

Mattel, Inc. *Appellant*

v.

3894207 Canada Inc. *Respondent*

INDEXED AS: MATTEL, INC. v. 3894207 CANADA INC.

Neutral citation: 2006 SCC 22.

File No.: 30839.

2005: October 18; 2006: June 2.

Present: McLachlin C.J. and Major,* Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella and Charron J.J.

ON APPEAL FROM THE FEDERAL COURT OF APPEAL

Intellectual property — Trade-marks — Confusion — Restaurateur applying to register “Barbie’s” trade-mark in connection with its small chain of restaurants — Manufacturer of BARBIE dolls opposing registration — Whether use of “Barbie’s” name in relation to restaurants likely to create confusion in market place with BARBIE trade-mark — Trade-marks Act, R.S.C. 1985, c. T-13, s. 6.

Administrative law — Judicial review — Standard of review — Trade-marks Opposition Board of Canadian Intellectual Property Office — Board rejecting opposition to registration of trade-mark — Standard applicable to Board’s decision.

The BARBIE doll is said by the appellant toy manufacturer to be an iconic figure of pop culture. The appellant opposes the respondent’s application to register its “Barbie’s” trade-mark and a related design in association with “restaurant services, take-out services, catering and banquet services” on the basis that some marks are so famous that “marks such as . . . BARBIE may not now be used in Canada on most consumer wares and services without the average consumer being led to infer the existence of a trade connection with the owners of these famous brands”. The Trade-marks Opposition Board of the Canadian Intellectual Property Office

* Major J. took no part in the judgment.

Mattel, Inc. *Appelante*

c.

3894207 Canada Inc. *Intimée*

RÉPERTORIÉ : MATTEL, INC. c. 3894207 CANADA INC.

Référence neutre : 2006 CSC 22.

N° du greffe : 30839.

2005 : 18 octobre; 2006 : 2 juin.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Major*, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

Propriété intellectuelle — Marques de commerce — Confusion — Restaurateur demandant l’enregistrement de la marque de commerce « Barbie’s » en liaison avec une petite chaîne de restaurants — Opposition à l’enregistrement par le fabricant des poupées BARBIE — L’emploi du nom « Barbie’s » en liaison avec des restaurants est-elle susceptible de créer de la confusion sur le marché avec la marque de commerce BARBIE? — Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13, art. 6.

Droit administratif — Contrôle judiciaire — Norme de contrôle — Commission des oppositions des marques de commerce de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada — Rejet par la Commission de l’opposition à l’enregistrement de la marque de commerce — Norme applicable à la décision de la Commission.

L’appelante affirme que la poupée BARBIE est une icône de la culture pop. Elle s’oppose à la demande d’enregistrement par l’intimée de sa marque de commerce « Barbie’s » et de son dessin en liaison avec « des services de restaurant, des services de mets à emporter, [ainsi que] des services de traiteur et de banquet », au motif que certaines marques ont acquis une telle renommée que des marques telles que BARBIE ne peuvent dorénavant être apposées sur la plupart des services et des biens de consommation au Canada, sans que le consommateur moyen soit amené à inférer l’existence d’un lien commercial avec les propriétaires de ces

* Le juge Major n’a pas pris part au jugement.

(“Board”) accepted the respondent’s argument that its use of the “Barbie” name (since 1992) for its small chain of Montreal area restaurants would not likely create confusion in the marketplace with the appellant’s BARBIE trade-mark and allowed the registration. The Board found BARBIE’s fame to be tied to dolls and doll accessories and that the respondent’s applied-for mark, used in connection with very different products and services, was not likely to be confusing with any of the appellant’s BARBIE marks. Both the Federal Court and the Federal Court of Appeal upheld the Board’s decision. They also rejected the appellant’s application to introduce fresh evidence in the form of a survey proffered to show the likelihood of confusion between the marks.

Held: The appeal should be dismissed.

Per McLachlin C.J. and Bastarache, Binnie, Deschamps, Fish, Abella and Charron JJ.: The power of attraction of trade-marks and other “famous brand names” is now recognized as among the most valuable of business assets. However, whatever their commercial evolution, the legal purpose of trade-marks continues to be their use by the owner “to distinguish wares or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others” (*Trade-marks Act*, s. 2). A mark is a guarantee of origin and inferentially, an assurance to the consumer that the quality will be what he or she has come to expect. Nothing prevents the appellant from using its BARBIE trade-mark to boost (if it can) sales of everything from bicycles to food products, but the question is whether the appellant can call in aid trade-mark law to prevent other people from using a name as common as Barbie in relation to services (such as restaurants) remote to that extent from the products that gave rise to BARBIE’s fame. [2] [4]

Under s. 6(2) of the *Trade-marks Act*, confusion arises if it is likely that the hypothetical purchaser — the casual consumer somewhat in a hurry — will be led to the mistaken inference that “the wares or services associated with those trade-marks are manufactured,

marques célèbres. La Commission des oppositions des marques de commerce de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (la « Commission ») a retenu l’argument de l’intimée selon lequel le fait qu’elle emploie le nom « Barbie’s » (depuis 1992) pour sa petite chaîne de restaurants dans la région de Montréal n’est pas susceptible de créer de la confusion sur le marché avec la marque de commerce BARBIE de l’appelante et elle a fait droit à l’enregistrement. La Commission a conclu que la notoriété de BARBIE était liée aux poupées et aux accessoires de poupées et que la marque visée par la demande d’enregistrement de l’intimée, utilisée en liaison avec des produits et services très différents, n’était pas susceptible d’être confondue avec l’une des marques BARBIE de l’appelante. La Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale ont toutes deux confirmé la décision de la Commission. Elles ont aussi rejeté la requête de l’appelante visant à produire un nouvel élément de preuve, soit un sondage censé démontrer la probabilité de confusion entre les marques.

Arrêt : Le pourvoi est rejeté.

La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, Deschamps, Fish, Abella et Charron : Le pouvoir d’attraction des marques de commerce et des autres « noms commerciaux célèbres » est maintenant reconnu comme l’un des plus précieux éléments d’actif d’une entreprise. Or, peu importe l’évolution commerciale des marques de commerce, elles ont toujours pour objet, sur le plan juridique, leur emploi par leur propriétaire « de façon à distinguer les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d’autres » (*Loi sur les marques de commerce*, art. 2). Une marque est une garantie d’origine et, implicitement, un gage de la qualité que le consommateur en est venu à associer à une marque de commerce en particulier. Rien n’empêche l’appelante d’utiliser sa marque BARBIE pour stimuler (si faire se peut) les ventes de n’importe quelle marchandise, des vélos aux produits alimentaires, mais reste à savoir si l’appelante peut invoquer le droit des marques de commerce pour empêcher d’autres personnes d’utiliser un nom aussi courant que Barbie en liaison avec des services (par exemple, des restaurants) à ce point éloignés des produits qui sont à l’origine de la renommée de BARBIE. [2] [4]

Selon le par. 6(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, la confusion survient si l’acheteur éventuel — l’acheteur occasionnel plutôt pressé — est susceptible d’être amené à conclure à tort « que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées,

sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class”. The general class of wares and services, while relevant, is not controlling. All the surrounding circumstances must be considered, including the factors set out in s. 6(5). In a context-specific assessment, different circumstances will be given different weights. [51-54]

The Federal Court of Appeal’s decisions in *Pink Panther* and *Lexus* should not be followed to the extent they suggest that, for confusion to occur, there must be “some resemblance or linkage to the wares in question”, i.e. to the wares for which registration of a trade-mark is sought. Resemblance is clearly not a requirement under s. 6. On the contrary, the point of the legislative addition of the words “whether or not the wares or services are of the same general class” conveyed Parliament’s intent that not only need there be no “resemblance” to the specific wares or services, but the wares or services marketed by the opponent under its mark and the wares or services marketed by the applicant under its applied-for mark need not even be of the same general class. A trade-mark’s fame is capable of carrying the mark across product lines where lesser marks would be circumscribed to their traditional wares or services. Each situation must be judged in its full factual context. A difference in wares or services does not “trump” all other factors, nor does the fame of a trade-mark. The totality of the circumstances will dictate how each consideration should be treated. If, in the end, the result of the use of the new mark would be to introduce confusion into the marketplace, it should not be permitted “whether or not the wares or services are of the same general class” (s. 6(2)). [63-65] [69-72]

Parliament’s agreement that some trade-marks are so well known that their use in connection with any wares or services would generate confusion does not mean that BARBIE has such transcendence. In the instant case, having regard to all the surrounding circumstances and the evidence before the Board, its decision that there was no likelihood of confusion between the two marks in the marketplace was reasonable. The onus remained throughout on the respondent to establish the absence of likelihood, but the Board was only required to deal with potential sources of confusion that, in the Board’s

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 ». La catégorie générale des marchandises et services, bien que pertinente, n’est pas déterminante. Il faut tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris les facteurs énumérés au par. 6(5). Un poids différent sera attribué à différents facteurs selon le contexte. [51-54]

Les décisions *Pink Panther* et *Lexus* de la Cour d’appel fédérale ne doivent pas être suivies dans la mesure où elles laissent croire que, pour qu’il y ait confusion, il faut « une certaine ressemblance ou un certain lien avec les marchandises en question », c.-à-d. avec les marchandises visées par la demande d’enregistrement d’une marque de commerce. La ressemblance n’est manifestement pas une exigence prévue à l’art. 6. Au contraire, en ajoutant à la loi les termes « que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale », le législateur a exprimé son intention, non seulement de ne pas exiger une « ressemblance » avec les marchandises et services particuliers en cause, mais encore de ne pas exiger que les marchandises ou services commercialisés par l’opposante en liaison avec sa marque et les marchandises ou services commercialisés par la requérante en liaison avec la marque visée par sa demande appartiennent à la même catégorie générale. La notoriété d’une marque célèbre peut passer d’une gamme de produits à une autre alors qu’une marque moins connue serait limitée à ses marchandises ou services traditionnels. Il faut juger chaque situation en considérant l’ensemble de son contexte factuel. La différence entre les marchandises ou les services ne constitue pas un « atout propre à éliminer » les autres facteurs, mais la notoriété de la marque non plus. C’est l’ensemble des circonstances qui déterminera le poids à accorder à chacun des facteurs. Dans le cas où l’emploi de la nouvelle marque aurait pour effet de créer de la confusion sur le marché, son enregistrement devrait être refusé, « que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale » (par. 6(2)). [63-65] [69-72]

Le fait que le Parlement ait reconnu que certaines marques de commerce sont si bien connues que leur emploi en liaison avec une marchandise ou un service quelconque créerait de la confusion ne signifie pas que la marque BARBIE ait un effet aussi transcendant. En l’occurrence, compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce et de la preuve soumise à la Commission, sa décision selon laquelle aucune confusion n’était susceptible de survenir sur le marché entre les deux marques était raisonnable. C’est à l’intimée qu’incombait pendant tout le processus le fardeau de prouver l’absence de

view, have about them an air of reality. When the relevant factors of the pragmatic and functional approach are properly considered, the standard of review applicable to the Board's decision is reasonableness. The expertise of the Board and the "weighing up" nature of the mandate imposed by s. 6 of the *Trade-marks Act* lead to that conclusion despite the grant of a full right of appeal. [25-29] [40] [91]

BARBIE has acquired a strong secondary meaning associated with the appellant's doll products and, on that account, has achieved considerable distinctiveness. The BARBIE mark also has deep roots and has been highly publicized over a large geographic area. The respondent's applied-for trade-mark, which does not lie only in the word "Barbie" but in the totality of the effect, including the script in which it is written and the surrounding design, has become somewhat known within the area where both parties' marks are used. The doll business and the restaurant business appeal to the different tastes of largely different clienteles. [75-78]

Unlike the case with other forms of intellectual property, trade-mark entitlement is based on actual use. Here, the Board did not accept that the BARBIE mark is "famous" for or distinctive of anything other than dolls and dolls' accessories. Its assessment was supported by the evidence. If the BARBIE mark is not famous for anything but dolls and doll accessories and there is no evidence that BARBIE's licensees are in the relevant markets using the BARBIE mark for "restaurant services, take-out services, catering and banquet services", it is difficult to see the basis on which a casual consumer somewhat in a hurry is likely to draw the mistaken inference. Quite apart from the great difference between the appellant's wares and the respondent's services, they occupy different channels of trade and the increased potential for confusion that might arise through intermingling in a single channel of trade is not present. [5] [82-87]

The survey the appellant sought to adduce as fresh evidence was properly excluded. The issue in these opposition proceedings was the likelihood of confusion. The survey question ("Do you believe that the company that makes Barbie dolls might have anything to do with

probabilité, mais la Commission n'était tenue d'examiner que les sources possibles de confusion qu'elle estimait vraisemblables. Il ressort de la prise en compte des facteurs pertinents de la méthode pragmatique et fonctionnelle que la norme de contrôle applicable à la décision de la Commission est celle du caractère raisonnable. L'expertise de la Commission et le rôle d'« appréciation » que lui impose l'art. 6 de la *Loi sur les marques de commerce* mènent à cette conclusion, malgré l'octroi d'un droit d'appel absolu. [25-29] [40] [91]

Le nom BARBIE possède un solide sens secondaire associé aux poupées de l'appelante et, pour cette raison, il a acquis un très grand caractère distinctif. La marque BARBIE a aussi des racines profondes et elle a bénéficié d'une publicité importante dans un secteur géographique étendu. La marque visée par la demande d'enregistrement de l'intimée, qui n'est pas seulement le mot « Barbie » mais l'ensemble de l'effet produit, notamment le type d'écriture employée et le dessin qui l'encadre, est devenue passablement connue dans la région où les marques des deux parties sont employées. L'entreprise de fabrication de poupées et l'entreprise de restauration s'adressent aux goûts différents d'une clientèle très différente. [75-78]

Contrairement à d'autres formes de propriété intellectuelle, le droit à une marque de commerce repose essentiellement sur son emploi véritable. En l'espèce, la Commission n'a pas reconnu que la marque BARBIE est « célèbre » ou distinctive à l'égard d'autres marchandises que des poupées et des accessoires de poupées. Cette conclusion est étayée par la preuve. Si la marque BARBIE n'est célèbre qu'en liaison avec des poupées et des accessoires de poupées, et si rien ne prouve que les titulaires d'une licence BARBIE, quels qu'ils soient, emploient sur les marchés pertinents la marque BARBIE en liaison avec « des services de restaurant, des services de mets à emporter, [ainsi que] des services de traiteur et de banquet », il est difficile de voir sur quel fondement le consommateur plutôt pressé est susceptible de tirer une conclusion erronée. Indépendamment de la grande différence qu'il y a entre eux, les marchandises de l'appelante et les services de l'intimée empruntent des voies de commercialisation différentes et la possibilité accrue de confusion que leur chevauchement à l'intérieur d'une seule voie de commercialisation pourrait entraîner n'existe pas. [5] [82-87]

Le sondage que l'appelante a voulu produire comme nouvel élément de preuve a été exclu à bon droit. La procédure d'opposition portait sur la probabilité de confusion. La question posée lors du sondage (« Croyez-vous que la compagnie qui fabrique les poupées Barbie

the restaurant identified by this sign or logo?») addresses the wholly different issue of possibilities, rather than probability, of confusion. A survey that is not responsive to the point at issue is irrelevant and should be excluded on that ground alone. [44] [49]

Evidence of actual confusion would be a relevant “surrounding circumstance”. Such evidence is not necessary even where trade-marks are shown to have operated in the same market area for a significant period of time because the relevant issue is “likelihood of confusion” not “actual confusion”. Nevertheless an adverse inference may be drawn from the lack of evidence of actual confusion in circumstances where it would readily be available if the allegation of likely confusion was justified. [55] [89]

Per LeBel J.: The Board’s decision was entitled to deference, but it had to be reasonable. On the facts of this case, as demonstrated by the analysis of the legal and factual issues in the majority’s reasons, the Board’s decision was indeed reasonable. [93]

Cases Cited

By Binnie J.

Explained: *Pink Panther Beauty Corp. v. United Artists Corp.*, [1998] 3 F.C. 534; *Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha v. Lexus Foods Inc.*, [2001] 2 F.C. 15; **referred to:** *Kirkbi AG v. Ritvik Holdings Inc.*, [2005] 3 S.C.R. 302, 2005 SCC 65; *Aladdin Industries, Inc. v. Canadian Thermos Products Ltd.*, [1974] S.C.R. 845; *Breck’s Sporting Goods Co. v. Magder*, [1976] 1 S.C.R. 527; *Consumers Distributing Co. v. Seiko Time Canada Ltd.*, [1984] 1 S.C.R. 583; *Dr. Q v. College of Physicians and Surgeons of British Columbia*, [2003] 1 S.C.R. 226, 2003 SCC 19; *Law Society of New Brunswick v. Ryan*, [2003] 1 S.C.R. 247, 2003 SCC 20; *U.E.S., Local 298 v. Bibeault*, [1988] 2 S.C.R. 1048; *Philip Morris Inc. v. Imperial Tobacco Ltd. (No. 1)* (1987), 17 C.P.R. (3d) 289; *Molson Breweries v. John Labatt Ltd.*, [2000] 3 F.C. 145; *Novopharm Ltd. v. Bayer Inc.* (2000), 9 C.P.R. (4th) 304; *Garbo Creations Inc. v. Harriet Brown & Co.* (1999), 3 C.P.R. (4th) 224; *Benson & Hedges (Canada) Ltd. v. St. Regis Tobacco Corp.*, [1969] S.C.R. 192; *McDonald’s Corp. v. Silcorp Ltd.* (1989), 24 C.P.R. (3d) 207, aff’d (1992), 41 C.P.R. (3d) 67; *Lamb v. Canadian Reserve Oil & Gas Ltd.*, [1977] 1 S.C.R. 517; *Pezim v. British Columbia (Superintendent of Brokers)*, [1994] 2 S.C.R. 557; *Canadian Broadcasting Corp. v. Canada (Labour Relations Board)*, [1995] 1 S.C.R. 157; *Canada (Director of Investigation and Research) v. Southam Inc.*, [1997] 1 S.C.R. 748; *Moreau-Bérubé v. New Brunswick (Judicial*

pourrait avoir quelque chose à faire avec le restaurant identifié par cette enseigne ou ce logo? ») porte sur un tout autre point, soit les possibilités, plutôt que la probabilité, de confusion. Un sondage qui ne répond pas à la question en litige n’est pas pertinent et devrait être exclu pour ce seul motif. [44] [49]

La preuve d’une confusion réelle serait une « circonstance de l’espèce » pertinente. Pareille preuve n’est pas nécessaire même s’il est démontré que les marques de commerce ont été exploitées dans la même région pendant une période importante parce que la question pertinente est la « probabilité de confusion » et non la « confusion réelle ». Une conclusion défavorable peut toutefois être tirée de l’absence d’une telle preuve dans le cas où elle pourrait facilement être obtenue si l’allégation de probabilité de confusion était justifiée. [55] [89]

Le juge LeBel : Il faut faire preuve de retenue envers la décision de la Commission, mais celle-ci devait être raisonnable. Au vu des faits de l’espèce, exposés dans l’analyse des questions de droit et de fait figurant dans les motifs majoritaires, la décision de la Commission était effectivement raisonnable. [93]

Jurisprudence

Citée par le juge Binnie

Arrêts expliqués : *Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists Corp.*, [1998] 3 C.F. 534; *Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha c. Lexus Foods Inc.*, [2001] 2 C.F. 15; **arrêts mentionnés :** *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, [2005] 3 R.C.S. 302, 2005 CSC 65; *Aladdin Industries, Inc. c. Canadian Thermos Products Ltd.*, [1974] R.C.S. 845; *Breck’s Sporting Goods Co. c. Magder*, [1976] 1 R.C.S. 527; *Consumers Distributing Co. c. Seiko Time Canada Ltd.*, [1984] 1 R.C.S. 583; *Dr. Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia*, [2003] 1 R.C.S. 226, 2003 CSC 19; *Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan*, [2003] 1 R.C.S. 247, 2003 CSC 20; *U.E.S., Local 298 c. Bibeault*, [1988] 2 R.C.S. 1048; *Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd.*, [1987] A.C.F. n° 849 (QL); *Brasseries Molson c. John Labatt Ltée*, [2000] 3 C.F. 145; *Novopharm Ltd. c. Bayer Inc.*, [2000] A.C.F. n° 1864 (QL); *Garbo Group Inc. c. Harriet Brown & Co.*, [1999] A.C.F. n° 1763 (QL); *Benson & Hedges (Canada) Ltd. c. St. Regis Tobacco Corp.*, [1969] R.C.S. 192; *McDonald’s Corp. c. Silcorp Ltd.* (1989), 24 C.P.R. (3d) 207, conf. par [1992] A.C.F. n° 70 (QL); *Lamb c. Canadian Reserve Oil & Gas Ltd.*, [1977] 1 R.C.S. 517; *Pezim c. Colombie-Britannique (Superintendent of Brokers)*, [1994] 2 R.C.S. 557; *Société Radio-Canada c. Canada (Conseil des relations du travail)*, [1995] 1 R.C.S. 157; *Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc.*, [1997]

Council), [2002] 1 S.C.R. 249, 2002 SCC 11; *C.U.P.E. v. Ontario (Minister of Labour)*, [2003] 1 S.C.R. 539, 2003 SCC 29; *Chieu v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, [2002] 1 S.C.R. 84, 2002 SCC 3; *Polo Ralph Lauren Corp. v. United States Polo Assn.* (2000), 9 C.P.R. (4th) 51; *Christian Dior, S.A. v. Dion Neckwear Ltd.*, [2002] 3 F.C. 405, 2002 FCA 29; *Purafil, Inc. v. Purafil Canada Ltd.* (2004), 31 C.P.R. (4th) 345, 2004 FC 522; *Building Products Ltd. v. BP Canada Ltd.* (1961), 36 C.P.R. 121; *Paulin Chambers Co. v. Rowntree Co.* (1966), 51 C.P.R. 153; *Canadian Schenley Distilleries Ltd. v. Canada's Manitoba Distillery Ltd.* (1975), 25 C.P.R. (2d) 1; *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. v. Seagram Real Estate Ltd.* (1990), 33 C.P.R. (3d) 454; *Walt Disney Productions v. Fantasyland Hotel Inc.* (1994), 20 Alta. L.R. (3d) 146; *Cartier Inc. v. Cartier Optical Ltd.* (1988), 20 C.P.R. (3d) 68; *Sun Life Assurance Co. of Canada v. Sunlife Juice Ltd.* (1988), 22 C.P.R. (3d) 244; *New Balance Athletic Shoes, Inc. v. Matthews* (1992), 45 C.P.R. (3d) 140; *National Hockey League v. Pepsi-Cola Canada Ltd.* (1992), 70 B.C.L.R. (2d) 27; *McDonald's Corp. v. Coffee Hut Stores Ltd.* (1994), 55 C.P.R. (3d) 463, aff'd (1996), 68 C.P.R. (3d) 168; *Unitel Communications Inc. v. Bell Canada* (1995), 92 F.T.R. 161; *Canada Post Corp. v. Mail Boxes Etc. USA, Inc.* (1996), 77 C.P.R. (3d) 93; *Coca-Cola Ltd. v. Southland Corp.* (2001), 20 C.P.R. (4th) 537; *Molson Companies Ltd. v. S.P.A. Birra Peroni Industriale* (1992), 45 C.P.R. (3d) 28; *Molson Breweries v. Swan Brewery Co.*, [1994] T.M.O.B. No. 253 (QL); *Toys "R" Us (Canada) Ltd. v. Manjel Inc.* (2003), 229 F.T.R. 71, 2003 FCT 283; *Safeway Stores, Inc. v. Safeway Insurance Co.*, 657 F. Supp. 1307 (1985); *Gainers Inc. v. Marchildon* (1996), 66 C.P.R. (3d) 308; *Mr. Submarine Ltd. v. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3; *Morning Star Co-Operative Society Ltd. v. Express Newspapers Ltd.*, [1979] F.S.R. 113; *Klotz v. Corson* (1927), 33 O.W.N. 12; *Barsalou v. Darling* (1882), 9 S.C.R. 677; *Delisle Foods Ltd. v. Anna Beth Holdings Ltd.* (1992), 45 C.P.R. (3d) 535; *American Cyanamid Co. v. Record Chemical Co.*, [1972] F.C. 1271, aff'd (1973), 14 C.P.R. (2d) 127; *Michelin & Cie v. Astro Tire & Rubber Co. of Canada Ltd.* (1982), 69 C.P.R. (2d) 260; *General Motors Corp. v. Bellows*, [1949] S.C.R. 678, aff'g [1947] Ex. C.R. 568; *Four Seasons Hotels Ltd. v. Four Seasons Television Network Inc.* (1992), 43 C.P.R. (3d) 139; *Coca-Cola Co. of Canada Ltd. v. Pepsi-Cola Co. of Canada Ltd.*, [1942] 2 D.L.R. 657, aff'g [1940] S.C.R. 17; *Coombe v. Mendit Ltd.* (1913), 30 R.P.C. 709; *Carson v. Reynolds*, [1980] 2 F.C. 685; *John Walker & Sons Ltd. v. Steinman* (1965), 44 C.P.R. 58; *James Burrough Ltd. v. Reckitt & Colman (Canada) Ltd.* (1967), 53 C.P.R. 276; *Leaf Confections Ltd. v. Maple Leaf Gardens Ltd.* (1986), 12 C.P.R. (3d) 511, aff'd (1988), 19 C.P.R. (3d) 331; *Danjaq, S.A. v. Zervas* (1997), 75 C.P.R. (3d) 295; 1 R.C.S. 748; *Moreau-Bérubé c. Nouveau-Brunswick (Conseil de la magistrature)*, [2002] 1 R.C.S. 249, 2002 CSC 11; *S.C.F.P. c. Ontario (Ministre du Travail)*, [2003] 1 R.C.S. 539, 2003 CSC 29; *Chieu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, [2002] 1 R.C.S. 84, 2002 CSC 3; *United States Polo Assn. c. Polo Ralph Lauren Corp.*, [2000] A.C.F. n° 1472 (QL); *Christian Dior, S.A. c. Dion Neckwear Ltd.*, [2002] 3 C.F. 405, 2002 CAF 29; *Purafil, Inc. c. Purafil Canada Ltd.*, [2004] A.C.F. n° 628 (QL), 2004 CF 522; *Building Products Ltd. c. BP Canada Ltd.* (1961), 36 C.P.R. 121; *Paulin Chambers Co. c. Rowntree Co.* (1966), 51 C.P.R. 153; *Canadian Schenley Distilleries Ltd. c. Canada's Manitoba Distillery Ltd.* (1975), 25 C.P.R. (2d) 1; *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. c. Seagram Real Estate Ltd.* (1990), 33 C.P.R. (3d) 454; *Walt Disney Productions c. Fantasyland Hotel Inc.* (1994), 20 Alta. L.R. (3d) 146; *Cartier, Inc. c. Lunettes Cartier Ltée*, [1988] A.C.F. n° 266 (QL); *Sun Life Assurance Co. of Canada c. Sunlife Juice Ltd.* (1988), 22 C.P.R. (3d) 244; *New Balance Athletic Shoes, Inc. c. Matthews* (1992), 45 C.P.R. (3d) 140; *National Hockey League c. Pepsi-Cola Canada Ltd.* (1992), 70 B.C.L.R. (2d) 27; *McDonald's Corp. c. Coffee Hut Stores Ltd.*, [1994] A.C.F. n° 638 (QL), conf. par [1996] A.C.F. n° 774 (QL); *Unitel Communications Inc. c. Bell Canada*, [1995] A.C.F. n° 613 (QL); *Canada Post Corp. c. Mail Boxes Etc. USA, Inc.* (1996), 77 C.P.R. (3d) 93; *Coca-Cola Ltd. c. Southland Corp.* (2001), 20 C.P.R. (4th) 537; *Molson Companies Ltd. c. S.P.A. Birra Peroni Industriale* (1992), 45 C.P.R. (3d) 28; *Molson Breweries c. Swan Brewery Co.*, [1994] C.O.M.C. n° 253 (QL); *Toys "R" Us (Canada) Ltd. c. Manjel Inc.*, [2003] A.C.F. n° 398 (QL), 2003 CFPI 283; *Safeway Stores, Inc. c. Safeway Insurance Co.*, 657 F. Supp. 1307 (1985); *Gainers Inc. c. Marchildon*, [1996] A.C.F. n° 297 (QL); *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.*, [1987] A.C.F. n° 1123 (QL); *Morning Star Co-Operative Society Ltd. c. Express Newspapers Ltd.*, [1979] F.S.R. 113; *Klotz c. Corson* (1927), 33 O.W.N. 12; *Barsalou c. Darling* (1882), 9 R.C.S. 677; *Aliments Delisle Ltée c. Anna Beth Holdings Ltd.*, [1992] C.O.M.C. n° 466 (QL); *American Cyanamid Co. c. Record Chemical Co.*, [1972] C.F. 1271, conf. par (1973), 14 C.P.R. (2d) 127; *Michelin & Cie c. Astro Tire & Rubber Co. of Canada Ltd.* (1982), 69 C.P.R. (2d) 260; *General Motors Corp. c. Bellows*, [1949] R.C.S. 678, conf. [1947] R.C. de l'É. 568; *Four Seasons Hotels Ltd. c. Four Seasons Television Network Inc.* (1992), 43 C.P.R. (3d) 139; *Coca-Cola Co. of Canada Ltd. c. Pepsi-Cola Co. of Canada Ltd.*, [1942] 2 D.L.R. 657, conf. [1940] R.C.S. 17; *Coombe c. Mendit Ld.* (1913), 30 R.P.C. 709; *Carson c. Reynolds*, [1980] 2 C.F. 685; *John Walker & Sons Ltd. c. Steinman* (1965), 44 C.P.R. 58; *James Burrough Ltd. c. Reckitt & Colman*

Veuve Clicquot Ponsardin v. Boutiques Cliquot Ltée, [2006] 1 S.C.R. 824, 2006 SCC 23; *Mead Data Central, Inc. v. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc.*, 875 F.2d 1026 (1989); *Western Clock Co. v. Oris Watch Co.*, [1931] Ex. C.R. 64; *Henry K. Wampole & Co. v. Hervay Chemical Co. of Canada*, [1930] S.C.R. 336; *British Drug Houses, Ltd. v. Battle Pharmaceuticals*, [1944] Ex. C.R. 239; *Ainsworth v. Walmsley* (1866), L.R. 1 Eq. 518; *ConAgra, Inc. v. McCain Foods Ltd.* (2001), 14 C.P.R. (4th) 288, 2001 FCT 963; *Panavision, Inc. v. Matsushita Electric Industrial Co.* (1992), 40 C.P.R. (3d) 486; *Freed & Freed Ltd. v. Registrar of Trade Marks*, [1950] Ex. C.R. 431; *Monsport Inc. v. Vêtements de Sport Bonnie (1978) Ltée* (1988), 22 C.P.R. 356; *Multiplicant Inc. v. Petit Bateau Valton S.A.* (1994), 55 C.P.R. (3d) 372; *Edelsten v. Edelsten* (1863), 1 De G. J. & S. 185, 46 E.R. 72.

Statutes and Regulations Cited

Trade-marks Act, R.S.C. 1985, c. T-13, ss. 2 “confusing”, “trade-mark”, 6, 7, 20, 22, 45(3), 50, 56(1), (5).

Treaties and Other International Instruments

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, 1869 U.N.T.S. 299 (being Annex 1C of the *Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization*, 1867 U.N.T.S. 3), signed April 15, 1994, art. 15.

Authors Cited

Canada. *Report of the Trade Mark Law Revision Committee*, by Harold G. Fox, Chairman. Ottawa: Queen’s Printer, 1953.

Fox, Harold George. *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3rd ed. Toronto: Carswell, 1972.

Gervais, Daniel, and Elizabeth F. Judge. *Intellectual Property: The Law in Canada*. Toronto: Thomson/Carswell, 2005.

Gill, Kelly, and R. Scott Jolliffe. *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, 4th ed. Toronto: Carswell, 2002 (loose-leaf updated 2005, release 2).

Macquarie Dictionary, rev. 3rd ed. Sydney, Australia: Macquarie Library, 2002, “Barbie doll”.

McCarthy, J. Thomas. *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, vol. 4, 4th ed. Deerfield, Ill.: Thomson/West, 1996 (loose-leaf updated December 2005, release 36).

(Canada) Ltd. (1967), 53 C.P.R. 276; *Leaf Confections Ltd. c. Maple Leaf Gardens Ltd.*, [1986] A.C.F. n° 766 (QL), conf. par [1988] A.C.F. n° 176 (QL); *Danjaq Inc. c. Zervas*, [1997] A.C.F. n° 1036 (QL); *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, [2006] 1 R.C.S. 824, 2006 CSC 23; *Mead Data Central, Inc. c. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc.*, 875 F.2d 1026 (1989); *Western Clock Co. c. Oris Watch Co.*, [1931] R.C. de l’É. 64; *Henry K. Wampole & Co. c. Hervay Chemical Co. of Canada*, [1930] R.C.S. 336; *British Drug Houses, Ltd. c. Battle Pharmaceuticals*, [1944] R.C. de l’É. 239; *Ainsworth c. Walmsley* (1866), L.R. 1 Eq. 518; *ConAgra, Inc. c. McCain Foods Ltd.*, [2001] A.C.F. n° 1331 (QL), 2001 CFPI 963; *Matsushita Electric Industrial Co. c. Panavision, Inc.*, [1992] A.C.F. n° 19 (QL); *Freed & Freed Ltd. c. Registrar of Trade Marks*, [1950] R.C. de l’É. 431; *Monsport Inc. c. Vêtements de Sport Bonnie (1978) Ltée*, [1988] A.C.F. n° 1077 (QL); *Multiplicant Inc. c. Petit Bateau Valton S.A.*, [1994] A.C.F. n° 382 (QL); *Edelsten c. Edelsten* (1863), 1 De G. J. & S. 185, 46 E.R. 72.

Lois et règlements cités

Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13, art. 2 « créant de la confusion », « marque de commerce », 6, 7, 20, 22, 45(3), 50, 56(1), (5).

Traité et autres instruments internationaux

Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, 1869 R.T.N.U. 332 (annexe 1C de l’*Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce*, 1867 R.T.N.U. 3), signé le 15 avril 1994, art. 15.

Doctrine citée

Canada. *Rapport de la Commission de révision de la loi sur les marques de commerce*, par Harold G. Fox, président. Ottawa: Imprimeur de la Reine, 1953.

Fox, Harold George. *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3rd ed. Toronto: Carswell, 1972.

Gervais, Daniel, and Elizabeth F. Judge. *Intellectual Property: The Law in Canada*. Toronto: Thomson/Carswell, 2005.

Gill, Kelly, and R. Scott Jolliffe. *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, 4th ed. Toronto: Carswell, 2002 (loose-leaf updated 2005, release 2).

Macquarie Dictionary, rev. 3rd ed. Sydney, Australia: Macquarie Library, 2002, « Barbie doll ».

McCarthy, J. Thomas. *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, vol. 4, 4th ed. Deerfield, Ill.:

Mostert, Frederick W. *Famous and Well-Known Marks: An International Analysis*. London: Butterworths, 1997.

Vaver, David. “Unconventional and Well-known Trade Marks”, [2005] *Sing. J.L.S.* 1.

APPEAL from a judgment of the Federal Court of Appeal (Létourneau, Noël and Pelletier J.J.A.) (2005), 329 N.R. 259, 38 C.P.R. (4th) 214, [2005] F.C.J. No. 64 (QL), 2005 FCA 13, affirming a decision of Rouleau J. (2004), 248 F.T.R. 228, 30 C.P.R. (4th) 456, [2004] F.C.J. No. 436 (QL), 2004 FC 361, affirming a decision of the Trade-marks Opposition Board (2002), 23 C.P.R. (4th) 395, [2002] T.M.O.B. No. 35 (QL). Appeal dismissed.

Paul D. Blanchard, Henry S. Brown, Q.C., and Lisa R. W. Vatch, for the appellant.

Sophie Picard, for the respondent.

The judgment of McLachlin C.J. and Bastarache, Binnie, Deschamps, Fish, Abella and Charron J.J. was delivered by

BINNIE J. — The BARBIE doll is said by the appellant toy manufacturer to be an iconic figure of pop culture. And so, within limits, it is. The sale of various BARBIE products annually exceeds \$1.4 billion worldwide, representing 35 percent of the appellant’s sales. The appellant advises that Canadian girls aged 3 to 11 years are given an average of two BARBIE dolls per year. The appellant therefore opposes the respondent’s application to register trade-marks in connection with its small chain of Montreal suburban “Barbie’s” restaurants on the basis that use of the name (albeit in relation to different wares and services) would likely create confusion in the marketplace. On a casual acquaintance with both marks, it is contended, there is a likelihood that consumers would think that the doll people had something to do with a restaurant called “Barbie’s”. Or, as the appellant framed its point in a consumer survey by asking the following question “Do you believe that the company that makes Barbie dolls might have anything to do with the

Thomson/West, 1996 (loose-leaf updated December 2005, release 36).

Mostert, Frederick W. *Famous and Well-Known Marks : An International Analysis*. London : Butterworths, 1997.

Vaver, David. « Unconventional and Well-known Trade Marks », [2005] *Sing. J.L.S.* 1.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale (les juges Létourneau, Noël et Pelletier) (2005), 329 N.R. 259, 38 C.P.R. (4th) 214, [2005] A.C.F. n° 64 (QL), 2005 CAF 13, qui a confirmé une décision du juge Rouleau (2004), 248 F.T.R. 228, 30 C.P.R. (4th) 456, [2004] A.C.F. n° 436 (QL), 2004 CF 361, qui avait confirmé une décision de la Commission des oppositions des marques de commerce (2002), 23 C.P.R. (4th) 395, [2002] C.O.M.C. n° 35 (QL). Pourvoi rejeté.

Paul D. Blanchard, Henry S. Brown, c.r., et Lisa R. W. Vatch, pour l’appelante.

Sophie Picard, pour l’intimée.

Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, Binnie, Deschamps, Fish, Abella et Charron rendu par

LE JUGE BINNIE — L’appelante, une fabricante de jouets, affirme que la poupée BARBIE est une icône de la culture pop. Et elle dit vrai, dans une certaine mesure. Les ventes annuelles des divers produits BARBIE dépassent 1,4 milliard de dollars à l’échelle mondiale, ce qui représente 35 p. 100 du chiffre d’affaires de l’appelante. L’appelante précise que les fillettes canadiennes âgées de 3 à 11 ans reçoivent en moyenne deux poupées BARBIE par année. Elle s’oppose donc à la demande de l’intimée qui cherche à enregistrer des marques de commerce à l’égard de la petite chaîne de restaurants « Barbie’s » qu’elle exploite dans la région de Montréal, au motif que l’emploi de ce nom (quoique à l’égard de marchandises et services différents) est susceptible de créer de la confusion sur le marché. Les consommateurs qui ne connaissent que vaguement les deux marques, prétend-on, sont susceptibles de croire que la société qui fabrique les poupées a quelque chose à faire avec le restaurant « Barbie’s ». Ou, pour reprendre les termes utilisés

restaurant identified by this sign or logo?” (Emphasis added.)

par l’appelante dans la question suivante posée aux consommateurs lors d’un sondage : « Croyez-vous que la compagnie qui fabrique les poupées Barbie pourrait avoir quelque chose à faire avec le restaurant identifié par cette enseigne ou ce logo? » (Je souligne.)

2

Merchandising has come a long way from the days when “marks” were carved on silver goblets or earthenware jugs to identify the wares produced by a certain silversmith or potter. Their traditional role was to create a link in the prospective buyer’s mind between the product and the producer. The power of attraction of trade-marks and other “famous brand names” is now recognized as among the most valuable of business assets. However, whatever their commercial evolution, the legal purpose of trade-marks continues (in terms of s. 2 of the *Trade-marks Act*, R.S.C. 1985, c. T-13) to be their use by the owner “to distinguish wares or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others”. It is a guarantee of origin and inferentially, an assurance to the consumer that the quality will be what he or she has come to associate with a particular trade-mark (as in the case of the mythical “Maytag” repairman). It is, in that sense, consumer protection legislation.

Les techniques marchandes ont beaucoup progressé depuis l’époque où l’on gravait une « marque » sur des gobelets d’argent ou sur des pichets en terre cuite afin d’identifier les marchandises produites par un orfèvre ou un potier en particulier. Le rôle traditionnel des marques était de créer un lien dans l’esprit de l’acheteur éventuel entre le produit et son fabricant. Le pouvoir d’attraction des marques de commerce et des autres « noms commerciaux célèbres » est maintenant reconnu comme l’un des plus précieux éléments d’actif d’une entreprise. Or, peu importe l’évolution commerciale des marques de commerce, elles ont toujours pour objet, sur le plan juridique, (selon les termes mêmes de l’art. 2 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13) leur emploi par la personne qui en est propriétaire « de façon à distinguer [. . .] les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d’autres ». Il s’agit d’une garantie d’origine et, implicitement, d’un gage de la qualité que le consommateur en est venu à associer à une marque de commerce en particulier (comme c’est le cas du personnage mythique du réparateur « Maytag »). Le droit relatif aux marques de commerce appartient, en ce sens, au domaine de la protection des consommateurs.

3

The appellant advises that the name BARBIE and that of her “soul mate”, Ken, were borrowed by their original designer from the names of her own children. The name, as such, is not inherently distinctive of the appellant’s wares. Indeed, Barbie is a common contraction of Barbara. It is also a surname. Over the last four decades or so, however, massive marketing of the doll and accessories has created a strong secondary meaning which, in appropriate circumstances, associates BARBIE in the public mind with the appellant’s doll products.

L’appelante explique que la conceptrice originale des poupées a emprunté à ses propres enfants le nom BARBIE et celui de son « âme sœur », Ken. Le nom des marchandises de l’appelante n’a pas comme tel un caractère distinctif inhérent. En fait, Barbie est le diminutif courant de Barbara. C’est aussi un nom de famille. Au cours des quatre dernières décennies, la commercialisation massive de la poupée et de ses accessoires a cependant conféré au nom BARBIE un sens secondaire très fort qui, lorsque le contexte s’y prête, l’associe aux poupées de l’appelante dans l’esprit du public.

The appellant's argument is that the trade-mark BARBIE now transcends the products which originally it served to distinguish. Moreover, the appellant says, its fame goes *beyond* wares and services aimed at girls in the 3- to 11-year-old age group (its primary market) to the diverse products set out in various of its registrations (“[c]ologne, hand lotion and body lotion”), food products (“[s]pices, breads, cakes, cereal, coffee, crackers, flour, herbs, pies, ice cream, pizza”), as well as bicycles, backpacks, books and construction pads. Of course, nothing prevents the appellant from using its BARBIE trade-mark to boost (if it can) sales of everything from bicycles to cologne, or for that matter lawn mowers and funeral services, but the question is whether the appellant can call in aid trade-mark law to prevent other people from using a name as common as Barbie in relation to services (such as restaurants) remote to that extent from the products that gave rise to BARBIE's fame.

Unlike other forms of intellectual property, the gravamen of trade-mark entitlement is actual use. By contrast, a Canadian inventor is entitled to his or her patent even if no commercial use of it is made. A playwright retains copyright even if the play remains unperformed. But in trade-marks the watchword is “use it or lose it”. In the absence of use, a registered mark can be expunged (s. 45(3)). There was no credible evidence that BARBIE has been used in Canada either by the appellant or by one of its licensees in connection with the services for which the respondent made trade-mark application, namely “restaurant services, take-out services, catering and banquet services”.

In opposition proceedings, trade-mark law *will* afford protection that transcends the traditional product lines unless the applicant shows the likelihood that registration of its mark will *not* create

L'appelante soutient que la marque de commerce BARBIE transcende maintenant les produits qu'elle servait initialement à distinguer. De plus, elle affirme que la notoriété de sa marque va *au-delà* des marchandises et services destinés aux fillettes de 3 à 11 ans (sa principale clientèle) et touche divers produits figurant dans plusieurs de ses enregistrements ([TRADUCTION] « eau de toilette, lotion pour les mains et lotion pour le corps »), produits alimentaires ([TRADUCTION] « épices, pains, gâteaux, céréales, café, craquelins, farine, fines herbes, tartes, crème glacée, pizza ») de même que vélos, sacs à dos, livres et blocs de papier de bricolage. Bien sûr, rien n'empêche l'appelante d'utiliser sa marque BARBIE pour stimuler (si faire se peut) les ventes de n'importe quel produit, que ce soit des vélos, de l'eau de toilette, ou même des tondeuses à gazon ou des services funéraires, mais reste à savoir si l'appelante peut invoquer le droit des marques de commerce pour empêcher d'autres personnes d'utiliser un nom aussi courant que Barbie en liaison avec des services (par exemple, des restaurants) à ce point éloignés des produits qui sont à l'origine de la renommée de BARBIE.

Contrairement à d'autres formes de propriété intellectuelle, le droit à une marque de commerce repose essentiellement sur son emploi véritable. Ainsi, l'inventeur canadien a droit à un brevet même s'il n'en fait aucune exploitation commerciale. Le dramaturge conserve son droit d'auteur même si sa pièce n'est pas jouée. Mais, en ce qui concerne une marque de commerce, le mot d'ordre est de l'employer sous peine de la perdre. L'enregistrement d'une marque déposée qui n'a pas été employée est susceptible de radiation (par. 45(3)). Aucun élément de preuve crédible n'a démontré que la marque BARBIE a été employée au Canada, par l'appelante ou par l'un de ses titulaires de licence, en liaison avec les services visés par la demande de l'intimée, à savoir « des services de restaurant, des services de mets à emporter, des services de traiteur et de banquet ».

Dans une procédure d'opposition, le droit des marques de commerce *offre* une protection qui transcende les gammes de produits traditionnels, sauf si le requérant démontre que l'enregistrement

4

5

6

confusion in the marketplace within the meaning of s. 6 of the *Trade-marks Act*. Confusion is a defined term, and s. 6(2) requires the Trade-marks Opposition Board (and ultimately the court) to address the *likelihood* that in areas where both trade-marks are used, prospective purchasers will infer (incorrectly) that the wares and services — though not being of the same general class — are nevertheless supplied by the same person. Such a mistaken inference can only be drawn here, of course, if a link or association is likely to arise in the consumer’s mind between the source of the well-known BARBIE products and the source of the respondent’s less well-known restaurants. If there is no likelihood of a link, there can be no likelihood of a mistaken inference, and thus no confusion within the meaning of the Act.

de sa marque *n’est pas* susceptible de créer de la confusion dans le marché au sens de l’art. 6 de la *Loi sur les marques de commerce*. La confusion est un terme défini et le par. 6(2) impose à la Commission des oppositions des marques de commerce (et ultimement, à la cour) de déterminer si l’emploi des deux marques de commerce dans la même région est *susceptible* de faire conclure (à tort) aux acheteurs éventuels que les marchandises et services — même s’ils n’appartiennent pas à la même catégorie générale — sont néanmoins offerts par la même personne. Une telle conclusion n’est évidemment possible en l’espèce que si un lien ou une association est susceptible de s’établir dans l’esprit du consommateur entre la source des produits BARBIE, qui sont notoires, et la source des restaurants de l’intimée, qui sont moins connus. Si aucun lien n’est susceptible d’être établi, il ne peut exister de probabilité de conclusion erronée et, par conséquent, aucune confusion au sens de la Loi.

7

The substance of the appellant’s argument (set out at para. 48 of its factum) is that “Mattel’s BARBIE trade-marks are famous in Canada and worldwide, instantly evoking the image of the brand in the minds of consumers. Having acquired such fame, marks such as . . . BARBIE may not now be used in Canada on most consumer wares and services without the average consumer being led to infer the existence of a trade connection with the owners of these famous brands” (emphasis added). Some trade-marks may have that effect, but the Board found BARBIE’s fame to be tied to dolls and doll accessories. At this stage, its fame is not enough to bootstrap a broad zone of exclusivity covering “most consumer wares and services”. The Board was not required to speculate about what might happen to the BARBIE trade-mark in the future. It was required to deal with the respondent’s application on the facts established in the evidence.

L’appelante prétend essentiellement (selon le par. 48 de son mémoire) que [TRADUCTION] « les marques de commerce BARBIE de Mattel sont célèbres au Canada et partout dans le monde, et font instantanément surgir l’image de la marque dans l’esprit des consommateurs. Ayant acquis une telle renommée, les marques telles que [. . .] BARBIE ne peuvent dorénavant être apposées sur la plupart des services et des biens de consommation au Canada, sans que le consommateur moyen soit amené à inférer l’existence d’un lien commercial avec les propriétaires de ces marques célèbres » (je souligne). Il est possible que certaines marques de commerce aient cet effet, mais la Commission a conclu que la notoriété de BARBIE était liée aux poupées et aux accessoires de poupées. En ce moment, sa renommée ne suffit pas pour établir à elle seule une zone générale d’exclusivité couvrant [TRADUCTION] « la plupart des services et des biens de consommation ». La Commission n’était pas tenue de spéculer sur ce qui pourrait advenir un jour de la marque BARBIE. Elle devait traiter la demande de l’intimée en se fondant sur les faits tels qu’ils ont été établis par la preuve.

8

The appellant relies on Professor J. T. McCarthy’s *dictum*, discussed below, that “a relatively strong

L’appelante s’appuie sur la remarque du professeur J. T. McCarthy, qui sera analysée plus loin, selon

mark can leap vast product line differences at a single bound” (*McCarthy on Trademarks and Unfair Competition* (4th ed. (loose-leaf)), at § 11:74). However, the evidence before the Board was that, for BARBIE, the present case was a leap too far, and that on the evidence prospective consumers will likely *not* infer that whoever owns the BARBIE doll trade-mark is associated in some way with the restaurants identified by the applied-for mark. This is a conclusion that was open to the Board.

As is permitted under s. 56(5) of the Act, the appellant sought to introduce fresh evidence before the applications judge about the likelihood of confusion but the proffered evidence was found to be unresponsive to the statutory test and on that account it was rightly rejected.

On this appeal, the Board’s decision should be upheld unless it is shown to be unreasonable. On the admissible evidence, the Board was not shown to be clearly wrong in its decision that the respondent restaurateur has established that it is *not* likely that prospective consumers will draw the mistaken inference. I would therefore affirm the reasonableness of the decision of the Board to accept registration of the respondent’s trade-mark and dismiss the appeal.

I. Facts

The respondent opened its first Barbie’s restaurant in Montreal in 1992. Over the years it has added two more (one of which subsequently closed). These are medium-priced “bar-and-grill” type operations, with meals including ribs, smoked meat, souvlaki, steak, chicken, seafood and pizza, much of which is barbecued (or, as the menu puts it, done on the “barbie-Q”), along with alcoholic beverages. There are also breakfast and lunch menus. The bulk of the business is sit-down clientele. The

laquelle [TRADUCTION] « une marque relativement forte peut franchir d’un seul bond un écart considérable entre deux gammes de produits » (*McCarthy on Trademarks and Unfair Competition* (4^e éd. (feuilles mobiles)), § 11:74). Toutefois, la preuve soumise à la Commission a démontré que l’écart, en l’occurrence, était trop grand pour BARBIE et qu’il est probable que les consommateurs éventuels *ne* concluront *pas* que le propriétaire de la marque de commerce de la poupée BARBIE, quel qu’il soit, est associé d’une façon quelconque aux restaurants identifiés par la marque que l’intimée veut déposer. Il s’agit là d’une conclusion que la Commission pouvait effectivement tirer.

Comme le permet le par. 56(5) de la Loi, l’appelante a demandé à produire de nouveaux éléments de preuve devant le juge des requêtes relativement à la probabilité de confusion, mais le juge a estimé que la preuve ainsi offerte ne satisfaisait pas au critère établi par la Loi et l’a, pour cette raison, rejetée à bon droit.

Dans le présent pourvoi, la décision de la Commission devrait être confirmée à moins qu’il ne soit démontré qu’elle est déraisonnable. La preuve admissible n’a pas démontré que la Commission aurait commis une erreur manifeste en concluant que le restaurateur intimé s’est acquitté de son fardeau de prouver que les consommateurs éventuels *ne* sont *pas* susceptibles de tirer une conclusion erronée. Je suis donc d’avis de confirmer le caractère raisonnable de la décision de la Commission de permettre le dépôt de la marque de commerce de l’intimée et je rejeterais le pourvoi.

I. Les faits

C’est en 1992 que l’intimée a ouvert son premier restaurant Barbie’s à Montréal. Au fil des ans, elle en a ouvert deux autres (l’un d’eux a par la suite fermé ses portes). Il s’agit d’établissements à prix moyens qui combinent un bar et une grilladerie et servent surtout des mets préparés sur le barbecue (ou, comme l’indique le menu, sur le « barbie-Q »), notamment des côtes levées, de la viande fumée, des souvlakis, des steaks, du poulet, des fruits de mer et de la pizza, ainsi que

9

10

11

decor is predominantly geared to adults and the bar is an important feature of each location. The restaurants do offer a kids' menu and a "kids eat free" promotion one night of the week but the Board found its target clientele to be adults. Compared to that of the appellant, it is a modest operation. Total restaurant sales for the six years 1992-1997 inclusive totalled about \$11 million. Advertising expenses, including television, radio and newspaper advertising, amounted to about \$616,000 for the same time period. In September 1993, an application (now assigned to the respondent) was made to register the trade-mark BARBIE'S & Design in association with "restaurant services, take-out services, catering and banquet services". The applicant's mark is prominently displayed on the exterior of the restaurants and on menus, napkins, matchbooks, receipts, order forms and business cards. The mark, as now applied for, looks like this:



des boissons alcoolisées. On y offre également le petit-déjeuner et le repas du midi. Leurs activités sont surtout axées sur le service à table. Le décor est conçu pour plaire aux adultes et le bar occupe une place importante dans chacun des emplacements. Les restaurants offrent un menu pour enfants et, un soir par semaine, ces derniers peuvent y manger « gratuitement », mais la Commission a conclu que les restaurants ciblaient une clientèle adulte. Si on la compare à celle de l'appelante, l'entreprise de l'intimée est modeste. Sur une période de six ans, soit de 1992 à 1997 inclusivement, le chiffre d'affaires total des restaurants s'est élevé à environ 11 millions de dollars. Les frais de publicité, incluant les annonces à la télévision, à la radio et dans les journaux, se sont établis à environ 616 000 \$ pour la même période. En septembre 1993, une demande (que l'on attribue maintenant à l'intimée) a été présentée en vue de l'enregistrement de la marque de commerce BARBIE'S & Dessin, en liaison avec [TRADUCTION] « des services de restaurant, des services de mets à emporter, des services de traiteur et de banquet ». La marque de l'intimée est affichée bien en vue à l'extérieur des restaurants, et elle figure sur les menus, serviettes de papier, pochettes d'allumettes, reçus, bons de commandes et cartes d'affaires. Voici une représentation de la marque visée par la demande d'enregistrement actuelle :



12

There are clearly significant points of resemblance between the trade-marks of the appellant and the trade-marks applied for by the respondent. The appellant's registered trade-mark looks like this:

De toute évidence, il existe des éléments de ressemblance entre les marques de commerce de l'appelante et celles dont l'enregistrement est demandé par l'intimée. Voici une représentation de la marque déposée de l'appelante :

BARBIE

The appellant's trade-marks enjoy an extensive worldwide reputation for dolls and accessories primarily targeted at the market of 3- to 11-year-old girls. There are some adult collectors of BARBIE doll products. By 2001, sales, promotion, and advertising of BARBIE products across Canada generated annual sales revenues of approximately \$75 million, annual licensing revenues of approximately \$5 million, and annual advertising expenses of approximately \$5 million. The appellant describes itself in these proceedings as being "in the business of building brand equity". Licensing of the BARBIE trade-mark is commonplace and the wares or goods to which the trade-mark is attached are growing. The appellant sees licencing of the BARBIE trade-marks as an expanding and lucrative commercial opportunity. To date, BARBIE has not been used in Canada by the appellant or any of its licensees for restaurant services, take-out services, catering and banquet services. I generally will refer to the appellant's trade-marks collectively as the BARBIE mark.

II. Relevant Statutory Provisions

See Appendix.

III. History of the Proceedings

- A. *Canadian Intellectual Property Office, Trade-marks Opposition Board (Member Herzig for the Registrar of Trade-marks)* (2002), 23 C.P.R. (4th) 395

The Board found that both marks possessed a relatively low degree of inherent distinctiveness as they would be perceived as a nickname for or truncation of the name Barbara. Mattel's mark was very well known in Canada when used in association with dolls and doll accessories. The trade-mark

BARBIE

Les marques de commerce de l'appelante jouissent d'une grande notoriété à l'échelle mondiale relativement à des poupées et à des accessoires destinés principalement au marché des fillettes de 3 à 11 ans. Certains adultes collectionnent les produits BARBIE. En 2001, les ventes, la promotion et la publicité des produits BARBIE au Canada généraient annuellement des recettes de vente d'approximativement 75 millions de dollars, des revenus de licence d'environ 5 millions de dollars et des dépenses de publicité d'à peu près 5 millions de dollars. L'appelante se décrit en l'espèce comme une entreprise dont les activités consistent à [TRADUCTION] « développer du capital-marque ». Des licences sont couramment attribuées pour la marque de commerce BARBIE et les marchandises ou biens auxquels elle se rattache sont de plus en plus nombreux. L'appelante estime que la concession de licences pour les marques de commerce BARBIE constitue une activité lucrative en pleine croissance. À ce jour, ni l'appelante ni l'un des titulaires de licence n'ont employé la marque BARBIE pour des services de restaurant, des services de mets à emporter ou des services de traiteur et de banquet. J'utiliserai généralement l'expression « la marque BARBIE » pour désigner l'ensemble des marques de commerce de l'appelante.

II. Dispositions législatives pertinentes

Voir l'annexe.

III. Historique des procédures

- A. *Office de la propriété intellectuelle du Canada, Commission des oppositions des marques de commerce (le commissaire Herzig au nom du registraire des marques de commerce)* (2002), 23 C.P.R. (4th) 395

La Commission a conclu que les deux marques possédaient un caractère distinctif inhérent relativement faible puisqu'elles pouvaient être perçues comme un surnom ou un diminutif du prénom Barbara. La marque de Mattel était très connue au Canada lorsqu'elle était employée en liaison avec

13

14

15

sought to be registered by the applicant restaurateur had established some reputation in the vicinity of Montreal but the length of time of use of the marks favoured Mattel. The nature of the opponent's wares and the applicant's services were "quite different". Mattel's target market is children and, to some extent, adult collectors, whereas the applicant is in the restaurant business and its primary target market is adults. The marks were essentially the same aurally and in the ideas they suggested, and the overall visual impressions of the marks were essentially the same after the fairly non-distinctive design feature of the applicant's mark was discounted.

des poupées et des accessoires de poupées. La marque de commerce visée par la demande d'enregistrement du restaurateur s'était forgée une certaine notoriété dans les environs de Montréal, mais la période pendant laquelle les marques avaient été employées favorisait celles de Mattel. Les marchandises de l'opposante et les services de la requérante étaient « très différents ». Les enfants et, dans une certaine mesure, les adultes collectionneurs constituaient le marché cible de Mattel, alors que la requérante exerçait ses activités dans la restauration et que son marché cible était principalement composé d'adultes. Les marques étaient essentiellement les mêmes sur le plan du son et des idées qu'elles suggèrent, et il en était de même des impressions visuelles globales qu'elles laissaient si l'on ne tient pas compte des caractéristiques passablement non distinctives du dessin de la marque visée par la demande d'enregistrement.

16 Though the opponent (now the appellant) in this case had attempted to demonstrate a connection between food and food-related products sold under its own BARBIE trade-marks and the applicant's restaurant services, the Board did not accept the submission that there was any real connection between the two. Although the opponent was not required to show any instances of actual confusion, and it had not done so, the absence of such evidence was only one circumstance among many to be considered.

Bien que l'opposante (maintenant l'appelante) en l'espèce ait tenté d'établir un lien entre la nourriture et les produits alimentaires vendus sous le nom de ses propres marques BARBIE et les services de restaurant offerts par la requérante, la Commission n'a pas retenu sa prétention voulant qu'il existe véritablement un lien entre les deux. Même si l'opposante n'était pas tenue de fournir des éléments de preuve établissant une confusion réelle, ce qu'elle n'a effectivement pas fait, cette absence de preuve constituait une circonstance pertinente parmi d'autres, mais sans plus.

17 In the circumstances, the Board found that the respondent's mark was not likely to be confusing with any of Mattel's BARBIE marks at the relevant times. The Board rejected the opposition and allowed the registration.

Compte tenu des circonstances, la Commission a conclu que la marque de l'intimée n'était pas susceptible de créer de la confusion avec l'une des marques BARBIE de Mattel aux dates pertinentes. La Commission a rejeté l'opposition et fait droit à l'enregistrement.

B. *Federal Court (Rouleau J.)* (2004), 248 F.T.R. 228, 2004 FC 361

B. *Cour fédérale (le juge Rouleau)*, [2004] A.C.F. n° 436 (QL), 2004 CF 361

18 The applications judge observed that "[i]t cannot be automatically presumed that there will be confusion just because [Mattel's BARBIE] mark is famous" (para. 40). The test was that of reasonable likelihood of confusion and the fame of

Le juge des requêtes a fait remarquer que « [c]e n'est pas parce que la marque [BARBIE de Mattel] était célèbre qu'il fallait automatiquement présumer qu'il y aurait confusion » (par. 40). Il a estimé que le critère applicable était celui de la probabilité

a mark “could not act as a marketing trump card such that the other factors are thereby obliterated” (para. 40). All of the relevant factors listed in s. 6(5) of the *Trade-marks Act* had to be evaluated, and “[o]ne of the key factors in this case is the striking difference between the wares” (para. 17). He stated that “confusion is less likely when the wares are significantly different, even when the mark is well known” and that “when the wares are significantly different, this factor must be given considerable weight” (paras. 17-18). In this case, he stated “the nature of the wares, as well as the nature of the business of both parties, could not be more different” (para. 21) and “there is nothing about these restaurants that is suggestive of toys, dolls or childhood” (para. 20).

The applications judge rejected Mattel’s application to introduce fresh evidence in the form of a survey proffered to show the likelihood of confusion between the marks because in his view the survey “ha[d] some blatant and determinative shortcomings that undermine[d] its relevance considerably” (para. 27). The result was that the survey could not be used to establish the existence of a real likelihood of confusion. It only served to show that Mattel’s BARBIE trade-marks were indeed famous. There was no evidence of any concrete case of confusion despite the co-existence of the marks in the Montreal area for 10 years. In the result, the applications judge dismissed the appeal.

C. *Federal Court of Appeal (Létourneau, Noël and Pelletier J.J.A.)* (2005), 329 N.R. 259, 2005 FCA 13

The appellate court concluded that no error had been committed by the applications judge in rejecting the survey evidence because of the way the survey firm had framed its questions. At best, the survey results might be probative of a *possibility* of confusion, which falls short of the threshold of a reasonable *likelihood* of confusion. In the result,

raisonnable de confusion et que la notoriété de la marque « ne saurait constituer un atout de commercialisation propre à éliminer complètement les autres facteurs » (par. 40). Il était nécessaire d’évaluer tous les facteurs énumérés au par. 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, et « [l]’un des facteurs clés en l’espèce est la différence frappante entre les marchandises » (par. 17). Il a ajouté que « la confusion est moins probable lorsque les marchandises sont sensiblement différentes, même lorsque la marque est bien connue » et que « lorsqu’elles sont sensiblement différentes, il faut accorder une importance considérable à ce facteur » (par. 17-18). En l’occurrence, il a dit « [i]l y a donc une différence on ne peut plus significative entre le genre de marchandises ainsi que la nature du commerce des deux parties » (par. 21) et « rien dans ces restaurants n’évoque les jouets, les poupées ou le monde de l’enfance » (par. 20).

Le juge des requêtes a rejeté la requête de Mattel visant à produire un nouvel élément de preuve, soit un sondage destiné à démontrer la probabilité de confusion entre les marques, estimant que le sondage « comporte des lacunes flagrantes et déterminantes qui nuisent considérablement à sa pertinence » (par. 27). Le sondage n’a donc pas pu être utilisé pour établir l’existence d’une probabilité réelle de confusion. Il n’a servi qu’à démontrer que la marque de commerce BARBIE de Mattel était effectivement célèbre. Aucune preuve d’un quelconque cas de confusion n’a été établie malgré dix ans de coexistence entre les marques dans la région de Montréal. Le juge des requêtes a donc rejeté l’appel.

C. *Cour d’appel fédérale (les juges Létourneau, Noël et Pelletier)*, [2005] A.C.F. n° 64 (QL), 2005 CAF 13

La Cour d’appel a conclu que le juge des requêtes n’avait commis aucune erreur en rejetant la preuve par sondage à cause de la façon dont la maison de sondages avait formulé les questions. Les résultats du sondage auraient pu tout au plus démontrer l’existence d’une *possibilité* de confusion, ce qui n’est pas suffisant pour satisfaire à la norme de la

the conclusion of the applications judge was agreed with. The appeal was dismissed.

IV. Analysis

21

Trade-marks are something of an anomaly in intellectual property law. Unlike the patent owner or the copyright owner, the owner of a trade-mark is not required to provide the public with some novel benefit in exchange for the monopoly. Here, the trade-mark is not even an invented word like “Kodak” or “Kleenex”. The appellant has merely appropriated a common child’s diminutive for Barbara. By contrast, a patentee must invent something new and useful. To obtain copyright, a person must add some expressive work to the human repertoire. In each case, the public through Parliament has decided it is worth encouraging such inventions and fostering new expression in exchange for a statutory monopoly (i.e. preventing anyone else from practising the invention or exploiting the copyrighted expression without permission). The trade-mark owner, by contrast, may simply have used a common name as its “mark” to differentiate its wares from those of its competitors. Its claim to monopoly rests not on conferring a benefit on the public in the sense of patents or copyrights but on serving an important public interest in assuring consumers that they are buying from the source from whom they think they are buying and receiving the quality which they associate with that particular trade-mark. Trade-marks thus operate as a kind of shortcut to get consumers to where they want to go, and in that way perform a key function in a market economy. Trade-mark law rests on principles of fair dealing. It is sometimes said to hold the balance between free competition and fair competition.

probabilité raisonnable de confusion. En définitive, la cour a confirmé la conclusion du juge des requêtes. L’appel a été rejeté.

IV. Analyse

Les marques de commerce constituent en quelque sorte une anomalie du droit de la propriété intellectuelle. Contrairement au titulaire de brevet ou au titulaire du droit d’auteur, le propriétaire d’une marque de commerce n’est pas tenu de faire bénéficier le public d’une innovation pour jouir en retour d’un monopole. En l’espèce, la marque de commerce n’est même pas un mot inventé comme le sont « Kodak » ou « Kleenex ». L’appelante s’est simplement approprié le diminutif utilisé couramment pour les enfants prénommées Barbara. En revanche, le titulaire d’un brevet doit inventer quelque chose de nouveau et d’utile. Et quiconque souhaite obtenir un droit d’auteur doit enrichir le répertoire humain d’une œuvre expressive. Dans les deux cas, le public a décidé, par la voix du législateur, qu’il convenait d’encourager ces inventions et de faciliter ces nouvelles expressions par l’octroi d’un monopole protégé par la loi (c.-à-d. en empêchant quiconque d’exploiter sans autorisation l’invention ou l’expression protégée par le droit d’auteur). Par contre, le propriétaire de la marque de commerce peut simplement avoir utilisé un nom courant comme « marque » pour distinguer ses marchandises de celles de ses concurrents. Sa prétention à un monopole ne repose pas sur le fait qu’il confère un avantage au public, comme en matière de brevet ou de droit d’auteur, mais sur le fait qu’il sert un intérêt important du public en garantissant aux consommateurs que la source de laquelle ils achètent est bien celle qu’ils croient et qu’ils obtiennent la qualité qu’ils associent à cette marque de commerce en particulier. Les marques de commerce font donc en quelque sorte office de raccourci qui dirige les consommateurs vers leur objectif et, en ce sens, elles jouent un rôle essentiel dans une économie de marché. Le droit des marques de commerce repose sur les principes de l’équité dans les activités commerciales. On dit parfois qu’il sert à maintenir l’équilibre entre la libre concurrence et la juste concurrence.

Fairness, of course, requires consideration of the interest of the public and other merchants and the benefits of open competition as well as the interest of the trade-mark owner in protecting its investment in the mark. Care must be taken not to create a zone of exclusivity and protection that overshoots the purpose of trade-mark law. As Professor David Vaver observes:

On the one hand, well-known mark owners say that people should not reap where they have not sown, that bad faith should be punished, that people who sidle up to their well-known marks are guilty of dishonest commercial practice. These vituperations lead nowhere. One might as well say that the well-known mark owner is reaping where it has not sown when it stops a trader in a geographic or market field remote from the owner's fields from using the same or a similar mark uncompetitively.

(D. Vaver, "Unconventional and Well-known Trade Marks", [2005] *Sing. J.L.S.* 1, at p. 16)

The purpose of trade-marks is to create and symbolize linkages. As mentioned, s. 2 of the *Trade-marks Act* defines "trade-mark" to mean

(a) a mark that is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others

To the same effect is art. 15 of the World Trade Organization's *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, 1869 U.N.T.S. 299, which defines "trade-mark" in part as

[a]ny sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings

As the Court put it in *Kirkbi AG v. Ritvik Holdings Inc.*, [2005] 3 S.C.R. 302, 2005 SCC 65,

L'équité exige bien sûr qu'on tienne compte des intérêts du public et des autres commerçants, des avantages d'une concurrence ouverte ainsi que du droit qu'a le propriétaire de la marque de commerce de protéger son investissement dans la marque. Il faut prendre soin de ne pas créer une zone d'exclusivité et de protection qui aille au-delà de l'objet du droit des marques de commerce. Comme le fait observer le professeur David Vaver :

[TRADUCTION] D'un côté, les propriétaires de marques de commerce notoires affirment que ceux qui n'ont pas semé ne devraient pas récolter, que la mauvaise foi devrait être sanctionnée, que manœuvrer subrepticement pour profiter de la notoriété de leurs marques de commerce constitue une pratique commerciale malhonête. Ces doléances ne mènent nulle part. On pourrait tout aussi bien dire que le propriétaire d'une marque de commerce notoire récolte ce qu'il n'a pas semé lorsqu'il empêche un commerçant d'utiliser la même marque ou une marque semblable, sans lui faire concurrence, dans une région géographique ou dans un marché éloignés de ceux qu'il exploite.

(D. Vaver, « Unconventional and Well-known Trade Marks », [2005] *Sing. J.L.S.* 1, p. 16)

L'objet des marques de commerce est de créer des liens et de les représenter par un symbole. Comme nous l'avons vu, l'art. 2 de la *Loi sur les marques de commerce* définit ainsi l'expression « marque de commerce » :

a) marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres

L'article 15 de l'*Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce* de l'Organisation mondiale du commerce, 1869 R.T.N.U. 332, va dans le même sens dans sa définition de « marque de commerce », dont voici un extrait :

Tout signe, ou toute combinaison de signes, propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises

Ainsi que la Cour l'a formulé dans *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, [2005] 3 R.C.S. 302, 2005 CSC

a trade-mark is “a symbol of a connection between a source of a product and the product itself” (*per* LeBel J., at para. 39). If, as the Board found, it is not likely that even casual consumers will make a connection between the source of BARBIE dolls and the respondent’s restaurants, then the appellant’s marks have received the protection to which the law entitles them.

25 The onus remained throughout on the respondent to establish the *absence* of likelihood, but the Board was only required to deal with potential sources of confusion that, in the Board’s view, have about them an air of reality.

26 The appellant’s aggressive defence of trade-mark protection is, of course, understandable. It not only seeks to exploit the BARBIE “brand equity” it has worked to establish but, like all trade-mark owners, is required by law to protect its trade-marks from piracy or risk having such marks lose their distinctiveness, and, potentially their legal protection: *Aladdin Industries, Inc. v. Canadian Thermos Products Ltd.*, [1974] S.C.R. 845; *Breck’s Sporting Goods Co. v. Magder*, [1976] 1 S.C.R. 527.

27 At common law, the appellant’s recourse would have been to commence an action for “passing off” with its roots in the law of deceit. There is a good deal of that flavour about the appellant’s complaint. In its factum, it says the respondent offered “no credible explanation” for choosing the Barbie name for its restaurants which “arouses suspicion” and should be seen as “an attempt to trade on the goodwill and reputation of the famous trade-mark”. In an action for passing off, it would have been necessary for the appellant to show that the respondent restauranteur intentionally or negligently misled consumers into believing its restaurant services originated with the appellant and that the appellant thereby suffered damage (*Consumers Distributing Co. v. Seiko Time Canada Ltd.*, [1984] 1 S.C.R. 583, at p. 601; *Kirkbi*, at para. 68). Quite apart from the issue of damages, the disparity between dolls

65, la marque de commerce « devient un symbole du rapport entre la source d’un produit et le produit lui-même » (le juge LeBel, par. 39). Si, comme l’a conclu la Commission, même les consommateurs occasionnels ne sont pas susceptibles d’établir un lien entre la source des poupées BARBIE et les restaurants de l’intimée, alors les marques de l’appelante ont reçu la protection à laquelle elles ont droit.

C’est à l’intimée qu’incombait pendant tout le processus le fardeau de prouver l’*absence* de probabilité, mais la Commission n’était tenue d’examiner que les sources possibles de confusion qu’elle estimait vraisemblables.

Il est bien sûr compréhensible que l’appelante défende vigoureusement la protection accordée à sa marque. Non seulement l’appelante cherche à exploiter le « capital-marque » BARBIE qu’elle s’est employée à établir, mais à l’instar de tous les propriétaires de marques de commerce, elle doit, comme la loi l’y oblige, protéger ses marques de commerce contre le piratage ou contre le risque que celles-ci perdent leur caractère distinctif et, éventuellement, leur protection légale : *Aladdin Industries, Inc. c. Canadian Thermos Products Ltd.*, [1974] R.C.S. 845; *Breck’s Sporting Goods Co. c. Magder*, [1976] 1 R.C.S. 527.

En common law, l’appelante aurait dû intenter une action pour « commercialisation trompeuse », qui tire ses origines du droit en matière de dol et avec laquelle la plainte de l’appelante a beaucoup en commun. Dans son mémoire, elle affirme que l’intimée n’a offert [TRADUCTION] « aucune explication crédible » quant au choix du nom Barbie pour ses restaurants, ce qui « éveille des soupçons » et devrait être considéré comme « une tentative de tirer profit de l’achalandage et de la réputation de la célèbre marque de commerce ». Dans une action pour commercialisation trompeuse, l’appelante aurait eu le fardeau de démontrer, d’une part, que le restaurateur intimé a induit les consommateurs en erreur, intentionnellement ou par négligence, en les amenant à croire que c’était l’appelante qui était à l’origine de ses services de restaurant et, d’autre part, qu’elle avait de ce fait subi un

and restaurant services would have posed, in the context of a passing-off action, an uphill battle and the appellant has not even tried to climb it.

Under the *Trade-marks Act*, however, the appellant's protected commercial space is not so limited. It relies in particular on the 1953 amendments and the antecedent *Report of the Trade Mark Law Revision Committee* (January 20, 1953) chaired by the redoubtable Dr. Harold G. Fox, Q.C. ("Fox Report"). The appellant contends that "[t]he scope of protection of famous marks in Canada was an important justification for the enactment by Parliament and proclamation" of the amendment and notes the following passage in the Fox Report:

Some trade marks are so well known that the use of the same or similar trade marks on any wares of any kind would cause the general purchasing public to believe that the original user and owner of the trade mark was in some way responsible for the wares to which the use of the mark has been extended. [Emphasis added; p. 23.]

Parliament recognized the truth of that statement in 1953 and the subsequent experience of more than 50 years has borne out its wisdom. The problem is to apply the broad principle to particular situations in a way that is fair to all concerned.

In my view, with respect, the appellant's case is based on an overgeneralization. The fact that Parliament has recognized that *some* trade-marks are so well known that use in connection with *any* wares or services *would* generate confusion is not to say that BARBIE has that transcendence. As the Fox Report also stated:

préjudice (*Consumers Distributing Co. c. Seiko Time Canada Ltd.*, [1984] 1 R.C.S. 583, p. 601; *Kirkbi*, par. 68). Indépendamment de la question du préjudice, dans le contexte d'une action pour commercialisation trompeuse, la différence entre les poupées et les services de restaurant aurait représenté un obstacle, que l'appelante n'a même pas tenté de surmonter.

La portée de la protection commerciale dont bénéficie l'appelante sous le régime de la *Loi sur les marques de commerce* n'est cependant pas aussi limitée. Elle repose en particulier sur les modifications de 1953 et sur le rapport qui les a précédées, à savoir le *Rapport de la Commission de révision de la loi sur les marques de commerce* (20 janvier 1953), commission présidée par le redoutable Harold G. Fox, c.r. (le « rapport Fox »). L'appelante prétend que [TRADUCTION] « [l]a portée de la protection dont jouissent les marques célèbres au Canada était une justification importante de l'adoption et de la mise en vigueur [des modifications] par le Parlement », et elle signale le passage suivant du rapport Fox :

Certaines marques de commerce sont si bien connues que l'emploi de marques de commerce semblables ou similaires sur une marchandise quelconque porterait le grand public à croire que le premier usager et propriétaire de la marque de commerce était en quelque façon responsable des marchandises auxquelles l'emploi de cette marque avait été étendu. [Je souligne; p. 25.]

En 1953, le Parlement a reconnu la véracité de cet énoncé et, plus de 50 ans plus tard, l'expérience en a confirmé la sagesse. Le problème consiste à appliquer ce principe général à des situations particulières d'une façon qui soit équitable pour tous les intéressés.

J'estime, avec égards, que la thèse de l'appelante repose sur une généralisation excessive. Le fait que le Parlement ait reconnu que *certaines* marques de commerce sont si bien connues que leur emploi en liaison avec une marchandise ou un service *quelconque créerait* de la confusion ne signifie pas que la marque BARBIE ait un effet aussi transcendant. Comme le précise le rapport Fox :

In a proper case this [new] ambit of protection can be widened to include the whole of the course of trade or restricted to a field limited by the use which has been made of a trade mark or trade name and the reputation acquired by it. The particular ambit of protection will in the future so far as applies to registration, be a matter for determination, having regard to all the circumstances, by the Registrar in the first instance, and by the Exchequer Court on appeal. [p. 27]

Quand il y a lieu, la [nouvelle] portée de la protection pourra être étendue de façon à inclure tout le domaine du commerce ou être restreint[e] à un champ d'action limité par l'usage qu'on a fait de la marque de commerce ou nom de commerce, ainsi que par la réputation qu'elle s'est acquise. À l'avenir, la portée particulière de la protection, en ce qui concerne l'enregistrement, sera une question qu'il appartiendra au registraire, en première instance, et à la Cour d'échiquier, dans le cas d'appel, de décider en tenant compte de toutes les circonstances. [p. 29]

30 No doubt some famous brands possess protean power (it was submitted, for example, the distinctive red and white “*Virgin*” trade-mark has now been used in connection with such a diversity of wares and services that it knows virtually no bounds), but other famous marks are clearly product specific. “*Apple*” is said to be a well-known trade-mark associated in separate markets simultaneously with computers, a record label and automobile glass. The Board’s conclusion that BARBIE’s fame is limited to dolls and dolls’ accessories does not at all mean that BARBIE’s aura cannot transcend those products, but whether it is likely to do so or not in the context of opposition proceedings in relation to restaurant, catering and banquet services is a question of fact that depends on “all the surrounding circumstances” (s. 6(5)). Neither the “*Virgin*” nor “*Apple*” situations are before us and I make no pronouncement on either except to note them as illustrations that surfaced in the course of argument.

Il ne fait aucun doute que certaines marques célèbres possèdent un pouvoir protéiforme (on a prétendu, par exemple, que la marque de commerce distinctive rouge et blanche « *Virgin* » a jusqu’à présent été employée en liaison avec une telle diversité de marchandises et de services qu’elle ne connaît pratiquement aucune limite), alors que d’autres marques célèbres désignent clairement un produit spécifique. On dit de « *Apple* » qu’elle est une marque de commerce très connue associée simultanément, dans des marchés distincts, à des ordinateurs, à une étiquette d’enregistrement et à des glaces d’automobiles. La conclusion de la Commission selon laquelle la notoriété de BARBIE se limite aux poupées et aux accessoires de poupées ne signifie absolument pas que l’aura de BARBIE ne peut transcender ces produits, mais la question de savoir si elle est ou non susceptible de le faire dans le contexte d’une procédure d’opposition relative à des services de restaurant, de traiteur et de banquet est une question de fait qui dépend de « toutes les circonstances de l’espèce » (par. 6(5)). Nous ne sommes saisis ni du cas de « *Virgin* » ni de celui de « *Apple* » et je ne me prononce sur ni l’un ni l’autre, sauf pour signaler qu’ils ont été cités en exemple au cours de l’argumentation.

A. *The Legal Framework*

A. *Le cadre juridique*

31 The respondent is not entitled to registration of its trade-mark unless it can demonstrate that use of both trade-marks in the same geographic area will not create the likelihood of confusion, i.e. mistaken inferences in the marketplace. If, on a balance of probabilities, the Board is left in doubt, the application must be rejected.

L’intimée n’a pas droit à l’enregistrement de sa marque à moins qu’elle puisse démontrer que l’emploi des deux marques dans la même région n’est pas susceptible de créer de la confusion, c.-à-d. qu’elle n’amènera pas le consommateur à tirer des conclusions erronées. Si, selon la prépondérance des probabilités, la Commission a des doutes, la demande doit être rejetée.

B. *Standard of Review*

The Board found the respondent had demonstrated that if granted, its trade-mark would be unlikely to create confusion with that of the appellant. While this is essentially a question of mixed fact and law, the appellant says the Board's consideration was fundamentally flawed by the erroneous interpretation given to s. 6 of the Act by the Federal Court of Appeal in *Pink Panther Beauty Corp. v. United Artists Corp.*, [1998] 3 F.C. 534, and *Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha v. Lexus Foods Inc.*, [2001] 2 F.C. 15 ("*Lexus*").

In choosing the proper standard of review from the available options (correctness, reasonableness, or patent unreasonableness) the Court has regard to the elements of the test set out most recently in *Dr. Q v. College of Physicians and Surgeons of British Columbia*, [2003] 1 S.C.R. 226, 2003 SCC 19, and *Law Society of New Brunswick v. Ryan*, [2003] 1 S.C.R. 247, 2003 SCC 20. These elements have not greatly altered since *U.E.S., Local 298 v. Bibeault*, [1988] 2 S.C.R. 1048, where Beetz J., speaking for the Court, said at p. 1088:

... the Court examines not only the wording of the enactment conferring jurisdiction on the administrative tribunal, but the purpose of the statute creating the tribunal, the reason for its existence, the area of expertise of its members and the nature of the problem before the tribunal.

I turn then to the elements of the *Dr. Q* test.

(1) Presence or Absence of a Privative Clause or Statutory Right of Appeal

The Act provides for a full right of appeal to a Federal Court judge who is authorized to receive and consider fresh evidence (ss. 56(1) and 56(5)). There is no privative clause. Where fresh evidence is admitted, it may, depending on its nature, put quite a different light on the record that was before the Board, and thus require the applications judge to proceed more by way of a fresh hearing

B. *Norme de contrôle*

Selon la Commission, l'intimée a démontré que sa marque de commerce ne serait pas susceptible de créer de la confusion avec celle de l'appelante si sa demande d'enregistrement était accordée. Bien qu'il s'agisse essentiellement d'une question mixte de fait et de droit, l'appelante affirme que l'interprétation erronée attribuée à l'art. 6 de la Loi par la Cour d'appel fédérale dans *Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists Corp.*, [1998] 3 C.F. 534, et *Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha c. Lexus Foods Inc.*, [2001] 2 C.F. 15 (« *Lexus* »), a fondamentalement vicié l'examen de la Commission.

Pour choisir la norme de contrôle appropriée parmi celles qui s'offrent à elle (la décision correcte, la décision raisonnable ou la décision manifestement déraisonnable), la Cour tient compte des éléments du test récemment énoncé dans *Dr. Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia*, [2003] 1 R.C.S. 226, 2003 CSC 19, et dans *Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan*, [2003] 1 R.C.S. 247, 2003 CSC 20. Ces éléments ont très peu changé depuis l'arrêt *U.E.S., Local 298 c. Bibeault*, [1988] 2 R.C.S. 1048, alors que, s'exprimant au nom de la Cour, le juge Beetz a dit ceci, à la p. 1088 :

... la Cour examine non seulement le libellé de la disposition législative qui confère la compétence au tribunal administratif, mais également l'objet de la loi qui crée le tribunal, la raison d'être de ce tribunal, le domaine d'expertise de ses membres, et la nature du problème soumis au tribunal.

J'aborde maintenant les éléments du test établi dans l'arrêt *Dr. Q*.

(1) La présence ou l'absence dans la loi d'une clause privative ou d'un droit d'appel

La Loi prévoit un droit absolu d'interjeter appel devant un juge de la Cour fédérale, qui est autorisé à admettre et à examiner de nouveaux éléments de preuve (par. 56(1) et (5)). Elle ne comporte aucune clause privative. Lorsqu'un nouvel élément de preuve est admis, il peut, selon sa nature, apporter un éclairage tout à fait nouveau sur le dossier dont était saisie la Commission et amener ainsi le juge

32

33

34

35

on an extended record than a simple appeal (*Philip Morris Inc. v. Imperial Tobacco Ltd. (No. 1)* (1987), 17 C.P.R. (3d) 289 (F.C.A.)). Section 56 suggests a legislative intent that there be a full reconsideration not only of legal points but also of issues of fact and mixed fact and law, including the likelihood of confusion. See generally *Molson Breweries v. John Labatt Ltd.*, [2000] 3 F.C. 145 (C.A.), at paras. 46-51; *Novopharm Ltd. v. Bayer Inc.* (2000), 9 C.P.R. (4th) 304 (F.C.A.), at para. 4, and *Garbo Creations Inc. v. Harriet Brown & Co.* (1999), 3 C.P.R. (4th) 224 (F.C.T.D.).

(2) The Board's Expertise

36

The determination of the likelihood of confusion requires an expertise that is possessed by the Board (which performs such assessments day in and day out) in greater measure than is typical of judges. This calls for some judicial deference to the Board's determination, as this Court stressed in *Benson & Hedges (Canada) Ltd. v. St. Regis Tobacco Corp.*, [1969] S.C.R. 192, at p. 200:

In my view the Registrar's decision on the question of whether or not a trade mark is confusing should be given great weight and the conclusion of an official whose daily task involves the reaching of conclusions on this and kindred matters under the Act should not be set aside lightly but, as was said by Mr. Justice Thorson, then President of the Exchequer Court, in *Freed and Freed Limited v. The Registrar of Trade Marks et al* [[1951] 2 D.L.R. 7, at p. 13]:

... reliance on the Registrar's decision that two marks are confusingly similar must not go to the extent of relieving the judge hearing an appeal from the Registrar's decision of the responsibility of determining the issue with due regard to the circumstances of the case.

37

What this means in practice is that the decision of the registrar or Board "should not be set aside lightly considering the expertise of those who regularly make such determinations": *McDonald's*

des requêtes à instruire l'affaire comme s'il s'agissait d'une nouvelle audition fondée sur ce dossier élargi plutôt que comme un simple appel (*Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd.*, [1987] A.C.F. n° 849 (QL) (C.A.)). L'article 56 laisse croire que le législateur voulait qu'il soit procédé à un réexamen complet, non seulement des questions de droit, mais aussi des questions de fait et des questions mixtes de fait et de droit, y compris la probabilité de confusion. Voir en général *Brasseries Molson c. John Labatt Ltée*, [2000] 3 C.F. 145 (C.A.), par. 46-51; *Novopharm Ltd. c. Bayer Inc.*, [2000] A.C.F. n° 1864 (QL) (C.A.F.), par. 4, et *Garbo Group Inc. c. Harriet Brown & Co.*, [1999] A.C.F. n° 1763 (QL) (1^{re} inst.).

(2) L'expertise de la Commission

La détermination de la probabilité de confusion requiert une expertise que la Commission (qui procède quotidiennement à des évaluations de ce genre) possède dans une plus grande mesure que les juges en général. Il faut donc faire preuve d'une certaine retenue judiciaire à l'égard de la décision de la Commission, comme la Cour l'a souligné dans *Benson & Hedges (Canada) Ltd. c. St. Regis Tobacco Corp.*, [1969] R.C.S. 192, p. 200 :

[TRADUCTION] À mon avis, il faut attribuer beaucoup de poids à la décision du registraire sur la question de savoir si une marque de commerce crée de la confusion et la conclusion d'un fonctionnaire qui, au cours de son travail quotidien, doit rendre des décisions sur ce point et sur d'autres questions connexes en vertu de la Loi ne doit pas être rejetée à la légère, mais comme l'a déclaré le juge Thorson, alors président de la Cour de l'Échiquier, dans l'affaire *Freed and Freed Limited c. The Registrar of Trade Marks et al* [[1951] 2 D.L.R. 7, p. 13] :

... le fait de se fonder sur la décision du registraire portant que deux marques se ressemblent au point de créer de la confusion ne doit pas aller jusqu'à décharger le juge qui entend l'appel de cette décision de l'obligation de trancher la question en tenant dûment compte des circonstances de l'espèce.

Cela signifie en pratique que la décision du registraire ou de la Commission [TRADUCTION] « ne devrait pas être annulée à la légère, compte tenu des connaissances spécialisées dont disposent ces

Corp. v. Silcorp Ltd. (1989), 24 C.P.R. (3d) 207 (F.C.T.D.), at p. 210, aff'd (1992), 41 C.P.R. (3d) 67 (F.C.A.). Reception of new evidence, of course, might (depending on its content) undermine the factual substratum of the Board's decision and thus rob the decision of the value of the Board's expertise. However, the power of the applications judge to receive and consider fresh evidence does not, in and of itself, eliminate the Board's expertise as a relevant consideration: *Lamb v. Canadian Reserve Oil & Gas Ltd.*, [1977] 1 S.C.R. 517, at pp. 527-28.

(3) The Purpose of the Trade-marks Act and in Particular the Trade-mark Registration Scheme

In *Dr. Q*, the Chief Justice pointed out that “[a] statutory purpose that requires a tribunal to select from a range of remedial choices or administrative responses, is concerned with the protection of the public, engages policy issues, or involves the balancing of multiple sets of interests or considerations will demand greater deference from a reviewing court” (para. 31). An inquiry into the likelihood of the “mistaken inference” does not call for the exercise of discretion. Nor is the Board in this respect making public policy decisions or allocating scarce resources. Essentially, the Board is deciding a *lis* between the parties in a procedure that looks like an informal version of an everyday court case.

(4) Nature of the Question in Dispute

While the appellant frames its argument as a challenge to the correctness of the interpretation given to s. 6 by the Federal Court of Appeal in *Pink Panther* and *Lexus*, I think that in reality, for reasons which I will develop, its challenge is directed to the relative weight to be given to the s. 6(5) enumerated and unenumerated factors. The legal issue is not neatly extricable from its factual context, but calls for an interpretation within the expertise of the Board. In answer to the *Bibeault*

instances décisionnelles » : *McDonald's Corp. c. Silcorp Ltd.* (1989), 24 C.P.R. (3d) 207 (C.F. 1^{re} inst.), p. 210, conf. par [1992] A.C.F. n^o 70 (QL) (C.A.). L'admission d'un nouvel élément de preuve pourrait évidemment (selon sa nature) affaiblir le fondement factuel de la décision rendue par la Commission et lui enlever le poids que lui confère l'expertise de la Commission. Toutefois, le pouvoir dont dispose le juge des requêtes d'admettre et d'examiner un nouvel élément de preuve n'empêche pas en soi que l'expertise de la Commission constitue un facteur pertinent : *Lamb c. Canadian Reserve Oil & Gas Ltd.*, [1977] 1 R.C.S. 517, p. 527-528.

(3) L'objet de la Loi sur les marques de commerce et, en particulier, du régime d'enregistrement des marques de commerce

Dans *Dr Q*, la Juge en chef a signalé qu'« [u]ne loi dont l'objet exige qu'un tribunal choisisse parmi diverses réparations ou mesures administratives, qui concerne la protection du public, qui fait intervenir des questions de politiques ou qui comporte la pondération d'intérêts ou de considérations multiples, exige une plus grande déférence de la part de la cour de révision » (par. 31). Or, l'examen de la probabilité d'une « conclusion erronée » ne fait pas appel à l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire. La Commission ne prend pas non plus ainsi une décision de politique générale d'intérêt public, ni ne répartit des ressources très limitées. Essentiellement, la Commission tranche un litige entre les parties dans le cadre d'une procédure qui s'apparente à une version informelle d'une instance judiciaire courante.

(4) Nature de la question en litige

Même si l'appelante formule son argument comme si elle contestait le bien-fondé de l'interprétation attribuée à l'art. 6 par la Cour d'appel fédérale dans *Pink Panther* et dans *Lexus*, j'estime qu'en réalité, pour des motifs que je préciserai, sa contestation porte sur l'importance relative qu'il faut accorder aux facteurs énumérés au par. 6(5) et à ceux qui n'y figurent pas. La question de droit ne peut être clairement isolée de son contexte factuel, mais commande une interprétation qui relève de l'expertise

question (“Did the legislator intend the question to be within the jurisdiction conferred on the tribunal?” (p. 1087)), I think the answer is yes, within reasonable limits. See also *Pezim v. British Columbia (Superintendent of Brokers)*, [1994] 2 S.C.R. 557, at p. 595; *Canadian Broadcasting Corp. v. Canada (Labour Relations Board)*, [1995] 1 S.C.R. 157, at para. 43; *Canada (Director of Investigation and Research) v. Southam Inc.*, [1997] 1 S.C.R. 748, at para. 43; *Moreau-Bérubé v. New Brunswick (Judicial Council)*, [2002] 1 S.C.R. 249, 2002 SCC 11, at para. 61.

(5) Conclusion on the Standard of Review

40 Given, in particular, the expertise of the Board, and the “weighing up” nature of the mandate imposed by s. 6 of the Act, I am of the view that despite the grant of a full right of appeal the appropriate standard of review is reasonableness. The Board’s discretion does not command the high deference due, for example, to the exercise by a Minister of a discretion, where the standard typically is patent unreasonableness (e.g. *C.U.P.E. v. Ontario (Minister of Labour)*, [2003] 1 S.C.R. 539, 2003 SCC 29, at para. 157), nor should the Board be held to a standard of correctness, as it would be on the determination of an extricable question of law of general importance (*Chieu v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, [2002] 1 S.C.R. 84, 2002 SCC 3, at para. 26). The intermediate standard (reasonableness) means, as Iacobucci J. pointed out in *Ryan*, at para. 46, that “[a] court will often be forced to accept that a decision is reasonable even if it is unlikely that the court would have reasoned or decided as the tribunal did.” The question is whether the Board’s decision is supported by reasons that can withstand “a somewhat probing” examination and is not “clearly wrong”: *Southam*, at paras. 56 and 60.

41 The foregoing analysis of the proper standard of review is consistent with the jurisprudence

de la Commission. En réponse à la question soulevée dans *Bibeault* (« Le législateur a-t-il voulu qu’une telle matière relève de la compétence conférée au tribunal? » (p. 1087)), je crois que la réponse est oui, dans des limites raisonnables. Voir aussi *Pezim c. Colombie-Britannique (Superintendent of Brokers)*, [1994] 2 R.C.S. 557, p. 595; *Société Radio-Canada c. Canada (Conseil des relations du travail)*, [1995] 1 R.C.S. 157, par. 43; *Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc.*, [1997] 1 R.C.S. 748, par. 43; *Moreau-Bérubé c. Nouveau-Brunswick (Conseil de la magistrature)*, [2002] 1 R.C.S. 249, 2002 CSC 11, par. 61.

(5) Conclusion sur la norme de contrôle

Compte tenu, en particulier, de l’expertise de la Commission et du rôle d’« appréciation » que lui impose l’art. 6 de la Loi, je suis d’avis que, malgré l’octroi d’un droit d’appel absolu, la norme de contrôle applicable est celle du caractère raisonnable. Le pouvoir discrétionnaire dont dispose la Commission ne commande pas la grande retenue dont il faut faire preuve, par exemple, à l’égard de l’exercice ministériel d’un pouvoir discrétionnaire, auquel s’applique habituellement la norme du caractère manifestement déraisonnable (p. ex. *S.C.F.P. c. Ontario (Ministre du Travail)*, [2003] 1 R.C.S. 539, 2003 CSC 29, par. 157), mais la Commission n’est pas tenue non plus de satisfaire à la norme de la décision correcte, comme si elle tranchait une question de droit de portée générale qui peut être isolée (*Chieu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)*, [2002] 1 R.C.S. 84, 2002 CSC 3, par. 26). Comme l’a expliqué le juge Iacobucci dans *Ryan*, par. 46, la norme intermédiaire (celle du caractère raisonnable) signifie qu’« [u]ne cour sera souvent obligée d’accepter qu’une décision est raisonnable même s’il est peu probable qu’elle aurait fait le même raisonnement ou tiré la même conclusion que le tribunal. » La question est de savoir si la décision de la Commission est étayée par des motifs qui peuvent résister « à un examen assez poussé » et si elle n’est pas « manifestement erronée » : *Southam*, par. 56 et 60.

L’analyse qui précède quant à la norme de contrôle applicable est conforme à la jurisprudence

of the Federal Court of Appeal: see in particular *Molson v. Labatt*, per Rothstein J.A., at para. 51; *Novopharm*, per Strayer J.A., at para. 4; *Polo Ralph Lauren Corp. v. United States Polo Assn.* (2000), 9 C.P.R. (4th) 51, per Malone J.A., at para. 13, and Isaac J.A., at para. 10; *Christian Dior, S.A. v. Dion Neckwear Ltd.*, [2002] 3 F.C. 405, 2002 FCA 29, per Décary J.A., at para. 8, and *Purafil, Inc. v. Purafil Canada Ltd.* (2004), 31 C.P.R. (4th) 345, 2004 FC 522, per MacKay D.J., at para. 5.

C. Admission of the Fresh Survey Evidence

Before the applications judge, the appellant sought to adduce fresh evidence in the form of a survey which purported to show that:

- For 57 percent of the participants, BARBIE dolls came to mind when they saw the Barbie’s restaurant logo.
- 36 percent of the participants believed that the company that manufactured BARBIE dolls might have something to do with the logo of Barbie’s restaurant.
- 99.3 percent of the participants were familiar with the BARBIE dolls. (Rouleau J., at para. 10)

Until comparatively recently, evidence of public opinion polls was routinely held to be inadmissible because it purports to answer the factual component of the very issue before the Board or court (i.e. the likelihood of confusion), and in its nature it consists of an aggregate of the hearsay opinions of the people surveyed who are not made available for cross-examination, see, e.g., *Building Products Ltd. v. BP Canada Ltd.* (1961), 36 C.P.R. 121 (Ex. Ct.); *Paulin Chambers Co. v. Rowntree Co.* (1966), 51 C.P.R. 153 (Ex. Ct.). The more recent practice is to admit evidence of a survey of public opinion, presented through a qualified expert, provided its findings are relevant to the issues and the survey was properly designed and conducted in an impartial manner.

établie par la Cour d’appel fédérale : voir en particulier *Molson c. Labatt*, le juge Rothstein, par. 51; *Novopharm*, le juge Strayer, par. 4; *United States Polo Assn. c. Polo Ralph Lauren Corp.*, [2000] A.C.F. n° 1472 (QL), le juge Malone, par. 13, et le juge Isaac, par. 37; *Christian Dior, S.A. c. Dion Neckwear Ltd.*, [2002] 3 C.F. 405, 2002 CAF 29, le juge Décary, par. 8, et *Purafil, Inc. c. Purafil Canada Ltd.*, [2004] A.C.F. n° 628 (QL), 2004 CF 522, le juge suppléant MacKay, par. 5.

C. Admission du sondage comme nouvel élément de preuve

Devant le juge des requêtes, l’appelante a demandé à présenter un nouvel élément de preuve, à savoir un sondage censé démontrer que

- 57 p. 100 des participants ont pensé aux poupées BARBIE lorsqu’ils ont vu le logo du restaurant Barbie’s.
- 36 p. 100 des participants croyaient que la société qui fabrique les poupées BARBIE pourrait avoir quelque chose à faire avec le logo du restaurant Barbie’s.
- 99,3 p. 100 des participants connaissaient les poupées BARBIE. (Le juge Rouleau, par. 10)

Jusqu’à une époque relativement récente, la preuve par sondage d’opinion était régulièrement jugée inadmissible parce qu’elle vise à répondre au volet factuel de la question précise dont est saisie la Commission ou la cour (c.-à-d., celle de la probabilité de confusion) et que, de par sa nature, il s’agit de ouï-dire puisqu’elle consiste en une compilation des opinions émises par des répondants qu’il est impossible de contre-interroger (voir p. ex. *Building Products Ltd. c. BP Canada Ltd.* (1961), 36 C.P.R. 121 (C. de l’É.); *Paulin Chambers Co. c. Rowntree Co.* (1966), 51 C.P.R. 153 (C. de l’É.)). La pratique observée plus récemment consiste à admettre la preuve par sondage d’opinion présentée par un expert compétent, dans la mesure où ses conclusions sont pertinentes quant aux questions en litige et où le sondage a été bien conçu et effectué avec impartialité.

42

43

44 The principal attack on the survey evidence in this case rests on relevance. The issue in these opposition proceedings is the *likelihood* of confusion. The survey question (“Do you believe that the company that makes Barbie dolls might have anything to do with the restaurant identified by this sign or logo?” (emphasis added)) addresses the wholly different issue of possibilities. If the survey is not responsive to the point at issue, it is irrelevant and should (as the Federal Court of Appeal held) be excluded on that ground alone.

45 As to the usefulness of the results, assuming they are elicited by a relevant question, courts have more recently been receptive to such evidence, provided the survey is both reliable (in the sense that if the survey were repeated it would likely produce the same results) and valid (in the sense that the right questions have been put to the right pool of respondents in the right way, in the right circumstances to provide the information sought). See *Canadian Schenley Distilleries Ltd. v. Canada’s Manitoba Distillery Ltd.* (1975), 25 C.P.R. (2d) 1 (F.C.T.D.), at p. 9; *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. v. Seagram Real Estate Ltd.* (1990), 33 C.P.R. (3d) 454 (F.C.T.D.); *Walt Disney Productions v. Fantasyland Hotel Inc.* (1994), 20 Alta. L.R. (3d) 146 (Q.B.). Thus, in *Cartier Inc. v. Cartier Optical Ltd.* (1988), 20 C.P.R. (3d) 68 (F.C.T.D.), the court accepted as helpful a survey found to be properly designed and impartially administered and whose findings were directly relevant to the likelihood of confusion. This was also the case in *Sun Life Assurance Co. of Canada v. Sunlife Juice Ltd.* (1988), 22 C.P.R. (3d) 244 (Ont. H.C.J.).

46 On the other hand, surveys have been excluded

- (i) where the individuals surveyed did not constitute the relevant population, see *Joseph E. Seagram*, at p. 472; *New Balance Athletic Shoes, Inc. v. Matthews* (1992), 45 C.P.R. (3d) 140 (T.M.O.B.); *National Hockey League v. Pepsi-Cola Canada Ltd.* (1992), 70 B.C.L.R. (2d) 27 (S.C.), at para.

En l’occurrence, le principal moyen de contestation de la preuve par sondage touche sa pertinence. La procédure d’opposition porte sur la *probabilité* de confusion. La question posée lors du sondage (« Croyez-vous que la compagnie qui fabrique les poupées Barbie pourrait avoir quelque chose à faire avec le restaurant identifié par cette enseigne ou ce logo? » (je souligne)) porte sur un tout autre point, soit celui des possibilités. Si le sondage ne répond pas à la question qui est en litige, il n’est pas pertinent et devrait être exclu pour ce seul motif (comme l’a décidé la Cour d’appel fédérale).

Quant à l’utilité des résultats, en présumant qu’ils ont été générés par une question pertinente, les tribunaux se sont récemment montrés réceptifs à cette preuve, dans la mesure où le sondage est à la fois fiable (dans le sens où, s’il était repris, on obtiendrait vraisemblablement les mêmes résultats) et valide (à savoir qu’on a posé les bonnes questions au bon bassin de répondants, de la bonne façon et dans des circonstances qui permettent d’obtenir les renseignements recherchés). Voir *Canadian Schenley Distilleries Ltd. c. Canada’s Manitoba Distillery Ltd.* (1975), 25 C.P.R. (2d) 1 (C.F. 1^{re} inst.), p. 9; *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. c. Seagram Real Estate Ltd.* (1990), 33 C.P.R. (3d) 454 (C.F. 1^{re} inst.); *Walt Disney Productions c. Fantasyland Hotel Inc.* (1994), 20 Alta. L.R. (3d) 146 (B.R.). Ainsi, dans *Cartier, Inc. c. Lunettes Cartier Ltée*, [1988] A.C.F. n^o 266 (QL) (1^{re} inst.), la cour a reconnu l’utilité d’un sondage qu’elle a estimé bien conçu et impartial et dont les conclusions étaient pertinentes quant à la probabilité de confusion. C’était également le cas dans *Sun Life Assurance Co. of Canada c. Sunlife Juice Ltd.* (1988), 22 C.P.R. (3d) 244 (H.C.J. Ont.).

Par ailleurs, des sondages ont été exclus dans les cas suivants :

- (i) les répondants ne représentaient pas la population de référence, voir *Joseph E. Seagram*, p. 472; *New Balance Athletic Shoes, Inc. c. Matthews* (1992), 45 C.P.R. (3d) 140 (C.O.M.C.); *National Hockey League c. Pepsi-Cola Canada Ltd.* (1992), 70 B.C.L.R. (2d) 27 (C.S.), par. 44; *McDonald’s Corp. c.*

44; *McDonald's Corp. v. Coffee Hut Stores Ltd.* (1994), 55 C.P.R. (3d) 463 (F.C.T.D.), at p. 475, or only included a subset of the relevant population: *Unitel Communications Inc. v. Bell Canada* (1995), 92 F.T.R. 161, at para. 117;

- (ii) where the trade-mark used in the survey was not precisely the trade-mark applied for: *Canada Post Corp. v. Mail Boxes Etc. USA, Inc.* (1996), 77 C.P.R. (3d) 93 (T.M.O.B.);
- (iii) where the wrong question is asked, e.g. a survey done for Coca-Cola was excluded on the basis that it was not directed to the issue of confusion but rather to measure public recognition of the word Classic as part of soft drink names: *Coca-Cola Ltd. v. Southland Corp.* (2001), 20 C.P.R. (4th) 537 (T.M.O.B.). See also: *Molson Companies Ltd. v. S.P.A. Birra Peroni Industriale* (1992), 45 C.P.R. (3d) 28 (T.M.O.B.); *Molson Breweries v. Swan Brewery Co.*, [1994] T.M.O.B. No. 253 (QL); *Toys "R" Us (Canada) Ltd. v. Manjel Inc.* (2003), 229 F.T.R. 71, 2003 FCT 283;
- (iv) where the survey had not been carried out in an impartial and independent manner: *Unitel Communications, per Gibson J.*, at para. 120.

In the present case, the appellant retained a reputable and qualified firm to conduct the survey. However, the evidence showed that the persons questioned by the pollsters were merely shown without any context the respondent's Barbie's design logo, subsequently had it removed from their sight, and were then asked a series of questions, some of them suggestive. The key question, which the Federal Court of Appeal found to be irrelevant, was "Do you believe that the company that makes Barbie dolls might have anything to do with the restaurant identified by this sign or logo?" (emphasis added). The Montreal respondents were

Coffee Hut Stores Ltd., [1994] A.C.F. n° 638 (QL) (1^{re} inst.), par. 37, ou ne représentaient qu'un sous-ensemble de la population de référence : *Unitel Communications Inc. c. Bell Canada*, [1995] A.C.F. n° 613 (QL) (1^{re} inst.), par. 116;

- (ii) la marque de commerce employée dans le cadre du sondage n'était pas exactement celle qui était visée par la demande d'enregistrement : *Canada Post Corp. c. Mail Boxes Etc. USA, Inc.* (1996), 77 C.P.R. (3d) 93 (C.O.M.C.);
- (iii) la question posée n'était pas la bonne, p. ex. un sondage effectué pour le compte de Coca-Cola a été exclu parce qu'il ne portait pas sur la question de la confusion, mais qu'il cherchait à évaluer l'étendue de la reconnaissance publique du mot Classic compris dans des noms de boissons gazeuses : *Coca-Cola Ltd. c. Southland Corp.* (2001), 20 C.P.R. (4th) 537 (C.O.M.C.). Voir aussi : *Molson Companies Ltd. c. S.P.A. Birra Peroni Industriale* (1992), 45 C.P.R. (3d) 28 (C.O.M.C.); *Molson Breweries c. Swan Brewery Co.*, [1994] C.O.M.C. n° 253 (QL); *Toys "R" Us (Canada) Ltd. c. Manjel Inc.*, [2003] A.C.F. n° 398 (QL), 2003 CFPI 283;

- (iv) le sondage n'a pas été mené d'une manière impartiale et indépendante : *Unitel Communications*, le juge Gibson, par. 119.

En l'espèce, l'appelante a retenu les services d'une firme réputée et compétente pour réaliser le sondage. Toutefois, la preuve a démontré qu'on avait présenté aux personnes interrogées par les sondeurs le logo Barbie's de l'intimée en l'absence de tout contexte, qu'on l'avait subséquemment soustrait à leur vue et qu'on leur avait finalement posé une série de questions, dont certaines étaient suggestives. La question déterminante, que la Cour d'appel fédérale a jugée non pertinente, était : « Croyez-vous que la compagnie qui fabrique les poupées Barbie pourrait avoir quelque chose à faire avec le restaurant identifié par cette enseigne ou ce logo? » (je souligne). La

posed the question in French: “*Croyez-vous que la compagnie qui fabrique les poupées Barbie pourrait avoir quelque chose à faire avec le restaurant identifié par cette enseigne ou ce logo?*” (Emphasis added.)

question posée en anglais aux répondants de l’extérieur de Montréal était formulée ainsi : « *Do you believe that the company that makes Barbie dolls might have anything to do with the restaurant identified by this sign or logo?* » (Je souligne.)

48

Other alleged shortcomings included:

Parmi les autres lacunes alléguées, mentionnons :

(i) the lack of information provided to those who responded to the survey;

(i) le manque de renseignements fournis aux répondants du sondage;

(ii) the survey *excluded* anyone who was even aware of the respondent’s Barbie’s restaurants. It is pointed out that such people were part of the relevant universe of individuals in the market for the respondent’s services and are therefore *potentially* some of the people who may or may not “likely” be misled by the applied-for trade-mark. The survey need not be limited to such people of course, but nor should they be excluded. A similar objection was sustained in both *McDonald’s Corp. v. Coffee Hut Stores Ltd.* and in the *Fantasyland Hotel* case which referred with approval to *Safeway Stores, Inc. v. Safeway Insurance Co.*, 657 F. Supp. 1307 (M.D. La. 1985), in this respect;

(ii) le sondage *excluait* quiconque était ne serait-ce qu’au courant de l’existence des restaurants Barbie’s de l’intimée. Il est précisé que ces personnes faisaient partie de la population de référence dans le marché visé par les services de l’intimée et qu’elles font donc *potentiellement* partie de celles qui peuvent être, ou non, « susceptibles » d’être induites en erreur par la marque de commerce visée par la demande. Le sondage ne devrait évidemment pas être limité à ces personnes, mais elles ne devraient pas non plus en être exclues. Une objection semblable a été retenue dans *McDonald’s Corp. c. Coffee Hut Stores Ltd.* et dans *Fantasyland Hotel*, qui cite avec approbation *Safeway Stores, Inc. c. Safeway Insurance Co.*, 657 F. Supp. 1307 (M.D. La. 1985), à cet égard;

(iii) the survey methodology included questions suggestive of the answers the appellant apparently wanted to hear.

(iii) la méthode d’enquête incluait des questions qui suggéraient les réponses que l’appelante voulait apparemment entendre.

49

The appellant has not made any application to adduce the survey testimony or results as fresh evidence in this Court, and in my view the exclusion of that evidence by the applications judge does not constitute reversible error in light of the broad power given to him under s. 56(5), which provides:

L’appelante n’a présenté aucune demande en vue de soumettre à la Cour la preuve par sondage ou les résultats de celui-ci à titre de nouvel élément de preuve et j’estime que l’exclusion de cette preuve par le juge des requêtes ne constitue pas une erreur susceptible de révision étant donné le vaste pouvoir que lui confère le par. 56(5), qui prévoit :

(5) On an appeal under subsection (1), evidence in addition to that adduced before the Registrar may be adduced and the Federal Court may exercise any discretion vested in the Registrar.

(5) Lors de l’appel, il peut être apporté une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire, et le tribunal peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi.

The use of the word “might” (or “*pourrait*”) in the survey question was directed to a mere possibility, rather than a probability, of confusion. The respondents who answered “yes” to this question may merely have believed that it was within the realm of possibility that the appellant had something to do with the restaurant, rather than actually inferring from the trade-marks that it was *likely* that the two trade-marks represented wares or services emanating from the same source. It is relevant if even a limited percentage of the population surveyed is confused, but evidence that a lot of people *might* or *could* possibly make the mistaken inference is not. The other grounds of objection go to the weight rather than to admissibility of the survey evidence and, subject to assessing that weight (or the lack of it), the survey evidence could have been admitted over the respondent’s other objections. Lack of relevance, however, was fatal.

At most, the proffered survey indicated that the BARBIE trade-mark is well known. Even without the survey however, the courts below were content to proceed on the basis that BARBIE is a “well known” if not “famous” mark, and I do so as well.

D. *The Statutory Test of “Confusion”*

Trade-mark confusion is a term defined in s. 6(2) and arises if it is likely in *all* the surrounding circumstances (s. 6(5)) that the prospective purchaser will be led to the mistaken 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. [Emphasis added.]

This is not to say the nature of the wares or services is irrelevant. Section 6(5)(c) specifically identifies “the nature of the wares, services or business” as a relevant consideration. The point of the underlined

L’emploi du mot « pourrait » (ou « *might* ») dans la question posée lors du sondage évoquait une simple possibilité, plutôt qu’une probabilité, de confusion. Ceux qui répondaient « oui » à cette question croyaient peut-être simplement qu’il était possible que l’appelante ait eu quelque chose à faire avec le restaurant, plutôt que de conclure réellement qu’il était *probable* que les deux marques de commerce représentaient des marchandises ou des services émanant de la même source. La preuve est pertinente même si un pourcentage limité de la population interrogée se méprend, mais si elle établit qu’un grand nombre de personnes *pourraient* ou *auraient pu* éventuellement tirer une conclusion erronée, elle ne l’est pas. Les autres moyens d’opposition portaient sur le poids à accorder à la preuve par sondage plutôt que sur son admissibilité et, sous réserve de l’appréciation de sa force probante (ou de son absence de force probante), la preuve par sondage aurait pu être admise malgré les autres moyens d’opposition de l’intimée. Son manque de pertinence était cependant fatal.

Le sondage indiquait tout au plus que la marque de commerce BARBIE est notoire. Or, même sans le sondage, les juridictions inférieures ont accepté de procéder en tenant pour acquis que BARBIE est une marque « très connue » voire « célèbre » ou « renommée », et je ferai de même.

D. *Le critère de la « confusion » prévu par la loi*

La confusion entre deux marques est définie au par. 6(2) et elle survient si, compte tenu de *toutes* les circonstances de l’espèce (par. 6(5)), l’acheteur éventuel est susceptible d’être amené à conclure à tort

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. [Je souligne.]

Cela ne signifie pas que le genre de marchandises ou de services n’est pas pertinent. L’alinéa 6(5)(c) indique expressément que « le genre de marchandises, services ou entreprises » est l’un des facteurs

50

51

words in s. 6(2) is simply to lay it down in clear terms that the general class of wares and services, while relevant, is not controlling.

52 It is also relevant that the appellant's mark is symbolic of wares while the respondent's applied-for mark identifies services. It is possible to have confusion between the source of wares and services (*Building Products*) but that distinction, as well, is but one of the surrounding circumstances that may be taken into consideration.

53 The appellant argued that the courts below erred in looking at the respondent's actual operations rather than at the terms set out in its application for the proposed trade-mark. It is quite true that the proper focus is the terms of the application, because what is at issue is what the registration would authorize the respondent to do, not what the respondent happens to be doing at the moment. Still, the appellant itself led a great deal of evidence (as is the practice) about the actual operation of the respondent's restaurants, including many photographs, numerous sample menus and clippings of various advertisements. In these circumstances, it is not surprising that the Board and the applications judge felt it appropriate to comment on the respondent's operation, based largely on the evidence the appellant itself had adduced. That said, I do not think the Board or the courts below were under misapprehension about the nature of the dispute. The terms of the respondent's application ("restaurant services, take-out services, catering and banquet services") were referred to by both the Board and the applications judge, and reading their respective reasons as a whole, I do not think they misapprehended the question before them.

54 Within the "all the surrounding circumstances" test, s. 6(5) of the Act lists five factors to be considered when making a determination as to whether or not a trade-mark is confusing. These are:

pertinents. Les mots soulignés au par. 6(2) visent simplement à établir en termes clairs que la catégorie générale des marchandises et services, bien que pertinente, n'est pas déterminante.

Est aussi pertinent le fait que la marque de l'appelante symbolise des marchandises alors que celle dont l'intimée demande l'enregistrement vise des services. Il est possible qu'il y ait de la confusion entre la source de marchandises et la source de services (*Building Products*), mais cette distinction n'est elle aussi qu'une autre des circonstances qui peuvent être prises en considération.

L'appelante a soutenu que les instances inférieures ont eu tort d'examiner les activités réelles de l'intimée plutôt que les termes figurant dans sa demande d'enregistrement de la marque projetée. Il est vrai qu'il faut s'attacher aux termes employés dans la demande, parce que ce qui est en cause est ce que l'enregistrement permettrait à l'intimée de faire, et non pas ce qu'elle fait actuellement. L'appelante a tout de même présenté de nombreux éléments de preuve (comme le veut la pratique) concernant les activités véritables des restaurants de l'intimée, y compris plusieurs photographies, de nombreux échantillons de menus et des coupures d'annonces variées. Dans les circonstances, il n'est pas surprenant que la Commission et le juge des requêtes aient cru bon de formuler des observations sur les activités de l'intimée, à partir, en grande partie, de la preuve produite par l'appelante elle-même. Cela dit, je ne crois pas que la Commission ou les tribunaux inférieurs aient mal apprécié la nature du litige. Les termes employés par l'intimée dans sa demande ([TRADUCTION] « des services de restaurant, des services de mets à emporter, des services de traiteur et de banquet ») ont été repris par la Commission et le juge des requêtes, et à la lecture de leurs motifs respectifs, considérés dans leur ensemble, je ne crois pas qu'ils aient mal compris la question qui leur était soumise.

Pour l'application du critère de « toutes les circonstances de l'espèce », le par. 6(5) de la Loi énumère cinq facteurs à prendre en compte pour décider si une marque de commerce crée ou non

“(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 list of circumstances is not exhaustive and different circumstances will be given different weight in a context-specific assessment. See *Gainers Inc. v. Marchildon* (1996), 66 C.P.R. (3d) 308 (F.C.T.D.). In opposition proceedings, as stated, the onus is on the applicant (here the respondent) to show on a balance of probabilities that there is no likelihood of confusion.

Evidence of actual confusion would be a relevant “surrounding circumstance” but is not necessary (*Christian Dior*, at para. 19) even where trade-marks are shown to have operated in the same market area for ten years: *Mr. Submarine Ltd. v. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (F.C.A.). Nevertheless, as discussed below, an adverse inference *may* be drawn from the lack of such evidence in circumstances where it would readily be available if the allegation of likely confusion was justified.

(1) The Casual Consumer Somewhat in a Hurry

What, then, is the perspective from which the likelihood of a “mistaken inference” is to be measured? It is not that of the careful and diligent purchaser. Nor, on the other hand, is it the “moron in a hurry” so beloved by elements of the passing-off bar: *Morning Star Co-Operative Society Ltd. v. Express Newspapers Ltd.*, [1979] F.S.R. 113 (Ch. D.), at p. 117. It is rather a mythical consumer who stands somewhere in between, dubbed in a 1927 Ontario decision of Meredith C.J. as the “ordinary hurried purchasers”: *Klotz v. Corson* (1927), 33 O.W.N. 12 (Sup. Ct.), at p. 13. See also *Barsalou v.*

de la confusion. Ce sont : « 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 ». Cette liste n'est pas exhaustive et un poids différent sera accordé à différents facteurs selon le contexte. Voir *Gainers Inc. c. Marchildon*, [1996] A.C.F. n° 297 (QL) (1^{re} inst.). Comme je l'ai déjà dit, dans le cadre d'une procédure d'opposition, c'est au requérant (en l'occurrence l'intimé) qu'incombe le fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'aucune confusion n'est susceptible de survenir.

La preuve d'une confusion réelle serait une « circonstance de l'espèce » pertinente, mais elle n'est pas nécessaire (*Christian Dior*, par. 19), même s'il est démontré que les marques de commerce ont été exploitées dans la même région pendant dix ans : *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.*, [1987] A.C.F. n° 1123 (QL) (C.A.). Comme nous le verrons plus loin, une conclusion défavorable *peut* toutefois être tirée de l'absence d'une telle preuve dans le cas où elle pourrait facilement être obtenue si l'allégation de probabilité de confusion était justifiée.

(1) Le consommateur occasionnel plutôt pressé

Quel point de vue faut-il alors adopter pour apprécier la probabilité d'une « conclusion erronée »? Ce n'est pas celui de l'acheteur prudent et diligent. Ni, par ailleurs, celui du « crétin pressé », si cher à certains avocats qui plaident en matière de commercialisation trompeuse : *Morning Star Co-Operative Society Ltd. c. Express Newspapers Ltd.*, [1979] F.S.R. 113 (Ch. D.), p. 117. C'est plutôt celui du consommateur mythique se situant quelque part entre ces deux extrêmes, surnommé [TRADUCTION] « l'acheteur ordinaire pressé » par le juge en chef Meredith dans une décision ontarienne de 1927 :

Darling (1882), 9 S.C.R. 677, at p. 693. In *Delisle Foods Ltd. v. Anna Beth Holdings Ltd.* (1992), 45 C.P.R. (3d) 535 (T.M.O.B.), the Registrar stated at pp. 538-39:

When assessing the issue of confusion, the trade marks at issue must be considered from the point of view of the average hurried consumer having an imperfect recollection of the opponent's mark who might encounter the trade mark of the applicant in association with the applicant's wares in the market-place.

And see *American Cyanamid Co. v. Record Chemical Co.*, [1972] F.C. 1271 (T.D.), at p. 1276, aff'd (1973), 14 C.P.R. (2d) 127 (F.C.A.). As Cattanach J. explained in *Canadian Schenley Distilleries*, at p. 5:

That does not mean a rash, careless or unobservant purchaser on the one hand, nor on the other does it mean a person of higher education, one possessed of expert qualifications. It is the probability of the average person endowed with average intelligence acting with ordinary caution being deceived that is the criterion and to measure that probability of confusion the Registrar of Trade Marks or the Judge must assess the normal attitudes and reactions of such persons.

57

Having repeated that, I fully agree with Linden J.A. in *Pink Panther* that in assessing the likelihood of confusion in the marketplace "we owe the average consumer a certain amount of credit" (para. 54). A similar idea was expressed in *Michelin & Cie v. Astro Tire & Rubber Co. of Canada Ltd.* (1982), 69 C.P.R. (2d) 260 (F.C.T.D.), at p. 263:

... one must not proceed on the assumption that the prospective customers or members of the public generally are completely devoid of intelligence or of normal powers of recollection or are totally unaware or uninformed as to what goes on around them.

58

A consumer does not of course approach every purchasing decision with the same attention, or lack of it. When buying a car or a refrigerator, more care will naturally be taken than when buying a doll or a mid-priced meal: *General Motors Corp. v. Bellows*, [1949] S.C.R. 678. In the case of buying ordinary run-of-the-mill consumer wares and services, this mythical consumer, though of average

Klotz c. Corson (1927), 33 O.W.N. 12 (C.S.), p. 13. Voir aussi *Barsalou c. Darling* (1882), 9 R.C.S. 677, p. 693. Dans *Aliments Delisle Ltée c. Anna Beth Holdings Ltd.*, [1992] C.O.M.C. n° 466 (QL), le registraire a dit :

Pour évaluer la question de la confusion, il faut examiner les marques de commerce du point de vue du consommateur moyen pressé, ayant une réminiscence imparfaite de la marque de l'opposante, qui pourrait tomber sur la marque de commerce de la requérante utilisée sur le marché en liaison avec ses marchandises.

Voir aussi *American Cyanamid Co. c. Record Chemical Co.*, [1972] C.F. 1271 (1^{re} inst.), p. 1276, conf. par (1973), 14 C.P.R. (2d) 127 (C.A.F.). Comme l'a expliqué le juge Cattanach dans *Canadian Schenley Distilleries*, p. 5 :

Il ne s'agit pas de l'acheteur impulsif, négligent ou distrait ni de la personne très instruite ni d'un expert. On cherche à savoir si une personne moyenne, d'intelligence ordinaire, agissant avec la prudence normale peut être trompée. Le registraire des marques de commerce ou le juge doit évaluer les attitudes et les réactions normales de telles personnes afin de mesurer la possibilité de confusion.

Cela dit, je souscris entièrement à l'opinion formulée par le juge Linden dans *Pink Panther* selon qui, dans l'appréciation de la probabilité de confusion sur le marché, « il faut accorder une certaine confiance au consommateur moyen » (par. 54). Une idée semblable a été exprimée dans *Michelin & Cie c. Astro Tire & Rubber Co. of Canada Ltd.* (1982), 69 C.P.R. (2d) 260 (C.F. 1^{re} inst.), p. 263 :

... on ne doit pas procéder en partant du principe que les clients éventuels ou les membres du public en général sont complètement dénués d'intelligence ou de mémoire, ou sont totalement inconscients ou mal informés au sujet de ce qui se passe autour d'eux.

De toute évidence, le consommateur ne prend pas chacune de ses décisions d'achat avec la même attention, ou absence d'attention. Il prend naturellement plus de précautions s'il achète une voiture ou un réfrigérateur, que s'il achète une poupée ou un repas à prix moyen : *General Motors Corp. c. Bellows*, [1949] R.C.S. 678. Dans le cas de l'achat de marchandises ou de services

intelligence, is generally running behind schedule and has more money to spend than time to pay a lot of attention to details. In appropriate markets, such a person is assumed to be functionally bilingual: *Four Seasons Hotels Ltd. v. Four Seasons Television Network Inc.* (1992), 43 C.P.R. (3d) 139 (T.M.O.B.). To those mythical consumers, the existence of trade-marks or brands make shopping decisions faster and easier. The law recognizes that at the time the new trade-mark catches their eye, they will have only a general and not very precise recollection of the earlier trade-mark, famous though it may be or, as stated in *Coca-Cola Co. of Canada Ltd. v. Pepsi-Cola Co. of Canada Ltd.*, [1942] 2 D.L.R. 657 (P.C.), “as it would be remembered by persons possessed of an average memory with its usual imperfections” (p. 661). The standard is not that of people “who never notice anything” but of persons who take no more than “ordinary care to observe that which is staring them in the face”: *Coombe v. Mendit Ld.* (1913), 30 R.P.C. 709 (Ch. D.), at p. 717. However, if ordinary casual consumers somewhat in a hurry are likely to be deceived about the origin of the wares or services, then the statutory test is met.

(2) Did Pink Panther Skew the Test?

The argument for the appellant is that in the case of a famous mark like BARBIE the words in s. 6(2) “whether or not the wares or services are of the same general class” take on added significance. *Pink Panther*, it is said, laid undue weight on the similarity or dissimilarity of the wares and services. Modern commerce is driven to a significant extent by famous brands. The Virgin conglomerate, appellant’s counsel argues, has diversified from records to airlines to insurance to superstores. The marketing strategy predicts that very different services will benefit from cross-selling. The message is that the people who can fly you cheaply across the

ordinaires de consommation courante, ce consommateur mythique, quoique d’intelligence moyenne, est généralement en retard sur son horaire et a plus d’argent à dépenser que de temps à perdre à se soucier des détails. Dans certains marchés, il conviendra de présumer le bilinguisme fonctionnel de cette personne : *Four Seasons Hotels Ltd. c. Four Seasons Television Network Inc.* (1992), 43 C.P.R. (3d) 139 (C.O.M.C.). Pour ces consommateurs mythiques, l’existence des marques de commerce ou des noms commerciaux accélère et facilite les décisions d’achat. Le droit reconnaît que, lorsque la nouvelle marque de commerce accroche leur regard, ils n’ont qu’un souvenir général et assez vague de la marque antérieure, aussi célèbre soit-elle ou, ainsi qu’il est dit dans *Coca-Cola Co. of Canada Ltd. c. Pepsi-Cola Co. of Canada Ltd.*, [1942] 2 D.L.R. 657 (C.P.), ils s’en souviennent comme le ferait [TRADUCTION] « une personne dont la mémoire n’est ni bonne ni mauvaise, avec ses imperfections habituelles » (p. 661). La norme applicable n’est pas celle des personnes [TRADUCTION] « qui ne remarquent jamais rien », mais celle des personnes qui ne prêtent rien de plus qu’une [TRADUCTION] « attention ordinaire à ce qui leur saute aux yeux » : *Coombe c. Mendit Ld.* (1913), 30 R.P.C. 709 (Ch. D.), p. 717. Or, si ces consommateurs occasionnels ordinaires plutôt pressés sont susceptibles de se méprendre sur l’origine des marchandises ou des services, le critère prévu par la loi est rempli.

(2) L’arrêt Pink Panther a-t-il faussé ce critère?

L’appelante allègue que, dans le cas d’une marque célèbre comme BARBIE, les termes « que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale » au par. 6(2) ont une importance accrue. *Pink Panther*, affirme-t-elle, a accordé un poids indu à la ressemblance ou à la dissemblance entre les marchandises et les services. Le commerce moderne est mené dans une large mesure par les marques célèbres. Selon l’avocat de l’appelante, le conglomerat Virgin a diversifié ses activités, passant des disques au transport aérien, puis aux assurances et aux magasins à grande surface. Sa stratégie commerciale prévoit que des

Atlantic can probably get you a good deal on your house insurance. The same, he suggests, is true of BARBIE.

services très différents bénéficieront de la vente croisée. Son message est le suivant : Ceux qui peuvent vous faire traverser l'Atlantique à bon prix peuvent probablement vous offrir des conditions avantageuses pour votre assurance-habitation. L'avocat de l'appelante laisse entendre que cela vaut aussi pour BARBIE.

60

The appellant is correct that, following introduction of the 1953 amendment, “famous brands” received a significantly broader ambit of protection. In some cases, the courts emphasized that a significant dissimilarity in wares or services was no longer fatal. Thus, in *Carson v. Reynolds*, [1980] 2 F.C. 685 (T.D.), it was held that the use of the mark “*Here’s Johnny*” for portable trailers, out-houses and lavatory facilities would likely suggest to a “significant number of people in Canada” (p. 690), a connection with Johnny Carson and the Tonight Show. In *John Walker & Sons Ltd. v. Steinman* (1965), 44 C.P.R. 58, the Registrar of the Trade Marks refused an application for the mark “*Johnny Walker*” for sporting equipment over a prior registration of the mark “*Johnnie Walker*” for whisky. In *James Burrough Ltd. v. Reckitt & Colman (Canada) Ltd.* (1967), 53 C.P.R. 276 (Reg. T.M.), the owner of the mark “*Beefeaters*” for gin defeated an application to trade-mark “*Beefeater*” for sauce mixes, Yorkshire pudding mixes, spices and condiments. In *Leaf Confections Ltd. v. Maple Leaf Gardens Ltd.* (1986), 12 C.P.R. (3d) 511 (F.C.T.D.), aff’d (1988), 19 C.P.R. (3d) 331 (F.C.A.), the Federal Court, Trial Division rejected an application to register a mark consisting of the word “leaf” in a maple leaf for bubble gum because of the likelihood of confusion with the Toronto Maple Leafs, the judge holding that “I am convinced that a young person seeing bubble gum packaged in a wrapper which bore as its principal identifying mark the appellant’s LEAF & Design would be misled into thinking that the product was associated with the Toronto Maple Leafs hockey club and would confuse the appellant’s mark and design with those of the respondent” (p. 521). In *Danjaq, S.A. v. Zervas* (1997), 75 C.P.R. (3d) 295 (F.C.T.D.), the court refused to allow a pizza shop to register the trade-marks “007”, “007 Pizza & Subs and

L’appelante a raison de dire qu’après l’entrée en vigueur de la modification de 1953, les « marques célèbres » ont bénéficié d’une protection beaucoup plus étendue. Dans certains cas, les tribunaux judiciaires ont précisé qu’une dissemblance importante entre les marchandises ou les services n’était plus fatale. Ainsi, dans *Carson c. Reynolds*, [1980] 2 C.F. 685 (1^{re} inst.), la cour a statué que l’emploi de la marque « *Here’s Johnny* » en liaison avec des remorques d’aisance, des toilettes extérieures démontables et des cabinets de toilette laisserait supposer, pour « beaucoup de gens [...] au Canada » (p. 690), un rapport avec Johnny Carson et le *Tonight Show*. Dans *John Walker & Sons Ltd. c. Steinman* (1965), 44 C.P.R. 58, le registraire des marques de commerce a refusé une demande visant l’enregistrement de la marque « *Johnny Walker* » en liaison avec de l’équipement de sport à cause de l’enregistrement préalable de la marque « *Johnnie Walker* » en liaison avec du whisky. Dans *James Burrough Ltd. c. Reckitt & Colman (Canada) Ltd.* (1967), 53 C.P.R. 276 (Reg. M.C.), le propriétaire de la marque « *Beefeaters* » employée en liaison avec du gin s’est opposé avec succès à une demande visant l’enregistrement de la marque « *Beefeater* » en liaison avec des mélanges à sauce, des mélanges pour pudding Yorkshire, des épices et des condiments. Dans *Leaf Confections Ltd. c. Maple Leaf Gardens Ltd.*, [1986] A.C.F. n^o 766 (1^{re} inst.), conf. par [1988] A.C.F. n^o 176 (QL) (C.A.), la Cour fédérale, Section de première instance, a rejeté une demande visant à enregistrer comme marque le mot « *leaf* » imprimé sur une feuille d’érable en liaison avec de la gomme à claquer, à cause de la probabilité de confusion avec le club de hockey Toronto Maple Leafs. Le juge a conclu : « Je suis convaincu qu’en voyant de la gomme à claquer vendue dans un emballage dont la principale marque d’identification est la marque et le dessin LEAF de l’appelante,

Design” and “007 Submarine and Design” because of the likelihood it would lead to confusion with the respondent’s trade-mark related to the famous and irresistible James Bond.

According to the appellant, the continuity of this line of cases was interrupted by *Pink Panther* which the appellant says wrongly limited the scope of protection available to a famous mark to cases where there is a “connection” or “similarity” between the wares or services associated with the famous mark and the wares or services of “the newcomer”. The appellant criticizes particularly the following passages of the *Pink Panther* decision (factum, at para. 66):

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.

. . .

. . . 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 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.

. . .

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. [Emphasis added by appellant; paras. 44, 46 and 51.]

In *Pink Panther*, a majority of the Federal Court of Appeal allowed the registration of “*Pink*

un jeune sera induit en erreur et croira que le produit est lié au club de hockey Toronto Maple Leafs et qu’il confondra la marque et le dessin de l’appelante avec ceux de l’intimée ». Dans *Danjaq Inc. c. Zervas*, [1997] A.C.F. n^o 1036 (QL) (1^{re} inst.), le tribunal a refusé à une pizzeria le droit d’enregistrer les marques « 007 », « 007 Pizza & Subs et dessin » et « 007 Submarine et dessin » parce qu’elles étaient susceptibles de créer de la confusion avec la marque de commerce de l’intimée liée au célèbre et irrésistible James Bond.

Selon l’appelante, l’arrêt *Pink Panther* a rompu ce courant jurisprudentiel, en limitant à tort la portée de la protection offerte à une marque célèbre aux cas où il existe un « lien » ou une « ressemblance » entre les marchandises ou les services associés à la marque célèbre et les marchandises ou services du « nouveau venu ». L’appelante critique en particulier les extraits suivants de la décision *Pink Panther* (mémoire, par. 66) :

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.

. . .

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 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.

. . .

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. [Souligné par l’appelante; par. 44, 46 et 51.]

Dans *Pink Panther*, les juges majoritaires de la Cour d’appel fédérale ont fait droit à

61

62

Panther” as a trade-mark for a line of hair care and beauty product supplies over the opposition of an existing trade-mark holder which had produced a very successful series of films of the same name starring Peter Sellers as Inspector Clouseau. McDonald J.A., dissenting, complained 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” (para. 58). However, his objection was rejected by the majority, which observed at para. 50:

... 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.

63

After referring to a number of cases where the famous trade-mark prevailed, Linden J.A. stated that

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 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. [para. 46]

I agree with the appellant that the “exceptional circumstances, if ever” test puts the bar too high and may be seen as an attempt to impose rigidity where none exists. If the result of the use of the new mark would be to introduce confusion into the marketplace, it should not be accepted for registration “whether or not the wares or services are of the same general class” (s. 6(2)). The relevant point about famous marks is that fame *is* capable of carrying the mark across product lines where lesser marks would be circumscribed to their traditional

l’enregistrement de la marque de commerce « *Pink Panther* » en liaison avec une gamme de produits de beauté et de soins capillaires malgré l’opposition du titulaire d’une marque de commerce existante, qui avait produit une série de films à grand succès du même nom mettant en vedette Peter Sellers dans le rôle de l’inspecteur Clouseau. Le juge McDonald, dissident, a fait valoir 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 » (par. 58). Son objection a toutefois été écartée par les juges majoritaires, lesquels ont fait remarquer ceci, au par. 50 :

... 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.

Après avoir cité un certain nombre d’affaires dans lesquelles la marque de commerce célèbre l’avait emporté, le juge Linden a poursuivi :

... 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 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. [par. 46]

Je conviens avec l’appelante que, « [s]i tel devait être le cas », le critère des « circonstances exceptionnelles » place la barre trop haut et peut être vu comme une tentative d’imposer une certaine rigidité alors qu’il n’en existe pas. Dans le cas où l’emploi de la nouvelle marque aurait pour effet de créer de la confusion sur le marché, son enregistrement devrait être refusé, « que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale » (par. 6(2)). Ce qu’il importe de dire au sujet des marques célèbres, c’est que la notoriété de la

wares or services. The correct test is that which Linden J.A. earlier stated at para. 33:

The totality of the circumstances will dictate how each consideration should be treated.

The appellant argues that the rigidity of the *Pink Panther* approach was repeated in *Lexus*. In that case, the applicant sought to register the mark “*Lexus*” in association with canned foods and canned fruit juice. Toyota argued this would likely cause confusion with its mark “*Lexus*” in association with automobiles. Linden J.A. stated, at paras. 7 and 9:

The use of the phrase “whether or not the wares or services are of the same general class” as used in subsections 6(2), 6(3) and 6(4) does not mean that the nature of the wares is irrelevant in determining confusion; they suggest only that confusion *may* be generated with goods that are not in the “same general class”, but still have some resemblance or linkage to the wares in question.

Famousness alone does not protect a trade-mark absolutely. It is merely a factor that must be weighed in connection with all the rest of the factors. If the fame of a name could prevent any other use of it, the fundamental concept of a trade-mark being granted in relation to certain wares would be rendered meaningless. [Underlining added.]

I believe Linden J.A. misspoke to the extent he suggested that, for confusion to occur, there must be “some resemblance or linkage to the wares in question”, i.e. to the wares for which registration of a trade-mark is sought. Resemblance is clearly not a requirement under s. 6. On the contrary, the point of the legislative addition of the words “whether or not the wares or services are of the same general class” conveyed Parliament’s intent that not only need there be no “resemblance” to the specific wares or services, but the wares or services

marque *peut* passer d’une gamme de produits à une autre alors qu’une marque moins connue serait limitée à ses marchandises ou services traditionnels. Le critère qu’il convient d’appliquer est celui exposé précédemment par le juge Linden, au par. 33 :

C’est l’ensemble des circonstances qui déterminera le poids à accorder à chacun de ces éléments.

L’appelante soutient qu’une approche aussi rigide que celle adoptée dans *Pink Panther* a été retenue dans *Lexus*. Dans cette affaire, la requérante a demandé l’enregistrement de la marque « *Lexus* » en liaison avec des aliments et des jus en conserve. Toyota a soutenu que cet enregistrement serait susceptible de créer de la confusion avec sa marque « *Lexus* » employée en liaison avec des automobiles. Le juge Linden a dit ceci, aux par. 7 et 9 :

L’emploi de la phrase « que ces marchandises ou [ces] services soient ou non de la même catégorie générale », apparaissant aux paragraphes 6(2), (3) et (4), ne signifie pas que la nature des marchandises n’est pas pertinente pour déterminer s’il y a confusion; cette phrase donne uniquement à penser que la confusion *peut* être engendrée par des biens qui ne sont pas de « la même catégorie générale », mais qui ont une certaine ressemblance ou un certain lien avec les marchandises en question.

La célébrité à elle seule ne protège pas une marque de commerce de façon absolue. Il s’agit simplement d’un facteur qui doit être apprécié en liaison avec tous les autres facteurs. Si la célébrité d’un nom pouvait empêcher toute autre utilisation de ce nom, le concept fondamental de l’octroi d’une marque de commerce en liaison avec certaines marchandises perdrait toute sa signification. [Je souligne.]

Je crois que le juge Linden s’est mal exprimé dans la mesure où il suggère que, pour qu’il y ait confusion, il faut « une certaine ressemblance ou un certain lien avec les marchandises en question », c.-à-d. avec les marchandises visées par la demande d’enregistrement. La ressemblance n’est manifestement pas une exigence prévue à l’art. 6. Au contraire, en ajoutant à la loi les termes « que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale », le législateur a exprimé son intention, non seulement de ne pas

64

65

marketed by the opponent under *its* mark and the wares or services marketed by the applicant under *its* applied-for mark need not even be of the same *general* class.

exiger une « ressemblance » avec les marchandises et services particuliers en cause, mais encore de ne pas exiger que les marchandises ou services commercialisés par l’opposante en liaison avec *sa* marque et les marchandises ou services commercialisés par la requérante en liaison avec la marque visée par *sa* demande appartiennent à la même catégorie *générale*.

66 The International Trademark Association, which intervened in the *Veuve Clicquot Ponsardin v. Boutiques Cliquot Ltée*, [2006] 1 S.C.R. 824, 2006 SCC 23 appeal, heard concurrently, said with respect to the *Pink Panther* and *Lexus* decisions that the Court of Appeal “made the same error in both cases of requiring a connection between the wares and services when the real issue in a s. 6 analysis is consumer confusion” (factum, at para. 30).

L’International Trademark Association, qui est intervenue dans le pourvoi *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, [2006] 1 R.C.S. 824, 2006 CSC 23, entendu en même temps, a dit à propos des décisions *Pink Panther* et *Lexus* que la Cour d’appel [TRADUCTION] « a commis la même erreur dans les deux cas, soit celle d’exiger un lien entre les marchandises et services alors que la véritable question sur laquelle porte l’analyse imposée par l’art. 6 est celle de la confusion chez le consommateur » (mémoire, par. 30).

67 I agree with the appellant and the intervener that the issue in s. 6 is consumer confusion (or, in other words, the likelihood of a mistaken inference), but I do not agree that in their dispositive passages (as opposed to stray *dicta*) *Pink Panther* or *Lexus* departed from the totality of the circumstances test. What Linden J.A. actually held in *Pink Panther* was that

Je conviens avec l’appelante et l’intervenante que la question soulevée par l’art. 6 est celle de la confusion chez le consommateur (ou, autrement dit, de la probabilité qu’il tire une conclusion erronée), mais je ne crois pas que les motifs déterminants des arrêts *Pink Panther* ou *Lexus* (par opposition aux remarques incidentes dont ils sont parsemés) dérogent au critère de toutes les circonstances. La conclusion du juge Linden dans *Pink Panther* était en fait la suivante :

[t]he 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.

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.

... I do not see how the fame of the mark acts as a marketing trump card such that the other factors are thereby obliterated. [Emphasis added; paras. 45 and 52.]

... je ne vois pas comment la notoriété de la marque peut constituer un atout de commercialisation propre à éliminer complètement les autres facteurs. [Je souligne; par. 45 et 52.]

68 In *Lexus*, Linden J.A. stated:

Dans *Lexus*, le juge Linden a dit ceci :

In conclusion, taking into account all the factors listed in subsection 6(5), I am of the view that the Trial Judge erred and that the Registrar was correct when he decided that the appellant met the onus of proof

En conclusion, compte tenu de tous les facteurs énumérés au paragraphe 6(5), je suis d’opinion que le juge de première instance a commis une erreur et que le registraire a eu raison de conclure que l’appelante

resting on it and allowed the registration of the trademark “Lexus” in connection with certain canned foods. [Emphasis added; para. 12.]

In my view, Linden J.A. was disputing what he took to be the argument of the filmmaker and car maker that fame “trumps” all other factors. (It is perhaps of interest that at an earlier date, Toyota had successfully argued in the United States that its Lexus mark *could* co-exist with the Lexis legal database without confusion: see *Mead Data Central, Inc. v. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc.*, 875 F.2d 1026 (2d Cir. 1989).) *Pink Panther* was thus understood by the applications judge in the present case:

It cannot be automatically presumed that there will be confusion just because the applicant’s mark is famous. Under the circumstances, if we keep in mind that the test to satisfy was the likelihood of confusion (and not the possibility of confusion), the fame of the mark could not act as a marketing trump card such that the other factors are thereby obliterated. [para. 40]

It may be, as the appellant argues, that “the nature of wares or services should have less weight because the famous mark more likely will lead to the inference that the source of the two is the same” (factum, at para. 70) and “. . . fame itself can and does *create* a connection in the mind of the ordinary consumer who first sees a famous mark in a new context” (factum, at para. 73 (emphasis in original)), but in *Pink Panther*, Linden J.A. clearly said that “[t]he key factor here is the gaping divergence in the nature of the wares and in the nature of the trade” (para. 50 (emphasis added)). The jurisprudence is clear that different factors may be given different weight in different situations. For example, Professor Mostert points out that

[c]ollectors of engraved, high quality shotguns may, for instance, be few and far between in any given country but the PURDEY mark is undoubtedly exceptionally

s’était acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait et d’accorder l’enregistrement de la marque de commerce « Lexus » en liaison avec certains aliments en conserve. [Je souligne; par. 12.]

À mon avis, le juge Linden a contesté ce qu’il considérait être l’argument invoqué par le cinéaste et le fabricant de voitures, à savoir que la renommée constitue un « atout propre à éliminer » tous les autres facteurs. (Il est peut-être intéressant de souligner que Toyota avait déjà plaidé avec succès aux États-Unis que sa marque Lexus *pouvait* coexister avec la base de données juridiques Lexis sans créer de confusion : voir *Mead Data Central, Inc. c. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc.*, 875 F.2d 1026 (2d Cir. 1989).) Le juge des requêtes en l’espèce a compris ainsi l’arrêt *Pink Panther* :

Ce n’est pas parce que la marque de la requérante était célèbre qu’il fallait automatiquement présumer qu’il y aurait confusion. Dans les circonstances, si on garde à l’esprit que le critère [auquel] 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. [par. 40]

Peut-être est-il vrai que, comme le soutient l’appelante, [TRADUCTION] « le genre de marchandises ou services devrait avoir moins de poids parce que la marque célèbre est davantage susceptible de mener à la conclusion que la source des deux [marques] est la même » (mémoire, par. 70) et que [TRADUCTION] « . . . la renommée en soi peut *créer* et *crée en fait* un lien dans l’esprit du consommateur ordinaire qui voit pour la première fois une marque célèbre dans un nouveau contexte » (mémoire, par. 73 (souligné dans l’original)), mais dans *Pink Panther*, le juge Linden a dit clairement que « [l]e facteur décisif en l’espèce est l’énorme différence qui sépare le genre de marchandises et la nature du commerce » (par. 50 (je souligne)). Il ressort clairement de la jurisprudence que l’on peut accorder un poids différent aux différents facteurs dans des situations différentes. Ainsi, le professeur Mostert souligne :

[TRADUCTION] Ainsi, les collectionneurs de fusils de chasse gravés de très grande qualité sont peut-être extrêmement peu nombreux dans un pays, quel qu’il

69

70

well-known among the circle of such shotgun cognoscenti.

(F. W. Mostert, *Famous and Well-Known Marks: An International Analysis* (1997), at p. 26)

Even so, I doubt that even the *cognoscenti* would think the world famous shotgun specialist is likely associated with the well-known Vancouver purveyor of chocolates, such is the divergence in the type of wares and channels of trade.

71 To the extent Linden J.A. held that the difference in wares or services will *always* be a dominant consideration, I disagree with him, but given the role and function of trade-marks, it will generally be an important consideration. The appellant contends that some of Linden J.A.'s *obiter* statements can be read virtually to require a "resemblance" between the respective wares and services. In that respect, the *obiter* should not be followed.

72 On a more general level, however, it seems to me that it is the appellant, not the Federal Court of Appeal, which seeks to sidestep the "all the surrounding circumstances" test in the case of a famous trade-mark and place fame in the ascendent. I agree with the appellant that a difference in wares or services does not deliver the knockout blow, but nor does the fame of the trade-mark. Each situation must be judged in its full factual context.

73 I acknowledge that the result of *Pink Panther* has been somewhat controversial on the facts. Professors Gervais and Judge, for example, comment that

[g]iven current marketing practices, such as the increasing use of character merchandising on a broader range of goods outside the typical entertainment field, consumers may come to expect (or at least not be surprised) that a single company will be selling disparate products (like shampoo and movies) and the likelihood of

soit, mais à l'intérieur de ce cercle restreint de connaisseurs, la marque PURDEY jouit indubitablement d'une notoriété exceptionnelle.

(F. W. Mostert, *Famous and Well-Known Marks : An International Analysis* (1997), p. 26)

Pourtant, je doute que même ces connaisseurs soient portés à croire que la maison spécialisée en fusils de chasse de renommée mondiale est probablement associée au chocolatier bien connu de Vancouver, tant leurs marchandises et voies de commercialisation sont différentes.

Dans la mesure où le juge Linden a statué que la différence entre les marchandises ou les services constituera *toujours* un facteur dominant, je ne suis pas d'accord avec lui, mais compte tenu du rôle et de la fonction des marques de commerce, il s'agira en général d'une considération importante. L'appelante prétend que certaines des remarques incidentes formulées par le juge Linden peuvent pratiquement être interprétées comme exigeant une « ressemblance » entre les marchandises et services respectifs. À cet égard, ces remarques incidentes ne devraient pas être suivies.

De façon plus générale, il me semble que c'est l'appelante, et non la Cour d'appel fédérale, qui cherche à écarter le critère de « toutes les circonstances de l'espèce » dans le cas d'une marque de commerce célèbre et à accorder prépondérance à la notoriété. Je suis d'accord avec l'appelante qu'une différence entre les marchandises ou les services n'est pas fatale, mais la notoriété de la marque de commerce n'est pas décisive non plus. Il faut juger chaque situation en considérant l'ensemble de son contexte factuel.

Je reconnais que le résultat de l'arrêt *Pink Panther* a été quelque peu controversé au regard des faits. Les professeurs Gervais et Judge, par exemple, font remarquer ceci :

[TRADUCTION] Compte tenu des pratiques commerciales actuelles, comme l'accroissement du recours à des personnages pour la commercialisation d'une vaste gamme de biens qui sortent du domaine du divertissement traditionnel, les consommateurs peuvent en venir à penser qu'une même entreprise vend des produits

confusion when similar marks are used on different products may increase.

(D. Gervais and E. F. Judge, *Intellectual Property: The Law in Canada* (2005), at p. 212)

Be that as it may, the view is correct that “all of the surrounding circumstances” must be taken into consideration but that, in some cases, some circumstances (such as the difference in wares) will carry greater weight than others.

E. *Applying the Section 6(5) Circumstances to the Facts of This Case*

It follows from the foregoing discussion that, while the fame of the BARBIE brand is a “surrounding circumstance” of importance, the scope of its protection requires consideration of all the circumstances, including the enumerated s. 6(5) factors. The Board found that while the BARBIE trade-mark is indeed famous, its fame in Canada is “in association with dolls and doll accessories”, not the other items listed in the appellant’s registrations, including coffee, pizza and other food products. Nor, in particular, is its fame likely to generate any confusion in relation to the mark applied for by the respondent as a symbol of “restaurant services, take-out services, catering and banquet services”. It is important to keep in mind, as the appellant says, that the issue is not the scope of the respondent’s existing business but the scope of protection it seeks by its trade-mark application.

(1) The Inherent Distinctiveness of the Trade-Marks or Trade-Names and the Extent to Which They Have Become Known

“Distinctiveness is of the very essence and is the cardinal requirement of a trade-mark”: *Western Clock Co. v. Oris Watch Co.*, [1931] Ex. C.R. 64, *per*

complètement différents (comme du shampoing et des films) — ou du moins à ne pas s’en étonner — et la probabilité de confusion dans le cas où des marques semblables figurent sur des produits différents peut augmenter.

(D. Gervais et E. F. Judge, *Intellectual Property: The Law in Canada* (2005), p. 212)

Quoi qu’il en soit, le principe portant que « toutes les circonstances de l’espèce » doivent être prises en considération, mais que, dans certains cas, certaines circonstances (comme la différence entre les marchandises) auront plus de poids que d’autres, est bien fondé.

E. *Application des facteurs énumérés au par. 6(5) aux faits de l’espèce*

Il découle de l’analyse précédente que, même si la renommée de la marque BARBIE est une « circonstance de l’espèce » importante, l’étendue de sa protection est tributaire de toutes les circonstances, y compris les facteurs énumérés au par. 6(5). La Commission a conclu que la marque de commerce BARBIE est effectivement célèbre, mais que sa renommée au Canada est « en liaison avec des poupées et des accessoires de poupées », et non avec les autres articles énumérés dans les enregistrements de l’appelante, notamment le café, la pizza et les autres produits alimentaires. Plus particulièrement, sa renommée n’est pas susceptible de créer de la confusion avec la marque dont l’enregistrement est demandé par l’intimée pour symboliser « des services de restaurant, des services de mets à emporter, des services de traiteur et de banquet ». Il est important de se rappeler, comme le dit l’appelante, que ce qui est en cause, ce n’est pas l’étendue des activités actuelles de l’intimée, mais l’étendue de la protection qu’elle cherche à obtenir en demandant l’enregistrement de sa marque de commerce.

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

Le caractère distinctif d’une marque de commerce [TRADUCTION] « est essentiel et constitue une exigence fondamentale » : *Western Clock Co.*

74

75

Audette J., at p. 67. The word “Barbie” is an everyday expression not originated by the appellant, and on that account would normally receive less protection “than in the case of an invented or unique or non-descriptive word” (like *Kleenex*), per Rand J. in *General Motors*, at p. 691, to which one might add: “No person is entitled to fence in the common of the English or French languages and words of a general nature cannot be appropriated over a wide area”: K. Gill and R. S. Jolliffe, *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition* (4th ed. (loose-leaf)), at p. 8-56. I accept, as discussed earlier, that BARBIE has now acquired a strong secondary meaning associated with the appellant’s doll products, and on that account has achieved considerable distinctiveness. While the mark as registered is just the plain word BARBIE, its use in advertising and packaging is accompanied with distinctive designs and graphics.

c. Oris Watch Co., [1931] R.C. de l’É. 64, le juge Audette, p. 67. Le mot « Barbie » est une expression courante qui n’a pas été créée par l’appelante et qui, pour cette raison, bénéficierait normalement d’une protection moins étendue que la marque [TRADUCTION] « constituée d’un mot inventé, unique ou non-descriptif » (comme *Kleenex*), comme l’a dit le juge Rand dans *General Motors*, p. 691, ce à quoi on pourrait ajouter que [TRADUCTION] « [p]ersonne n’a le droit de s’attribuer l’usage exclusif du vocabulaire général ni de s’approprier des mots courants pour couvrir un domaine étendu » : K. Gill et R. S. Jolliffe, *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition* (4^e éd. (feuilles mobiles)), p. 8-56. Je reconnais, comme nous l’avons vu, que le nom BARBIE possède maintenant un solide sens secondaire associé aux poupées de l’appelante et, pour cette raison, qu’il a acquis un très grand caractère distinctif. Bien que la marque déposée ne comporte que le mot BARBIE, celui-ci est accompagné, dans la publicité et sur les emballages, de dessins et d’éléments graphiques distinctifs.

76

The mark applied for by the respondent has become somewhat known within the area where both parties’ marks are used. Its applied-for trademark is not only the word “Barbie’s” but the totality of the effect, including the script in which it is written, and the surrounding design: *Henry K. Wampole & Co. v. Hervay Chemical Co. of Canada*, [1930] S.C.R. 336, and *British Drug Houses, Ltd. v. Battle Pharmaceuticals*, [1944] Ex. C.R. 239. In assessing the issue of confusion, attention should be paid to the differences as well as the similarities in the marks said to be confusing. However, as none of the s. 6(5) circumstances “trump” the others, this is but one consideration to be weighed in the balance of “all the surrounding circumstances”.

La marque visée par la demande de l’intimée est devenue passablement connue dans la région où les marques des deux parties sont employées. La marque qu’elle cherche à enregistrer n’est pas seulement le mot « Barbie’s » mais l’ensemble de l’effet produit, notamment le type d’écriture employée et le dessin qui l’encadre : *Henry K. Wampole & Co. c. Hervay Chemical Co. of Canada*, [1930] R.C.S. 336, et *British Drug Houses, Ltd. c. Battle Pharmaceuticals*, [1944] R.C. de l’É. 239. Dans l’examen de la question de la confusion, il faut porter attention aux différences ainsi qu’aux ressemblances qui existent entre les marques censées prêter à confusion. Toutefois, puisque aucune des circonstances énumérées au par. 6(5) ne constitue un « atout propre à éliminer » les autres, ce n’est qu’un des facteurs à soupeser parmi « toutes les circonstances de l’espèce ».

(2) The Length of Time the Trade-Marks and Trade-Names Have Been in Use

(2) La période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage

77

Dr. Fox noted that “[l]ength of user is only important in considering the question of fact, whether

M. Fox a précisé que la [TRADUCTION] « [p]ériode d’emploi n’est importante que pour trancher une

the trade mark has really and truly become distinctive”: H. G. Fox, *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition* (3rd ed. 1972), at p. 133. The appellant’s marks have been widely publicized since the early 1960s, the respondent’s only since 1992. The appellant’s mark has deeper roots, and has been much more highly publicized over a much larger geographic area.

(3) The Nature of the Wares, Services or Business

The traditional rule was that “[i]f [a manufacturer] does not carry on a trade in iron, but carries on a trade in linen, and stamps a lion on his linen, another person may stamp a lion on iron”: *Ainsworth v. Walmsley* (1866), L.R. 1 Eq. 518, at pp. 524-25. While I agree with Professor McCarthy, quoted earlier, that “a relatively strong mark can leap vast product line differences at a single bound” (§ 11:74), nevertheless it is implicit in Professor McCarthy’s statement that the “product line” will generally represent a significant obstacle for even a famous mark to leap over. The doll business and the restaurant business appeal to the different tastes of a largely different clientele. As was found by the Board:

The nature of the opponent’s wares and the applicant’s services are quite different. In this regard, the opponent has established that its mark is very well known, if not famous in Canada, in association with dolls and doll accessories. The opponent’s target market are children and to some extent adult collectors. By contrast, the applicant is in the restaurant business and its target market are [*sic*] adults. [p. 400]

There is no evidence that adult consumers would consider a doll manufacturer to be a source of good food, still less that the BARBIE trade-mark would be understood to guarantee, as the 1953 Fox Report (at p. 26) put it, “character and quality”. The appellant suggests that the BARBIE doll has become part of pop culture, and there is some truth to that, but the meaning is not

question de fait, soit celle de savoir si la marque de commerce est réellement et véritablement devenue distinctive » : H. G. Fox, *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition* (3^e éd. 1972), p. 133. Les marques de l’appelante ont été largement annoncées depuis le début des années 1960, alors que celle de l’intimée ne l’est que depuis 1992. La marque de l’appelante a des racines plus profondes et elle a bénéficié d’une publicité beaucoup plus importante dans un secteur géographique beaucoup plus étendu.

(3) Le genre de marchandises, services ou entreprises

La règle traditionnelle veut que si un fabricant [TRADUCTION] « ne fait pas le commerce du fer, mais de la toile, et imprime un lion sur sa toile, une autre personne pourra graver un lion sur du fer » : *Ainsworth c. Walmsley* (1866), L.R. 1 Eq. 518, p. 524-525. Je conviens avec le professeur McCarthy, cité précédemment, qu’[TRADUCTION] « une marque relativement forte peut franchir d’un seul bond un écart considérable entre deux gammes de produits » (§ 11:74), mais son énoncé implique néanmoins que la « gamme de produits » représente généralement un obstacle important, même pour une marque célèbre. L’entreprise de fabrication de poupées et l’entreprise de restauration s’adressent aux goûts différents d’une clientèle très différente. Comme l’a conclu la Commission :

Les marchandises de l’opposante et les services de la requérante sont très différents. À cet égard, l’opposante a établi que sa marque est très connue au Canada, pour ne pas dire renommée, en liaison avec des poupées et des accessoires de poupées. Les enfants et, dans une certaine mesure, les adultes collectionneurs constituent le marché cible de l’opposante. La requérante, par contre, exerce ses activités dans la restauration et son marché cible se compose d’adultes. [p. 400]

Rien ne prouve que les consommateurs adultes considéreraient un fabricant de poupées comme une source de bonne nourriture, et encore moins que la marque de commerce BARBIE serait vue comme une garantie « du caractère ou de la qualité » des marchandises, pour reprendre les termes du rapport Fox de 1953 (p. 29). L’appelante laisse entendre que la poupée BARBIE est un élément de

necessarily a positive recommendation for all wares and services:

Barbie doll / . . . / *noun Colloquial* a female who is superficially attractive in a conventional way, especially with blue eyes and blonde hair, but who lacks personality.

(*The Macquarie Dictionary* (rev. 3rd ed. 2002), at p. 147)

In that regard the association of the BARBIE doll with food might be taken as a warning of blandness.

80 The appellant points to the broad scope of some of its licences, and the potential growth of BARBIE into new fields of commerce, but as the Fox Report points out,

there might be many users of the same trade mark with many variations in the quality of the wares or services available under the trade mark with consequent public confusion and deception. [p. 39]

81 The appellant relies on s. 50(1) of the Act which states that provided the trade-mark owner retains direct or indirect control of the character or quality of the wares or services use by the licensee is deemed to have the same effect as use by the owner. Acknowledging this to be so, it is also true that profligate use by the owner alone can destroy the distinctiveness of the mark, and licences granted too widely and unwisely may aggravate its problem. Nevertheless, the recognition in our society that “famous brands” are widely licenced for wares and services not traditionally associated with the mark must be kept in mind as another “surrounding circumstance”.

82 The Board did not accept that the BARBIE mark is “famous” or distinctive of anything other than dolls and dolls’ accessories. The very specificity of

la culture pop, ce qui comporte une certaine part de vérité, mais cela ne signifie pas qu’elle soit nécessairement une recommandation favorable pour tous les types de marchandises et de services :

[TRANSDUCTION] **Poupée Barbie** / [. . .] / *nom familier*
Femme aux charmes superficiels classiques, particulièrement aux yeux bleus et aux cheveux blonds, mais sans personnalité.

(*The Macquarie Dictionary* (3^e éd. rév. 2002), p. 147)

En ce sens, l’association de la poupée BARBIE avec la nourriture pourrait être interprétée comme une mise en garde contre la fadeur.

L’appelante signale que certaines de ses licences ont une portée étendue et que BARBIE possède un potentiel de croissance dans certains nouveaux secteurs commerciaux, mais comme l’indique le rapport Fox :

. . . plusieurs personnes pourraient utiliser la même marque de commerce comportant bien des différences dans la qualité des produits ou des services fournis sous cette marque de commerce, ce qui tendrait à tromper le public et à semer la confusion. [p. 43]

L’appelante invoque le par. 50(1) de la Loi selon lequel, si le propriétaire de la marque contrôle directement ou indirectement les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services, l’emploi de la marque de commerce par le titulaire de la licence est réputé avoir le même effet que son emploi par le propriétaire. Si cela est vrai, il est aussi vrai qu’un emploi abusif par le propriétaire peut à lui seul détruire le caractère distinctif de la marque, et l’octroi de licences en trop grand nombre et de manière imprudente peut aggraver son problème. Toutefois, le fait établi dans notre société que des « marques célèbres » font l’objet de nombreuses licences pour des marchandises et des services qui ne sont pas traditionnellement associés à la marque est une autre « circonstance de l’espèce » qu’il ne faut pas non plus oublier.

La Commission n’a pas reconnu que la marque BARBIE est « célèbre » ou distinctive à l’égard d’autres marchandises que des poupées et des

BARBIE dolls in the mind of the consumer arguably constrains its capacity for growth. In *Joseph E. Seagram*, the appellant argued that the natural tendency towards corporate diversification would lead the consumer to presume that its alcoholic beverage business was connected with the respondent's real estate business. MacKay J. dismissed this argument, stating at pp. 467-68:

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

The point, I think, is that the law of trade-marks is based on use. In an earlier era it was not possible to register a "proposed" use. Here, expansion of the BARBIE mark is more than just speculation, but if the BARBIE mark is not famous for anything but dolls and doll accessories in the area where both marks are used and there is no evidence that BARBIE's licensees, whoever they may be, are in the marketplace using the BARBIE mark for "restaurant services, take-out services, catering and banquet services", it is difficult to see the basis on which the mistaken inference is likely to be drawn.

On this point, the Board found that the appellant's

average annual advertising expenditure of \$3.5 million, for the years 1990-1995, was dedicated solely to doll and doll accessory items. I do not accept [the appellant's] submissions that there is any real connection between [its] wares and [the respondent's] services. In my view, the connections postulated by the [appellant] are too tenuous to be anything other than theoretical. [Emphasis added; p. 402.]

This assessment is supported by the evidence. The appellant's real complaint is that the Board's

accessoires de poupées. On pourrait prétendre que la spécificité même des poupées BARBIE dans l'esprit du consommateur limite la capacité de croissance de la marque. Dans *Joseph E. Seagram*, l'appelante a soutenu 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, affirmant, aux p. 467-468 :

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. Il ne faut pas tenir compte des 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 services . . .

Ce qui importe, selon moi, c'est que le droit de marques de commerce est fondé sur l'emploi. Autrefois, il n'était pas possible d'enregistrer une marque en vue d'un emploi « projeté ». En l'espèce, l'expansion de la marque BARBIE dépasse la simple spéculation, mais si la marque BARBIE n'est célèbre qu'en liaison avec des poupées et des accessoires de poupées dans une région où les deux marques sont employées, et si rien ne prouve que les titulaires d'une licence BARBIE, quels qu'ils soient, emploient sur le marché la marque BARBIE en liaison avec « des services de restaurant, des services de mets à emporter, des services de traiteur et de banquet », il est difficile de voir sur quel fondement la conclusion erronée est susceptible d'être tirée.

À ce sujet, la Commission a conclu ce qui suit :

. . . les dépenses publicitaires annuelles d'environ 3,5 millions de dollars [de l'appelante] pour la même période [de 1990 à 1995] ont été entièrement consacrées aux poupées et accessoires de poupées. Contrairement à [l'appelante], je ne pense pas qu'il existe vraiment un lien entre ses marchandises et les services de [l'intimée]. Selon moi, les liens qu'elle allègue sont si ténus qu'on ne peut faire autrement que de les qualifier de théoriques ». [Je souligne; p. 402.]

Cette conclusion est étayée par la preuve. En vérité, l'appelante se plaint de ce que l'opinion

83

84

85

negative view on this point was given too much weight in the Board's "weighing up" of "all the surrounding circumstances".

(4) The Nature of the Trade

86 The parties operate in different and distinct channels of trade within which their respective wares and services do not intermingle. In *McDonald's Corp. v. Coffee Hut Stores Ltd.*, at p. 474, McKeown J. pointed out that even though both parties sold coffee, a specialty coffee store occupies a different market niche than a fast food outlet (aff'd (1996), 68 C.P.R. (3d) 168 (F.C.A.)). The nature and kind of customer who would be likely to buy the respective wares and services has long been considered a relevant circumstance: *General Motors*, at p. 692; Gill and Jolliffe, at pp. 8-38 to 8-40.

87 In the present case, quite apart from the great difference between the appellant's wares and the respondent's services, they occupy different channels of trade and the increased potential for confusion that might arise through intermingling in a single channel of trade does not present a serious problem.

(5) The Degree of Resemblance Between the Trade-Marks or Trade-Names in Appearance or Sound or in the Ideas Suggested by Them

88 Both marks use the name "Barbie" but the respondent's applied-for mark wraps the name in a design, whereas the appellant's mark as registered does not. On the other hand, if the appellant's mark as *used* in packaging and advertising is taken into account, there is a considerable resemblance.

(6) Other Surrounding Circumstances

89 No doubt, as an abstract proposition, the appellant's mark is "famous" whereas the respondent's applied-for mark is not. The question, however, is whether there will likely be (or has been)

défavorable de la Commission sur ce point ait pesé trop lourd dans son « appréciation » de « toutes les circonstances de l'espèce ».

(4) La nature du commerce

Les parties empruntent des voies de commercialisation différentes et distinctes à l'intérieur desquelles leurs marchandises et services ne se chevauchent pas. Dans *McDonald's Corp. c. Coffee Hut Stores Ltd.*, par. 32, le juge McKeown souligne que, même si les deux parties vendaient du café, le marché qu'occupe une boutique spécialisée dans le café est différent de celui qu'occupe un restaurant-minute (conf. par [1996] A.C.F. n° 774 (QL) (C.A.)). Le genre de clients susceptibles d'acheter les marchandises et services respectifs des parties est considéré depuis longtemps comme une circonstance pertinente : *General Motors*, p. 692; Gill et Jolliffe, p. 8-38 à 8-40.

Dans le présent pourvoi, indépendamment de la grande différence qu'il y a entre eux, les marchandises de l'appelante et les services de l'intimée empruntent des voies de commercialisation différentes et la possibilité accrue de confusion que leur chevauchement à l'intérieur d'une seule voie de commercialisation pourrait entraîner ne pose pas un problème sérieux.

(5) 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

Les deux marques emploient le nom « Barbie », mais la marque dont l'intimée demande l'enregistrement est encadrée d'un dessin, ce qui n'est pas le cas de la marque déposée de l'appelante. Par ailleurs, si l'on tient compte de la marque que l'appelante *emploie* sur ses emballages et dans la publicité, il existe une très grande ressemblance entre les deux marques.

(6) Les autres circonstances de l'espèce

Il ne fait aucun doute qu'en principe, la marque de l'appelante est « célèbre » alors que celle dont l'intimée demande l'enregistrement ne l'est pas. Or, la question est de savoir s'il existe une probabilité

confusion in the marketplace where both may operate. In that respect, evidence of actual confusion, though not necessary, would have been helpful (*ConAgra, Inc. v. McCain Foods Ltd.* (2001), 14 C.P.R. (4th) 288, 2001 FCT 963; *Panavision, Inc. v. Matsushita Electric Industrial Co.* (1992), 40 C.P.R. (3d) 486 (F.C.T.D.), but it was not forthcoming. Décary J.A. commented in *Christian Dior*, at para. 19:

While the relevant issue is “likelihood of confusion” and not “actual confusion”, the lack of “actual confusion” is a factor which the courts have found of significance when determining the “likelihood of confusion”. An adverse inference may be drawn when concurrent use on the evidence is extensive, yet no evidence of confusion has been given by the opponent.

I agree. The lack of any evidence of actual confusion (i.e. that prospective consumers are drawing the mistaken inference) is another of the “surrounding circumstances” to be thrown into the hopper: *Pepsi-Cola Co. of Canada, Ltd. v. Coca-Cola Co. of Canada, Ltd.*, [1940] S.C.R. 17, at p. 30; *General Motors Corp. v. Bellows*, [1947] Ex. C.R. 568, at p. 577, aff’d [1949] S.C.R. 678; *Freed & Freed Ltd. v. Registrar of Trade Marks*, [1950] Ex. C.R. 431; *Monsport Inc. v. Vêtements de Sport Bonnie (1978) Ltée* (1988), 22 C.P.R. (3d) 356 (F.C.T.D.), at p. 360; *Multiplicant Inc. v. Petit Bateau Valton S.A.* (1994), 55 C.P.R. (3d) 372 (F.C.T.D.), at p. 379.

The appellant contended in effect that the respondent was a deliberate free rider who had no reasonable explanation for adopting its trade-mark. The obvious conclusion, argues the appellant, is that the respondent seeks to register a mark which is designed to pirate whatever goodwill it can from the mark of the appellant. It points to a subsequent trade-mark application by the respondent (now abandoned) that included in its design the head and shoulders of a female waitress with a “B” monogram on her blouse. It seems to me there is some justice to this complaint, but the relevant perspective of s. 6(2) of the *Trade-marks Act* is not that of the respondent but rather the perception of the relevant mythical consumer. *Mens rea* is of little relevance to the issue

de confusion (ou s’il y a eu confusion) sur le marché où les deux peuvent exercer leurs activités. À cet égard, la preuve d’une confusion réelle, même si elle n’était pas nécessaire, aurait été utile (*ConAgra, Inc. c. McCain Foods Ltd.*, [2001] A.C.F. n° 1331 (QL), 2001 CFPI 963; *Matsushita Electric Industrial Co. c. Panavision, Inc.*, [1992] A.C.F. n° 19 (QL) (1^{re} inst.), mais elle n’a pas été produite. Le juge Décary a fait remarquer dans *Christian Dior*, par. 19 :

Bien que la question à laquelle il faut répondre soit celle de savoir s’il existe un « risque de confusion » et non une « confusion effective » ou « des cas concrets de confusion », l’absence de « confusion effective » est un facteur auquel les tribunaux accordent de l’importance lorsqu’ils se prononcent sur le « risque de confusion ». Une inférence négative peut être tirée lorsque la preuve démontre que l’utilisation simultanée des deux marques est significative et que l’opposant n’a soumis aucun élément de preuve tendant à démontrer l’existence d’une confusion.

Je suis d’accord. L’absence d’une preuve de confusion réelle (c.-à-d. que des consommateurs éventuels tirent la conclusion erronée) est une autre des « circonstances de l’espèce » à mettre dans la balance : *Pepsi-Cola Co. of Canada, Ltd. c. Coca-Cola Co. of Canada, Ltd.*, [1940] R.C.S. 17, p. 30; *General Motors Corp. c. Bellows*, [1947] R.C. de l’É. 568, p. 577, conf. par [1949] R.C.S. 678; *Freed & Freed Ltd. c. Registrar of Trade Marks*, [1950] R.C. de l’É. 431; *Monsport Inc. c. Vêtements de Sport Bonnie (1978) Ltée*, [1988] A.C.F. n° 1077 (QL) (1^{re} inst.); *Multiplicant Inc. c. Petit Bateau Valton S.A.*, [1994] A.C.F. n° 382 (QL) (1^{re} inst.), par. 26-27.

L’appelante prétend en fait que l’intimée agit délibérément en profiteur et n’a aucune explication raisonnable à offrir pour avoir adopté sa marque de commerce. Selon elle, il faut de toute évidence conclure que l’intimée cherche à enregistrer une marque qui lui permette de s’approprier la plus grande part possible de l’achalandage attaché à la marque de l’appelante. Elle attire notre attention sur une demande d’enregistrement déposée subséquentement par l’intimée (aujourd’hui abandonnée) qui incluait dans son dessin la tête et les épaules d’une serveuse arborant le monogramme « B » sur son chemisier. Ce reproche me paraît justifié dans une certaine mesure, mais dans le cadre du par. 6(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, ce n’est pas

of confusion: *Lexus*. It has been established since *Edelsten v. Edelsten* (1863), 1 De G. J. & S. 185, 46 E.R. 72, at pp. 78-79, that a trade-mark is a proprietary right. If, as the appellant says, the respondent's activities have trespassed on the marketing territory fenced off by its BARBIE trade-marks, it would be no defence for the respondent that it did not intend to trespass. Equally, however, if the respondent's activities did not in fact trespass, evidence that it may have wished to do so does not constitute confusion: *Fox*, at p. 403. Historically, courts have been slow to conclude that a demonstrated piratical intent has failed to achieve its purpose, but in this case no such intent was found as a fact by the Board.

V. Conclusion

91 The Board held that, notwithstanding the fame of the appellant's trade-mark, it was satisfied by the respondent that there was no likelihood of confusion in the marketplace having regard to all the surrounding circumstances. In the absence of fresh evidence to shed further light on the correctness of this conclusion, I would not be prepared to say that in reaching its conclusion the Board was unreasonable.

92 The appeal will therefore be dismissed with costs.

The following are the reasons delivered by

93 LEBEL J. — I agree that Mattel's appeal should be dismissed. The Trade-marks Opposition Board at the Canadian Intellectual Property Office had to weigh a number of factors in its assessment of the distinctiveness of the two marks. Its decision was entitled to deference, but had to be reasonable. On the facts of this case, as demonstrated by the analysis of the legal and factual issues in the reasons of Binnie J., I agree that the decision of the Board was indeed reasonable ((2002), 23 C.P.R. (4th) 395).

le point de vue de l'intimée qu'il faut adopter, mais plutôt celui du consommateur mythique concerné. L'intention coupable n'est guère pertinente en ce qui concerne la confusion : *Lexus*. Il est établi depuis *Edelsten c. Edelsten* (1863), 1 De G. J. & S. 185, 46 E.R. 72, p. 78-79, que le droit à une marque de commerce est un droit de propriété. Si, comme l'affirme l'appelante, les activités de l'intimée constituent une intrusion sur le territoire commercial protégé par ses marques de commerce BARBIE, il ne servirait à rien que l'intimée invoque en défense qu'elle n'avait pas l'intention de causer pareille intrusion. À l'inverse, si en fait il n'y a pas d'intrusion, la preuve qu'elle ait voulu en causer une n'établit pas qu'il y a confusion : *Fox*, p. 403. Historiquement, les tribunaux ont hésité à conclure que l'intention établie de pirater n'avait pas atteint son but, mais en l'espèce, la Commission n'a pas constaté l'existence d'une telle intention.

V. Conclusion

La Commission a conclu que, malgré la notoriété de la marque de commerce de l'appelante, l'intimée avait démontré qu'il n'existait pas de probabilité de confusion sur le marché compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce. En l'absence de nouveaux éléments de preuve qui nous éclaireraient davantage sur le bien-fondé de cette conclusion, je ne suis pas prêt à affirmer que la décision de la Commission est déraisonnable.

Je suis donc d'avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Version française des motifs rendus par

LE JUGE LEBEL — Je suis aussi d'avis que l'appel de Mattel devrait être rejeté. La Commission des oppositions des marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada devait s'appesantir sur plusieurs facteurs pour évaluer le caractère distinctif des deux marques. Il faut alors faire preuve de retenue envers sa décision, mais celle-ci doit être raisonnable. Au vu des faits de l'espèce, exposés dans l'analyse des questions de droit et de fait effectuée par mon collègue le juge Binnie dans ses motifs, je suis d'accord pour reconnaître que la décision de la Commission était raisonnable ((2002), 23 C.P.R. (4th) 395).

APPENDIX

Trade-marks Act, R.S.C. 1985, c. T-13

2. [Definitions] In this Act,

. . .

“confusing”, when applied as an adjective to a trade-mark or trade-name, means a trade-mark or trade-name the use of which would cause confusion in the manner and circumstances described in section 6;

. . .

6. (1) [When mark or name confusing] 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) [Idem] 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) [What to be considered] 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;

ANNEXE

Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13

2. [Définitions] Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

. . .

« créant de la confusion » Relativement à une marque de commerce ou un nom commercial, s'entend au sens de l'article 6.

. . .

6. (1) [Quand une marque ou un nom crée de la confusion] 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) [Idem] 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) [Éléments d'appréciation] 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) 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.

7. [Prohibitions] No person shall

. . . .

(b) direct public attention to his wares, services or business in such a way as to cause or be likely to cause confusion in Canada, at the time he commenced so to direct attention to them, between his wares, services or business and the wares, services or business of another;

(c) pass off other wares or services as and for those ordered and requested;

. . . .

20. (1) [Infringement] The right of the owner of a registered trade-mark to its exclusive use shall be deemed to be infringed by a person not entitled to its use under this Act who sells, distributes or advertises wares or services in association with a confusing trade-mark or trade-name

. . . .

22. (1) [Depreciation of goodwill] No person shall use a trade-mark registered by another person in a manner that is likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attaching thereto.

(2) [Action in respect thereof] In any action in respect of a use of a trade-mark contrary to subsection (1), the court may decline to order the recovery of damages or profits and may permit the defendant to continue to sell wares marked with the trade-mark that were in his possession or under his control at the time notice was given to him that the owner of the registered trade-mark complained of the use of the trade-mark.

Appeal dismissed with costs.

Solicitors for the appellant: Gowling Lafleur Henderson, Ottawa.

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.

7. [Interdictions] Nul ne peut :

. . . .

b) appeler l'attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'il a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre;

c) faire passer d'autres marchandises ou services pour ceux qui sont commandés ou demandés;

. . . .

20. (1) [Violation] Le droit du propriétaire d'une marque de commerce déposée à l'emploi exclusif de cette dernière est réputé être violé par une personne non admise à l'employer selon la présente loi et qui vend, distribue ou annonce des marchandises ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion. . . .

. . . .

22. (1) [Dépréciation de l'achalandage] Nul ne peut employer une marque de commerce déposée par une autre personne d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à cette marque de commerce.

(2) [Action à cet égard] Dans toute action concernant un emploi contraire au paragraphe (1), le tribunal peut refuser d'ordonner le recouvrement de dommages-intérêts ou de profits, et permettre au défendeur de continuer à vendre toutes marchandises revêtues de cette marque de commerce qui étaient en sa possession ou sous son contrôle lorsque avis lui a été donné que le propriétaire de la marque de commerce déposée se plaignait de cet emploi.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l'appelante : Gowling Lafleur Henderson, Ottawa.

*Solicitors for the respondent: Desjardins
Ducharme, Montréal.*

*Procureurs de l'intimée : Desjardins Ducharme,
Montréal.*