et par une même introduction dite par un commentateur. Tous ces films présentaient une en-tête commune, écrite en toutes lettres et se lisant comme suit:

[TRADUCTION] Présenté par MARINELAND FILMS, Marineland (Floride).

Il semble que chacun des films se terminait, à une certaine époque, sur une même scène et sur un même commentaire, sauf l'un d'entre eux où il n'y avait pas de commentaire final et un autre où le commentaire final était légèrement modifié.

Le commentaire final de neuf des films était le suivant:

[TRADUCTION] Les merveilles de la mer sont une présentation de Marineland Films et vous viennent de Marineland (Floride).

La variante qu'un de ces films comportait donnait le commentaire final suivant:

[TRADUCTION] Présentation de Marineland Films qui vous vient de Marineland (Floride).

D'après le contrat entre le sous-distributeur canadien et la Société Radio-Canada, l'introduction et la conclusion visuelles et narratives

and closing sound and video credits must be run.

Section 4(1) of the Act provides:

4. (1) A trade mark is deemed to be used in association with wares if, at the time of the transfer of the property in or possession of such wares, in the normal course of trade, it is marked on the wares themselves or on the packages in which they are distributed or it is in any other manner so associated with the wares that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred.

The first problem which arises is whether the use of the words "Marineland Films" both visually and orally as above described constitutes a trade mark use of the word "Marineland" with respect to wares by the appellant.

Because of the view I take of the circumstances outlined, it is not necessary to decide that question.

When the appellant seeks to oppose the respondent's application for registration on the grounds of prior use or making known in Canada of the same trade mark by the appellant, the burden is on the appellant to establish that the appellant has not abandoned the trade mark.

Assuming that the use by the appellant of the word "Marineland" in association with films is a trade mark use (which question I have not decided) it is apparent from the evidence that such films have not been produced since 1958 nor distributed for exhibition in Canada since 1964.

However, mere non-use of a trade mark is not sufficient to create abandonment. That non-use must also be accompanied by an intention to abandon.

In my opinion, the intention to abandon the use of the trade mark "Marineland" in association with films in the circumstances of the present matter, is to be inferred from the appellant's long disuse. I take it from the evidence that the appellant produced the one series of films for distribution. It has produced no others for exhibition and there has been no exhibition in Canada. There has been no use by the appellant of that trade mark in connection with the

devaient être présentées.

L'article 4(1) de la Loi prévoit que:

4. (1) Une marque de commerce est censée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées ou si elle est, de quelque autre manière, liée aux marchandises au point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

Le premier problème qui se pose est celui de savoir si l'utilisation visuelle et orale des mots «Marineland Films» décrite précédemment constitue un emploi du mot «Marineland» comme marque de commerce en ce qui concerne les marchandises de l'appelante.

Étant donné l'interprétation que je donne aux faits exposés, il n'est pas nécessaire de trancher cette question.

Quand l'appelante essaie de s'opposer à la demande d'enregistrement de l'intimée en invoquant l'emploi et la révélation antérieurs de la même marque de commerce au Canada, il appartient à l'appelante de prouver qu'elle n'a pas abandonné cette marque de commerce.

En admettant que l'emploi par l'appelante du mot «Marineland» en liaison avec des films constitue un emploi de marque de commerce, question que je n'ai pas tranchée, il appert de la preuve que la réalisation de ces films remonte à 1958 et qu'ils n'ont pas été présentés au Canada depuis 1964.

Pendant le simple non-usage d'une marque de commerce n'équivaut pas nécessairement à son abandon. Le non-usage doit être aussi accompagné de l'intention d'abandonner.

A mon avis, l'intention d'abandonner l'usage de la marque de commerce «Marineland» en liaison avec des films, dans les circonstances de la présente affaire, résulte du non-usage par l'appelante sur une longue période. C'est ce que je conclus de la preuve qui montre que l'appelante a réalisé une seule série de films pour distribution. Elle n'en a pas réalisé d'autres pour la présentation au Canada et aucun autre film n'y a été présenté. L'appelante n'a pas employé

particular wares since 1964. I take as a premise that the use of a trade mark with respect to wares of different general classes as well as with respect to services is severable, separate and distinct.

Therefore, in the circumstances outlined, I am of the opinion that the appellant has not discharged the burden of establishing that the use of its trade mark in association with films has not been abandoned in Canada and, accordingly, I conclude, assuming that such trade mark use existed, the trade mark has been abandoned in Canada.

There remains for consideration the second phase of the appellant's second ground of opposition to the registration of the trade mark "Marineland" by the respondent, that is that there was use of the trade mark by the appellant in a country of the Union, in this case the United States of America, in association with its services and that such services have been advertised in printed publications circulated in Canada as a consequence of which the trade mark became well known in Canada in accordance with section 5 of the *Trade Marks Act*.

There was no dispute that there was use of the trade mark by the appellant in the United States, in association with services identical to the services offered by the respondent in Canada.

The dispute lies in whether by reason of advertising in various ways, the appellant's use of the trade mark had become "well known" in Canada.

With respect to a trade mark being "well known in Canada" it was said in *Robert C. Wian Enterprises, Inc. v. Mady*<sup>2</sup> at page 28:

Furthermore, I think I should say that there was really no attempt, in my view, to show that the plaintiff's trade marks were "well known in Canada". All that was attempted was to show that they were well known in Windsor, Ontario, and surrounding territory. It was argued that, if they were well known in any part of Canada, they were "well known in Canada" within s. 5 of the *Trade Marks Act*. I cannot accept

<sup>2</sup> [1965] 2 Ex.C.R. 3.

cette marque de commerce en liaison avec lesdites marchandises depuis 1964. J'adopte comme principe que l'emploi d'une marque de commerce qui couvre des marchandises de diverses catégories de même que des services est divisible, séparée et distincte.

Alors, dans de telles circonstances, j'estime que l'appelante n'a pas prouvé, comme il lui incombait de le faire, qu'elle n'a pas abandonné l'usage de cette marque de commerce au Canada en liaison avec les films; je conclus donc, en admettant qu'il y ait eu emploi de marque, que cette marque a été abandonnée au Canada.

Reste à examiner le second élément du deuxième motif d'opposition à l'enregistrement de la marque «Marineland» par l'intimée, à savoir que l'appelante a employé la marque de commerce dans un pays de l'Union, en l'espèce les États-Unis d'Amérique, en liaison avec ses services et que ces services ont été annoncés dans des publications imprimées diffusées au Canada, rendant ainsi la marque bien connue au Canada, en conformité de l'article 5 de la *Loi sur les marques de commerce*.

Il n'est pas contesté que l'appelante a employé la marque de commerce aux États-Unis en liaison avec des services identiques à ceux qu'offre l'intimée au Canada.

La contestation porte sur le point de savoir si, par suite d'une publicité sous différentes formes, l'usage par l'appelante de la marque de commerce est devenue «bien connue» au Canada.

En ce qui concerne une marque réputée «bien connue au Canada», je cite le passage suivant de l'arrêt *Robert C. Wian Enterprises Inc. c. Mady*<sup>2</sup> à la page 28:

En outre, j'estime qu'on n'a pas vraiment essayé de démontrer que les marques de commerce de la demanderesse étaient «bien connues au Canada». On a simplement essayé de démontrer qu'elles étaient bien connues à Windsor (Ontario) et dans les environs. On a prétendu que, si elles étaient bien connues dans une partie quelconque du Canada, elles étaient «bien connues au Canada» au sens de

<sup>2</sup> [1965] 2 R.C.É. 3.

this view. A thing may be regarded as known in Canada if it is known only in some part of Canada but, in my view, it is not "well known" in Canada unless knowledge of it pervades the country to a substantial extent. When s. 5 speaks of a trade mark that is "well known in Canada by reason of . . . advertising", it suggests to me such well known trade marks as "Coca-Cola", "Esso", "Chevrolet" and "Frigidaire", names that are seen in magazine advertising in homes in every part of the country, or are heard or seen on radio or on television in every part of the country. I do not think a trade mark can be regarded as "well known in Canada" when knowledge of it is restricted to a local area in Canada. In my view it must be "well known" across Canada "among potential dealers in or users of" the wares or services with which it is associated. In this connection I have to refer to *Registrar of Trade Marks v. G.A. Hardie & Co. Ltd* [1949] S.C.R. 483 per Kellock J. at p. 500. The question there was whether it had been proved that a trade mark had been so used by any person "as to have become generally recognized by dealers in and/or users of the class of wares in association with which it had been used" so as to be registrable under s. 29 of the *Unfair Competition Act*, 1932, and Kellock J. said that the affidavits relied upon were quite insufficient to establish the "general" recognition required. He added "There must be hundreds of other laundries and there are many other hospitals throughout the country, none of which are so much as mentioned in the evidence".

This statement was quoted and accepted by Heald J. as establishing the standard of proof required under section 5 of the *Trade Marks Act* in *E & J Gallo Winery v. Andres Wines Ltd.* (Federal Court file No. T-1818-73, decision dated March 21, 1973).

The same evidence that was before the Registrar in this respect was also before me supplemented by a plethora of further affidavits directed to public exposure in Canada of the use of the trade mark "Marineland" by the appellant in association with its services for some years prior to the respondent's date of first use, which I take as being March 15, 1966, through printed publications, including paid advertising and free publicity in newspapers and magazines, by circulation of brochures prepared by the appellant through travel agencies, the broadcast of films by television, the broadcast of a film made by a free lance broadcaster of children's programmes at and of the appellant's premises in Florida in which oral reference was made to "Marineland", group tours organized by two travel agen-

l'article 5 de la *Loi sur les marques de commerce*. Je ne puis souscrire à ce point de vue. Une chose peut être considérée connue au Canada si elle est connue dans seulement une certaine partie du Canada, mais, à mon avis, elle n'est pas «bien connue» au Canada si sa connaissance n'a pas envahi le pays de façon importante. Lorsque l'article 5 mentionne une marque de commerce qui est «bien connue au Canada par suite de cette . . . annonce», il me vient à l'esprit des marques bien connues telles que «Coca-Cola», «Esso», «Chevrolet», et «Frigidaire», des noms que l'on voit dans des revues publicitaires dans les foyers de toutes les régions du pays, ou que l'on entend ou voit à la radio ou à la télévision dans toutes les régions du pays. Je ne crois pas qu'une marque de commerce puisse être considérée comme «bien connue au Canada» lorsque sa connaissance se limite à une région du Canada. A mon avis, elle doit être «bien connue» dans tout le Canada «parmi les marchands ou usagers éventuels» de marchandises ou services s'y rapportant. A ce sujet, je dois citer les propos du juge Kellock à la page 500 de l'arrêt *Le registraire des marques de commerce c. G.A. Hardie & Co. Ltd.* [1949] R.C.S. 483. Il s'agissait de savoir si on avait prouvé l'emploi d'une marque de commerce «d'une manière telle qu'elle soit généralement connue par les marchands ou usagers du genre de marchandises en liaison avec lesquelles elle a été employée» de façon à pouvoir être enregistrée en vertu de l'article 29 de la *Loi sur la concurrence déloyale*, (1932); le juge Kellock a déclaré que les affidavits sur lesquels on se fondait ne suffisaient aucunement à démontrer la connaissance «générale» exigée. Il a ajouté «il doit exister des centaines d'autres blanchisseries et plusieurs autres hôpitaux dans tout le pays, la preuve ne fait pas état d'un aussi grand nombre.»

Le juge Heald a cité ce passage dans l'affaire *E & J Gallo Winery c. Andres Wines Ltd.* (Cour fédérale, n° T-1818-73, décision rendue le 21 mars 1973), et l'a considéré comme établissant le type de preuve exigé en vertu de l'article 5 de la *Loi sur les marques de commerce*.

On m'a soumis les mêmes preuves que celles dont disposait le registraire; on les a complétées par une pléthore d'affidavits additionnels, tendant à établir la notoriété au Canada de l'usage de la marque de commerce «Marineland» par l'appelante en liaison avec ses services pendant un certain nombre d'années avant la date où l'intimée en a fait un premier usage, date que j'estime être le 15 mars 1966; cette notoriété aurait été acquise par des publications imprimées, comportant des annonces payées et de la publicité gratuite dans des journaux et magazines; par la diffusion par l'intermédiaire d'agences de voyage de brochures préparées par l'appelante; par la présentation de films à la télévision; par la présentation d'un film sur les attractions de l'appelante, tourné chez elle par

cies and a bus company in which admission vouchers to the appellant's attraction were sold to Canadian tourists, and the fact that a large number of Canadian tourists visit the appellant's premises each year.

At the hearing of this matter objections were taken to statements made in many of the affidavits as being hearsay, statements of belief rather than statements of facts and conjecture. In many instances these objections were well founded and in other instances it was a question of what weight should be given to the evidence.

With respect to advertising in printed publications, the appellant directed its message to the market in the United States. Except in two isolated instances, there was no direct advertising by the appellant in publications printed in Canada and the advertising in publications originating elsewhere came to segments of the Canadian public by reason of "spill over". In my view that advertising did not result in the general recognition of the trade mark which is requisite to it becoming "well known" as the trade marks mentioned as illustrated in the extract from *Wian v. Mady* quoted above.

After having given careful consideration to all of the evidence, I am led to the conclusion that it fails to meet the high standard of proof required to establish that the appellant's trade mark had become "well known in Canada" in accordance with section 5 of the Act and as set forth in *Wian v. Mady (supra)* and *E & J Gallo Winery v. Andres Wines Ltd. (supra)*.

The third and final ground of opposition advanced for rejection of the respondent's application for registration of the trade mark is that it is not distinctive of the respondent's services as at March 15, 1966.

The word "distinctive" is defined in section 2 of the *Trade Marks Act* as follows:

un réalisateur indépendant de programmes pour enfants et dans lequel on faisait oralement référence à «Marineland», aux voyages en groupe organisés par deux agences de voyage et une compagnie d'autobus où l'on vendait des billets d'entrée au spectacle de l'appelante à des touristes canadiens; et par le fait qu'un grand nombre de touristes canadiens visitent les terrains et les installations de l'appelante chaque année.

A l'audition de l'affaire, on a objecté que plusieurs des affidavits contenaient des déclarations qui constituaient des témoignages par ouï-dire, des énoncés d'opinion plutôt que des constatations de faits, et des suppositions. Dans plusieurs cas, ces objections étaient valables et dans d'autres, il s'agissait de savoir quelle valeur probante attribuer au témoignage.

En ce qui concerne les annonces dans les publications imprimées, l'appelante adressait son message au marché américain. Sauf deux cas isolés, l'appelante ne faisait jamais d'annonce directe dans des publications imprimées au Canada et les annonces dans des publications imprimées ailleurs sont parvenues partiellement au public canadien par «retombées». A mon avis, cette publicité n'a pas eu pour résultat de conférer une grande notoriété à la marque de commerce, condition essentielle pour qu'elle devienne «bien connue», comme les marques de commerce dont il est question dans le passage précité dans l'arrêt *Wian c. Mady*.

Après un examen attentif de toutes les preuves, je suis amené à conclure qu'elles ne rejoignent pas le haut niveau de preuve requis pour établir que la marque de commerce de l'appelante était «bien connue au Canada» conformément à l'article 5 de la Loi et comme l'exposent les arrêts *Wian c. Mady* et *E & J Gallo Winery c. Andres Wines Ltd.* (précités).

Suivant le troisième et dernier motif d'opposition, tendant à rejeter la demande faite par l'intimée en vue de l'enregistrement de la marque de commerce, cette marque n'était pas distinctive des services de l'intimée au 15 mars 1966.

Le mot «distinctif» est défini comme suit à l'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce*:

“distinctive” in relation to a trade mark means a trade mark that actually distinguishes the wares or services in association with which it is used by its owner from the wares or services of others or is adapted so to distinguish them:

The substance of the appellant’s contention, as I understood it, was that the adoption of the trade mark “Marineland” by the respondent could not be distinctive of the respondent’s services in Canada, quite apart from the use by the appellant of the trade mark and the question of that mark becoming well known in Canada, in that by reason of the advertising of the appellant’s services in Canada in association with that trade mark, the sale of voucher admission tickets in Canada, the broadcast of films in Canada by Canadian television stations and the appreciable knowledge of and familiarity with the appellant’s trade mark by the public in Canada, the word “Marineland” does not serve to distinguish the respondent’s services from the services of others by reason of the knowledge indicated.

There can be no doubt that the appellant made extensive use of the trade mark “Marineland” in the United States but use in a foreign country does not establish the distinctiveness of the mark in Canada.

I fail to follow the logic of the appellant’s contention in this respect. To me it seems that this contention is inextricably bound to the appellant’s contention that the use of the word “Marineland” as a trade mark in association with its wares and services has become well known in Canada. If the appellant fails in establishing that its use of the trade mark had become well known in Canada prior to the respondent’s adoption thereof, as I have found to be the case, then it follows as a logical consequence of that finding, that the trade mark is capable of distinguishing the services of the respondent from those of others. If the appellant’s trade mark has not become well known in Canada, it is difficult to follow how the adoption of an identical mark in association with identical wares in Canada is susceptible of confusion with the appellant’s trade mark in the sense that the respondent’s use of the same trade mark would lead to the inference that the

«distinctive», par rapport à une marque de commerce, désigne une marque de commerce qui distingue véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des marchandises ou services d’autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi;

Si j’ai bien compris, l’appelante a soutenu en substance que l’adoption par l’intimée de la marque de commerce «Marineland» ne pouvait être distinctive de ses services au Canada, indépendamment de l’usage de la marque de commerce par l’appelante et de la question de savoir si elle était devenue bien connue au Canada, car, en raison de la publicité faite au Canada pour les services de l’appelante en liaison avec cette marque de commerce, de la vente au Canada de billets d’entrée, de la présentation de films au Canada par des stations canadiennes de télévision et de la connaissance appréciable du public canadien de la marque de l’appelante et sa familiarité avec elle, le mot «Marineland» ne peut distinguer les services de l’intimée des services d’autres personnes en raison de la connaissance signalée ci-dessus.

Il ne peut y avoir de doute que l’appelante a fait un usage étendu de la marque de commerce «Marineland» aux États-Unis, mais l’usage dans un pays étranger n’établit pas le caractère distinctif de la marque au Canada.

Je n’arrive pas à suivre la logique de la prétention de l’appelante à ce sujet. Il me semble qu’elle est inextricablement liée à la prétention de l’appelante que l’emploi du mot «Marineland» à titre de marque de commerce en liaison avec ses marchandises et services est devenu bien connu au Canada. Si l’appelante ne réussit pas à établir que l’usage qu’elle a fait de la marque de commerce était bien connu au Canada avant son adoption par l’intimée, ce qui est le cas d’après ma conclusion, il en découle logiquement que la marque de commerce peut distinguer les services de l’intimée de ceux d’autres personnes. Si la marque de commerce de l’appelante n’était pas bien connue au Canada, il est difficile de voir comment l’adoption d’une marque identique en liaison avec des marchandises identiques au Canada est susceptible de créer une confusion avec la marque de commerce de l’appelante, en ce sens que l’usage par l’intimée de la même marque de commerce amè-

services offered by the respondent are those offered by the appellant.

For these reasons, I find that the third ground of objection by the appellant is not well founded.

For the reasons expressed, it follows that the appeal from the decision of the Registrar dated January 12, 1970 is dismissed with costs.

nerait à conclure que les services offerts par l'intimée sont ceux de l'appelante.

Pour ces raisons, je conclus que le troisième motif d'opposition de l'appelante n'est pas <sup>a</sup> fondé.

Pour les motifs qui précèdent, l'appel de la décision du registraire en date du 12 janvier 1970 est rejeté avec dépens.