

**Masterpiece Inc.** *Appellant*

v.

**Alavida Lifestyles Inc.** *Respondent*

and

**International Trademark  
Association** *Intervener*

**INDEXED AS: MASTERPIECE INC. v. ALAVIDA  
LIFESTYLES INC.**

**2011 SCC 27**

File No.: 33459.

2010: December 8; 2011: May 26.

Present: McLachlin C.J. and Binnie, LeBel, Fish,  
Charron, Rothstein and Cromwell JJ.

ON APPEAL FROM THE FEDERAL COURT OF  
APPEAL

*Intellectual property — Trade-marks — Confusion — Alberta company using unregistered trade-marks prior to Ontario company's registration of similar trade-mark — Alberta company applying to expunge Ontario company's trade-mark registration from register of trade-marks — Whether location where mark used is relevant to confusion analysis — What considerations are applicable in assessment of resemblance between proposed use trade-mark and existing unregistered trade-mark — How nature and cost of wares or services affects confusion analysis — Use of expert evidence in confusion analysis — Trade-marks Act, R.S.C. 1985, c. T-13, ss. 6, 16(3), 17, 19, 20, 21, 30, 35, 40(2), 57(1).*

Masterpiece Inc. and Alavida Lifestyles Inc. (“Alavida”) are both involved in the retirement residence industry. Since 2001, Masterpiece Inc., operating in Alberta, has used several unregistered trade-marks, including “Masterpiece the Art of Living”. Alavida, operating in Ontario, entered the market in 2005 and applied to register the trade-mark “Masterpiece Living” on December 1, 2005 on the basis of a proposed use.

**Masterpiece Inc.** *Appelante*

c.

**Alavida Lifestyles Inc.** *Intimée*

et

**International Trademark  
Association** *Intervenante*

**RÉPERTORIÉ : MASTERPIECE INC. c. ALAVIDA  
LIFESTYLES INC.**

**2011 CSC 27**

N° du greffe : 33459.

2010 : 8 décembre; 2011 : 26 mai.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges  
Binnie, LeBel, Fish, Charron, Rothstein et Cromwell.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE

*Propriété intellectuelle — Marques de commerce — Confusion — Société albertaine employant des marques de commerce non déposées avant qu'une société ontarienne ne fasse enregistrer une marque de commerce similaire — Demande de la société albertaine visant à faire biffer l'enregistrement de la marque de commerce de la société ontarienne dans le registre des marques de commerce — Le lieu où la marque est employée est-il pertinent en ce qui concerne l'analyse relative à la confusion? — De quels facteurs faut-il tenir compte pour évaluer la ressemblance entre une marque de commerce dont l'emploi est projeté et une marque de commerce employée mais non déposée? — Incidence de la nature et du coût des marchandises ou des services sur l'analyse relative à la confusion — Utilisation de la preuve d'expert dans l'analyse relative à la confusion — Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13, art. 6, 16(3), 17, 19, 20, 21, 30, 35, 40(2), 57(1).*

Masterpiece Inc. et Alavida Lifestyles Inc. (« Alavida ») font toutes les deux des affaires dans le secteur des résidences pour personnes âgées. Depuis 2001, Masterpiece Inc., qui exerce ses activités en Alberta, emploie plusieurs marques de commerce non déposées, y compris « Masterpiece the Art of Living ». Alavida, qui exerce ses activités en Ontario, a commencé à faire des affaires en 2005 et

Alavida began using this trade-mark in January 2006. Shortly after Alavida's application, Masterpiece Inc. also began using "Masterpiece Living" and applied to register it and the word "Masterpiece" as its trade-marks in 2006. Because of Alavida's prior application, which was eventually granted, Masterpiece Inc.'s applications were denied. Masterpiece Inc.'s subsequent application to expunge Alavida's registration was dismissed by the trial judge who concluded that there was no likelihood of confusion between Alavida's and Masterpiece Inc.'s marks. That decision was upheld on appeal.

*Held:* The appeal should be allowed and Alavida's registration should be expunged.

This case concerns the basic approach and criteria applicable to the confusion analysis and in particular, whether there was a likelihood of confusion between Alavida's trade-mark and Masterpiece Inc.'s trade-name and trade-marks pursuant to s. 6 of the *Trade-marks Act*. The test is whether, as a matter of first impression, the "casual consumer somewhat in a hurry" who encounters the Alavida trade-mark, with no more than an imperfect recollection of any one of the Masterpiece Inc. trade-marks or trade-name, would be likely to think that Alavida was the same source of retirement residence services as Masterpiece Inc. Section 6(5) sets out the required approach to a confusion analysis. All surrounding circumstances must be considered, including: (a) the inherent distinctiveness of the trade-marks or trade-names and extent to which they have become known; (b) the length of time the trade-marks or trade-names have been in use; (c) the nature of the wares, services or business; (d) the nature of the trade; and (e) the degree of resemblance between the trade-marks or trade-names in appearance or sound or in the ideas suggested by them.

The first issue to be determined is whether the location where a mark is used is relevant when considering the likelihood of confusion between a registered trade-mark and a prior unregistered one. Generally, pursuant to s. 19, the owner of a registered trade-mark is entitled

demandé l'enregistrement de la marque de commerce « Masterpiece Living » le 1<sup>er</sup> décembre 2005 au motif qu'elle en projetait l'emploi. Alavida a commencé à employer cette marque de commerce en janvier 2006. Peu de temps après le dépôt de la demande d'Alavida, Masterpiece Inc. a commencé à employer elle aussi « Masterpiece Living » et, en 2006, a demandé l'enregistrement de cette marque de commerce ainsi que de la marque de commerce « Masterpiece ». La demande antérieure d'Alavida ayant finalement été accordée, les demandes de Masterpiece Inc. ont été rejetées. Par la suite, Masterpiece Inc. a produit une demande visant à faire biffer l'enregistrement de la marque de commerce d'Alavida, mais cette demande a été rejetée par le juge de première instance, qui a conclu à l'absence de probabilité que les marques de Masterpiece Inc. et la marque d'Alavida créent de la confusion. Cette décision a été maintenue en appel.

*Arrêt :* Le pourvoi est accueilli et la marque de commerce d'Alavida doit être biffée.

La présente affaire porte sur la façon fondamentale d'aborder l'analyse relative à la confusion et sur les critères qu'il convient d'appliquer à cet égard. Plus particulièrement, il s'agit de savoir si la marque de commerce d'Alavida et les marques de commerce et le nom commercial de Masterpiece Inc. créent de la confusion au sens de l'art. 6 de la *Loi sur les marques de commerce*. Le critère est de savoir si, à partir de sa première impression, le « consommateur ordinaire plutôt pressé » qui voit la marque de commerce d'Alavida alors qu'il n'a qu'un vague souvenir de l'une ou l'autre des marques de commerce ou du nom commercial de Masterpiece Inc. considérerait probablement qu'Alavida et Masterpiece Inc. constituent un seul et même fournisseur de services de résidence pour personnes âgées. Le paragraphe 6(5) de la Loi établit la démarche à suivre dans l'analyse relative à la confusion. Il faut tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou des noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; b) la période durant laquelle les marques de commerce ou les noms commerciaux ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et 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.

La première question à trancher est de savoir si l'endroit où les marques sont employées est pertinent lorsqu'il s'agit de décider s'il existe une probabilité qu'une marque de commerce déposée crée de la confusion avec une marque de commerce non déposée mais

to the exclusive use of that mark throughout Canada. The test for confusion is based upon the hypothetical assumption that the trade-names and trade-marks are used “in the same area”, irrespective of whether this is actually the case. In order for the owner of a registered trade-mark to have exclusive use of the trade-mark throughout Canada, there cannot be a likelihood of confusion with another trade-mark anywhere in the country. For this reason, the location where the marks were actually used is not relevant.

The second question involves the considerations applicable in the assessment of the resemblance between a proposed use trade-mark and an existing unregistered trade-mark. It is the use of a trade-mark and not registration itself that confers priority of title and the exclusive right to the trade-mark. Rights are granted to the first user of a trade-mark in two ways under the Act. First, under s. 16, a party normally gains a priority right to register a trade-mark when it first uses that trade-mark. Second, a user is also able to oppose applications, or apply to expunge registrations based on its earlier use of a confusing trade-mark. Section 16(3) of the Act recognizes the right of a prior user against any application for registration based upon subsequent use. Masterpiece Inc. could apply to expunge Alavida’s trade-mark pursuant to s. 16(3) of the Act on the grounds of likelihood of confusion between Alavida’s trade-mark and any of its trade-marks that had been in use before December 1, 2005. Further, Masterpiece Inc. was entitled to have each of its marks separately compared to Alavida’s “Masterpiece Living”. The trial judge erred in undertaking a single composite analysis, considering resemblance between “Masterpiece Living” and all of Masterpiece Inc.’s trade-marks and trade-name generally. Most confusion analyses should commence with an assessment of the resemblance between the marks in issue. The trial judge erred in considering Alavida’s actual use of its mark rather than addressing the entire scope of exclusive rights and potential uses that were granted to Alavida under its registration. His approach did not recognize that Alavida was entitled to use the protected words in any form including a format that closely resembled Masterpiece Inc.’s marks. Here, because Alavida’s proposed trade-mark is only the words “Masterpiece Living”, the difference or similarity with each of Masterpiece Inc.’s trade-marks and trade-name must be assessed on the basis of these words alone. The striking or unique aspect of each trade-mark is the word “Masterpiece”. The idea evoked by each is also the same: high quality retirement lifestyle. Clearly,

déjà employée. De façon générale, selon l’art. 19, le propriétaire d’une marque de commerce déposée a le droit exclusif à l’emploi de celle-ci dans tout le Canada. Le critère qu’il convient d’appliquer pour décider s’il y a confusion est fondé sur l’hypothèse que les noms commerciaux et les marques de commerce sont employés « dans la même région », que ce soit le cas ou non. Pour que le propriétaire d’une marque de commerce déposée ait le droit exclusif à l’emploi de celle-ci dans tout le Canada, il ne faut pas qu’elle soit susceptible de créer de la confusion avec une autre marque de commerce à quelque autre endroit que ce soit au pays. Pour cette raison, l’endroit où les marques ont été réellement employées n’est pas pertinent.

La deuxième question à trancher est de savoir quels facteurs il convient de prendre en compte pour évaluer la ressemblance entre une marque de commerce dont l’emploi est projeté et une marque de commerce employée mais non déposée. C’est l’emploi d’une marque de commerce et non l’enregistrement qui confère un droit prioritaire sur la marque et le droit exclusif de l’employer. La Loi confère des droits de deux façons au premier utilisateur d’une marque de commerce. D’une part, selon l’art. 16, la partie qui est la première à employer la marque de commerce obtient normalement un droit prioritaire de l’enregistrer. D’autre part, l’utilisateur de la marque de commerce peut s’opposer aux demandes d’enregistrement d’autres personnes ou encore demander que des enregistrements soient biffés au motif qu’il emploie déjà une marque de commerce créant de la confusion. Le paragraphe 16(3) de la Loi reconnaît à l’utilisateur d’une marque de commerce le droit de s’opposer à toute demande d’enregistrement d’une marque au motif qu’il employait déjà sa marque au moment du dépôt de la demande. Masterpiece Inc. pouvait demander au registraire de biffer la marque de commerce d’Alavida en conformité avec le par. 16(3) de la Loi en invoquant la probabilité de confusion entre cette marque et l’une ou l’autre des marques de commerce qu’elle avait employées avant le 1<sup>er</sup> décembre 2005. En outre, Masterpiece Inc. avait le droit de faire comparer séparément chacune de ses marques de commerce à la marque de commerce « Masterpiece Living » d’Alavida. Le juge de première instance a commis une erreur en se livrant à une analyse globale dans laquelle il a examiné de façon générale la ressemblance entre la marque « Masterpiece Living » et l’ensemble des marques de commerce ainsi que le nom commercial de Masterpiece Inc. Dans la plupart des cas, l’évaluation de la ressemblance entre les marques en cause devrait constituer le point de départ de l’analyse relative à la confusion. Le juge de première instance a commis une erreur en n’examinant que l’emploi qu’Alavida faisait réellement de sa marque au lieu de tenir compte de toute la portée

there is a strong resemblance between “Masterpiece the Art of Living” and “Masterpiece Living”.

A third issue is what effect the nature of the business and cost of the wares or services has in the confusion analysis. Here, the trial judge erred in considering that consumers of expensive goods and services would generally take considerable time to inform themselves about the source of those goods and services to suggest a reduced likelihood of confusion. Confusion must instead be assessed from the perspective of the first impression of the consumer approaching a costly purchase when he or she encounters the trade-mark. The possibility that careful research could later remedy confusion does not mean that no confusion ever existed or that it would not continue to exist in the minds of consumers who did not carry out that research. The trial judge’s consideration should have been limited to how a consumer, upon encountering the Alavida mark in the marketplace, with an imperfect recollection of the Masterpiece Inc. marks, would have reacted. In circumstances where a strong resemblance suggests a likelihood of confusion, and the other s. 6(5) factors do not point strongly against a likelihood of confusion, cost is unlikely to lead to a different conclusion.

A final issue is the role of expert evidence in the trade-mark confusion analysis. Generally, an expert should only be permitted to testify if the testimony is likely to be outside the experience and knowledge of the judge. Where the “casual consumer” is not particularly knowledgeable and there is a resemblance between the marks, expert evidence that simply assesses that resemblance will not usually be necessary. Judges should

des droits exclusifs que l’enregistrement de la marque conférerait à Alavida et des autres emplois qui pouvaient en être faits. Son approche ne reconnaissait pas qu’Alavida avait le droit d’employer les mots protégés sous la forme de son choix, y compris une forme qui ressemblait beaucoup à celle des marques de Masterpiece Inc. En l’espèce, comme la marque de commerce projetée d’Alavida n’est constituée que des mots « Masterpiece Living », la différence ou la similitude entre cette marque et chacune des marques de commerce de Masterpiece Inc. ainsi que le nom commercial de cette dernière s’apprécie uniquement en fonction de ces mots. L’aspect frappant ou unique de chaque marque de commerce est le mot « Masterpiece ». L’idée évoquée par chaque marque est également la même, à savoir la retraite dans le luxe. Il existe clairement une forte ressemblance entre « Masterpiece the Art of Living » et « Masterpiece Living ».

La troisième question à trancher est de savoir quelle est l’incidence de la nature et du coût des marchandises ou des services en cause sur l’analyse relative à la confusion. En l’espèce, le juge de première instance a commis une erreur en estimant que le fait qu’en général le consommateur à la recherche de biens et de services onéreux consacre un temps appréciable à s’informer sur la source de tels biens et services donne à penser que la probabilité de confusion dans un tel cas sera moins grande. Il convient plutôt d’évaluer la confusion en se fondant sur la première impression du consommateur s’apprêtant à faire un achat coûteux lorsqu’il voit la marque de commerce. La possibilité que des recherches approfondies puissent ultérieurement dissiper la confusion ne signifie pas qu’elle n’a jamais existé ou qu’elle cesserait de subsister dans l’esprit du consommateur qui n’a pas fait de telles recherches. Le juge de première instance aurait plutôt dû s’en tenir à la question de savoir comment le consommateur ayant un vague souvenir des marques de Masterpiece Inc. aurait réagi en voyant la marque d’Alavida. La question du coût ne mènera vraisemblablement pas à une conclusion différente dans les cas où l’existence d’une forte ressemblance donne à penser qu’il y a une probabilité de confusion et où les autres facteurs énoncés au par. 6(5) de la Loi ne militent pas fortement contre l’existence d’une telle probabilité.

La dernière question à trancher est de savoir quel est le rôle de la preuve d’expert dans l’analyse relative à la confusion. En général, l’expert ne doit être autorisé à témoigner que si son témoignage contient des renseignements qui, selon toute vraisemblance, dépassent l’expérience et la connaissance du juge. Dans les cas où le « consommateur ordinaire » n’est pas censé posséder des connaissances particulières et où il existe une

consider the marks at issue, each as a whole, but having regard to the dominant or most striking or unique feature of the trade-mark, using their own common sense, to determine whether the casual consumer would be likely to be confused when first encountering the trade-mark. In this case, Alavida's expert engaged in a discussion of morphology and semantics instead of considering the marks as a whole. He also based his analysis on Alavida's actual post-registration use, rather than the full scope of rights granted to Alavida under its registration. Masterpiece Inc.'s survey was similarly unhelpful because it attempted to simulate consumers with an "imperfect recollection" when none was available. For this reason, the survey was not a valid assessment of the relevant question. Judges should be careful to question the necessity and relevance of such evidence, perhaps as part of a case management process, particularly in light of the substantial cost of evidence that may be of little utility.

Considering all the circumstances of the case, and particularly the strong similarity between Alavida's "Masterpiece Living" and Masterpiece Inc.'s "Masterpiece the Art of Living", Masterpiece Inc. has proven that the use of Alavida's trade-mark in the same area as those of Masterpiece Inc.'s would be likely to lead to the inference that the services associated with Masterpiece Inc.'s trade-marks were being performed by Alavida. Because Masterpiece Inc.'s use preceded Alavida's proposed use, Alavida was not entitled under s. 16(3) to registration of its trade-mark and it should be expunged from the register.

### Cases Cited

**Applied:** *Mattel, Inc. v. 3894207 Canada Inc.*, 2006 SCC 22, [2006] 1 S.C.R. 772; *Veuve Clicquot Ponsardin v. Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 SCC 23, [2006] 1 S.C.R. 824; *Housen v. Nikolaisen*, 2002 SCC 33, [2002] 2 S.C.R. 235; *Hollis v. Dow Corning Corp.*, [1995] 4 S.C.R. 634; **considered:** *R. v. Mohan*, [1994] 2 S.C.R. 9; *Ultravite Laboratories Ltd. v. Whitehall Laboratories Ltd.*, [1965] S.C.R. 734; *esure Insurance Ltd. v. Direct Line Insurance plc*, 2008 EWCA Civ 842, [2008] R.P.C. 34; *General Electric Co. v. The General*

ressemblance entre les marques, il n'est généralement pas nécessaire de soumettre une preuve d'expert qui ne fournit qu'une simple appréciation de cette ressemblance. Les juges doivent examiner chaque marque litigieuse globalement, mais aussi eu égard à la caractéristique dominante de chacune, sa caractéristique la plus frappante ou singulière, en faisant appel à leur bon sens pour décider s'il y aurait probabilité de confusion chez le consommateur ordinaire qui voit la marque pour la première fois. En l'espèce, l'expert d'Alavida a fait une analyse de la morphologie et de la sémantique au lieu d'apprécier les marques globalement. Il a également fondé son analyse sur l'emploi qu'Alavida a réellement fait de sa marque après l'avoir fait enregistrer, au lieu de tenir compte de toute la portée des droits exclusifs que l'enregistrement de la marque conférerait à Alavida. De même, le sondage invoqué par Masterpiece Inc. n'était d'aucune utilité car il tentait de simuler l'existence de consommateurs avec un « vague souvenir » alors qu'il n'en existait pas. Pour cette raison, le sondage ne constituait pas une appréciation valable de la question pertinente. Les juges devraient s'interroger sur la nécessité et l'utilité d'une telle preuve, peut-être au stade de la gestion de l'instance, en particulier de manière à éviter que des ressources considérables soient consacrées à une preuve peu utile.

La prise en compte de toutes les circonstances de l'espèce, et particulièrement la très grande ressemblance entre la marque de commerce « Masterpiece Living » d'Alavida et la marque de commerce « Masterpiece the Art of Living » de Masterpiece Inc., amène à conclure que cette dernière a prouvé que l'emploi de la marque de commerce d'Alavida dans la même région que celle où ses marques sont employées serait susceptible de faire conclure que les services liés aux marques de commerce de Masterpiece Inc. sont fournis par Alavida. Comme l'emploi par Masterpiece Inc. a précédé celui projeté par Alavida, cette dernière n'avait pas droit à l'enregistrement de sa marque de commerce en vertu du par. 16(3), et celle-ci doit être biffée du registre.

### Jurisprudence

**Arrêts appliqués :** *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22, [2006] 1 R.C.S. 772; *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, [2006] 1 R.C.S. 824; *Housen c. Nikolaisen*, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; *Hollis c. Dow Corning Corp.*, [1995] 4 R.C.S. 634; **arrêts examinés :** *R. c. Mohan*, [1994] 2 R.C.S. 9; *Ultravite Laboratories Ltd. c. Whitehall Laboratories Ltd.*, [1965] R.C.S. 734; *esure Insurance Ltd. c. Direct Line Insurance plc*, 2008 EWCA Civ 842, [2008] R.P.C. 34; *General*

*Electric Co. Ltd.*, [1972] All E.R. 507; **referred to:** *Partlo v. Todd* (1888), 17 S.C.R. 196; *Benson & Hedges (Canada) Ltd. v. St. Regis Tobacco Corp.*, [1969] S.C.R. 192; *Leaf Confections Ltd. v. Maple Leaf Gardens Ltd.* (1986), 12 C.P.R. (3d) 511, aff'd (1988), 19 C.P.R. (3d) 331; *Mr. Submarine Ltd. v. Amandista Investments Ltd.*, [1988] 3 F.C. 91; *Conde Nast Publications Inc. v. Union des éditions modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183; *General Motors Corp. v. Bellows*, [1949] S.C.R. 678.

#### Statutes and Regulations Cited

*Trade-marks Act*, R.S.C. 1985, c. T-13, ss. 2, 4, 6, 16(1), (3), 17, 18, 19, 20, 21, 30, 35, 40, 57(1).  
*Trade-marks Regulations*, SOR/96-195.

#### Authors Cited

Gill, Kelly, and R. Scott Jolliffe. *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, 4th ed. Toronto: Carswell, 2002 (loose-leaf updated 2006, release 2).  
Hughes, Roger T., and Toni Polson Ashton. *Hughes on Trade Marks*, 2nd ed. Markham, Ont.: LexisNexis, 2005 (loose-leaf updated 2010, release 22).  
*Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles*, 5th ed. Oxford: Oxford University Press, 2002, "resemblance".  
Vaver, David. *Intellectual Property Law: Copyright, Patents, Trade-marks*, 2nd ed. Toronto, Ont.: Irwin Law, 2011.

APPEAL from a judgment of the Federal Court of Appeal (Sexton, Layden-Stevenson and Trudel, J.J.A.), 2009 FCA 290, [2010] 4 F.C.R. 243, 397 N.R. 180, 78 C.P.R. (4th) 243, 312 D.L.R. (4th) 532, [2009] F.C.J. No. 1263 (QL), 2009 CarswellNat 3122, affirming a decision of O'Reilly J., 2008 FC 1412, 338 F.T.R. 168, 72 C.P.R. (4th) 160, [2008] F.C.J. No. 1826 (QL), 2008 CarswellNat 4970. Appeal allowed.

*W. Clarke Hunter, Q.C., Kelly Gill and Brandon Potter*, for the appellant.

*Scott Miller, Sharon Griffin and Heather Gallant*, for the respondent.

*Daniel R. Bereskin, Q.C., and Mark L. Robbins*, for the intervener.

*Electric Co. c. The General Electric Co. Ltd.*, [1972] All E.R. 507; **arrêts mentionnés :** *Partlo c. Todd* (1888), 17 R.C.S. 196; *Benson & Hedges (Canada) Ltd. c. St. Regis Tobacco Corp.*, [1969] R.C.S. 192; *Leaf Confections Ltd. c. Maple Leaf Gardens Ltd.*, [1986] A.C.F. n° 766 (QL), conf. par [1988] A.C.F. n° 176 (QL); *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.*, [1988] 3 C.F. 91; *Conde Nast Publications Inc. c. Union des éditions modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183; *General Motors Corp. c. Bellows*, [1949] R.C.S. 678.

#### Lois et règlements cités

*Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, art. 2, 4, 6, 16(1), (3), 17, 18, 19, 20, 21, 30, 35, 40, 57(1).  
*Règlement sur les marques de commerce*, DORS/96-195.

#### Doctrine citée

Gill, Kelly, and R. Scott Jolliffe. *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, 4th ed. Toronto: Carswell, 2002 (loose-leaf updated 2006, release 2).  
Hughes, Roger T., and Toni Polson Ashton. *Hughes on Trade Marks*, 2nd ed. Markham, Ont.: LexisNexis, 2005 (loose-leaf updated 2010, release 22).  
*Nouveau Petit Robert : Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française*. Paris : Dictionnaires Le Robert, 2010, « ressemblance ».  
Vaver, David. *Intellectual Property Law : Copyright, Patents, Trade-marks*, 2nd ed. Toronto, Ont.: Irwin Law, 2011.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale (les juges Sexton, Layden-Stevenson et Trudel), 2009 CAF 290, [2010] 4 R.C.F. 243, 397 N.R. 180, 78 C.P.R. (4th) 243, 312 D.L.R. (4th) 532, [2009] A.C.F. n° 1263 (QL), 2009 CarswellNat 5263, qui a confirmé une décision du juge O'Reilly, 2008 CF 1412, 338 F.T.R. 168, 72 C.P.R. (4th) 160, [2008] A.C.F. n° 1826 (QL), 2008 CarswellNat 4970. Pourvoi accueilli.

*W. Clarke Hunter, c.r., Kelly Gill et Brandon Potter*, pour l'appelante.

*Scott Miller, Sharon Griffin et Heather Gallant*, pour l'intimée.

*Daniel R. Bereskin, c.r., et Mark L. Robbins*, pour l'intervenante.

The judgment of the Court was delivered by

Version française du jugement de la Cour rendu  
par

ROTHSTEIN J. —

LE JUGE ROTHSTEIN —

### I. Introduction

### I. Introduction

[1] Trade-marks in Canada are an important tool to assist consumers and businesses. In the marketplace, a business marks its wares or services as an indication of provenance. This allows consumers to know, when they are considering a purchase, who stands behind those goods or services. In this way, trade-marks provide a “shortcut to get consumers to where they want to go”, *per* Binnie J. in *Mattel, Inc. v. 3894207 Canada Inc.*, 2006 SCC 22, [2006] 1 S.C.R. 772, at para. 21. Where the trade-marks of different businesses are similar, a consumer may be unable to discern which company stands behind the wares or services. Confusion between trade-marks impairs the objective of providing consumers with a reliable indication of the expected source of wares or services. This case provides this Court with the opportunity of reviewing the basic approach and criteria applicable to a confusion analysis between competing trade-marks under the *Trade-marks Act*, R.S.C. 1985, c. T-13 (“Act”).

[1] Au Canada, les marques de commerce sont un outil très utile aux consommateurs et aux entreprises. Ainsi, toute entreprise appose une marque sur les marchandises ou les services qu’elle vend afin d’en indiquer la provenance, ce qui permet aux consommateurs d’en connaître l’origine. Les marques de commerce font donc en quelque sorte « office de raccourci qui dirige les consommateurs vers leur objectif », comme l’a dit le juge Binnie dans *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22, [2006] 1 R.C.S. 772, par. 21. Dans les cas où les marques de commerce de différentes entreprises sont similaires, le consommateur peut ne pas savoir quelle société offre les marchandises ou les services qui l’intéressent. La confusion entre les marques de commerce nuit à l’objectif qui consiste à fournir aux consommateurs une indication fiable de l’origine des marchandises ou des services. La présente affaire donne à la Cour l’occasion d’examiner la façon fondamentale d’aborder la question de savoir si des marques de commerce concurrentes créent de la confusion (l’« analyse relative à la confusion ») ainsi que les critères qu’il convient d’appliquer à cet égard selon la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (« Loi »).

[2] The question in this case is whether the trade-mark “Masterpiece Living”, proposed and subsequently registered by Alavida Lifestyles Inc. (“Alavida”), a company entering the retirement residence industry in Ontario, was then confusing with the unregistered trade-marks or trade-name previously used by another company, Masterpiece Inc., in the retirement residence industry in Alberta.

[2] La question en litige en l’espèce est de savoir si la marque de commerce « Masterpiece Living », projetée, puis enregistrée par la société Alavida Lifestyles Inc. (« Alavida »), qui fait ses débuts dans le secteur des résidences pour personnes âgées en Ontario, créait de la confusion avec les marques de commerce ou le nom commercial non enregistrés qu’une autre société, Masterpiece Inc., employait déjà dans le même secteur en Alberta.

[3] Masterpiece Inc. contends that Alavida’s trade-mark, on the date its application for registration was filed with the Canadian Intellectual Property Office, December 1, 2005, was confusing with Masterpiece Inc.’s trade-name and trade-marks. It argues that Alavida was not entitled to

[3] Masterpiece Inc. prétend qu’à la date à laquelle Alavida a produit sa demande d’enregistrement auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (la « demande d’Alavida »), soit le 1<sup>er</sup> décembre 2005, la marque de commerce de cette dernière créait de la confusion avec son nom

apply for registration of its mark because of its confusing similarity to Masterpiece Inc.'s trade-name and trade-marks, which were used prior to Alavida's application. Thus, it argues, the registration is invalid and should be expunged.

[4] Masterpiece Inc. was unsuccessful in the Federal Court (2008 FC 1412, 72 C.P.R. (4th) 160) and Federal Court of Appeal (2009 FCA 290, [2010] 4 F.C.R. 423) and now appeals to this Court.

[5] I am of the respectful opinion that the learned trial judge and the Federal Court of Appeal in this case did not interpret and apply the criteria for determining confusion correctly. Upon a correct interpretation and application, I conclude that Alavida's proposed trade-mark "Masterpiece Living" was confusing with at least one of Masterpiece Inc.'s trade-marks when the registration application was filed on December 1, 2005. Therefore, Alavida was not entitled to registration of its proposed mark. Because I have found confusion between one of Masterpiece Inc.'s trade-marks and Alavida's mark, it is not necessary to perform a confusion analysis between the other of Masterpiece Inc.'s trade-marks and its trade-name with Alavida's mark. I would allow the appeal and order the Registrar of Trade-marks to expunge Alavida's registration from the register of trade-marks.

[6] I should make clear that this decision deals only with the question of expungement of Alavida's trade-mark registration for "Masterpiece Living". Whether Masterpiece Inc. may register a trade-mark that comprises or includes the word "Masterpiece" will now be a matter for Masterpiece Inc. and the Registrar.

## II. Facts

[7] Both Masterpiece Inc. and Alavida operate in the retirement residence industry. Prior to December 2005, Masterpiece Inc. used several trade-marks which included the word "Masterpiece", as well as its trade-name "Masterpiece Inc.". Alavida entered

commercial et ses marques de commerce, qu'elle employait déjà, et que pour cette raison, cette demande était irrecevable. Elle fait donc valoir que l'enregistrement de la marque d'Alavida est invalide et qu'il doit être biffé.

[4] Déboutée en Cour fédérale (2008 CF 1412 (CanLII)) et en Cour d'appel fédérale (2009 CAF 290, [2010] 4 R.C.F. 423), Masterpiece Inc. se pourvoit à présent devant notre Cour.

[5] À mon avis, le juge de première instance et la Cour d'appel fédérale (« Cour d'appel ») n'ont pas interprété et appliqué correctement le critère qui sert à décider s'il y a confusion. En effet, une interprétation et une application correctes de ce critère m'amènent à conclure qu'à la date du dépôt de la demande d'Alavida, la marque de commerce projetée « Masterpiece Living » créait de la confusion avec au moins l'une des marques de commerce de Masterpiece Inc., et qu'Alavida n'avait donc pas le droit de la faire enregistrer. Comme j'ai conclu qu'il y avait confusion entre l'une des marques de commerce de Masterpiece Inc. et la marque d'Alavida, il n'est pas nécessaire de se demander si les autres marques de commerce et le nom commercial de Masterpiece Inc., d'une part, et la marque d'Alavida, d'autre part, créent de la confusion. Je suis donc d'avis d'accueillir le pourvoi et d'ordonner au registraire des marques de commerce de radier du registre des marques de commerce l'enregistrement d'Alavida.

[6] Je tiens à préciser que la présente décision ne traite que de la radiation de l'enregistrement de la marque de commerce « Masterpiece Living » d'Alavida, et qu'il revient au registraire de décider, sur demande de Masterpiece Inc., si cette dernière peut faire enregistrer une marque de commerce qui comprend le mot « Masterpiece ».

## II. Les faits

[7] Masterpiece Inc. et Alavida font toutes les deux des affaires dans le secteur des résidences pour personnes âgées. Avant décembre 2005, Masterpiece Inc. se servait de plusieurs marques de commerce qui comprenaient le mot



the market near the end of 2005 and applied to register the trade-mark “Masterpiece Living” to market its services.

[8] Masterpiece Inc. was incorporated in 2001. In the years between 2001 and 2005, it undertook two retirement residence construction and operation projects in Alberta and began a third. During this time, it used its corporate name, Masterpiece Inc., as a trade-name on materials including prospectuses, contracts and advertisements.

[9] Concurrently, Masterpiece Inc. used several unregistered trade-marks which involved the word “Masterpiece” including “Masterpiece the Art of Living”, “Masterpiece the Art of Retirement Living”, and a stylized word “Masterpiece” alongside a butterfly logo. It also used other marks, including the trade-mark “Club Sierra”, in its advertisements.

[10] Alavida, a subsidiary of Ashcroft Homes Inc., was incorporated on August 4, 2005. It applied to register the trade-mark “Masterpiece Living” on December 1, 2005, on the basis of a proposed use. The mark was registered unopposed on March 23, 2007. Since January 2006, Alavida has used “Masterpiece Living” as its trade-mark.

[11] Shortly after Alavida’s application, Masterpiece Inc. changed its branding slightly, and began using the very same trade-mark “Masterpiece Living”. The result of these almost simultaneous decisions was that, beginning in 2006, there were two Canadian companies, one operating in Alberta, another in Ontario, using the trade-mark “Masterpiece Living” in the retirement residence industry.

[12] In January 2006, Masterpiece Inc. applied to register “Masterpiece” as a trade-mark, and in

« Masterpiece », ainsi que de son nom commercial, « Masterpiece Inc. ». Pour sa part, Alavida a commencé à faire des affaires vers la fin de 2005, époque à laquelle elle a demandé l’enregistrement de la marque de commerce « Masterpiece Living » afin de commercialiser ses services.

[8] Masterpiece Inc. a été constituée en société en 2001. Entre 2001 et 2005, elle a construit deux résidences pour personnes âgées en Alberta en vue de leur exploitation et entrepris la construction d’une troisième résidence. Au cours de cette période, elle a employé sa dénomination sociale, Masterpiece Inc., en tant que nom commercial dans des documents tels des prospectus, des contrats et des publicités.

[9] À la même époque, Masterpiece Inc. employait plusieurs marques de commerce non enregistrées qui comprenaient le mot « Masterpiece », dont « Masterpiece the Art of Living », « Masterpiece, the Art of Retirement Living » et le mot « Masterpiece » inscrit sous forme stylisée et accompagné d’un logo sous forme de papillon. Elle employait aussi d’autres marques, dont la marque de commerce « Club Sierra », dans ses publicités.

[10] Alavida, une filiale d’Ashcroft Homes Inc., a été constituée en société le 4 août 2005. Elle a demandé l’enregistrement de la marque de commerce « Masterpiece Living » le 1<sup>er</sup> décembre 2005 parce qu’elle en projetait l’emploi. La marque a été enregistrée sans opposition le 23 mars 2007. Depuis janvier 2006, Alavida emploie la marque de commerce « Masterpiece Living ».

[11] Peu de temps après le dépôt de la demande d’Alavida, Masterpiece Inc. a modifié légèrement sa marque et commencé à employer exactement la même marque de commerce qu’Alavida, c’est-à-dire « Masterpiece Living ». Ces décisions quasi simultanées ont fait en sorte qu’à partir de 2006 deux sociétés canadiennes, l’une exerçant ses activités en Alberta et l’autre en Ontario, employaient la marque de commerce « Masterpiece Living » dans le secteur des résidences pour personnes âgées.

[12] En janvier 2006, Masterpiece Inc. a demandé l’enregistrement de la marque de commerce

June 2006, it applied to register the trade-mark “Masterpiece Living”. As a result of Alavida’s prior application, which was eventually granted, Masterpiece Inc.’s applications for both the trade-mark “Masterpiece Living” and the trade-mark “Masterpiece” were denied, as the Registrar concluded that they were confusing with Alavida’s trade-mark “Masterpiece Living”.

[13] On March 16, 2007, Masterpiece Inc. commenced this application to expunge Alavida’s registration. It appears that Masterpiece Inc. did not oppose Alavida’s application. However, it was not argued that its failure to do so had any impact on the expungement proceedings.

### III. Federal Court

[14] O’Reilly J. dismissed Masterpiece Inc.’s application to expunge the Alavida trade-mark.

[15] He found that if Alavida’s trade-mark was confusingly similar to any trade-marks or trade-names that had previously been used, Alavida would not be entitled to the registration. He held that when considering whether a confusing mark was used prior to an application, “the relevant date is the date of filing of the application” (para. 9).

[16] The trial judge found that Masterpiece Inc. had shown “some use” of the trade-name “Masterpiece” and related marks including the word “Masterpiece” prior to Alavida’s application (at para. 19 (emphasis in original)), although he found the use was rather sporadic. He then considered whether there was a likelihood of confusion, under s. 6(5) of the Act, between Alavida’s trade-mark and these prior marks on the date of filing of Alavida’s application for registration.

[17] In conducting the confusion analysis under s. 6(5) of the Act, he found that the word “Masterpiece”

« Masterpiece » et, en juin 2006, de « Masterpiece Living ». La demande antérieure d’Alavida ayant finalement été accordée, les demandes de Masterpiece Inc. ont été rejetées car le registraire avait conclu qu’elles créaient de la confusion avec la marque de commerce « Masterpiece Living » d’Alavida.

[13] Le 16 mars 2007, Masterpiece Inc. a présenté une demande de radiation de l’enregistrement de la marque de commerce d’Alavida. Il semble que Masterpiece Inc. ne s’était pas opposée à la demande d’Alavida, mais il n’a pas été allégué que cette omission a eu une incidence quelconque sur la procédure de radiation.

### III. Cour fédérale

[14] Le juge O’Reilly a rejeté la demande de Masterpiece Inc. sollicitant la radiation de l’enregistrement de la marque de commerce d’Alavida.

[15] Il a conclu que si la marque de commerce d’Alavida était semblable à une marque de commerce ou à un nom commercial déjà employé au point de créer de la confusion, Alavida n’aurait pas le droit de la faire enregistrer. Par ailleurs, il a affirmé que lorsqu’il s’agit de décider si une marque créant de la confusion a été employée avant de faire l’objet d’une demande d’enregistrement, « la date pertinente est la date de la production de la demande » (par. 9).

[16] Selon lui, Masterpiece Inc. a démontré qu’elle avait fait « un certain emploi » de la marque de commerce « Masterpiece » et de marques connexes comprenant le mot « Masterpiece », avant qu’Alavida ne produise sa demande (par. 19 (soulignement dans l’original)). Il a cependant conclu que cet emploi avait été plutôt sporadique. Il s’est ensuite demandé, en appliquant le par. 6(5) de la Loi, s’il existait une probabilité que la marque de commerce d’Alavida et les marques déjà employées par Masterpiece Inc. créaient de la confusion à la date de la demande d’Alavida.

[17] Dans l’analyse relative à la confusion qu’il a faite en application du par. 6(5) de la Loi, il a

in association with retirement residences or services was somewhat inherently distinctive (para. 41), but that there had been no acquired distinctiveness through use in any of Masterpiece Inc.'s marks on the relevant date (para. 42). On the issue of the resemblance between the marks, the trial judge accepted observations made by one of Alavida's experts that Alavida's post-registration use of its marks differed from Masterpiece Inc.'s use of its marks, both in design and in the focus of the advertisements. He found that although there was "obviously a degree of resemblance" as between the two companies' marks, these differences in use served to reduce the likelihood of confusion (para. 46). He also observed that the choice of retirement residence was an important and expensive decision. As a result, consumers could be expected to research their decisions carefully, which would also reduce the likelihood of confusion.

[18] On the basis of these considerations, he concluded that Masterpiece Inc. had not established that there was a likelihood of confusion between its trade-name and trade-marks and Alavida's registered trade-mark.

#### IV. Federal Court of Appeal

[19] At the Federal Court of Appeal, Sexton and Trudel J.J.A., writing for the court, dismissed Masterpiece Inc.'s appeal.

[20] The Court of Appeal upheld the findings of the trial judge that the relevant date for the confusion analysis was the date of filing of Alavida's trade-mark application, December 1, 2005. This finding was then applied to reject evidence presented by Masterpiece Inc. that by December 1, 2005, it had unexecuted plans to expand into the central Canadian market. The court found that the possibility of future confusion was not relevant to

conclu qu'il y avait un certain caractère distinctif dans l'usage du mot « Masterpiece » en liaison avec les résidences ou les services pour personnes âgées (par. 41), mais que, à la date pertinente, aucune des marques de commerce de Masterpiece Inc. n'avait acquis de caractère distinctif à la suite de leur emploi par cette dernière (par. 42). En ce qui concerne le degré de ressemblance entre les marques, il a accepté les observations de l'un des experts d'Alavida, qui a expliqué qu'Alavida n'avait pas employé sa marque, après l'avoir fait enregistrer, de la même façon que Masterpiece Inc. employait les siennes, et ce tant sur le plan du design de la marque que sur celui de la conception des publicités. Il a conclu que même s'il y avait « de toute évidence un degré de ressemblance » entre les marques de l'une et l'autre société, ces différences dans la façon de les employer diminuaient la probabilité de confusion (par. 46). Il a également souligné que le choix d'une résidence pour personnes âgées était une décision importante et à caractère onéreux, et qu'on pouvait donc s'attendre à ce que les consommateurs prennent soin de se renseigner avant de prendre leur décision, ce qui diminuait aussi la probabilité de confusion.

[18] Sur la base de ces considérations, il a conclu que Masterpiece Inc. n'avait pas établi qu'il existait une probabilité que son nom commercial et ses marques de commerce, d'une part, et la marque de commerce d'Alavida, d'autre part, créaient de la confusion.

#### IV. Cour d'appel fédérale

[19] Les juges Sexton et Trudel, s'exprimant au nom de la Cour d'appel, ont rejeté l'appel de Masterpiece Inc.

[20] La Cour d'appel a confirmé la conclusion du juge de première instance que la date pertinente pour les besoins de l'analyse relative à la confusion était celle de la demande d'Alavida, soit le 1<sup>er</sup> décembre 2005. Sur la base de cette conclusion, la Cour d'appel a rejeté la preuve que Masterpiece Inc. avait présentée pour établir qu'au 1<sup>er</sup> décembre 2005 elle prévoyait déjà étendre ses activités au marché des provinces centrales canadiennes. Selon la Cour

the assessment of confusion under the Act, and therefore Masterpiece Inc.'s intention to expand its operations into new markets was irrelevant. It stated, at para. 22:

At the date of filing of the respondent's trade-mark, the appellant did not sell its product in the same market as the respondent. This Court need not consider the appellant's plans for expansion after that date.

[21] The balance of the Court of Appeal reasons also generally agreed with the trial judge's approach to the confusion analysis, and found no palpable and overriding errors in his consideration of the evidence. Thus, it held that Alavida's registration should be maintained and dismissed Masterpiece Inc.'s appeal.

#### V. Issues on Appeal

[22] There are four issues for consideration by this Court:

1. Is the location where a mark is used relevant when considering the likelihood of confusion between an applied for or registered trade-mark and a prior unregistered trade-mark or trade-name?
2. What considerations are applicable in the assessment of the resemblance between a proposed use trade-mark and an existing unregistered trade-mark?
3. When considering the "nature of the trade" under s. 6(5) of the Act, what effect does the nature and cost of the wares or services have on the confusion analysis?
4. When should courts take into account expert evidence in trade-mark or trade-name confusion cases?

d'appel, le fait que les marques en cause pourraient un jour créer de la confusion n'avait rien à voir avec l'analyse relative à la confusion qu'il convenait de faire sous le régime de la Loi, et, par conséquent, l'intention de Masterpiece Inc. d'étendre ses activités à de nouveaux marchés n'était aucunement pertinente. Elle a déclaré ce qui suit au par. 22 :

À la date de production de la demande d'enregistrement de la marque de commerce de l'intimée, l'appelante ne vendait pas son produit dans le même marché que celui de l'intimée. La Cour n'est pas tenue de prendre en compte les plans d'expansion de l'appelante postérieurs à cette date.

[21] Dans le reste de ses motifs, la Cour d'appel a également approuvé de manière générale la façon dont le juge de première instance a fait l'analyse relative à la confusion, et elle a conclu qu'il n'avait commis aucune erreur manifeste ou dominante en examinant la preuve. Elle a donc jugé que l'enregistrement de la marque de commerce d'Alavida devait être maintenu et a rejeté l'appel de Masterpiece Inc.

#### V. Les questions en litige dans le présent pourvoi

[22] La Cour doit examiner les quatre questions suivantes :

1. L'endroit où les marques sont employées est-il pertinent lorsqu'il s'agit de décider s'il existe une probabilité qu'une marque de commerce demandée ou déposée crée de la confusion avec une marque de commerce ou un nom commercial non déposé mais déjà employé?
2. De quels facteurs faut-il tenir compte pour évaluer la ressemblance entre une marque de commerce dont l'emploi est projeté et une marque de commerce employée mais non déposée?
3. Dans le cadre de l'examen de la « nature du commerce » en application du par. 6(5) de la Loi, quelle est l'incidence de la nature et du coût des marchandises ou des services en cause sur l'analyse relative à la confusion?
4. Quand les tribunaux doivent-ils tenir compte d'une preuve d'expert dans les affaires où des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion?

## VI. Analysis

[23] Sections of the Act relevant to this appeal are reproduced in the Appendix at the conclusion of these reasons.

### A. *Is the Location Where a Mark Is Used Relevant When Considering the Likelihood of Confusion Between an Applied for or Registered Trade-Mark and a Prior Unregistered Trade-Mark or Trade-Name?*

[24] In the Federal Court of Appeal, a major focus in the reasons was whether Masterpiece Inc.'s plan to expand into eastern Canada, which could lead it into direct competition with Alavida, was relevant to the determination of confusion. While those plans have now been executed, and Masterpiece Inc. is operating in the retirement residence industry in Quebec, on December 1, 2005, they were merely plans.

[25] The Federal Court of Appeal concluded that these plans were not relevant. However, in doing so, it distinguished several authorities which Masterpiece Inc. submitted to support the relevance of its plans. Some of these authorities suggested that the geographical location where two trade-marks are used or proposed to be used does not affect the likelihood of confusion.

[26] Distinguishing these authorities could be seen as an acceptance that the geographical locale in which marks are used or proposed to be used is relevant for determining whether there is a likelihood of confusion. Indeed, in this Court, there was an intervention by the International Trademark Association which sought to address only this point. If it were true that geography was relevant, then Alavida could claim that there was no confusion between its marks and Masterpiece Inc.'s marks because on December 1, 2005, Masterpiece

## VI. Analyse

[23] Les dispositions de la Loi qui sont pertinentes à l'égard du présent pourvoi sont reproduites à l'annexe figurant à la fin des présents motifs.

### A. *L'endroit où les marques sont employées est-il pertinent lorsqu'il s'agit de décider s'il existe une probabilité qu'une marque de commerce demandée ou déposée crée de la confusion avec une marque de commerce ou un nom commercial non déposé mais déjà employé?*

[24] Dans ses motifs, la Cour d'appel a beaucoup insisté sur la question de savoir s'il fallait, dans l'analyse relative à la confusion, tenir compte des projets d'expansion de Masterpiece Inc. dans l'est du Canada, lesquels pourraient la mettre en concurrence directe avec Alavida. Ces projets ont depuis été réalisés et Masterpiece Inc. fait maintenant des affaires dans le secteur des résidences pour personnes âgés au Québec, mais le 1<sup>er</sup> décembre 2005, il n'était question que de projets.

[25] La Cour d'appel a conclu qu'il ne fallait pas tenir compte de ces projets. Toutefois, ce faisant, elle a fait des distinctions d'avec plusieurs précédents invoqués par Masterpiece Inc. pour étayer son argument que ces projets doivent au contraire être pris en compte. Certains de ces précédents donnaient à penser que le lieu géographique où deux marques de commerce sont employées ou dans lequel on projette de le faire n'a pas d'incidence sur la probabilité qu'elles créent de la confusion.

[26] L'établissement de telles distinctions pourrait être perçu comme la reconnaissance du fait que le lieu géographique où les marques sont employées ou dans lequel on projette de le faire constitue un facteur pertinent à prendre en compte dans l'analyse relative à la confusion. D'ailleurs, la International Trademark Association est intervenue devant la Cour pour traiter de cette seule question. Si le lieu géographique était pertinent, Alavida pourrait prétendre que sa marque ne créait pas de confusion avec les marques de Masterpiece

Inc. was only operating in Alberta, while it was operating in Ontario.

[27] While it is not entirely clear that the Federal Court of Appeal's reasons should be read as suggesting that geography is relevant, I would take this opportunity to dispel any doubt on this point.

[28] The Canadian trade-marks regime is national in scope. The owner of a registered trade-mark, subject to a finding of invalidity, is entitled to the exclusive use of that mark in association with the wares or services to which it is connected throughout Canada. Section 19 of the *Trade-marks Act* provides:

**19.** Subject to sections 21, 32 and 67, the registration of a trade-mark in respect of any wares or services, unless shown to be invalid, gives to the owner of the trade-mark the exclusive right to the use throughout Canada of the trade-mark in respect of those wares or services.

[29] With respect to confusion, ss. 6(1) and (2) of the *Trade-marks Act* provide:

**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.

Section 6(3) deals with trade-mark confusion with a trade-name and 6(4) with trade-name confusion with a trade-mark. In subsections (2), (3) and (4), the same formula is used “if the use of both . . . in

Inc., car, au 1<sup>er</sup> décembre 2005, celle-ci n'exerçait ses activités qu'en Alberta alors qu'Alavida, elle, faisait des affaires en Ontario.

[27] Quoiqu'on puisse douter que la Cour d'appel laissait entendre dans ses motifs que le lieu géographique constituait un facteur pertinent, je profite de l'occasion pour dissiper tout doute à cet égard.

[28] Le régime canadien en matière de marques de commerce a une portée nationale. En effet, à moins que sa marque ne soit jugée invalide, le propriétaire d'une marque de commerce déposée a le droit exclusif à l'emploi de celle-ci, dans tout le Canada, en ce qui concerne les marchandises ou les services auxquels elle se rapporte. L'article 19 de la Loi est rédigé ainsi :

**19.** Sous réserve des articles 21, 32 et 67, l'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard de marchandises ou services, sauf si son invalidité est démontrée, donne au propriétaire le droit exclusif à l'emploi de celle-ci, dans tout le Canada, en ce qui concerne ces marchandises ou services.

[29] Pour ce qui est de la confusion, les par. 6(1) et 6(2) de la Loi prévoient ce qui suit :

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

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

Le paragraphe 6(3) de la Loi vise l'emploi d'une marque de commerce qui crée de la confusion avec un nom commercial, et le par. 6(4), la situation inverse. Les paragraphes 6(2), (3) et (4) reprennent

the same area would be likely to lead to the inference”.

[30] It is immediately apparent from these words, “if the use of both . . . in the same area”, that the test for confusion is based upon the hypothetical assumption that both trade-names and trade-marks are used “in the same area”, irrespective of whether this is actually the case. As a result, geographical separation in the use of otherwise confusingly similar trade-names and trade-marks does not play a role in this hypothetical test. This must be the case, because, pursuant to s. 19, subject to exceptions not relevant here, registration gives the owner the exclusive right to the use of the trade-mark throughout Canada.

[31] In order for the owner of a registered trade-mark to have exclusive use of the trade-mark throughout Canada, there cannot be a likelihood of confusion with another trade-mark anywhere in the country.

[32] Section 16(3) confirms this conclusion, stating that an applicant for a proposed mark will be entitled to registration unless at the date of filing the trade-mark it is confusing with a trade-mark or trade-name that had been previously used in Canada. Section 16(3) provides:

**16. . . .**

(3) Any applicant who has filed an application in accordance with section 30 for registration of a proposed trade-mark that is registrable is entitled, subject to sections 38 and 40, to secure its registration in respect of the wares or services specified in the application, unless at the date of filing of the application it was confusing with

la même formule : « . . . lorsque l’emploi des deux [. . .] dans la même région serait susceptible de faire conclure . . . ».

[30] Il ressort immédiatement des mots « lorsque l’emploi des deux [. . .] dans la même région » que le critère qu’il convient d’appliquer pour décider s’il y a confusion est fondé sur l’hypothèse que tant les noms commerciaux que les marques de commerce sont employés « dans la même région », que ce soit le cas ou non (le « critère fondé sur l’hypothèse »). Ainsi, le fait que des noms commerciaux et des marques de commerce similaires au point de créer de la confusion ne soient pas employés dans le même lieu géographique n’est d’aucune incidence en ce qui concerne ce critère. Il doit en être ainsi parce que l’art. 19 de la Loi précise que, sous réserve de certaines exceptions qui ne nous intéressent pas ici, l’enregistrement d’une marque donne à son propriétaire le droit exclusif à l’emploi de celle-ci dans tout le Canada.

[31] Pour que le propriétaire d’une marque de commerce déposée ait le droit exclusif à l’emploi de celle-ci dans tout le Canada, il ne faut pas qu’elle soit susceptible de causer de la confusion avec une autre marque de commerce à quelque autre endroit que ce soit au pays.

[32] Cette conclusion est confirmée par le par. 16(3) de la Loi, qui prévoit que tout requérant qui a produit une demande en vue de l’enregistrement d’une marque de commerce projetée a droit d’en obtenir l’enregistrement à moins que, à la date de la production de la demande, elle n’ait créé de la confusion avec une marque de commerce ou un nom commercial antérieurement employé au Canada. Voici le libellé du par. 16(3) :

**16. . . .**

(3) Tout requérant qui a produit une demande selon l’article 30 en vue de l’enregistrement d’une marque de commerce projetée et enregisttable, a droit, sous réserve des articles 38 et 40, d’en obtenir l’enregistrement à l’égard des marchandises ou services spécifiés dans la demande, à moins que, à la date de production de la demande, elle n’ait créé de la confusion :

(a) a trade-mark that had been previously used in Canada or made known in Canada by any other person;

(b) a trade-mark in respect of which an application for registration had been previously filed in Canada by any other person; or

(c) a trade-name that had been previously used in Canada by any other person.

[33] Whether in assessing trade-mark infringement under s. 19 or entitlement under s. 16, the test for likelihood of confusion is the same. The application of the hypothetical test reflects the legislative intent to provide a national scope of protection for registered trade-marks in Canada (see D. Vaver, *Intellectual Property Law: Copyright, Patents, Trade-marks* (2nd ed. 2011), at p. 536).

B. *What Considerations Are Applicable in the Assessment of the Resemblance Between a Proposed Use Trade-Mark and an Existing Unregistered Trade-Mark?*

[34] To clarify the proper approach to assessing the resemblance between a proposed use trade-mark and existing unregistered marks, it will be useful to address a number of issues:

- (1) the relationship between use and registration;
- (2) the test for confusion;
- (3) the necessity to consider each mark separately;
- (4) the approach to testing for resemblance;
- (5) the necessity to consider the proposed use trade-mark according to its terms, rather than by its actual use;

a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;

b) soit avec une marque de commerce à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement a été antérieurement produite au Canada par une autre personne;

c) soit avec un nom commercial antérieurement employé au Canada par une autre personne.

[33] Que l'on se demande s'il y a eu violation du droit du propriétaire d'une marque de commerce au regard de l'art. 19 ou si l'intéressé a droit d'obtenir l'enregistrement d'une marque en application de l'art. 16, le critère qu'il convient d'appliquer pour décider s'il existe une probabilité de confusion demeure le même. L'application du critère fondé sur l'hypothèse traduit l'intention du législateur d'accorder une protection d'envergure nationale aux marques de commerce déposées au Canada (voir D. Vaver, *Intellectual Property Law : Copyright, Patents, Trade-marks* (2<sup>e</sup> éd. 2011), p. 536).

B. *De quels facteurs faut-il tenir compte pour évaluer la ressemblance entre une marque de commerce dont l'emploi est projeté et une marque de commerce employée mais non déposée?*

[34] Dans le but de clarifier la démarche qu'il convient d'adopter pour évaluer la ressemblance entre une marque de commerce dont l'emploi est projeté et des marques de commerce employées mais non déposées, il sera utile d'examiner les questions suivantes :

- (1) la relation entre l'emploi et l'enregistrement;
- (2) le critère en matière de confusion;
- (3) la nécessité d'examiner chaque marque séparément;
- (4) la démarche applicable pour évaluer la ressemblance;
- (5) la nécessité d'examiner la marque de commerce dont l'emploi est projeté en fonction des termes de la demande d'enregistrement plutôt qu'en fonction de son emploi réel;



- (6) the requirement to assess the unregistered marks according to their actual use; and
- (7) the resemblance between the trade-marks in issue.

While these issues are relevant in this case, they are not intended to be an exhaustive list of all considerations that are relevant in assessing resemblance.

(1) The Relationship Between Use and Registration

[35] At the outset, it is important to recall the relationship between use and registration of a trade-mark. Registration itself does not confer priority of title to a trade-mark. At common law, it was use of a trade-mark that conferred the exclusive right to the trade-mark. While the *Trade-marks Act* provides additional rights to a registered trade-mark holder than were available at common law, registration is only available once the right to the trade-mark has been established by use. As explained by Ritchie C.J. in *Partlo v. Todd* (1888), 17 S.C.R. 196, at p. 200:

It is not the registration that makes the party proprietor of a trade-mark; he must be proprietor before he can register . . . .

[36] That principle established under Canada's early trade-mark legislation continues under the present Act. Rights arising from use have been incorporated into the Act by granting rights to the first user of a trade-mark in two ways. First, under s. 16, a party normally gains a priority right to register a trade-mark when it first uses that trade-mark. Second, a user is also able to oppose applications or apply to expunge registrations based on its earlier use of a confusing trade-mark. This explains why an unregistered trade-mark of Masterpiece Inc. can be the basis of a challenge to Alavida's subsequent registration application. Section 16(3) of the Act recognizes the right of a prior user against any

- (6) l'exigence d'évaluer les marques de commerce non déposées en fonction de leur emploi réel;
- (7) la ressemblance entre les marques de commerce en litige.

Bien que toutes ces questions soient pertinentes en l'espèce, elles ne sont pas censées constituer une liste complète de l'ensemble des facteurs qu'il faut prendre en compte pour évaluer la ressemblance.

(1) La relation entre l'emploi et l'enregistrement

[35] Au départ, il me paraît important de faire un rappel sur le lien qui existe entre l'emploi et l'enregistrement d'une marque de commerce. L'enregistrement d'une marque de commerce ne confère pas en soi un droit prioritaire sur la marque. En common law, c'était l'emploi de la marque de commerce qui conférait le droit exclusif sur celle-ci. Bien que la Loi confère au titulaire d'une marque de commerce déposée des droits autres que ceux dont il pouvait se prévaloir en common law, la personne qui cherche à faire enregistrer une marque de commerce doit d'abord établir qu'elle a un droit sur celle-ci parce qu'elle l'emploie. Le juge en chef Ritchie a affirmé ce qui suit dans *Partlo c. Todd* (1888), 17 R.C.S. 196, p. 200 :

[TRADUCTION] Ce n'est pas l'enregistrement qui rend la partie propriétaire d'une marque de commerce; la marque doit lui appartenir pour qu'elle puisse l'enregistrer . . . .

[36] Ce principe, que les premières lois canadiennes en matière de marque de commerce ont établi, a été repris dans la Loi, qui confère des droits de deux façons au premier utilisateur d'une marque de commerce. D'une part, selon l'art. 16, la partie qui est la première à employer la marque de commerce obtient normalement un droit prioritaire de l'enregistrer. D'autre part, l'utilisateur de la marque de commerce peut s'opposer aux demandes d'enregistrement d'autres personnes ou encore demander la radiation d'enregistrements au motif qu'il emploie déjà une marque de commerce créant de la confusion. Cela explique pourquoi Masterpiece Inc. peut, pour contester la demande d'Alavida, invoquer le

application for registration based upon subsequent use. Section 17(1) preserves that right, subject to certain limitations that are of no relevance here, where the trade-mark has been registered.

[37] It should also be explained why Alavida's application for a proposed trade-mark on December 1, 2005, would preclude Masterpiece Inc.'s subsequent trade-mark applications based on actual use. As noted above, at common law, trade-mark protection only arose from actual use. However, under the current *Trade-marks Act*, the opportunity was created for an applicant to claim priority as of the date the applicant files for a proposed but yet unused trade-mark. Registration will, however, not occur unless the applicant subsequently provides a declaration demonstrating that the proposed trade-mark was actually used within the time specified in s. 40(2) of the Act.

[38] In this case, Alavida did provide such a declaration, with the result that its priority claim as of December 1, 2005, the date it filed its registration application, precluded Masterpiece Inc. from obtaining registration of "Masterpiece Living", the exact same trade-mark as Alavida, by a subsequent application based on use after December 1, 2005. Instead, it would have had to oppose Alavida's application or would have to apply to expunge Alavida's trade-mark registration on the grounds of likelihood of confusion between Alavida's trade-mark and its trade-marks or trade-name that had been in use before December 1, 2005. Because Masterpiece Inc. did not oppose Alavida's application, which was granted, the only remedy open to Masterpiece Inc. was to apply to have Alavida's mark expunged. If successful, this remedy would allow Masterpiece Inc.'s application for registration

fait qu'elle employait déjà une certaine marque de commerce non déposée au moment où cette dernière a présenté sa demande. Le paragraphe 16(3) de la Loi reconnaît à l'utilisateur d'une marque de commerce le droit de s'opposer à toute demande d'enregistrement d'une marque qui crée de la confusion avec la sienne, au motif qu'il employait déjà sa marque au moment du dépôt de la demande. Le paragraphe 17(1) garantit ce droit, sous réserve de certaines limites qui ne nous intéressent pas ici, dans les cas où la marque de commerce a été enregistrée.

[37] Il faut également expliquer pourquoi la demande d'Alavida, en date du 1<sup>er</sup> décembre 2005, empêchait Masterpiece Inc. d'obtenir par la suite l'enregistrement des marques de commerce en invoquant le fait qu'elle les employait déjà. Comme je l'ai déjà dit, en common law, la marque de commerce n'était protégée que si son utilisateur établissait qu'il l'employait déjà. Cependant, la Loi permet de revendiquer la priorité à compter de la date du dépôt de la demande d'enregistrement d'une marque de commerce projetée qui n'a pas encore été employée. Cela dit, l'enregistrement n'aura lieu que si l'intéressé soumet par la suite une déclaration établissant qu'il a effectivement employé la marque de commerce projetée dans le délai prescrit au par. 40(2) de la Loi.

[38] En l'espèce, Alavida a bien soumis une telle déclaration, de sorte que sa revendication de priorité au 1<sup>er</sup> décembre 2005, date à laquelle elle a déposé sa demande d'enregistrement, empêchait Masterpiece Inc. de faire enregistrer la marque de commerce « Masterpiece Living », qui était identique à la sienne, par le biais d'une demande ultérieure fondée sur l'emploi après le 1<sup>er</sup> décembre 2005. Masterpiece Inc. devait plutôt s'opposer à la demande d'Alavida ou demander la radiation de l'enregistrement de la marque de commerce de celle-ci en invoquant la probabilité de confusion entre la marque de commerce d'Alavida et les marques de commerce ou le nom commercial qu'elle avait employés avant le 1<sup>er</sup> décembre 2005. Masterpiece Inc. ne s'étant pas opposée à la demande d'Alavida, laquelle a été accueillie, le seul recours dont elle dispose consiste à demander

of its own trade-marks to be considered on its merits by the Registrar of Trade-marks.

(2) The Test for Confusion

[39] The question at the centre of this case is whether there was confusion between Alavida's and Masterpiece Inc.'s trade-marks or trade-name in terms of s. 6 of the Act. In my respectful opinion, the learned trial judge erred in law when conducting the confusion analysis, and thereby erred in his conclusion that Masterpiece Inc. had not established confusion between its trade-name and trade-marks and Alavida's now registered trade-mark.

[40] At the outset of this confusion analysis, it is useful to bear in mind the test for confusion under the *Trade-marks Act*. In *Veuve Clicquot Ponsardin v. Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 SCC 23, [2006] 1 S.C.R. 824, Binnie J. restated the traditional approach, at para. 20, in the following words:

The test to be applied is a matter of first impression in the mind of a casual consumer somewhat in a hurry who sees the [mark], at a time when he or she has no more than an imperfect recollection of the [prior] trade-marks, and does not pause to give the matter any detailed consideration or scrutiny, nor to examine closely the similarities and differences between the marks.

Binnie J. referred with approval to the words of Pigeon J. in *Benson & Hedges (Canada) Ltd. v. St. Regis Tobacco Corp.*, [1969] S.C.R. 192, at p. 202, to contrast with what is not to be done — a careful examination of competing marks or a side by side comparison.

[41] In this case, the question is whether, as a matter of first impression, the “casual consumer somewhat in a hurry” who sees the Alavida trade-mark, when that consumer has no more than an imperfect recollection of any one of the Masterpiece Inc. trade-marks or trade-name, would be likely to

la radiation de l'enregistrement de la marque d'Alavida. Si Masterpiece Inc. a gain de cause, sa demande d'enregistrement de ses marques de commerce pourra alors être examinée sur le fond par le registraire.

(2) Le critère en matière de confusion

[39] La question au cœur du présent litige est de savoir si la marque de commerce d'Alavida et les marques de commerce ou le nom commercial de Masterpiece Inc. créaient de la confusion au sens de l'art. 6 de la Loi. J'estime en toute déférence que le juge de première instance a commis une erreur de droit dans son analyse relative à la confusion, ce qui l'a amené à conclure à tort que Masterpiece Inc. n'a pas établi que son nom commercial et ses marques de commerce, d'une part, et la marque de commerce d'Alavida — maintenant une marque déposée —, d'autre part, créaient de la confusion.

[40] Il est utile, en commençant l'analyse relative à la confusion, de se rappeler le critère prévu dans la Loi. Dans *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, [2006] 1 R.C.S. 824, par. 20, le juge Binnie a reformulé la démarche traditionnelle de la façon suivante :

Le critère applicable est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue [de la marque], alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce [antérieures] et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques.

Le juge Binnie renvoie avec approbation aux propos tenus par le juge Pigeon dans *Benson & Hedges (Canada) Ltd. c. St. Regis Tobacco Corp.*, [1969] R.C.S. 192, p. 202, pour faire ressortir ce qu'il ne faut pas faire, à savoir un examen minutieux des marques concurrentes ou une comparaison côte à côte.

[41] En l'espèce, la question est de savoir si, à partir de sa première impression, le « consommateur ordinaire plutôt pressé » qui voit la marque de commerce d'Alavida alors qu'il n'a qu'un vague souvenir de l'une ou l'autre des marques de commerce ou du nom commercial de Masterpiece Inc.

be confused; that is, that this consumer would be likely to think that Alavida was the same source of retirement residence services as Masterpiece Inc.

(3) The Necessity to Consider Each Mark Separately

[42] As noted above, the basis for Masterpiece Inc.'s claim under s. 16(3) of the Act is that the trade-mark for which Alavida applied was confusing with any trade-mark or the trade-name it had used prior to December 1, 2005.

[43] Under s. 16(3), even one confusingly similar trade-mark or trade-name will invalidate Alavida's registration. In pleading several potentially confusingly similar trade-marks and trade-names, Masterpiece Inc. presented several distinct bases for an invalidation of Alavida's registration.

[44] Section 6(5) of the Act sets out the required approach to a confusion analysis. All surrounding circumstances must be considered including:

6. . . .

(5) . . .

(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.

serait vraisemblablement confus, c'est-à-dire s'il est probable que ce consommateur considérerait qu'Alavida et Masterpiece Inc. constituent un seul et même fournisseur de services de résidence pour personnes âgées.

(3) La nécessité d'examiner chaque marque séparément

[42] Comme je l'ai souligné plus tôt, la prétention formulée par Masterpiece Inc. en vertu du par. 16(3) de la Loi est que la marque de commerce qu'Alavida cherchait à faire enregistrer créait de la confusion avec l'une ou l'autre des marques de commerce ou le nom commercial qu'elle avait employés avant le 1<sup>er</sup> décembre 2005.

[43] Selon le par. 16(3), une seule marque de commerce ou un seul nom commercial créant de la confusion aura pour effet d'invalider l'enregistrement d'Alavida. En invoquant l'existence de plusieurs marques de commerces et noms commerciaux susceptibles de créer de la confusion, Masterpiece Inc. a présenté plusieurs motifs distincts justifiant l'invalidation de l'enregistrement d'Alavida.

[44] Le paragraphe 6(5) de la Loi établit la démarche à suivre dans l'analyse relative à la confusion. Il faut tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris :

6. . . .

(5) . . .

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

b) la période durant 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.

[45] Some of the s. 6(5) factors that guide the confusion analysis will be the same for each of the trade-marks and trade-name in this case. For example, all of the evidence suggests that Masterpiece Inc. only engaged in the retirement residence industry and used all of its marks in relation to that industry. In others, each mark will have to be considered separately. For example, because the Masterpiece Inc. trade-marks are different in content from one another, and are different from the trade-name, it will be necessary to consider the similarity of Alavida's proposed trade-mark, "Masterpiece Living", to each of the trade-marks and trade-name for which Masterpiece Inc. has established use.

[46] The trial judge found that Masterpiece Inc. demonstrated that it had used the trade-name "Masterpiece" and the trade-marks "Masterpiece the Art of Retirement Living" and "Masterpiece the Art of Living". Alavida's application for registration was for the trade-mark "Masterpiece Living". It was therefore necessary to compare Alavida's "Masterpiece Living" with each of Masterpiece Inc.'s trade-marks and trade-name separately.

[47] However, instead of undertaking a separate resemblance analysis comparing each of Masterpiece Inc.'s marks and trade-name with Alavida's mark, the trial judge undertook a single composite analysis. He only considered the issue of resemblance between "Masterpiece Living" and all of Masterpiece Inc.'s trade-marks and trade-name generally. At para. 46, he stated:

There is obviously a degree of resemblance as between Masterpiece Inc.'s trade-name and marks and Alavida's registered mark for "Masterpiece Living". However, as part of the overall circumstances, I note that Alavida's use of "Masterpiece Living" has been in the nature of a slogan accompanying its corporate identity. By contrast, Masterpiece Inc. uses "Masterpiece"

[45] Certains des facteurs énumérés au par. 6(5) qui guident l'analyse relative à la confusion seront les mêmes pour chaque marque de commerce et pour le nom commercial en cause dans la présente affaire. Par exemple, il ressort de l'ensemble de la preuve que Masterpiece Inc. ne faisait des affaires que dans le secteur des résidences pour personnes âgées, et que c'est dans ce seul secteur d'activités qu'elle employait l'ensemble de ses marques. Dans d'autres cas, il faudra examiner chaque marque séparément. Par exemple, puisque les marques de commerce de Masterpiece Inc. sont distinctes les unes des autres sur le plan du contenu et différent de son nom commercial, il faudra examiner la similitude entre « Masterpiece Living », la marque de commerce projetée d'Alavida, et chacune des marques de commerce ainsi que le nom commercial dont Masterpiece Inc. a démontré l'utilisation selon ce qu'elle a établi.

[46] Le juge de première instance a conclu que Masterpiece Inc. avait démontré qu'elle avait employé le nom commercial « Masterpiece » et les marques de commerce « Masterpiece the Art of Retirement Living » et « Masterpiece the Art of Living ». La demande d'Alavida visait la marque de commerce « Masterpiece Living ». Il fallait donc comparer la marque de commerce « Masterpiece Living » d'Alavida à chacune des marques de commerce et au nom commercial de Masterpiece Inc. séparément.

[47] Cependant, au lieu de comparer une à une les marques de Masterpiece Inc. ainsi que le nom commercial de cette dernière à la marque d'Alavida, le juge s'est plutôt livré à une analyse globale. Il s'est contenté d'examiner de façon générale la ressemblance entre la marque « Masterpiece Living » et l'ensemble des marques de commerce ainsi que le nom commercial de Masterpiece Inc. Il a déclaré ce qui suit, au par. 46 :

Il y a de toute évidence un degré de ressemblance entre le nom commercial et les marques de commerce de Masterpiece Inc. et la marque déposée d'Alavida « Masterpiece Living ». Cependant, compte tenu de toutes les circonstances, je prends note qu'Alavida emploie « Masterpiece Living » comme slogan accompagnant son nom commercial. Au contraire,

to identify the company itself, along with various other words and phrases of far lesser prominence, alongside a distinctive butterfly logo. These differences help reduce the likelihood of confusion. [Emphasis added.]

[48] However, under ss. 16(3)(a) and (c) of the Act, Masterpiece Inc. was entitled to assert, and have considered, any of the marks or trade-name that it had used prior to December 1, 2005, as a basis to challenge Alavida's application for registration. In my opinion, the trial judge erred in not conducting the separate analysis required by the Act. Some of the expert evidence which treated Masterpiece Inc.'s trade-marks and trade-name as a whole instead of one by one (see, e.g., paras. 21-23 and 36), may have contributed to this error.

(4) The Approach to Testing for Resemblance

[49] In applying the s. 6(5) factors to the question of confusion, the trial judge conducted his analysis in the order of the criteria set forth in s. 6(5), concluding with a consideration of the resemblance between the marks. While it is no error of law to do so, the degree of resemblance, although the last factor listed in s. 6(5), is the statutory factor that is often likely to have the greatest effect on the confusion analysis (K. Gill and R. S. Jolliffe, *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition* (4th ed. (loose-leaf)), at p. 8-54; R. T. Hughes and T. P. Ashton, *Hughes on Trade Marks* (2nd ed. (loose-leaf)), at §74, p. 939). As Professor Vaver points out, if the marks or names do not resemble one another, it is unlikely that even a strong finding on the remaining factors would lead to a likelihood of confusion. The other factors become significant only once the marks are found to be identical or very similar (Vaver, at p. 532). As a result, it has been suggested that a consideration of resemblance is where most confusion analyses should start (*ibid.*).

Masterpiece Inc. utilise « Masterpiece » pour nommer l'entreprise même, de même que d'autres mots ou expressions beaucoup moins importantes [sic], et l'inscrit à côté du papillon qui constitue son logo distinctif. Ces différences diminueront la probabilité de confusion. [Je souligne.]

[48] Toutefois, selon les al. 16(3)(a) et (c) de la Loi, Masterpiece Inc. avait le droit de faire valoir et faire examiner l'une ou l'autre des marques ou le nom commercial qu'elle avait employés avant le 1<sup>er</sup> décembre 2005 en vue de contester la demande d'Alavida. Selon moi, le juge a commis une erreur en omettant de faire l'analyse distincte exigée par la Loi. Certaines des preuves d'expert qui ont traité des marques de commerce et du nom commercial de Masterpiece Inc. globalement et non individuellement (voir, par ex., les par. 21-23 et 36) ont pu contribuer à cette erreur.

(4) La démarche applicable pour évaluer la ressemblance

[49] En analysant la question de savoir si les marques de commerce en cause créaient de la confusion, le juge a appliqué dans l'ordre les facteurs énoncés au par. 6(5) de la Loi avant d'examiner si ces marques se ressemblaient. Bien que l'adoption d'une telle démarche ne constitue pas une erreur de droit, il arrive souvent que le degré de ressemblance soit le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion, et ce même s'il est mentionné en dernier lieu au par. 6(5) (K. Gill et R. S. Jolliffe, *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition* (4<sup>e</sup> éd. (feuilles mobiles)), p. 8-54; R. T. Hughes et T. P. Ashton, *Hughes on Trade Marks* (2<sup>e</sup> éd. (feuilles mobiles)), §74, p. 939). Comme le souligne le professeur Vaver, si les marques ou les noms ne se ressemblent pas, il est peu probable que l'analyse amène à conclure à la probabilité de confusion même si les autres facteurs tendent fortement à indiquer le contraire. En effet, ces autres facteurs ne deviennent importants que si les marques sont jugées identiques ou très similaires (Vaver, p. 532). En conséquence, certains prétendent que, dans la plupart des cas, l'étude de la ressemblance devrait constituer le point de départ de l'analyse relative à la confusion (*ibid.*).

[50] I will therefore first review the trial judge's consideration of the degree of resemblance of the marks.

(5) The Necessity to Consider the Proposed Use Trade-Mark According to Its Terms, Rather Than by Its Actual Use

[51] In his analysis, the trial judge found that there was "obviously a degree of resemblance as between Masterpiece Inc.'s trade-name and marks and Alavida's registered mark" (para. 46).

[52] It is clear from the trial judge's reasons that he took into account Alavida's actual use of its mark in comparing the Alavida and Masterpiece Inc. marks. For convenience, I repeat a portion of para. 46 of his reasons:

However, as part of the overall circumstances, I note that Alavida's use of "Masterpiece Living" has been in the nature of a slogan accompanying its corporate identity.

[53] In my opinion, the trial judge's consideration of Alavida's actual use of its mark was problematic. The difficulty is that it takes into account a single form of the trade-mark that Alavida used after the relevant date. This single use did not reflect the entire scope of exclusive rights that were granted to Alavida under its registration. As found by Binnie J. in *Mattel*, at para. 53:

The appellant argued that the courts below erred in looking at the respondent's actual operations rather than at the terms set out in its application for the proposed trade-mark. It is quite true that the proper focus is the terms of the application, because what is at issue is what the registration would authorize the respondent to do, not what the respondent happens to be doing at the moment.

[54] Alavida's registration process began on December 1, 2005, with an application based on proposed use. At s. 30, the Act sets out what

[50] Par conséquent, je vais d'abord examiner l'analyse que le juge a faite du degré de ressemblance entre les marques.

(5) La nécessité d'examiner la marque de commerce dont l'emploi est projeté en fonction des termes de la demande d'enregistrement plutôt qu'en fonction de son emploi réel

[51] Dans son analyse, le juge de première instance a conclu qu'il y avait « de toute évidence un degré de ressemblance entre le nom commercial et les marques de commerce de Masterpiece Inc. et la marque déposée d'Alavida "Masterpiece Living" » (par. 46).

[52] Il ressort clairement des motifs du juge qu'il a pris en compte l'emploi qu'Alavida faisait réellement de sa marque en la comparant à celles de Masterpiece Inc. Par souci de commodité, je reproduis ci-après une partie des motifs qu'il a exposés au par. 46 :

Cependant, compte tenu de toutes les circonstances, je prends note qu'Alavida emploie « Masterpiece Living » comme slogan accompagnant son nom commercial.

[53] Selon moi, la façon dont le juge a examiné l'emploi qu'Alavida faisait réellement de sa marque posait problème, car il n'a tenu compte que d'une seule représentation de la marque que celle-ci employait après la date pertinente. Or, cette seule représentation ne reflétait pas toute la portée des droits exclusifs que l'enregistrement de la marque conférait à Alavida. Comme a conclu le juge Binnie dans *Mattel*, par. 53 :

L'appelante a soutenu que les instances inférieures ont eu tort d'examiner les activités réelles de l'intimée plutôt que les termes figurant dans sa demande d'enregistrement de la marque projetée. Il est vrai qu'il faut s'attacher aux termes employés dans la demande, parce que ce qui est en cause est ce que l'enregistrement permettrait à l'intimée de faire, et non pas ce qu'elle fait actuellement.

[54] Alavida a entamé le processus d'enregistrement le 1<sup>er</sup> décembre 2005 en soumettant une demande fondée sur l'emploi qu'elle comptait faire

must be included in an application for registration. When submitting the application, an applicant is required to provide a formulation of its trade-mark in addition to various other pieces of information. The trade-mark on an application may simply be a word mark, or it may be a design, or it may be a word mark and design (for example, see the marks in *Leaf Confections Ltd. v. Maple Leaf Gardens Ltd.* (1986), 12 C.P.R. (3d) 511 (F.C.T.D.), aff'd (1988), 19 C.P.R. (3d) 331 (F.C.A.)). The application may identify the mark as being used only with particular colours: *Trade-marks Regulations*, SOR/96-195. An application may also contain disclaimers, or an applicant may be required by the Registrar to include disclaimers, to limit the scope of trade-mark rights: s. 35 of the Act.

[55] In this case, Alavida's registration (TMA 684,557) identifies the trade-mark that Alavida applied for and was subsequently registered — the words "Masterpiece Living". This trade-mark is identified only in a textual form. It would therefore permit Alavida to use the words "Masterpiece Living" in any size and with any style of lettering, color or design. As found by the Federal Court of Appeal in *Mr. Submarine Ltd. v. Amandista Investments Ltd.*, [1988] 3 F.C. 91:

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

de la marque. L'article 30 de la Loi précise ce que doit contenir la demande d'enregistrement. Le demandeur doit y inclure une représentation de sa marque de commerce ainsi que divers autres renseignements. La marque de commerce figurant dans une demande d'enregistrement peut consister tout simplement en un ou des mots servant de marque, en un dessin, ou encore en un ou des mots accompagnés d'un dessin (voir, p. ex., les marques dans *Leaf Confections Ltd. c. Maple Leaf Gardens Ltd.*, [1986] A.C.F. n° 766 (QL) (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), conf. par [1988] A.C.F. n° 176 (QL) (C.A.F.)). La demande peut mentionner que la marque n'est utilisée que dans des couleurs bien précises : *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/96-195. Elle peut également contenir des désistements, notamment à la demande du registraire dans le cas où il estime qu'il convient de limiter la portée des droits liés à la marque de commerce en cause : art. 35 de la Loi.

[55] En l'espèce, l'enregistrement d'Alavida (LMC 684,557) mentionne la marque de commerce que cette entreprise souhaitait faire enregistrer en produisant sa demande, à savoir les mots « Masterpiece Living ». Cette marque de commerce n'étant décrite que sous forme de mots, Alavida avait donc le droit d'employer les mots « Masterpiece Living » dans la taille, le style de lettres, la couleur ou le motif de son choix. La Cour fédérale a conclu ce qui suit dans *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.*, [1988] 3 C.F. 91 :

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



using its trade mark in association with the sandwiches or services sold or provided in the operation. [Emphasis added; pp. 102-3.]

[56] When engaging in a confusion analysis, it is important to keep in mind that the exclusive rights granted by the Act refer to a registered trade-mark (ss. 19, 20 and 21). Where a court is called upon to decide if there is a likelihood of confusion between that registered trade-mark and any registered or previously used unregistered trade-marks, the analysis should address the proposed trade-mark for which the registration was ultimately obtained.

[57] If the trial judge had recognized that it was open to Alavida to use its trade-mark in any way within the scope of its registration, he would have had to conclude that the actual use by Alavida did not limit Alavida's rights. Alavida was entitled to use the words in any form.

[58] The problem with an analysis which takes into account limited use becomes apparent by observing that the bare words "Masterpiece Living" could be presented in many ways under the registration. Nothing would prevent Alavida from altering its advertising to highlight the word "Masterpiece" and give the word "Living" less prominence, just as Masterpiece Inc. had done, or from changing the font or style of lettering that it had used.

[59] For this reason, it was incorrect in law to limit consideration to Alavida's post-application use of its trade-mark to find a reduced likelihood of confusion. Actual use is not irrelevant, but it should not be considered to the exclusion of potential uses within the registration. For example, a subsequent use that is within the scope of a registration, and is the same or very similar to an existing mark will show how that registered mark may

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. [Je souligne; p. 102-103.]

[56] Dans l'analyse relative à la confusion, il importe de se rappeler que les droits exclusifs conférés par la Loi se rapportent à la « marque de commerce déposée » (art. 19, 20 et 21). Le tribunal appelé à statuer sur la probabilité de confusion entre une marque de commerce déposée et une autre marque — déposée ou non déposée mais utilisée antérieurement à la première — doit faire porter son analyse sur la marque de commerce projetée dont l'enregistrement a finalement été obtenu.

[57] Si le juge de première instance avait reconnu qu'Alavida pouvait employer sa marque de commerce comme bon lui semblait dans le champ d'application de son enregistrement, il lui aurait fallu conclure que l'emploi qu'elle faisait réellement de sa marque ne limitait pas ses droits. L'entreprise avait le droit d'employer les mots sous la forme de son choix.

[58] Le problème découlant d'une analyse qui tient compte de l'emploi limité de la marque en question devient manifeste lorsqu'on constate que les simples mots « Masterpiece Living » pourraient être présentés de diverses façons suivant l'enregistrement. En effet, rien n'empêcherait Alavida de modifier sa publicité en mettant en relief le mot « Masterpiece » et en donnant au mot « Living » moins d'importance, comme Masterpiece Inc. l'a fait, ou en en modifiant la typographie.

[59] Pour cette raison, ne faire porter l'examen que sur l'emploi qu'Alavida faisait de sa marque de commerce après avoir produit sa demande d'enregistrement pour conclure qu'il était peu probable que les marques en cause créent de la confusion revenait à commettre une erreur de droit. L'examen de l'emploi réel de la marque n'est certes pas dénué de pertinence, mais il ne doit pas non plus remplacer complètement l'examen d'autres emplois qui

be used in a way that is confusing with an existing mark.

(6) The Requirement to Assess the Unregistered Marks According to Their Actual Use

[60] As for Masterpiece Inc., because its trade-marks were unregistered on December 1, 2005, it may only rely on those trade-marks that it had actually used and the trade-name under which it had been carrying on business, and which had not been abandoned up to that date (see s. 17(1)). There is no suggestion of abandonment in this case (transcript, at p. 17, lines 8-12).

(7) The Resemblance Between the Trade-Marks in Issue

[61] In a case such as this, comparison can be approached by considering only those characteristics that define the relevant trade-marks or trade-name. It is only these elements that will allow consumers to distinguish between the two trade-marks or between the trade-mark and the trade-name. Here, because Alavida's proposed trade-mark is only the words "Masterpiece Living", the difference between or similarity with each of Masterpiece Inc.'s trade-marks and trade-name must be assessed only on the basis of these words alone. In my opinion, Alavida's "Masterpiece Living" is closest to Masterpiece Inc.'s "Masterpiece the Art of Living". I think that comparing this Masterpiece Inc. trade-mark with the Alavida trade-mark is decisive. If Alavida's mark is not likely to cause confusion with this Masterpiece Inc. mark, it is unnecessary to consider the other Masterpiece Inc. marks and trade-name which are less similar to the Alavida trade-mark. Conversely, if Alavida's trade-mark is found to be likely to cause confusion with this Masterpiece Inc. mark,

pourraient être faits en conformité avec l'enregistrement. Par exemple, l'emploi ultérieur, dans le champ d'application d'un enregistrement, d'une marque déposée identique ou très semblable à une marque qui existe déjà montrera comment la marque déposée peut être utilisée d'une manière qui crée de la confusion avec celle-ci.

(6) L'exigence d'évaluer les marques de commerce non déposées en fonction de leur emploi réel

[60] En ce qui concerne Masterpiece Inc., comme ses marques de commerce n'étaient pas déposées en date du 1<sup>er</sup> décembre 2005, elle ne peut faire valoir que les marques de commerce qu'elle avait effectivement employées et le nom commercial sous lequel elle avait exercé ses activités jusqu'à cette date, à condition de ne pas les avoir abandonnés (voir par. 17(1)). Or, rien ne tend à indiquer qu'il y ait eu abandon dans la présente cause (transcription, p. 17, lignes 8-12).

(7) La ressemblance entre les marques de commerce en litige

[61] Dans un cas comme celui qui nous occupe, il est possible de comparer les marques de commerce ou le nom commercial pertinents en n'examinant que les caractéristiques qui les définissent. Seuls ces éléments permettront aux consommateurs de faire la distinction entre les deux marques de commerce ou entre la marque de commerce et le nom commercial. En l'espèce, comme la marque de commerce projetée d'Alavida n'est constituée que des mots « Masterpiece Living », la différence ou la similitude entre cette marque et, d'une part, chacune des marques de commerce de Masterpiece Inc. et, d'autre part, le nom commercial de cette dernière, s'apprécie uniquement en fonction de ces mots. Selon moi, la marque « Masterpiece Living » d'Alavida se rapproche le plus de la marque « Masterpiece the Art of Living » de Masterpiece Inc. J'estime que la comparaison de ces deux marques est déterminante. Or, s'il est peu probable que ces marques créent de la confusion, il ne sera pas nécessaire d'étudier les autres marques de Masterpiece Inc. ainsi que le nom commercial de

it is unnecessary to test resemblance of its trade-mark with other Masterpiece Inc. trade-marks or its trade-name, although they may be relevant as part of the surrounding circumstances when likely confusion with the “Masterpiece the Art of Living” trade-mark is considered.

[62] Resemblance is defined as the quality of being either like or similar; see *Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles* (5th ed. 2002), at p. 2544, under the definition of “resemblance”. The term “degree of resemblance” in s. 6(5)(e) of the Act implies that likelihood of confusion does not arise solely from identical trade-marks. “[D]egree of resemblance” recognizes that marks with some differences may still result in likely confusion.

[63] The first word in both Alavida’s and Masterpiece Inc.’s trade-marks is the identical word “Masterpiece”. It has been held that for purposes of distinctiveness, the first word is important (see *Conde Nast Publications Inc. v. Union des éditions modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (F.C.T.D.), at p. 188, *per* Cattanach J.).

[64] While the first word may, for purposes of distinctiveness, be the most important in some cases, I think a preferable approach is to first consider whether there is an aspect of the trade-mark that is particularly striking or unique. Here there is nothing striking or unique about the word “Living” or the words “the Art of Living”. “Masterpiece” is the word that distinguishes Alavida and Masterpiece Inc. from other sources of retirement residence services. It is a reasonable conclusion that “Masterpiece” is the dominant word in these trade-marks, and it is obviously identical as between Alavida and Masterpiece Inc. By the same token, in

celle-ci, qui s’apparentent moins à la marque de commerce d’Alavida. À l’inverse, s’il est conclu qu’elles créent probablement de la confusion, il ne sera pas nécessaire de se demander si la marque d’Alavida ressemble à ces autres marques de Masterpiece Inc. ou au nom commercial de celle-ci, bien qu’il puisse s’agir de facteurs pertinents faisant partie des circonstances de l’espèce à prendre en compte dans l’examen de la question de savoir s’il y a une probabilité de confusion avec la marque de commerce « Masterpiece the Art of Living ».

[62] La ressemblance est définie comme étant le rapport entre des objets de même espèce présentant des éléments identiques. Cette définition comprend l’idée de similitude; voir la définition de « ressemblance » dans *Le Nouveau Petit Robert : Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française* (2010), p. 2220. Le mot « degré de ressemblance » à l’al. 6(5)e de la Loi sous-entend que ce n’est pas seulement dans les cas où les marques de commerce en cause sont identiques qu’il y a une probabilité de confusion : des marques comportant un certain nombre de différences peuvent aussi engendrer une probabilité de confusion.

[63] Le premier mot qui figure dans les marques de commerce d’Alavida et de Masterpiece Inc. est le même, à savoir « Masterpiece ». Il a été établi que le premier mot est important lorsqu’il s’agit d’établir le caractère distinctif d’une marque (voir *Conde Nast Publications Inc. c. Union des éditions modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), *le juge* Cattanach, p. 188).

[64] Il est vrai que dans certains cas le premier mot sera l’élément le plus important pour établir le caractère distinctif d’une marque de commerce, mais j’estime qu’il est préférable de se demander d’abord si l’un des aspects de celle-ci est particulièrement frappant ou unique. En l’espèce, les mots « Living » ou « the Art of Living » ne sont en rien frappants ou uniques. « Masterpiece » est le mot qui distingue Alavida et Masterpiece Inc. des autres fournisseurs de services de résidence pour personnes âgées. Il est raisonnable de conclure qu’il est le mot dominant dans les marques de commerce de l’une et de l’autre. En outre, il est évidemment

the context of the retirement residence industry, the idea evoked by the word “Masterpiece”, high quality retirement lifestyle, is the same for both Alavida and Masterpiece Inc. Finally, the word “Living” is identical as between the Alavida and Masterpiece Inc. trade-marks.

[65] Given these striking similarities, it is, in my respectful view, very difficult not to find a strong resemblance as a whole between the two, Masterpiece Inc.’s trade-marks and Alavida’s trade-mark.

C. *When Considering the “Nature of the Trade” Under Section 6(5) of the Act, What Effect Does the Nature and Cost of the Wares or Services Have on the Confusion Analysis?*

[66] A further difficulty is the trial judge’s consideration of the cost associated with a retirement residence. He found that consumers in the market for a retirement residence will take more care and ultimately will be less likely to be led astray by confusing trade-marks than if they were in the market for less expensive wares or services. In taking into account both the nature of the parties’ business under s. 6(5)(c) and the “nature of the trade” under s. 6(5)(d), the trial judge wrote:

Turning to the nature of the business, both companies operate in the area of expensive retirement residences and services. People take considerable care in choosing a residence and selecting the company that will provide it. In these circumstances, consumers can be presumed to be less susceptible to confusion about the source of the goods or services they are seeking because they are unlikely to make choices based on first impressions. They will generally take considerable time to inform themselves about the source of expensive goods and services (*General Motors Corp. v. Bellows*, [1949] S.C.R. 678). [Emphasis added; para. 43.]

[67] This Court has affirmed that consumers in the market for expensive goods may be less likely

commun à ces marques. De même, dans le contexte du secteur des résidences pour personnes âgées, l’idée évoquée par le mot « Masterpiece », à savoir la retraite dans le luxe, est la même tant pour la marque d’Alavida que pour celle de Masterpiece Inc. Enfin, le mot « Living » est lui aussi commun aux marques d’Alavida et de Masterpiece Inc.

[65] Compte tenu de ces similitudes frappantes, j’estime, en toute déférence, qu’il est très difficile de ne pas conclure qu’il existe globalement une forte ressemblance entre les deux marques de commerce de Masterpiece Inc. et celle d’Alavida.

C. *Dans le cadre de l’examen de la « nature du commerce » en application du par. 6(5) de la Loi, quelle est l’incidence de la nature et du coût des marchandises ou des services en cause sur l’analyse relative à la confusion?*

[66] L’analyse du juge de première instance de ce qu’il en coûte pour acquérir une résidence pour personnes âgées soulève une autre difficulté. Il a conclu que les consommateurs à la recherche d’une telle résidence prendront plus de précautions et seront en bout de ligne moins susceptibles d’être induits en erreur par des marques de commerce créant de la confusion que s’ils étaient à la recherche de marchandises ou de services moins onéreux. Voici ce qu’il a écrit au sujet du genre d’entreprises des parties au sens de l’al. 6(5)c) de la Loi et de la « nature du commerce » au sens de l’al. 6(5)d) de celle-ci :

Pour ce qui est de la nature du commerce, les deux entreprises exercent leurs activités dans le domaine des résidences et des services pour personnes âgées dépendantes. Les gens mettent beaucoup de soin à choisir une résidence et l’entreprise qui l’exploite. Dans ces circonstances, on peut présumer que les consommateurs sont moins susceptibles de confondre la source des biens et services qu’ils recherchent, parce qu’il est peu probable qu’ils basent leur choix sur une première impression. En règle générale, ils consacrent un temps appréciable à s’informer sur la source de biens et services qui coûtent cher (*General Motors Corp. c. Bellows*, [1949] R.C.S. 678). [Je souligne; par. 43.]

[67] La Cour a affirmé que les consommateurs qui sont à la recherche de biens onéreux sont moins

to be confused when they encounter a trade-mark, but the test is still one of “first impression”. In his reasons, the trial judge used the importance and cost of expensive goods and services to change the likelihood of confusion test from one of first impression of a trade-mark to a test of consumers being “unlikely to make choices based on first impressions”. This approach is not consistent with the test for confusion under s. 6(5) which has been consistently endorsed by this Court, most recently in *Veuve Clicquot*.

[68] While the hypothetical test for likelihood of confusion must be applied in all situations, it is flexible enough to reflect the observation of Binnie J. in *Mattel*, at para. 58:

When buying a car or a refrigerator, more care will naturally be taken than when buying a doll or a mid-priced meal . . . .

[69] However, as one element of the broader hypothetical test, this care or attention must relate to the attitude of the consumer approaching an important or costly purchase when he or she encounters the trade-mark, not to the research or inquiries or care that may subsequently be taken. As Rand J. put it in *General Motors Corp. v. Bellows*, [1949] S.C.R. 678, at p. 692:

Do the words then in that situation [refrigerators] lend themselves to the errors of faint impression or recollection of the average person who goes to their market? [Emphasis added.]

[70] The focus of this question is the attitude of a consumer in the marketplace. Properly framed, consideration of the nature of the wares, services or business should take into account that there may be a lesser likelihood of trade-mark confusion where consumers are in the market for expensive or important wares or services. The reduced likelihood of confusion is still premised on the first impression of consumers *when they encounter* the marks in

susceptibles de confondre des marques de commerce, mais le critère demeure celui de la « première impression ». Dans ses motifs, le juge s’est fondé sur l’importance et le coût des biens et des services onéreux pour modifier le critère relatif à la probabilité de confusion. Selon lui, le critère applicable n’était pas celui de la première impression que laisse dans l’esprit des consommateurs la vue d’une marque de commerce, mais plutôt le « peu [de probabilité que les consommateurs] basent leur choix sur une première impression ». Cette démarche n’est pas compatible avec le critère en matière de confusion énoncé au par. 6(5) de la Loi, qui a été constamment repris par la Cour, tout récemment d’ailleurs dans *Veuve Clicquot*.

[68] Bien qu’il faille l’appliquer dans toutes les situations, le critère fondé sur l’hypothèse, qui sert à décider s’il y a probabilité de confusion, est assez souple pour refléter la remarque faite par le juge Binnie dans *Mattel*, par. 58 :

Il prend naturellement plus de précautions s’il achète une voiture ou un réfrigérateur, que s’il achète une poupée ou un repas à prix moyen . . .

[69] Toutefois, ces précautions ou cette attention, qui constituent l’un des éléments du critère — plus large — fondé sur l’hypothèse, doivent avoir trait à l’attitude du consommateur s’apprêtant à faire un achat important ou coûteux lorsqu’il voit la marque de commerce, et non pas à ses recherches ou précautions ultérieures. Le juge Rand a affirmé ce qui suit dans *General Motors Corp. c. Bellows*, [1949] R.C.S. 678, p. 692 :

[TRADUCTION] Les mots dans cette situation [réfrigérateurs] contribuent-ils aux vagues impressions ou souvenirs erronés de la personne ordinaire qui s’apprête à faire un achat? [Je souligne.]

[70] Cette question porte principalement sur l’attitude du consommateur qui s’apprête à faire un achat. Or, l’examen convenable de la nature des marchandises, des services ou de l’entreprise en cause doit tenir compte du fait que la probabilité que des marques de commerce créent de la confusion peut être moins grande lorsque le consommateur est à la recherche de marchandises ou de services importants ou onéreux. Il n’en demeure pas

question. Where they are shopping for expensive wares or services, a consumer, while still having an imperfect recollection of a prior trade-mark, is likely to be somewhat more alert and aware of the trade-mark associated with the wares or services they are examining and its similarity or difference with that of the prior trade-mark. A trade-mark, as Binnie J. observed in *Mattel*, is a shortcut for consumers. That observation applies whether they are shopping for more or less expensive wares or services.

[71] It is not relevant that, as the trial judge found, consumers are “unlikely to make choices based on first impressions” or that they “will generally take considerable time to inform themselves about the source of expensive goods and services” (para. 43). Both of these — subsequent research or consequent purchase — occur *after* the consumer encounters a mark in the marketplace.

[72] This distinction is important because even with this increased attentiveness, it may still be likely that a consumer shopping for expensive goods and services will be confused by the trade-marks they encounter. Careful research and deliberation may dispel any trade-mark confusion that may have arisen. However, that cannot mean that consumers of expensive goods, through their own caution and wariness, should lose the benefit of trade-mark protection. It is confusion when they encounter the trade-marks that is relevant. Careful research which may later remedy confusion does not mean that no confusion ever existed or that it will not continue to exist in the minds of consumers who did not carry out that research.

[73] Indeed, *before* source confusion is remedied, it may lead a consumer to seek out, consider

moins que cette probabilité moins grande est toujours fondée sur la première impression du consommateur *lorsqu’il voit* les marques en question. Le consommateur à la recherche de marchandises ou de services onéreux pourra n’avoir qu’un vague souvenir d’une marque de commerce qu’il a déjà vue, et il portera probablement un peu plus attention à la marque de commerce qui identifie les marchandises ou services qu’il est en train d’examiner, notamment quant aux similitudes ou différences entre cette marque et celle déjà vue. Comme l’a affirmé le juge Binnie dans *Mattel*, les marques de commerce sont des raccourcis offerts aux consommateurs. Cette affirmation s’applique peu importe que les consommateurs soient à la recherche de marchandises ou de services plus ou moins onéreux.

[71] Il est sans importance que, comme l’a conclu le juge de première instance, « il [soit] peu probable [que les consommateurs] basent leur choix sur une première impression » ou que, « [e]n règle générale, ils consacrent un temps appréciable à s’informer sur la source de biens et services qui coûtent cher » (par. 43). En effet, tant les recherches ultérieures que l’achat qui s’ensuit ont lieu *après* que le consommateur a vu une marque.

[72] Cette distinction est importante car, malgré ce degré d’attention accru, il peut tout de même subsister la probabilité que des marques de commerce créent de la confusion chez le consommateur à la recherche de biens et de services onéreux. Cela dit, une telle confusion peut se dissiper après mûre réflexion au terme de recherches approfondies. Toutefois, cela ne veut pas dire que le consommateur de biens onéreux ne peut bénéficier de la protection du régime des marques de commerce parce qu’il fait preuve de prudence et de méfiance. Ce qui compte, c’est la confusion qui naît dans son esprit lorsqu’il voit les marques de commerce. Il ne faut pas déduire de la dissipation ultérieure de la confusion au terme de recherches approfondies qu’elle n’a jamais existé ou qu’elle cessera de subsister dans l’esprit du consommateur qui n’a pas fait de telles recherches.

[73] D’ailleurs, *avant* qu’elle ne soit dissipée, une telle confusion peut amener le consommateur à

or purchase the wares or services from a source they previously had no awareness of or interest in. Such diversion diminishes the value of the goodwill associated with the trade-mark and business the consumer initially thought he or she was encountering in seeing the trade-mark. Leading consumers astray in this way is one of the evils that trade-mark law seeks to remedy. Consumers of expensive wares or services and owners of the associated trade-marks are entitled to trade-mark guidance and protection as much as those acquiring and selling inexpensive wares or services.

[74] For these reasons, it was an error to discount the likelihood of confusion by considering what actions the consumer might take after encountering a mark in the marketplace. The trial judge should have instead limited his consideration to how a consumer, upon encountering the Alavida mark in the marketplace, with an imperfect recollection of the Masterpiece Inc. mark, would have reacted. Because consumers for expensive retirement residence accommodation may be expected to pay somewhat more attention when first encountering a trade-mark than consumers of less expensive wares or services, cost is not irrelevant. However, in circumstances where a strong resemblance suggests a likelihood of confusion, and the other s. 6(5) factors do not point strongly against a likelihood of confusion, then the cost is unlikely to lead to a different conclusion.

D. *When Should Courts Take Into Account Expert Evidence in Trade-Mark Confusion Cases?*

(1) The Judge's Role in Controlling the Admission of Expert Evidence

[75] Tendering expert evidence in trade-mark cases is no different than tendering expert evidence

rechercher, considérer ou acheter les marchandises ou les services d'une source dont il ignorait jusque-là l'existence ou à laquelle il ne s'était pas auparavant intéressé, et, partant, diminuer la valeur de l'achalandage rattaché à la marque de commerce et à l'entreprise à laquelle le consommateur croyait initialement avoir affaire en voyant la marque de commerce. Induire ainsi le consommateur en erreur est l'un des maux que la législation sur les marques de commerce vise à enrayer. Les consommateurs de marchandises ou de services onéreux et les propriétaires des marques de commerce qui y sont associées ont autant droit de bénéficier du régime des marques de commerce, notamment en matière de protection, que ceux qui achètent ou vendent des marchandises ou des services peu coûteux.

[74] Pour ces raisons, j'estime que la décision du juge de première instance de faire abstraction de la probabilité de confusion en examinant ce que le consommateur était susceptible de faire au vu d'une marque était erronée. Il aurait plutôt dû s'en tenir à la question de savoir comment le consommateur ayant un vague souvenir de la marque de Masterpiece Inc. aurait réagi en voyant celle d'Alavida. Comme on peut s'attendre à ce que le consommateur à la recherche d'une résidence de luxe pour personnes âgées porte un peu plus attention à la marque de commerce qu'il voit pour la première fois que le consommateur de marchandises ou services moins onéreux, la question du coût n'est pas dénuée de pertinence. Toutefois, cette question ne mènera vraisemblablement pas à une conclusion différente dans les cas où l'existence d'une forte ressemblance donne à penser qu'il y a probabilité de confusion et où les autres facteurs énoncés au par. 6(5) de la Loi ne militent pas fortement contre l'existence d'une telle probabilité.

D. *Quand les tribunaux doivent-ils tenir compte d'une preuve d'expert dans les affaires où des marques de commerce créent de la confusion?*

(1) Le rôle du juge dans l'admission de la preuve d'expert

[75] La présentation d'une preuve d'expert dans les affaires portant sur des marques de commerce

in other contexts. This Court in *R. v. Mohan*, [1994] 2 S.C.R. 9, set out four requirements to be met before expert evidence is accepted in a trial: (a) relevance; (b) necessity in assisting the trier of fact; (c) the absence of any exclusionary rule; and (d) a properly qualified expert. In considering the standard for the second of these requirements, “necessity”, the Court explained that an expert should not be permitted to testify if their testimony is not “likely to be outside the experience and knowledge of a judge”:

This pre-condition is often expressed in terms as to whether the evidence would be helpful to the trier of fact. The word “helpful” is not quite appropriate and sets too low a standard. However, I would not judge necessity by too strict a standard. What is required is that the opinion be necessary in the sense that it provide information “which is likely to be outside the experience and knowledge of a judge or jury”: as quoted by Dickson J. in *R. v. Abbey*, *supra*. As stated by Dickson J., the evidence must be necessary to enable the trier of fact to appreciate the matters in issue due to their technical nature. [p. 23]

[76] In light of the relatively extensive expert evidence in this case, and the difficulties with the evidence that I discuss below, I think it is timely to recall that litigation is costly. Courts must fulfil their gatekeeper role to ensure that unnecessary, irrelevant and potentially distracting expert and survey evidence is not allowed to extend and complicate court proceedings. While this observation applies generally, I focus particularly on trade-mark confusion cases, which is the subject of this appeal.

[77] If a trial judge concludes that proposed expert evidence is unnecessary or irrelevant or will distract from the issues to be decided, he or she should disallow such evidence from being introduced. I will also suggest that proposed expert and survey evidence be a matter for consideration at the case management stage of proceedings so that if such evidence would not be admissible at trial,

ne diffère pas de la présentation d’une telle preuve dans d’autres contextes. Dans *R. c. Mohan*, [1994] 2 R.C.S. 9, la Cour a énoncé quatre exigences à satisfaire pour qu’une preuve d’expert soit acceptée au procès : a) la pertinence, b) la nécessité d’aider le juge des faits, c) l’absence de toute règle d’exclusion, et d) la qualification suffisante de l’expert. En examinant la norme relative à la deuxième de ces exigences, à savoir la « nécessité », la Cour a expliqué que l’expert ne doit être autorisé à témoigner que si son témoignage contient des renseignements « qui, selon toute vraisemblance, dépassent l’expérience et la connaissance d’un juge ou d’un jury » :

Cette condition préalable est fréquemment reprise dans la question de savoir si la preuve serait utile au juge des faits. Le mot « utile » n’est pas tout à fait juste car il établit un seuil trop bas. Toutefois, je ne jugerais pas la nécessité selon une norme trop stricte. L’exigence est que l’opinion soit nécessaire au sens qu’elle fournit des renseignements « qui, selon toute vraisemblance, dépassent l’expérience et la connaissance d’un juge ou d’un jury » : cité par le juge Dickson, dans *Abbey*, précité. Comme le juge Dickson l’a dit, la preuve doit être nécessaire pour permettre au juge des faits d’apprécier les questions en litige étant donné leur nature technique. [p. 23]

[76] Compte tenu de la preuve d’expert relativement détaillée qui a été présentée en l’espèce et des problèmes posés par la preuve dont je discuterai plus loin, je pense qu’il est opportun de rappeler que les litiges coûtent cher. Les tribunaux doivent veiller à ce que les preuves d’expert et les preuves par sondage qui ne sont ni nécessaires, ni pertinentes, et qui risquent de troubler leur attention ne viennent pas rallonger et compliquer le déroulement de l’instance. Bien que cette remarque soit d’application générale, je cible particulièrement les affaires de confusion entre des marques de commerces, comme c’est le cas en l’espèce.

[77] Le juge de première instance ne doit admettre aucune preuve d’expert qui, selon lui, n’est ni nécessaire, ni pertinente, ou le distraira de son analyse des questions qu’il est appelé à trancher. Je pense aussi que c’est au stade de la gestion de l’instance qu’il convient de décider si les preuves d’expert et les preuves par sondage que les parties comptent présenter sont admissibles ou non, et ce,



much of the cost of engaging experts and conducting surveys may be avoided. To explain my reasons, I turn to the expert evidence in this case.

(2) The Expert Evidence in This Case Did Not Assist With the Confusion Analysis

[78] A significant part of the trial judgment, and argument in this Court, was dedicated to the expert evidence submitted by the parties. This evidence took two forms: expert testimony adduced by Alavida on how a consumer is likely to react when presented with the trade-marks, and a survey conducted by an expert for Masterpiece Inc. which was heavily critiqued by an expert for Alavida.

[79] It is apparent that the expert evidence on either side was not particularly helpful. Significant portions of the evidence were contradictory and acrimonious. In the result, these disputes appear to have substantially distracted from the confusion analysis rather than assisting it.

[80] The first problem was that much of the expert testimony did not meet the second *Mohan* requirement of being necessary. In a case such as this, where the “casual consumer” is not expected to be particularly skilled or knowledgeable, and there is a resemblance between the marks, expert evidence which simply assesses that resemblance will not generally be necessary. And it will be positively unhelpful if the expert engages in an analysis that distracts from the hypothetical question of likelihood of confusion at the centre of the analysis.

[81] The evidence of one of Alavida’s experts consisted in part of a discussion of morphology, semantics, rules of grammar and conventions of expression. This led him to conclude that in the case of Alavida’s “Masterpiece Living” trade-mark,

afin d’éviter que celles-ci n’engagent des frais inutiles. J’illustrerai mes propos en me penchant sur la preuve d’expert présentée en l’espèce.

(2) L’inutilité des preuves d’expert quant à l’analyse relative à la confusion

[78] Une partie importante de la décision rendue en première instance et de l’argumentation présentée à notre Cour a porté sur les preuves d’expert présentées par les parties, à savoir le témoignage d’expert produit par Alavida sur la réaction probable du consommateur lorsqu’on lui présente les marques de commerce, et les résultats d’un sondage mené par un expert pour le compte de Masterpiece Inc. qui ont été fortement contestés par un expert embauché par Alavida.

[79] De toute évidence, les preuves d’expert produites par l’une et l’autre partie n’ont pas été très utiles. En effet, de larges pans de leurs preuves respectives avaient un caractère contradictoire et acrimonieux. D’ailleurs, ces preuves, loin d’être utiles au tribunal, ont semblé avoir détourné son attention de l’analyse relative à la confusion.

[80] Le premier problème que posait une bonne partie du témoignage d’expert est le fait qu’il ne répondait pas à la deuxième exigence énoncée dans *Mohan*, c’est-à-dire la nécessité. Dans un cas comme celui qui nous occupe, où le « consommateur ordinaire » n’est pas censé posséder des compétences ou des connaissances particulières et où il existe une ressemblance entre les marques, il n’est généralement pas nécessaire de soumettre une preuve d’expert qui ne fournit qu’une simple appréciation de cette ressemblance. Par surcroît, une telle preuve sera carrément inutile si l’expert se livre à une analyse qui éloigne le tribunal de la question hypothétique qui est au cœur de l’analyse, à savoir s’il est probable que les marques créent de la confusion.

[81] La preuve soumise par l’un des experts d’Alavida consistait en partie en une analyse de la morphologie, de la sémantique, des règles de grammaire et des conventions en matière d’expression qui l’a amené à conclure que, dans la marque de

the focus of the mark is on life and living, where living is the dominant element. On the other hand, in the case of Masterpiece Inc.'s "Masterpiece the Art of Living", his view was that "Masterpiece" is the focal point which he thought reduced the likelihood of confusion.

[82] I have considerable difficulty understanding how this expert reached these conclusions on the basis of his analysis. If a conclusion is rational, an expert must be able to explain the reasons for it. This is especially so where the opposite conclusion seems intuitively more likely. No such explanation was provided. The distinctive word is "Masterpiece" in both cases, not "Living". "Masterpiece" is the first word in each trade-mark. The word "Living" appears in both the Masterpiece Inc. and Alavida trade-marks. The idea of the trade-marks is the same. As discussed above, in this case, it is apparent that in the retirement residence industry, Alavida's "Masterpiece Living" closely resembles Masterpiece Inc.'s "Masterpiece the Art of Living".

[83] Neither an expert, nor a court, should tease out and analyze each portion of a mark alone. Rather, it should consider the mark as it is encountered by the consumer — as a whole, and as a matter of first impression. In *Ultravite Laboratories Ltd. v. Whitehall Laboratories Ltd.*, [1965] S.C.R. 734, Spence J., in deciding whether the words "DANDRESS" and "RES DAN" for removal of dandruff were confusing, succinctly made the point, at pp. 737-38: "[T]he test to be applied is with the average person who goes into the market and not one skilled in semantics."

[84] However, considering a trade-mark as a whole does not mean that a dominant component in a mark which would affect the overall impression

commerce « Masterpiece Living » d'Alavida, l'accent était mis sur le mot « Living » et en constituait l'élément dominant, alors que dans la marque « Masterpiece the Art of Living » de Masterpiece Inc., c'était le mot « Masterpiece » qui était l'élément dominant, ce qui, selon lui, réduisait la probabilité de confusion.

[82] J'ai beaucoup de difficulté à comprendre comment cet expert a pu tirer ces conclusions en se fondant sur cette analyse. Tout expert doit pouvoir expliquer les motifs qui sous-tendent une conclusion rationnelle. Cela est d'autant plus vrai dans les cas où la conclusion contraire semble intuitivement plus probable. Or, l'expert n'a pas fourni une telle explication. Dans les deux cas, le mot distinctif est « Masterpiece » et non pas « Living ». En effet, le mot « Masterpiece » est celui qui figure en premier dans chacune des marques de commerce. Pour sa part, le mot « Living » figure lui aussi dans chaque marque. L'idée véhiculée par les marques est la même dans chaque cas. Comme je l'ai déjà mentionné, il est évident que, dans le secteur des résidences pour personnes âgées, la marque de commerce « Masterpiece Living » d'Alavida ressemble beaucoup à la marque « Masterpiece the Art of Living » de Masterpiece Inc.

[83] Dans l'analyse d'une marque de commerce, ni l'expert, ni le tribunal ne doit considérer chaque partie de celle-ci séparément des autres éléments. Il convient plutôt d'examiner la marque telle que le consommateur la voit, à savoir comme un tout, et sur la base d'une première impression. Dans *Ultravite Laboratories Ltd. c. Whitehall Laboratories Ltd.*, [1965] R.C.S. 734, le juge Spence, qui devait décider si les mots « DANDRESS » et « RES DAN », en liaison avec l'élimination des pellicules, créaient de la confusion, a exprimé succinctement sa pensée aux p. 737 et 738 : [TRADUCTION] « [L]e critère qu'il convient d'appliquer est celui de la personne ordinaire à la recherche d'un produit et non pas celui de la personne versée dans l'art du sens des mots. »

[84] Toutefois, examiner la marque de commerce dans son ensemble ne veut pas dire qu'il faut faire abstraction d'une composante dominante

of an average consumer should be ignored: see *esure Insurance Ltd. v. Direct Line Insurance plc*, 2008 EWCA Civ 842, [2008] R.P.C. 34, at para. 45, *per* Arden L.J. This is because, while the consumer looks at the mark as a whole, some aspect of the mark may be particularly striking. That will be because that aspect is the most distinctive part of the whole trade-mark. In this case, contrary to the view of the expert, the most distinctive and dominant component of the marks in issue is in all cases the word “Masterpiece” because it provides the content and punch of the trade-mark. The word “Living” is bland by comparison.

[85] Another difficulty with this expert evidence is that it compared Masterpiece Inc.’s marks with Alavida’s trade-mark in the format and font in which it was used by Alavida subsequent to December 1, 2005. The expert did not, as was necessary in this case, consider any other presentation available to Alavida in accordance with its trade-mark registration. For example, as discussed above, nothing would preclude Alavida from using the same format and font as Masterpiece Inc. and giving prominence to the word “Masterpiece” in the same manner as Masterpiece Inc. This may have been what led the trial judge into the same error in concluding that the subsequent use by Alavida of its trade-mark was sufficiently different from Masterpiece Inc.’s trade-marks and trade-name that it would reduce the likelihood of confusion.

[86] Another problematic example in the expert evidence relates to the expert’s reference to the cost and importance of the goods or services in question. The expert expresses the opinion:

As decision extend[s] from the shallow to the grave end of the decision spectrum, consumers exert a higher degree of consumer care and attention, increase their

de celle-ci qui aurait une incidence sur l’impression générale du consommateur moyen : voir les motifs de la juge Arden dans *esure Insurance Ltd. c. Direct Line Insurance plc*, 2008 EWCA Civ 842, [2008] R.P.C. 34, par. 45. Il en est ainsi parce que même si le consommateur regarde la marque dans son ensemble, il se peut qu’un certain aspect de celle-ci soit particulièrement frappant et qu’il en constitue l’élément le plus distinctif. Il en sera ainsi parce que cet aspect est la partie la plus distinctive de l’ensemble de la marque de commerce. En l’espèce, contrairement à l’expert, j’estime que la composante la plus distinctive et dominante de chacune des marques en cause est le mot « Masterpiece », car il en traduit le contenu et l’aspect le plus frappant. Le mot « Living » est fade par comparaison.

[85] Une autre difficulté liée à cette preuve d’expert réside dans le fait qu’elle comparait les marques de Masterpiece Inc. avec la marque de commerce d’Alavida dans la forme — notamment sur le plan typographique — sous laquelle celle-ci l’employait après le 1<sup>er</sup> décembre 2005. L’expert n’a pas, comme il devait le faire en l’espèce, examiné les autres formes de présentation qu’Alavida pouvait utiliser conformément à l’enregistrement de sa marque de commerce. Par exemple, comme je l’ai précédemment dit, rien n’empêcherait Alavida de présenter sa marque dans la même forme que celle de Masterpiece Inc. — notamment sur le plan typographique — et de mettre en évidence le mot « Masterpiece » comme cette dernière l’a fait. C’est peut-être ce qui a amené le juge de première instance à commettre la même erreur en concluant que l’emploi ultérieur par Alavida de sa marque était suffisamment différent de l’emploi des marques de commerce et du nom commercial de Masterpiece Inc. pour que la probabilité de confusion soit diminuée.

[86] Un autre aspect problématique de la preuve de l’expert est la mention par celui-ci du coût et de l’importance des biens ou des services en question. L’expert a exprimé l’opinion suivante sur ce point :

[TRADUCTION] À mesure que croît l’importance de sa décision de consommation, le consommateur fait montre de plus de vigilance et d’attention, il déploie

efforts to acquire information, engage in elaborate product search behaviours, and judge competing offers with elevated levels of scrutiny. Most importantly, as the degree of care exercised increases, the likelihood of confusion decreases. [A.R., vol. II, at p. 75]

[87] It is apparent that the expert was focusing on points in time after the consumer first encountered the trade-mark. As I have explained, subsequent research and care may unconfuse the consumer, but they do not detract from the confusion relevant for purposes of the *Trade-marks Act* that occurred when the consumer first encountered the trade-mark. The expert made assumptions of law that were wrong, and his conclusions were therefore wrong. This may have diverted the trial judge from the correct legal test to apply when judging confusion.

[88] In view of these and other difficulties with the expert evidence in this case, I think it may be useful to comment generally on the use of expert evidence in a confusion case. In doing so, I have found guidance in the observations of Lord Diplock in *General Electric Co. v. The General Electric Co. Ltd.*, [1972] 2 All E.R. 507 (H.L.). He distinguished between goods sold in a specialized market of sophisticated consumers engaged in a particular trade, e.g., large industrial electrical machinery, on the one hand, and those sold to the general public, on the other. Where the market is specialized, evidence about the special knowledge or sophistication of the targeted consumers may be essential to determining when confusion would be likely to arise. However, where goods are sold to the general public for ordinary use, he explained, at p. 515:

. . . the question whether such buyers would be likely to be deceived or confused by the use of the trade mark is a ‘jury question’. By that I mean that if the issue had now, as formerly, to be tried by a jury, who as members of the

davantage d’efforts pour se renseigner, il recherche plus activement un produit et il apprécie de plus en plus méticuleusement les offres concurrentes. Mais, surtout, à mesure que le degré de vigilance exercée par le consommateur augmente, la probabilité de confusion diminue en conséquence. [d.a., vol. II, p. 75]

[87] Il est évident que l’expert s’est attaché à certains moments après que le consommateur a vu la marque de commerce pour la première fois. Comme je l’ai expliqué plus tôt, les recherches subséquentes effectuées par le consommateur et la vigilance manifestée ultérieurement par celui-ci peuvent dissiper la confusion dans l’esprit de ce dernier, mais elles ne changent rien à la confusion — pertinente pour l’application de la *Loi sur les marques de commerce* — qui a existé dans l’esprit du consommateur lorsqu’il a vu la marque de commerce pour la première fois. L’expert a appliqué des présomptions de droit erronées et a par conséquent tiré des conclusions elles-mêmes erronées. Ces erreurs ont pu amener le juge à appliquer le mauvais critère juridique pour apprécier la confusion.

[88] Compte tenu des problèmes susmentionnés et d’autres problèmes que pose la preuve d’expert en l’espèce, il pourrait être utile, je pense, de formuler quelques remarques générales sur l’utilisation d’une telle preuve dans une affaire de confusion. À cette fin, je vais m’inspirer des propos de lord Diplock dans *General Electric Co. c. The General Electric Co. Ltd.*, [1972] 2 All E.R. 507 (H.L.). Celui-ci y a fait une distinction entre, d’une part, les biens vendus dans un marché spécialisé composé de consommateurs avertis exerçant un commerce particulier, par exemple le commerce de gros appareils électriques industriels, et, d’autre part, les biens vendus au grand public. En présence d’un marché spécialisé, il peut s’avérer essentiel de faire la preuve du degré de connaissance ou caractère averti particulier des consommateurs afin de déterminer dans quels cas la confusion est susceptible de se produire. Toutefois, quand il est question de biens vendus aux membres du grand public pour usage courant, lord Diplock a affirmé ce qui suit à la p. 515 :

[TRADUCTION] . . . la question de savoir si de tels acheteurs seraient susceptibles de se méprendre ou d’être confus en raison de l’emploi de la marque de commerce est une « question relevant du jury ». Je veux dire par

general public would themselves be potential buyers of the goods, they would be required not only to consider any evidence of other members of the public which had been adduced but also to use their own common sense and to consider whether they would themselves be likely to be deceived or confused.

[89] The question is not answered differently when the issue is determined by a judge. Lord Diplock wrote, continuing at p. 515:

The judge's approach to the question should be the same as that of a jury. He, too, would be a potential buyer of the goods. He should, of course, be alert to the danger of allowing his own idiosyncratic knowledge or temperament to influence his decision, but the whole of his training in the practice of the law should have accustomed him to this, and this should provide the safety which in the case of a jury is provided by their number. That in issues of this kind judges are entitled to give effect to their own opinions as to the likelihood of deception or confusion and, in doing so, are not confined to the evidence of witnesses called at the trial is well established by decisions of this House itself. [Emphasis added.]

[90] In *esure*, the same concern and caution was expressed about expert evidence of confusion. At para. 62, Arden L.J. stated:

Firstly, given that the critical issue of confusion of any kind is to be assessed from the viewpoint of the average consumer, it is difficult to see what is gained from the evidence of an expert as to his own opinion where the tribunal is in a position to form its own view. That is not to say that there may not be a role for an expert where the markets in question are ones with which judges are unfamiliar . . . .

[91] In *Ultravite*, Spence J. was quite satisfied to express and apply his own view of the first impression of a trade-mark on the average consumer. At p. 738, he stated:

In expressing my view, I am putting myself in the position of the average person going into the market to purchase a dandruff remover and hair tonic.

là que si la question devait encore, comme auparavant, être tranchée par des jurés qui, à titre de membres du grand public, seraient des acheteurs éventuels des biens en question, ces jurés devraient non seulement considérer tout élément de preuve d'autres membres du public qui ont été produits, mais également se servir de leur propre sens commun et voir s'ils seraient eux-mêmes susceptibles de se méprendre ou d'être confus.

[89] La réponse à cette question n'est pas différente lorsque celle-ci est tranchée par un juge. Lord Diplock a ajouté ceci à la p. 515 :

[TRADUCTION] La démarche du juge à l'égard de la question devrait être la même que celle du jury. Lui aussi est un acheteur éventuel des biens concernés. Il doit évidemment demeurer prudent et ne pas laisser ses connaissances ou son tempérament particuliers influencer sa décision, mais l'ensemble de sa formation à la pratique du droit devrait l'avoir familiarisé avec ce risque, et cette formation devrait assurer la protection nécessaire, protection qui, dans le cas des jurés, découle de leur nombre. La Cour a bien établi dans certaines décisions que, dans les questions de ce genre, les juges ont le droit de se fier à leurs propres opinions quant à la probabilité de méprise ou de confusion et, de ce fait, n'ont pas à se limiter aux dépositions des témoins au procès. [Je souligne.]

[90] Dans *esure*, la même préoccupation et la même mise en garde ont été exprimées quant à la preuve d'expert relative à la confusion. Au paragraphe 62 de cette décision, la juge Arden a déclaré ce qui suit :

[TRADUCTION] Premièrement, comme la question cruciale de la confusion — quelle que soit la nature de cette confusion — doit être appréciée du point de vue du consommateur moyen, il est difficile d'imaginer quel avantage apporte l'opinion d'un expert lorsque le tribunal est en mesure d'arrêter sa propre opinion. Cela ne veut pas dire que les experts n'ont aucun rôle à jouer dans les cas où le juge ne connaît absolument rien des marchés en question . . . .

[91] Dans *Ultravite*, le juge Spence se sentait très à l'aise d'exprimer et d'appliquer son propre point de vue quant à la première impression que produirait une marque de commerce sur le consommateur moyen. Il a déclaré ce qui suit à la p. 738 :

[TRADUCTION] En exprimant mon point de vue, je me mets à la place de la personne moyenne qui se rend au marché pour acheter un shampoing antipellicules et une lotion capillaire.

[92] I would endorse these comments about expert evidence and follow the approach of Spence J. in *Ultravite*, the House of Lords in *General Electric* and the English Court of Appeal in *esure*. In cases of wares or services being marketed to the general public, such as retirement residences, judges should consider the marks at issue, each as a whole, but having regard to the dominant or most striking or unique feature of the trade-mark. They should use their own common sense, excluding influences of their “own idiosyncratic knowledge or temperament” to determine whether the casual consumer would be likely to be confused.

[93] Surveys, on the other hand, have the potential to provide empirical evidence which demonstrates consumer reactions in the marketplace — exactly the question that the trial judge is addressing in a confusion case. This evidence is not something which would be generally known to a trial judge, and thus unlike some other expert evidence, it would not run afoul of the second *Mohan* requirement that the evidence be necessary. However, the use of survey evidence should still be applied with caution.

[94] The use of consumer surveys in trade-mark cases has been recognized as valid evidence to inform the confusion analysis. As Binnie J. noted in *Mattel*, often the difficulty with survey evidence is whether it meets the first of the *Mohan* requirements: relevance. At para. 45, he further divided the question of relevance into two sub-issues:

As to the usefulness of the results, assuming they are elicited by a relevant question, courts have more recently been receptive to such evidence, provided the survey is both reliable (in the sense that if the survey were repeated it would likely produce the same results) and valid (in the sense that the right questions have been put to the right pool of respondents in the right

[92] Je fais miens ces commentaires sur le témoignage d’expert et je retiens la démarche du juge Spence dans *Ultravite*, de la Chambre des lords dans *General Electric* et de la Cour d’appel d’Angleterre dans *esure*. Dans les affaires portant sur des marchandises ou des services offerts au grand public, par exemple des résidences pour personnes âgées, les juges doivent évidemment examiner chaque marque litigieuse globalement, mais aussi eu égard à la caractéristique dominante de chacune, sa caractéristique la plus frappante ou singulière. Ils doivent faire appel à leur bon sens et ne pas se laisser influencer par leurs « connaissances ou [leur] tempérament particuliers » pour décider s’il y aurait probabilité de confusion chez le consommateur ordinaire.

[93] Les sondages, par contre, sont susceptibles d’apporter une preuve empirique des réactions des consommateurs — précisément la question que le juge de première instance examine dans une affaire de confusion. L’information fournie par ce genre de preuve n’est généralement pas connue des juges de première instance et, donc, contrairement à d’autres preuves d’expert, une telle preuve respecterait la deuxième exigence en matière de preuve énoncée dans *Mohan*, à savoir la nécessité de la preuve en question. Toutefois, la preuve par sondage doit être utilisée avec circonspection.

[94] L’utilisation de sondages effectués auprès des consommateurs dans des affaires de marques de commerce est reconnue comme un mode de preuve valide pour éclairer le tribunal dans l’analyse relative à la confusion. Comme l’a souligné le juge Binnie dans l’arrêt *Mattel*, souvent la difficulté que soulève la preuve par sondage est de savoir si elle respecte la première des exigences énoncées dans *Mohan*, à savoir la pertinence. Au paragraphe 45 de *Mattel*, le juge Binnie a divisé la question de la pertinence en deux sous-questions :

Quant à l’utilité des résultats, en présumant qu’ils ont été générés par une question pertinente, les tribunaux se sont récemment montrés réceptifs à cette preuve, dans la mesure où le sondage est à la fois fiable (dans le sens où, s’il était repris, on obtiendrait vraisemblablement les mêmes résultats) et valide (à savoir qu’on a posé les bonnes questions au bon bassin de répondants, de la

way, in the right circumstances to provide the information sought). [Emphasis added.]

[95] In *Mattel*, the survey at issue was found to be invalid, as it did not address the likelihood of confusion, only a “mere possibility, rather than a probability, of confusion” (para. 49). This was because the survey asked consumers whether they thought that the company that makes Barbie dolls “might have anything to do with” a restaurant that used the trade-mark “Barbie’s” (para. 1 (emphasis in original)).

[96] In this case, the problem is somewhat different. Unlike *Mattel*, *Masterpiece Inc.* had not yet established a presence in the community in which it operated. Thus, there were no casual or average consumers with “imperfect recollection” of *Masterpiece Inc.*’s marks to test. As a result, the survey was based on a series of questions that attempted to establish a proxy for “imperfect recollection”, and only thereafter test how such customers would react when exposed to the second mark. This is not asking questions “in the right way, in the right circumstances” to elicit evidence of how those *with* an imperfect recollection of *Masterpiece Inc.*’s marks would react to *Alavida*’s proposed mark. For a survey to be valid, it seems elementary that there must be some consumers who could have an imperfect recollection of the first mark. Simulating an “imperfect recollection” through a series of lead-up questions to consumers will rarely be seen as reliable and valid.

[97] While I would not absolutely foreclose the possibility that a party may devise a valid survey in a case where a trade-mark user has not established a sufficient presence in the marketplace for consumers to have formed an imperfect recollection of its trade-mark, I would venture that it is highly unlikely that such a survey would meet the requirements of reliability and validity.

bonne façon et dans des circonstances qui permettent d’obtenir les renseignements recherchés). [Je souligne.]

[95] Dans *Mattel*, le sondage en litige a été jugé invalide car il ne s’attachait pas à l’existence d’une probabilité de confusion, mais d’une « simple possibilité, plutôt qu’une probabilité, de confusion » (par. 49). En effet, on demandait aux consommateurs si, selon eux, la compagnie qui fabrique les poupées Barbie « pourrait avoir quelque chose à faire avec » un restaurant identifié par la marque de commerce « Barbie’s » (par. 1 (souligné dans l’original)).

[96] En l’espèce, le problème est quelque peu différent. Contrairement à *Mattel*, *Masterpiece Inc.* n’était pas encore bien implantée dans la collectivité où elle exerçait ses activités. Par conséquent, il n’existait pas de consommateurs moyens ou ordinaires auprès desquels on pouvait vérifier l’existence d’un « vague souvenir » des marques de *Masterpiece Inc.* Par conséquent, le sondage était fondé sur une série de questions qui tentaient d’abord de dégager une sorte de substitut de « vague souvenir », puis de voir comment de tels clients réagiraient en présence de la deuxième marque. Cette façon de procéder n’équivaut pas à poser des questions « de la bonne façon et dans des circonstances qui permettent d’obtenir » la preuve de la façon dont des consommateurs *possédant* un vague souvenir des marques de *Masterpiece Inc.* réagiraient face à la marque projetée d’*Alavida*. Pour qu’un sondage soit valide, il apparaît élémentaire qu’il doit exister un certain nombre de consommateurs susceptibles d’avoir un vague souvenir de la première marque. Simuler l’existence d’un « vague souvenir » au moyen d’une série de questions de mise en contexte sera rarement considéré comme une méthode fiable et valide.

[97] Bien que je n’écarte pas complètement la possibilité qu’une partie puisse concevoir un sondage valide dans un cas où l’utilisateur d’une marque de commerce ne serait pas suffisamment bien implanté dans le marché pour que ces consommateurs puissent avoir un vague souvenir de sa marque de commerce, je me hasarderais à affirmer qu’il est très peu probable qu’un tel sondage réponde aux exigences de fiabilité et de validité.

[98] I do not know the exact circumstances in which the expert evidence was introduced in this case or what was requested of the trial judge, and there is no suggestion that the trial judge erred in admitting it. Nonetheless, I think it is apparent, particularly with respect to the survey, that the evidence was of little assistance to the trial judge and indeed distracted from the required confusion analysis.

[99] Where parties propose to introduce expert evidence, a trial judge should question the necessity and relevance of the evidence having regard to the *Mohan* criteria before admitting it. As I have already pointed out, if a trial judge concludes that the expert evidence is unnecessary or will distract from the issues to be decided, he or she should disallow such evidence from being introduced.

[100] I would further suggest that it would be salutary to have a case management judge assess the admissibility and usefulness of proposed expert and survey evidence at an early stage so as to avoid large expenditures of resources on evidence of little utility.

[101] As I have said, I do not know the exact pre-trial procedures in this case or whether the Federal Court generally includes the scope and methodology of proposed surveys within the case management process in trade-mark confusion cases. However, in making this recommendation I have had regard to a similar recommendation made by Arden L.J., at para. 63 of *esure*, where she observed that surveys can be costly and sometimes based on wrong questions and produce irrelevant or unhelpful responses, precisely the difficulty with the survey in this case. I have had regard to her recommendation for case management direction on proposed surveys in making the recommendation outlined above. As she explained, at para. 64:

[98] Je ne connais pas les circonstances exactes dans lesquelles la preuve d'expert a été présentée en l'espèce ni ce qu'on a demandé au juge de première instance, et personne ne prétend que celui-ci a fait erreur en autorisant cette preuve. Néanmoins, il me semble évident, particulièrement en ce qui a trait au sondage, que la preuve a été peu utile au juge de première instance et qu'elle a de fait détourné son attention de l'analyse relative à la confusion qu'il devait faire.

[99] Lorsque des parties se proposent de produire une preuve d'expert, le juge de première instance devrait s'interroger, eu égard aux critères énoncés dans *Mohan*, sur la nécessité et l'utilité de cette preuve avant d'autoriser sa présentation. Comme je l'ai indiqué plus tôt, si le juge de première instance conclut que la preuve d'expert n'est pas nécessaire ou qu'elle détournera son attention des questions à trancher, il doit en refuser la production.

[100] J'ajouterais également qu'il serait avantageux qu'un juge chargé de la gestion de l'instance évalue, tôt dans celle-ci, l'admissibilité et l'utilité des preuves d'expert et par sondage dont on propose la production, de manière à éviter que des ressources considérables soient consacrées à une preuve peu utile.

[101] Comme je l'ai mentionné plus tôt, je ne sais pas exactement quelles procédures ont eu lieu en l'espèce ou si, dans les affaires de confusion en matière de marques de commerce, la Cour fédérale tient généralement compte, dans le processus de gestion de l'instance, de la méthodologie et de l'envergure des sondages envisagés. Toutefois, ma recommandation à cet égard s'inspire de celle au même effet faite par la juge Arden, au par. 63 de *esure*, où cette dernière a souligné que de tels sondages peuvent être onéreux, en plus d'être parfois basés sur de mauvaises questions et de produire en conséquence des réponses non pertinentes ou peu utiles. Il s'agit précisément du problème que pose le sondage dans la présente affaire. En énonçant la recommandation qui précède, j'ai considéré celle faite par la juge Arden quant aux directives sur la gestion de l'instance qui devraient être formulées au sujet des sondages envisagés. Voici les explications qu'elle a données, au par. 64 :



My object of referring to this developing practice [case management directions] is to give it wider publicity and to encourage practitioners in this field to use this mechanism, so that any waste of costs and court resources is minimised.

My object is the same.

## VII. The Confusion Analysis

[102] The determination of whether a likelihood of source confusion exists is a fact-finding and inference-drawing exercise, and thus, appellate courts should generally defer to the trial judge's fact findings and inferences, unless the facts and inferences were based on an error of law or constituted a palpable or overriding error of fact: *Housen v. Nikolaisen*, 2002 SCC 33, [2002] 2 S.C.R. 235.

[103] In this case, three errors of law have been identified in the interpretation and application of the confusion analysis conducted by the trial judge. It is now necessary to consider whether the matter should be remitted to the trial judge for redetermination in accordance with these reasons, or whether this Court should make a fresh assessment of the evidence. In *Hollis v. Dow Corning Corp.*, [1995] 4 S.C.R. 634, at para. 33, this Court found:

It is well established that appellate courts have the jurisdiction to make a fresh assessment of the evidence on the record where they deem such an assessment to be in the interests of justice and feasible on a practical level . . . .

In *Hollis*, the “bulk of the critical evidence adduced at trial was documentary, not testimonial” which made the reassessment feasible. Here, this Court has a similarly complete record on which to make a redetermination, having concluded that the expert evidence was of little or no use to the issue of confusion. In order to avoid further protracting the

[TRANSLATION] L'objectif que je vise en faisant état de cette nouvelle pratique [directives sur la gestion de l'instance] est de la faire connaître davantage et d'encourager les praticiens dans ce domaine à recourir à ce mécanisme, de manière à réduire au minimum les coûts inutiles et l'utilisation injustifiée des ressources des tribunaux.

Je vise le même objectif.

## VII. L'analyse relative à la confusion

[102] Pour décider s'il existe une probabilité de confusion entre des sources de biens ou services, le juge de première instance doit constater les faits et tirer des inférences. En conséquence, les tribunaux d'appel doivent en règle générale s'en remettre aux constatations de fait et aux inférences du juge de première instance, sauf si les faits constatés par celui-ci ou les inférences qu'il a tirées découlent d'une erreur de droit ou constituent une erreur de fait manifeste et dominante : *Housen c. Nikolaisen*, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235.

[103] En l'espèce, trois erreurs de droit ont été relevées dans l'interprétation et l'application de l'analyse relative à la confusion effectuée par le juge de première instance. Il faut maintenant se demander si l'affaire doit être renvoyée au juge de première instance pour qu'il statue à nouveau en conformité avec les présents motifs, ou si la Cour doit procéder à une nouvelle appréciation de la preuve. Dans *Hollis c. Dow Corning Corp.*, [1995] 4 R.C.S. 634, par. 33, la Cour a tiré la conclusion suivante :

Il est bien établi que les juridictions d'appel ont compétence pour apprécier à nouveau la preuve au dossier lorsqu'elles estiment qu'une telle appréciation est dans l'intérêt de la justice et qu'elle ne soulève pas d'obstacle en pratique . . .

Dans cette affaire, étant donné que « l'essentiel de la preuve cruciale présentée au procès était de nature documentaire et non testimoniale », une nouvelle appréciation de cette preuve était réalisable. Dans le présent cas, notre Cour dispose également d'un dossier complet lui permettant de rendre une nouvelle décision, puisqu'elle a conclu que la

proceedings between these parties, I believe that the interests of justice would be served by this Court finally deciding the matter.

[104] Without repeating the findings above, there is no doubt that there is a strong resemblance between Masterpiece Inc.'s trade-mark, "Masterpiece the Art of Living" and Alavida's trade-mark, "Masterpiece Living". In my opinion, a casual consumer observing the Alavida trade-mark and having no more than an imperfect recollection of Masterpiece Inc.'s trade-mark would likely be confused into thinking that the source of the services associated with the Alavida trade-mark was one and the same as the source of the services associated with the Masterpiece Inc. trade-mark. The question now is whether any of the other circumstances reduce this likelihood of confusion to the point that confusion is not likely to occur.

[105] As to the cost and importance of retirement residence services, such considerations are relevant. However, in view of the close resemblance between the marks, even a consumer in the market for relatively expensive retirement residence accommodation would not likely recognize that Alavida's "Masterpiece Living" signified a different source than Masterpiece Inc.'s "Masterpiece the Art of Living". The ideas conveyed by both companies' marks are the same. Looking at the marks as a whole and the dominant word "Masterpiece" in particular, there is little to dispel the consumer from thinking that the source of the marks was the same.

[106] As to the nature of the wares, services or businesses, Alavida has argued that the services it sought to provide were "up-market" while Masterpiece Inc. only provided "middle-market" services. This parsing of the services is too narrow. Alavida's registration provides:

preuve d'expert ne présente que peu ou pas d'utilité quant à la question de la confusion. Afin de ne pas prolonger davantage les procédures opposant les parties, j'estime qu'il est dans l'intérêt de la justice que la Cour tranche la présente affaire de façon définitive.

[104] Sans reprendre toutes les constatations susmentionnées, il ne fait aucun doute qu'il existe une forte ressemblance entre la marque de commerce de Masterpiece Inc., « Masterpiece the Art of Living », et celle d'Alavida, « Masterpiece Living ». Selon moi, le consommateur ordinaire qui observerait la seconde marque et ne posséderait qu'un vague souvenir de la première confondrait probablement la source des services liés à la marque de commerce d'Alavida avec celle des services liés à la marque de commerce de Masterpiece Inc. et se dirait que ces services émanent d'une seule et même source. Il s'agit maintenant de se demander si quelque autre circonstance de l'espèce a pour effet de réduire cette probabilité de confusion au point qu'il y ait peu de risque qu'elle survienne.

[105] En ce qui concerne le coût et l'importance des services de résidences pour personnes âgées, ces facteurs sont pertinents. Toutefois, vu l'étroite ressemblance entre les marques, même le consommateur à la recherche d'une résidence pour personnes âgées relativement onéreuse ne constaterait probablement pas que la marque « Masterpiece Living » d'Alavida désigne une source de services différente de la marque « Masterpiece the Art of Living » de Masterpiece Inc. Les idées évoquées par les marques des deux sociétés sont les mêmes. Si on considère les marques globalement, ainsi que le mot dominant « Masterpiece » en particulier, peu de choses empêchent le consommateur de penser que les marques émanent de la même source.

[106] En ce qui concerne le genre de marchandises, de services ou d'entreprises, Alavida a prétendu que les services qu'elle entend offrir sont de type « haut de gamme » alors que Masterpiece Inc. ne fournit que des services « de qualité intermédiaire ». Cette analyse des services est trop limitée. L'enregistrement d'Alavida décrit ainsi ses services :

Real estate development services, real estate management services, residential building construction services, dining services namely a dining room restaurant, housekeeping services, medical services namely medical clinic services, spa services, fitness services namely a fitness centre and concierge services. [R.R., vol. I, at p. 210]

[107] Nothing in this registration limits Alavida to the “up-market”. Its registration would entitle it to use its trade-mark in the exact same market as that serviced by Masterpiece Inc. For the purpose of a confusion analysis, the services provided by the parties are essentially the same — retirement residence services. There is no justification for subdividing between “up-market” and “middle-market”. Consideration of the nature of the services involved, in my view, enhances the likelihood of confusion for the casual consumer.

[108] The trial judge found that while the term “Masterpiece” is a common word with wide use in describing goods and services, its use in the retirement residence industry is somewhat distinctive in the sense that it is intended to distinguish the retirement residence services provided by its owner from the retirement residence services provided by others. I agree with that finding.

[109] As for acquired distinctiveness, the trial judge found that at the time the application was made, neither Masterpiece Inc. nor any of its trade-marks were particularly well known. While the evidence presented by Masterpiece Inc. was sufficient to establish that there had been use of its trade-name and trade-marks, including “Masterpiece the Art of Living”, for the purposes of the Act, it did not rise to the level of demonstrating any acquired distinctiveness. I agree with the trial judge.

[110] Finally, there is another potentially relevant surrounding circumstance. As explained at para. 11 above, not long after Alavida’s

[TRANSLATION] Services d’aménagement immobilier, services de gestion immobilière, services de construction immobilière résidentielle, services de restauration, à savoir un restaurant avec salle à manger, services d’entretien domestique, services médicaux, à savoir des services de clinique médicale, services de spa, services de conditionnement physique, à savoir un centre de conditionnement physique et services de conciergerie. [d.i., vol. I, p. 210]

[107] Rien dans cet enregistrement ne limite Alavida au « marché haut de gamme ». En effet, cet enregistrement autorisait Alavida à employer sa marque de commerce dans le même marché que celui desservi par Masterpiece Inc. Pour les besoins de l’analyse relative à la confusion, les services fournis par les parties sont essentiellement les mêmes services de résidences pour personnes âgées. Rien ne justifie de faire une distinction entre le « marché haut de gamme » et le « marché intermédiaire ». Selon moi, l’examen du genre de services en cause augmente la probabilité de confusion chez le consommateur ordinaire.

[108] Le juge de première instance a conclu que, bien que le mot « Masterpiece » soit fréquemment utilisé pour décrire des biens et des services, son emploi dans le secteur des résidences pour personnes âgées est quelque peu particulier en ce sens qu’il vise à distinguer les services de résidences pour personnes âgées fournis par son propriétaire des services de résidences pour personnes âgées fournis par des tiers. Je souscris à cette conclusion.

[109] En ce qui concerne l’acquisition d’un caractère distinctif, le juge a conclu que, à l’époque où la demande a été faite, ni Masterpiece Inc., ni aucune de ses marques de commerce n’étaient très connues. Bien que la preuve présentée par cette entreprise suffit à établir qu’il y avait eu emploi, au sens de la Loi, de son nom commercial et de ses marques de commerce, dont « Masterpiece the Art of Living », elle ne démontrait pas qu’il y avait eu acquisition d’un caractère distinctif. Je souscris à l’opinion du juge de première instance.

[110] Enfin, il existe en l’espèce une autre circonstance susceptible d’être pertinente. Comme je l’ai expliqué au par. 11, peu de temps après

application, Masterpiece Inc. applied to register both “Masterpiece” as well as “Masterpiece Living” for retirement residence services. These applications were rejected by the Registrar of Trade-Marks because of Alavida’s existing application.

[111] This refusal was founded on the observation that *each* of these marks submitted by Masterpiece Inc. was confusingly similar to Alavida’s proposed registration. For purposes of the confusion analysis in this case, Masterpiece Inc.’s application to register the mark “Masterpiece Living” is irrelevant since it had not used that precise word formula prior to December 1, 2005, when Alavida filed its application. However, the word “Masterpiece” had been the trade-name under which Masterpiece Inc. had carried on business prior to that date, and it was the dominant part of the “Masterpiece the Art of Living” trade-mark.

[112] Despite the fact that the trial judge noted the rejection of Masterpiece Inc.’s applications at the outset of his reasons, there is no indication that this evidence was taken into account in his confusion analysis. It is true that the trial judge was not conducting an appeal or judicial review of the reasonableness of the decision of the Registrar, owed no deference to the Registrar’s decision and was certainly not bound by it. However, as a relevant surrounding circumstance under s. 6(5), I am of the opinion that the trial judge should have acknowledged the Registrar’s finding, which was diametrically opposite to his conclusion, in weighing the evidence before him. The Registrar’s decision supports a finding of likelihood of confusion between Alavida’s trade-mark and Masterpiece Inc.’s trade-name, and thus the “Masterpiece the Art of Living” trade-mark.

#### VIII. Conclusion

[113] Consideration of all the circumstances of the case, including the factors set out in s. 6(5) of

qu’Alavida eut présenté sa demande, Masterpiece Inc. a demandé l’enregistrement de « Masterpiece » ainsi que de « Masterpiece Living » en liaison avec des services de résidences pour personnes âgées. Ces demandes ont été rejetées par le registraire en raison de la demande déjà produite par Alavida.

[111] Ce refus était fondé sur la constatation que *chacune* des marques soumises par Masterpiece Inc. était similaire, au point de créer de la confusion, à la marque de commerce projetée d’Alavida. Pour les besoins de l’analyse relative à la confusion, la demande d’enregistrement de la marque « Masterpiece Living » présentée par Masterpiece Inc. n’a aucune importance, car cette dernière n’a pas utilisé ce libellé avant le 1<sup>er</sup> décembre 2005, date à laquelle Alavida a produit sa demande. Toutefois, le mot « Masterpiece » était le nom commercial sous lequel Masterpiece Inc. avait exercé ses activités avant cette date, et il constituait l’élément dominant de la marque de commerce « Masterpiece the Art of Living ».

[112] Bien que, au début de ses motifs, le juge de première instance ait fait état du rejet des demandes de Masterpiece Inc., rien n’indique qu’il en a tenu compte dans son analyse relative à la confusion. Il est vrai qu’il n’était pas en train d’instruire un appel ou de procéder à un contrôle judiciaire en ce qui concerne le caractère raisonnable de la décision du registraire, qu’il n’avait pas à faire preuve de retenue à l’égard de cette décision, et qu’il n’était certainement pas lié par celle-ci. Toutefois, comme il s’agissait d’une circonstance de l’espèce pertinente visée au par. 6(5), j’estime que le juge aurait dû, dans l’appréciation de la preuve dont il disposait, prendre acte de la conclusion du registraire, laquelle était diamétralement opposée à la sienne. En fait, la décision du registraire étaye la conclusion qu’il existe une probabilité de confusion entre la marque de commerce d’Alavida et le nom commercial de Masterpiece Inc. et, partant, la marque de commerce « Masterpiece the Art of Living ».

#### VIII. Conclusion

[113] La prise en compte de toutes les circonstances de l’espèce, notamment les facteurs énoncés au

the *Trade-marks Act* and particularly that Alavida’s trade-mark “Masterpiece Living” and Masterpiece Inc.’s “Masterpiece the Art of Living” are very similar, leads to a finding that Masterpiece Inc. has proven that the use of Alavida’s trade-mark in the same area as those of Masterpiece Inc.’s would be likely to lead to the inference that the services associated with Masterpiece Inc.’s trade-marks were being performed by Alavida.

par. 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce* et particulièrement la très grande ressemblance entre la marque de commerce « Masterpiece Living » d’Alavida et la marque de commerce « Masterpiece the Art of Living » de Masterpiece Inc., amène à conclure que cette dernière a prouvé que l’emploi de la marque de commerce d’Alavida dans la même région que celle où ses marques sont utilisées serait susceptible de faire conclure que les services liés aux marques de commerce de Masterpiece Inc. sont fournis par Alavida.

[114] Because Masterpiece Inc.’s use preceded Alavida’s proposed use, Alavida was not entitled under s. 16(3) to registration of its trade-mark. As a result, Alavida was not “the person entitled to secure the registration” of its trade-mark under s. 18(1) and this ground of invalidity has been made out. I would therefore allow the appeal with costs here and below and, pursuant to s. 57(1) of the *Trade-marks Act*, I would order the Registrar to expunge this registration from the register of trade-marks.

[114] Comme l’emploi par Masterpiece Inc. a précédé celui projeté par Alavida, cette dernière n’avait pas droit à l’enregistrement de sa marque de commerce en vertu du par. 16(3) de la Loi. Par conséquent, Alavida n’était pas « la personne ayant droit [d’]obtenir » l’enregistrement de sa marque de commerce au sens du par. 18(1) de la Loi, et ce motif d’invalidité a été établi. Je suis donc d’avis d’accueillir le pourvoi avec dépens devant la Cour et devant les juridictions inférieures et, en vertu du par. 57(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, j’ordonne au registraire de biffer cet enregistrement du registre des marques de commerce.

**APPENDIX**

**ANNEXE**

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

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

2. In this Act,

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

. . .

. . .

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

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

. . .

. . .

“distinctive”, in relation to a trade-mark, means a trade-mark that actually distinguishes the wares or services in association with which it is used by its owner from the wares or services of others or is adapted so to distinguish them;

« distinctive » Relativement à une marque de commerce, celle qui distingue véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des marchandises ou services d’autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi.

. . .

“proposed trade-mark” means a mark that is proposed to be used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others;

. . . .

“register” means the register kept under section 26;

. . . .

“registered trade-mark” means a trade-mark that is on the register;

. . . .

“Registrar” means the Registrar of Trade-marks appointed under section 63;

. . . .

“trade-mark” means

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

(b) a certification mark,

(c) a distinguishing guise, or

(d) a proposed trade-mark;

“trade-name” means the name under which any business is carried on, whether or not it is the name of a corporation, a partnership or an individual;

“use”, in relation to a trade-mark, means any use that by section 4 is deemed to be a use in association with wares or services;

. . . .

**4. (1)** A trade-mark is deemed to be used in association with wares if, at the time of the transfer of the property in or possession of the wares, in the normal course of trade, it is marked on the wares themselves or on the packages in which they are distributed or it is in any

« emploi » ou « usage » À l’égard d’une marque de commerce, tout emploi qui, selon l’article 4, est réputé un emploi en liaison avec des marchandises ou services.

. . . .

« marque de commerce » Selon le cas :

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

b) marque de certification;

c) signe distinctif;

d) marque de commerce projetée.

« marque de commerce déposée » Marque de commerce qui se trouve au registre.

« marque de commerce projetée » Marque qu’une personne projette d’employer pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d’autres.

. . . .

« nom commercial » Nom sous lequel une entreprise est exercée, qu’il s’agisse ou non d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’un particulier.

. . . .

« registraire » Le registraire des marques de commerce nommé en vertu de l’article 63.

« registre » Le registre tenu selon l’article 26.

. . . .

**4. (1)** Une marque de commerce est réputée utilisée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans

other manner so associated with the wares that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred.

(2) A trade-mark is deemed to be used in association with services if it is used or displayed in the performance or advertising of those services.

(3) A trade-mark that is marked in Canada on wares or on the packages in which they are contained is, when the wares are exported from Canada, deemed to be used in Canada in association with those wares.

**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.

(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.

lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

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

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

(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) 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.

. . . .

**16.** (1) Any applicant who has filed an application in accordance with section 30 for registration of a trade-mark that is registrable and that he or his predecessor in title has used in Canada or made known in Canada in association with wares or services is entitled, subject to section 38, to secure its registration in respect of those wares or services, unless at the date on which he or his predecessor in title first so used it or made it known it was confusing with

- (a) a trade-mark that had been previously used in Canada or made known in Canada by any other person;
- (b) a trade-mark in respect of which an application for registration had been previously filed in Canada by any other person; or
- (c) a trade-name that had been previously used in Canada by any other person.

. . . .

(3) Any applicant who has filed an application in accordance with section 30 for registration of a proposed trade-mark that is registrable is entitled, subject to sections 38 and 40, to secure its registration in respect of the wares or services specified in the application, unless at the date of filing of the application it was confusing with

(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.

. . . .

**16.** (1) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce qui est enregistrable et que le requérant ou son prédécesseur en titre a employée ou fait connaître au Canada en liaison avec des marchandises ou services, a droit, sous réserve de l'article 38, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard de ces marchandises ou services, à moins que, à la date où le requérant ou son prédécesseur en titre l'a en premier lieu ainsi employée ou révélée, elle n'ait créé de la confusion :

- a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;
- b) soit avec une marque de commerce à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement avait été antérieurement produite au Canada par une autre personne;
- c) soit avec un nom commercial qui avait été antérieurement employé au Canada par une autre personne.

. . . .

(3) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce projetée et enregistrable, a droit, sous réserve des articles 38 et 40, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard des marchandises ou services spécifiés dans la demande, à moins que, à la date de production de la demande, elle n'ait créé de la confusion :



(a) a trade-mark that had been previously used in Canada or made known in Canada by any other person;

(b) a trade-mark in respect of which an application for registration had been previously filed in Canada by any other person; or

(c) a trade-name that had been previously used in Canada by any other person.

a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;

b) soit avec une marque de commerce à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement a été antérieurement produite au Canada par une autre personne;

c) soit avec un nom commercial antérieurement employé au Canada par une autre personne.

**17.** (1) No application for registration of a trade-mark that has been advertised in accordance with section 37 shall be refused and no registration of a trade-mark shall be expunged or amended or held invalid on the ground of any previous use or making known of a confusing trade-mark or trade-name by a person other than the applicant for that registration or his predecessor in title, except at the instance of that other person or his successor in title, and the burden lies on that other person or his successor to establish that he had not abandoned the confusing trade-mark or trade-name at the date of advertisement of the applicant's application.

(2) In proceedings commenced after the expiration of five years from the date of registration of a trade-mark or from July 1, 1954, whichever is the later, no registration shall be expunged or amended or held invalid on the ground of the previous use or making known referred to in subsection (1), unless it is established that the person who adopted the registered trade-mark in Canada did so with knowledge of that previous use or making known.

**18.** (1) The registration of a trade-mark is invalid if

(a) the trade-mark was not registerable at the date of registration,

(b) the trade-mark is not distinctive at the time proceedings bringing the validity of the registration into question are commenced, or

(c) the trade-mark has been abandoned,

and subject to section 17, it is invalid if the applicant for registration was not the person entitled to secure the registration.

**17.** (1) Aucune demande d'enregistrement d'une marque de commerce qui a été annoncée selon l'article 37 ne peut être refusée, et aucun enregistrement d'une marque de commerce ne peut être radié, modifié ou tenu pour invalide, du fait qu'une personne autre que l'auteur de la demande d'enregistrement ou son prédécesseur en titre a antérieurement employé ou révélé une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion, sauf à la demande de cette autre personne ou de son successeur en titre, et il incombe à cette autre personne ou à son successeur d'établir qu'il n'avait pas abandonné cette marque de commerce ou ce nom commercial créant de la confusion, à la date de l'annonce de la demande du requérant.

(2) Dans des procédures ouvertes après l'expiration de cinq ans à compter de la date d'enregistrement d'une marque de commerce ou à compter du 1<sup>er</sup> juillet 1954, en prenant la date qui est postérieure à l'autre, aucun enregistrement ne peut être radié, modifié ou jugé invalide du fait de l'utilisation ou révélation antérieure mentionnée au paragraphe (1), à moins qu'il ne soit établi que la personne qui a adopté au Canada la marque de commerce déposée l'a fait alors qu'elle était au courant de cette utilisation ou révélation antérieure.

**18.** (1) L'enregistrement d'une marque de commerce est invalide dans les cas suivants :

a) la marque de commerce n'était pas enregistrable à la date de l'enregistrement;

b) la marque de commerce n'est pas distinctive à l'époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement;

c) la marque de commerce a été abandonnée.

Sous réserve de l'article 17, l'enregistrement est invalide si l'auteur de la demande n'était pas la personne ayant droit de l'obtenir.

(2) No registration of a trade-mark that had been so used in Canada by the registrant or his predecessor in title as to have become distinctive at the date of registration shall be held invalid merely on the ground that evidence of the distinctiveness was not submitted to the competent authority or tribunal before the grant of the registration.

**19.** Subject to sections 21, 32 and 67, the registration of a trade-mark in respect of any wares or services, unless shown to be invalid, gives to the owner of the trade-mark the exclusive right to the use throughout Canada of the trade-mark in respect of those wares or services.

**20.** (1) The right of the owner of a registered trade-mark to its exclusive use shall be deemed to be infringed by a person not entitled to its use under this Act who sells, distributes or advertises wares or services in association with a confusing trade-mark or trade-name, but no registration of a trade-mark prevents a person from making

- (a) any *bona fide* use of his personal name as a trade-name, or
- (b) any *bona fide* use, other than as a trade-mark,
  - (i) of the geographical name of his place of business, or
  - (ii) of any accurate description of the character or quality of his wares or services,

in such a manner as is not likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attaching to the trade-mark.

(2) No registration of a trade-mark prevents a person from making any use of any of the indications mentioned in subsection 11.18(3) in association with a wine or any of the indications mentioned in subsection 11.18(4) in association with a spirit.

**21.** (1) Where, in any proceedings respecting a registered trade-mark the registration of which is entitled to the protection of subsection 17(2), it is made to appear to the Federal Court that one of the parties to the proceedings, other than the registered owner of the trade-mark, had in good faith used a confusing trade-mark or trade-name in Canada before the date of filing of the application for that registration, and the Court considers that it is not contrary to the public interest that the continued use of the confusing trade-mark or

(2) Nul enregistrement d'une marque de commerce qui était employée au Canada par l'inscrivante ou son prédécesseur en titre, au point d'être devenue distinctive à la date d'enregistrement, ne peut être considéré comme invalide pour la seule raison que la preuve de ce caractère distinctif n'a pas été soumise à l'autorité ou au tribunal compétent avant l'octroi de cet enregistrement.

**19.** Sous réserve des articles 21, 32 et 67, l'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard de marchandises ou services, sauf si son invalidité est démontrée, donne au propriétaire le droit exclusif à l'emploi de celle-ci, dans tout le Canada, en ce qui concerne ces marchandises ou services.

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

- a) d'utiliser de bonne foi son nom personnel comme nom commercial;
- b) d'employer de bonne foi, autrement qu'à titre de marque de commerce :
  - (i) soit le nom géographique de son siège d'affaires,
  - (ii) soit toute description exacte du genre ou de la qualité de ses marchandises ou services,

d'une manière non susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à la marque de commerce.

(2) L'enregistrement d'une marque de commerce n'a pas pour effet d'empêcher une personne d'utiliser les indications mentionnées au paragraphe 11.18(3) en liaison avec un vin ou les indications mentionnées au paragraphe 11.18(4) en liaison avec un spiritueux.

**21.** (1) Si, dans des procédures relatives à une marque de commerce déposée dont l'enregistrement est protégé aux termes du paragraphe 17(2), il est démontré à la Cour fédérale que l'une des parties aux procédures, autre que le propriétaire inscrit de la marque de commerce, avait de bonne foi employé au Canada une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion, avant la date de la production de la demande en vue de cet enregistrement, et si le tribunal considère qu'il n'est pas contraire à l'intérêt public

trade-name should be permitted in a defined territorial area concurrently with the use of the registered trade-mark, the Court may, subject to such terms as it deems just, order that the other party may continue to use the confusing trade-mark or trade-name within that area with an adequate specified distinction from the registered trade-mark.

(2) The rights conferred by an order made under subsection (1) take effect only if, within three months from its date, the other party makes application to the Registrar to enter it on the register in connection with the registration of the registered trade-mark.

**30.** An applicant for the registration of a trade-mark shall file with the Registrar an application containing

(a) a statement in ordinary commercial terms of the specific wares or services in association with which the mark has been or is proposed to be used;

(b) in the case of a trade-mark that has been used in Canada, the date from which the applicant or his named predecessors in title, if any, have so used the trade-mark in association with each of the general classes of wares or services described in the application;

(c) in the case of a trade-mark that has not been used in Canada but is made known in Canada, the name of a country of the Union in which it has been used by the applicant or his named predecessors in title, if any, and the date from and the manner in which the applicant or named predecessors in title have made it known in Canada in association with each of the general classes of wares or services described in the application;

(d) in the case of a trade-mark that is the subject in or for another country of the Union of a registration or an application for registration by the applicant or the applicant's named predecessor in title on which the applicant bases the applicant's right to registration, particulars of the application or registration and, if the trade-mark has neither been used in Canada nor made known in Canada, the name of a country in which the trade-mark has been used by the applicant or the applicant's named predecessor

que l'emploi continu de la marque de commerce ou du nom commercial créant de la confusion soit permis dans une région territoriale définie simultanément avec l'emploi de la marque de commerce déposée, il peut, sous réserve des conditions qu'il estime justes, ordonner que cette autre partie puisse continuer à employer la marque de commerce ou le nom commercial créant de la confusion, dans cette région, avec une distinction suffisante et spécifiée d'avec la marque de commerce déposée.

(2) Les droits conférés par une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) ne prennent effet que si, dans les trois mois qui suivent la date de l'ordonnance, cette autre partie demande au registraire de l'inscrire au registre, en ce qui regarde l'enregistrement de la marque de commerce déposée.

**30.** Quiconque sollicite l'enregistrement d'une marque de commerce produit au bureau du registraire une demande renfermant :

a) un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des marchandises ou services spécifiques en liaison avec lesquels la marque a été employée ou sera employée;

b) dans le cas d'une marque de commerce qui a été employée au Canada, la date à compter de laquelle le requérant ou ses prédécesseurs en titre désignés, le cas échéant, ont ainsi employé la marque de commerce en liaison avec chacune des catégories générales de marchandises ou services décrites dans la demande;

c) dans le cas d'une marque de commerce qui n'a pas été employée au Canada mais qui est révélée au Canada, le nom d'un pays de l'Union dans lequel elle a été employée par le requérant ou ses prédécesseurs en titre désignés, le cas échéant, et la date à compter de laquelle le requérant ou ses prédécesseurs l'ont fait connaître au Canada en liaison avec chacune des catégories générales de marchandises ou services décrites dans la demande, ainsi que la manière dont ils l'ont révélée;

d) dans le cas d'une marque de commerce qui est, dans un autre pays de l'Union, ou pour un autre pays de l'Union, l'objet, de la part du requérant ou de son prédécesseur en titre désigné, d'un enregistrement ou d'une demande d'enregistrement sur quoi le requérant fonde son droit à l'enregistrement, les détails de cette demande ou de cet enregistrement et, si la marque n'a été ni employée ni révélée au Canada, le nom d'un pays où le requérant ou son prédécesseur en titre désigné, le cas échéant, l'a

in title, if any, in association with each of the general classes of wares or services described in the application;

(e) in the case of a proposed trade-mark, a statement that the applicant, by itself or through a licensee, or by itself and through a licensee, intends to use the trade-mark in Canada;

(f) in the case of a certification mark, particulars of the defined standard that the use of the mark is intended to indicate and a statement that the applicant is not engaged in the manufacture, sale, leasing or hiring of wares or the performance of services such as those in association with which the certification mark is used;

(g) the address of the applicant's principal office or place of business in Canada, if any, and if the applicant has no office or place of business in Canada, the address of his principal office or place of business abroad and the name and address in Canada of a person or firm to whom any notice in respect of the application or registration may be sent, and on whom service of any proceedings in respect of the application or registration may be given or served with the same effect as if they had been given to or served on the applicant or registrant himself;

(h) unless the application is for the registration only of a word or words not depicted in a special form, a drawing of the trade-mark and such number of accurate representations of the trade-mark as may be prescribed; and

(i) a statement that the applicant is satisfied that he is entitled to use the trade-mark in Canada in association with the wares or services described in the application.

**35.** The Registrar may require an applicant for registration of a trade-mark to disclaim the right to the exclusive use apart from the trade-mark of such portion of the trade-mark as is not independently registrable, but the disclaimer does not prejudice or affect the applicant's rights then existing or thereafter arising in the disclaimed matter, nor does the disclaimer prejudice or affect the applicant's right to registration on a subsequent application if the disclaimed matter has then become distinctive of the applicant's wares or services.

**40.** (1) When an application for registration of a trade-mark, other than a proposed trade-mark, is

employée en liaison avec chacune des catégories générales de marchandises ou services décrites dans la demande;

e) dans le cas d'une marque de commerce projetée, une déclaration portant que le requérant a l'intention de l'employer, au Canada, lui-même ou par l'entremise d'un licencié, ou lui-même et par l'entremise d'un licencié;

f) dans le cas d'une marque de certification, les détails de la norme définie que l'emploi de la marque est destiné à indiquer et une déclaration portant que le requérant ne pratique pas la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage de marchandises ou ne se livre pas à l'exécution de services, tels que ceux pour lesquels la marque de certification est employée;

g) l'adresse du principal bureau ou siège d'affaires du requérant, au Canada, le cas échéant, et si le requérant n'a ni bureau ni siège d'affaires au Canada, l'adresse de son principal bureau ou siège d'affaires à l'étranger et les nom et adresse, au Canada, d'une personne ou firme à qui tout avis concernant la demande ou l'enregistrement peut être envoyé et à qui toute procédure à l'égard de la demande ou de l'enregistrement peut être signifiée avec le même effet que si elle avait été signifiée au requérant ou à l'inscrivant lui-même;

h) sauf si la demande ne vise que l'enregistrement d'un mot ou de mots non décrits en une forme spéciale, un dessin de la marque de commerce, ainsi que le nombre, qui peut être prescrit, de représentations exactes de cette marque;

i) une déclaration portant que le requérant est convaincu qu'il a droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises ou services décrits dans la demande.

**35.** Le registraire peut requérir celui qui demande l'enregistrement d'une marque de commerce de se désister du droit à l'usage exclusif, en dehors de la marque de commerce, de telle partie de la marque qui n'est pas indépendamment enregistrable. Ce désistement ne porte pas préjudice ou atteinte aux droits du requérant, existant alors ou prenant naissance par la suite, dans la matière qui fait l'objet du désistement, ni ne porte préjudice ou atteinte au droit que possède le requérant à l'enregistrement lors d'une demande subséquente si la matière faisant l'objet du désistement est alors devenue distinctive des marchandises ou services du requérant.

**40.** (1) Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce, autre qu'une marque de

allowed, the Registrar shall register the trade-mark and issue a certificate of its registration.

(2) When an application for registration of a proposed trade-mark is allowed, the Registrar shall give notice to the applicant accordingly and shall register the trade-mark and issue a certificate of registration on receipt of a declaration that the use of the trade-mark in Canada, in association with the wares or services specified in the application, has been commenced by

- (a) the applicant;
- (b) the applicant's successor in title; or
- (c) an entity that is licensed by or with the authority of the applicant to use the trade-mark, if the applicant has direct or indirect control of the character or quality of the wares or services.

. . .

**57.** (1) The Federal Court has exclusive original jurisdiction, on the application of the Registrar or of any person interested, to order that any entry in the register be struck out or amended on the ground that at the date of the application the entry as it appears on the register does not accurately express or define the existing rights of the person appearing to be the registered owner of the mark.

*Appeal allowed with costs.*

*Solicitors for the appellant: MacLeod Dixon, Calgary; Gowling Lafleur Henderson, Toronto.*

*Solicitors for the respondent: MBM Intellectual Property Law, Ottawa.*

*Solicitors for the intervener: Bereskin & Parr, Toronto.*

commerce projetée, est admise, le registraire inscrit la marque de commerce et délivre un certificat de son enregistrement.

(2) Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce projetée est admise, le registraire en donne avis au requérant. Il enregistre la marque de commerce et délivre un certificat de son enregistrement après avoir reçu une déclaration portant que le requérant, son successeur en titre ou l'entité à qui est octroyée, par le requérant ou avec son autorisation, une licence d'emploi de la marque aux termes de laquelle il contrôle directement ou indirectement les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services a commencé à employer la marque de commerce au Canada, en liaison avec les marchandises ou services spécifiés dans la demande.

. . .

**57.** (1) La Cour fédérale a une compétence initiale exclusive, sur demande du registraire ou de toute personne intéressée, pour ordonner qu'une inscription dans le registre soit biffée ou modifiée, parce que, à la date de cette demande, l'inscription figurant au registre n'exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque.

*Pourvoi accueilli avec dépens.*

*Procureurs de l'appelante : MacLeod Dixon, Calgary; Gowling Lafleur Henderson, Toronto.*

*Procureurs de l'intimée : MBM Intellectual Property Law, Ottawa.*

*Procureurs de l'intervenante : Bereskin & Parr, Toronto.*