

T-976-91

T-976-91

Miss Universe, Inc. (Opponent/Appellant)**Miss Universe, Inc. (opposante/appelante)**

v.

c.

Dale Bohna (Applicant/Respondent)**a Dale Bohna (requérant/intimé)***INDEXED AS: MISS UNIVERSE, INC. v. BOHNA (T.D.)**RÉPERTORIÉ: MISS UNIVERSE, INC. c. BOHNA (1^{re} INST.)*

Trial Division, Strayer J.—Ottawa, June 23 and July 3, 1992.

b Section de première instance, juge Strayer—Ottawa, 23 juin et 3 juillet 1992.

Trade marks — Registration — Appeal from Registrar's rejection of opposition to registration of trade mark "Miss Nude Universe" — Opponent owning trade mark "Miss Universe" for use in association with various wares — Trade-marks Opposition Board refused application in respect of wares (women's clothing), but rejected opposition in respect of services (operation of beauty pageant) — Finding likelihood of confusion as to wares but not as to services — Not dealing with opposition based on s. 38(2)(a) and (c) — Found opposition based on s. 38(2)(d) (applicant's trade mark not distinctive) not complying with s. 38(3)(a) (statement of opposition to set out grounds of opposition in sufficient detail to enable applicant to reply thereto) because opponent not identifying own wares and services — Holding trade mark incorporating word "nude" not prohibited by s. 9(1)(j) (trade mark consisting of word with immoral connotations) — Appeal dismissed — Opposition should not be rejected on technicalities if no prejudice caused to applicant — Applicant well aware of nature of opponent's services — No likelihood of confusion between trade marks in relation to services — "Miss Nude Universe" pageants to be held in public drinking establishments — Candidates "professional dancers who entertain in the nude" — Pageants unlikely to become known outside immediate area of drinking establishments nor patronized by anyone other than those devoted to "adult entertainment" — 1988 "Miss Universe" pageant watched on television by 600 million viewers — Host sites pay up to \$750,000 to obtain pageant and benefit from publicity — Sponsor paid \$2,250,000 for broadcasting rights — Strict conditions for contestants and winners — Only most unthinking would assume opponent licensed Miss Nude Universe pageants — Word "Nude" of arresting significance conveying to all but most indifferent reader profound difference between contests — Applicant's trade mark distinctive — "Nude" acceptable adjective — Public would not view it as taking on "scandalous, obscene or immoral" character.

Marques de commerce — Enregistrement — Appel d'une décision par laquelle le registraire a rejeté l'opposition à l'enregistrement de la marque de commerce «Miss Nude Universe» — L'opposante est titulaire de la marque de commerce «Miss Universe» qui est employée en liaison avec diverses marchandises — La Commission des oppositions des marques de commerce a rejeté la demande en ce qui concerne les marchandises (vêtements pour dames), mais a rejeté l'opposition en ce qui a trait aux services (gestion d'un concours de beauté) — Elle a conclu à une probabilité de confusion relativement aux marchandises mais non en ce qui concerne les services — Elle n'a pas examiné les motifs d'opposition tirés de l'art. 38(2)(a) et c) — Elle a conclu que le motif d'opposition fondé sur l'art. 38(2)(d) (suivant lequel la marque de commerce du requérant n'était pas distinctive) ne respectait pas les dispositions de l'art. 38(3)(a) (qui exige que la déclaration d'opposition indique les motifs de l'opposition avec suffisamment de détails pour permettre au requérant d'y répondre) parce que l'opposante n'identifiait pas ses propres marchandises et services — Elle a conclu qu'une marque de commerce incorporant le mot anglais «nude» n'était pas une marque interdite par l'alinéa 9(1)(j) (marque constituée d'un mot ayant des connotations immorales) — L'appel est rejeté — Une opposition ne doit pas être rejetée en raison de détails techniques si aucun préjudice n'a été causé au requérant — Le requérant était parfaitement au courant de la nature des services de l'opposante — Il n'existe pas de probabilité sérieuse de confusion entre les marques en ce qui a trait aux services — Les concours «Miss Nude Universe» auront lieu dans des débits de boisson — Les candidates sont des «danseuses professionnelles nues» — Il est peu probable que la tenue de ces concours soit connue à l'extérieur du secteur immédiat des débits de boisson ou qu'elle soit parrainée par d'autres personnes que celles qui se consacrent aux «divertissements pour adultes» — Le concours «Miss Universe» de 1988 a été vu par un auditoire de 600 millions de téléspectateurs — Les villes hôte payent jusqu'à 750 000 \$ pour décrocher la présence du concours et bénéficient de retombées publicitaires — Un commanditaire a payé 2 250 000 \$ en droits de diffusion — Les conditions que doivent respecter les concurrents et les gagnantes sont strictes — Seule la personne la plus irréfléchie supposerait que l'opposante a accordé des licences pour la tenue de concours Miss Nude Universe — Le mot anglais «Nude» a une signification saisissante et fait comprendre à tout lecteur sauf le plus indifférent qu'il existe une différence profonde entre les deux con-

cours — La marque de commerce de la requérante est distinctive — Le mot anglais «Nude» est un adjectif acceptable — Le public ne considérerait pas qu'il acquiert un caractère «scan-daleux, obscène ou immoral».

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Trade-marks Act, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 6(5), 9(1)(j), 38(2)(a),(c),(d),(3)(a),(4).

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

REFERRED TO:

Seagram (Joseph E.) & Sons Ltd. v. Seagram Real Estate Ltd. (1984), 3 C.P.R. (3d) 517 (T.M. Opp. Bd.); *Confrérie des Chevaliers du Tastevin v. Dumont Vins & Spiritueux Inc.* (1991), 35 C.P.R. (3d) 189 (T.M. Opp. Bd.); *Standard Continental Real Estate Inc. v. First Continental Realty Inc.* (1991), 38 C.P.R. (3d) 277 (T.M. Opp. Bd.); *Sun Squeeze Juices Inc. v. Shenkman* (1990), 34 C.P.R. (3d) 467 (T.M. Opp. Bd.).

APPEAL from decision of Registrar of Trade marks rejecting opposition to registration of the trade mark "Miss Nude Universe" (*Miss Universe, Inc. v. Bohne [sic]* (1991), 36 C.P.R. (3d) 76 (T.M. Opp. Bd.)). Appeal dismissed.

COUNSEL:

Adele J. Finlayson and Fiona K. Orr for opponent/appellant.
Garl W. Saltman for applicant/respondent.

SOLICITORS:

Shapiro, Cohen, Andrews, Finlayson, Ottawa, for opponent/appellant.
Garl W. Saltman, Calgary, for applicant/respondent.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

STRAYER J.:

Relief Requested

The opponent/appellant (hereinafter "opponent") appeals from a decision of the Registrar of Trade-marks of March 8, 1991 [(1991), 36 C.P.R. (3d) 76 (T.M. Opp. Bd.)] in which the Registrar rejected the opponent's opposition to the registration of the trademark "Miss Nude Universe" of the applicant/respondent (hereinafter "applicant"). The opponent

^a LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 6(5), 9(1)(j), 38(2)(a),(c),(d),(3)(a),(4).

^b JURISPRUDENCE

DÉCISIONS CITÉES:

Seagram (Joseph E.) & Sons Ltd. v. Seagram Real Estate Ltd. (1984), 3 C.P.R. (3d) 517 (C.O.M.C.); *Confrérie des Chevaliers du Tastevin v. Dumont Vins & Spiritueux Inc.* (1991), 35 C.P.R. (3d) 189 (C.O.M.C.); *Standard Continental Real Estate Inc. v. First Continental Realty Inc.* (1991), 38 C.P.R. (3d) 277 (C.O.M.C.); *Sun Squeeze Juices Inc. v. Shenkman* (1990), 34 C.P.R. (3d) 467 (C.O.M.C.).

^d APPEL d'une décision par laquelle le registraire des marques de commerce a rejeté l'opposition à l'enregistrement de la marque de commerce «Miss Nude Universe» (*Miss Universe, Inc. c. Bohne [sic]* (1991), 36 C.P.R. (3d) 76 (C.O.M.C.)). Appel rejeté.

AVOCATS:

Adele J. Finlayson et Fiona K. Orr pour l'opposante/appelante.
^f *Garl W. Saltman* pour le requérant/intimé.

PROCUREURS:

Shapiro, Cohen, Andrews, Finlayson, Ottawa, pour l'opposante/appelante.
^g *Garl W. Saltman, Calgary,* pour le requérant/intimé.

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

LE JUGE STRAYER:

Réparation demandée

ⁱ L'opposante/appelante (ci-après appelée «l'opposante») interjette appel d'une décision en date du 8 mars 1991 [(1991), 36 C.P.R. (3d) 76 (C.O.M.C.)] par laquelle le registraire des marques de commerce a rejeté l'opposition formée par l'opposante à l'enregistrement de la marque de commerce «Miss Nude Universe» du requérant/intimé (ci-après appelé «le

further requests that the Registrar be directed to refuse to allow application no. 545,313 for the said trade-mark to go to allowance.

Facts

The applicant, a Calgary businessman, filed his application to register the trade-mark "Miss Nude Universe" on July 2, 1985, to be used in connection with wares described as "ladies' and girls' clothing namely: T-shirts, blouses, slacks"; and with respect to services described as "entertainment namely: those services associated with the operation of a beauty pageant". The opponent filed a statement of opposition on October 7, 1987. It is unnecessary to go into all the details of the statement of opposition: suffice it to say that the opponent alleged confusion with the opponent's trade-marks "Miss Universe" number 154,443 and number 264,305, both being previously registered relating to various wares. The statement of opposition also alleged confusion with another Miss Universe trade-mark applied for as number 545,966. It appears that this application was for a trade-mark related to services such as beauty pageants but it was not filed until July 11, 1985 after the filing of the applicant's application for trade-mark "Miss Nude Universe". The statement of opposition also alleged in broad terms that the trade-mark "Miss Nude Universe" would be confusing with the trade-mark "Miss Universe" and the trade-name "Miss Universe, Inc." which had been used in Canada by the opponent prior to the filing of the applicant's application.

The statement of opposition also alleged that the trade-mark "Miss Nude Universe" is not distinctive of the wares of the applicant. Further it stated that registration of the trade-mark "Miss Nude Universe" is prohibited by paragraph 9(1)(j) of the *Trade-marks Act* [R.S.C., 1985, c. T-13] as being a "scandalous, obscene or immoral word or device".

requérant»). L'opposante demande en outre qu'il soit ordonné au registraire de refuser de permettre à la demande n° 545 313 relative à la marque de commerce en question d'être acceptée.

Les faits

Le requérant, un homme d'affaires de Calgary, a déposé le 2 juillet 1985 une demande d'enregistrement de la marque de commerce «Miss Nude Universe» pour l'employer en liaison avec des marchandises qualifiées de «vêtements pour dames et pour jeunes filles, à savoir, des tee-shirts, des chemisiers, des pantalons» et en liaison avec des services qualifiés de «services de divertissement, à savoir, les services liés à la gestion d'un concours de beauté». L'opposante a produit une déclaration d'opposition le 7 octobre 1987. Il n'est pas nécessaire d'entrer dans les détails en ce qui concerne la déclaration d'opposition: qu'il suffise de dire que l'opposante prétend qu'il y a confusion avec ses marques de commerce «Miss Universe» n°s 154 443 et 264 305, qui ont toutes les deux déjà été enregistrées relativement à diverses marchandises. Dans sa déclaration d'opposition, l'opposante prétend également qu'il y a confusion avec une autre marque de commerce Miss Universe demandée sous le numéro 545 966. Il semble que cette demande concernait une marque de commerce liée à des services de la nature de concours de beauté, mais qu'elle n'a été déposée que le 11 juillet 1985 après le dépôt de la demande présentée par le requérant au sujet de la marque de commerce «Miss Nude Universe». Dans sa déclaration d'opposition, l'opposante affirme également en des termes généraux que la marque de commerce «Miss Nude Universe» créerait de la confusion avec la marque de commerce «Miss Universe» et avec le nom commercial «Miss Universe, Inc.» que l'opposante avait utilisés au Canada avant le dépôt de la demande du requérant.

Dans sa déclaration d'opposition, l'opposante allègue aussi que la marque de commerce «Miss Nude Universe» n'est pas distinctive des marchandises du requérant. Elle affirme en outre que l'enregistrement de la marque de commerce «Miss Nude Universe» est interdit par l'alinéa 9(1)j) de la *Loi sur les marques de commerce* [L.R.C. (1985), ch. T-13],

The member of the Trade-marks Opposition Board (hereinafter "member") refused the application in respect of the wares but rejected the opposition in respect of the services. Concerning the allegation of confusion with the opponent's registered trade-marks, which were confined to wares, the member found a high degree of resemblance between the trade-marks, but in particular referred to the similarity of the wares and the probable overlap in the channels of trade in finding that there was a likelihood of confusion. She could not find any likelihood of confusion between the applicant's services, namely the Miss Nude Universe beauty contest, and the opponent's wares. Having found possible confusion between the applicant's trade-mark and the opponent's registered trade-marks in respect of the wares of each, the member thought it was unnecessary to deal with the opposition based on paragraphs 38(2)(a) and (c) of the *Trade-marks Act* with respect to confusion in relation to a previously used trade-mark or trade-name of the opponent. With respect to the ground of opposition based on paragraph 38(2)(d), that the applicant's trade-mark is not distinctive, the member noted that the opponent alleged that the applicant's trade-mark does not actually distinguish the applicant's wares in association with which it is intended to be used from the wares and services of the opponent, but did not identify its own wares and services. She found that this ground of opposition did not comply with the provisions of paragraph 38(3)(a) of the Act which requires that:

38. . . .

(3) A statement of opposition shall set out

(a) the grounds of opposition in sufficient detail to enable the applicant to reply thereto

She considered that it was not reasonable to expect the applicant to infer what were the opponent's services and since the opponent had not amended its statement of opposition she held that this ground of

parce qu'elle constitue «une devise ou un mot scandaleux, obscène ou immoral».

Le membre de la Commission des oppositions des marques de commerce (ci-après appelée «le membre») a rejeté la demande en ce qui a trait aux marchandises mais a rejeté l'opposition en ce qui a trait aux services. En ce qui concerne l'allégation de confusion créée avec les marques de commerce déposées de l'opposante, lesquelles ne visaient que des marchandises, le membre a conclu qu'il y avait un degré de ressemblance élevé entre les marques de commerce, mais elle a surtout insisté sur la similitude des marchandises et sur le chevauchement probable des débouchés commerciaux pour conclure qu'il existait une probabilité de confusion. Elle n'a pas pu conclure à une probabilité de confusion entre les services du requérant, à savoir le concours de beauté «Miss Nude Universe», et les marchandises de l'opposante. Ayant conclu qu'il existait une confusion possible entre la marque de commerce du requérant et les marques de commerce déposées de l'opposante relativement aux marchandises de chacun, le membre a jugé inutile d'examiner l'opposition sur le fondement des alinéas 38(2)(a) et (c) de la *Loi sur les marques de commerce* relativement à la confusion par rapport à une marque de commerce ou à un nom commercial déjà utilisés par l'opposante. En ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 38(2)(d), suivant lequel la marque de commerce du requérant n'est pas distinctive, le membre a fait remarquer que l'opposante prétendait que la marque de commerce du requérant ne permet pas de vraiment distinguer entre les marchandises du requérant en liaison avec lesquelles elle est conçue pour être utilisée et les marchandises et services de l'opposante, mais elle a souligné que l'opposante n'identifiait pas ses propres marchandises et services. Elle a conclu que ce motif d'opposition ne respectait pas les dispositions de l'alinéa 38(3)(a) de la Loi qui exige ce qui suit:

38. . . .

(3) La déclaration d'opposition indique:

a) les motifs de l'opposition, avec détails suffisants pour permettre au requérant d'y répondre

Elle a estimé qu'il n'était pas raisonnable de s'attendre à ce que le requérant infère ce qu'étaient les services de l'opposante et, comme l'opposante n'avait pas modifié sa déclaration d'opposition, elle a statué

opposition could not succeed. With respect to the ground of opposition based on paragraph 9(1)(j), that the trade-mark "Miss Nude Universe" consists "of a word with immoral connotations" she held that in the absence of evidence to the contrary she could not conclude that a trade-mark incorporating the word "nude" is a mark prohibited by paragraph 9(1)(j) of the Act.

The opponent appeals that decision.

Issues

The essential issues for me to decide are:

(1) Did the member err in refusing, on the grounds of paragraph 38(3)(a) of the *Trade-marks Act*, to consider whether the applicant's trade-mark used in association with its wares or services would be confusing with the opponent's services?; and

(2) If so, is there a likelihood of confusion?; and

(3) Is registration of the applicant's trade-mark prohibited by paragraph 9(1)(j)?

Conclusions

I am satisfied that the member erred in refusing to consider the question of confusion with the opponent's services on the grounds that the opponent had not identified any services in its statement of opposition contrary to paragraph 38(3)(a). It should first be noted that the applicant did not raise this objection in its counter-statement nor, apparently, at the hearing before the member. Nor did the Registrar think it necessary to reject the statement of opposition pursuant to subsection 38(4) prior to the hearing. Further, there is substantial jurisprudence in the Trade-mark Office to the effect that an opposition should not be rejected on technicalities if no prejudice has been

que ce motif d'opposition était mal fondé. En ce qui a trait au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 9(1)(j) et suivant lequel la marque de commerce «Miss Nude Universe» est constituée [TRADUCTION] «d'un mot ayant des connotations immorales», elle a statué qu'en l'absence de preuves contraires, elle ne pouvait pas conclure qu'une marque de commerce incorporant le mot anglais «nude» était une marque interdite par l'alinéa 9(1)(j) de la Loi.

L'opposante interjette appel de cette décision.

Questions en litige

Voici les questions essentielles que je dois trancher:

(1) Le membre a-t-elle commis une erreur en refusant, en vertu de l'alinéa 38(3)(a) de la *Loi sur les marques de commerce*, d'examiner la question de savoir si la marque de commerce que le requérant utilise en liaison avec ses marchandises ou ses services créerait de la confusion avec les services de l'opposante?

(2) Dans l'affirmative, existe-t-il une probabilité de confusion?

(3) L'enregistrement de la marque de commerce du requérant est-il interdit par l'alinéa 9(1)(j)?

Conclusions

Je suis convaincu que le membre a commis une erreur en refusant d'examiner la question de la confusion créée avec les services de l'opposante au motif que l'opposante n'avait pas énuméré de services dans sa déclaration d'opposition contrairement à l'alinéa 38(3)(a). Il convient tout d'abord de souligner que le requérant n'a pas soulevé cette objection dans sa contre-déclaration ni, vraisemblablement, à l'audience qui s'est déroulée devant le membre. Le registraire n'a pas cru nécessaire non plus de rejeter la déclaration d'opposition en vertu du paragraphe 38(4) avant l'audience. Qui plus est, il existe une importante jurisprudence du Bureau des marques de commerce

caused to the applicant.¹ Instead, it is apparent from the applicant's response to the opposition and from material filed on appeal that the applicant was quite well aware of the nature of the services of the opponent. Nor did counsel for the applicant urge this deficiency before me as a ground for rejecting the opposition. I therefore consider, being free to take into account all evidence before the member and now before the Court, that I should address the question of possible confusion as between the two trade-marks "Miss Universe" and "Miss Nude Universe" in relation to the services of the two parties. In doing so, I have the advantage of more evidence than did the member. The applicant filed no evidence before the member but has now filed two affidavits describing its services and the nature of its business. The opponent has also filed extensive evidence concerning the nature of its services.

Having regard to all the surrounding circumstances including the *indicia* of confusion described in subsection 6(5) of the Act, I have come to the conclusion that there is no serious likelihood of confusion as between the two trade-marks in association with the services of the applicant, on the one hand, and the services of the opponent, on the other. With respect to the criteria in paragraphs 6(5)(a) and (b) of the Act, there was certainly reason to find that the trade-mark "Miss Universe" has acquired a considerable distinctiveness and it has been in use for over thirty years compared to the very little use to date of the applicant's trade-mark. However, with respect to paragraphs 6(5)(c) and (d) concerning the nature of the services and of the trade in which the two are engaged, the evidence is clear that there is a vast difference between the applicant's services and those of the opponent. With respect to the existing or anti-

sui-
vante
tée en
raison
de dé-
tails
techni-
ques
si au-
cun pré-
judice
n'a été
causé
au re-
quérant¹.
Il res-
sort plu-
tôt de
la ré-
ponse
du re-
quérant
à l'op-
position
et des
docu-
ments
déposés
en ap-
pel que
le re-
quérant
était
parfai-
tement
au cou-
rant de
la na-
ture
des ser-
vices
de l'op-
posante.
L'avocat
du re-
quérant
n'a pas
non plus
soulevé
cette
lacune
devant
moi com-
me motif
de re-
jet de
l'op-
posi-
tion. J'
estime
donc que,
comme
je suis
libre de
tenir
compte
de tous
les élé-
ments
de preuve
qui ont
été por-
tés à la
connaiss-
ance du
membre
et qui
sont main-
tenant
soumis
à la Cour,
je devrais
aborder
la ques-
tion de
la possi-
ble con-
fusion
entre les
marques
de com-
merce
«Miss
Universe»
et «Miss
Nude Uni-
verse»
par rap-
port aux
services
des deux
parties.
Pour ce
faire, j'ai
l'avantage
de dis-
poser de
plus d'élé-
ments
de preuve
que le
membre.
Le re-
quérant
n'a pas
déposé
de preuve
devant
le mem-
bre mais
a depuis
produit
deux af-
fidavits
dans les-
quels il
explique
ses ser-
vices et
la nature
de son
entre-
prise. L'
opposante
a égale-
ment dé-
posé une
preuve
détaillée
au sujet
de la
nature
de ses
services.

En tenant
compte
de toutes
les cir-
constances
de l'espèce,
et notam-
ment des
indices
de con-
fusion é-
numérés
au para-
graphe
6(5) de
la Loi, j'
en suis
venu à
la conclu-
sion qu'il
n'existe
pas de
probabi-
lité sé-
rieuse
de con-
fusion
entre les
deux mar-
ques rela-
tivement
aux ser-
vices du
requérant,
d'une part,
et les
services
de l'op-
posante,
d'autre
part. En
ce qui
concerne
les critères
prévus
aux ali-
néas 6(5)
a) et b)
de la Loi,
il y avait
certaine-
ment des
raisons
de conclure
que la
marque
de com-
merce
«Miss
Universe»
a acquis
un carac-
tère dis-
tinctif
considé-
rable; elle
est em-
ployée
depuis
plus de
trente
ans, alors
que la
marque
de com-
merce
du re-
quérant
n'est uti-
lisée que
depuis
peu. Ce-
pendant,
en ce qui
concerne
les ali-
néas 6(5)
c) et d)
relativement
à la na-
ture des
services
et du com-
merce
exercé
par les
deux par-
ties, la
preuve
démontre
clairement
qu'il ex-
iste une
énorme
diffé-
rence
entre les
services
du re-
quérant
et ceux
de l'op-

¹ See e. g. *Seagram (Joseph E.) & Sons Ltd. v. Seagram Real Estate Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 517 (T.M. Opp. Bd.); *Confrérie des Chevaliers du Tastevin v. Dumont Vins & Spiritueux Inc.* (1991), 35 C.P.R. (3d) 189 (T.M. Opp. Bd.); *Standard Continental Real Estate Inc. v. First Continental Realty Inc.* (1991), 38 C.P.R. (3d) 277 (T.M. Opp. Bd.); *Sun Squeeze Juices Inc. v. Shenkman* (1990), 34 C.P.R. (3d) 467 (T.M. Opp. Bd.).

¹ Voir, par ex., *Seagram (Joseph E.) & Sons Ltd. v. Seagram Real Estate Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 517 (C.O.M.C.); *Confrérie des Chevaliers du Tastevin v. Dumont Vins & Spiritueux Inc.* (1991), 35 C.P.R. (3d) 189 (C.O.M.C.); *Standard Continental Real Estate Inc. v. First Continental Realty Inc.* (1991), 38 C.P.R. (3d) 277 (C.O.M.C.); *Sun Squeeze Juices Inc. v. Shenkman* (1990), 34 C.P.R. (3d) 467 (C.O.M.C.).

pated services to be provided in connection with the trade-mark “Miss Nude Universe”, the evidence is that there are or will be pageants held in various public drinking establishments to choose candidates for Miss Nude Universe, the final choice for 1992 to take place at an Edmonton hotel in November. The evidence is uncontested that the candidates are and will be “professional dancers who entertain in the nude”. It is the intention of the applicant to license Miss Nude Universe preliminary contests to hotels in major cities across Canada and the United States that offer exotic dancing. There was no suggestion that these pageants are likely to become known outside of the immediate area of the drinking establishments nor patronized by anyone other than those devoted to “adult entertainment”.

On the other hand the evidence is that the principal “services” offered by the opponent is an annual Miss Universe pageant held in various places around the world. The evidence pertaining to the pageant as of about 1988 indicates that it is normally watched by some 600 million viewers on television in many countries occupying two hours of prime time. “Host sites”, vie for the presence of the pageant and pay up to \$750,000 U.S. to obtain it. In return the host site gets substantial advantages in publicity. As of that time, Procter & Gamble was paying \$2,250,000 for rights to broadcast the pageant, presumably for publicity purposes, and various corporations provided prizes and goods for the contestants. The conditions which Miss Universe contestants must meet seem somewhat more stringent than those for Miss Nude Universe: Miss Universe contestants must be between the ages of 17 and 25, never married, and never pregnant. During the pageant there is a detailed system of chaperones and strict control on the candidates’ costumes and comportment. The winner is expected to live during the year of her “reign” with certain decorum and her activities are carefully arranged by the opponent. She spends at least part of her time promoting the products of various sponsors of the contest. These facts, while not all necessarily known to the public, underline the vast difference in ambiance between the annual Miss Universe pag-

posante. En ce qui a trait aux services existants ou prévus qui doivent être fournis en liaison avec la marque de commerce «Miss Nude Universe», la preuve démontre que des concours ont lieu ou auront lieu dans divers débits de boisson pour choisir des candidates pour Miss Nude Universe, et que le choix définitif pour 1992 aura lieu dans un hôtel d’Edmonton en novembre. Suivant les éléments de preuve non contestés, les candidates sont et seront des [TRANSLATION] «danseuses professionnelles nues». Le requérant a l’intention d’accorder des licences à des hôtels de grandes villes du Canada et des États-Unis qui offrent des spectacles de danse exotique pour la tenue de concours préliminaires Miss Nude Universe. Rien ne permet de croire que la tenue de ces concours est susceptible d’être connue à l’extérieur du secteur immédiat des débits de boisson ou qu’elle sera parrainée par d’autres personnes que celles qui se consacrent aux «divertissements pour adultes».

En revanche, la preuve démontre que les principaux «services» offerts par l’opposante sont un concours annuel Miss Universe organisé dans divers endroits à travers le monde. Les éléments de preuve relatifs au concours démontrent—en tenant compte des données de 1988—que celui-ci est normalement vu par un auditoire de six cent millions de téléspectateurs dans de nombreux pays et qu’il occupe deux heures d’antenne aux heures d’écoute maximum. Les «villes hôtes» luttent pour obtenir la présence du concours et payent jusqu’à 750 000 \$ U.S. pour le décrocher. En retour, la ville hôte bénéficie d’avantages publicitaires importants. À cette époque, Procter & Gamble payait 2 250 000 \$ en droits de diffusion du concours, vraisemblablement pour de la publicité, et diverses sociétés remettaient des prix et des produits aux concurrentes. Les conditions que les concurrentes du concours Miss Universe doivent respecter sont quelque peu plus strictes que celles du concours Miss Nude Universe: les participantes au concours Miss Universe doivent avoir entre 17 et 25 ans, n’avoir jamais été mariées et n’avoir jamais été enceintes. Pendant le concours, il existe un système détaillé de chaperons et un contrôle strict de la tenue vestimentaire et du comportement des candidates. On s’attend à ce que la gagnante vive pendant l’année de son «règne» avec un certain décorum, et ses activités sont soigneusement organisées par l’opposante. Elle con-

eants and the numerous Miss Nude Universe contests in bars and taverns.

While Miss Nude Universe appears for our purposes to be essentially a Canadian enterprise, that of the opponent is U.S. based. There was no clear evidence that the Miss Universe pageant had ever been held in Canada although there has apparently been one Miss Canada chosen as Miss Universe. There is considerable evidence of coverage in publications circulating in Canada of the pageant and of the various contestants and winners over the years. There is also some evidence of substantial numbers of Canadians watching the pageant on U.S. networks with one Canadian station also carrying it.

All things considered, I believe that the applicant has sufficiently met the onus on it of showing that there is no probability of confusion between the services of the opponent and those of the applicant. Nor are there any special circumstances to suggest that any but the most unthinking would assume that Miss Universe Inc. had licensed the sort of performances in bars and taverns which may come to be described as Miss Nude Universe pageants. Therefore the nature of the services and the trade in question are of such strong difference as to overcome other possible causes for confusion.

Further, while the two trade-marks have two words in common, my first impression when looking at the two is that the word "Nude" in the middle of the applicant's trade-mark is of an arresting significance which would convey to all but the most indifferent reader a profound difference between the two contests. Therefore the applicant's trade-mark is distinctive.

sacre au moins une partie de son temps à promouvoir les produits des divers commanditaires du concours. Ces faits, qui ne sont pas nécessairement tous connus du public, font ressortir la grande différence d'ambiance qui existe entre les concours annuels Miss Universe et les nombreux concours Miss Nude Universe qui ont lieu dans des bars et des tavernes.

Alors que Miss Nude Universe semble être une entreprise essentiellement canadienne, le centre des activités de l'entreprise de l'opposante est aux États-Unis. La preuve n'établit pas clairement si le concours Miss Universe a déjà eu lieu au Canada, bien qu'une Miss Canada ait vraisemblablement déjà été choisie comme Miss Universe. De nombreux éléments de preuve ont été produits au sujet de reportages publiés dans des publications diffusées au Canada au sujet du concours et des diverses concurrentes et gagnantes au cours des années. Certains éléments de preuve démontrent aussi qu'un nombre important de Canadiens regardent le concours sur les réseaux de télévision américains et qu'une station canadienne le diffuse également.

Tout bien pesé, je crois que le requérant s'est suffisamment déchargé du fardeau qui lui incombait de démontrer qu'il n'existe pas de probabilité de confusion entre les services de l'opposante et ceux du requérant. Il n'existe pas non plus de circonstances spéciales qui permettent de penser que toute personne sauf la plus irréfléchie supposerait que Miss Universe Inc. a accordé des licences pour la tenue dans des bars et des tavernes du genre de spectacle que l'on peut désigner sous le nom de concours Miss Nude Universe. Par conséquent, les services et le commerce en question sont d'une nature suffisamment différente pour écarter d'autres causes possibles de confusion.

En outre, bien que les deux marques de commerce aient deux mots en commun, ma première impression lorsque j'examine les deux est que le mot «Nude» qui se trouve au milieu de la marque de commerce du requérant a une signification saisissante et qu'il fait comprendre à tout lecteur sauf le plus indifférent qu'il existe une différence profonde entre les deux concours. Par conséquent, la marque de commerce du requérant est distinctive.

While it was not clear to me whether the opponent in its appeal is also still asserting possible confusion between the applicant's wares and the opponent's services, for the reasons I have given I would find, *a fortiori*, no likelihood of such confusion.

With respect to the ground of opposition that "Miss Nude Universe" contains a word with immoral connotations, there is no sufficient evidence to support such a finding. By itself the word "nude" is a perfectly acceptable adjective and I am not satisfied that the public at large would view it in this context as taking on a "scandalous, obscene, or immoral" character. In this I respectfully agree with the member.

In the result the appeal is therefore dismissed, with costs to be paid by the opponent/appellant.

Je ne sais pas avec certitude si, dans son appel, l'opposante fait aussi valoir qu'il existe une confusion possible entre les marchandises du requérant et les services de l'opposante mais, pour les motifs que j'ai exposés, je conclus à plus forte raison qu'il n'existe aucune probabilité d'une telle confusion.

En ce qui concerne le motif d'opposition suivant lequel «Miss Nude Universe» renferme un mot comportant une connotation immorale, il n'y a pas suffisamment de preuves pour appuyer une telle conclusion. En lui-même, le mot anglais «*nude*» est un adjectif parfaitement acceptable et je ne suis pas convaincu que le grand public considérerait que, dans ce contexte, il acquiert un caractère «scandaleux, obscène ou immoral». À cet égard, je suis du même avis que le membre.

Par conséquent, l'appel est rejeté et l'opposante/appelante est condamnée aux dépens.