

A-365-96

Pink Panther Beauty Corporation (*Appellant*)

v.

United Artists Corporation (*Respondent*)**INDEXED AS: PINK PANTHER BEAUTY CORP. v. UNITED ARTISTS CORP. (C.A.)**

Court of Appeal, Isaac C.J., Linden and McDonald J.J.A.—Toronto, January 22; Ottawa, March 30, 1998.

Trade marks — Registration — Famous marks — Mark “The Pink Panther” — No likelihood of confusion between famous mark and other mark where no connection whatsoever between respective wares, trades (motion picture business on one hand, hair care, beauty products on other).

Respondent’s trade-mark “The Pink Panther” (from the comedy films with Peter Sellers as Inspector Clouseau), the subject of the case herein, has been, for over thirty years, registered for use in Canada in association with the entertainment business. In 1986, the appellant, Pink Panther Beauty Corporation, applied to register the trade-mark “Pink Panther” for proposed use in association with hair care and beauty product supplies, and in the operation of a business dealing in their distribution, and instructing and educating others in their distribution.

In the opposition proceeding, the Registrar of Trade-marks found that, given the completely disparate nature of the wares, services and trades of the parties, there was no likelihood of confusion between the marks. On appeal from that decision, the Trial Judge found that, since the mark was very famous and, therefore, worthy of a wide ambit of protection, the differences in the nature of the wares and of the trades of the appellant and the respondent were less significant than they might otherwise be in the determination of the likelihood of confusion. He found in favour of the respondent. This was an appeal from that decision.

Held (McDonald J.A. dissenting), the appeal should be allowed.

Per Linden J.A.: The essential question was whether the Trial Judge was correct in concluding that there was a likelihood that the appellant’s mark would, in the mind of the average consumer, be confusing with the mark of the respondent.

A-365-96

Pink Panther Beauty Corporation (*appelante*)

c.

United Artists Corporation (*intimée*)**RÉPERTORIÉ: PINK PANTHER BEAUTY CORP. c. UNITED ARTISTS CORP. (C.A.)**

Cour d’appel, juge en chef Isaac, juges Linden et McDonald, J.C.A.—Toronto, 22 janvier; Ottawa, 30 mars 1998.

Marques de commerce — Enregistrement — Marques célèbres — Marque «The Pink Panther» — Pas de risque de confusion entre une marque célèbre et une autre marque en l’absence de tout lien entre les marchandises et les commerces respectifs (entreprise cinématographique d’une part, soins capillaires et produits de beauté d’autre part).

La marque de commerce de l’intimée, «The Pink Panther» (en français «La panthère rose» tirée d’une série de films comiques avec Peter Sellers dans le rôle de l’inspecteur Clouseau), qui fait l’objet de la poursuite en l’espèce, est enregistrée, depuis plus de trente ans, pour utilisation au Canada en liaison avec des services de divertissement. En 1986, l’appelante, Pink Panther Beauty Corporation, a demandé l’enregistrement de la marque de commerce «Pink Panther» pour un usage projeté en liaison avec des produits de beauté et de soins capillaires, et dans l’exploitation d’une entreprise spécialisée dans la distribution de ces produits ainsi que dans l’éducation et la formation d’autres personnes dans leur distribution.

Dans l’instance en opposition, le registraire des marques de commerce a conclu que, étant donné la nature complètement différentes des marchandises, des services et des secteurs d’activité des parties, il n’existait pas de risque de confusion entre les marques. En appel de cette décision, le juge de première instance a estimé qu’étant donné que la marque était très célèbre et donc digne d’une protection étendue, les différences entre le genre de marchandises et de commerces de l’appelante et de l’intimée étaient moins importantes qu’elles pourraient l’être par ailleurs dans la détermination du risque de confusion. Il a tranché en faveur de l’intimée. C’est cette décision qui a fait l’objet du présent appel.

Arrêt (le juge McDonald, J.C.A., dissident): l’appel doit être accueilli.

Le juge Linden J.C.A.: La question essentielle était de savoir si le juge de première instance a eu raison de conclure qu’il existait un risque que, dans l’esprit du consommateur moyen, la marque de l’appelante crée de la confusion avec la marque de l’intimée.

Upon examining the basis for the protection of trade-marks and the rationale behind the protection for certain things and not others, it must be remembered that when deciding property issues, it is always a matter of balancing the public right to competition with the private right to ownership. What is important is that the trade-mark be associated in the minds of the public with the goods produced by the trade-mark owner. It is the association of a trade-mark with a particular source which is the key to understanding the rights protected by the *Trade-marks Act*. The Act makes clear that what is protected is not the exclusive right to any mark that a person might think of, but the exclusive right to use it in association with certain products or services.

Subsection 6(5) of the Act lists six factors that must be considered in determining whether there is a likelihood of confusion between trade-marks, five specific and one general. The specific factors are: the inherent distinctiveness of the trade-marks and the extent to which they have become known; length of time in use; nature of the wares, services or business; nature of trade; similarity in appearance, sound and idea suggested. The general consideration is: all the surrounding circumstances.

In cases involving similar, famous trade-marks, much of the case law has little precedential value. The cases turn on their particular and often unique facts. In these cases, it is necessary to adjust the weight given to the individual criteria or to the surrounding circumstances.

The Trial Judge considered the relevant factors and it was difficult to fault his factual conclusions with respect to any one of them, but, taking them all together, he erred in the way in which he weighed them and in the conclusion he reached. The marks, while not identical, were very similar. The trade-mark owned by United Artists was clearly a famous and inherently distinct one, and has been in use in Canada for some thirty years. However, the issue to be decided was not how famous the mark was, but whether there was a likelihood of confusion in the mind of the average consumer between United Artists' mark and the one proposed by the appellant with respect to the goods and services specified. In view of the gaping divergence in the nature of the wares and the nature of the trade, the question had to be answered in the negative. The Trial Judge did not give sufficient weight to the fact that not only were the wares in each case completely disparate, but there is no connection whatsoever between them.

Based only on the fact that the respondent's mark was famous, there should not be an automatic assumption of

Lorsqu'on considère le fondement de la protection des marques de commerce et ce qui justifie que la protection s'applique à certaines choses et non à d'autres, il ne faut pas oublier qu'il s'agit toujours, dans l'examen des questions de propriété, de soupeser le droit public à la concurrence en regard du droit privé à la propriété. Ce qui importe c'est que la marque de commerce soit associée dans l'esprit du public aux biens que produit son propriétaire. C'est l'association d'une marque de commerce à une source précise qui constitue l'élément décisif permettant de comprendre les droits que la *Loi sur les marques de commerce* protège. La Loi pose clairement que la protection ne vise pas le droit exclusif à toute marque qu'une personne peut concevoir, mais le droit exclusif d'employer celle-ci en liaison avec certains produits ou services.

Le paragraphe 6(5) énumère six facteurs dont il faut tenir compte pour déterminer s'il y a un risque de confusion entre des marques de commerce, cinq spécifiques et un général. Les facteurs spécifiques sont les suivants: le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période d'emploi; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. L'élément général consiste en toutes les circonstances de l'espèce.

La plupart des décisions concernant des marques célèbres et similaires ont une faible valeur jurisprudentielle. Ces affaires reposent sur des faits particuliers, souvent uniques. Elles supposent l'examen de l'importance à attribuer à chacun des critères ou aux circonstances de l'espèce.

Le juge de première instance a examiné les facteurs pertinents et il est difficile de trouver, relativement à l'un ou l'autre de ces facteurs, des erreurs dans les conclusions de fait qu'il a tirées. Toutefois, il s'est trompé dans la façon de les apprécier globalement et la conclusion qui en a découlé est erronée. Les marques, bien que non identiques, sont très similaires. La marque de commerce appartenant à United Artists était manifestement une marque célèbre et possédant un caractère distinctif inhérent. Elle était utilisée au Canada depuis plus de trente ans. Toutefois, il ne s'agissait pas de savoir à quel point la marque était célèbre, mais de déterminer s'il existait un risque de confusion, dans l'esprit du consommateur moyen, entre la marque de United Artists et la marque que l'appelante projetait d'employer en liaison avec des biens et services déterminés. Vu l'énorme différence entre le genre de marchandises et la nature du commerce, la question devait recevoir une réponse négative. Le juge de première instance n'a pas suffisamment insisté sur le fait que non seulement les marchandises étaient totalement différentes dans chaque cas, mais qu'en outre il n'existait aucune sorte de lien entre elles.

Ce n'est pas parce la marque de l'intimée était célèbre qu'il fallait automatiquement présumer qu'il y aurait

confusion. In the circumstances, remembering that the test to be met was likelihood of confusion (not possibility of confusion), the fame of the mark could not act as a marketing trump card such that the other factors are thereby obliterated. Just because Hollywood films are well known, the whole world is not barred forever from using words found in the titles of Hollywood films to market unrelated goods.

While the public might be confused by a product which used the name "Pink Panther" and simultaneously depicted a pink cat, the use of the words alone cannot be said to give rise to such confusion. Much of the fame which this Court and the Court below attached to the respondent's mark stemmed not from the words "The Pink Panther" but from the associated music and cartoon images. In this case, words only were used. There was no accompanying design or music. It was reasonable to conclude that the average person, without being presented with these other hallmarks, would not confuse the source of the appellant's proposed mark. However, this did not give the appellant *carte blanche* to exploit all of the respondent's trade-marks in selling all products in any way it chooses. It was still subject to the restrictions of the *Trade-marks Act* and the common law.

Per McDonald J.A. (dissenting): The appeal should be dismissed. The Trial Judge did not err in weighing the relevant factors to be considered under subsection 6(5) of the *Trade-marks Act*. It was precisely because of the fame and goodwill associated with the name "The Pink Panther" that the appellant has chosen that name for its business. What the appellant sought to do was profit financially from the goodwill associated with the respondent's trade-name. While the appellant may use this name, it must first receive the permission of the respondent. To come to any other result in the case of such a famous and widespread trade-name as "The Pink Panther" tips the balance too far in favour of the copycat artist seeking to profit financially from someone else's creative fortune.

As *Polysar Ltd. v. Gesco Distributing Ltd.* (1985), 6 C.P.R. (3d) 289 (F.C.T.D.) makes clear, when dealing with a widespread, distinctive trade-mark, it is not always necessary that the mark in question be used for similar wares or in a similar industry for confusion to exist.

Given the popularity of the respondent's trade-mark, the extent to which it has prevailed in the Canadian market (over 30 years) and its widespread diversification (from comic books to advertisements for Fibreglass), allowing the appellant to use the name "Pink Panther" will almost certainly be confusing for the average consumer. It is naïve

confusion. Dans les circonstances, si l'on garde à l'esprit que le critère à satisfaire était la probabilité de confusion (et non la possibilité de confusion), la notoriété de la marque ne saurait constituer un atout de commercialisation propre à éliminer complètement les autres facteurs. Ce n'est pas parce que les mots qui figurent dans le titre d'un film d'Hollywood sont bien connus qu'il devient interdit à tout jamais au monde entier de les employer pour mettre en marché des biens différents.

Certes, un produit employant le nom «Pink Panther» qui utiliserait simultanément une illustration d'un chat rose pourrait semer la confusion dans le public, mais on ne peut pas dire que l'emploi des mots seuls suscite une telle confusion. Une bonne partie de la notoriété que la présente Cour et la cour inférieure ont reconnu à la marque de l'intimée ne découlait pas des mots «The Pink Panther», mais de la musique et des images du dessin animé qui y étaient associées. Dans le présent cas, seuls les mots étaient employés. Il n'y avait ni dessin ni musique d'accompagnement. Il était raisonnable de conclure que, pour la personne moyenne à qui l'on ne présente pas ces autres caractéristiques, la marque projetée de l'appelante ne créerait aucune confusion quant à la source. Toutefois, cela ne donnait pas carte blanche à l'appelante pour exploiter toutes les marques de commerce de l'intimée comme elle l'entend dans la vente de n'importe quel produit. L'appelante restait assujettie aux restrictions qu'imposent la *Loi sur les marques de commerce* et la common law.

Le juge McDonald, J.C.A. (*dissent*): L'appel doit être rejeté. Le juge de première instance n'a pas commis d'erreur dans son appréciation des facteurs dont il faut tenir compte sous le régime du paragraphe 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce*. C'était précisément en raison de la notoriété et du renom associés au nom «The Pink Panther» que l'appelante l'a choisi pour son entreprise. Elle cherchait à tirer profit du renom dont jouit le nom commercial de l'intimée. L'appelante pouvait certes employer ce nom, à condition d'obtenir d'abord la permission de l'intimée. En arriver à une autre solution dans le cas d'un nom commercial aussi célèbre et répandu que «The Pink Panther» ferait trop pencher la balance en faveur du copieur qui cherche à profiter financièrement du succès de la création d'un autre.

Comme il ressort clairement de la décision *Polysar Ltd. c. Gesco Distributing Ltd.* (1985), 6 C.P.R. (3d) 289 (C.F. 1^{re} inst.), il n'est pas toujours nécessaire, dans le cas d'une marque de commerce distinctive et très répandue, que cette marque soit employée pour des marchandises similaires ou dans une industrie similaire pour que la confusion existe.

Compte tenu de la popularité de la marque de commerce de l'intimée, de la période pendant laquelle elle a prévalu sur le marché canadien (plus de 30 ans) et de sa forte diversification (des dessins animés aux commerciaux pour du fibre de verre), permettre à l'appelante d'utiliser le nom «Pink Panther» créera une confusion pour le consommateur

to believe that the appellant's decision to use the name "Pink Panther" was not deliberate or unrelated to the mark's fame. Seeing the words alone will leave the average consumer wondering whether the respondent is the promoter behind these new products. Just as seeing the words Mickey Mouse or Donald Duck conjure up a mental picture of those Disney characters leading the consumer to believe that Disney is associated with the product, the name Pink Panther on a shampoo bottle will have the identical effect.

moyen. Il est naïf de croire que la décision de l'appelante d'utiliser le nom «Pink Panther» n'était pas délibérée ou était sans rapport avec la notoriété de la marque. À la seule vue de ces mots, le consommateur moyen va se demander si l'intimée n'est pas la personne qui fait la promotion de ces produits. Tout comme le fait de voir les mots Mickey Mouse ou Donald Duck évoque une image de ces personnages de Disney dans l'esprit du consommateur, qui l'amène à croire que Disney est associé au produit, le nom Pink Panther apposé sur une bouteille de shampoing aura le même effet.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Trade-marks Act, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 2 "distinctive", 4(1), 6, 7(c), 19 (as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 60), 20 (as am. by S.C. 1994, c. 47, s. 196), 30 (as am. by S.C. 1993, c. 44, s. 230; 1994, c. 47, s. 198), 40 (as am. by S.C. 1993, c. 44, s. 231), 56.
Unfair Competition Act, 1932 (The), S.C. 1932, c. 38.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

Krazy Glue, Inc. v. Grupo Cyanomex, S.A. de C.V. (1992), 45 C.P.R. (3d) 161; 57 F.T.R. 278 (F.C.T.D.); *Choice Hotels International Inc. v. Hotels Confortel Inc.* (1996), 67 C.P.R. (3d) 340; 112 F.T.R. 39 (F.C.T.D.); *Eno v. Dunn* (1980), 15 App. Cas. 252 (H.L.); *Freed & Freed Ltd. v. Registrar of Trade Marks et al.*, [1950] Ex. C.R. 431; [1951] 2 D.L.R. 7; (1950), 14 C.P.R. 19; 11 Fox Pat. C. 5; *Sunshine Biscuits, Inc. v. Corporate Foods Ltd.* (1982), 61 C.P.R. (2d) 53 (F.C.T.D.); *Western Clock Co. v. Oris Watch Co. Ltd.*, [1931] Ex. C.R. 64; [1931] 2 D.L.R. 775; *Polysar Ltd. v. Gesco Distributing Ltd.* (1985), 6 C.P.R. (3d) 289 (F.C.T.D.); *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. v. Seagram Real Estate Ltd.* (1990), 33 C.P.R. (3d) 454; 38 F.T.R. 96 (F.C.T.D.); *Berry Bros. & Rudd Ltd. v. Planta Tabak-Manufactur Dr. Manfred Oberman* (1980), 53 C.P.R. (2d) 130 (F.C.T.D.); *Playboy Enterprises Inc. v. Germain* (1978), 39 C.P.R. (2d) 32 (F.C.T.D.); *Playboy Enterprises, Inc. v. Astro Tire & Rubber Co. of Canada Ltd.* (1978), 46 C.P.R. (2d) 87 (T.M. Opp. Bd.).

DISTINGUISHED:

Maple Leaf Gardens Ltd. v. Leaf Confections Ltd. (1986), 10 C.I.P.R. 267; 12 C.P.R. (3d) 511; 7 F.T.R. 72 (F.C.T.D.); aff'd *Leaf Confections Ltd. v. Maple Leaf Gardens Ltd.* (1988), 19 C.P.R. (3d) 331; 87 N.R. 385 (F.C.A.).

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi sur la concurrence déloyale, 1932, S.C. 1932, ch. 38.
Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 2 «distinctive», 4(1), 6, 7c), 19 (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 60), 20 (mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 196), 30 (mod. par L.C. 1993, ch. 44, art. 230; 1994, ch. 47, art. 198), 40 (mod. par L.C. 1993, ch. 44, art. 231), 56.

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

Krazy Glue, Inc. c. Grupo Cyanomex, S.A. de C.V. (1992), 45 C.P.R. (3d) 161; 57 F.T.R. 278 (C.F. 1^{re} inst.); *Choice Hotels International Inc. c. Hotels Confortel Inc.* (1996), 67 C.P.R. (3d) 340; 112 F.T.R. 39 (C.F. 1^{re} inst.); *Eno v. Dunn* (1980), 15 App. Cas. 252 (H.L.); *Freed & Freed Ltd. v. Registrar of Trade Marks et al.*, [1950] R.C.É. 431; [1951] 2 D.L.R. 7; (1950), 14 C.P.R. 19; 11 Fox Pat. C. 5; *Sunshine Biscuits, Inc. c. Corporate Foods Ltd.* (1982), 61 C.P.R. (2d) 53 (C.F. 1^{re} inst.); *Western Clock Co. v. Oris Watch Co. Ltd.*, [1931] R.C.É. 64; [1931] 2 D.L.R. 775; *Polysar Ltd. c. Gesco Distributing Ltd.* (1985), 6 C.P.R. (3d) 289 (C.F. 1^{re} inst.); *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. c. Seagram Real Estate Ltd.* (1990), 33 C.P.R. (3d) 454; 38 F.T.R. 96 (C.F. 1^{re} inst.); *Berry Bros. & Rudd Ltd. c. Planta Tabak-Manufactur Dr. Manfred Oberman* (1980), 53 C.P.R. (2d) 130 (C.F. 1^{re} inst.); *Playboy Enterprises Inc. c. Germain* (1978), 39 C.P.R. (2d) 32 (C.F. 1^{re} inst.); *Playboy Enterprises, Inc. c. Astro Tire & Rubber Co. of Canada Ltd.* (1978), 46 C.P.R. (2d) 87 (C.O.M.C.).

DISTINCTION FAITE AVEC:

Maple Leaf Gardens Ltd. c. Leaf Confections Ltd. (1986), 10 C.I.P.R. 267; 12 C.P.R. (3d) 511; 7 F.T.R. 72 (C.F. 1^{re} inst.); conf. par *Leaf Confections Ltd. c. Maple Leaf Gardens Ltd.* (1988), 19 C.P.R. (3d) 331; 87 N.R. 385 (C.A.F.).

CONSIDERED:

Cartier, Inc. v. Cartier Optical Ltd./Lunettes Cartier Ltée (1988), 19 C.I.P.R. 69; 20 C.P.R. (3d) 68; 17 F.T.R. 106 (F.C.T.D.); *Coca-Cola Ltd. v. Fisher Trading Co.* (1988), 19 C.I.P.R. 307; 25 C.P.R. (3d) 200; 21 F.T.R. 6 (F.C.T.D.); *Oshawa Holdings Ltd. v. Fjord Pacific Marine Industries Ltd.* (1981), 55 C.P.R. (2d) 39; 36 N.R. 71 (F.C.A.); *Can. Wire & Cable Ltd. v. Heatex Howden Inc.* (1986), 11 C.I.P.R. 147; 13 C.P.R. (3d) 183 (F.C.T.D.); *Clorox Co. v. E.I. Du Pont de Nemours and Co.* (1995), 64 C.P.R. (3d) 79; 103 F.T.R. 55 (F.C.T.D.); *Ikea Ltd./Ikea Ltée v. Idea Design Ltd.* (1987), 11 C.I.P.R. 313; 13 C.P.R. (3d) 476; 8 F.T.R. 215 (F.C.T.D.); *Frescobaldi, et al. trading as Frescobaldi v. T.G. Bright & Co., Ltd.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 569 (T.M. Opp. Bd.); *Ashjorn Horgard A/S v. Gibbs/Nortac Industries Ltd.* (1986), 8 C.I.P.R. 232; 9 C.P.R. (3d) 341 (F.C.T.D.); affd [1987] 3 F.C. 544; (1987), 38 D.L.R. (4th) 544; 17 C.I.P.R. 263; 14 C.P.R. (3d) 314; 80 N.R. 9 (C.A.); *Miss Universe, Inc. v. Bohna*, [1995] 1 F.C. 614; (1994), 58 C.P.R. (3d) 381; 176 N.R. 35 (C.A.); *Miss Universe, Inc. v. Bohna*, [1992] 3 F.C. 682; (1992), 43 C.P.R. (3d) 462 (T.D.).

REFERRED TO:

Sinclair (John) Ltd. — In the Matter of a Trade Mark of (1932), 49 R.P.C. 123 (Ch. D.); *Bowden Wire Ltd. v. Bowden Brake Co. Ltd.* (1914), 31 R.P.C. 385 (H.L.); *Pinto v. Badman* (1891), 8 R.P.C. 181 (C.A.); *Beverley Bedding & Upholstery Co. v. Regal Bedding & Upholstery Ltd.* (1980), 110 D.L.R. (3d) 189; 47 C.P.R. (2d) 145 (F.C.T.D.); *Wedgwood plc v. Thera Holding Ltd.* (1987), 18 C.I.P.R. 209; 18 C.P.R. (3d) 201 (T.M. Opp. Bd.); *Registral of Trade Marks v. Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull*, [1985] 1 F.C. 406; (1985), 1 C.I.P.R. 309; 4 C.P.R. (3d) 523; 61 N.R. 286 (C.A.); *Carson v. Reynolds*, [1980] 2 F.C. 685; (1980), 115 D.L.R. (3d) 139; 49 C.P.R. (2d) 57 (T.D.); *Danjaq, S.A. v. Zervas* (1997), 75 C.P.R. (3d) 295; 135 F.T.R. 136 (F.C.T.D.); *Glen-Warren Productions Ltd. v. Gertex Hosiery Ltd.* (1990), 29 C.P.R. (3d) 7; 32 F.T.R. 274 (F.C.T.D.); *Conde Nast Publications Inc. v. Gozlan Brothers Ltd.* (1980), 49 C.P.R. (2d) 250 (F.C.T.D.); *Hack (Edward) — In the Matter of an Application to register a Trade Mark by* (1941), 58 R.P.C. 91 (Ch. D.).

AUTHORS CITED

Henderson G. F. "An Overview of Intellectual Property" in Henderson G. F. (ed.). *Trade-Marks Law of Canada*. Toronto: Carswell, 1993.

DÉCISIONS EXAMINÉES:

Cartier, Inc. c. Cartier Optical Ltd./Lunettes Cartier Ltée (1988), 19 C.I.P.R. 69; 20 C.P.R. (3d) 68; 17 F.T.R. 106 (C.F. 1^{re} inst.); *Coca-Cola Ltd. c. Fisher Trading Co.* (1988), 19 C.I.P.R. 307; 25 C.P.R. (3d) 200; 21 F.T.R. 6 (C.F. 1^{re} inst.); *Oshawa Holdings Ltd. c. Fjord Pacific Marine Industries Ltd.* (1981), 55 C.P.R. (2d) 39; 36 N.R. 71 (C.A.F.); *Can. Wire & Cable Ltd. c. Heatex Howden Inc.* (1986), 11 C.I.P.R. 147; 13 C.P.R. (3d) 183 (C.F. 1^{re} inst.); *Clorox Co. c. E.I. Du Pont de Nemours and Co.* (1995), 64 C.P.R. (3d) 79; 103 F.T.R. 55 (C.F. 1^{re} inst.); *Ikea Ltd./Ikea Ltée c. Idea Design Ltd.* (1987), 11 C.I.P.R. 313; 13 C.P.R. (3d) 476; 8 F.T.R. 215 (C.F. 1^{re} inst.); *Frescobaldi, et al. faisant affaire sous le nom de Frescobaldi c. T.G. Bright & Co., Ltd.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 569 (C.O.M.C.); *Ashjorn Horgard A/S c. Gibbs/Nortac Industries Ltd.* (1986), 8 C.I.P.R. 232; 9 C.P.R. (3d) 341 (C.F. 1^{re} inst.); conf. par [1987] 3 C.F. 544; (1987), 38 D.L.R. (4th) 544; 17 C.I.P.R. 263; 14 C.P.R. (3d) 314; 80 N.R. 9 (C.A.); *Miss Universe, Inc. c. Bohna*, [1995] 1 C.F. 614; (1994), 58 C.P.R. (3d) 381; 176 N.R. 35 (C.A.); *Miss Universe, Inc. c. Bohna*, [1992] 3 C.F. 682; (1992), 43 C.P.R. (3d) 462 (1^{re} inst.).

DÉCISIONS CITÉES:

Sinclair (John) Ltd. — In the Matter of a Trade Mark of (1932), 49 R.P.C. 123 (Ch. D.); *Bowden Wire Ltd. v. Bowden Brake Co. Ltd.* (1914), 31 R.P.C. 385 (H.L.); *Pinto v. Badman* (1891), 8 R.P.C. 181 (C.A.); *Beverley Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstery Ltd.* (1980), 110 D.L.R. (3d) 189; 47 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1^{re} inst.); *Wedgwood plc c. Thera Holding Ltd.* (1987), 18 C.I.P.R. 209; 18 C.P.R. (3d) 201 (C.O.M.C.); *Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull*, [1985] 1 C.F. 406; (1985), 1 C.I.P.R. 309; 4 C.P.R. (3d) 523; 61 N.R. 286 (C.A.); *Carson c. Reynolds*, [1980] 2 C.F. 685; (1980), 115 D.L.R. (3d) 139; 49 C.P.R. (2d) 57 (1^{re} inst.); *Danjaq, S.A. c. Zervas* (1997), 75 C.P.R. (3d) 295; 135 F.T.R. 136 (C.F. 1^{re} inst.); *Glen-Warren Productions Ltd. c. Gertex Hosiery Ltd.* (1990), 29 C.P.R. (3d) 7; 32 F.T.R. 274 (C.F. 1^{re} inst.); *Conde Nast Publications Inc. c. Gozlan Brothers Ltd.* (1980), 49 C.P.R. (2d) 250 (C.F. 1^{re} inst.); *Hack (Edward) — In the Matter of an Application to register a Trade Mark by* (1941), 58 R.P.C. 91 (Ch. D.).

DOCTRINE

Henderson G. F. «An Overview of Intellectual Property» dans Henderson G. F. (ed.). *Trade-Marks Law of Canada*. Toronto: Carswell, 1993.

McLachlin, Madam Justice Beverley “Intellectual Property — What’s it all About” in Henderson G. F. (ed.). *Trade-Marks Law of Canada*. Toronto: Carswell, 1993.

McLachlin, Madam Justice Beverley «Intellectual Property — What’s it all About» dans Henderson G. F. (ed.). *Trade-Marks Law of Canada*. Toronto: Carswell, 1993.

APPEAL from a Trial Division decision (*United Artists Corp. v. Pink Panther Beauty Corp.* (1996), 67 C.P.R. (3d) 216; 111 F.T.R. 241 (F.C.T.D.)) allowing an appeal from the decision of the Registrar of Trade-marks (*United Artists Pictures, Inc. v. Pink Panther Beauty Corp.* (1990), 34 C.P.R. (3d) 135 (T.M. Opp. Bd.)), the Trial Division holding that there was likelihood of confusion between the respondent’s famous “The Pink Panther” trade-mark, registered for use in association with motion picture films, and the appellant’s “Pink Panther” trade-mark, proposed for use in association with hair care and beauty product supplies. Appeal allowed.

APPEL d’une décision de la Section de première instance (*United Artists Corp. c. Pink Panther Beauty Corp.* (1996), 67 C.P.R. (3d) 216; 111 F.T.R. 241 (C.F. 1^{re} inst.)) accueillant l’appel de la décision du registraire des marques de commerce (*United Artists Pictures, Inc. c. Pink Panther Beauty Corp.* (1990), 34 C.P.R. (3d) 135 (C.O.M.C.)), la Section de première instance ayant conclu qu’il y avait risque de confusion entre la marque de commerce célèbre de l’intimée «The Pink Panther», enregistrée pour son usage en liaison avec des films cinématographiques, et la marque de commerce de l’appelante «Pink Panther» enregistrée pour un usage en liaison avec des produits de beauté et de soins capillaires. Appel accueilli.

COUNSEL:

Stephanie Chong for appellant.
Adele J. Finlayson for respondent.

AVOCATS:

Stephanie Chong pour l’appelante.
Adele J. Finlayson pour l’intimée.

SOLICITORS:

Lang Michener, Toronto, for appellant.
Shapiro Cohen Andrews Finlayson, Ottawa, for respondent.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Lang Michener, Toronto, pour l’appelante.
Shapiro Cohen Andrews Finlayson, Ottawa, pour l’intimée.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

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

[1] LINDEN J.A.: This appeal raises the question of how far the *Trade-marks Act*¹ will go to protect famous trade-marks where those marks are used in relation to completely different wares or services.

[1] LE JUGE LINDEN, J.C.A.: Le présent appel porte sur la question de savoir jusqu’où va la protection que la *Loi sur les marques de commerce*¹ offre aux marques de commerce célèbres lorsqu’elles sont employées en liaison avec des marchandises ou des services totalement différents.

The Facts

[2] The “Pink Panther” movies are a series of comedy films which starred the late, great comedian Peter Sellers as a bumbling Parisian detective named Inspector Clouseau who, despite his bungling, always managed to solve the crime. In the inaugural film,

Les faits

[2] Les films «Pink Panther» (connus en français sous le nom de «Panthère rose») sont une série de comédies mettant en vedette le grand et regretté comédien Peter Sellers dans le rôle de l’inspecteur Clouseau, un détective parisien gaffeur qui, malgré ses

titled *The Pink Panther* (1964), Inspector Clouseau was called on to investigate a theft. The stolen object was a fabulous gemstone with one small flaw which, when held to the light, resembled a pink panther. Hence, the title of the movie.

[3] The film's creator, Blake Edwards, originally intended Inspector Clouseau to be a minor supporting character in the first film, but he became the star. A succession of six additional films followed: *A Shot in the Dark*; *Return of the Pink Panther*; *The Pink Panther Strikes Again*; *The Revenge of the Pink Panther*; *Trail of the Pink Panther*; and *Curse of the Pink Panther*. Even though all of the films refer to it, the pink panther itself (i.e., the jewel) was central to only the first film and otherwise appeared only briefly in the third instalment of the series. But the name "Pink Panther" lives on and continues to be rather well known, not only in relation to the movies, but for a cartoon series, and Academy Award winning theme music.

[4] The respondent, United Artists Corporation, is the owner of three trade-marks registered in Canada. The mark that is the subject of the case before this Court—the words "The Pink Panther" (registration number 152,831)—is registered for use in association with "phonograph records; motion picture films; film leasing and distribution services; entertainment services by means of motion picture films".² In addition, there are two drawings of a panther which are also registered as trade-marks. The first (registration number 152,832) is registered in association with "film leasing and distribution services; entertainment services by means of motion picture films".³ The second (registration number 152,833) is registered in association with "phonograph records; entertainment services by means of motion picture films".⁴ These latter two trade-marks are not the subject of this case.

maladresses, parvient toujours à résoudre le crime. Dans le premier film de la série, intitulé *The Pink Panther* (en français: *La Panthère rose*) (1964), l'inspecteur Clouseau est chargé d'enquêter sur un vol. L'objet volé est une fabuleuse pierre précieuse affligée d'un unique petit défaut qui, lorsque la pierre est tenue dans la lumière, ressemble à une panthère rose. D'où le titre du film.

[3] Bien qu'à l'origine le créateur, Blake Edwards, ait eu l'intention de faire de l'inspecteur Clouseau un personnage de soutien secondaire dans le premier film, c'est lui qui est devenu la vedette. Six autres films ont suivi: *A Shot in the Dark*; *Return of the Pink Panther*; *The Pink Panther Strikes Again*; *The Revenge of the Pink Panther*; *Trail of the Pink Panther*; et *Curse of the Pink Panther*; (en français: *Quand l'inspecteur s'emmêle*; *Le retour de la Panthère rose*; *Quand la Panthère rose s'emmêle*; *La revanche de la Panthère rose*; *À la recherche de la Panthère rose*; et *La malédiction de la Panthère rose*). Même si tous les films y font référence, la pink panther elle-même (c'est-à-dire le bijou) n'est essentielle que dans le premier film et n'apparaît à part cela que brièvement dans le troisième épisode de la série. Mais le nom de «Pink Panther» a survécu et continue d'être assez célèbre, non seulement par rapport aux films, mais aussi pour une série de dessins animés et un thème musical couronné par un Oscar.

[4] L'intimée, United Artists Corporation, est propriétaire de trois marques de commerce déposées au Canada. L'affaire dont la présente Cour est saisie porte sur la marque «The Pink Panther» (numéro d'enregistrement 152,831), qui est enregistrée pour son usage en liaison avec «des enregistrements phonographiques, des films cinématographiques, des services de location et de distribution de films et des services de divertissement au moyen de films cinématographiques»². En outre, deux dessins d'une panthère sont également enregistrés comme marques de commerce. Le premier (numéro d'enregistrement 152,832) est enregistré en liaison avec «des services de location et de distribution de films et des services de divertissement au moyen de films cinématographiques»³. Le deuxième (numéro d'enregistrement 152,833) est enregistré en liaison avec «des enregistrements phono-

Other marks owned by the respondent in Canada were not raised in opposition and are not relevant to this appeal. Notably, there was no trade-mark registered by the respondent in relation to beauty products.

[5] Pink Panther Beauty Corporation, the appellant, was incorporated to sell hair care and beauty supplies under its own name, to be made available through beauty salons. On February 19, 1986, it applied to register the trade-mark "Pink Panther" (without the definite article) for proposed use in Canada in association with a wide variety of hair care and beauty product supplies, and in the operation of a business dealing in the distribution of hair care and beauty product supplies, and instructing and educating others in the distribution of hair care supplies and beauty products.

[6] The respondent opposed the registration. The Registrar, in a decision dated October 31, 1990 [*United Artists Pictures, Inc. v. Pink Panther Beauty Corp.* (1990), 34 C.P.R. (3d) 135 (T.M. Opp. Bd.)], decided, *inter alia*, that there was no likelihood of confusion between the marks. He determined that the opponent's mark was not well-known in Canada, placing much emphasis on the difference in the goods and services used by United Artists as opposed to those proposed by Pink Panther Beauty Corporation. Explaining his decision, he said:

Notwithstanding that the marks at issue are virtually identical, I have considered that the wares, services and trades of the parties are completely disparate and that the opponent failed to evidence any current reputation for the registered mark in Canada.⁵

United Artists appealed that decision to the Trial Division of the Federal Court [(1996), 67 C.P.R. (3d) 216], pursuant to section 56 of the Act. Subsection 56(5) of the Act allows the appellant to adduce evidence in addition to that adduced before the

graphiques et des services de divertissement au moyen de films cinématographiques»⁴. Ces deux dernières marques de commerce ne sont pas visées par la présente espèce. D'autres marques de commerce appartenant à l'intimée au Canada n'ont pas été invoquées dans la procédure d'opposition et ne sont pas pertinentes aux fins du présent appel. Il est à remarquer, toutefois, qu'il n'existe pas de marque de commerce déposée par l'intimée en liaison avec des produits de beauté.

[5] Pink Panther Beauty Corporation, l'appelante, a été constituée en société pour vendre, sous son propre nom, des produits de beauté et de soins capillaires, offerts par l'intermédiaire de salons de beauté. Le 19 février 1986, elle a demandé l'enregistrement de la marque de commerce «Pink Panther» (sans l'article défini) pour un usage projeté au Canada en liaison avec un large éventail de produits de beauté et de soins capillaires, et dans l'exploitation d'une entreprise spécialisée dans la distribution de produits de beauté et de soins capillaires ainsi que dans l'éducation et la formation d'autres personnes dans la distribution de ces produits.

[6] L'intimée s'est opposée à l'enregistrement. Dans une décision datée du 31 octobre 1990 [*United Artists Pictures, Inc. c. Pink Panther Beauty Corp.* (1990), 34 C.P.R. (3d) 135 (C.O.M.C.)], le registraire a statué, entre autres, qu'il n'existait pas de risque de confusion entre les marques. Il a estimé que la marque de l'opposante n'était pas bien connue au Canada, en insistant tout particulièrement sur la différence qui existait entre les biens et services utilisés par United Artists et ceux proposés par Pink Panther Beauty Corporation. Expliquant sa décision, il a précisé:

Indépendamment du fait que les marques en cause sont presque identiques, j'ai considéré que les marchandises, les services et les secteurs d'activités des parties sont complètement différents et que l'opposante n'a pas présenté de preuve à l'égard de la réputation actuelle de la marque déposée au Canada.⁵

United Artists a interjeté appel de cette décision devant la Section de première instance de la Cour fédérale [(1996), 67 C.P.R. (3d) 216] conformément à l'article 56 de la Loi. Le paragraphe 56(5) permet à l'appelante d'apporter une preuve supplémentaire à

Registrar. It has been determined that the decision of the Registrar is to be given great weight in any appeal, but ultimately the Court must come to its own conclusion given all the surrounding circumstances.⁶

Reasons of the Trial Judge

[7] The grounds of appeal at trial involved the preliminary issue of whether United Artists had standing to bring the appeal. The substantive grounds of appeal were that the applicant, Pink Panther Beauty Corporation, was not a person entitled to register the mark because the mark was confusing with United Artists registered mark; that the proposed mark was not distinctive; and that the proposed mark was not registrable because it was confusing with the registered marks. The Trial Judge found that the appellant did not lack standing and that the proposed mark was distinct. The main question dealt with the issue of confusion. The Trial Judge found that the various factors to be considered favoured United Artists. The Trial Judge noted that on appeal from the decision of the Registrar, the respondent filed substantial additional affidavit evidence, as the Act allows. Contrary to the Registrar's decision, the Trial Judge found the mark to be very famous and, therefore, worthy of a wide ambit of protection. Moreover, he placed weight on the fact that it had been in use in Canada for over thirty years. As well he thought that the marks were virtually identical. He did recognize that the nature of the wares or services, as well as the nature of the trade, was quite divergent. On the whole, however, he found that the factors were balanced between the two parties. In concluding, he stated:

In the case at bar, the factors to be considered in determining whether confusion is likely to arise, as set out in s. 6(5), do not wholly favour either the appellant or the respondent. However, it is clear that those factors are not necessarily to be given equal weight, especially where one of the trade marks is a strong mark.

...

As noted earlier, the trade marks of the appellant in this case are strong marks, which have had widespread use

celle présentée devant le registraire. Il est établi qu'il faut, en appel, accorder une grande importance à la décision du registraire, mais qu'en dernier ressort la Cour doit tirer sa propre conclusion compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce⁶.

Motifs du juge de première instance

[7] En première instance, les moyens d'appel comportaient une question préliminaire portant sur la qualité pour interjeter appel de United Artists. Sur le fond, les moyens d'appel faisaient valoir que la demanderesse, Pink Panther Beauty Corporation, n'était pas une personne ayant le droit d'enregistrer la marque parce que cette marque créait de la confusion avec la marque déposée de United Artists, que la marque projetée n'avait pas de caractère distinctif et qu'elle n'était pas enregistrable parce qu'elle créait de la confusion avec les marques déposées. Le juge de première instance a conclu que l'appelante avait qualité pour agir et que la marque projetée était distinctive. Le litige a surtout porté sur le problème de la confusion. Selon ce juge, divers facteurs à prendre en compte penchaient en faveur de United Artists. Il a fait remarquer qu'en appel de la décision du registraire, l'intimée avait déposé une preuve par affidavit supplémentaire, comme la Loi le lui permettait, et que celle-ci était étoffée. Contrairement à la décision du registraire, il a estimé que la marque était très célèbre et qu'elle méritait donc une protection étendue. De plus, il a accordé de l'importance au fait qu'elle était utilisée au Canada depuis plus de trente ans. Il était lui aussi d'avis que les marques étaient presque identiques, tout en reconnaissant que le genre de marchandises ou de services, ainsi que la nature du commerce, étaient très différents. Dans l'ensemble, toutefois, il a estimé que les facteurs s'équilibraient entre les deux parties. En concluant, il a dit ceci:

En l'espèce, les facteurs dont il faut tenir compte pour déterminer s'il y a un risque de confusion, tels qu'ils sont énoncés au paragraphe 6(5), ne favorisent entièrement ni l'appelante ni l'intimée. Toutefois, il est évident qu'il ne faut pas accorder à ces facteurs la même importance, particulièrement lorsque l'une des marques de commerce est une marque bien établie.

...

Comme il a été souligné plus haut, les marques de commerce de l'appelante en l'espèce sont des marques bien

throughout this country from the mid-1960s to the 1990s. In light of that fact, I am of the opinion that the differences in the nature of the wares and of the trades of the appellant and the respondent are less significant than they might otherwise be in the determination of the likelihood of confusion.⁷

Pink Panther Beauty Corporation appeals that decision to this Court.

Submissions of the Parties

[8] The appellant, in thorough submissions by Ms. Stephanie Chong, contends that there is virtually no similarity in the types of wares or services that are represented by the two marks. With respect to the degree of protection that should be afforded a strong mark, the cases relied upon by the Trial Judge can all be distinguished on their facts from this case.

[9] The respondent, ably represented by Ms. Finlayson, submits that the decision reached by the Trial Judge on the question of confusion is one of fact. It was open to the Trial Judge, from the evidence on the record, to conclude as he did, and that conclusion should not be disturbed. Furthermore, where it is found that a mark is very distinctive and well known, it is not necessary to find any similarity between the types of wares or services, she contends.

[10] Procedural arguments were raised by the appellant again challenging the respondent's standing and the Court's jurisdiction to hear the matter. These arguments arise from the procedural history of the case, particularly the confusion over who the original opponent to the registration was or should have been. However, given our decision with respect to the merits of this case, we are not required to deal with these procedural matters.

The Law

[11] The essential question in this case is whether the Trial Judge was correct in concluding that there

établies, largement employées dans tout le pays entre le milieu des années 1960 et les années 1990. Compte tenu de ce fait, je suis d'avis que les différences entre le genre de marchandises et de commerces de l'appelante et de l'intimée sont moins importantes qu'elles pourraient l'être par ailleurs à l'égard de la détermination du risque de confusion⁷.

Pink Panther Beauty Corporation interjette appel de cette décision devant la présente Cour.

Observations des parties

[8] Dans les observations fouillées de M^e Stephanie Chong, l'appelante fait valoir que les deux marques représentent des genres de marchandises ou de services entre lesquels il n'existe pratiquement aucune similarité. Sur la question du degré de protection à accorder à une marque bien établie ou solide, les faits des précédents invoqués par le juge de première instance se distinguent tous de ceux de la présente affaire.

[9] M^e Finlayson, qui a habilement représenté l'intimée, soutient que, sur la question de la confusion, le juge de première instance s'est prononcé sur les faits. Il pouvait, à partir de la preuve versée au dossier, conclure comme il l'a fait et la Cour ne devrait pas modifier sa conclusion. De plus, elle prétend que lorsqu'il est conclu qu'une marque est hautement distinctive et bien connue, il n'est pas nécessaire d'établir qu'il existe une similarité entre les types de marchandises ou de services.

[10] L'appelante a présenté des arguments en matière de procédure, contestant de nouveau la qualité pour agir de l'intimée et la compétence de la Cour en la matière. Ces arguments découlent de l'histoire procédurale de l'affaire, plus particulièrement de la confusion quant à savoir qui était l'opposante initiale à l'enregistrement ou qui cela aurait dû être. Toutefois, compte tenu de notre décision sur le fond de l'affaire, il ne sera pas nécessaire d'aborder ces questions.

Le droit

[11] En l'espèce, la question essentielle est de savoir si le juge de première instance a eu raison de conclure

was a likelihood that the appellant's mark would, in the mind of the average consumer, be confusing with the mark of the respondent. The law has been codified in section 6 of the *Trade-marks Act* which reads:

6. (1) For the purposes of this Act, a trade-mark or trade-name is confusing with another trade-mark or trade-name if the use of the first mentioned trade-mark or trade-name would cause confusion with the last mentioned trade-mark or trade-name in the manner and circumstances described in this section.

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

...

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

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

[12] In an application to the Registrar, the onus is on the applicant to show that there is no likelihood of confusion with the registered trade-mark in the mind of the average consumer. This onus is long established in England⁸ and in Canada under *The Unfair Competition Act, 1932* [S.C. 1932, c. 38].⁹ Under the present legislation, Cattanach J. in *Sunshine Biscuits, Inc. v. Corporate Foods Ltd.*,¹⁰ after reviewing the legal history, determined that the onus rests on the applicant not only before the Registrar, but also that the onus

qu'il existait un risque que, dans l'esprit du consommateur moyen, la marque de l'appelante crée de la confusion avec la marque de l'intimée. Le droit, à ce sujet, a été codifié à l'article 6 de la *Loi sur les marques de commerce*, qui est ainsi rédigé:

6. (1) Pour l'application de la présente loi, une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l'emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu mentionnés cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionnés, de la manière et dans les circonstances décrites au présent article.

(2) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

...

(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris:

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

[12] Dans une demande présentée au registraire, il incombe à celui qui demande l'enregistrement d'une marque d'établir que, dans l'esprit du consommateur moyen, il n'y a aucune probabilité de confusion avec la marque de commerce déposée. Cette charge est établie depuis longtemps en Angleterre⁸ et au Canada aux termes de la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932* [S.C. 1932, ch. 38].⁹ Sous le régime de la loi actuelle, le juge Cattanach, dans la décision *Sunshine Biscuits, Inc. c. Corporate Foods Ltd.*¹⁰, après avoir

does not change by virtue of the commencement of opposition proceedings. He concluded:

[In *The Wool Bureau of Canada Ltd. v. Queenswear (Canada) Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 11] it was said that the onus upon an applicant for the registration of a trade mark of proving that there is no likelihood of confusion within the meaning of s-s. 6(2) does not change by reason of the interpolation of opposition proceedings. Those proceedings are but another statutory step in the ultimate decision of the Registrar to register or not to register the trade mark applied for. Thus it follows that the onus remains on the applicant for registration in opposition proceedings just as it was on the application to the Registrar.¹¹

I am in agreement with this principle.

[13] The protection of trade-marks as property is based in the common law action for passing off. Historically, the marketplace has been very concerned with guaranteeing consumers the quality of goods that they had come to rely upon in the course of trade. To further that guarantee, the common law developed the tort of passing off, which helped to assure that a person was representing his or her goods as being his or her own goods and not the goods of someone else. A necessary element of the tort of passing off was always an attempt to deceive. When this attempt to deceive caused confusion and damage, it was actionable. While the rationale for the tort was to protect the public, it was not the consumer who sued, but the owner of the trade-mark who brought the action, thereby protecting the public, as well as its own interest.

[14] Today, even though the common law remedies are still available, trade-marks are protected statutorily and the action for passing off has been codified in paragraph 7(c) of the Act. The Act however, offers a wider ambit of protection than the old common law. First, the plaintiff in an infringement proceeding (or the opponent in an opposition proceeding) need not show that the goods or services are marketed in the

passé en revue l'histoire du droit, a décidé non seulement que la charge de la preuve incombe au demandeur devant le registraire, mais qu'une procédure d'opposition ne change rien à cette règle. Il conclut:

[Dans l'arrêt *The Wool Bureau of Canada Ltd. c. Queenswear (Canada) Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 11], on a dit que l'interpolation des procédures d'opposition ne change rien au fait que c'est à l'auteur de la demande d'enregistrement d'une marque de commerce de prouver que cette dernière ne présente aucun risque de confusion au sens du paragraphe 6(2). Ces procédures ne sont rien d'autre qu'une autre étape, prévue par la Loi, dans la décision ultime du Registraire d'enregistrer ou de ne pas enregistrer une marque de commerce dont on demande l'enregistrement. Ainsi, il s'ensuit que dans une procédure en opposition, le fardeau de la preuve continue à incomber à l'auteur d'une demande d'enregistrement, exactement comme dans la demande adressée au Registraire¹¹.

Je souscris à ce principe.

[13] La protection des marques de commerce en tant que biens se fonde sur l'action en imitation frauduleuse de la common law. Historiquement, le marché s'est toujours beaucoup soucié de garantir aux consommateurs la qualité des biens auxquels, dans la pratique du commerce, ils en venaient à accorder leur confiance. Pour affermir cette garantie, la common law a créé le délit civil d'imitation frauduleuse, qui a aidé à assurer qu'une personne présente ses biens comme étant les siens et non comme étant ceux de quelqu'un d'autre. La tentative de tromperie a toujours constitué un élément essentiel du délit civil d'imitation frauduleuse. Lorsqu'elle causait de la confusion et des dommages, la tentative de tromperie ouvrait droit à une action en justice. Bien que la raison d'être de ce délit eût été la protection du public, ce n'est pas le consommateur qui poursuivait, mais bien le propriétaire de la marque qui, ainsi, protégeait le public en même temps que ses propres intérêts.

[14] De nos jours, même s'il est encore possible d'exercer les recours de common law, les marques de commerce sont protégées par une législation et l'action en imitation frauduleuse a été codifiée à l'alinéa 7c) de la Loi. Toutefois, l'étendue de la protection qu'offre la Loi est plus importante que celle qu'accordait l'ancienne common law. Premièrement, le demandeur, dans une procédure en contrefaçon (ou l'opposant,

same area as the old common law did. The registered trade-mark is valid across Canada and, along with it the owner possesses the right to its exclusive use in association with specified wares or services nationwide. As well, no damages need to be proven, nor indeed must an attempt to deceive be made out in order to succeed.

[15] It has been suggested that the common law action sought to protect the consumer's expectation of quality which resided in those marks.¹² Thus, courts have held, in the past, that marks could not be assigned¹³ or licensed,¹⁴ and a manufacturer's mark could not be converted into a seller's mark.¹⁵ These propositions, however, have been undone by modern amendments to trade-marks legislation, allowing marks to be more amenable to commercial practice. In so doing, the emphasis has shifted from a guarantee theory of protection to a source theory. In other words, what the registered mark does nowadays is to ensure that the wares or services are the wares and services of a particular person and no one else, that is, the source of the goods is guaranteed.

[16] The question posed by the existence of intellectual property regimes has been defined as one of where to draw the line between the right to copy and the right to compete.¹⁶ This is a question about what is truly worthy of the status of property and what is in reality an element of the marketplace which should be open to all competitors to use in their efforts to succeed. I find this question a profitable one to keep in mind. For example, Henderson discusses the rationale behind protection for certain things and not others. He wrote:

The main reason that we do not protect ideas *per se* is because they are commonplace. To protect an idea at its preliminary or "bare idea" stage could stultify economic progress. And, most importantly, ideas, *per se*, are relatively useless.¹⁷

dans une procédure d'opposition), n'a pas à démontrer que les biens ou les services sont mis en marché dans la même région, comme l'exigeait l'ancienne common law. La marque déposée est valide partout au Canada et elle permet à son propriétaire de jouir du droit exclusif de l'employer en liaison avec des marchandises ou des services déterminés, et ce, dans tout le pays. De même, pour avoir gain de cause, il n'est plus nécessaire de prouver des dommages ni l'existence d'une tentative de tromperie.

[15] Selon une certaine théorie, l'action de common law cherchait à protéger les attentes du consommateur relativement à la qualité associée à ces marques¹². Ainsi, par le passé, les tribunaux ont statué que les marques ne pouvaient faire l'objet d'une cession¹³ ou d'une licence¹⁴, et que la marque d'un fabricant ne pouvait être transformée en marque d'un vendeur¹⁵. Toutefois, cette théorie ne vaut plus, étant donné les modifications apportées à la législation en matière de marques de commerce, qui permettent à celles-ci de mieux répondre aux pratiques commerciales contemporaines. Ainsi, de la théorie de la protection axée sur la garantie, on est passé à une théorie axée sur la source. En d'autres termes, de nos jours, la marque déposée sert à assurer que les marchandises ou les services sont les marchandises et les services d'une personne déterminée et de personne d'autre, c'est-à-dire que la marque déposée garantit l'origine ou la source des biens.

[16] Le problème qui se pose pour les régimes de propriété intellectuelle est de fixer la ligne de démarcation entre le droit de copier et le droit d'entrer en concurrence¹⁶. Il s'agit de se demander ce qui mérite réellement le statut de propriété et ce qui ne constitue en réalité qu'un élément du marché, que tous les concurrents devraient pouvoir utiliser dans les efforts qu'ils déploient pour réussir. J'estime sage de garder cette question à l'esprit. À titre d'exemple, voyons ce qu'écrit Henderson lorsqu'il étudie ce qui justifie que la protection s'applique à certaines choses et non à d'autres:

[TRADUCTION] La principale raison pour laquelle nous ne protégeons pas les idées en tant que telles est qu'elles sont banales. En protégeant une idée à son stade préliminaire ou lorsqu'elle n'est qu'une «idée brute», on risquerait d'étouffer le progrès économique. Qui plus est, les idées en tant que telles sont relativement inutiles¹⁷.

[17] When deciding property issues it is always a matter of balancing the public right to competition with the private right to ownership. I do not find that this is limited to questions of intellectual property; an owner does not have unlimited rights with respect to personalty or realty. Consideration of the public interest is advanced through statute and through the common law (e.g. the tort of nuisance). When considering these types of questions the Court must be cognizant of the fact that the market relies on individuals who, through their labour and ingenuity, bolster the strength of our economy. That strength benefits us all. We must be careful when we determine property rights so that the line is drawn fairly between the right to the exclusive use of an idea and the right of individuals to compete and earn a livelihood. This dilemma is neatly summarized by Madam Justice McLachlin when she says:

We must stop thinking of intellectual property as an absolute and start thinking of it as a function—as a process, which, if it is to be successful, must meet diverse aims: the assurance of a fair reward to creators and inventors and the encouragement of research and creativity, on the one hand; and on the other hand, the widest possible dissemination of the ideas and products of which the world, and all the individuals in it, have such great need.¹⁸

[18] The scheme of the Act, consonant with a source theory of property rights, allows for the registration of trade-marks in relation to the marketing of wares or services. Pursuant to section 30 [as am. by S.C. 1993, c. 44, s. 230; 1994, c. 47, s. 198] of the Act, the registrant of the mark must specify the wares or services in relation to which he or she is registering the mark. As well, section 40 [as am. by S.C. 1993, c. 44, s. 231] of the Act demands that the registration can only be effected when the mark itself has actually been used. A person may propose a mark for registration, but, until it has been used, the trade-mark cannot be registered. That “use” is a defined term in the Act and does not refer to a state of being in operation. Subsection 4(1) states the following:

4. (1) A trade-mark is deemed to be used in association with wares if, at the time of the transfer of the property in or possession of the wares, in the normal course of trade, it

[17] En se prononçant sur des questions de propriété, il s’agit toujours de soupeser le droit public à la concurrence en regard du droit privé à la propriété. Selon moi, le débat dépasse la question de la propriété intellectuelle: un propriétaire ne jouit pas de droits illimités relativement à ses biens meubles et immeubles. La loi et la common law permettent la prise en compte de l’intérêt public (le délit civil de nuisance, par exemple). Dans un tel examen, la Cour ne doit pas oublier que le marché repose sur ceux qui, par leur labeur et leur ingéniosité, contribuent à la solidité de notre économie. Cette solidité nous profite à tous. Il faut prendre soin en se prononçant sur des droits de propriété de tracer équitablement la ligne de démarcation entre le droit à l’utilisation exclusive d’une idée et le droit des personnes d’entrer en concurrence et de gagner leur vie. M^{me} le juge McLachlin expose intelligemment ce dilemme de la manière suivante:

[TRADUCTION] Il faut cesser de voir la propriété intellectuelle comme un droit absolu et commencer à la considérer comme une fonction—un processus, qui, s’il veut réussir, doit répondre à divers objectifs: d’une part, il doit assurer une juste récompense aux créateurs et inventeurs et encourager la recherche et la créativité, et, d’autre part, il doit permettre la plus large diffusion possible des idées et des produits dont le monde, et chacun d’entre nous, avons tant besoin¹⁸.

[18] L’économie de la Loi, en accord avec la théorie de la source des droits de propriété, permet l’enregistrement de marques de commerce en liaison avec la mise en marché de marchandises ou de services. Conformément à l’article 30 [mod. par L.C. 1993, ch. 44, art. 230; 1994, ch. 47, art. 198] de la Loi, le déposant doit préciser en liaison avec quelles marchandises ou quels services il enregistre la marque. De même, suivant l’article 40 [mod. par L.C. 1993, ch. 44, art. 231] de la Loi, l’enregistrement ne peut avoir lieu que lorsque la marque elle-même est effectivement employée. Une personne peut demander l’enregistrement d’une marque projetée, mais, tant qu’elle n’a pas été employée, la marque de commerce ne peut être déposée. Cet «emploi» ou «usage» est défini dans la Loi et ne renvoie pas au fait d’être en activité. Le paragraphe 4(1) dispose:

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la

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.

What is important is that the trade-mark be associated in the minds of the public with the goods produced by the trade-mark owner. It is the association of a trade-mark with a particular source which is the key to understanding the rights protected by the Act.

[19] This notion of source in relation to the goods is also fundamental to the definition of “distinctive” set out in the Act. Section 2 defines that term in this way:

2. . . .

“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.

Again, the Act makes clear that what is being protected is not the exclusive right to any mark that a person might think of, but the exclusive right to use it in association with certain products or services. Where there is no use of the mark, or where the consumer is unable to rely on the mark to distinguish one person’s products or services from another person’s products or services, then no protection is warranted. In *Western Clock Co. v. Oris Watch Co. Ltd.*,¹⁹ Audette J. of the Exchequer Court made this comment:

Distinctiveness is of the very essence and is the cardinal requirement of a trade-mark, which is used to distinguish the goods of a trader from the goods of all other traders.²⁰

[20] The rights conferred by registration of a trade-mark are spelled out in sections 19 [as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 60] and 20 [as am. by S.C. 1994, c. 47, s. 196] of the Act. These deal with actual infringement and deemed infringement. The right of exclusive use of the trade-mark granted by section 19 is valid only with respect to the wares and services stated in the

pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou la possession est transférée.

Ce qui importe c’est que la marque de commerce soit associée dans l’esprit du public aux biens que produit son propriétaire. C’est l’association d’une marque de commerce à une source précise qui constitue l’élément décisif permettant de comprendre les droits que la Loi protège.

[19] Cette notion de source en relation avec des biens est également fondamentale dans la définition du terme «distinctive» que contient la Loi. L’article 2 donne la définition suivante:

2. . . .

«distinctive» Relativement à une marque de commerce, celle 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.

Encore une fois, la Loi pose clairement que la protection ne vise pas le droit exclusif à toute marque qu’une personne peut concevoir, mais le droit exclusif d’employer celle-ci en liaison avec certains produits ou services. Lorsque la marque n’est pas employée ou que le consommateur ne peut s’y fier pour distinguer les produits ou services d’une personne des produits ou services d’une autre, aucune protection n’est alors nécessaire. Dans l’arrêt *Western Clock Co. v. Oris Watch Co. Ltd.*¹⁹, le juge Audette de la Cour de l’Échiquier a fait le commentaire suivant:

[TRADUCTION] Comme la marque de commerce sert à distinguer les biens d’un commerçant de ceux des autres commerçants, son caractère distinctif est essentiel et constitue une exigence fondamentale.²⁰

[20] Les droits que confère l’enregistrement d’une marque de commerce sont énoncés aux articles 19 [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 60] et 20 [mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 196] de la Loi. Ces articles indiquent ce qu’est une violation réelle d’une marque de commerce et ce qui constitue une violation réputée d’une telle marque. Le droit exclusif à l’emploi de la

registration. Section 20 of the Act prohibits the use of trade-marks which are confusingly similar to registered trade-marks, and their use is deemed to be an infringement. The question of confusion refers us back to section 6 of the Act.

[21] A trade-mark is a mark used by a person to distinguish his or her wares or services from those of others. The mark, therefore, cannot be considered in isolation, but only in connection with those wares or services. This is evident from the wording of subsection 6(2). The question posed by that subsection does not concern the confusion of marks, but the confusion of goods or services from one source as being from another source. It is for this reason that marks which rely on geographic origins or generally descriptive words (e.g. the fictional marks Pacific Coffee or Premium Soda) are not afforded a wide ambit of protection. Even though proposed marks might be similar to them, the public is not likely to assume that two products that describe themselves as being “Pacific” or “Premium” necessarily originate from the same source. Because confusion is not likely, protection is not necessary.

[22] This concentration on the source of the wares or services must inform any consideration of section 6 of the Act. Six factors are enumerated: five specific and one general one. I shall briefly discuss each one of them in turn. The five specific considerations that must be considered indicate that the Court must balance the right of the trade-mark owner to the exclusive use of his or her mark, with the right of others in the marketplace to compete freely.

(a) the inherent distinctiveness of the trade-marks or trade-names and the extent to which they have become known

[23] The first item listed under subsection 6(5) is the strength of the mark. This is broken down into two

marque de commerce que confère l'article 19 est valide seulement en ce qui regarde les marchandises et les services précisés dans l'enregistrement. L'article 20 de la Loi interdit l'emploi de marques de commerce dont la ressemblance crée de la confusion avec des marques déposées, leur emploi étant réputé constituer une violation. La question de la confusion nous renvoie à l'article 6 de la Loi.

[21] Une marque de commerce est une marque employée par une personne pour distinguer ses marchandises ou ses services de ceux des autres. Par conséquent, la marque ne peut être considérée isolément, mais seulement en liaison avec ces marchandises ou ces services. C'est ce qui ressort du libellé du paragraphe 6(2). La question que pose ce paragraphe ne concerne pas la confusion des marques, mais la confusion des biens ou des services provenant d'une source avec des biens ou des services provenant d'une autre source. C'est pourquoi il n'est pas accordé de protection très étendue aux marques qui se fondent sur des origines géographiques ou sur des mots généralement descriptifs (par exemple, les marques fictives Café du Pacifique ou Soda supérieur). Même si des marques projetées peuvent ressembler à ces marques, il est peu vraisemblable que le public présume que deux produits qui se décrivent comme étant «du Pacifique» ou «supérieur» proviennent nécessairement de la même source. Comme la confusion est peu probable, la protection n'est pas nécessaire.

[22] L'insistance sur la source des marchandises ou des services doit guider tout examen de l'article 6 de la Loi. Six facteurs sont énumérés: cinq spécifiques et un général. J'étudierai brièvement chacun d'eux. Des cinq points spécifiques à prendre en compte, il ressort que la Cour doit soupeser le droit du propriétaire d'une marque de commerce à l'emploi exclusif de sa marque en regard du droit de libre concurrence dont jouissent les autres personnes sur le marché.

a) Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus

[23] Le premier élément énuméré au paragraphe 6(5) est la solidité ou le caractère bien établi de la marque.

considerations: the inherent distinctiveness of the mark, and the acquired distinctiveness of the mark. Marks are inherently distinctive when nothing about them refers the consumer to a multitude of sources. Where a mark may refer to many things or, as noted earlier, is only descriptive of the wares or of their geographic origin, less protection will be afforded the mark. Conversely, where the mark is a unique or invented name, such that it could refer to only one thing, it will be extended a greater scope of protection.

[24] Where a mark does not have inherent distinctiveness it may still acquire distinctiveness through continual use in the marketplace. To establish this acquired distinctiveness, it must be shown that the mark has become known to consumers as originating from one particular source. In *Cartier, Inc. v. Cartier Optical Ltd./Lunettes Cartier Ltée*,²¹ Dubé J. found that the Cartier name, being merely a surname, had little inherent distinctiveness, but, nevertheless, it had acquired a great deal of distinctiveness through publicity. Likewise in *Coca-Cola Ltd. v. Fisher Trading Co.*,²² the Judge found that the word “Cola” in script form had become so famous that it had acquired a very special secondary meaning distinctive of the beverage, and was, therefore, worthy of protection.

(b) length of time in use

[25] The length of time that a mark has been used is obviously a factor which will contribute to confusion on behalf of the consumer in determining the origin of wares or services. A mark that has been in use a long time, versus one newly arrived on the scene, is presumed to have made a certain impression which must be given some weight. It is important to remember that “use” is a term defined by the Act and, therefore, has a special meaning.

(c) nature of the wares, services or business

[26] Clearly, where trade-marks are similar, the degree to which the wares or services which bear

Cet élément se divise en deux: le caractère distinctif inhérent de la marque et le caractère distinctif qu'elle a acquis. Une marque possède un caractère distinctif inhérent lorsque rien en elle n'aiguille le consommateur vers une multitude de sources. La marque qui peut faire allusion à de nombreuses choses ou qui, comme je l'ai fait remarquer précédemment, se limite à décrire les marchandises ou leur origine géographique, jouira d'une protection moindre. Inversement, si la marque est un nom unique ou inventé, de sorte qu'elle ne peut faire référence qu'à une seule chose, la portée de sa protection sera plus grande.

[24] Une marque qui ne possède pas de caractère distinctif inhérent peut tout de même acquérir un caractère distinctif par un emploi continu sur le marché. Pour établir ce caractère distinctif acquis, il faut démontrer que les consommateurs savent que cette marque vient d'une source en particulier. Dans la décision *Cartier, Inc. c. Cartier Optical Ltd./Lunettes Cartier Ltée*²¹, le juge Dubé a conclu que le nom Cartier possédait peu de caractère distinctif inhérent, puisqu'il n'était qu'un nom de famille, mais qu'il avait néanmoins acquis un caractère distinctif considérable grâce à la publicité. De la même manière, dans la décision *Coca-Cola Ltd. c. Fisher Trading Co.*²², le juge a conclu que le mot «Cola» en scriptes était devenu si célèbre qu'il avait acquis un sens secondaire très spécial distinct de la boisson et qui méritait donc d'être protégé.

b) La période d'emploi

[25] La période pendant laquelle une marque a été en usage est manifestement un facteur susceptible de faire naître la confusion chez le consommateur quant à l'origine des marchandises ou des services. Par rapport à une marque qui fait son apparition, une marque qui est employée depuis longtemps est présumée avoir fait une certaine impression à laquelle il faut accorder un certain poids. Il importe de se rappeler que l'«emploi» ou l'«usage» est un terme défini dans la Loi, et qui a, par conséquent, un sens particulier.

c) Le genre de marchandises, services ou entreprises

[26] Il est évident que, lorsque des marques de commerce sont similaires, le degré de similitude entre

those marks are similar will be a large factor in determining whether confusion is likely to result. Similarity in wares or services cannot be a *sine qua non* in a determination of confusion, as subsection 6(2) dictates that confusion may result “whether or not the wares or services are of the same general class.” However, the ultimate test is confusion, and where one product does not suggest the other it will be a strong indication that confusion is unlikely. The nature of the wares, services and business, therefore, though not always controlling, are certainly of significance. This becomes clear in the discussion of famous trademarks, *infra*.

[27] The relevant factors under this heading will include not only the general class of goods that are involved, but also the quality and price of those goods. The consideration of price stems from the assumption that a consumer will be more careful when purchasing an expensive item, such as an automobile, than where inexpensive goods are concerned. In the former case, there is less likelihood of confusion even in the case of identical marks because a shopper will be assumed to undertake a judicious inquiry of the wares or service that he or she is purchasing, and not rely simply upon the hasty impression of a trade-mark or trade-name. With less expensive goods or services, more reliance may be placed on those marks and less care taken to ensure that the product is truly from the source which the consumer expects.

[28] In *Oshawa Holdings Ltd. v. Fjord Pacific Marine Industries Ltd.*²³ this Court considered the possibility of confusion in the case of identical trademarks, namely “Dutch Boy”. The appellant used the mark in relation to a supermarket business as well as two dairy product items. The respondent used the mark in association with pickled herring. Finding that the businesses and wares dealt with by the parties were substantially different, Heald J.A. concluded:

It is my opinion, accordingly, that an ordinary member of the public would not likely infer that the appellant’s wares

les marchandises ou les services qui portent ces marques constituera un facteur important pour déterminer s’il en résultera vraisemblablement une confusion. La similarité des marchandises ou des services ne peut être une condition *sine qua non* dans la détermination de l’existence de confusion, puisque le paragraphe 6(2) indique qu’il peut y avoir confusion «que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale». Toutefois, le critère ultime est la confusion et, si un produit ne fait pas penser à l’autre, c’est là une forte indication de l’improbabilité d’une confusion. Par conséquent, le genre de marchandises, services et entreprises, bien que n’étant pas toujours déterminant, est certainement important. C’est ce qui ressort de l’examen ci-après des marques célèbres.

[27] Sous cette rubrique, les facteurs à considérer comprendront non seulement la catégorie générale des biens visés, mais aussi leur qualité et leur prix. Il faut tenir compte du prix parce que l’on présume qu’un consommateur fait plus attention lorsqu’il acquiert un article coûteux, comme une automobile, que lorsqu’il achète des biens bon marché. Dans le premier cas, il y a moins de probabilité de confusion même si les marques sont identiques parce qu’un acheteur ou une acheteuse sont présumés s’informer convenablement au sujet des marchandises ou du service qu’il ou elle achètent et ne pas se fier simplement à une impression subite produite par une marque de commerce ou un nom commercial. Dans le cas de biens ou de services moins coûteux, le consommateur se fie davantage à ces marques et prend moins le soin de s’assurer que le produit est réellement de la source escomptée.

[28] Dans l’arrêt *Oshawa Holdings Ltd. c. Fjord Pacific Marine Industries Ltd.*²³, la Cour a examiné la possibilité de confusion dans le cas de marques de commerce identiques, à savoir «Dutch Boy». L’appelante employait cette marque en liaison avec une entreprise de supermarchés ainsi qu’avec deux produits laitiers. L’intimée employait cette marque en liaison avec du hareng mariné. Estimant qu’il y avait une différence fondamentale entre les entreprises et les marchandises des parties, le juge Heald, J.C.A. a conclu:

Je ne pense donc pas que le public serait porté à croire que les marchandises de l’appelante et de l’intimée sont produi-

and the respondent's wares were produced or marketed by the same company.²⁴

Justice Heald came to this conclusion despite the fact that the wares were in the same general class, i.e. food products and services.

[29] On the other hand, in *Cartier, supra*, Dubé J. used a different analytic strategy in his assessment of the wares provided by the parties and the effect that had on the likelihood of confusion. After reviewing the evidence and finding that Cartier's clients were newly affluent and upwardly mobile, while Lunettes Cartier had upgraded its publicity to compete with more sophisticated distributors, he stated:

Thus, the wares sold by both parties are now within the same range of luxury eyeglass frames and are appealing to the same clientele, although the plaintiff Cartier carries a more expensive line.²⁵

In making this decision, Dubé J. placed emphasis on the customers purchasing the wares, rather than on the nature of the wares themselves. This cannot be seen as an error in interpreting the factor as stated in the legislation, because the ultimate test involves gauging the impression made by the marks on the consumer. What it does display is the difficulty inherent in developing any definitive, fool-proof approach to the concept of confusion.

(d) nature of trade

[30] Similar to the nature of the wares or services is the consideration of the nature of the trade in which those wares or services circulate. The risk of confusion is greater where the wares or services, though dissimilar, are distributed in the same types of stores or are of the same general category of goods. For example, if both items are in the general category of household products and are sold in similar places, then confusion is more likely. However, where one mark refers to household products and the other to automotive products, and they are distributed in different

tes ou mises en marché par la même société²⁴.

Le juge Heald est arrivé à cette conclusion même si les marchandises appartenaient à la même catégorie générale, à savoir des produits et des services alimentaires.

[29] Par ailleurs, dans la décision *Cartier*, précitée, le juge Dubé a eu recours à une stratégie d'analyse différente dans son appréciation des marchandises fournies par les parties et de l'effet qui en résultait sur la probabilité de confusion. Après avoir examiné la preuve et conclu que les clients de Cartier appartenaient à une nouvelle génération opulente, en pleine ascension, tandis que Lunettes Cartier avait relevé le niveau de sa publicité pour concurrencer des distributeurs plus sophistiqués, il a déclaré:

Par conséquent, les articles vendus par les deux parties appartiennent maintenant à la même catégorie de montures de luxe et attirent la même clientèle, bien que la demanderesse Cartier offre une gamme de produits plus dispendieux²⁵.

Dans cette décision, le juge Dubé a mis l'accent sur les consommateurs qui achètent les marchandises plutôt que sur le genre des marchandises elles-mêmes. Cette façon de procéder ne saurait être considérée comme une erreur d'interprétation du facteur énoncé dans la loi, parce que le critère final suppose l'évaluation de l'impression que les marques font sur le consommateur. Ce qui en ressort, c'est la difficulté inhérente qu'il y a à concevoir une méthode définitive et fiable pour aborder la notion de confusion.

d) La nature du commerce

[30] S'apparente à l'examen du genre de marchandises ou de services celui de la nature du commerce dans lequel ces marchandises ou services circulent. Le risque de confusion est plus grand lorsque les marchandises ou les services, bien que différents, sont distribués dans le même genre de magasins ou appartiennent à la même catégorie générale de biens. À titre d'exemple, il est plus probable qu'il y ait confusion si les deux articles sont de la même catégorie générale de produits d'entretien domestique et sont vendus dans des endroits semblables. En revanche, si une marque

types of shops, there is less likelihood that consumers will mistake one mark for the other.

[31] The nature of the trade extends the analysis to the type of trading environment as well. Where one product is traded on a wholesale level and the other through retail outlets, this must be taken into consideration. This relates both to the environment and to the nature of the consumer. A professional consumer purchasing at the wholesale level is less likely to be confused than a casual shopper in a retail setting. In *Can. Wire & Cable Ltd. v. Heatex Howden Inc.*,²⁶ the applicant applied to register the mark “Heatex” for building wire for electrical circuits. The opponent was the registered owner of the identical mark in relation to the sale of industrial heat transfer products. Associate Chief Justice Jerome concluded that consumers were not likely to be confused by the identical marks. He stated:

... these products are dissimilar. I would expect the average consumer of them to come to the same conclusion. To some extent I rely on the fact that the consumers of both these products are, in the great majority, industrial users. I imply from that that they are somewhat knowledgeable when they are going into the market for the acquisition of materials which will find their way into their construction projects on the one hand, and find their way into major industrial automotive products on the other.²⁷

Despite the fact that the marks were identical, no likelihood of confusion was found due to the dissimilarity in the products and the nature of the trade.

[32] In *Clorox Co. v. E.I. Du Pont de Nemours and Co.*²⁸ the appellant opposed an application by the respondent to register the trade-mark “Impact”. The respondent’s proposed use of the mark would be in association with an insecticide. The appellant used the same mark in association with chemicals for treating swimming pool and spa water and alleged a likelihood

renvoie à des produits d’entretien domestique tandis que l’autre s’applique à des produits automobiles et que ces produits sont distribués dans des boutiques d’un genre différent, la probabilité que les consommateurs confondent une marque avec l’autre sera moins grande.

[31] L’analyse de la nature du commerce s’étend au genre d’environnement commercial. Si l’un des produits est vendu en gros et que l’autre l’est par l’intermédiaire de magasins de détail, c’est un élément dont il faut tenir compte. Ce facteur concerne tant l’environnement commercial que le type de consommateur. Un consommateur professionnel qui achète en gros risque moins la confusion qu’un acheteur occasionnel dans un établissement de vente au détail. Dans l’affaire *Can. Wire & Cable Ltd. c. Heatex Howden Inc.*²⁶, la requérante avait sollicité l’enregistrement de la marque «Heatex» pour du fil de bâtiment destiné à des circuits électriques. L’opposante était propriétaire d’une marque déposée identique en liaison avec la vente de produits industriels de transmission de la chaleur. Le juge en chef adjoint Jerome a conclu qu’il n’était guère probable que les marques identiques créent de la confusion chez les consommateurs. Il a indiqué:

... ces produits ne sont pas semblables. À mon avis, le consommateur ordinaire en viendrait à la même conclusion. Dans une certaine mesure, je m’appuie sur le fait que les consommateurs de ces deux produits sont, en grande majorité, des établissements industriels. J’en conclus qu’ils sont passablement au courant lorsqu’ils comparent les produits en vue d’acquérir les matériaux qui se retrouveront d’une part dans leurs projets de construction et d’autre part dans d’importants produits automobiles industriels²⁷.

Même si les marques étaient identiques, on a jugé qu’il n’y avait pas probabilité de confusion parce que les produits et la nature du commerce étaient différents.

[32] Dans la décision *Clorox Co. c. E.I. Du Pont de Nemours and Co.*²⁸, l’appelante s’opposait à une demande d’enregistrement de la marque de commerce «Impact». L’intimée se proposait d’employer la marque en liaison avec un insecticide. L’appelante employait la même marque en liaison avec des produits chimiques pour le traitement de l’eau des pisci-

of confusion. Heald D.J. acknowledged that, while Du Pont did not distribute its product on the retail level, whereas the Chlorox product was traded in a retail setting, there was a likelihood that the products might be sold in the same channels of trade. The question that must be answered, therefore, was not whether the parties sold their products in the same channels, but whether they were entitled to do so.

[33] In *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. v. Seagram Real Estate Ltd.*,²⁹ MacKay J. commented that the nature of the trade included “the customs and usages of the trade and the character of the markets where the marks are intended to serve their purposes.”³⁰ Thus, the nature of the trade is a factor which comprises many different considerations. The totality of the circumstances will dictate how each consideration should be treated.

(e) similarity in appearance, sound and idea suggested

[34] Obviously, where the marks are identical this analysis is not needed. But where the marks are similar, the Registrar or the Court must assess the likely impression made by the marks on the public. While the marks must be assessed in their entirety (and not dissected for minute examination), it is still possible to focus on particular features of the mark that may have a determinative influence on the public’s perception of it. In *Ikea Ltd./Ikea Ltée v. Idea Design Ltd.*,³¹ Dubé J. found that, while the marks “Ikea” and “Idea” were similar phonetically, there was nevertheless no likelihood of confusion. He stated:

Only one letter in each name is different, but the letter “K” in IKEA comes out strikingly and gives the mark a very strong Scandinavian flavour, whereas the mark IDEA evokes mostly a concept, or a thought.³²

[35] In contrast to that situation, the trade-marks “Frescobaldi” and “Fresco Rosso” were found to be confusing in *Frescobaldi, et al. trading as Frescobaldi v. T.G. Bright & Co., Ltd.*³³ Chairman Partington

nes et des baignoires à remous et prétendait qu’il y avait une probabilité de confusion. Le juge suppléant Heald a reconnu que, bien que le produit de Du Pont n’était pas distribué dans les magasins de détail, contrairement au produit de Clorox, il était possible que les produits soient vendus dans les mêmes réseaux de vente. Par conséquent, la question à laquelle il fallait répondre n’était pas celle de savoir si les parties vendaient leurs produits dans les mêmes réseaux ou circuits, mais bien si elles avaient le droit de le faire.

[33] Dans la décision *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. c. Seagram Real Estate Ltd.*²⁹, le juge MacKay a fait observer que la nature du commerce incluait «les coutumes du domaine et le type de marché où les marques sont censées être employées»³⁰. Ainsi, la nature du commerce est un facteur comportant de nombreux éléments différents. C’est l’ensemble des circonstances qui déterminera le poids à accorder à chacun de ces éléments.

e) Le degré de ressemblance dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent

[34] Bien sûr, il est inutile de procéder à cette analyse lorsque les marques sont identiques. Toutefois, lorsqu’elles sont similaires, le registraire ou le tribunal doivent évaluer l’impression qu’elles font sur le public. Même s’il faut examiner la marque comme un tout (et non la disséquer pour en faire un examen détaillé), il est tout de même possible d’en faire ressortir des caractéristiques particulières susceptibles de jouer un rôle déterminant dans la perception du public. Dans la décision *Ikea Ltd./Ikea Ltée c. Idea Design Ltd.*³¹, le juge Dubé a conclu que, même si les marques «Ikea» et «Idea» se ressemblaient phonétiquement, il n’existait pas de risque de confusion. Il a déclaré:

Une seule lettre diffère dans les deux noms mais la lettre «K» dans IKEA se remarque d’une façon frappante et donne à la marque une forte allure scandinave alors que la marque IDEA évoque surtout un concept ou une pensée³².

[35] Par contre, dans l’affaire *Frescobaldi, et al. faisant affaire sous le nom de Frescobaldi c. T.G. Bright & Co., Ltd.*³³, les marques de commerce «Frescobaldi» et «Fresco Rosso» ont été considérées

found that the ideas suggested by the two marks were different, but that the similarity in appearance would contribute to confusion. These cases highlight the fact-specific nature of the question to be answered under subsection 6(5) in general. In both *Ikea Ltd.* and *Frescobaldi*, the nature of the wares and services, as well as the nature of the trade, were identical. In both cases one mark was long used and the other was newly proposed or little used. The registered marks were both very well known. But different conclusions won the day in each case. In one, the striking nature of the “k” in Ikea, giving it a distinctively Scandinavian quality, was crucial. In the other, the general similarity between the two marks was underscored. The decided cases, therefore, give little guidance here.

(f) all the surrounding circumstances

[36] The overriding, general consideration is “all the surrounding circumstances.” This obviously includes the specific factors listed above, but allows the Judge or the Registrar the flexibility to take account of any fact peculiar to the situation at hand. In many cases the five factors explicitly enumerated will comprise “all the surrounding circumstances.” In particular cases there may, for example, be a history of competition between the marks without resulting in any confusion. Of course, any evidence of actual confusion will always be relevant. As well, survey evidence may be entered where it has been conducted in an objective manner, so that the results have some probative value.

[37] One important circumstance is the presentation of the trade-mark in the context of the product itself. The “get-up”, or the way that a product is packaged, and as a consequence the way the mark is presented to the public, is an important factor in determining whether confusion is likely. In *Asbjorn Horgard A/S*

comme créant de la confusion. Selon le président Partington, les idées que suggéraient ces deux marques étaient différentes, mais la similarité de la présentation était susceptible de faire naître la confusion. Ces affaires illustrent à quel point la question à laquelle il faut répondre dans le cadre du paragraphe 6(5) en général dépend de faits précis. Dans l'affaire *Ikea Ltd.* comme dans l'affaire *Frescobaldi*, tant le genre de marchandises et de services que la nature du commerce étaient identiques. Dans les deux cas, une marque était employée depuis longtemps et l'autre avait été proposée récemment ou n'avait été que peu employée. Les marques déposées étaient toutes deux très bien connues. Il n'en reste pas moins que la solution a été différente dans chaque cas. Dans l'un, la nature frappante du «K» de Ikea, qui lui prêtait une qualité scandinave distinctive, a été déterminante. Dans l'autre, la similarité générale entre les deux marques a été mise en évidence. Par conséquent, la jurisprudence ne peut guère servir de guide sur ce point.

f) Toutes les circonstances de l'espèce

[36] «[T]outes les circonstances de l'espèce» constitue l'élément général prépondérant. Celui-ci comprend naturellement les facteurs énumérés ci-dessus, mais il donne au juge ou au registraire la souplesse nécessaire pour prendre en compte tout fait propre à la situation qui leur est présentée. Souvent, les cinq facteurs explicitement énoncés comprendront «toutes les circonstances de l'espèce». Dans certains cas, il pourra, par exemple, exister des antécédents de concurrence entre les marques qui n'entraînent pas de confusion. Bien sûr, toute preuve d'une confusion réelle sera toujours pertinente. De même, toute preuve obtenue par sondage peut être versée au dossier si le sondage a été mené de manière suffisamment objective pour que ses résultats aient une certaine force probante.

[37] La présentation de la marque de commerce dans le contexte du produit lui-même constitue une circonstance importante. L'«habillage», ou la façon dont un produit est emballé, et donc la manière dont la marque est présentée au public, compte sensiblement dans l'appréciation de la probabilité de confusion. Dans

*v. Gibbs/Nortac Industries Ltd.*³⁴ the plaintiff used the trade-mark “Stingsilda” in association with fishing lures. It used a distinctive package and get-up for its product. The Trial Judge found that a similar type of get-up contributed greatly to the likelihood of confusion between that mark and the defendant’s “Norse Silda” mark. He found this to be a relevant surrounding circumstance under subsection 6(5).

[38] Where the surrounding circumstances are also important is in determining how much weight each of the enumerated factors should be given. In *Polysar Ltd. v. Gesco Distributing Ltd.*,³⁵ Joyal J. considered the question of the flexibility given to the Court or the Registrar in assessing the significance of each factor listed under subsection 6(5). He stated:

Of particular relevance to the criteria outlined in s-s. 6(5) of the statute is the principle that they need not be interpreted as having equal weight. Each particular case of confusion might justify greater significance being given to one criteria than to others.³⁶

Thus, in each particular set of circumstances, the Court or the Registrar must be aware that the significance of these factors must be gauged anew.³⁷

Famous Trade-marks

[39] In cases involving similar, famous trade-marks much of the jurisprudence has little precedential value. The cases turn on the particular and often unique facts. Two marks are seldom similar or dissimilar in the same way. Two cases do not often involve the same types of businesses or the same types of customers. As a result cases decided in the past may be interesting, but not generally helpful with regard to a decision of this kind. That said, a review of cases involving “famous” trade-marks will now be undertaken.

[40] In *Maple Leaf Gardens Ltd. v. Leaf Confections Ltd.*,³⁸ the applicant sought to register the trade-mark

l’arrêt *Asbjorn Horgard A/S c. Gibbs/Nortac Industries Ltd.*³⁴, la demanderesse employait la marque de commerce «Stingsilda» en liaison avec des appâts pour la pêche. Elle utilisait un emballage et un habillage distinctifs pour son produit. Le juge de première instance a conclu qu’un genre similaire d’habillage contribuait grandement à la probabilité de confusion entre cette marque et la marque «Norse Silda» de la défenderesse. Il a estimé qu’il s’agissait d’une circonstance pertinente de l’espèce au sens du paragraphe 6(5).

[38] Les circonstances de l’espèce sont également importantes pour décider du poids à attribuer à chacun des facteurs énumérés. Dans la décision *Polysar Ltd. c. Gesco Distributing Ltd.*³⁵, le juge Joyal a examiné la question de la souplesse dont jouit le tribunal ou le registraire dans l’appréciation de l’importance à accorder à chaque facteur énuméré au paragraphe 6(5). Il a précisé:

Le principe selon lequel les critères énumérés au paragraphe 6(5) n’ont pas tous le même poids est particulièrement pertinent en l’espèce. Chaque cas de confusion peut justifier qu’on accorde plus d’importance à l’un de ces critères³⁶.

Ainsi, le tribunal ou le registraire doivent savoir que, dans chaque cas particulier, il faut apprécier à nouveau l’importance de ces facteurs³⁷.

Marques de commerce célèbres

[39] La plupart des décisions concernant des marques célèbres et similaires ont une faible valeur jurisprudentielle. Ces affaires reposent sur des faits particuliers, souvent uniques. Il est rare que deux marques se ressemblent ou se distinguent de la même manière. Il est peu fréquent que deux affaires concernent des entreprises du même type ou des clients du même genre. Par conséquent, les décisions rendues antérieurement peuvent s’avérer intéressantes, mais, en règle générale, elles ne sont guère utiles dans cette sorte de décision. Cela dit, voici une recension des affaires mettant en cause des marques de commerce dites «célèbres».

[40] Dans l’affaire *Maple Leaf Gardens Ltd. c. Leaf Confections Ltd.*³⁸, la demanderesse voulait faire

“Leaf” and a design. The design was one almost identical to the leaf symbol used by the Toronto Maple Leafs and owned by the opponent, Maple Leaf Gardens Ltd. The Trial Judge, Rouleau J., found the respondent’s (opponent) mark to be very famous and well known throughout Canada. He found that, given the strength of the mark, it was entitled to a broad ambit of protection. He stated:

In such cases the Courts have held that the distinction between the wares and the nature of the trade of the two competing marks becomes less important. Certainly those factors are not conclusive of the issue of confusion; they are only incidental criteria to be regarded in ascertaining whether trade marks are confusing in the sense that they resemble each other so as to be likely to mislead the public. Accordingly, while the nature of the wares or the channels of trade in which the appellant and respondent are engaged are material and relevant to the issue of confusion they are not, *in balance, determinative*.³⁹

In a case with a famous mark, it is necessary to adjust the weight given to the individual criteria or to the surrounding circumstances. However, in the *Leaf Confections* case I note that Rouleau J. found that there was an overlap in the types of wares to be sold by the companies. It was found that Maple Leaf Gardens had licensed a wide range of products including some similar to those proposed to be marketed by the applicant. Furthermore, the similarity of the mark did not involve only written words, but included a visual design.

[41] In *Berry Bros. & Rudd Ltd. v. Planta Tabak-Manufactur Dr. Manfred Oberman*,⁴⁰ the applicant wished to register the trade-mark, “Cutty Sark”, for use in relation to tobacco products. The opponent owned the famous trade-mark, “Cutty Sark”, associated with scotch whisky. Mr. Justice Cattanach found that the case boiled down to this main question:

The dispute in this matter resolves itself into the real issue between the parties as to whether, in view of the long use and reputation acquired by the appellant of its trade mark CUTTY SARK in association with whisky so that it merits the description of a “famous mark”, the respondent has been

enregistrer la marque de commerce «Leaf» et un dessin. Ce dernier était presque identique au symbole folié qui était employé par les Maple Leafs de Toronto et qui appartenait à l’opposante, Maple Leaf Gardens Ltd. En première instance, le juge Rouleau a estimé que la marque de l’intimée (l’opposante) était très célèbre et bien connue partout au Canada. Il a conclu que, compte tenu de sa solidité, cette marque avait droit à une protection très étendue. Il a déclaré:

En pareil cas, les tribunaux ont statué que la distinction entre les marchandises et la nature du commerce des deux marques concurrentes perd de l’importance. Certes, ces facteurs ne permettent pas de régler de façon décisive la question de la confusion; ce ne sont que des critères accessoires dont il faut tenir compte pour déterminer si les marques de commerce créent de la confusion, en ce sens qu’elles se ressemblent au point de risquer d’induire le public en erreur. Par conséquent, bien que la nature des marchandises et les réseaux commerciaux qu’utilisent l’appelante et l’intimée soient importants et qu’ils soient pertinents à la question de la confusion, ils ne sont pas, tout compte fait, déterminants³⁹.

Dans le cas d’une marque célèbre, il est nécessaire de revoir l’importance à attribuer à chacun des critères ou aux circonstances de l’espèce. Toutefois, je note que, dans la décision *Leaf Confections*, le juge Rouleau a conclu à l’existence d’un chevauchement dans le genre de marchandises devant être vendues par les compagnies. Maple Leaf Gardens avait octroyé des licences pour une vaste gamme de produits, dont certains étaient semblables à ceux que la requérante entendait mettre en marché. En outre, la similarité de la marque ne résidait pas uniquement dans les mots écrits, mais aussi dans un dessin.

[41] Dans l’affaire *Berry Bros. & Rudd Ltd. c. Planta Tabak-Manufactur Dr. Manfred Oberman*⁴⁰, la demanderesse souhaitait enregistrer la marque de commerce «Cutty Sark», en liaison avec des produits du tabac. L’opposante était propriétaire de la célèbre marque de commerce «Cutty Sark», associée à du whisky écossais. Selon le juge Cattanach, cette affaire posait principalement la question suivante:

En l’espèce, le point litigieux est le suivant: vu le long emploi et la renommée que la marque de commerce de l’appelante CUTTY SARK a acquise en liaison avec le whisky et ce, au point de mériter le qualificatif de «marque fameuse», l’intimée a-t-elle été capable d’établir, comme il

able to establish, as it is its onus to do, that the difference in wares is such as to avoid any likelihood of confusion.⁴¹

Thus, for Cattanach J., the fact that a mark was very famous did not automatically prohibit its use by other persons in fields outside those used by the owner of that mark. What the extended ambit of protection meant was that the onus on other factors became heavier if the applicant was to satisfy the Registrar or the Court that the public would not be confused. In that case, he found that there was a connection between alcoholic beverages and tobacco products so that it was not unlikely that a consumer might presume that the producer of Cutty Sark Tobacco was one and the same as the producer of Cutty Sark Whisky.

[42] This line of thinking is more fully developed in the *Seagram* case. Seagram Real Estate Ltd. wished to register a trade-mark using that title along with a designed logo. The Trial Judge found that the various trade-marks registered by the opponent, the well-known liquor producer called Seagram's, all incorporating the word Seagram, were very famous. Nevertheless, this did not automatically result in protection of that mark over every conceivable field of activity. He stated:

In my view, unless in their over-all assessment I should conclude there is a likelihood of confusion, the appellants' marks are not entitled to extended protection simply because they have become well-known, indeed famous, in association with the manufacture and sale of alcoholic beverages.⁴²

This conclusion is consonant with the overall purpose of the Act, which is to provide the registered owner of a trade-mark with its exclusive use in association with specified wares and services. We must remember that the registration of a trade-mark does not grant the registrant ownership of the words or images in that mark. The Trial Judge commented as well on the consideration to be given the nature of the wares involved. He stated:

le lui incombait, que la différence entre les marchandises est de nature à supprimer toute probabilité de confusion⁴¹?

Ainsi, pour le juge Cattanach, la très grande notoriété d'une marque n'interdisait pas automatiquement l'emploi de celle-ci par d'autres personnes dans des domaines différents de ceux qui sont exploités par son ou sa propriétaire. La protection accrue signifiait que, pour réussir à convaincre le registraire ou le tribunal qu'il n'y aurait pas de confusion chez le public, le requérant devait s'acquitter d'un fardeau plus lourd en ce qui concerne les autres facteurs. En l'occurrence, le juge a conclu qu'il existait un lien entre des boissons alcoolisées et des produits du tabac et qu'il n'était donc pas invraisemblable qu'un consommateur puisse présumer que le producteur du tabac Cutty Sark était le même que celui qui produisait le whisky Cutty Sark.

[42] Ce raisonnement est élaboré davantage dans la décision *Seagram*. Seagram Real Estate Ltd. voulait enregistrer une marque de commerce employant ce titre ainsi qu'un logo. Le juge de première instance a estimé que les diverses marques de commerce enregistrées par l'opposante, le bien connu producteur de spiritueux appelé Seagram's, qui comprennent toutes le mot Seagram, étaient très célèbres. Toutefois, cette notoriété n'entraînait pas automatiquement une protection de cette marque dans tous les secteurs d'activités concevables. Il s'est exprimé ainsi:

À mon avis, à moins que dans l'évaluation globale j'en conclue qu'il y a un risque de confusion, les marques des appelantes n'ont pas droit à une protection accrue simplement parce qu'elles sont devenues bien connues, voire célèbres, en liaison avec la fabrication et la vente de boissons alcoolisées⁴².

Cette conclusion s'accorde avec la finalité globale de la Loi, qui est d'assurer au propriétaire d'une marque déposée l'emploi exclusif de celle-ci en liaison avec des marchandises et services déterminés. Il ne faut pas oublier que celui qui enregistre une marque de commerce n'est pas propriétaire des mots ou des images que contient cette marque. Le juge de première instance a ajouté les commentaires suivants sur l'importance à attribuer au genre de marchandises concernées. Il a précisé:

Under the *Trade-marks Act* the correspondence of the classes of goods or services in association with which the disputed trade mark is used is no longer the vital question it once was. It is one of the matters to be taken into consideration with the other factors set out in s. 6. Nevertheless, some regard must be had to the class of goods or services to which the mark is applied, and it is still pertinent whether the goods are cheap or expensive and whether they are purchased quickly or after careful consideration.⁴³

[43] In the final analysis, the trade-marks were not found to be confusing, despite the fame of the registered mark. Much of the reasoning was based on the wide divergence of the types of wares involved—alcoholic beverages on one side and real estate on the other. It was not likely that a consumer would confuse the manufacturer of alcoholic products as being the same person involved in the real estate business.

[44] This Court has recently reviewed the law relating to confusing trade-marks in *Miss Universe, Inc. v. Bohna*.⁴⁴ In that case the respondent had tried to register the mark “Miss Nude Universe” for use in association with, *inter alia*, beauty pageant services. The appellant opposed the registration on the grounds that it was confusing with its own mark “Miss Universe”, used in association with an internationally renowned beauty contest. The Trial Judge [[1992] 3 F.C. 682] had found that the services were dissimilar enough to make confusion unlikely. Décary J.A., speaking for the Court, found that the Trial Judge had erred in not recognizing the scope of protection that should be accorded to the appellant’s mark. Because of the wide scope of protection given to strong marks, he should have concentrated on the similarities in the services offered, and not on the differences. Justice Décary stated:

The trial judge has erred, in my view, in ignoring the evidence that both trade-marks were used or to be used, respectively, in precisely the same industry or business and in concentrating rather on differences⁴⁵

En vertu de la *Loi sur les marques de commerce*, la correspondance des catégories de marchandises ou de services en liaison avec lesquels la marque de commerce en litige est employée n’est plus la question vitale qu’elle était auparavant. Il s’agit d’un des facteurs qui doivent être pris en considération selon l’article 6. Néanmoins, on doit se pencher sur la catégorie de marchandises ou de services visés par la marque, et il est encore utile de déterminer s’il s’agit de marchandises bon marché ou onéreuses et si elles sont achetées rapidement ou après mûre réflexion⁴³.

[43] En définitive, les marques de commerce n’ont pas été considérées comme créant de la confusion, et ce, malgré la notoriété de la marque déposée. Le raisonnement s’est fondé en bonne partie sur la grande différence entre le genre de marchandises concernées—des boissons alcoolisées d’une part, et le courtage immobilier d’autre part. Il n’était guère probable qu’un consommateur confonde le fabricant de produits alcoolisés avec une personne engagée dans une entreprise de courtage immobilier.

[44] La Cour a récemment examiné l’état du droit en matière de marques de commerce créant de la confusion dans la décision *Miss Universe, Inc. c. Bohna*⁴⁴. Dans cette affaire, l’intimé avait essayé d’enregistrer la marque «Miss Nude Universe» destinée à être employée, entre autres, en liaison avec des concours de beauté. L’appelante s’était opposée à l’enregistrement de cette marque au motif que cette marque créait de la confusion avec sa propre marque de commerce «Miss Universe», employée en liaison avec des concours de beauté connus partout dans le monde. Le juge de première instance [[1992] 3 C.F. 682] a conclu que les services étaient assez différents pour rendre la confusion peu probable. Au nom de la Cour d’appel, le juge Décary a conclu que le juge de première instance avait commis une erreur en ne reconnaissant pas l’étendue de la protection à accorder à la marque de commerce de l’appelante. Compte tenu de la protection particulièrement étendue accordée aux marques solides ou bien établies, le juge de première instance aurait dû s’attacher aux similarités dans les services offerts et non aux distinctions. Le juge Décary a indiqué:

À mon sens, le juge de première instance a commis une erreur en ne tenant pas compte de la preuve démontrant que les deux marques de commerce étaient employées ou allaient l’être, respectivement, dans précisément la même

The wide scope of protection afforded by the fame of the appellant's mark only becomes relevant when applying it to a connection between the applicant's and the opponent's trade and services. No matter how famous a mark is, it cannot be used to create a connection that does not exist.

[45] In *Playboy Enterprises Inc. v. Germain*,⁴⁶ the applicant Germain wanted to register "Playboy Men's Hair Stylist" for services defined as "un salon de coiffure pour hommes." Marceau J. upheld the decision of the Registrar that this proposed mark was not confusing with the opponent's mark "Playboy", used in relation to magazines. He stated:

In dealing with these facts and the evidence as a whole, the Registrar found nothing therein that could be taken as establishing any reputation or involvement on the part of the appellant with services similar or related to those of the respondent. There was no proof whatever of any use, or making known, of the opponent's trade mark PLAYBOY in association with barbering or hairdressing services in Canada at any time prior to the applicant's adoption of his trade mark.⁴⁷

The fact that the opponent's mark was world-renowned could not be a factor so important as to make the differences in wares and services irrelevant. In another case involving Playboy Enterprises⁴⁸ that company was also unsuccessful in preventing the registration of the trade-mark "Playboy" for use in association with automobile tires. Fame is not everything, apparently. It is possible to use a famous mark for a different product in a different context without infringing.

[46] A number of other cases have come to my attention involving famous trade-marks such as "Coca-Cola",⁴⁹ "Cartier"⁵⁰ and "Wedgwood".⁵¹ In each of these cases the famous mark prevailed, but in each case a connection or similarity in the products or services was found. Where no such connection is established, it is very difficult to justify the extension

industrielle ou entreprise, et en s'attachant plutôt aux distinctions . . .⁴⁵

La protection accrue que confère la notoriété de la marque de l'appelante ne devient pertinente que lorsqu'on l'applique à un lien entre les commerces et services du requérant et ceux de l'opposante. Quelle que soit la notoriété de la marque, elle ne peut servir à créer un lien qui n'existe pas.

[45] Dans la décision *Playboy Enterprises, Inc. c. Germain*⁴⁶, le requérant Germain voulait enregistrer la marque «Playboy Men's Hair Stylist» pour des services définis comme étant un «salon de coiffure pour homme». Le juge Marceau a confirmé la décision du registraire portant que la marque projetée ne créait pas de confusion avec la marque «Playboy» que l'opposante employait en liaison avec des magazines. Il a précisé:

Le Registraire n'a trouvé ni dans ces faits en particulier ni dans la preuve prise dans son ensemble, rien qui permettrait d'établir l'existence d'une renommée ou d'une activité de l'appelante, relativement à des services analogues ou connexes à ceux fournis par l'intimé. Il n'y avait absolument aucune preuve d'une utilisation par l'appelante ou d'une publication par elle de la marque de commerce PLAYBOY, en liaison avec des services de coiffure pour hommes, à quelque époque antérieure à l'adoption par le requérant de sa marque de commerce⁴⁷.

La renommée mondiale de la marque de commerce de l'opposante ne pouvait constituer un facteur si important qu'il rende non pertinentes les différences entre les marchandises et les services. Dans une autre affaire la concernant⁴⁸, Playboy Enterprises n'a pas réussi à empêcher que la marque de commerce «Playboy» soit employée en liaison avec des pneus d'automobile. La célébrité n'est pas tout, semble-t-il. Il est possible d'employer une marque célèbre pour un produit différent, dans un contexte différent, sans commettre de violation.

[46] J'ai pris connaissance d'un certain nombre d'autres affaires concernant des marques de commerce célèbres: «Coca-Cola»⁴⁹, «Cartier»⁵⁰ et «Wedgwood»⁵¹. Dans chacune d'elles, la marque célèbre l'a emporté, mais chaque fois, on a conclu à l'existence d'un lien ou d'une similarité entre les produits ou les services. Faute d'établir un tel lien, il est très difficile de

of property rights into areas of commerce that do not remotely affect the trade-mark holder. Only in exceptional circumstances, if ever, should this be the case.

Analysis

[47] The Trial Judge considered the relevant factors and it is difficult to fault his factual conclusions with respect to any one of them, but, taking them all together, I am of the view that he erred in the way in which he weighed them and in the conclusion he reached.

[48] The marks, while not identical, are very similar. The appellant submitted that the absence of the definite article in the mark "Pink Panther" designated a panther that is pink, as opposed to the respondent's mark which refers to a particular pink panther, the one associated with the series of movies. While certainly not a major factor, this matter must be taken into account.

[49] The trade-mark owned by United Artists is clearly a famous and inherently distinct one. It has been in use in Canada for thirty or more years. While this may not be a very long time, it cannot be denied that it is a longer time than the mark proposed by the appellant, which has not been used at all.

[50] The Trial Judge's conclusions with respect to the differences in nature of the wares and the nature of the trade are accurate. He found both of these to be quite dissimilar. I agree, but I would underscore the differences to a greater extent. In my view, the Trial Judge has erred in finding that the factors were fairly balanced between the respondent and the appellant, and in finding in favour of United Artists by virtue of the fame of their mark. There is no doubt that "The Pink Panther" is a famous and strong trade-mark. If it does not have inherent distinctiveness, then it certainly has acquired a great deal of distinctiveness in the

justifier toute extension des droits de propriété aux domaines du commerce qui ne touchent que de loin le titulaire de la marque de commerce. Si tel devait être le cas, ce ne sera que dans des circonstances exceptionnelles.

Analyse

[47] Le juge de première instance a examiné les facteurs pertinents et il est difficile de trouver, relativement à l'un ou l'autre de ces facteurs, des erreurs dans les conclusions de fait qu'il a tirées. Toutefois, j'estime qu'il s'est trompé dans la façon de les apprécier globalement et que la conclusion qui en a découlé est erronée.

[48] Les marques, bien que non identiques, sont très similaires. L'appelante a fait valoir que, vu l'absence de l'article défini dans la marque «Pink Panther», celle-ci désigne une panthère qui est rose, par opposition à la marque de commerce de l'intimée qui fait référence à une panthère rose en particulier, celle qui est associée à la série de films. Bien que n'étant certainement pas un facteur important, ce point doit être pris en compte.

[49] La marque de commerce appartenant à United Artists est manifestement une marque célèbre et possédant un caractère distinctif inhérent. Elle est utilisée au Canada depuis plus de trente ans. Bien que cette période puisse ne pas sembler très longue, on ne peut nier qu'elle dépasse la période d'emploi de la marque projetée par l'appelante, laquelle n'a pas été utilisée du tout.

[50] Les conclusions du juge de première instance en ce qui a trait aux différences dans le genre de marchandises et la nature du commerce sont exactes. Il a conclu qu'ils étaient tous deux bien différents. Je suis de cet avis, mais j'insisterais davantage sur ces différences. J'estime qu'il a commis une erreur en concluant que les facteurs penchaient autant en faveur de l'intimée que de l'appelante et en donnant gain de cause à United Artists en raison de la notoriété de sa marque. Il ne fait aucun doute que «The Pink Panther» est une marque de commerce célèbre et bien établie. Si elle ne possède pas de caractère distinctif inhérent,

thirty years or so that it has been part of popular culture. However, the issue to be decided is not how famous the mark is, but whether there is a likelihood of confusion in the mind of the average consumer between United Artists' mark and the one proposed by the appellant with respect to the goods and services specified. That question must be answered in the negative. There is no likelihood of confusion as to the source of the products. The key factor here is the gaping divergence in the nature of the wares and in the nature of the trade. It is not a fissure but a chasm.

[51] United Artists produces movies. It does not manufacture or distribute beauty products. United Artists' products are not likely to be made available in the same places of trade as the appellant's products. Shampoo is not sold in movie theatres or video stores. Videos are not available in beauty parlours. These are facts recognized by the Trial Judge, but they bear emphasizing. What the Trial Judge did not give sufficient weight to is that, not only were the wares in each case completely disparate, but there is no connection whatsoever between them. As I stated earlier, where no such connection exists a finding of confusion will be rare.

[52] This is a proposed trade-mark. There has been no actual use of the mark in Canada as of yet. In any case of proposed use the likelihood of confusion will always be a speculative matter. There may be survey evidence, or there may be evidence of confusion in similar circumstances in other jurisdictions (though neither of these is present here). But regardless, the Court or the Registrar is forced to surmise as to future events. Based only on the fact that the respondent's mark is famous, there should not be an automatic assumption of confusion. The cases make this clear. There is only a tendency toward protection depending upon the other factors involved. In the circumstances, remembering that the test to be met is likelihood of confusion (not possibility of confusion), I do not see how the fame of the mark acts as a marketing trump

elle a certainement acquis un caractère distinctif considérable depuis les quelque trente ans qu'elle fait partie de la culture populaire. Toutefois, il ne s'agit pas de savoir à quel point la marque est célèbre, mais de déterminer s'il existe un risque de confusion, dans l'esprit du consommateur moyen, entre la marque de United Artists et la marque que l'appelante projette d'employer en liaison avec des biens et services déterminés. Il faut répondre à cette question par la négative. Il n'existe pas de probabilité de confusion quant à la source des produits. Le facteur décisif en l'espèce est l'énorme différence qui sépare le genre de marchandises et la nature du commerce. Ce n'est pas un fossé, c'est un abîme.

[51] United Artists produit des films. Elle ne fabrique ni ne distribue de produits de beauté. Il n'est guère vraisemblable que les produits de United Artists en viennent à être offerts dans les mêmes commerces que les produits de l'appelante. Les cinémas ou les clubs vidéo ne vendent pas de shampoing. Les salons de beauté ou de coiffure n'offrent pas de vidéocassettes. Ce sont des faits que le juge de première instance a admis, mais il faut les souligner. L'élément sur lequel il n'a pas suffisamment insisté est que non seulement les marchandises sont totalement différentes dans chaque cas, mais qu'en outre il n'existe aucune sorte de lien entre elles. Je le répète, lorsqu'un tel lien n'existe pas, on pourra rarement conclure à la confusion.

[52] Il s'agit d'une marque projetée. Cette marque n'a pas encore été réellement utilisée au Canada. Dans tous les cas d'emploi projeté, la probabilité de confusion restera toujours une question hypothétique. Il est possible d'obtenir une preuve par sondage, ou il peut exister des preuves de confusion dans des circonstances similaires dans d'autres ressorts (bien qu'il n'y ait ni l'un ni l'autre en l'espèce). De toute façon, le tribunal ou le registraire sont obligés d'émettre des hypothèses sur des événements futurs. Ce n'est pas parce que la marque de l'intimée est célèbre qu'il faut automatiquement présumer qu'il y aura confusion. La jurisprudence est claire à ce sujet. On a seulement tendance à la protéger en tenant compte des autres facteurs en cause. Dans les circonstances, si l'on garde à l'esprit que le critère à satisfaire est la probabilité de

card such that the other factors are thereby obliterated.

[53] The respondent submitted that there is a logical connection between the entertainment business on the one hand, and beauty products on the other. This argument is hung from a very thin thread indeed. A similar argument was rejected by MacKay J. in *Seagram*. The appellant had argued in that case that the general trend of corporate diversification would lead a consumer to presume that its liquor business was connected with the respondent's real estate business. MacKay J. dismissed this by saying:

I do not agree with this proposition. In my view, consideration of future events and possibilities of diversification is properly restricted to the potential expansion of existing operations. It should not include speculation as to diversification into entirely new ventures, involving new kinds of wares, services or businesses.⁵²

I find this reasoning to be applicable to the present circumstances. To find that such a connection was sufficient in this case would effectively extend protection to every field of endeavour imaginable. There would be no area that Hollywood's marketing machine would not control. Just because they are well known, the whole world is not barred forever from using words found in the title of a Hollywood film to market unrelated goods.

[54] Furthermore, we owe the average consumer a certain amount of credit, a sufficient amount of which was not forthcoming from the Trial Judge. While the public might be confused by a product which used the name "Pink Panther" and simultaneously depicted a pink cat, the use of the words alone cannot be said to give rise to such confusion. Indeed one of the surrounding circumstances that the Trial Judge should have adverted to is the fact that much of the fame which this Court and the Court below attach to the respondent's mark stems not from the words "The Pink Panther" but from the associated music and cartoon images. In this case, words only are used.

confusion (et non la possibilité de confusion), je ne vois pas comment la notoriété de la marque peut constituer un atout de commercialisation propre à éliminer complètement les autres facteurs.

[53] L'intimée prétend qu'il existe un lien logique entre l'entreprise de divertissement, d'une part, et les produits de beauté, d'autre part. Cet argument ne tient vraiment qu'à un cheveu. Un argument similaire a été écarté par le juge MacKay dans l'affaire *Seagram*. L'appelante y avait fait valoir que la tendance générale à la diversification des entreprises amènerait le consommateur à présumer que son entreprise de spiritueux était liée à l'entreprise de courtage immobilier de l'intimée. Le juge MacKay a rejeté cet argument en disant:

Je ne suis pas d'accord avec cet énoncé: selon moi, l'avenir et les possibilités futures de diversification se limitent à l'expansion possible des activités courantes. Ils n'entrent pas en ligne de compte sous forme de spéculations quant à la diversification de l'entreprise dans des secteurs tout à fait nouveaux, qui supposent de nouvelles marchandises ou entreprises, ou encore de nouveaux services⁵².

Ce raisonnement peut s'appliquer en l'occurrence. Conclure en effet qu'un tel lien est suffisant en l'espèce étendrait effectivement la protection à tous les domaines d'activités imaginables. Aucun secteur n'échapperait plus à la machine de mise en marché d'Hollywood. Ce n'est pas parce que les mots qui figurent dans le titre d'un film d'Hollywood sont bien connus qu'il devient interdit à tout jamais au monde entier de les employer pour mettre en marché des biens différents.

[54] En outre, il faut accorder une certaine confiance au consommateur moyen, ce que n'a pas fait le juge de première instance. Certes, un produit employant le nom «Pink Panther» qui utiliserait simultanément une illustration d'un chat rose pourrait semer la confusion dans le public, mais on ne peut pas dire que l'emploi des mots seuls suscite une telle confusion. En fait, l'une des circonstances sur laquelle le juge de première instance aurait dû attirer l'attention est qu'une bonne partie de la notoriété que la présente Cour et la cour inférieure reconnaissent à la marque de l'intimée ne découle pas des mots «The Pink Panther», mais de la musique et des images du dessin animé qui y sont

There is no accompanying design or music. It is reasonable to conclude that the average person, without being presented with these other hallmarks, would not confuse the source of the appellant's proposed mark.

[55] However, the appellant should keep in mind that the *Trade-marks Act* can be a tough task-master. Having obtained the registration of its trade-mark, it must use that mark as indicated in its application. Any deviation from this proposed use may jeopardize its rights. Linking the words to a movie theme, to drawings or music, or even to Hollywood in general may provoke infringement or expungement proceedings. In *Registrar of Trade Marks v. Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull*⁵³ the use by the respondent of "CII Honeywell Bull" was held not to constitute use for the mark "Bull", and the mark was expunged from the register. As well, the appellant should not ignore the existence of the other trade-marks registered by the respondent involving the cartoon drawings which may come into play when it develops its marketing strategy for the beauty products. In other words, victory in this case, does not give the appellant *carte blanche* to exploit all of the trade-marks of the respondent in selling all products in any way it chooses. It is still subject to restrictions of the *Trade-marks Act* and the common law.

Conclusion

[56] I would allow the appeal with costs and return the matter to the Registrar to dispose of the application for registration on the basis that the proposed mark is not confusing with the respondent's registered marks.

ISAAC C.J.: I agree.

* * *

The following are the reasons for judgment rendered in English by

associées. Dans le présent cas, seuls les mots sont employés. Il n'y a ni dessin ni musique qui l'accompagnent. Il est raisonnable de conclure que, pour la personne moyenne à qui l'on ne présente pas ces autres caractéristiques, la marque projetée de l'appelante ne créera aucune confusion quant à la source.

[55] Toutefois, l'appelante ne doit pas oublier les rigueurs de la *Loi sur les marques de commerce*. Ayant obtenu l'enregistrement de sa marque de commerce, elle doit en réserver l'emploi à ce qu'elle a indiqué dans sa demande. Tout écart par rapport à cet emploi projeté pourrait mettre ses droits en péril. Lier les mots au thème musical d'un film, à des dessins ou à une musique, ou même à Hollywood en général, pourrait donner lieu à une instance en contrefaçon ou en radiation. Dans l'arrêt *Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull*⁵³, la Cour a statué que l'emploi par l'intimée de «CII Honeywell Bull» ne constituait pas un emploi de la marque «Bull», et cette marque a été radiée du registre. De même, l'appelante ne doit pas oublier que l'intimée possède d'autres marques de commerces déposées qui comprennent des dessins animés et qui peuvent entrer en ligne de compte dans l'élaboration de la stratégie de mise en marché pour ses produits de beauté. En d'autres termes, la victoire remportée en l'espèce ne donne pas *carte blanche* à l'appelante pour exploiter toutes les marques de commerce de l'intimée comme elle l'entend dans la vente de n'importe quel produit. L'appelante reste assujettie aux restrictions qu'imposent la *Loi sur les marques de commerce* et la common law.

Conclusion

[56] Je suis d'avis d'accueillir l'appel avec dépens et de renvoyer l'affaire au registraire pour qu'il statue sur la demande d'enregistrement en fonction du fait que la marque projetée ne crée pas de confusion avec les marques déposées de l'intimée.

LE JUGE EN CHEF ISAAC: Je souscris aux présents motifs.

* * *

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

[57] MCDONALD J.A. (*dissenting*): I have read the reasons of my colleague Linden J.A. and with respect, I find myself unable to agree with his conclusion that the Trial Judge erred in weighing the relevant factors to be considered under subsection 6(5) of the *Trade-marks Act*.⁵⁴ I am of the view that the Trial Judge gave sufficient weight to the fact that the wares in this case were completely disparate. In my view, he was also correct on the facts to find that given the widespread use of the respondent's mark, this factor should be given less weight than the other factors. I am also in agreement with the Trial Judge's conclusion that in light of the high degree of resemblance and the widespread use of the mark, "The Pink Panther", the ordinary consumer of average intelligence would believe that the wares of the appellant and the wares of the respondent originate from the same person or organization.

[58] In fact, I would go further than the Trial Judge on this last point and state that it is precisely because of the fame and goodwill associated with the name "The Pink Panther" that the appellant has chosen that name for its business. What the appellant seeks to do is profit financially from the goodwill associated with the respondent's trade-name. The appellant anticipates that the average consumer will associate its products with the name "Pink Panther" and be more apt to buy them. There are many other feline animals the appellant could have chosen for its business but instead of choosing one of these, the appellant chose the very famous name, "Pink Panther". While it may use this name, it must first receive the permission of the respondent. To come to any other result in the case of such a famous and widespread trade-name as "The Pink Panther", in my opinion, tips the balance too far in favour of the copycat artist seeking to profit financially from someone else's creative fortune. With the greatest respect to my colleagues, I believe the decision of Linden J.A. launches trade-mark protection down a slippery slope which will result in the protection of famous names in only the very clearest of cases.

[59] I feel it is important to highlight some of the background facts surrounding the widespread use of

[57] LE JUGE MCDONALD, J.C.A. (*dissent*): J'ai pris connaissance des motifs de mon collègue le juge Linden, J.C.A. et, en toute déférence, je suis incapable de me rallier à sa conclusion que le juge de première instance a commis une erreur dans son appréciation des facteurs dont il faut tenir compte sous le régime du paragraphe 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce*⁵⁴. Je suis d'avis que le juge de première instance a accordé suffisamment d'importance au fait que les marchandises de l'espèce étaient complètement différentes. Selon moi, les faits le justifiaient aussi de conclure que, compte tenu de l'emploi très répandu de la marque de l'intimée, il fallait attribuer moins d'importance à ce facteur. Je souscris également à sa conclusion selon laquelle la grande ressemblance entre les marques et l'emploi répandu de la marque «The Pink Panther» amèneraient le consommateur ordinaire doté d'une intelligence moyenne à croire que les marchandises de l'appelante et celles de l'intimée proviennent de la même personne ou organisation.

[58] En fait, j'irais plus loin que le juge de première instance sur ce dernier point et dirais que c'est précisément en raison de la notoriété et du renom associés au nom «Pink Panther» que l'appelante l'a choisi pour son entreprise. L'appelante cherche à tirer profit du renom dont jouit le nom commercial de l'intimée. Elle espère que le consommateur moyen associera ses produits avec le nom «Pink Panther» et qu'il sera ainsi plus disposé à les acheter. L'appelante aurait pu choisir de nombreux autres félins pour son entreprise, mais elle a plutôt opté pour le très célèbre nom «Pink Panther». Elle peut certes employer ce nom, à condition d'obtenir d'abord la permission de l'intimée. En arriver à une autre solution dans le cas d'un nom commercial aussi célèbre et répandu que «The Pink Panther» ferait trop pencher la balance en faveur du copieur qui cherche à profiter financièrement du succès de la création d'un autre. Avec tout le respect que je dois à mes collègues, il m'apparaît que la décision du juge Linden, J.C.A. a pour effet d'engager la protection des marques de commerce sur une pente dangereuse, avec pour résultat de ne protéger les noms célèbres que dans les cas les plus manifestes.

[59] J'estime qu'il est important de souligner certains faits entourant l'emploi répandu de la marque de

the respondent's trade-mark before moving directly to my analysis on the confusion issue.

FACTS

[60] "The Pink Panther" trade-marks have been used extensively in Canada since at least 1964. There have been seven pink panther films (*The Pink Panther*; *A Shot in the Dark*; *Return of the Pink Panther*; *The Pink Panther Strikes Again*; *The Revenge of the Pink Panther*; *Trail of the Pink Panther*; and *Curse of the Pink Panther*). The total amount earned from these motion pictures as of January 22, 1990 in Canada alone is \$8,168,000. This figure does not include the amount made from television re-runs and home video rentals.

[61] There is also an animated title sequence for the Pink Panther film which won an Oscar for Best Animated Short Subject in 1964. In the late 1960s and early 1970s the cartoon strip of the Pink Panther was developed for television. The gross revenues in Canada for the cartoon strip as of May 1989 are US \$500,000. Two cartoon specials were also developed: *Olympinks* and the *Pink Panther Christmas Special* which earned US \$11,471, 40 in Canada as of April 1, 1989. In addition, there have been numerous articles, advertisements and extensive editorial comment on the Pink Panther in Canada. Having highlighted the relevant background facts pertaining to the widespread use of the respondent's trade-mark in Canada, I will now move to an analysis of the confusion issue.

ANALYSIS

[62] Subsection 6(2) of the Act sets out the definition for confusion. It 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

commerce de l'intimée avant de passer directement à l'analyse de la question de la confusion.

LES FAITS

[60] Les marques de commerce «The Pink Panther» ont été beaucoup utilisées au Canada depuis au moins 1964. On compte sept films «pink panther» (la «panthère rose»), soit *The Pink Panther*; *A Shot in the Dark*; *Return of the Pink Panther*; *The Pink Panther Strikes Again*; *The Revenge of the Pink Panther*; *Trail of the Pink Panther*; et *Curse of the Pink Panther* (en français: *La Panthère rose*; *Quand l'inspecteur s'emmêle*; *Le retour de la Panthère rose*; *Quand la Panthère rose s'emmêle*; *La revanche de la Panthère rose*; *À la recherche de la Panthère rose*; et *La malédiction de la Panthère rose*). En date du 22 janvier 1990, les recettes totales tirées de ces films atteignaient 8 168 000 \$ au Canada seulement. Ce chiffre ne comprend pas les recettes générées par les reprises télédiffusées et la location des films vidéos domestiques.

[61] Le film de la Panthère Rose comprenait aussi un générique animé qui a remporté l'oscar du meilleur court métrage d'animation en 1964. À la fin des années soixante et au début des années soixante-dix, un dessin animé a été créé pour la télévision. Au Canada, les recettes brutes tirées de ce dessin animé s'élevaient à 500 000 \$US en date de mai 1989. Deux dessins animés spéciaux ont aussi été réalisés: *Olympinks* et *Pink Panther Christmas Special*, qui, au 1^{er} avril 1989, avaient rapporté 11 471 40 \$US au Canada. Par ailleurs, la Panthère Rose a fait parler d'elle dans de nombreux articles, commerciaux et éditoriaux au Canada. Ayant ainsi souligné les faits pertinents entourant l'emploi répandu de la marque de commerce de l'intimée au Canada, je vais maintenant passer à l'analyse de la question de la confusion.

ANALYSE

[62] La confusion est définie au paragraphe 6(2) de la Loi qui prévoit:

6. . . .

(2) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque

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.

The factors to be considered when making a determination as to whether or not a trade-mark is confusing are found in subsection 6(5) of the Act. These are: (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. The onus is on the applicant to show no reasonable likelihood of confusion.

[63] In examining the criteria outlined above, Joyal J. in *Polysar Ltd. v. Gesco Distributing Ltd.*⁵⁵ expressly found that they are not to be given equal weight. This is especially true when dealing with well known or historical trade marks. He stated:

Of particular relevance to the criteria outlined in ss. 6(5) of the statute is the principle that they need not be interpreted as having equal weight. Each particular case of confusion might justify greater significance being given to one criteria than to others

I should venture a further observation. It seems to me that the relationship between two opposing marks as regards the nature of the wares must bear a much more stringent test when a strong and historical trade mark is measured against a proposed mark. The strength of the mark is obviously its distinctiveness, *i.e.*, a combination of vowels, syllables and sound which has an inherent quality that conjures a direct association not only with the specific wares which might otherwise be listed in the mark's registration, but with the proprietary image of all the several or multifarious operations of its owner. This, in my view, is the essence of the phrase "secondary meaning". I can do no better in finding support for this guiding principle than to cite the *Kodak* and the *Vogue* cases I will admit that no prior case resolved by the courts is ever completely on point. Never-

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.

Le paragraphe 6(5) de la Loi expose les facteurs dont il faut tenir compte pour décider si une marque de commerce crée ou non de la confusion. Ce sont les suivants: 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. C'est à la partie demanderesse qu'il incombe d'établir qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion.

[63] En examinant les critères énumérés ci-dessus, le juge Joyal a expressément conclu, dans la décision *Polysar Ltd. c. Gesco Distributing Ltd.*⁵⁵, qu'il ne fallait pas leur attribuer la même importance. Ce principe est particulièrement vrai lorsqu'on se penche sur des marques de commerce bien connues ou anciennes. Je reprends ses propos:

Le principe selon lequel les critères énumérés au paragraphe 6(5) n'ont pas tous le même poids est particulièrement pertinent en l'espèce. Chaque cas de confusion peut justifier qu'on accorde plus d'importance à l'un de ces critères . . .

Je tiens à faire une dernière observation. Il me semble qu'en ce qui concerne la nature des marchandises, le lien entre deux marques concurrentes doit faire l'objet d'un examen beaucoup plus rigoureux lorsqu'on compare une marque projetée à une marque établie depuis longtemps. La réputation d'une marque découle manifestement de son caractère distinctif, c'est-à-dire une combinaison de voyelles, de syllabes et de sons comportant une qualité inhérente qui évoque, non seulement les marchandises précises éventuellement énumérées dans l'enregistrement de la marque, mais aussi l'image qui s'attache à toutes les diverses activités exercées par son propriétaire. À mon avis, voilà ce qu'on entend essentiellement par l'expression «sens secondaire». À l'appui de ce principe directeur, je me contenterai de citer les affaires *KODAK* et *VOGUE* [. . .] J'avoue qu'aucune

theless, in the case of such marks as *Kodak*, by the nature of its inherent distinctiveness, and of *Vogue*, by reason of its acquired reputation as an arbiter of current fashions, courts have extended to them a much wider area of general protection than the narrower one of cameras on the one hand and a glossy magazine on the other.

[64] As the *Polysar* case makes clear, when dealing with a widespread, distinctive trade-mark it is not always necessary that the mark in question be used for similar wares or in a similar industry for confusion to exist. My colleague, however, having surveyed the case law in the area of well known or famous trade-names/marks, states that where a famous trade-mark has been protected, a connection or similarity in the products or services was found. While I agree that this is true in many of the cases reviewed by my colleague, nonetheless, there are cases which have upheld famous trade-marks in dissimilar settings.

[65] One example of confusion being found despite a dissimilar setting is the *Carson v. Reynolds*⁵⁶ case where Mahoney J. found that the use of the mark "Here's Johnny" for portable toilets, outhouses and lavatory facilities would suggest to a "significant number of people in Canada, a connection with the Appellant." The appellant, of course, was Johnny Carson from the *Tonight Show*. Similarly, in *Danjaq, S.A. v. Zervas*⁵⁷ Lutfy J. refused to allow the registration of the trade-marks "007", "007 Pizza & Subs Design" and "007 Submarine & Design" on the ground that it might lead to confusion with the respondent's trade-mark in the James Bond character agent 007. In that case Lutfy J. extensively reviewed the law surrounding the issue of trade-marks in dissimilar settings. The following remarks at pages 303-304 of his decision are apt:

At first glance, one might be attracted to the disparity between the parties' goods and services and decide that the

décision jurisprudentielle antérieure ne porte exactement sur la même question. Néanmoins, lorsqu'il s'agit d'une marque comme KODAK, en raison de son caractère distinctif inhérent, ou VOGUE, en raison de son influence prédominante dans le domaine de la mode, les tribunaux ont conféré une protection qui dépasse largement le domaine des appareils photo, d'une part, et celui des revues de mode, d'autre part.

[64] Comme il ressort clairement de la décision rendue dans l'affaire *Polysar*, il n'est pas toujours nécessaire, dans le cas d'une marque de commerce distinctive et très répandue, que cette marque soit employée pour des marchandises similaires ou dans une industrie similaire pour que la confusion existe. Cependant, après avoir recensé la jurisprudence concernant les marques de commerce ou noms commerciaux bien connus ou célèbres, mon collègue déclare que les marques de commerce célèbres n'ont été protégées que lorsqu'on a conclu à l'existence d'un lien ou d'une similarité entre les produits ou les services. Je reconnais que c'est le cas dans bon nombre d'affaires qu'il a examinées, mais il n'en reste pas moins que, dans certaines affaires, des marques de commerce célèbres ont été protégées dans des contextes différents.

[65] L'affaire *Carson c. Reynolds*⁵⁶ représente un exemple de cas où la Cour a conclu à l'existence de confusion en dépit de contextes différents. Dans cette affaire, le juge Mahoney a estimé que l'emploi de la marque «Here's Johnny» pour des remorques d'aisances, des toilettes extérieures démontables et des cabinets de toilette laissait supposer «[p]our beaucoup de gens vivant au Canada . . . un rapport avec l'appellant». L'appellant était, bien sûr, Johnny Carson du *Tonight show*. De même, dans l'affaire *Danjaq, S.A. c. Zervas*⁵⁷, le juge Lutfy a refusé d'accorder l'enregistrement des marques de commerce «007», «007 Pizza & Subs et dessin» et «007 Submarine & dessin» au motif qu'elles étaient susceptibles d'être confondues avec la marque de commerce de l'intimée dans le personnage de James Bond, l'agent 007. Dans cette affaire, le juge Lutfy a procédé à un examen approfondi du droit entourant la question des marques de commerce dans des contextes différents. Il y a lieu de citer ses remarques, aux pages 303 et 304:

De prime abord, on pourrait être attiré par la différence qui existe entre les marchandises et les services des parties et

respondent's trade mark is distinctive. The respondent proposes, however, to use the trade mark with other promotional products. More significantly, the respondent acknowledges that he is "... reasonably well aware of the movies featuring BOND or 007 and in those movies, I never did see any restaurant services performed by 007". From this, I find that the respondent adopted 007 with knowledge of the prior use of the appellant's trade marks. The respondent's choice of 007 was deliberate and not unrelated to the mark's fame. In my view, a chain of 007 pizza, pasta and submarine sandwich outlets would not necessarily be distinguished, within the meaning of section 2, by the public from the applicant's wares and services. In those circumstances, I cannot conclude that the respondent's marks are distinctive even though they have been used with substantially different wares.

[66] In his decision, Lutfy J. quotes from a decision of Dubé J. in *Glen-Warren Productions Ltd. v. Gertex Hosiery Ltd.*⁵⁸ That case also dealt with completely dissimilar wares and services: the ladies hosiery business and a beauty pageant. Dubé J. found that despite this fact, there might still be confusion in consumers minds to the extent that they might believe the Miss Canada Pageant endorsed the applicant's hosiery product:

In my view, in the case at bar, even if sales of hosiery would not appear at first blush to be related to a beauty pageant, it is likely that consumers might assume the organizers of the Miss Canada pageant had in some way approved, licensed, or sponsored the use of its trade mark by a business which markets hosiery under the MISS CANADA trade mark, or that there was some business connection between Hosiery and the Miss Canada pageant Therefore, I must conclude that Hosiery has not discharged the legal burden upon it of establishing that its trade mark MISS CANADA is really distinctive of its wares.

[67] There is also the decision of Cattnach J. in *Conde Nast Publications Inc. v. Gozlan Brothers Ltd.*⁵⁹ In that case, he found that the use of the word "vogue" in the costume jewellery industry would likely be confusing with the trade-mark "Vogue" for the magazine. While he noted in his decision that there may be some familiarity between the fashion

conclure que la marque de commerce de l'intimée est distinctive. L'intimée se propose toutefois d'employer sa marque de commerce avec d'autres produits de promotion. Fait encore plus significatif, l'intimé reconnaît qu'il [TRANSDUCTION] « . . . connaît relativement bien les films mettant en vedette BOND ou 007 et que, dans ces films, [il n'a] jamais vu 007 fournir des services de restauration ». J'en conclus que l'intimée a adopté la marque 007 en étant au courant de l'emploi antérieur des marques de commerce de l'appelante. C'est de propos délibéré et non sans un certain rapport avec la célébrité dont jouit cette marque que l'intimée a choisi la marque 007. À mon avis, le public ne ferait pas nécessairement la distinction, au sens de l'article 2, entre, d'une part, la chaîne de restaurants 007 où se vendent des pizzas, des pâtes alimentaires et des sandwiches de type sous-marin et, d'autre part, les marchandises et les services de l'appelante. Dans ces conditions, il m'est impossible de conclure que les marques de l'intimée sont distinctives, même si elles ont été employées en liaison avec des marchandises essentiellement différentes.

[66] Dans sa décision, le juge Lutfy cite la décision qu'a prononcée le juge Dubé dans l'affaire *Glen-Warren Productions Ltd. c. Gertex Hosiery Ltd.*⁵⁸. Dans cette affaire aussi les marchandises et les services étaient totalement différents: une entreprise de bonneterie et un concours de beauté. Le juge Dubé a conclu qu'il risquait malgré tout d'y avoir encore confusion dans l'esprit des consommateurs dans la mesure où il était possible qu'ils croient que le concours de beauté Miss Canada avait endossé le produit de bonneterie de la demanderesse:

Même si la vente de bas-culottes ne semble pas, a priori, liée à un concours de beauté, j'estime que le consommateur pourra vraisemblablement penser que les organisateurs du concours Miss Canada ont approuvé, licencié ou parrainé l'utilisation de leur marque de commerce par une entreprise qui vend des bas-culottes sous la marque «MISS CANADA», ou supposer l'existence, entre la Hosiery et le concours de beauté Miss Canada, d'un lien commercial Je suis donc porté à conclure que la Hosiery n'a pas réussi à démontrer que sa marque de commerce «MISS CANADA» distingue véritablement ses marchandises, ainsi qu'il lui incombait de le faire.

[67] Mentionnons également l'affaire *Conde Nast Publications Inc. c. Gozlan Brothers Ltd.*⁵⁹ dans laquelle le juge Cattnach a conclu que l'utilisation du mot «vogue» dans la bijouterie de fantaisie créerait vraisemblablement de la confusion avec la marque de commerce «Vogue», employée pour le magazine. Bien qu'il ait fait remarquer qu'il y avait peut-être un

world and costume jewellery, I can not see how the fashion industry is in any way more likely to be associated with costume jewellery than Hollywood movies are likely to be associated with beauty products. Cattanach J.'s conclusion with respect to the fact that an inference may be drawn between the two industries is therefore applicable to the case at bar. He states [at page 255]:

The appellant publishes a high fashion magazine, it is familiar with the fashions it manufactures and sells dress patterns, it is familiar with fashionable accessories, it devotes space in its magazine Vogue to articles written by experts in the field as to what is current and in good taste. It is but an equally short step for the appellant to take, to enter the field of the manufacture and sale of jewellery as it is for it to manufacture and sell dress patterns. Furthermore the Hearing Officer, by making the finding of fact that he did, recognizes that the concurrent use of the trade mark by the appellant and respondent gives rise to a state of doubt and uncertainty in the minds of the purchasing public.

[68] Finally, there is an English case, *Hack (Edward)—In the Matter of an Application to register a Trade Mark*,⁶⁰ by which Cattanach J. referred to in his decision that is worth mentioning. In that case the High Court of Justice, Chancery Division, allowed an appeal by the proprietors of the trade-mark "Black Magic" on the grounds that there existed a risk of confusion. The applicant in that case sought to register the name "Black Magic" for laxatives. The applicant's laxatives contained no chocolate. There was some evidence that at large stores both chocolates and laxatives were sold. There was also evidence that Rowntree, the proprietor of the "Black Magic" trade-mark also made cough drops. Mr. Justice Morton set out the test to be applied to determine if confusion exists as page 102 of his judgment:

Without attempting an exhaustive definition of what is covered by the words "likely to cause confusion" I may say at once that, in my view, if persons hearing of a laxative called "Black Magic" are likely to think that such laxative was made by the Opponents, then the mark applied for is one which is likely to cause confusion within the meaning of the Section. I also think that, if such persons are likely to wonder whether or not the laxative was made by the Opponents, the mark applied for is one which is likely to cause confusion, because people's minds will be put in a state of doubt or uncertainty.

certain rapport entre le monde de la mode et la bijouterie de fantaisie, je ne vois pas comment l'industrie de la mode est, d'une quelconque façon, plus susceptible d'être associée aux bijoux de fantaisie que les films d'Hollywood le sont avec des produits de beauté. Sa conclusion qu'un lien peut être fait entre les deux industries s'applique donc à la présente espèce. Il déclare [à la page 255]:

L'appelante publie un magazine de haute mode, elle est experte en modes, elle fabrique et vend des patrons de vêtements, elle est experte en accessoires de mode et elle consacre plusieurs pages de son magazine «Vogue» à des articles écrits par des connaisseurs quant à ce qui est en vogue et de bon goût. Il serait très facile pour l'appelante de s'engager dans la fabrication et la vente de bijoux comme elle s'est engagée dans la fabrication et la vente de patrons de vêtements. De plus, en arrivant à la conclusion sur les faits à laquelle il a abouti, l'agent qui a présidé l'audience reconnaît que l'usage simultané de la marque de commerce par l'appelante et l'intimée donne lieu à un état de doute et d'incertitude dans l'esprit de la clientèle.

[68] Finalement, il existe un précédent anglais, *Hack (Edward)—In the Matter of an Application to register a Trade Mark by*⁶⁰, auquel le juge Cattanach renvoie dans sa décision et qu'il vaut la peine de signaler. Dans cette affaire, la Haute Cour de justice, Division de la Chancellerie, a accueilli un pourvoi présenté par les propriétaires de la marque de commerce «Black Magic», au motif qu'il existait un risque de confusion. La demanderesse voulait faire enregistrer le nom «Black Magic» pour des laxatifs. Ses laxatifs ne contenaient pas de chocolat. Il était en preuve que de grands magasins vendaient à la fois du chocolat et des laxatifs. La preuve indiquait aussi que Rowntree, le propriétaire de la marque de commerce «Black Magic», faisait également des pastilles pour la toux. À la page 102, le juge Morton expose le critère à appliquer pour décider s'il existe une confusion:

[TRADUCTION] Sans tenter de donner une définition exhaustive de ce que couvrent les mots «susceptible de créer de la confusion», je peux dire tout de suite qu'à mon avis, si des personnes qui entendent parler d'un laxatif appelé «Black Magic» . . . sont susceptibles de penser qu'un tel laxatif est produit par les opposants, alors la marque dont l'enregistrement est demandé est susceptible de créer de la confusion au sens de cet Article. J'estime également que, si de telles personnes vont vraisemblablement se poser la question à savoir si le laxatif est produit ou non par les opposants, la marque dont l'enregistrement est demandé est susceptible de

And again, at page 103, “The true test is whether the use of the mark by itself, in any manner which can be regarded as a fair use of it, will be calculated to deceive or cause confusion.”

[69] After reviewing the evidence, Mr. Justice Morton found that the similarities between the two products were that they were “both edible, in solid form and intended for human consumption.” He concluded that “there is some evidence that persons might be deceived into thinking that the “Black Magic” laxative was manufactured by Messrs. Rowntree, even if they ascertained that the laxative did not contain chocolate.”⁶¹ Indeed, while stating there might be some mischief as a result of the existence of chocolate flavoured laxatives in the market, nonetheless, he claims that the confusion really lies in the fact that regardless of whether the laxative contains chocolate, individuals would believe the product was manufactured by Black Magic [at page 106]:

I think that a large number of persons if they heard of a laxative called “Black Magic” or saw advertisements of a laxative called “Black Magic” would be likely to think that that laxative was made by the same firm who made the “Black Magic” chocolates. If so, I think that confusion is caused within the meaning of Section II. I think there are a number of other people who, without arriving at a conclusion that the “Black Magic” laxative was made by the same persons as the “Black Magic” chocolates, would wonder if it were or were not made by the same persons. I think further that there is a possibility that people who bought the “Black Magic” laxative in a shop might be left, when they had bought it, under the impression that the “Black Magic” laxative was made by the same persons as the “Black Magic” chocolates.

Thus, it was because the applicant chose to use a virtually identical name for his product that Justice Morton concluded that the consumer would be confused.

[70] Given the popularity of the respondent’s trademark, the extent to which it has prevailed in the

créer de la confusion, parce qu’elle engendrera le doute ou l’incertitude dans l’esprit des gens.

Il ajoute, à la page 103, [TRADUCTION] «Le véritable critère consiste à savoir si l’utilisation de la marque en soi, de toutes les façons pouvant être considérées comme un emploi raisonnable de celle-ci, vise à induire en erreur ou à créer de la confusion».

[69] Après avoir examiné la preuve, le juge Morton a estimé que les deux produits présentaient des similarités, savoir qu’ils étaient [TRADUCTION] «tous deux comestibles, solides et destinés à la consommation humaine». Il a conclu que [TRADUCTION] «selon certains éléments de preuve, des personnes pourraient être induites en erreur en pensant que le laxatif «Black Magic» est fabriqué par M.M. Rowntree, même si elles se sont assurées que le laxatif ne contenait pas de chocolat».⁶¹ En fait, tout en reconnaissant que la présence sur le marché de laxatifs à saveur chocolatée pourrait être préjudiciable, il affirme que la confusion repose réellement dans le fait qu’indépendamment de savoir si les laxatifs renferment du chocolat, certaines personnes penseraient qu’ils sont fabriqués par Black Magic [à la page 106]:

[TRADUCTION] J’estime qu’un grand nombre de personnes qui entendraient parler d’un laxatif qui s’appelle «Black Magic» ou verraient de la publicité sur un laxatif de ce nom seraient susceptibles de croire que ce laxatif est produit par la même compagnie que celle qui fabrique les chocolats «Black Magic». Si c’est le cas, selon moi, il y a confusion au sens de l’article II. Je pense qu’il y a un certain nombre d’autres personnes qui, sans arriver à la conclusion que le laxatif «Black Magic» est produit par la même personne que celle qui fabrique les chocolats «Black Magic», se demanderaient si ce sont ou non les mêmes personnes qui les fabriquent. Je crois également qu’il existe une possibilité que les gens qui achètent les laxatifs «Black Magic» dans un magasin aient l’impression, une fois ce produit acheté, que les laxatifs «Black Magic» sont fabriqués par la même personne que celle qui fabrique les chocolats «Black Magic».

Ainsi, c’est parce que la demanderesse avait décidé d’utiliser un nom pratiquement identique pour son produit que le juge Morton a conclu que le consommateur serait embrouillé.

[70] Compte tenu de la popularité de la marque de commerce de l’intimée, de la période pendant laquelle

Canadian market (over 30 years) and its widespread diversification (from comic books to advertisements for Fibreglass), I am of the view that allowing the appellant to use the name "Pink Panther" will almost certainly be confusing for the average consumer. The average consumer is likely to believe that there is an association with the beauty products sold by the appellant and the respondent's mark to the extent that the products are being sold by, approved by or endorsed by the respondent.

[71] In reaching my conclusion, I am cognizant of my colleague's warning that "we owe the average consumer a certain amount of credit." I believe, however, that in this case my colleague gives the appellant too much credit. It is naive to believe that the appellant's decision to use the name "Pink Panther" was not deliberate or unrelated to the mark's fame. The appellant surely believes, just as I believe, that the average consumer will, at the very least, upon seeing the name "Pink Panther" on its beauty products be reminded of and associate its products with the respondent's mark. Seeing the words alone will leave the average consumer wondering if the respondent is the promoter behind these new products.

[72] My colleague's decision, however, states that so long as one does not use the corresponding image of the Pink Panther with the words there is no infringement. In my view, the distinction my colleague makes between words and images is arbitrary. Just as seeing the words Mickey Mouse or Donald Duck conjure up a mental picture of those Disney characters leading the consumer to believe that Disney is associated with the product, the name Pink Panther on a shampoo bottle will have the identical effect. Yet, as a result of my colleague's decision, the words themselves are no longer protected. In my view, this judgment can only be viewed as a warning to the creators of these names and the associated images to beware, as the balance between trade-mark protection and the free market has been tipped in favour of the infringer.

[73] I would dismiss the appeal from the decision of the Trial Judge. In my view, the Trial Judge correctly

elle a prévalu sur le marché canadien (plus de 30 ans) et de sa forte diversification (des dessins animés aux commerciaux pour du fibre de verre), je suis à peu près certain que permettre à l'appelante d'utiliser le nom «Pink Panther» créera une confusion pour le consommateur moyen. Ce dernier va probablement croire qu'il existe une association entre les produits de beauté vendus par l'appelante et la marque de l'intimée, à savoir que les produits sont vendus, approuvés ou endossés par l'intimée.

[71] En arrivant à cette conclusion, je tiens compte de l'avertissement donné par mon collègue, savoir qu'il faut accorder une certaine confiance au consommateur moyen». J'estime, toutefois, que dans la présente affaire il accorde une confiance excessive à l'appelante. Il est naïf de croire que la décision de l'appelante d'utiliser le nom «Pink Panther» n'était pas délibérée ou était sans rapport avec la notoriété de la marque. L'appelante croit certainement, tout comme moi, que le consommateur moyen va, en voyant le nom «Pink Panther» sur les produits de beauté, à tout le moins se rappeler la marque de l'intimée et associer ses produits avec elle. À la seule vue de ces mots, le consommateur moyen va se demander si l'intimée n'est pas la personne qui fait la promotion de ces produits.

[72] Dans sa décision, toutefois, mon collègue prétend que, tant que l'image de la Pink Panther n'est pas associée à ces mêmes mots, il n'y a pas contrefaçon. À mon avis la distinction qu'il fait entre les mots et les images est arbitraire. Le fait de voir les mots Mickey Mouse ou Donald Duck évoque une image de ces personnages de Disney dans l'esprit du consommateur, qui l'amène à croire que Disney est associé au produit. Le nom Pink Panther apposé sur une bouteille de shampoing aura le même effet. Toutefois, en conséquence de la décision de mon collègue, les mots eux-mêmes ne sont plus protégés. À mon avis, les créateurs de ces noms et des images qu'ils évoquent ne pourront qu'y voir un avertissement à la vigilance, la balance entre la protection offerte par une marque de commerce et la libre concurrence ayant basculé en faveur de celui qui contrefait.

[73] Je suis d'avis de rejeter l'appel. J'estime que c'est à bon droit que le juge de première instance a

concluded that the appellant's proposed trade-mark is likely to be confused with the respondent's registered marks given the high degree of resemblance between them and the widespread use of the respondent's mark, "The Pink Panther".

conclu que la marque de commerce projetée de l'appelante risque de créer de la confusion avec les marques de commerce déposées de l'intimée compte tenu de la grande ressemblance qui existe entre elles et de l'emploi répandu de la marque de l'intimée, «The Pink Panther».

¹ R.S.C., 1985, c. T-13 (the Act).

² Appeal Book, Vol. XI, at p. 1794.

³ *Ibid.*, at p. 1803.

⁴ *Ibid.*, at p. 1798.

⁵ (1990), 34 C.P.R. (3d) 135 (T.M. Opp. Bd.), at p. 140.

⁶ *Krazy Glue, Inc. v. Grupo Cyanomex, S.A. de C.V.* (1992), 45 C.P.R. (3d) 161 (F.C.T.D.), at p. 169; *Choice Hotels International Inc. v. Hotels Confortel Inc.* (1996), 67 C.P.R. (3d) 340 (F.C.T.D.), at p. 344.

⁷ (1996), 67 C.P.R. (3d) 216 (F.C.T.D.), at pp. 233-234.

⁸ *Eno v. Dunn* (1890), 15 App. Cas. 252 (H.L.).

⁹ *Freed & Freed Ltd. v. Registrar of Trade Marks et al.* [1950] Ex. C.R. 431.

¹⁰ (1982), 61 C.P.R. (2d) 53 (F.C.T.D.).

¹¹ *Ibid.*, at p. 57.

¹² See Gordon F. Henderson, An Overview of Intellectual Property, in *Trade-Marks Law of Canada*, Gordon F. Henderson (ed.) (Toronto: Carswell, 1993), at pp. 3-4.

¹³ *Sinclair (John), Ld.—In the Matter of a Trade Mark of* (1932), 49 R.P.C. 123 (Ch. D.).

¹⁴ *Bowden Wire Ld. v. Bowden Brake Co. Ld.* (1914), 31 R.P.C. 385 (H.L.).

¹⁵ *Pinto v. Badman* (1891), 8 R.P.C. 181 (C.A.).

¹⁶ See Henderson, *supra*, note 6, at p. 9.

¹⁷ *Ibid.*, at p. 10.

¹⁸ Madam Justice Beverley McLachlin, "Intellectual Property—What's it all About?", in *Trade-Marks Law of Canada*, Gordon F. Henderson (ed.) (Toronto: Carswell, 1993), at p. 397.

¹⁹ [1931] Ex. C.R. 64.

²⁰ *Ibid.*, at p. 67.

²¹ (1988), 19 C.I.P.R. 69 (F.C.T.D.).

²² (1988), 19 C.I.P.R. 307 (F.C.T.D.).

²³ (1981), 55 C.P.R. (2d) 39 (F.C.A.).

²⁴ *Ibid.*, at p. 44.

²⁵ *Cartier, supra*, note 21, at p. 91.

²⁶ (1986), 11 C.I.P.R. 147 (F.C.T.D.).

²⁷ *Ibid.*, at pp. 151-152.

²⁸ (1995), 64 C.P.R. (3d) 79 (F.C.T.D.).

²⁹ (1990), 33 C.P.R. (3d) 454 (F.C.T.D.).

³⁰ *Ibid.*, at p. 468.

³¹ (1987), 11 C.I.P.R. 313 (F.C.T.D.).

³² *Ibid.*, at p. 316.

¹ L.R.C. (1985), ch. T-13 (la Loi).

² Dossier d'appel, vol. XI, à la p. 1794.

³ *Ibid.*, à la p. 1803.

⁴ *Ibid.*, à la p. 1798.

⁵ (1990), 34 C.P.R. (3d) 135 (C.O.M.C.), à la p. 140.

⁶ *Krazy Glue, Inc. c. Grupo Cyanomex, S.A. de C.V.* (1992), 45 C.P.R. (3d) 161 (C.F. 1^{re} inst.), à la p. 169; *Choice Hotels International Inc. c. Hotels Confortel Inc.* (1996), 67 C.P.R. (3d) 340 (C.F. 1^{re} inst.), à la p. 344.

⁷ (1996), 67 C.P.R. (3d) 216 (C.F. 1^{re} inst.), aux p. 233 et 234.

⁸ *Eno v. Dunn* (1890), 15 App. Cas. 252 (HL).

⁹ *Freed & Freed Ltd. v. Registrar of Trade Marks et al.* [1950] R.C.É. 431.

¹⁰ (1982), 61 C.P.R. (2d) 53 (C.F. 1^{re} inst.).

¹¹ *Ibid.*, à la p. 57.

¹² Voir l'article de Gordon F. Henderson, «An Overview of Intellectual Property» dans *Trade-Marks Law of Canada*, Gordon F. Henderson (éd.) (Toronto: Carswell, 1993), aux p. 3 et 4.

¹³ *Sinclair (John) Ld.—In the Matter of a Trade Mark of* (1932), 49 R.P.C. 123 (Ch. D.).

¹⁴ *Bowden Wire Ld. v. Bowden Brake Co. Ld.* (1914), 31 R.P.C. 385 (H.L.).

¹⁵ *Pinto v. Badman* (1891), 8 R.P.C. 181 (C.A.).

¹⁶ Voir Henderson, précité, note 6, à la p. 9.

¹⁷ *Ibid.*, à la p. 10.

¹⁸ Voir l'article de M^{me} le juge Beverley McLachlin, «Intellectual Property—What's it all About?», dans *Trade-Marks Law of Canada*, Gordon F. Henderson (éd.) (Toronto: Carswell, 1993), à la p. 397.

¹⁹ [1931] R.C.É. 64.

²⁰ *Ibid.*, à la p. 67.

²¹ (1988), 19 C.I.P.R. 69 (C.F. 1^{re} inst.).

²² (1988), 19 C.I.P.R. 307 (C.F. 1^{re} inst.).

²³ (1981), 55 C.P.R. (2d) 39 (C.A.F.).

²⁴ *Ibid.*, à la p. 44.

²⁵ *Cartier*, précité, note 21, à la p. 91.

²⁶ (1986), 11 C.I.P.R. 147 (C.F. 1^{re} inst.).

²⁷ *Ibid.*, aux p. 151 et 152.

²⁸ (1995), 64 C.P.R. (3d) 79 (C.F. 1^{re} inst.).

²⁹ (1990), 33 C.P.R. (3d) 454 (C.F. 1^{re} inst.).

³⁰ *Ibid.*, à la p. 468.

³¹ (1987), 11 C.I.P.R. 313 (C.F. 1^{re} inst.).

³² *Ibid.*, à la p. 316.

- ³³ (1985), 4 C.P.R. (3d) 569 (T.M. Opp. Bd.).
- ³⁴ (1986), 8 C.I.P.R. 232 (F.C.T.D.); affd on this point [1987] 3 F.C. 544 (C.A.).
- ³⁵ (1985), 6 C.P.R. (3d) 289 (F.C.T.D.).
- ³⁶ *Ibid.*, at p. 298.
- ³⁷ See also, *Beverley Bedding & Upholstery Co. v. Regal Bedding & Upholstering Ltd.* (1980), 110 D.L.R. (3d) 189 (F.C.T.D.).
- ³⁸ (1986), 10 C.I.P.R. 267 (F.C.T.D.); affd (1988), 19 C.P.R. (3d) 331 (F.C.A.).
- ³⁹ *Ibid.*, at p. 278.
- ⁴⁰ (1980), 53 C.P.R. (2d) 130 (F.C.T.D.).
- ⁴¹ *Ibid.*, at p. 134.
- ⁴² *Supra*, note 29, at p. 466.
- ⁴³ *Ibid.*, at p. 467.
- ⁴⁴ [1995] 1 F.C. 614 (C.A.).
- ⁴⁵ *Ibid.*, at p. 628.
- ⁴⁶ (1978), 39 C.P.R. (2d) 32 (F.C.T.D.).
- ⁴⁷ *Ibid.*, at pp. 38-39.
- ⁴⁸ *Playboy Enterprises, Inc. v. Astro Tire & Rubber Co. of Canada Ltd.* (1978), 46 C.P.R. (2d) 87 (T.M. Opp. Bd.).
- ⁴⁹ *Supra*, note 22.
- ⁵⁰ *Supra*, note 21.
- ⁵¹ See *Wedgwood plc v. Thera Holding Ltd.* (1987), 18 C.I.P.R. 209 (T.M. Opp. Bd.).
- ⁵² *Seagram*, *supra*, note 29, at pp. 467-468.
- ⁵³ [1985] 1 F.C. 406 (C.A.).
- ⁵⁴ R.S.C., 1985, c. T-13 (the Act).
- ⁵⁵ (1985), 6 C.P.R. (3d) 289 (F.C.T.D.), at pp. 298-299.
- ⁵⁶ [1980] 2 F.C. 685 (T.D.).
- ⁵⁷ (1997), 75 C.P.R. (3d) 295 (F.C.T.D.).
- ⁵⁸ (1990), 29 C.P.R. (3d) 7 (F.C.T.D.), at pp. 12-13.
- ⁵⁹ (1980), 49 C.P.R. (2d) 250 (F.C.T.D.).
- ⁶⁰ (1941), 58 R.P.C. 91 (H.C.J.).
- ⁶¹ *Ibid.*, at p. 106.
- ³³ (1985), 4 C.P.R. (3d) 569 (C.O.M.C.).
- ³⁴ (1986), 8 C.I.P.R. 232 (C.F. 1^{re} inst.); conf. sur ce point par [1987] 3 C.F. 544 (C.A.).
- ³⁵ (1985), 6 C.P.R. (3d) 289 (C.F. 1^{re} inst.).
- ³⁶ *Ibid.*, à la p. 298.
- ³⁷ Voir aussi *Beverley Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstering Ltd.* (1980), 110 D.L.R. (3d) 189 (C.F. 1^{re} inst.).
- ³⁸ (1986), 10 C.I.P.R. 267 (C.F. 1^{re} inst.); conf. par (1988), 19 C.P.R. (3d) 331 (C.A.F.).
- ³⁹ *Ibid.*, à la p. 278.
- ⁴⁰ (1980), 53 C.P.R. (2d) 130 (C.F. 1^{re} inst.).
- ⁴¹ *Ibid.*, à la p. 134.
- ⁴² Précité, note 29, à la p. 466.
- ⁴³ *Ibid.*, à la p. 467.
- ⁴⁴ [1995] 1 C.F. 614 (C.A.).
- ⁴⁵ *Ibid.*, à la p. 628.
- ⁴⁶ (1978), 39 C.P.R. (2d) 32 (C.F. 1^{re} inst.).
- ⁴⁷ *Ibid.*, aux p. 38 et 39.
- ⁴⁸ *Playboy Enterprises, Inc. c. Astro Tire & Rubber Co. of Canada Ltd.* (1978), 46 C.P.R. (2d) 87 (C.O.M.C.).
- ⁴⁹ Précité, note 22.
- ⁵⁰ Précité, note 21.
- ⁵¹ Voir *Wedgwood plc c. Thera Holding Ltd.* (1987), 18 C.I.P.R. 209 (C.O.M.C.).
- ⁵² *Seagram*, précité, note 29, aux p. 467 et 468.
- ⁵³ [1985] 1 C.F. 406 (C.A.).
- ⁵⁴ L.R.C. (1985), ch. T-13 (la Loi).
- ⁵⁵ (1985), 6 C.P.R. (3d) 289 (C.F. 1^{re} inst.), aux p. 298 et 299.
- ⁵⁶ [1980] 2 C.F. 685 (1^{re} inst.).
- ⁵⁷ (1997), 75 C.P.R. (3d) 295 (C.F. 1^{re} inst.).
- ⁵⁸ (1990), 29 C.P.R. (3d) 7 (C.F. 1^{re} inst.), aux p. 12 et 13.
- ⁵⁹ (1980), 49 C.P.R. (2d) 250 (C.F. 1^{re} inst.).
- ⁶⁰ (1941), 58 R.P.C. 91 (H.C.J.).
- ⁶¹ *Ibid.*, à la p. 106.