

A-258-00
2002 FCA 29

A-258-00
2002 CAF 29

Dion Neckwear Ltd. (*Appellant*) (*Applicant*)

v.

Christian Dior, S.A. (*Respondent*) (*Opponent*)

and

The Registrar of Trade Marks (*Respondent*)

INDEXED AS: CHRISTIAN DIOR, S.A. v. DION NECKWEAR LTD. (C.A.)

Court of Appeal, Richard C.J., Décary and Noël J.J.A. — Montréal, November 19, 2001; Ottawa, January 23, 2002.

Trade-marks — Registration — Appeal from dismissal of appeal from denial of registration of trade-mark — Registrar holding applicant not meeting burden because “still in doubt” whether reasonable likelihood of confusion between applicant’s trade-mark “Dion Collection & Design”, opponent’s registered trade-mark “Dior” — Registrar erred in applying “still in doubt” standard — Imposing more onerous burden than “balance of probabilities” onus applicable in civil proceedings — Difference between opposition, civil proceedings not standard of proof, but onus — Registrar must be reasonably satisfied on balance of probabilities registration not likely to create confusion — Regardless, Registrar clearly wrong because evidence evenly balanced — Surrounding circumstances indicating, on balance of probabilities, no likelihood of confusion — Too late to now raise other grounds of opposition, abandoned for all practical purposes in Court below.

This was an appeal from the Trial Judge’s dismissal of an appeal from the denial of registration of the trade-mark “Dion Collection & Design”. The Registrar stated that he was still in doubt as to whether there would be a reasonable likelihood of confusion between the applicant’s trade-mark and the opponent’s registered trade-marks “Dior”, and therefore the applicant had failed to meet the burden in respect of the issue

Dion Neckwear Ltd. (*appelante*) (*demanderesse*)

c.

Christian Dior, S.A. (*intimée*) (*opposante*)

et

Registraire des marques de commerce (*défendeur*)

RÉPERTORIÉ: CHRISTIAN DIOR, S.A. c. DION NECKWEAR LTD. (C.A.)

Cour d’appel, juge en chef Richard, juges Décary et Noël, J.C.A. — Montréal, 19 novembre 2001; Ottawa, 23 janvier 2002.

Marques de commerce — Enregistrement — Appel du rejet de l’appel du refus d’enregistrer une marque de commerce — Le registraire a déclaré que la requérante ne s’était pas acquittée du fardeau ultime qui lui incombait parce qu’un «doute persistait dans son esprit» quant à l’existence d’un risque raisonnable de confusion entre la marque de commerce «Dion Collection & Design» de la requérante et les marques de commerce «Dior» enregistrées de l’opposante — Le registraire a commis une erreur en appliquant la norme du «doute qui persiste dans l’esprit», imposant ainsi au requérant un fardeau plus lourd que celui qui est applicable en matière civile — La différence entre une procédure d’opposition et une instance civile ne se situe pas au niveau de la norme applicable, mais plutôt sur le plan de la charge de la preuve — Le registraire doit donc être raisonnablement convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l’enregistrement n’est pas susceptible de créer de la confusion — La décision du registraire était néanmoins de toute évidence mal fondée parce que la preuve permettait de trancher le litige autant dans un sens que dans l’autre — Les circonstances de l’espèce permettent de conclure que, selon la prépondérance des probabilités, il n’existe pas de risque de confusion — Il est trop tard pour invoquer des moyens auxquels les parties ont à toutes fins utiles renoncé devant le tribunal de première instance.

Appel de la décision par laquelle le juge de première instance a rejeté l’appel de la décision par laquelle le registraire a refusé d’enregistrer la marque de commerce «Dion Collection & Design». Le registraire avait déclaré qu’un doute persistait dans son esprit quant à l’existence d’un risque raisonnable de confusion entre la marque de commerce «Dion Collection & Design» de la requérante et les marques

of confusion. In dismissing the appeal, the Trial Judge applied the “clearly wrong” standard of review.

Held, the appeal should be allowed.

Decisions of the Registrar, whether of facts, law or discretion, within his area of expertise, are to be reviewed on a standard of reasonableness *simpliciter* which is synonymous with “clearly wrong”. Where additional evidence is adduced in the Trial Division that would have materially affected the Registrar’s decision, a judge must come to a conclusion as to the correctness of the Registrar’s decision.

The Registrar erred in applying a “still in doubt” standard, thereby imposing a burden on the applicant which is more onerous than the one applicable in civil proceedings. Although doubt should be resolved in favour of the opponent, that proposition has always been couched in general terms, as a corollary to the principle that the onus was on the applicant; it has never been suggested that the standard applicable in civil proceedings does not apply, or that an applicant had to demonstrate beyond doubt that confusion was unlikely. The difference between opposition proceedings and civil proceedings is not the applicable standard, i.e. balance of probabilities, but the onus, which is not on the party who asserts an allegation, but on the party who seeks registration (the applicant). The Registrar must be reasonably satisfied that, on a balance of probabilities, the registration is unlikely to create confusion; he need not be satisfied beyond doubt that confusion is unlikely. The “beyond doubt” standard imposes an insurmountable burden because certainty in matters of likelihood of confusion is rare. At best, it is only where the probabilities are equal that a form of doubt may be said to arise, which is resolved in favour of the opponent. A registrar should avoid resorting to the concept of doubt, which is treacherous and confusing in civil proceedings.

Regardless, the Registrar’s decision was still clearly wrong because the evidence was evenly balanced. The following

de commerce «Dior» enregistrées de l’opposante et qu’en conséquence, la requérante ne s’était pas acquittée du fardeau ultime qui lui incombait quant à la question de la confusion. Pour rejeter l’appel, le juge de première instance a appliqué la norme de contrôle de la «décision manifestement déraisonnable».

Arrêt: l’appel doit être accueilli.

La norme de contrôle applicable dans le cas des décisions du registraire qui relèvent de son champ d’expertise, qu’elles soient fondées sur les faits, sur le droit ou qu’elles résultent de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, est la norme de la décision raisonnable *simpliciter*, qui est synonyme de la norme de la «décision manifestement déraisonnable». Toutefois, lorsque des éléments de preuve supplémentaires sont soumis à la Section de première instance et que ces éléments de preuve auraient pu avoir un effet sur les conclusions du registraire ou sur l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le juge doit en venir à ses propres conclusions au sujet du bien-fondé de la décision du registraire.

Le registraire a commis une erreur en appliquant la norme du «doute qui persiste dans l’esprit», imposant ainsi au requérant un fardeau plus lourd que celui qui est applicable en matière civile. Même si tout doute doit être résolu en faveur de l’opposant, cette proposition a toujours été formulée de façon générale en corollaire au principe que la charge de la preuve incombe au requérant. Personne n’a prétendu que la norme applicable en matière civile ne devait pas s’appliquer ou encore que le requérant doit établir hors de tout doute qu’il n’y a aucun risque de confusion. La différence entre une procédure d’opposition et une instance civile ne se situe pas au niveau de la norme applicable, en l’occurrence celle de la prépondérance des probabilités, mais plutôt sur le plan de la charge de la preuve, laquelle ne repose pas sur la partie qui formule une allégation (l’opposant), mais bien sur la partie qui demande l’enregistrement (le requérant). Le registraire doit donc être raisonnablement convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l’enregistrement n’est pas susceptible de créer de la confusion. Il n’est pas nécessaire qu’il soit convaincu hors de tout doute qu’il n’y a aucun risque de confusion. Si la norme de preuve «hors de tout doute» s’appliquait, les requérants seraient, dans la plupart des cas, confrontés à un fardeau insurmontable parce qu’en matière de risque de confusion, la certitude est une denrée rare. Dans le meilleur des scénarios, ce n’est que lorsque les probabilités sont égales qu’on peut dire qu’il existe une sorte de doute, lequel doute doit être résolu en faveur de l’opposant. Mais la notion de doute est un concept trompeur et déroutant en matière civile et le registraire devrait éviter d’y recourir.

La décision du registraire était néanmoins de toute évidence mal fondée parce que la preuve permettait de

determinations by the Registrar favoured the applicant: the likelihood of confusion was between the trade-mark "Dion Collection & Design" and the "Dior" trade-marks; the primary significance of the marks was as a surname to which neither party was entitled to a monopoly; both marks possessed little distinctiveness; there was sufficient subject-matter in the applicant's trade-marks apart from the word "Dion" to warrant registration; the "Dior" marks have not acquired the same notoriety as the "Christian Dior" trade-marks; the extent to which the applicant's mark and the "Dior" marks have become known did not support either party's position although the length of use of these marks did weigh somewhat in the opponent's favour; the "Dion Collection & Design" trade-mark does not have much similarity in sounding with the "Dior" marks; and no evidence of actual confusion was produced. The factors favouring the opponent were: length of use, overlapping of wares traveling through the same channels of trade and similarity in appearance. The last factor was at best insignificant because the absence of any explanation as to what made the marks similar in appearance suggested that the Registrar focused solely on the "Dion" element of the "Dion Collection & Design" mark and not on the totality of the mark as he was required to do. The lack of evidence of "actual confusion" is significant when determining the "likelihood of confusion". An adverse inference may be drawn when the evidence shows that concurrent use is extensive, yet no evidence of confusion has been given by the opponent. When taken together, the surrounding circumstances point to the conclusion that, on a balance of probabilities, there is no likelihood of confusion between "Dion Collection & Design" and the "Dior" marks. It was a clear error on the part of the Registrar to find otherwise.

The appeal in the Trial Division and in this Court proceeded on the basis that the sole ground at issue was likelihood of confusion. It is too late now to raise grounds which had been, for all practical purposes, abandoned in the Court below.

trancher le litige autant dans un sens que dans l'autre. Le registraire n'avait d'autre choix que de donner gain de cause à la requérante dès lors qu'il avait conclu que le risque de confusion, s'il en était, concernait la marque de commerce «Dion Collection & Design» et les marques de commerce «Dior», que le principal élément significatif des marques est un nom de famille sur lequel ni l'une ni l'autre ne peut s'arroger de monopole, que les deux marques possèdent un caractère distinctif inhérent faible, que la marque de commerce de la requérante comportait suffisamment d'éléments autres que le mot «Dion» pour justifier son enregistrement comme marque de commerce, que les marques de commerce «Dion» n'avaient pas acquis le même degré de notoriété que la marque de commerce «Christian Dior» et que leur usage était secondaire comparativement à celui de la marque de commerce «Christian Dior», que « la mesure dans laquelle les marques de commerce «Dion Collection & Design» et «Dior» sont devenues connues ne favorise aucune des parties, bien que la durée de l'emploi de ces marques de commerce pèse généralement en faveur de l'opposante », qu'il existait peu de similitude sur le plan visuel ou sonore entre la marque de commerce «Dion Collection & Design» et les marques de commerce «Dior» et qu'aucune preuve quant à l'existence de cas de confusion réelle n'avait été produite. Les facteurs qui favorisaient l'opposante étaient la durée de l'utilisation, la similitude des marchandises empruntant les mêmes réseaux de distribution et la ressemblance visuelle entre les marques. Ce dernier facteur était au mieux négligeable, parce que le manque d'explications sur la ressemblance visuelle entre les marques permettait de penser que le registraire s'en était exclusivement tenu à l'élément «Dion» de la marque «Dion Collection & Design», et qu'il n'a pas considéré la marque dans sa totalité comme il était tenu de le faire. L'insuffisance des éléments de preuve présentés par l'opposante au sujet de «cas concrets de confusion» est un facteur important lorsqu'il s'agit de se prononcer 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. Considérées dans leur ensemble, les circonstances de l'espèce permettent de conclure que, selon la prépondérance des probabilités, il n'existe pas de risque de confusion entre les marques «Dion Collection & Design» et les marques «Dior». Le registraire a de toute évidence commis une erreur en tirant une conclusion différente.

L'appel interjeté devant la Section de la première instance et l'appel interjeté devant la Cour d'appel ont été tous les deux instruits en partant du principe que le seul moyen en litige était le celui concernant les risques de confusion. Il est trop tard pour invoquer des moyens auxquels les parties ont à toutes fins utiles renoncé devant le tribunal de première instance.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Trade-marks Act, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 6(5), 12(1)(d), 38(8) (as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 66(2)).

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

Polo Ralph Lauren Corp. v. United States Polo Assn. (2000), 9 C.P.R. (4th) 51 (F.C.A.); *Playboy Enterprises Inc. v. Germain* (1978), 39 C.P.R. (2d) 32 (F.C.T.D.); aff'd (1979), 43 C.P.R. (2d) 271; 29 N.R. 361 (F.C.A.).

CONSIDERED:

Molson Breweries v. John Labatt Ltd., [2000] 3 F.C. 145; (2000), 5 C.P.R. (4th) 180; 252 N.R. 91 (C.A.); *Pink Panther Beauty Corp. v. United Artists Corp.*, [1998] 3 F.C. 534; (1998), 80 C.P.R. (3d) 247; 225 N.R. 82 (C.A.).

REFERRED TO:

Garbo Creations Inc. v. Harriet Brown & Co. (1999), 3 C.P.R. (4th) 224; 23 Admin. L.R. (3d) 153; 176 F.T.R. 80 (F.C.T.D.); *Eno v. Dunn* (1890), 15 App. Cas. 252 (H.L.); *Freed & Freed Ltd. v. Registrar of Trade Marks et al.*, [1950] Ex. C.R. 431; [1951] 2 D.L.R. 7; (1950), 14 C.P.R. 19; 11 Fox Pat. C. 5; *Sunshine Biscuits, Inc. v. Corporate Foods Ltd.* (1982), 61 C.P.R. (2d) 53 (F.C.T.D.); *Conde Nast Publications Inc. v. Union des éditions modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (F.C.T.D.); *Effem Foods Ltd. v. Export/Import Clic Inc.* (1993), 54 C.P.R. (3d) 200; 110 F.T.R. 71 (F.C.T.D.); *Pernod Ricard v. Molson Breweries* (1992), 44 C.P.R. (3d) 359; 56 F.T.R. 53 (F.C.T.D.); *Standard Coil Products Can. Ltd. v. Standard Radio Corp.*, [1971] F.C. 106; (1971), 1 C.P.R. (2d) 155 (T.D.); aff'd [1976] 2 F.C. iv; (1976) 26 C.P.R. (2d) 288 n (C.A.); *Sealy Sleep Products Ltd. v. Simpsons'-Sears Ltd.*, [1956-60] Ex. C.R. 441; (1960), 33 C.P.R. 129; *Ultravite Laboratories Ltd. v. Whitehall Laboratories Ltd.*, [1965] S.C.R. 734; (1965), 53 D.L.R. (2d) 1; 44 C.P.R. 189; *Multiplicant Inc. v. Petit Bateau Valton S.A.* (1994), 55 C.P.R. (3d) 372; 79 F.T.R. 241 (F.C.T.D.); *Bally Schuhfabriken AG/Bally's Shoe Factories Ltd. v. Big Blue Jeans Ltd.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 205; 52 F.T.R. 270 (F.C.T.D.); *Monsport Inc. v. Vêtements de Sport Bonnie (1978) Ltée* (1988), 22 C.P.R. (3d) 356; 23 F.T.R. 222 (F.C.T.D.).

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 6(5), 12(1)d, 38(8) (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 66(2)).

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

Polo Ralph Lauren Corp. c. United States Polo Assn. (2000), 9 C.P.R. (4th) 51 (C.A.F.); *Playboy Enterprises Inc. c. Germain* (1978), 39 C.P.R. (2d) 32 (C.F. 1^{re} inst.); conf. par (1979), 43 C.P.R. (2d) 271; 29 N.R. 361(C.A.F.).

DÉCISIONS EXAMINÉES:

Brasseries Molson c. John Labatt Ltée, [2000] 3 C.F. 145; (2000), 5 C.P.R. (4th) 180; 252 N.R. 91 (C.A.); *Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists Corp.*, [1998] 3 C.F. 534; (1998), 80 C.P.R. (3d) 247; 225 N.R. 82 (C.A.).

DÉCISIONS MENTIONNÉES:

Garbo Creations Inc. c. Harriet Brown & Co. (1999), 3 C.P.R. (4th) 224; 23 Admin. L.R. (3d) 153; 176 F.T.R. 80 (C.F. 1^{re} inst.); *Eno v. Dunn* (1890), 15 App. Cas. 252 (H.L.); *Freed & Freed Ltd. v. Registrar of Trade Marks et al.*, [1950] R.C.É. 431; [1951] 2 D.L.R. 7; (1950), 14 C.P.R. 19; 11 Fox Pat. C. 5; *Sunshine Biscuits, Inc. c. Corporate Foods Ltd.* (1982), 61 C.P.R. (2d) 53 (C.F. 1^{re} inst.); *Conde Nast Publications Inc. c. Union des éditions modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1^{re} inst.); *Effem Foods Ltd. c. Export/Import Clic Inc.* (1993), 54 C.P.R. (3d) 200; 110 F.T.R. 71 (C.F. 1^{re} inst.); *Pernod Ricard c. Brasseries Molson* (1992), 44 C.P.R. (3d) 359; 56 F.T.R. 53 (C.F. 1^{re} inst.); *Standard Coil Products Can. Ltd. c. Standard Radio Corp.*, [1971] C.F. 106; (1971), 1 C.P.R. (2d) 155 (1^{re} inst.); conf. par [1976] 2 C.F. iv; (1976), 26 C.P.R. (2d) 288 n (C.A.); *Sealy Sleep Products Ltd. v. Simpsons'-Sears Ltd.*, [1956-60] R.C.É. 441; (1960), 33 C.P.R. 129; *Ultravite Laboratories Ltd. v. Whitehall Laboratories Ltd.*, [1965] S.C.R. 734; (1965), 53 D.L.R. (2d) 1; 44 C.P.R. 189; *Multiplicant Inc. c. Petit Bateau Valton S.A.* (1994), 55 C.P.R. (3d) 372; 79 F.T.R. 241 (C.F. 1^{re} inst.); *Bally Schuhfabriken AG/Bally's Shoe Factories Ltd. c. Big Blue Jeans Ltd.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 205; 52 F.T.R. 270 (C.F. 1^{re} inst.); *Monsport Inc. c. Vêtements de Sport Bonnie (1978) Ltée* (1988), 22 C.P.R. (3d) 356; 23 F.T.R. 222 (C.F. 1^{re} inst.).

AUTHORS CITED

Sopinka, John *et al.* *The Law of Evidence in Canada*, 2nd ed., Markham, Ont.: Butterworths, 1999.

APPEAL from the Trial Judge's dismissal of an appeal (*Christian Dior, S.A. v. Dion Neckwear Ltd.* (2000), 5 C.P.R. (4th) 304; 185 F.T.R. 234 (F.C.T.D.)) from the Registrar's denial of registration of the trade-mark "Dion Collection & Design" on the ground that he was still "in doubt" as to whether there was a reasonable likelihood of confusion with the opponent's registered trade-mark "Dior". Appeal allowed.

APPEARANCES:

J. Douglas Wilson for appellant (applicant).
Sophie Picard for respondent (opponent).

SOLICITORS OF RECORD:

Ridout & Maybee LLP, Toronto, for appellant (applicant).
Desjardins Ducharme Stein Monast, Montréal, for respondent (opponent).

The following are the reasons for judgment rendered in English by

[1] DÉCARY J.A.: On September 4, 1996, the Registrar of Trade-marks (the Registrar) refused the appellant's application for the trade-mark «Dion Collection & Design» pursuant to subsection 38(8) [as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 66(2)] of the *Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13. A statement of opposition had been filed by the respondent, Christian Dior, S.A., alleging six grounds: the first two are no longer in issue, the last three have not been dealt with by the Registrar or by the Judge (I shall deal with them later in these reasons) and the third one is the ground eventually retained by the Registrar. It reads:

The applicant's trade-mark is not registrable in view of the provisions of Section 12(1)(d) of the Trade-marks Act in that the applicant's trade-mark is confusing with the following registered trade-marks of the opponent:

DOCTRINE

Sopinka, John *et al.* *The Law of Evidence in Canada*, 2nd ed., Markham (Ontario): Butterworths, 1999.

APPEL de la décision par laquelle le juge de première instance a rejeté l'appel (*Christian Dior, S.A. c. Dion Neckwear Ltd.* (2000), 5 C.P.R. (4th) 304; 185 F.T.R. 234 (C.F. 1^{re} inst.)) de la décision par laquelle le registraire a refusé d'enregistrer la marque de commerce «Dion Collection & Design» au motif qu'un doute persistait dans son esprit quant à l'existence d'un risque raisonnable de confusion avec les marques de commerce «Dior» enregistrées de l'opposante. L'appel est accueilli.

ONT COMPARU:

J. Douglas Wilson pour l'appelante (requérante).
Sophie Picard pour l'intimée (opposante).

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Ridout & Maybee LLP, Toronto, pour l'appelante (requérante).
Desjardins Ducharme Stein Monast, Montréal, pour l'intimée (opposante).

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

[1] LE JUGE DÉCARY, J.C.A.: Le 4 septembre 1996, le registraire des marques de commerce (le registraire) a, en vertu du paragraphe 38(8) [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 66(2)] de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13, rejeté la demande présentée par l'appelante en vue de faire enregistrer la marque de commerce «Dion Collection & Design». L'intimée Christian Dior, S.A. avait produit une déclaration d'opposition dans laquelle elle invoquait six moyens. Les deux premiers ne sont plus en litige et les trois derniers n'ont été examinés ni par le registraire ni par le juge. J'y reviendrai plus loin. Le troisième moyen est celui qu'a finalement retenu le registraire. Le voici:

[TRADUCTION] La marque de commerce de la requérante n'est pas enregistrable compte tenu des dispositions de l'alinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce, étant donné que la marque de commerce de la requérante crée de la confusion avec les marques de commerce enregistrées suivantes de l'opposante:

(There follows a list of seven marks that include the words Christian Dior (the Christian Dior marks) and of five marks that include only the word Dior (the Dior marks), two of which are registered with a design (the Dior & Design marks).)

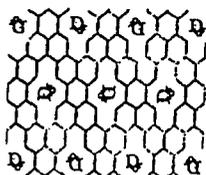
[2] The appellant's mark is based on use in Canada in association with neckties, scarves and ascots and on proposed use in Canada in association with shirts, sweaters, blouses, trousers, slacks, suits, socks, underwear, t-shirts, wallets, umbrellas, belts, watches and glasses. The appellant disclaimed the right to the exclusive use of the word Collection apart from its trade-mark. The mark was advertised as follows in the *Trade-marks Journal*:



[3] The Dior marks (as opposed to the Christian Dior marks) were, in the end, the marks which were found to be the source of the likelihood of confusion. It will be useful to reproduce the two Dior marks which were registered with a design:



No. TMA 356,392
[A.B., vol. 1, p. 94.]



No. TMA 323,994
[A.B., vol. 1, p. 91.]

(Suit une liste de sept marques qui sont composées des mots Christian Dior (les marques Christian Dior) et de cinq marques incorporant uniquement le mot Dior (les marques Dior), dont deux ont été enregistrées avec un dessin (les marques et le dessin Dior).)

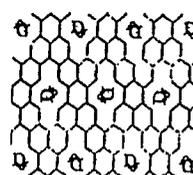
[2] La demande d'enregistrement de l'appelante est fondée sur l'emploi de sa marque au Canada en liaison avec des cravates, des foulards et des lavallières et sur son emploi projeté au Canada en liaison avec des chemises, tricots, blouses, pantalons, habits, chaussettes, sous-vêtements, t-shirts, porte-feuilles, parapluies, ceintures, montres et lunettes. L'appelante a renoncé au droit à l'usage exclusif du mot Collection en dehors de sa marque de commerce. La marque a été publiée de la façon suivante dans le *Journal des marques de commerce*:



[3] On a finalement constaté que c'étaient les marques Dior (et non les marques Christian Dior) qui créaient des risques de confusion. Il est utile de reproduire les deux marques Dior qui ont été enregistrées avec un dessin:



n° LMC 356392
[Dossier d'appel, vol. 1, p. 94.]



n° LMC 323994
[Dossier d'appel, vol. 1, p. 91.]

[4] Affidavit evidence was filed by both parties before the Registrar. None of the affiants were cross-examined. The Registrar denied the registration of the “Dion Collection & Design” mark essentially for the following reasons:

In view of the above, and even bearing in mind the inherent weakness of the opponent’s DIOR trade-marks, I am still left in doubt as to whether there would be a reasonable likelihood of confusion between the applicant’s trade-mark DION COLLECTION & Design and the Opponent’s registered trade-marks DIOR in view of the degree of visual similarity between the trade-marks as applied to overlapping wares travelling through the same channels of trade. I have concluded, therefore, that the applicant has failed to meet the legal burden upon it in respect of the issue of confusion in relation to the Section 12(1)(d) ground of opposition.

[5] On the appeal before Mr. Justice Pelletier, the appellant filed two more affidavits. Counsel concedes that this additional evidence is not of a kind that would have materially affected the Registrar’s findings of facts or the exercise of his discretion.

[6] In a decision reported at (2000), 5 C.P.R. (4th) 304, the learned Judge dismissed the appeal. Paragraph 28 of his reasons reads as follows:

Having regard to the evidence as a whole, the Registrar’s conclusion that he was left in doubt as to the reasonable likelihood of confusion between the appellant’s trade mark DION COLLECTION & Design and the respondent’s trade mark DIOR cannot be said to be clearly wrong, which is the standard of review applicable to this situation. While a different Registrar could have found for the appellant on the same evidence, this Registrar did not; his decision is not subject to being set aside simply because the evidence is evenly balanced.

[7] There is no need to expand much on the applicable law as it was recently canvassed by this Court.

[8] Decisions of the Registrar, whether of facts, law or discretion, within his area of expertise, are to be

[4] Les deux parties ont déposé des affidavits devant le registraire. Aucun des déposants n’a été contre-interrogé. Le registraire a refusé d’enregistrer la marque «Dion Collection & Design» essentiellement pour les motifs suivants:

[TRADUCTION] Compte tenu de ce qui précède, et compte tenu même de la faiblesse inhérente des marques de commerce DIOR de l’opposante, un doute persiste dans mon esprit quant à l’existence d’un risque raisonnable de confusion entre la marque de commerce DION COLLECTION & Design de la requérante et les marques de commerce DIOR enregistrées de l’opposante, étant donné le degré de similitude, sur le plan visuel, entre ces marques de commerce qui portent sur des marchandises semblables qui empruntent les mêmes réseaux de distribution. J’en suis par conséquent arrivé à la conclusion que la requérante ne s’est pas acquittée du fardeau ultime qui lui incombait quant à la question de la confusion relativement au moyen d’opposition tiré de l’alinéa 12(1)d).

[5] Lors de l’appel entendu par le juge Pelletier, l’appelante a déposé deux autres affidavits. L’avocat reconnaît que ces éléments de preuve supplémentaires n’auraient pas pu influencer sensiblement les conclusions de fait du registraire ou la façon dont il a exercé son pouvoir discrétionnaire.

[6] Dans son jugement publié à (2000), 5 C.P.R. (4th) 304, le juge de première instance a rejeté l’appel. Voici le texte du paragraphe 28 de ses motifs:

Eu égard à l’ensemble de la preuve, il n’y a pas lieu de dire que la conclusion du registraire selon laquelle un doute persistait dans son esprit quant à l’existence d’un risque raisonnable de confusion entre la marque de commerce DION COLLECTION & Design de l’appelante et la marque de commerce DIOR de l’intimée était manifestement erronée, ce qui est la norme de révision applicable en l’espèce. Un autre registraire en serait peut-être arrivé à une conclusion favorable à l’appelante à la lumière de la même preuve, mais ce n’est pas ce qu’a fait le registraire en l’espèce et il n’y a pas lieu d’infirmar sa décision pour la simple raison que la preuve permet de trancher le litige autant dans un sens que dans l’autre.

[7] Il n’est pas nécessaire d’épiloguer sur les règles de droit applicables qui ont récemment été examinées de façon approfondie par notre Cour.

[8] La norme de contrôle applicable dans le cas des décisions du registraire qui relèvent de son champ

reviewed on a standard of reasonableness *simpliciter*, which is synonymous to “clearly wrong”. Where additional evidence is adduced in the Trial Division that would have materially affected the Registrar’s decision, a judge must come to his or her conclusion as to the correctness of the Registrar’s decision (see *Molson Breweries v. John Labatt Ltd.*, [2000] 3 F.C. 145 (C.A.), *per* Rothstein J.A., at page 168; *Polo Ralph Lauren Corp. v. United States Polo Assn.* (2000), 9 C.P.R. (4th) 51 (F.C.A.), *per* Malone J.A., at paragraph 13 and Isaac J.A., at paragraph 10; *Garbo Creations Inc. v. Harriet Brown & Co.* (1999), 3 C.P.R. (4th) 224 (F.C.T.D.) *per* Evans J., at page 234).

[9] In determining whether trade-marks are confusing under paragraph 12(1)(d) of the Act, the Registrar is directed by subsection 6(5) to:

6. (1) . . .

(5) . . . 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.

Some practical guidelines have been set out by Malone J.A., in paragraph 18 of his reasons in *Polo Ralph Lauren (supra)*:

A review of some of the leading cases also establishes some practical guidelines. For example, the Court is to put

d’expertise, qu’elles soient fondées sur les faits, sur le droit ou qu’elles résultent de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, est la norme de la décision raisonnable *simpliciter*, qui est synonyme de la norme de la «décision manifestement déraisonnable». Toutefois, lorsque des éléments de preuve supplémentaires sont soumis à la Section de première instance et que ces éléments de preuve auraient pu avoir un effet sur les conclusions du registraire ou sur l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le juge doit en venir à ses propres conclusions au sujet du bien-fondé de la décision du registraire (voir les arrêts *Brasseries Molson c. John Labatt Ltée*, [2000] 3 C.F. 145 (C.A.) le juge Rothstein, à la page 168, et *Polo Ralph Lauren Corp. c. United States Polo Assn.* (2000), 9 C.P.R. (4th) 51 (C.A.F.), le juge Malone, au paragraphe 13 et le juge Isaac, au paragraphe 10, et le jugement *Garbo Creations Inc. c. Harriet Brown & Co.* (1999), 3 C.P.R. (4th) 224 (C.F. 1^{re} inst.), le juge Evans, à la page 234).

[9] Pour l’aider à déterminer si une marque crée de la confusion avec une autre marque de commerce au sens de l’alinéa 12(1)d) de la Loi, le paragraphe 6(5) invite le registraire à tenir compte des éléments d’appréciation suivants:

6. (1) [. . .]

(5) [. . .] 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.

Le juge Malone suggère certains points de repère pratiques au paragraphe 18 des motifs qu’il a rédigés dans l’affaire *Polo Ralph Lauren* (précité):

L’examen de certains arrêts-clés fournit également des principes directeurs pratiques. Par exemple, la Cour doit se

itself in the position of an average person who is familiar with the earlier mark but has an imperfect recollection of it; the question is whether the ordinary consumer will, on seeing the later mark, infer as a matter of first impression that the wares with which the second mark is used are in some way associated with the wares of the earlier. With respect to the degree of resemblance in appearance, sound or ideas under subparagraph 6(5)(e), the trade-marks at issue must be considered in their totality. As well, since it is the combination of elements that constitutes a trade-mark and gives distinctiveness to it, it is not correct to lay the trade-marks side by side and compare and observe similarities or differences among the elements or components of the marks when applying the test for confusion. In addition, trade-marks must not be considered in isolation but in association with the wares or services with which they are used. When dealing with famous or well-known marks, it may be more difficult to demonstrate that there is no likelihood of confusion, especially if the nature of the wares are similar. Lastly, the enumerated factors in subsection 6(5) need not be attributed equal weight. Each particular case of confusion might justify greater emphasis being given to one criterion than to others.

[10] In my view, the Registrar erred in applying a “still in doubt” standard, thereby imposing a burden on the applicant which is more onerous than the one applicable in civil proceedings. I appreciate that there is high authority for the proposition that doubt should be resolved in favour of the opponent (see *Eno v. Dunn* (1890), 15 App. Cas. 252 (H.L.), per Lord Watson, at page 257; *Freed & Freed Ltd. v. Registrar of Trade Marks et al.*, [1950] Ex. C.R. 431, per Thorson P., at page 24, 25; *Sunshine Biscuits, Inc. v. Corporate Foods Ltd.* (1982), 61 C.P.R. (2d) 53 (F.C.T.D.), per Cattanach J., at page 55 ff.; *Conde Nast Publications Inc. v. Union des éditions modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (F.C.T.D.), per Cattanach J., at page 188; *Effem Foods Ltd. v. Export/Import Clic Inc.* (1993), 53 C.P.R. (3d) 200 (F.C.T.D.), per Pinard J., at pages 77, 78). But that proposition, starting with Lord Watson in *Eno*, has always been couched in general terms, as a corollary to the principle that the onus was on the applicant; no one, to my knowledge, has suggested that the standard applicable in civil proceedings was not to apply or that an applicant had to demonstrate beyond

mettre à la place d’une personne ordinaire qui est familière avec la marque antérieure mais qui n’en a qu’un vague souvenir; la question à se poser est de savoir si un consommateur ordinaire, au vu de la marque postérieure, aura comme première impression que les marchandises avec lesquelles la seconde marque est employée sont en quelque façon associées à celles de la marque antérieure. S’agissant du degré de ressemblance dans la présentation, le son ou l’idée dont il est question à l’alinéa 6(5)e), les marques de commerce en cause doivent être examinées comme un tout. De la même façon, puisque c’est la combinaison des éléments qui constitue la marque de commerce et lui confère son caractère distinctif, il n’est pas correct, pour l’application du critère de la confusion, de placer les marques l’une en regard de l’autre et de comparer ou observer les ressemblances ou les différences des éléments ou des composantes de ces marques. En outre, les marques de commerce ne doivent pas être considérées séparément des marchandises ou services avec lesquels elles sont associées, mais en liaison avec ces marchandises ou services. Quant il s’agit de marques célèbres ou notamment connues, il peut être plus difficile d’établir qu’il n’y a pas de probabilité de confusion, particulièrement quand le genre des marchandises est similaire. En dernier lieu, les facteurs énumérés au paragraphe 6(5) ne doivent pas nécessairement se voir attribuer le même poids. Chaque cas de confusion peut justifier qu’on accorde plus d’importance à l’un de ces critères.

[10] À mon avis, le registraire a commis une erreur en appliquant la norme du «doute qui persiste dans l’esprit», imposant ainsi au requérant un fardeau plus lourd que celui qui est applicable en matière civile. Je suis par ailleurs bien conscient du fait qu’il existe une abondante jurisprudence suivant laquelle tout doute doit être résolu en faveur de l’opposant (voir les décisions *Eno v. Dunn* (1890), 15 App. Cas. 252 (H.L.), lord Watson, à la page 257; *Freed & Freed Ltd. v. Registrar of Trade Marks et al.*, [1950] R.C.É. 431, le président Thorson, aux pages 24 et 25; *Sunshine Biscuits, Inc. c. Corporate Foods Ltd.* (1982), 61 C.P.R. (2d) 53 (C.F. 1^{re} inst.), le juge Cattanach, aux pages 55 et suiv.; *Conde Nast Publications Inc. c. Union des éditions modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1^{re} inst.), le juge Cattanach, à la page 188; et *Effem Foods Ltd. c. Export/Import Clic Inc.* (1993), 53 C.P.R. (3d) 200 (C.F. 1^{re} inst.), le juge Pinard, aux pages 77 et 78). Mais cette proposition, qui a été avancée pour la première fois par lord Watson dans l’arrêt *Eno*, a toujours été formulée de façon générale en corollaire au principe que la charge de la preuve incombe au requérant. Personne,

doubt that confusion was unlikely. In that regard, I note that when Linden J.A. in *Pink Panther Beauty Corp. v. United Artists Corp.*, [1998] 3 F.C. 534 (C.A.), at paragraph 12, referred to *Eno* and to *Sunshine Biscuits*, it was in support of the proposition that the onus was on the applicant, not in support of the ancillary proposition that any doubt is to be resolved in favour of the opponent.

[11] In fact, I have not been shown any case where a “beyond doubt” standard was applied as such by a court, as opposed to the standard of balance of probabilities generally applicable in civil matters. As I read the jurisprudence, and in particular the comments of Cattanach J. in *Sunshine Biscuits*, the difference between opposition proceedings and civil proceedings is not the applicable standard, i.e. balance of probabilities, but the onus, which is not on the party who asserts an allegation (the opponent), but on the party who seeks registration (the applicant).

[12] The most accurate formulation of the test seems to me to be the one suggested by Marceau J. (as he then was) in *Playboy Enterprises Inc. v. Germain* (1978), 39 C.P.R. (2d) 32 (F.C.T.D.), at page 38, *affd* (1979), 43 C.P.R. (2d) 271 (F.C.A.):

The question whether a mark is likely to be confusing with another mark in the minds of the public and within the meaning of the law, is a question of fact, or more precisely a question of opinion as to probabilities based on the surrounding circumstances and the particular facts of the case. [Emphasis added.]

[13] As noted by Sopinka, Lederman and Bryant in *The Law of Evidence in Canada*, 2nd ed., Butterworths, 1999, at §5.41, “Speaking generally, the degree of

à ma connaissance, n’a prétendu que la norme applicable en matière civile ne devait pas s’appliquer ou encore que le requérant doit établir hors de tout doute qu’il n’y a aucun risque de confusion. À cet égard, je tiens à souligner que lorsque le juge Linden cite les arrêts *Eno* et *Sunshine Biscuits* dans l’arrêt *Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists Corp.*, [1998] 3 C.F. 534 (C.A.), au paragraphe 12, c’est pour appuyer la proposition que la charge de la preuve incombe au requérant et non pour étayer la proposition accessoire voulant que tout doute doive être résolu en faveur de l’opposant.

[11] De fait, on ne m’a cité aucune décision dans laquelle un tribunal aurait appliqué une norme de preuve «hors de tout doute» par opposition à la norme de la prépondérance des probabilités qui s’applique généralement en matière civile. Suivant mon interprétation de la jurisprudence, et notamment à la lumière des observations formulées par le juge Cattanach dans le jugement *Sunshine Biscuits*, la différence entre une procédure d’opposition et une instance civile ne se situe pas au niveau de la norme applicable, en l’occurrence celle de la prépondérance des probabilités, mais plutôt sur le plan de la charge de la preuve, laquelle ne repose pas sur la partie qui formule une allégation (l’opposant), mais bien sur la partie qui demande l’enregistrement (le requérant).

[12] J’estime que la formulation la plus exacte du critère est celle qu’a suggérée le juge Marceau (maintenant juge à la Cour d’appel) dans le jugement *Playboy Enterprises Inc. c. Germain* (1978), 39 C.P.R. (2d) 32 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 38, *conf. par* (1979), 43 C.P.R. (2d) 271 (C.A.F.):

La question de savoir si une marque est susceptible de créer de la confusion avec une autre marque, dans l’esprit du public et au sens de la loi, est une question de fait, ou, plus précisément, une question d’opinion sur des probabilités, eu égard au contexte et aux faits particuliers de l’espèce. [Non souligné dans l’original.]

[13] Ainsi que Sopinka, Lederman et Bryant le soulignent dans leur ouvrage, *The Law of Evidence in Canada*, 2^e éd., Butterworths, 1999, §5.41,

satisfaction governing civil actions is the lower standard of a balance of probabilities". The learned authors go on, at §5.43, to explain what this standard is about:

§5.43 The degree of probability required to discharge the burden of proof in a civil case has been defined by several leading jurists. Lord Denning defined it in these terms: (*Miller v. Minister of Pension*, [1947] 2 All E.R. 372, at 374 (K.B.).)

It must carry a reasonable degree of probability but not so high as is required in a criminal case. If the evidence is such that the tribunal can say: 'we think it more probable than not', the burden is discharged, but if the probabilities are equal it is not.

Cartwright J. in *Smith v. Smith*, ([1951] 2 S.C.R. 312, [1952] 3 D.L.R. 449; see also *Clark v. R.* (1921), 61 S.C.R. 608, at 616, where Duff J. concluded that, in a civil case, a court may act on "such a preponderance of evidence as to shew that the conclusion he seeks to establish is substantially the most probable of the possible views of the facts") articulated the test as follows: (*Ibid.*, at 331-32 (S.C.R.); followed in *Oakes, supra*, note 103 (*R. v. Oakes*, [1986] S.C.R. 103, at 138 (S.C.R.)).

. . . that civil cases may be proved by a preponderance of evidence or that a finding in such cases may be made upon the basis of a preponderance of probability and I do not propose to attempt a more precise statement of the rule. I wish, however, to emphasize that in every civil action before the tribunal can safely find the affirmative of an issue of fact required to be proved it must be reasonably satisfied, and that whether or not it will be so satisfied must depend upon the totality of the circumstances on which its judgment is formed including the gravity of the consequences of the finding.

Simply put, the trier of fact must find that "the existence of the contested fact is more probable than its non existence". (*McCormick on Evidence, supra*, note 104 [John William Strong (ed.), *McCormick on Evidence*, 4th ed. (St. Paul: West Publishing, 1992), vol. 2], at 439.) Conversely, where a party must prove the negative of an issue, the proponent must prove its absence is more probable than its existence.

[TRADUCTION] «En général, le degré de conviction applicable en matière civile est la norme moins exigeante de la prépondérance des probabilités». Les auteurs poursuivent en expliquant, à §5.43, la nature de cette norme de preuve:

[TRADUCTION]

§5.43 Le degré de probabilité exigé pour se décharger du fardeau de la preuve en matière civile a été défini par plusieurs éminents juristes. Voici la définition qu'en donne lord Denning (*Miller c. Minister of Pension*, [1947] 2 All E.R. 372, à la page 374 (C.B.R.)):

[TRADUCTION] Il suppose un degré raisonnable de probabilité mais pas un degré aussi élevé que celui qui est exigé en matière pénale. Si la preuve est telle qu'elle permet au tribunal de dire: «Nous estimons que cela est plus probable qu'improbable», le fardeau est déchargé, mais si les probabilités sont égales, le fardeau n'est pas déchargé.

Dans l'arrêt *Smith c. Smith* ([1951] 2 R.C.S. 312, [1952] 3 D.L.R. 449; voir aussi l'arrêt *Clark c. R.* (1921), 61 R.C.S. 608, à la page 616, dans lequel le juge Duff a conclu qu'en matière civile, le tribunal peut se fonder sur [TRADUCTION] «une prépondérance des probabilités qui démontre que la conclusion que le plaideur cherche à obtenir constitue essentiellement l'opinion la plus probable que l'on peut avoir au sujet des faits de l'expèce»), le juge Cartwright a formulé le critère de la façon suivante (*Idem*, aux pages 331 et 332 (R.C.S.), suivi dans l'arrêt *Oakes*, précité, note 103 [*R. c. Oakes*, [1986] 1 R.C.S. 103], à la page 138 (R.C.S.)):

[. . .] en matière civile, la preuve peut être faite selon la prépondérance des probabilités ou le tribunal peut tirer ses conclusions en fonction de la prépondérance des probabilités. Je n'ai pas l'intention d'essayer d'exprimer ce principe d'une façon plus précise. Je tiens toutefois à souligner que, dans toute action civile, pour pouvoir conclure sans risque à l'exactitude d'une question de fait qui doit être établie, le tribunal doit être convaincu d'une manière raisonnable qui dépendra de l'ensemble des circonstances à partir desquelles il formera son jugement, y compris la gravité des conséquences.

Essentiellement, l'arbitre des faits doit conclure que [TRADUCTION] «l'existence du fait contesté est plus probable que son inexistence (*McCormick on Evidence*, précité, note 104 [John William Strong (éd.), *McCormick on Evidence*, 4^e éd. (St. Paul, West Publishing, 1992), vol. 2], à la page 439.). Inversement, lorsqu'une partie doit prouver l'inexistence d'un fait, elle doit le faire en démontrant que son inexistence est plus probable que son existence.

[14] I also understand from the comments of Rothstein J.A. at paragraph 30 ff. of his reasons in *Molson Breweries (supra)*, that even the concept sometimes used of “heavy onus” would not apply to proceedings under paragraph 12(1)(d) of the Act.

[15] The Registrar must therefore be reasonably satisfied that, on a balance of probabilities, the registration is unlikely to create confusion; he need not be satisfied beyond doubt that confusion is unlikely. Should the “beyond doubt” standard be applied, applicants would, in most cases, face an unsurmountable burden because certainty in matters of likelihood of confusion is a rare commodity. At best, it is only where the probabilities are equal that a form of doubt may be said to arise, which is to be resolved in favour of the opponent. But the concept of doubt is a treacherous and confusing one in civil proceedings and a registrar should avoid resorting to it.

[16] Assuming that the Registrar applied the “beyond doubt” standard in that strict context—I note that the Motions Judge seemed to believe so for the last words in his reasons were “because the evidence is evenly balanced”—he still would have been clearly wrong in his decision because the evidence can simply not be found to be evenly balanced.

[17] The balance of probabilities clearly favours the applicant. Once it is determined by the Registrar, as it was, that the likelihood of confusion, if any, is between the trade-mark “Dion Collection & Design” and the “Dior” trade-marks; that the primary significance of the Dion Collection & Design mark and the Dior marks is as a surname and that “neither party is entitled to a monopoly in respect of such an idea”; that both marks possess little inherent distinctiveness; that there is sufficient subject-matter in the applicant’s trade-marks apart from the word Dion to warrant registration as a trade-mark; that the “Dior” trade-marks have not acquired the same measure of notoriety as the “Christian

[14] Si j’ai bien compris les propos qu’a tenus le juge Rothstein aux paragraphes 30 et suivants de ses motifs dans l’arrêt *Brasseries Molson* (précité), même le concept de «fardeau lourd» qui est parfois utilisé ne s’appliquerait pas aux instances visées par l’alinéa 12(1)d) de la Loi.

[15] Le registraire doit donc être raisonnablement convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l’enregistrement n’est pas susceptible de créer de la confusion. Il n’est pas nécessaire qu’il soit convaincu hors de tout doute qu’il n’y a aucun risque de confusion. Si la norme de preuve «hors de tout doute» s’appliquait, les requérants seraient, dans la plupart des cas, confrontés à un fardeau insurmontable parce qu’en matière de risque de confusion, la certitude est une denrée rare. Dans le meilleur des scénarios, ce n’est que lorsque les probabilités sont égales qu’on peut dire qu’il existe une sorte de doute, lequel doute doit être résolu en faveur de l’opposant. Mais la notion de doute est un concept trompeur et déroutant en matière civile et le registraire devrait éviter d’y recourir.

[16] En supposant que le registraire ait appliqué la norme de la preuve «hors de tout doute» dans ce cadre bien précis—et je constate que c’est ce que le juge des requêtes semble avoir cru, étant donné qu’il termine ses motifs par la remarque suivante: «la preuve permet de trancher le litige autant dans un sens que dans l’autre»—, sa décision n’en demeure pas moins de toute évidence mal fondée, pour la simple raison qu’on ne saurait prétendre que la preuve permettait de trancher le litige autant dans un sens que dans l’autre.

[17] La prépondérance des probabilités favorise de toute évidence la requérante. Le registraire n’avait d’autre choix que de donner gain de cause à la requérante dès lors que, comme c’est le cas en l’espèce, il avait conclu que le risque de confusion, s’il en était, concernait la marque de commerce «Dion Collection & Design» et les marques de commerce «Dior», que le principal élément significatif de la marque «Dion Collection & Design» et des marques «Dior» est un nom de famille et que [TRADUCTION] «ni l’une ni l’autre ne peut s’arroger de monopole sur une telle idée», que les deux marques possèdent un caractère distinctif inhérent faible, que la marque de commerce de la requérante

Dior” trade-marks and are secondary to the “Christian Dior” trade-marks; that “the extent to which the applicant’s mark and the Dior marks have become known does not support either party’s position although the length of use of these marks does weigh somewhat in the opponent’s favour”; that the “Dion Collection & Design” trade-mark does not have much similarity in sounding with the “Dior” marks; and that no evidence of actual confusion was produced despite many years of concurrent use of the marks, the Registrar could only have found in favour of the applicant.

[18] The factors favouring the opponent were length of use, overlapping of wares travelling through the same channels of trade and similarity in appearance. On the latter point, the Registrar does not explain what it was that made the marks similar in appearance. While I appreciate that the first portion of a trade-mark is the most relevant for purposes of distinction (see *Pernod Ricard v. Molson Breweries* (1992), 44 C.P.R. (3d) 359 (F.C.T.D.), *per* Denault J., at page 370), marks are nevertheless to be considered in their totality and the effect or idea of the whole is to be compared even when words in the marks are disclaimed. (See *Standard Coil Products Can. Ltd. v. Standard Radio Corp.*, [1971] F.C. 106; *affd* [1976] 2 F.C. iv (C.A.); *Sealy Sleep Products Ltd. v. Simpson’s-Sears Ltd.*, [1956-60] Ex. C.R. 441, approved by the Supreme Court of Canada in *Ultravite Laboratories Ltd. v. Whitehall Laboratories Ltd.*, [1965] S.C.R. 734.) In the absence of any explanation by the Registrar, I am left with the strong belief that he focussed solely on the Dion element of the “Dion Collection & Design” mark and not on the totality of the mark. Dion is not the trade-mark which has been submitted. The similarity in appearance, if any, is at best insignificant.

comportait suffisamment d’éléments autres que le mot Dion pour justifier son enregistrement comme marque de commerce, que les marques de commerce «Dion» n’avaient pas acquis le même degré de notoriété que la marque de commerce «Christian Dior» et que leur usage était secondaire comparativement à celui de la marque de commerce «Christian Dior», que «la mesure dans laquelle les marques de commerce Dion Collection & Design et Dior sont devenues connues ne favorise aucune des parties, bien que la durée de l’emploi de ces marques de commerce pèse généralement en faveur de l’opposante», qu’il existait peu de similitude sur le plan visuel ou sonore entre la marque de commerce «Dion Collection & Design» et les marques de commerce «Dior» et qu’aucune preuve quant à l’existence de cas de confusion réelle n’avait été produite malgré l’emploi simultané des marques en question pendant de nombreuses années.

[18] Les facteurs qui favorisaient l’opposante étaient la durée de l’utilisation, la similitude des marchandises empruntant les mêmes réseaux de distribution et la ressemblance visuelle entre les marques. Bien que je sois conscient du fait que le premier élément de la marque de commerce est celui qui est le plus pertinent lorsqu’il s’agit de se prononcer sur le caractère distinctif de la marque en question (voir le jugement *Pernod Ricard c. Brasseries Molson* (1992), 44 C.P.R. (3d) 359 (C.F. 1^{re} inst.), le juge Denault, à la page 370), il n’en demeure pas moins qu’il faut examiner les marques dans leur totalité et comparer leur effet ou leur idée dans leur totalité, même lorsque certains des mots qui les composent ne sont pas revendiqués. (Voir les décisions *Standard Coil Products Can. Ltd. c. Standard Radio Corp.*, [1971] C.F. 106; *conf. par* [1976] 2 C.F. iv (C.A.); *Sealy Sleep Products Ltd. c. Simpson’s-Sears Ltd.*, [1956-60] R.C.É. 441, *conf. par* la Cour suprême du Canada dans l’arrêt *Ultravite Laboratories Ltd. v. Whitehall Laboratories Ltd.*, [1965] R.C.S. 734.) À défaut d’explications plus précises de sa part, j’ai la ferme conviction que le registraire s’en est exclusivement tenu à l’élément Dion de la marque «Dion Collection & Design», et qu’il n’a pas considéré la marque dans sa totalité. La marque de commerce qui fait l’objet de la demande n’est pas la marque Dion. La ressemblance visuelle entre les marques, s’il en est, est au mieux négligeable.

[19] With respect to the lack of evidence by the opponent of actual confusion, the Registrar expressed the view that an opponent does not need to file that kind of evidence. This is true in theory, but once an applicant has filed some evidence which may point to unlikelihood of confusion, an opponent is at great risk if, relying on the burden of proof the applicant is subject to, it assumes that it does not need to file any evidence of confusion. 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. (See *Pink Panther*, *supra*, at paragraph 36; *Multiplicant Inc. v. Petit Bateau Valton S.A.* (1994), 55 C.P.R. (3d) 372 (F.C.T.D.); *Bally Schuhfabriken AG/Bally's Shoe Factories Ltd. v. Big Blue Jeans Ltd.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 205 (F.C.T.D.); *Mon sport Inc. v. Vêtements de Sport Bonnie (1978) Ltée* (1988), 22 C.P.R. (3d) 356 (F.C.T.D.)) The respondent explained its failure to bring any evidence of actual confusion by the fact that being a foreign corporation, it was “difficult, if not impossible” for it to quote from Canadian consumers. That explanation is untenable.

[20] When taken together, the surrounding circumstances point to the conclusion that, on a balance of probabilities, there is no likelihood of confusion between “Dion Collection & Design” and the “Dior” marks. It was a clear error on the part of the Registrar to find otherwise, an error that should have led in turn to an intervention by the Trial Judge.

[21] This is not, however, the end of the matter. Because of the conclusions he reached with respect to the likelihood of confusion, the Registrar failed to

[19] En ce qui concerne l'insuffisance des éléments de preuve présentés par l'opposante au sujet de cas concrets de confusion, le registraire s'est dit d'avis qu'un opposant n'a pas à produire ce genre de preuve. C'est vrai en théorie, mais lorsque le requérant a présenté certains éléments de preuve qui pourraient permettre de conclure à l'absence de risque de confusion, l'opposant court un grand danger si, se fiant à la charge de la preuve imposée au requérant, il présume qu'il n'a pas à produire de preuves au sujet de la confusion. 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. (Voir l'arrêt *Pink Panther*, précité, au paragraphe 36, et les jugements *Multiplicant Inc. c. Petit Bateau Valton S.A.* (1994), 55 C.P.R. (3d) 372 (C.F. 1^{re} inst.); *Bally Schuhfabriken AG/Bally's Shoe Factories Ltd. c. Big Blue Jeans Ltd.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 205 (C.F. 1^{re} inst.); *Mon sport Inc. c. Vêtements de Sport Bonnie (1978) Ltée* (1988), 22 C.P.R. (3d) 356 (C.F. 1^{re} inst.)) L'intimée a expliqué son défaut de soumettre des éléments de preuve au sujet de cas concrets de confusion par le fait que, comme elle est une personne étrangère, il est [TRADUCTION] «difficile, voire impossible» pour elle de citer les propos de consommateurs canadiens. Cette explication ne tient pas.

[20] Considérées dans leur ensemble, les circonstances de l'espèce permettent de conclure que, selon la prépondérance des probabilités, il n'existe pas de risque de confusion entre les marques «Dion Collection & Design» et les marques «Dior». Le registraire a de toute évidence commis une erreur en tirant une conclusion différente, et cette erreur justifiait l'intervention du juge de première instance.

[21] Le débat n'est cependant pas vidé pour autant. En raison des conclusions qu'il a tirées au sujet des risques de confusion, le registraire n'a pas abordé les

address grounds 4, 5 and 6 of the statement of opposition. These grounds are:

4. The appellant is not the person entitled to registration of the trade mark DION COLLECTION & Design in that, as of the claimed date of first use of August 1, 1989, the appellant's trade mark as applied to "Neckties, scarves and ascots" was confusing with the trade marks of the opponent identified in the third ground which had previously been used in Canada by the opponent and its predecessors-in-title;
5. The appellant is not the person entitled to registration of the trade mark in that, as of the appellant's filing date, the appellant's trade mark as applied to "shirts, sweaters, blouses, trousers, suits, socks, underwear, t-shirts, wallets, umbrellas, belts, watches, and glasses" was confusing with the trade mark of the opponent identified in the third ground which had previously been used in Canada by the opponent and its predecessors-in-title;
6. The appellant's trade mark is not distinctive in that the appellant's trade mark is confusing with the opponent's trade mark identified above.

[22] The Motions Judge did not address these issues either, nor did counsel in their memoranda of fact and law. It is only at the hearing that the issue was raised by counsel, who suggested for the first time that should the appeal be allowed, the matter be referred back to the Registrar for the determination of these three grounds of opposition.

[23] I am not prepared to follow the route suggested by counsel. The appeal in the Trial Division and then the appeal to this Court both proceeded on the basis that the sole ground at issue was ground No. 3. The parties were obviously satisfied that the determination of that issue would put an end to the matter. It is too late in the game to raise grounds which have been for all practical purposes abandoned in the Court below. In any event, I am not persuaded that the evidence filed was at all meant to address grounds nos. 4, 5 and 6 and would allow a finding different from that made with respect to

quatrième, cinquième et sixième moyens articulés dans la déclaration d'opposition. En voici le texte:

[TRADUCTION]

4. L'appelante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce DION COLLECTION & Design parce que, à compter de la présumée date du premier emploi par l'appelante, le 1^{er} août 1989, la marque de commerce employée en liaison avec des «cravates, foulards et lavallières» créait de la confusion avec les marques de commerce de l'opposante énumérées au troisième moyen d'opposition et qui avaient été antérieurement employées au Canada par l'opposante et ses prédécesseurs en titre;
5. L'appelante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce parce que, à compter de la date de production de la demande d'enregistrement, la marque de commerce de l'appelante employée en liaison avec des «chemises, tricots, blouses, pantalons, habits, chaussettes, sous-vêtements, t-shirts, porte-feuilles, parapluies, ceintures, montres et lunettes» créait de la confusion avec les marques de commerce de l'opposante énumérées au troisième moyen d'opposition et qui avaient antérieurement été employées au Canada par l'opposante et ses prédécesseurs en titre;
6. La marque de commerce de l'appelante n'est pas distinctive, étant donné qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce susmentionnées de l'opposante.

[22] Le juge de première instance n'a pas abordé ces questions, pas plus que les avocats dans leur mémoire des faits et du droit. Ce n'est qu'à l'audience que la question a été soulevée par les avocats, qui ont suggéré pour la première fois que si l'appel devait être accueilli, l'affaire devrait être renvoyée au registraire pour qu'il se prononce sur ces trois moyens d'opposition.

[23] Je ne suis pas disposé à m'engager dans la voie suggérée par les avocats. L'appel interjeté devant la Section de la première instance et l'appel dont notre Cour est présentement saisie ont été tous les deux instruits en partant du principe que le seul moyen en litige était le troisième moyen d'opposition. Les parties étaient de toute évidence convaincues que le règlement de cette question mettrait un terme au litige. Il est trop tard pour invoquer des moyens auxquels les parties ont à toutes fins utiles renoncé devant le tribunal de première instance. En tout état de cause, je suis loin

ground No. 3.

[24] I would allow the appeal, set aside the decision of the Trial Division dated March 31, 2000, dismiss the opposition by Christian Dior S.A., and direct the Registrar to register Dion Neckwear Ltd.'s "Dion Collection & Design" trade-mark on the Register of Trade-marks. The appellant should have its costs here and below.

RICHARD C.J.: I agree.

NOËL J.A.: I agree.

d'être persuadé que la preuve administrée visait de quelque façon que ce soit à répondre aux quatrième, cinquième et sixième moyens d'opposition et qu'elle aurait permis au tribunal de tirer une conclusion différente de celle à laquelle il en est venu en ce qui concerne le troisième moyen.

[24] J'accueillerais l'appel, j'annulerais la décision rendue le 31 mars 2000 par la Section de première instance, je rejetterais l'opposition de Christian Dior S.A. et j'enjoindrais au registraire d'enregistrer la marque de commerce «Dion Collection & Design» de Dion Neckwear Ltd. dans le registre des marques de commerce. L'appelante devrait avoir droit à ses dépens tant en appel qu'en première instance.

LE JUGE EN CHEF RICHARD: Je suis d'accord.

LE JUGE NOËL, J.C.A.: Je suis d'accord.