

A-841-92

A-841-92

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

v.

c.

Dale Bohna (Applicant/Respondent)

a

Dale Bohna (requérant/intimé)*INDEXED AS: MISS UNIVERSE, INC. v. BOHNA (C.A.)**RÉPERTORIÉ: MISS UNIVERSE, INC. c. BOHNA (C.A.)*

Court of Appeal, Hugessen, Décary and Létourneau JJ.A.—Ottawa, October 25 and November 7, 1994.

b

Cour d'appel, juges Hugessen, Décary et Létourneau, J.C.A.—Ottawa, 25 octobre et 7 novembre 1994.

Trade marks — Registration — Appeal from trial judgment holding no serious likelihood of confusion between trade marks “Miss Universe” and “Miss Nude Universe” for use in association with beauty pageants — Trial Judge finding vast difference in ambiance between annual “Miss Universe” pageants and “Miss Nude Universe” contests in bars, taverns — Holding “Nude” in middle of applicant’s trade mark of arresting significance conveying profound difference between two contests, rendering “Miss Nude Universe” distinctive — Trial Judge erred in not addressing scope of protection to be accorded trade mark as widely known, used as “Miss Universe” in organization of beauty pageants — Also erred in emphasizing differences in nature of services, trade, instead of considering likelihood of confusion if two businesses carried on in same area in same manner — Further erred in considering “Nude” in isolation — Degree of resemblance when looking at both marks.

c

d

e

f

Marques de commerce — Enregistrement — Appel du jugement de première instance statuant à l’absence de possibilité réelle de confusion entre les marques de commerce «Miss Universe» et «Miss Nude Universe» devant être utilisées en liaison avec des concours de beauté — Le juge de première instance a conclu à une énorme différence d’ambiance entre les concours de beauté annuels «Miss Universe» et les concours «Miss Nude Universe» tenus dans des bars et des tavernes — Il a conclu que le mot «Nude» au milieu de la marque de commerce du requérant avait une signification saisissante témoignant de la différence profonde entre les deux concours et donnant à la marque de commerce «Miss Nude Universe» un caractère distinctif — Le juge de première instance a commis une erreur en ne traitant pas de l’étendue de la protection à accorder à une marque de commerce aussi généralement connue et employée que «Miss Universe» dans la gestion des concours de beauté — Il a aussi commis une erreur en insistant sur la nature différente des services et du commerce plutôt que de considérer la possibilité de confusion si les deux entreprises étaient exercées dans la même région de la même façon — Le juge de première instance a aussi commis une erreur en considérant le mot «Nude» pris isolément — On constate un degré de ressemblance en considérant les deux marques.

This was an appeal from a decision of Strayer J. holding that there was no serious likelihood of confusion between the trade marks “Miss Universe” and “Miss Nude Universe” for use in association with the operation of a beauty pageant. The Trial Judge held that with respect to *Trade-marks Act*, paragraphs 6(5)(c) and (d) concerning the nature of the services and of the trade in which the two were engaged, there was a vast difference between the applicant’s services and those of the opponent. He found that there was a vast difference in ambiance between the annual Miss Universe pageants and the numerous Miss Nude Universe contests in bars and taverns and that only the most unthinking would assume that Miss Universe Inc. had licensed the sort of performances in drinking establishments which may come to be described as Miss Nude Universe pageants. The Trial Judge held that “Nude” in the middle of the applicant’s trade mark was of an arresting significance which would convey to all but the most indifferent reader a profound difference between the two contests, such that “Miss Nude Universe” was distinctive.

g

h

i

j

Appel de la décision dans laquelle le juge Strayer concluait à l’absence de probabilité sérieuse de confusion entre les marques «Miss Universe» et «Miss Nude Universe» utilisées en liaison avec la gestion des concours de beauté. Le juge de première instance a conclu qu’en ce qui concerne les alinéas 6(5)(c) et (d) relativement à la nature des services fournis et du commerce exercé par les deux parties, il existait une vaste différence entre les services du requérant et ceux de l’opposante. Il a conclu à une grande différence d’ambiance entre les concours annuels Miss Universe et les nombreux concours Miss Nude Universe qui ont lieu dans des bars et des tavernes, et il a ajouté que nul sauf le plus irréfléchi supposerait que Miss Universe Inc. a accordé des licences pour la tenue, dans les débits de boisson, de spectacles que l’on peut désigner sous le nom de concours Miss Nude Universe. Le juge de première instance a statué que le mot «Nude» au milieu de la marque de commerce du requérant avait une signification saisissante et qu’il faisait comprendre à tout lecteur sauf le plus indifférent qu’il existait une différence profonde entre les deux concours. Par conséquent, la marque de commerce du requérant est distinctive.

Held, the appeal should be allowed.

Arrêt: l’appel devrait être accueilli.

The Trial Judge erred in failing to address the issue of the scope of protection to be accorded to a trade mark as widely known and used as "Miss Universe," particularly in the very area, organization of beauty pageants, which a newcomer was endeavouring to enter. "Miss Universe" is a well-known and reputable name. The Trial Judge should have examined the facts of this case on the assumption that the appellant's trade mark was to be accorded a particularly wide scope of protection and that the burden imposed on the respondent to dispel any likelihood of confusion was particularly difficult to overcome, even more so in the field of beauty pageants. He ignored the fact that the respondent was a newcomer entering a field already extensively occupied by the appellant, and borrowing the whole of a name already established in that field. It was the respondent's duty to select a name with care so as to avoid any confusion—as is required under the definition of "proposed trade mark" in section 2—and so as to avoid the appearance that he intended to jump on the bandwagon of an already famous mark. The Trial Judge did not address that duty. Had the Trial Judge considered the scope of the protection accorded to start with to the appellant's trade mark, he would have approached in a different way the factors defined in paragraphs 6(5)(c) and (d). He would have realized that these factors could not be as determinative as he found them to be.

The Trial Judge also erred in emphasizing the differences in the nature of the services and in the nature of the trade instead of considering the likelihood of confusion if the two businesses were carried on in the same area in the same manner. Services associated with both trade marks were principally related to the operation of beauty pageants. Both parties were providing entertainment services by conducting, hosting and promoting beauty pageants. The beauty pageant services provided by both shared the same format and the same basic process. The Trial Judge erred in ignoring the evidence that both trade marks were used or to be used, respectively, in the same industry and in concentrating rather on differences allegedly intended by the respondent, but neither guaranteed by him nor referred to in his application for registration, such as the location of the contests, the conditions to be met by participants and the ambiance in which the events would be held. Not only were these differences inconclusive, in view of the basic similarity between the services involved, but they were irrelevant to the extent that regardless of the present intention of the respondent, either he or any successor in title, should the trade mark "Miss Nude Universe" be found registrable, would be free to change the format, location, style or character of his beauty pageants at any time.

Finally the Trial Judge did not refer, when he dealt with the issue of confusion, to the factor set out in paragraph 6(5)(e), i.e. the degree of resemblance between the trade marks in

Le juge de première instance a commis une erreur en ne traitant pas de l'étendue de la protection à accorder à une marque de commerce aussi généralement connue et employée que «Miss Universe», particulièrement dans le même domaine—la gestion des concours de beauté—dans lequel un nouveau venu tentait d'entrer. «Miss Universe» est un nom avantageusement connu. Le juge de première instance aurait dû examiner les faits en cause en partant du principe qu'il fallait accorder à la marque de commerce de l'appelante une protection particulièrement étendue, et qu'il était particulièrement difficile à l'intimé de s'acquitter de son obligation d'écarter toute probabilité de confusion, surtout dans le domaine des concours de beauté. Il a négligé le fait que l'intimé était un nouveau venu dans un domaine dans lequel l'appelante occupait déjà une place considérable, et qu'il empruntait de la sorte la totalité d'un nom déjà bien établi par l'appelante précisément dans le domaine en question. L'intimé était tenu de choisir un nom avec soin, de façon à éviter toute confusion—comme l'exige la définition de l'expression «marque de commerce projetée» à l'article 2—et de façon à ne pas donner l'impression qu'il avait l'intention de tirer profit d'une marque déjà célèbre. Le juge de première instance n'a pas traité de cette obligation. S'il avait examiné l'étendue de la protection accordée dès le départ à la marque de commerce de l'appelante, il aurait abordé de façon différente les facteurs définis aux alinéas 6(5)(c) et (d). Il aurait compris que ces facteurs ne pouvaient pas être aussi déterminants qu'ils les a considérés.

Le juge de première instance a aussi commis une erreur en insistant sur la nature différente des services et du commerce plutôt que de considérer la probabilité de confusion si les deux entreprises étaient exercées dans la même région de la même façon. Les services associés aux deux marques de commerce étaient principalement liés à la gestion de concours de beauté. Les deux parties fournissent des services de divertissement au moyen de la gestion, de la présentation et de la promotion de concours de beauté. Les services de concours de beauté fournis par les deux parties ont une même formule et se déroulent de la même façon. Le juge de première instance a commis une erreur en ne tenant pas compte de la preuve démontrant que les deux marques de commerce étaient employées ou allaient l'être, respectivement, dans précisément la même industrie ou entreprise, et en s'attachant plutôt aux distinctions que l'intimé alléguait avoir en vue, mais qu'il n'avait ni garanties ni mentionnées dans sa demande d'enregistrement, comme par exemple le lieu des concours, les conditions que doivent remplir les participantes et l'ambiance dans lesquelles les activités se dérouleraient. Non seulement ces distinctions ne sont-elles pas concluantes, étant donné la similarité fondamentale entre les services et l'entreprise ou l'industrie en cause, mais elles ne sont pas pertinentes dans la mesure où, indépendamment de l'intention présente de l'intimé, soit lui ou son ayant droit, dans l'éventualité où la marque de commerce «Miss Nude Universe» était déclarée enregistrable, serait libre de changer n'importe quand la formule, le lieu, le style ou le caractère de ses concours de beauté.

Finalement, le juge de première instance n'a pas mentionné, lorsqu'il a traité de la confusion, le facteur exposé à l'alinéa 6(5)(e), c'est-à-dire le degré de ressemblance entre les marques

appearance, sound, or in the ideas suggested by them. It was a mistake to consider the word "Nude" in isolation, as being of an "arresting significance." There is, when one looks at both marks, a degree of resemblance which could not be ignored.

de commerce en ce qui concerne leur apparence, leur aspect phonétique ou les idées qu'ils suggèrent. C'est une erreur de considérer le mot «Nude» pris isolément, comme ayant «une signification saisissante». Lorsque l'on considère les deux marques, on constate qu'elles ont entre elles une ressemblance
a indéniable.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Trade-marks Act, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 2 "proposed trade-mark", 6, 12(1)(d) (as am. by S.C. 1990, c. 20, s. 81), 38(2)(b),(d),(3)(a). b

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 2 «marque de commerce projetée», 6, 12(1)(d) (mod. par L.C. 1990, ch. 20, art. 81), 38(2)(b),(d),(3)(a).

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

Miss Universe, Inc. v. Miss Teen U.S.A., Inc., 209 USPQ 698 (Dist. Ct. N.Ga. 1980); *Mr. Submarine Ltd. v. Amandista Investments Ltd.*, [1988] 3 F.C. 91; (1987), 16 C.I.P.R. 267; 19 C.P.R. (3d) 3; 81 N.R. 257 (C.A.); *Miss Universe, Inc. v. Drost*, 189 USPQ 212 (P.O. T.M. T. App. Bd. 1975); *Carson v. Reynolds*, [1980] 2 F.C. 685; (1980), 115 D.L.R. (3d) 139; 49 C.P.R. (2d) 57 (T.D.); *Polysar Ltd. v. Gesco Distributing Ltd.* (1985), 6 C.P.R. (3d) 289 (F.C.T.D.). c

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

Miss Universe, Inc. v. Miss Teen U.S.A., Inc., 209 USPQ 698 (Dist. Ct. N.Ga. 1980); *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.*, [1988] 3 C.F. 91; (1987), 16 C.I.P.R. 267; 19 C.P.R. (3d) 3; 81 N.R. 257 (C.A.); *Miss Universe, Inc. v. Drost*, 189 USPQ 212 (P.O. T.M. T. App. Bd. 1975); *Carson c. Reynolds*, (1980) 2 C.F. 685; (1980), 115 D.L.R. (3d) 139; 49 C.P.R. (2d) 57 (1^{re} inst.); *Polysar Ltd. c. Gesco Distributing Ltd.* (1985), 6 C.P.R. (3d) 289 (C.F. 1^{re} inst.).

CONSIDERED:

Miss Universe, Inc. v. Bohne [sic] (1991), 36 C.P.R. (3d) 76 (T.M. Opp. Bd.). e

DÉCISION EXAMINÉE:

Miss Universe, Inc. v. Bohne [sic] (1991), 36 C.P.R. (3d) 76 (C.O.M.C.).

REFERRED TO:

Coca-Cola Co. v. Pepsi-Cola Co. (1942) 2 D.L.R. 657; [1942] 2 W.W.R. 257; (1942), 1 C.P.R. 293; 2 Fox Pat. C. 143; [1942] 1 All E.R. 615 (P.C.); *Rowntree Company Limited v. Paulin Chambers Company Limited et al.*, [1968] S.C.R. 134; (1967), 54 C.P.R. 43; 37 Fox Pat. C. 77; *Oshawa Holdings Ltd. v. Fjord Pacific Marine Industries Ltd.* (1981), 55 C.P.R. (2d) 39; 36 N.R. 71 (F.C.A.); *Canadian Schenley Distilleries Ltd. v. Canada's Manitoba Distillery Ltd.* (1975), 25 C.P.R. (2d) 1 (F.C.T.D.); *Sunshine Biscuits, Inc. v. Corporate Foods Ltd.* (1982), 61 C.P.R. (2d) 53 (F.C.T.D.); *Molnlycke Aktiebolag v. Kimberly-Clark of Canada Ltd.* (1982), 61 C.P.R. (2d) 42 (F.C.T.D.); *Salada Foods Ltd. v. Generale Alimentaire (G.A.S.A.)* (1980), 47 C.P.R. (2d) 169; 32 N.R. 608 (F.C.A.); *Leaf Confections Ltd. v. Maple Leaf Gardens Ltd.* (1988), 19 C.P.R. (3d) 331 (F.C.A.); affg *Maple Leaf Gardens Ltd. v. Leaf Confections Ltd.* (1986), 10 C.I.P.R. 267; 12 C.P.R. (3d) 511; 7 F.T.R. 72 (F.C.T.D.); *Boy Scouts of Can. v. Alfred Sternjakob GMBH & Co. KG* (1984), 4 C.I.P.R. 118; 2 C.P.R. (3d) 407 (F.C.T.D.); *Berry Bros. & Rudd Ltd. v. Planta Tabak-Manufactur Dr. Manfred Oberman* (1980), 53 C.P.R. (2d) 130 (F.C.T.D.); *Cartier Men's Shops Ltd. v. Cartier Inc.* (1981), 58 C.P.R. (2d) 68 (F.C.T.D.); *Conde Nast Publications Inc. v. Gozlan Brothers Ltd.* (1980), 49 C.P.R. (2d) 250 (F.C.T.D.); *Glen-Warren Productions Ltd. v. Gertex Hosiery Ltd.* (1990), 29 C.P.R. (3d) 7; 32 F.T.R. 274 f

DÉCISIONS CITÉES:

Coca-Cola Co. v. Pepsi-Cola Co. (1942), 2 D.L.R. 657; [1942] 2 W.W.R. 257; (1942), 1 C.P.R. 293; 2 Fox Pat. C. 143; [1942] 1 All E.R. 615 (P.C.); *Rowntree Company Limited v. Paulin Chambers Company Limited et al.*, [1968] R.C.S. 134; (1967), 54 C.P.R. 43; 37 Fox Pat. C. 77; *Oshawa Holdings Ltd. c. Fjord Pacific Marine Industries Ltd.* (1981), 55 C.P.R. (2d) 39; 36 N.R. 71 (C.A.F.); *Canadian Schenley Distilleries Ltd. c. Canada's Manitoba Distillery Ltd.* (1975), 25 C.P.R. (2d) 1 (C.F. 1^{re} inst.); *Sunshine Biscuits, Inc. c. Corporate Foods Ltd.* (1982), 61 C.P.R. (2d) 53 (C.F. 1^{re} inst.); *Molnlycke Aktiebolag c. Kimberly-Clark of Canada Ltd.* (1982), 61 C.P.R. (2d) 42 (C.F. 1^{re} inst.); *Salada Foods Ltd. c. Generale Alimentaire (G.A.S.A.)* (1980), 47 C.P.R. (2d) 169; 32 N.R. 608 (C.A.F.); *Leaf Confections Ltd. c. Maple Leaf Gardens Ltd.* (1988), 19 C.P.R. (3d) 331 (C.A.F.); conf. *Maple Leaf Gardens Ltd. c. Leaf Confections Ltd.* (1986), 10 C.I.P.R. 267; 12 C.P.R. (3d) 511; 7 F.T.R. 72 (C.F. 1^{re} inst.); *Boy Scouts of Can. v. Alfred Sternjakob GMBH & Co. KG* (1984), 4 C.I.P.R. 118; 2 C.P.R. (3d) 407 (C.F. 1^{re} inst.); *Berry Bros. & Rudd Ltd. c. Planta Tabak-Manufactur Dr. Manfred Oberman* (1980), 53 C.P.R. (2d) 130 (C.F. 1^{re} inst.); *Cartier Men's Shops Ltd. c. Cartier Inc.* (1981), 58 C.P.R. (2d) 68 (C.F. 1^{re} inst.); *Conde Nast Publications Inc. c. Gozlan Brothers Ltd.* (1980), 49 C.P.R. (2d) 250 (C.F. 1^{re} inst.); *Glen-Warren Productions Ltd. c. Gertex Hosiery Ltd.*

(F.C.T.D.); *Haig (John) & Co. Ltd. v. Haig Beverages Ltd.* (1975), 24 C.P.R. (2d) 66 (F.C.T.D.); *Cadbury Schweppes Inc. v. Najm* (1991), 41 C.P.R. (3d) 122 (T.M. Opp. Bd.); *Conde Nast Publications Inc. v. Union des Éditions Modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (F.C.T.D.); *Horn Abbot Ltd. et al. v. Thurston Hays Developments Ltd. et al.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 376 (F.C.T.D.); *Bagagerie SA v. Bagagerie Willy Ltée* (1992), 97 D.L.R. (4th) 684; 45 C.P.R. (3d) 5034; 148 N.R. 125 (F.C.T.D.).

APPEAL from trial judgment (*Miss Universe, Inc. v. Bohna*, [1992] 3 F.C. 682; (1992), 43 C.P.R. (3d) 462 (T.D.)) holding no likelihood of confusion between the trade mark “Miss Universe” and the trade-mark “Miss Nude Universe” in relation to beauty pageants. Appeal allowed.

COUNSEL:

Jonathan C. Cohen and Adele J. Finlayson for opponent/appellant.

Lawrence R. Cunningham for applicant/respondent.

SOLICITORS:

Shapiro, Cohen, Andrews, Finlayson, Ottawa, for opponent/appellant.

Peterson, Hustwick, Edmonton, for applicant/respondent.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

DÉCARY J.A.: The universe has not so far unfolded as beautifully as it might have for Miss Universe, Inc. (the appellant in these proceedings) in its opposition to the registration in Canada of the trade-mark “Miss Nude Universe.”

On June 24, 1985, Dale Bohna (the respondent) applied for the registration of a proposed trade-mark in Canada consisting of the words “Miss Nude Universe” in association both with “specific wares: women’s clothing namely: T-shirts, swim suits, pants, shorts, sweaters, blouses” and with “specific

(1990), 29 C.P.R. (3d) 7; 32 F.T.R. 274 (C.F. 1^{re} inst.); *Haig (John) & Co. Ltd. c. Haig Beverages Ltd.* (1975), 24 C.P.R. (2d) 66 (C.F. 1^{re} inst.); *Cadbury Schweppes Inc. c. Najm* (1991), 41 C.P.R. (3d) 122 (T.M. Opp. Bd.); *Conde Nast Publications Inc. c. Union des Éditions Modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1^{re} inst.); *Horn Abbot Ltd. et al. c. Thurston Hays Developments Ltd. et al.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 376 (C.F. 1^{re} inst.); *Bagagerie SA c. Bagagerie Willy Ltée* (1992), 97 D.L.R. (4th) 684; 45 C.P.R. (3d) 5034; 148 N.R. 125 (C.F. 1^{re} inst.).

APPEL du jugement de première instance (*Miss Universe, Inc. c. Bohna*, [1992] 3 C.F. 682; (1992), 43 C.P.R. (3d) 462 (1^{re} inst.)) statuant qu’il n’y avait pas de probabilité de confusion entre les deux marques de commerce «Miss Universe» et «Miss Nude Universe» utilisées en liaison avec des concours de beauté. Appel accueilli.

AVOCATS:

Jonathan C. Cohen et Adele J. Finlayson pour l’opposante/appelante.

Lawrence R. Cunningham pour le requérant/intimé.

PROCUREURS:

Shapiro, Cohen, Andrews, Finlayson, Ottawa, pour l’opposante/appelante.

Peterson, Hustwick, Edmonton, pour le requérant/intimé.

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

LE JUGE DÉCARY, J.C.A.: L’univers ne s’est pas jusqu’à maintenant déployé aussi parfaitement qu’il aurait pu à l’égard de Miss Universe, Inc. (l’appelante en l’espèce) en ce qui concerne son opposition à l’enregistrement, au Canada, de la marque de commerce «Miss Nude Universe».

Le 24 juin 1985, Dale Bohna (l’intimé) a demandé l’enregistrement au Canada d’une marque de commerce projetée, consistant dans les mots «Miss Nude Universe» en liaison avec [TRADUCTION] «des marchandises qualifiées de vêtements pour dames, à savoir, des T-shirts, des maillots de bain, des pantalons, des shorts, des chandails, des chemisiers» et en liaison avec des [TRADUCTION] «services qualifiés de services de divertissement, à savoir, les services liés à

services: Entertainment Services, namely: the operation of a beauty pageant" (trade-mark no. 545,313).¹

On October 7, 1987, the appellant, an American company, filed a statement of opposition alleging, *inter alia*, confusion with its trade-marks "Miss Universe" no. 154,443 and No. 264,305, both being previously registered relating to various wares. The statement of opposition also alleged in broad terms that the trade-mark "Miss Nude Universe" would be confusing with the trade-mark "Miss Universe" and the trade-name "Miss Universe, Inc." which had been used in Canada by the appellant prior to the filing of the respondent's application. The statement of opposition alleged, further, that the trade-mark "Miss Nude Universe" was not distinctive.

On March 8, 1991, the Trade-marks Opposition Board [(1991), 36 C.P.R. (3d) 76] (the Board) allowed the opposition in respect of the wares but dismissed it with respect to the services on a technical ground, as, in the Board's view, the appellant had not identified any services in its statement of opposition and the opposition was not therefore in compliance with paragraph 38(3)(a) of the *Trade-marks Act*² (the Act).

The respondent did not appeal that part of the Board's decision which related to wares. The appellant appealed that part which related to services. The Trial Judge [[1992] 3 F.C. 682] agreed with the appellant that the Board was wrong in deciding not to deal with the issue of confusion with the appellant's services (this finding is not challenged by the respondent), but went on to decide, on this very issue, that there was no serious likelihood of confusion as between the two trade-marks in association with the services of the respondent, on the one hand, and the services of the appellant, on the other. He expressed himself as follows:³

Having regard to all the surrounding circumstances including the *indicia* of confusion described in subsection 6(5) of the Act, I have come to the conclusion that there is no serious likelihood of confusion as between the two trade-marks in associa-

la gestion d'un concours de beauté» (marque de commerce n° 545 313)¹.

Le 7 octobre 1987, l'appelante, une compagnie américaine, a déposé une déclaration d'opposition dans laquelle elle alléguait, notamment, la confusion avec ses marques de commerce «Miss Universe» n° 154 443 et n° 264 305, déjà enregistrées toutes deux relativement à diverses marchandises. Dans sa déclaration d'opposition, l'opposante alléguait également dans des termes généraux que la marque de commerce «Miss Nude Universe» créerait de la confusion avec la marque de commerce «Miss Universe» et avec le nom commercial «Miss Universe, Inc.» que l'appelante a utilisés au Canada avant le dépôt de la demande de l'intimé. La déclaration d'opposition alléguait en outre que la marque de commerce «Miss Nude Universe» n'était pas distinctive.

Le 8 mars 1991, la Commission des oppositions des marques de commerce [(1991), 36 C.P.R. (3d) 76] (la Commission) a accueilli l'opposition à l'égard des marchandises, mais elle l'a rejetée à l'égard des services pour une question de forme car, selon la Commission, l'appelante n'avait précisé aucun service dans sa déclaration d'opposition qui, par conséquent, n'était pas conforme à l'alinéa 38(3)a) de la *Loi sur les marques de commerce*² (la Loi).

L'intimé n'a pas interjeté appel contre la partie de la décision de la Commission ayant trait aux marchandises. L'appelante, par contre, a contesté celle qui traitait des services. Le juge de première instance [[1992] 3 C.F. 682] a été d'accord avec l'appelante pour dire que la Commission a décidé à tort de ne pas traiter de la confusion avec les services de l'appelante (l'intimé ne conteste pas cette conclusion), mais il a ensuite décidé, précisément à l'égard de cette question, qu'il n'existait aucune probabilité sérieuse de confusion entre les deux marques relativement aux services de l'intimé, d'une part, et les services de l'appelante, d'autre part. Il s'est exprimé dans les termes suivants³:

En tenant compte de toutes les circonstances de l'espèce, et notamment des indices de confusion énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi, j'en suis venu à la conclusion qu'il n'existe pas de probabilité sérieuse de confusion entre les deux

¹ A.B., vol. XII, at p. 1685.

² R.S.C., 1985, c. T-13.

³ At pp. 687-689.

¹ D.A., vol. XII, à la p. 1685.

² L.R.C. (1985), ch. T-13.

³ Aux p. 687 à 689.

tion with the services of the applicant, on the one hand, and the services of the opponent, on the other. With respect to the criteria in paragraphs 6(5)(a) and (b) of the Act, there was certainly reason to find that the trade-mark "Miss Universe" has acquired a considerable distinctiveness and it has been in use for over thirty years compared to the very little use to date of the applicant's trade-mark. However, with respect to paragraphs 6(5)(c) and (d) concerning the nature of the services and of the trade in which the two are engaged, the evidence is clear that there is a vast difference between the applicant's services and those of the opponent. With respect to the existing or anticipated services to be provided in connection with the trade-mark "Miss Nude Universe", the evidence is that there are or will be pageants held in various public drinking establishments to choose candidates for Miss Nude Universe, the final choice for 1992 to take place at an Edmonton hotel in November. The evidence is uncontested that the candidates are and will be "professional dancers who entertain in the nude". It is the intention of the applicant to license Miss Nude Universe preliminary contests to hotels in major cities across Canada and the United States that offer exotic dancing. There was no suggestion that these pageants are likely to become known outside of the immediate area of the drinking establishments nor patronized by anyone other than those devoted to "adult entertainment".

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

marques relativement aux services du requérant, d'une part, et les services de l'opposante, d'autre part. En ce qui concerne les critères prévus aux alinéas 6(5)(a) et (b) de la Loi, il y avait certainement des raisons de conclure que la marque de commerce «Miss Universe» a acquis un caractère distinctif considérable; elle est employée depuis plus de trente ans, alors que la marque de commerce du requérant n'est utilisée que depuis peu. Cependant, en ce qui concerne les alinéas 6(5)(c) et (d) relativement à la nature des services et du commerce exercé par les deux parties, la preuve démontre clairement qu'il existe une énorme différence entre les services du requérant et ceux de l'opposante. En ce qui a trait aux services existants ou prévus qui doivent être fournis en liaison avec la marque de commerce «Miss Nude Universe», la preuve démontre que des concours ont lieu ou auront lieu dans divers débits de boisson pour choisir des candidates pour Miss Nude Universe, et que le choix définitif pour 1992 aura lieu dans un hôtel d'Edmonton en novembre. Suivant les éléments de preuve non contestés, les candidates sont et seront des [traduction] «danseuses professionnelles nues». Le requérant a l'intention d'accorder des licences à des hôtels de grandes villes du Canada et des États-Unis qui offrent des spectacles de danse exotique pour la tenue de concours préliminaires Miss Nude Universe. Rien ne permet de croire que la tenue de ces concours est susceptible d'être connue à l'extérieur du secteur immédiat des débits de boisson ou qu'elle sera parrainée par d'autres personnes que celles qui se consacrent aux «divertissements pour adultes».

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

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

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

With respect to the distinctive character of "Miss Nude Universe," the Trial Judge had this to say:⁴

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

The relevant section of the Act in the instant case is section 6:

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

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

⁴ At p. 689.

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

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

Pour ce qui est du caractère distinctif de «Miss Nude Universe», le juge de première instance a dit ce qui suit⁴:

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

La partie pertinente de la Loi en l'espèce est l'article 6:

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

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

⁴ À la p. 689.

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

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

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

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

(b) the length of time the trade-marks or trade-names have been in use;

(c) the nature of the wares, services or business;

(d) the nature of the trade; and

(e) the degree of resemblance between the trade-marks or trade-names in appearance or sound or in the ideas suggested by them.

It is worth remembering at the outset that by a combination of paragraphs 12(1)(d) [as am. by S.C. 1990, c. 20, s. 81], 38(2)(b) and 38(2)(d), confusion with a registered trade-mark and lack of distinctiveness of a trade-mark submitted for registration are two separate grounds of challenge, even though, by virtue of paragraph 6(5)(a), the inherent distinctiveness of a trade-mark is a factor to consider in determining whether there is or not confusion.

APPLICABLE PRINCIPLES

To decide whether the use of a trade-mark or of a trade-name causes confusion with another trade-mark or another trade-name, the Court must ask itself whether, as a matter of first impression on the minds

exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

(3) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec un nom commercial, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à cette marque et les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à cette marque et les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.

(4) L'emploi d'un nom commercial crée de la confusion avec une marque de commerce, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les marchandises liées à cette marque sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les services liés à cette marque sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.

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

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

b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;

c) le genre de marchandises, services ou entreprises;

d) la nature du commerce;

e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

Il y a lieu de se rappeler, dès le départ, que si l'on combine les alinéas 12(1)d) [mod. par L.C. 1990, ch. 20, art. 81], 38(2)b) et 38(2)d), la confusion avec une marque de commerce enregistrée et l'absence de caractère distinctif d'une marque de commerce dont on demande l'enregistrement sont deux motifs de contestation distincts, bien qu'en vertu de l'alinéa 6(5)a), le caractère distinctif inhérent d'une marque de commerce est un facteur à considérer lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a confusion.

PRINCIPES APPLICABLES

Pour décider si l'emploi d'une marque de commerce ou d'un nom commercial cause de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial, la Cour doit se demander si,

of an ordinary person having a vague recollection of that other mark or name⁵, the use of both marks or names in the same area in the same manner is likely to lead to the inference that the services associated with those marks or names are performed by the same person, whether or not the services are of the same general class.⁶

In determining whether there is a likelihood of confusion, the Court shall have regard to all the surrounding circumstances, including those described in subsection 6(5) above.

The onus is always upon an applicant for the registration of a trade-mark to establish that, on the balance of probabilities, there is no likelihood of confusion with a previously used and registered trade-mark.⁷

The stronger the mark is, the greater the ambit of the protection it should be accorded and the more difficult it will be for an applicant to discharge the onus. As noted by Mahoney J. (as he then was) in *Carson v. Reynolds*,⁸ a trade-mark may be:

... so generally identified with [a person] that its use in association with anything else, however remote from entertainment services, would be confusing in the sense that its use in both associations would be likely to lead to the inference that all the wares and services, whatever they might be, emanated from [that person].

⁵ See *Coca-Cola Co. v. Pepsi-Cola Co.* (1942), 2 D.L.R. 657 (P.C.), at p. 661, Lord Russell of Killowen.

⁶ See s. 6(2),(3) and (4) of the Act; *Rowntree Company Limited v. Paulin Chambers Company Limited et al.*, [1968] S.C.R. 134; *Oshawa Holdings Ltd. v. Fjord Pacific Marine Industries Ltd.* (1981), 55 C.P.R. (2d) 39 (F.C.A.); *Mr. Submarine Ltd. v. Amandista Investments Ltd.*, [1988] 3 F.C. 91 (C.A.), at p. 99, Thurlow C.J.; and *Canadian Schenley Distilleries Ltd. v. Canada's Manitoba Distillery Ltd.* (1975), 25 C.P.R. (2d) 1 (F.C.T.D.), at p. 12, Cattanach J.

⁷ See *Sunshine Biscuits, Inc. v. Corporate Foods Ltd.* (1982), 61 C.P.R. (2d) 53 (F.C.T.D.), at p. 57, Cattanach J. and *Molnlycke Aktiebolag v. Kimberly-Clark of Canada Ltd.* (1982), 61 C.P.R. (2d) 42 (F.C.T.D.), at p. 46, Cattanach J.

⁸ [1980] 2 F.C. 685 (T.D.), at p. 691.

comme première impression dans l'esprit d'une personne ordinaire ayant un vague souvenir de l'autre marque ou de l'autre nom⁵, l'emploi des deux marques ou des deux noms, dans la même région et de la même façon, est susceptible de donner l'impression que les services reliés à ces marques ou à ces noms sont fournis par la même personne, que ces services appartiennent ou non à la même catégorie générale⁶.

En décidant s'il y a vraisemblance de confusion, la Cour doit tenir compte de toutes les circonstances, y compris celles visées au paragraphe 6(5) précité.

Il appartient toujours à celui qui demande à enregistrer une marque de commerce d'établir que, selon la prépondérance des probabilités, il n'y a aucune probabilité de confusion avec une autre marque de commerce déjà employée et enregistrée⁷.

Plus la marque est solide, plus grande est l'étendue de la protection qui devrait lui être accordée et plus il sera difficile au requérant de se décharger de l'obligation qui lui incombe. Comme l'a remarqué le juge Mahoney (tel était alors son titre) dans l'arrêt *Carson c. Reynolds*⁸, une marque de commerce peut être:

... si généralement associée à [une personne] que l'emploi de celle-ci avec d'autres marchandises ou services, même s'ils n'ont absolument rien à voir avec des services de divertissement, créerait de la confusion en ce que ce double emploi donnerait vraisemblablement à entendre que toutes ces marchandises et services, quels qu'ils soient, ont un rapport direct avec [cette personne] ...

⁵ Voir l'arrêt *Coca-Cola Co. v. Pepsi-Cola Co.* (1942), 2 D.L.R. 657 (P.C.), à la p. 661, lord Russell of Killowen.

⁶ Voir: les art. 6(2),(3) et (4) de la Loi; *Rowntree Company Limited v. Paulin Chambers Company Limited et al.*, [1968] R.C.S. 134; *Oshawa Holdings Ltd. v. Fjord Pacific Marine Industries Ltd.* (1981), 55 C.P.R. (2d) 39 (C.A.F.); *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.*, [1988] 3 C.F. 91 (C.A.), à la p. 99, juge en chef Thurlow; et *Canadian Schenley Distilleries Ltd. v. Canada's Manitoba Distillery Ltd.* (1975), 25 C.P.R. (2d) 1 (C.F. 1^{re} inst.), à la p. 12, juge Cattanach.

⁷ Voir les arrêts *Sunshine Biscuits, Inc. c. Corporate Foods Ltd.* (1982), 61 C.P.R. (2d) 53 (C.F. 1^{re} inst.), à la p. 57, juge Cattanach, et *Molnlycke Aktiebolag c. Kimberly-Clark of Canada Ltd.* (1982), 61 C.P.R. (2d) 42 (C.F. 1^{re} inst.), à la p. 46, juge Cattanach.

⁸ [1980] 2 C.F. 685 (1^{re} inst.), à la p. 691.

Examples abound, in the jurisprudence respecting opposition to registration of trade-marks, of the scope of protection to be afforded to strong marks⁹. The

Nombreux sont les exemples, dans la jurisprudence relative aux oppositions à l'enregistrement des marques de commerce, de l'étendue de la protection à accorder à des marques qui sont solides⁹. Il en est de

⁹ "Saladina" for salad dressings, found to likely cause confusion with "Salada," a mark extensively used and advertised for beverage and food products (*Salada Foods Ltd. v. Generale Alimentaire (G.A.S.A.)* (1980), 47 C.P.R. (2d) 169 (F.C.A.)); "Leaf" & Design for bubble gum, found to likely cause confusion with "Toronto Maple Leafs" & Design (*Leaf Confections Ltd. v. Maple Leaf Gardens Ltd.* (1988), 19 C.P.R. (3d) 331 (F.C.A.); affg (1986), 10 C.I.P.R. 267 (F.C.T.D.), Rouleau J.); "Scout" & Design for bags, school bags, travel bags, city bags, suitcases and trunks, found to likely cause confusion with "Boy Scouts," "Scouts" or "Scout Canada" & Design (*Boy Scouts of Can. v. Alfred Sternjakob GMBH & Co. KG* (1984), 4 C.I.P.R. 118 (F.C.T.D.), Joyal J.); "Cutty Sark" for pipe tobacco, found to likely cause confusion with "Cutty Sark" for whisky, spirits and wines (*Berry Bros. & Rudd Ltd. v. Planta Tabak-Manufactur Dr. Manfred Oberman* (1980), 53 C.P.R. (2d) 130 (F.C.T.D.), Cattanaich J.); "Sunshine" & Baker Design for crackers, cookies and cracker meal, found to likely cause confusion with "Sunshine" for bread (*Sunshine Biscuits, Inc. v. Corporate Foods Ltd.*, supra note 7); "Cartier" & Design for haberdashery, found to likely cause confusion with "Cartier" for jewellery and leather goods (*Cartier Men's Shops Ltd. v. Cartier Inc.* (1981), 58 C.P.R. (2d) 68 (F.C.T.D.), Dubé J.); "Vogue" for costume jewellery, found to likely cause confusion with "Vogue" for publication of fashion magazines and dress patterns (*Conde Nast Publications Inc. v. Gozlan Brothers Ltd.* (1980), 49 C.P.R. (2d) 250 (F.C.T.D.), Cattanaich J.); "Miss Canada" for ladies' hosiery and panty-hose, found to likely cause confusion with "Miss Canada" for beauty pageants (*Glen-Warren Productions Ltd. v. Gertex Hosiery Ltd.* (1990), 29 C.P.R. (3d) 7 (F.C.T.D.), Dubé J.); "Haig" for alcoholic brewery beverages namely beer, found to likely cause confusion with "Haig & Haig" for scotch whisky (*Haig (John) & Co. Ltd. v. Haig Beverages Ltd.* (1975), 24 C.P.R. (2d) 66 (F.C.T.D.), Addy J.); "Tsarevitch" for alcoholic beverages, found to likely cause confusion with "Tovarich" for alcoholic beverages, particularly vodka (*Canadian Schenley Distilleries Ltd. v. Canada's Manitoba Distillery Ltd.*, supra note 6); "Polystar and Polystar" & Design for carpet cushioning, found to likely cause confusion with "Polysar" for synthetic resins (*Polysar Ltd. v. Gesco Distributing Ltd.* (1985), 6 C.P.R. (3d) 289 (F.C.T.D.), Joyal J.); "Slimato" for vegetable juice, found to likely cause confusion with "Clamato" (*Cadbury Schweppes Inc. v. Najm* (1991), 41 C.P.R. (3d) 122 (T.M. Opp. B.)). Weaker marks have also made it: see "Mlle âge tendre" for newspapers and periodicals, as contrasted with "Mademoiselle" for a periodical publication (*Conde Nast Publications Inc. v.*

a

⁹ «Saladina» pour les vinaigrettes, considérée susceptible de causer de la confusion avec «Salada», une marque fréquemment employée et annoncée en liaison avec des brevages et des produits alimentaires (*Salada Foods Ltd. c. Generale Alimentaire (G.A.S.A.)* (1980), 47 C.P.R. (2d) 169 (C.A.F.)); «Leaf» & dessin pour la gomme à claquer, considérés susceptibles de causer de la confusion avec «Toronto Maple Leafs» & dessin (*Leaf Confections Ltd. c. Maple Leaf Gardens Ltd.* (1988), 19 C.P.R. (3d) 331 (C.A.F.); confirmant (1986), 10 C.I.P.R. 267 (C.F. 1^{re} inst.), juge Rouleau); «Scout» & dessin pour les sacs, les sacs d'écolier, les sacs de voyage, les sacs de ville, les valises et les malles, considérés susceptibles de causer de la confusion avec «Boy Scouts», «Scouts» et «Scout Canada» & dessin (*Boy Scouts of Can. c. Alfred Sternjakob GMBH & Co. KG* (1984), 4 C.I.P.R. 118 (C.F. 1^{re} inst.), juge Joyal); «Cutty Sark» pour le tabac pour la pipe, considérée susceptible de causer de la confusion avec «Cutty Sark» pour le whisky, les spiritueux et les vins (*Berry Bros. & Rudd Ltd. c. Planta Tabak-Manufactur Dr. Manfred Oberman* (1980), 53 C.P.R. (2d) 130 (C.F. 1^{re} inst.), juge Cattanaich); «Sunshine» & dessin de boulanger pour les craquelins, les biscuits et la farine pour craquelins, considérés susceptibles de causer de la confusion avec «Sunshine» pour le pain (*Sunshine Biscuits, Inc. c. Corporate Foods Ltd.*, précité note 7); «Cartier» et dessin pour les vêtements pour hommes, considérés susceptibles de causer de la confusion avec «Cartier» pour les bijoux et les articles de cuir (*Cartier Men's Shops Ltd. c. Cartier Inc.* (1981), 58 C.P.R. (2d) 68 (C.F. 1^{re} inst.), juge Dubé); «Vogue» pour la bijouterie fantaisie, considérée susceptible de causer de la confusion avec «Vogue» pour la publication de revues de modes et de patrons de vêtements féminins (*Conde Nast Publications Inc. c. Gozlan Brothers Ltd.* (1980), 49 C.P.R. (2d) 250 (C.F. 1^{re} inst.), juge Cattanaich); «Miss Canada» pour les bas pour dames et les collants, considérée susceptible de causer de la confusion avec «Miss Canada» pour les hosiery de beauté (*Glen-Warren Productions Ltd. c. Gertex Hosiery Ltd.* (1990), 29 C.P.R. (3d) 7 (C.F. 1^{re} inst.), juge Dubé); «Haig» pour les boissons alcoolisées fabriquées en brasserie, à savoir la bière, considérée susceptible de causer de la confusion avec «Haig & Haig» pour le scotch écossais (*Haig (John) & Co. Ltd. c. Haig Beverages Ltd.* (1975), 24 C.P.R. (2d) 66 (C.F. 1^{re} inst.), juge Addy); «Tsarevitch» pour les boissons alcoolisées, considérée susceptible de causer de la confusion avec «Tovarich» pour les boissons alcoolisées, particulièrement la vodka (*Canadian Schenley Distilleries Ltd. c. Canada's Manitoba Distillery*, précité, note 6); «Polystar and Polystar» & dessin, pour les coussinages pour tapis, considérés susceptibles de causer de la confusion avec «Polysar» pour les résines synthétiques (*Polysar Ltd. c. Gesco Distributing Ltd.* (1985), 6 C.P.R. (3d) 289 (C.F. 1^{re} inst.), juge Joyal); «Slimato» pour le jus de légume, considérée susceptible de causer

same is true in infringement cases¹⁰ as well as in injunction cases¹¹ where weaker marks have also successfully passed the test.¹²

The factors enunciated in paragraphs 6(5)(a) to (e) need not be interpreted as having equal weight in all circumstances. Where, for example, a strong trademark is measured against a proposed mark, criteria (c) and (d), i.e. the nature of the wares, services or business and the nature of the trade, are not particularly determinative. As was noted by Joyal J. in the *Polysar* case:¹³

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

I should venture a further observation. It seems to me that the relationship between two opposing marks as regards the nature of the wares must bear a much more stringent test when a strong and historical trade mark is measured against a proposed mark. The strength of the mark is obviously its distinctiveness, i.e., a combination of vowels, syllables and sound which has an inherent quality that conjures a direct association not only with the specific wares which might otherwise be listed in the mark's registration, but with the proprietary image of all the several or multifarious operations of its owner. This, in my view, is the essence of the phrase "secondary meaning". I can do no better in finding support for this guiding principle than to cite the *KODAK* and the *VOGUE* cases. . . . I will admit

(Continued from previous page)

Union des Editions Modernes (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (F.C.T.D.), Cattanaich J.).

¹⁰ For example see "Mr. Subs' n Pizza" and "Mr. 29 Minute Subs' n Pizza", found to likely cause confusion with "Mr. Submarine" (*Mr. Submarine Ltd. v. Amandista Investments Ltd.*, *supra* note 6).

¹¹ For example see "Sexual Pursuit", found to likely cause confusion with "Trivial Pursuit" (*Horn Abbot Ltd. et al. v. Thurston Hays Developments Ltd. et al.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 376 (F.C.T.D.), Jerome A.C.J.).

¹² For example see "La Bagagerie Willy Ltée" for sale and repairs of suitcases, as opposed to "La Bagagerie" for leather goods (*Bagagerie SA v. Bagagerie Willy Ltée* (1992), 97 D.L.R. (4th) 684 (F.C.A.)), an infringement action.

¹³ *Supra*, note 9, at pp 298-299.

même dans les actions en contrefaçon¹⁰ et les affaires relatives aux injonctions¹¹, dans lesquelles des marques plus faibles ont également obtenu gain de cause¹².

^a Les facteurs énoncés aux alinéas 6(5)(a) à (e) n'ont pas à être interprétés comme ayant le même poids en toutes circonstances. Lorsque par exemple, on compare une marque de commerce qui est forte et une marque de commerce projetée, les critères (c) et (d), c'est-à-dire le genre de marchandises, services ou entreprises et la nature du commerce, ne sont pas particulièrement déterminants. Comme l'a noté le juge Joyal dans l'arrêt *Polysar*¹³:

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

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

(Suite de la page précédente)

de la confusion avec «Clamato» (*Cadbury Schweppes Inc. c. Najm* (1991), 41 C.P.R. (3d) 122 (C.O.M.C.)). Des marques plus faibles ont aussi obtenu gain de cause: voir «Mlle âge tendre» pour les périodiques et les journaux, par opposition à «Mademoiselle» pour les publications périodiques (*Conde Nast Publications Inc. c. Union des Éditions Modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1^{re} inst.), juge Cattanaich).

¹⁰ Par exemple, voir «Mr. Subs' n Pizza» et «Mr. 29 Minute Subs' n Pizza», considérées susceptibles de causer de la confusion avec «Mr. Submarine» (*Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.*, précité, note 6).

¹¹ Voir par exemple «Sexual Pursuit», considérée susceptible de causer de la confusion avec «Trivial Pursuit» (*Horn Abbot Ltd. et al. c. Thurston Hays Developments Ltd. et al.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 376 (C.F. 1^{re} inst.), juge en chef adjoint Jerome).

¹² Voir par exemple «La Bagagerie Willy Ltée» pour la vente et la réparation des valises, par opposition à «La Bagagerie» pour les articles de cuir (*Bagagerie SA c. Bagagerie Willy Ltée* (1992), 97 D.L.R. (4th) 684 (C.A.F.)), une action en contrefaçon.

¹³ Précité, note 9, aux p. 298 et 299.

that no prior case resolved by the courts is ever completely on point. Nevertheless, in the case of such marks as KODAK, by the nature of its inherent distinctiveness, and of VOGUE, by reason of its acquired reputation as an arbiter of current fashions, courts have extended to them a much wider area of general protection than the narrower one of cameras on the one hand and a glossy magazine on the other. The fundamental purpose of the *Trade Marks Act* or the *Unfair Competition Act*, R.S.C. 1952, c. 274, or of the old common law right to a passing-off action is to protect acquired rights, whether such rights are acquired by usage or by registration. An applicant which uses Kodak in relation to bicycles or Vogue in relation to costume jewelry is in effect challenging prior rights. Such an applicant might some time succeed, but as stated by Lord Watson in *Eno v. Dunn* (1890), 15 App. Cas. 252 at p. 257:

... he ... must justify the registration of his trade-mark by shewing affirmatively that it is not calculated to deceive. It appears to me to be a necessary consequence that, in dubio, his application ought to be disallowed.

and by Rouleau J. in the *Maple Leaf* case:¹⁴

Nevertheless, it is clear that in considering the elements subs. 6(5) of the Trade Marks Act, each element need not be interpreted as having equal weight. A particular case might justify greater significance being given to one criterion over others. As previously stated, I find the respondent's mark and design to be a strong one, well known throughout Canada. In such cases the Courts have held that the distinction between the wares and the nature of the trade of the two competing marks becomes less important.

For a likelihood of confusion to be found, it is not necessary that the parties operate in the same general field or industry, or that the services be of the same type or quality. Trade-marks for wares and services of one quality intended for one class of purchasers may be confusing with trade-marks for wares and services of a different type or quality, intended for a different class of purchasers.¹⁵

¹⁴ *Supra*, note 9, at p. 278.

¹⁵ See *Bagagerie SA v. Bagagerie Willy Ltée*, *supra*, note 12.

terai de citer les affaires *Kodak* et *Vogue*. . . J'avoue qu'aucune décision jurisprudentielle antérieure ne porte exactement sur la même question. Néanmoins, lorsqu'il s'agit d'une marque comme KODAK, en raison de son caractère distinctif inhérent, ou VOGUE, en raison de son influence prédominante dans le domaine de la mode, les tribunaux ont conféré une protection qui dépasse largement le domaine des appareils photo, d'une part, et celui des revues de mode, d'autre part. L'objet fondamental de la *Loi sur les marques de commerce*, de la *Loi sur la concurrence déloyale*, S.R.C. 1952, ch. 274 ou de l'ancien droit à l'action en *passing-off* en vertu de la *common law*, est de protéger les droits acquis, peu importe s'ils découlent de l'usage ou de l'enregistrement. Le requérant qui veut employer la marque Kodak en rapport avec des bicyclettes, ou la marque Vogue en rapport avec des bijoux de fantaisie, porte effectivement atteinte à des droits acquis. Ce requérant aura parfois gain de cause, mais pour citer les paroles de Lord Watson dans l'arrêt *Eno v. Dunn*, (1890), 15 App. Cas. 252, à la p. 257:

[TRADUCTION] ... il doit justifier l'enregistrement de sa marque de commerce en montrant de façon affirmative qu'elle n'induirait pas en erreur. Il m'apparaît comme une conséquence nécessaire, en cas de doute, que sa demande doit être rejetée.

et le juge Rouleau dans l'arrêt *Maple Leaf*¹⁴:

Néanmoins, il ne fait pas de doute que lorsqu'on examine les facteurs énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi sur les marques de commerce, il n'y a pas lieu d'accorder la même importance à chacun d'entre eux. Il peut être justifié dans un cas particulier d'accorder une plus grande valeur à un critère donné. Comme je l'ai déjà précisé, j'estime que la marque et le dessin de l'intimée sont solides et qu'ils sont bien connus partout au Canada. En pareil cas, les tribunaux ont statué que la distinction entre les marchandises et la nature du commerce des deux marques concurrentes perd de l'importance.

Pour que l'on conclue à la vraisemblance de la confusion, il n'est pas nécessaire que les parties exercent dans le même domaine ou la même industrie, ni que les services soient du même genre ou de la même qualité. Les marques de commerce utilisées en liaison avec des marchandises et des services d'une certaine qualité, destinés à une catégorie d'acheteurs, peuvent causer de la confusion avec les marques de commerce désignant des marchandises et des services d'un genre ou d'une qualité différents, destinés à une catégorie différente d'acheteurs¹⁵.

¹⁴ Précité, note 9, à la p. 278.

¹⁵ Voir l'arrêt *Bagagerie SA c. Bagagerie Willy Ltée*, précité, note 12.

APPLICATION OF THE PRINCIPLES

Applying these principles to the case at bar, I have reached the conclusion that the Trial Judge has erred in three ways.

First, the Trial Judge has erred in failing to address the very issue of the scope of protection to be accorded to a trade-mark as widely known and used as “Miss Universe,” particularly in that very area—organization of beauty pageants—in which a newcomer was precisely endeavouring to enter.

It may have been said, thirty years ago, that there was nothing remarkably distinctive about the word “Miss” or the word “Universe” or the expression “Miss Universe.” But as time went by and as the use and promotion of the two words linked together as one expression were reaching global proportion, the expression acquired, to use the very words of the Trial Judge, a “considerable distinctiveness.” The name is now a well-known and reputable name.

In these circumstances, one would have expected the Trial Judge to examine the facts of this case on the assumption that the appellant’s trade-mark was to be accorded a particularly wide scope of protection and that the burden imposed on the respondent to dispel any likelihood of confusion was particularly difficult to overcome, even more so in the area of beauty pageants. This, in my view, he has failed to do. His reasons, which I have reproduced earlier, show no such concern. He seems to have ignored the fact that the respondent was a newcomer entering a field already extensively occupied by the appellant and borrowing in so doing the whole of a name already well-established in that very field by the appellant.

It was the duty of the respondent to select a name with care so as to avoid any confusion—as is required under the definition of “proposed trade-mark” in section 2 of the Act—and so as to avoid the appearance that he intended to jump on the bandwagon of an already famous mark. That duty was not addressed by the Trial Judge, notwithstanding the admission by a witness for the respondent that:¹⁶

¹⁶ O’Staff affidavit, Exhibit A, vol. XI, at p. 1678.

APPLICATION DES PRINCIPES

Après avoir appliqué ces principes à l’espèce, j’ai conclu que le juge de première instance a commis trois erreurs.

Premièrement, le juge de première instance a commis une erreur en ne traitant pas de l’étendue de la protection à accorder à une marque de commerce aussi généralement connue et employée que «Miss Universe», particulièrement dans le domaine même —la gestion des concours de beauté—dans lequel un nouveau venu tentait précisément d’entrer.

On aurait peut-être pu dire, il y a trente ans, qu’il n’y avait rien de particulièrement distinctif dans les mots «Miss» ou «Universe» et dans l’expression «Miss Universe». Mais au fil des ans, l’emploi et la promotion des deux mots liés ensemble en une seule expression atteignant des proportions mondiales, l’expression a acquis, pour citer le juge de première instance, «un caractère distinctif considérable». Le nom est aujourd’hui bien et avantageusement connu.

Dans ces circonstances, on se serait attendu à ce que le juge de première instance ait examiné les faits en cause en partant du principe qu’il fallait accorder à la marque de commerce de l’appelante une protection particulièrement étendue, et qu’il était particulièrement difficile à l’intimé de s’acquitter de son obligation d’écarter toute probabilité de confusion, surtout dans le domaine des concours de beauté. À mon avis, le juge n’a pas agi dans ce sens. Ses motifs, que j’ai cités plus haut, ne démontrent aucune préoccupation de ce genre. Il semble avoir négligé le fait que l’intimé était un nouveau venu dans un domaine dans lequel l’appelante occupait déjà une place considérable, et qu’il empruntait de la sorte la totalité d’un nom déjà bien établi par l’appelante précisément dans le domaine en question.

L’intimé était tenu de choisir un nom avec soin, de façon à éviter toute confusion—comme l’exige la définition de l’expression «marque de commerce projetée» à l’article 2 de la Loi—et de façon à ne pas donner l’impression qu’il avait l’intention de tirer profit d’une marque déjà célèbre. Le juge de première instance n’a pas traité de cette obligation, malgré l’aveu d’un témoin de l’intimé que¹⁶:

¹⁶ L’affidavit O’Staff, pièce A, vol. XI, à la p. 1678.

The name “Miss Nude Universe” will be a selling feature without a lot of explanations. Everyone knows the name!

Why was little explanation needed, why did everyone know the name, why would it be a selling feature, if not because the name “Miss Nude Universe” was inevitably associated with the name “Miss Universe”?

Had the Trial Judge considered the scope of the protection accorded to start with to the appellant’s trade-mark, he would have approached in a different way the factors defined in paragraphs 6(5)(c) and (d) of the Act, i.e. the nature of the services and the nature of the trade. He would have realized that these factors — even had he been right in their analysis, something I shall come back to—could not be as determinative as he found them to be.

Secondly, the Trial Judge has erred in emphasizing the differences in the nature of the services and in the nature of the trade (paragraphs 6(5)(c) and (d) of the Act) instead of considering the likelihood of confusion if the two businesses were carried on in the same area in the same manner (subsection 6(2) of the Act). Particularly relevant are these comments of Thurlow C.J. in the *Mr. Submarine* case:¹⁷

On this issue the appellant’s submissions were that the learned Trial Judge erred in emphasizing the differences between the trade marks rather than considering their similarities from the point of view of a consumer with imperfect recollection, in emphasizing the lack of evidence of actual confusion having occurred and the differences in the manner of delivery of the goods and services associated with the trade marks instead of considering the likelihood of confusion if the two businesses were carried on in the same area in the same manner.

Save with respect to the absence of evidence of actual confusion I am of the opinion the appellant’s criticism of the reasons of the learned Judge is warranted.

Here the learned Judge finds the respondent’s marks to be clearly distinguishable from those of the appellant. That is without doubt true. But it is not a test of whether the respondent’s trade marks or trade names are similar. It says nothing of their similarities or of whether they are likely to be distin-

[TRADUCTION] Le nom «Miss Nude Universe» favorisera la vente sans que de nombreuses explications soient nécessaires. Tout le monde connaît le nom!

Pourquoi peu d’explications seraient-elles nécessaires, pourquoi le nom était-il connu de tous, pourquoi favoriserait-il la vente, sinon parce que le nom «Miss Nude Universe» était inévitablement associé à celui de «Miss Universe»?

a Si le juge de première instance avait examiné l’étendue de la protection accordée dès le départ à la marque de commerce de l’appelante, il aurait abordé de façon différente les facteurs définis aux alinéas 6(5)c) et d) de la Loi, c’est-à-dire le genre des services rendus et la nature du commerce exercé. Il aurait compris que ces facteurs—même s’il les avait correctement analysés, point sur lequel je reviendrai—ne pouvaient pas être aussi déterminants qu’il les a considérés.

Deuxièmement, le juge de première instance a commis une erreur en insistant sur la nature différente des services et du commerce (alinéas 6(5)c) et d) de la Loi) plutôt que de considérer la probabilité de confusion si les deux entreprises étaient exercées dans la même région de la même façon (paragraphe 6(2) de la Loi). Les remarques du juge en chef Thurlow dans l’arrêt *Mr. Submarine* ont une pertinence particulière¹⁷:

À cet égard, l’appelante a fait valoir que le juge de première instance avait commis une erreur en mettant l’accent sur les différences entre les marques de commerce, au lieu d’examiner leur ressemblance du point de vue d’un consommateur ayant un souvenir imparfait, en insistant sur le défaut de preuve d’une confusion réellement survenue et sur les différences dans la livraison des marchandises et la prestation des services en liaison avec les marques de commerce, au lieu d’examiner la probabilité de confusion si les deux entreprises étaient exploitées dans la même région et de la même manière.

Sauf en ce qui concerne l’absence d’une preuve de confusion réelle, j’estime que la critique par l’appelante des motifs du juge de première instance est justifiée.

En l’espèce, le juge conclut que les marques de l’intimée se distinguent sans peine de celles de l’appelante. C’est indubitablement vrai. Mais il ne s’agit pas là d’un critère permettant de savoir si les marques de commerce ou les noms commerciaux de l’intimée sont semblables. Rien n’est dit de leur ressem-

¹⁷ *Supra*, note 6, at pp. 99-100.

¹⁷ Précité, note 6, aux p. 99 et 100.

guished by an ordinary person having a vague recollection of the appellant's mark or business.

Clearly, in the case at bar, services associated with both trade-marks were principally related to the operation of beauty pageants. Both parties are providing entertainment services by conducting, hosting and promoting beauty pageants. The beauty pageant services provided by the appellant or to be provided by the respondent, under their respective trade-marks, share the same format and the same basic process. Host sites for conducting preliminary and the final pageants are selected. Contestants are recruited and sponsors are identified and secured. Advertising and public media coverage is secured for all preliminary contests and for the annual, final contest. Both parties, thereafter, promote the winners of the final contest to the public under the title for the year in which they reign. The respondent thus intends to use the trade-mark "Miss Nude Universe" in conducting and promoting a beauty pageant in the same industry or business in which the "Miss Universe" trade-mark is already famous.

The Trial Judge has erred, in my view, in ignoring the evidence that both trade-marks were used or to be used, respectively, in precisely the same industry or business and in concentrating rather on differences allegedly intended by the respondent but not guaranteed by him nor referred to in his application for registration, such as the location of the contests—even in that regard I note that hotels are contemplated by both parties—the conditions to be met by participants and the ambiance in which the events would be held.

Not only are these differences inconclusive, in view of the basic similarity between the services and business or industry involved, but they are irrelevant to the extent that regardless of the present intention of the respondent, either he, or any successor-in-title, should the trade-mark "Miss Nude Universe" be found registrable and henceforth be registered, would

blance ni de la question de savoir si elles peuvent être distinguées par une personne ordinaire qui se souvient vaguement de la marque ou de l'entreprise de l'appelante.

Il est clair qu'en l'espèce, les services associés aux deux marques de commerce étaient principalement liés à la gestion de concours de beauté. Les deux parties fournissent des services de divertissement au moyen de la gestion, de la présentation et de la promotion de concours de beauté. Les services de concours de beauté fournis par l'appelante ou projetés par l'intimé, sous leurs marques de commerce respectives, ont une même formule et se déroulent essentiellement de la même façon. Il y a sélection des villes-hôtes où auront lieu les concours préliminaires et finaux. Les concurrentes sont recrutées et les commanditaires, choisis et obtenus. Les organisateurs s'assurent de la publicité et de la couverture par les médias de tous les concours préliminaires et du concours final annuel. Les deux parties font ensuite la promotion auprès du public des gagnantes du concours final, sous le millésime de l'année au cours de laquelle elles règneront. L'intimé a ainsi l'intention d'employer la marque de commerce «Miss Nude Universe» dans la gestion et la promotion d'un concours de beauté dans la même industrie ou entreprise que celle où s'est déjà illustrée la marque de commerce «Miss Universe».

À mon sens, le juge de première instance a commis une erreur en ne tenant pas compte de la preuve démontrant que les deux marques de commerce étaient employées ou allaient l'être, respectivement, dans précisément la même industrie ou entreprise, et en s'attachant plutôt aux distinctions que l'intimé alléguait avoir en vue, mais qu'il n'avait ni garanties ni mentionnées dans sa demande d'enregistrement, comme par exemple le lieu des concours—même à cet égard, je note que les deux parties songent à des hôtels—les conditions que doivent remplir les participantes et l'ambiance dans laquelle les activités se dérouleraient.

Non seulement ces distinctions sont-elles non concluantes, étant donné la similarité fondamentale entre les services et l'entreprise ou l'industrie en cause, mais elles ne sont pas pertinentes dans la mesure où, indépendamment de l'intention présente de l'intimé, soit lui ou son ayant droit, dans l'éventualité où la marque de commerce «Miss Nude Universe» était

be free to change the format, location, style or character of his beauty pageants at any time. Again as noted by Thurlow C.J. in *Mr. Submarine* case:¹⁸

Nor is the appellant's exclusive right confined to the sale of sandwiches by the methods it now employs or has employed in the past. Nothing restricts the appellant from changing the colour of its signs or the style of lettering of "Mr. Submarine" or from engaging in a telephone and delivery system such as that followed by the respondent or any other suitable system for the sale of its sandwiches. Were it to make any of these changes its exclusive right to the use of "Mr. Submarine" would apply just as it applies to its use in the appellant's business as presently carried on. Whether the respondent's trade marks or trade names are confusing with the appellant's registered trade mark must accordingly be considered not only having regard to the appellant's present business in the area of the respondent's operations but having regard as well to whether confusion would be likely if the appellant were to operate in that area in any way open to it using its trade mark in association with the sandwiches or services sold or provided in the operation.

The beauty pageants of the parties may therefore well become in direct competition, being held possibly in the same hotel at the same time, and the allegation that the pageants may differ in type is thus irrelevant.

Lastly, I note that the Trial Judge did not refer, when he dealt with the issue of confusion, to the factor set out in paragraph 6(5)(e), i.e. the degree of resemblance between the trade-marks or trade-names in appearance or sound or in the ideas suggested by them. The only related comment he made, and that was in regard to the issue of the distinctiveness of the proposed trade-mark, is the following, which I have reproduced earlier:¹⁹

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

déclarée enregistrable et par conséquent était enregistrée, serait libre de changer n'importe quand la formule, le lieu, le style ou le caractère de ses concours de beauté. De nouveau, comme l'a noté le juge en chef Thurlow dans l'arrêt *Mr. Submarine*¹⁸:

Le droit exclusif de l'appelante n'est pas non plus limité à la vente de sandwiches par les méthodes qu'elle emploie maintenant ou qu'elle a employées dans le passé. Rien n'empêche l'appelante de changer la couleur de ses enseignes ou le style de lettres de «Mr. Submarine», ou d'adopter un système téléphonique et de livraison tel que celui suivi par l'intimée ou tout autre système convenable pour la vente de ses sandwiches. Si elle devait effectuer un de ces changements, son droit exclusif à l'emploi de «Mr. Submarine» s'appliquerait tout comme il s'applique à son emploi dans l'entreprise qu'elle exploite actuellement. La question de savoir si les marques de commerce ou les noms commerciaux de l'intimée créent de la confusion avec la marque enregistrée de l'appelante doit donc être examinée en tenant compte non seulement de l'entreprise actuelle que l'appelante exploite dans la région des opérations de l'intimée, mais aussi de la possibilité de confusion si l'appelante devait exercer ses activités dans cette région de toute manière qui lui est permise en utilisant sa marque de commerce en liaison avec les sandwiches vendus ou les services exécutés dans l'exercice de son entreprise.

Les concours de beauté des parties peuvent donc se faire directement concurrence, car il est possible qu'ils aient lieu au même hôtel en même temps, aussi l'allégation selon laquelle ils peuvent différer de genre n'est pas pertinente.

Finalement, je note que le juge de première instance n'a pas mentionné, lorsqu'il a traité de la confusion, le facteur exposé à l'alinéa 6(5)e, c'est-à-dire le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux en ce qui concerne leur apparence, leur aspect phonétique ou les idées qu'ils suggèrent. La seule remarque qu'il a faite à ce sujet est la suivante, déjà citée¹⁹, et elle visait le caractère distinctif de la marque de commerce projetée:

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

¹⁸ *Supra*, note 6, at pp. 102-103.

¹⁹ *Supra*, note 4.

¹⁸ Précité, note 6, aux p. 102 et 103.

¹⁹ Précité, note 4.

I am prepared, for the sake of argument, to accept that these comments could also have been made by the Trial Judge in the context of paragraph 6(5)(e) and to treat them in that context.

It is a mistake, in my view, to consider the word "Nude," in isolation, as being of "an arresting significance." There is, when one looks at both marks, a degree of resemblance. That degree of resemblance may be small when the marks are considered as a whole "but," once more referring to Thurlow C.J.'s reasons in *Mr. Submarine*,²⁰ "there is resemblance and in my view it cannot be ignored." The correct view, in my opinion, is that expressed in a similar context by the U.S. Patent and Trademark Office Trademark Trial and Appeal Board, in *Miss Universe, Inc. v. Drost*.²¹ In that case the applicant had sought to register the designation "Miss Nude U.S.A.," for entertainment services, namely presentation of beauty pageants. Registration had been opposed by Miss Universe, Inc., on the ground, essentially, that the applicant's mark as applied to the services specified in his application so resembled the mark "Miss U.S.A." previously used and registered by Miss Universe, Inc. for promoting the sale of goods and services of others through the medium of a beauty contest conducted on a national and regional basis, as to be likely to cause confusion:²²

Turning then to the salient question before the Board, both applicant's mark and opposer's "MISS U.S.A." mark include the words "MISS U.S.A." as the most important elements thereof, opposer's mark consisting in its entirety of these terms. The word "NUDE", on the other hand, is merely an adjective, is clearly subordinate to the notation "U.S.A." which it modifies, and does not serve to distinguish applicant's mark from that of opposer.

I therefore hold that the Trial Judge has committed reviewable errors in reaching his decision. In a case like this, where the facts on which the appeal is to be determined do not depend on the credibility of witnesses and are not in dispute, this Court is in as good

Je veux bien admettre, pour les besoins de la cause, que le juge de première instance aurait également pu faire ces remarques dans le contexte de l'alinéa 6(5)e) et les traiter en conséquence.

^a À mon sens, c'est une erreur de considérer le mot «Nude», pris isolément, comme ayant «une signification saisissante». Lorsque l'on considère les deux marques de commerce, on constate entre elles un ^b degré de ressemblance. Ce degré peut ne pas être considérable si l'on regarde les marques dans leur ensemble «mais», pour citer de nouveau les motifs du juge en chef Thurlow dans l'arrêt *Mr. Submarine*²⁰, «il existe quand même une ressemblance et j'estime ^c qu'on doit en tenir compte». À mon avis, la bonne manière de voir les choses est celle qu'a exprimée, dans un contexte semblable, le U.S. Patent and Trademark Office Trademark Trial and Appeal Board, dans ^d l'arrêt *Miss Universe, Inc. v. Drost*²¹. Dans cette affaire, le requérant avait demandé l'enregistrement du nom «Miss Nude U.S.A.», à l'égard de services de divertissement, à savoir la présentation de concours de beauté. Miss Universe, Inc. s'était opposée à l'enregistrement, faisant valoir essentiellement que la ^e marque du requérant, comme elle était appliquée aux services précisés dans sa demande, ressemblait à tel point à la marque «Miss U.S.A.» déjà employée et enregistrée par Miss Universe, Inc., pour favoriser la ^f vente des produits et des services d'autres personnes au moyen de concours de beauté présentés à l'échelle nationale et régionale, qu'elle était susceptible de causer de la confusion²²:

^g [TRADUCTION] Pour en venir à la question importante dont nous sommes saisis, aussi bien la marque du requérant que celle de l'opposante comportent les mots «MISS U.S.A.» en guise d'éléments les plus importants de ces marques, celle de l'opposante consistant entièrement dans ces mots. L'expression «NUDE», par contre, est simplement un adjectif, clairement ^h subordonné à l'expression «U.S.A.» qu'il qualifie, et ne sert pas à distinguer la marque du requérant de celle de l'opposante.

ⁱ Je conclus par conséquent que le juge de première instance a commis des erreurs donnant lieu à révision en parvenant à sa décision. Dans une affaire comme celle-ci, où les faits qui décideront de l'appel ne dépendent pas de la crédibilité de témoins et ne sont

²⁰ *Supra*, note 6, at p. 105.

²¹ 189 USPQ 212 (P.O. T.M. T. App. Bd. 1975).

²² *Miss Universe, Inc. v. Drost*, *supra*, note 21, at p. 214.

²⁰ Précité, note 6, à la p. 105.

²¹ 189 USPQ 212 (P.O. T.M. T. App. Bd. 1975).

²² *Miss Universe, Inc. v. Drost*, précité, note 21, à la p. 214.

a position as was the Trial Judge to draw what it considers to be the proper inferences from those facts and to make a finding as to the likelihood of confusion of the trade-marks, or of the trade-names.

That finding is an easy one to make in the present case which, it seems to me, is on all four with the *Mr. Submarine* case. Thurlow C.J.'s analysis in that case of the circumstances to be considered as enumerated in subsection 6(5) of the Act (at pages 103 to 105) could almost be followed word by word. There is no point repeating here words that have there been so eloquently spoken.

I therefore conclude that the respondent has failed to establish that the use of his proposed trade-mark does not give rise to any likelihood of confusion with the trade-mark of the appellant. I wish to note, in closing, that the following observations by the U.S. District Court for the Northern District of Georgia, when it concluded that confusion was likely in a case where Miss Universe, Inc. was attempting to enjoin Miss Teen U.S.A., Inc. from using the designation "Miss Teen U.S.A.," could have been directed at the present respondent:²³

But having devoted substantial resources and energy to cultivating a respectable image, the plaintiff's good name should not be left to the mercy of a latecomer's campaign to capture a portion of the market. Irrespective of the level of the defendant's organization at which it occurs, a less scrupulous individual exploiting eager contestants, or an overzealous contestant soliciting advertisements locally, may tarnish this image acquired at the plaintiff's great expense by associating the two pageants or by neglecting to correct misapprehensions by consumers.

DISPOSITION

I would accordingly allow the appeal, reverse the decision of the Trial Judge and direct the Registrar of Trade-marks to refuse the respondent's application for the registration of trade-mark serial no. 545,313, "Miss Nude Universe."

²³ *Miss Universe, Inc. v. Miss Teen U.S.A., Inc.* 209 USPQ 698 (Dist. Ct. N.Ga. 1980), at p. 710.

pas contestés, la Cour est aussi bien placée que l'était le juge de première instance pour tirer ce qu'elle considère être les bonnes inférences de ces faits et pour en arriver à une conclusion à l'égard de la probabilité de la confusion entre les deux marques de commerce, ou entre les deux noms commerciaux.

Il est facile de tirer cette conclusion en l'espèce qui, me semble-t-il, est exactement semblable à l'affaire *Mr. Submarine*. On pourrait pratiquement appliquer textuellement l'analyse qu'a faite le juge en chef Thurlow, dans cette affaire, des circonstances à prendre en considération telles qu'elles sont énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi (aux pages 103 à 105). Inutile de répéter ici des paroles prononcées de façon aussi éloquente.

Je conclus donc que l'intimé n'a pas démontré que l'emploi de sa marque de commerce projetée n'est pas susceptible de créer de la confusion avec la marque de commerce de l'appelante. Je tiens à souligner, en terminant, que les observations suivantes de la cour de district américaine pour le district nord de la Georgie, lorsqu'elle a conclu à la probabilité de la confusion dans une affaire où Miss Universe, Inc. s'efforçait d'interdire à Miss Teen U.S.A., Inc. d'employer la désignation «Miss Teen U.S.A.», auraient pu s'adresser au présent intimé²³:

[TRADUCTION] Mais après que la demanderesse a consacré des ressources et des efforts considérables à se créer une image respectable, son bon nom ne devrait pas être laissé à la merci de la campagne publicitaire d'un nouveau venu qui tente de capter une partie du marché. Indépendamment du niveau de l'organisme de la défenderesse où elle se situe, un individu moins scrupuleux qui désire exploiter des candidates, ou une candidate trop zélée qui se cherche de la publicité à l'échelle locale, peuvent ternir l'image que la demanderesse s'est acquise à grands frais, en associant les deux concours de beauté ou en négligeant de dissiper la méprise des consommateurs.

DÉCISION

J'accueillerais en conséquence l'appel, j'infirmerais la décision du juge de première instance et j'ordonnerais au registraire des marques de commerce de rejeter la demande de l'intimé en vue de l'enregistrement de la marque de commerce portant le numéro de série 545, 313, «Miss Nude Universe».

²³ *Miss Universe, Inc. v. Miss Teen U.S.A., Inc.* 209 USPQ 698 (Dist. Ct. N.Ga. 1980), à la p. 710.

As graciously proposed by counsel for the appellant, costs should not be awarded on the appeal and in the Trial Division.

HUGESSEN J.A.: I agree.

LÉTOURNEAU J.A.: I agree.

Comme l'ont gracieusement proposé les avocats de l'appelante, il ne devrait pas y avoir adjudication des dépens en appel ni en Section de première instance.

a LE JUGE HUGESSEN, J.C.A.: Je souscris à ces motifs.

LE JUGE LÉTOURNEAU, J.C.A.: Je souscris à ces motifs.