

A-276-00
2001 FCA 13

A-276-00
2001 CAF 13

Smithkline Beecham Corporation (*Appellant*)

Smithkline Beecham Corporation (*appelante*)

v.

c.

Pierre Fabre Médicament (*Respondent*)

Pierre Fabre Médicament (*intimée*)

INDEXED AS: PIERRE FABRE MÉDICAMENT v. SMITHKLINE BEECHAM CORP. (C.A.)

RÉPERTORIÉ: PIERRE FABRE MÉDICAMENT c. SMITHKLINE BEECHAM CORP. (C.A.)

Court of Appeal, Desjardins, Décary and Noël J.J.A.
—Ottawa, January 17 and February 13, 2001.

Cour d'appel, juges Desjardins, Décary et Noël, J.C.A.
—Ottawa, 17 janvier et 13 février 2001.

Trade-marks — Registration — Respondent applying for registration of trade-mark "Ixel" in connection with antidepressants — Appellant objecting on ground of risk of confusion with own trade-mark "Paxil" — Applicable test at issue in determining whether likelihood of confusion between two trade-marks within meaning of Trade-marks Act — Registrar of Trade Marks, Trial Judge wrong in relying on opinion of average bilingual consumer as independent test — Trade-mark cannot be registered where risk of confusion in either of two official languages — Only applicable test risk of confusion on part of average Francophone consumer, average Anglophone consumer or, in special instances, average bilingual consumer — New hearing required in interests of justice.

Marques de commerce — Enregistrement — L'intimée a demandé l'enregistrement de la marque de commerce «Ixel» relativement à des antidépresseurs — L'appelante s'y est opposée en invoquant le risque de confusion avec sa propre marque «Paxil» — Le litige porte sur le critère applicable lorsqu'il s'agit de savoir s'il y a vraisemblance de confusion entre deux marques de commerce au sens de la Loi sur les marques de commerce — Le registraire des marques de commerce et le juge de première instance ont eu tort de se fonder sur l'opinion du consommateur bilingue moyen comme critère autonome — Une marque de commerce ne peut pas être enregistrée s'il y a risque de confusion dans l'une ou l'autre des deux langues officielles — Le seul critère applicable est le risque de confusion de la part du consommateur francophone moyen, du consommateur anglophone moyen ou, dans des cas particuliers, du consommateur bilingue moyen — L'intérêt de la justice requiert une nouvelle audition.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

LOIS ET RÈGLEMENTS

Trade-marks Act, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 6, 12(1)(b), 16 (as am. by S.C. 1994, c. 47, s. 195), 19 (as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 60).

Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 6, 12(1)(b) (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 59), 16 (mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 195), 19 (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 60).

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

JURISPRUDENCE

APPLIED:

DÉCISION APPLIQUÉE:

Produits Freddy Inc. v. Ferrero SpA (1986), 20 C.P.R. (3d) 61; 15 F.T.R. 16 (F.C.T.D.); affd (1988), 22 C.P.R. (3d) 346 (F.C.A.).

Produits Freddy Inc. c. Ferrero SpA (1986), 20 C.P.R. (3d) 61; 15 F.T.R. 16 (C.F. 1^{re} inst.); conf. par (1988), 22 C.P.R. (3d) 346 (C.A.F.).

CONSIDERED:

DÉCISIONS EXAMINÉES:

Vins La Salle Inc. (Les) v. Vignobles Chantecler Ltée (Les) (1985), 6 C.P.R. (3d) 533 (T.M. Opp. Bd.); *Boy Scouts of Canada v. Alfred Sternjakob GmbH & Co.*

Vins La Salle Inc. (Les) c. Vignobles Chantecler Ltée (Les) (1985), 6 C.P.R. (3d) 533 (C.O.M.C.); *Boy Scouts of Canada c. Alfred Sternjakob GmbH & Co. KG et al.*

KG et al. (1984), 2 C.P.R. (3d) 407 (F.C.T.D.); *Scott Paper Co. v. Beghin-Say S.A.* (1985), 5 C.P.R. (3d) 225 (F.C.T.D.).

APPEAL from a Trial Division decision ((2000), 8 C.P.R. (4th) 389; 182 F.T.R. 265) relying on the opinion of the average bilingual consumer in determining whether there is a likelihood of confusion between two trade-marks within the meaning of the *Trade-marks Act*. Appeal allowed.

APPEARANCES:

Shu-tai Cheng and *Robert A. MacDonald* for appellant.
Jean-François Buffoni for respondent.

SOLICITORS OF RECORD:

Gowling Lafleur Henderson LLP, Ottawa, for appellant.
Fasken Martineau DuMoulin, Montréal, for respondent.

The following is the English version of the reasons for judgment rendered by

[1] DÉCARY J.A.: To what degree should the opinion of the average bilingual consumer be considered in determining whether there is a likelihood of confusion between two trade-marks within the meaning of the *Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13 (the Act)? That is the issue the Court must decide in this appeal from a decision of Pinard J., which is published at (2000), 8 C.P.R. (4th) 389 (F.C.T.D.).

[2] On December 9, 1993, the respondent Pierre Fabre Médicament applied for registration, on the basis of the planned use in Canada, of the trade-mark "Ixel" in connection with antidepressants. On November 22, 1994, the appellant Smithkline Beecham Corporation filed a statement of objection in which it cited the risk of confusion with its duly registered trade-mark "Paxil".

[3] On September 11, 1998, the Registrar of Trade-marks (the Registrar) concluded that the respondent

(1984), 2 C.P.R. (3d) 407 (C.F. 1^{re} inst.); *Scott Paper Co. c. Beghin-Say S.A.* (1985), 5 C.P.R. (3d) 225 (C.F. 1^{re} inst.).

APPEL d'une décision de la Section de première instance ((2000), 8 C.P.R. (4th) 389; 182 F.T.R. 265), qui s'est fondée sur l'opinion du consommateur bilingue moyen pour déterminer s'il y avait vraisemblance de confusion entre deux marques de commerce au sens de la *Loi sur les marques de commerce*. Appel accueilli.

ONT COMPARU:

Shu-tai Cheng et *Robert A. MacDonald* pour l'appelante.
Jean-François Buffoni pour l'intimée.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Gowling Lafleur Henderson LLP, Ottawa, pour l'appelante.
Fasken Martineau DuMoulin, Montréal, pour l'intimée.

Voici les motifs du jugement rendu en français par

[1] LE JUGE DÉCARY, J.C.A.: Dans quelle mesure doit-on tenir compte de l'opinion du consommateur bilingue moyen (*the average bilingual consumer*) pour déterminer s'il y a vraisemblance de confusion entre deux marques de commerce au sens de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13 (la Loi)? Telle est la question que la Cour doit trancher dans cet appel d'une décision du juge Pinard qui est publiée à (2000), 8 C.P.R. (4th) 389 (C.F. 1^{re} inst.).

[2] Le 9 décembre 1993, l'intimée, Pierre Fabre Médicament, a demandé l'enregistrement, sur la base de l'usage projeté au Canada, de la marque de commerce «Ixel» en liaison avec des antidépresseurs. Le 22 novembre 1994, l'appelante, Smithkline Beecham Corporation, produisait une déclaration d'opposition dans laquelle elle invoquait le risque de confusion avec sa marque «Paxil», dûment déposée.

[3] Le 11 septembre 1998, le registraire des marques de commerce (le registraire) en arrivait à la conclusion

had not discharged its onus of demonstrating that there was no reasonable likelihood of confusion and he consequently refused the registration of the “Ixel” trade-mark. He said he was of the opinion, on the basis of observations made by the Registrar in *Vins La Salle Inc. (Les) v. Vignobles Chantecler Ltée (Les)* (1985), 6 C.P.R. (3d) 533 (T.M. Opp. Bd.), that in view of Canada’s bilingual character it was the average bilingual Anglophone or Francophone consumer who should serve as the standard for determining whether or not there was a reasonable likelihood of confusion. In his reasons, he lamented the lack of evidence in relation to the perception of the average bilingual consumer.

[4] To overcome this deficiency, each of the parties filed, on appeal before Pinard J., additional evidence essentially consisting of two affidavits subscribed by persons declaring themselves to be experts on bilingualism.

[5] Pinard J., describing the approach he intended to adopt, stated [at paragraph 8]:

Thus, since I agree with the Registrar himself that “[TRANSLATION] given Canada’s bilingual character, it is the opinion of the average bilingual Anglophone or Francophone consumer that must be considered in assessing the issue of confusion,” and furthermore that “[TRANSLATION] equal importance must be given to English and French in the evaluation of this issue,” I am of the opinion that with this crucial additional evidence, had it been presented, he would not have been able, in applying the test of the average bilingual consumer, to note as he did the flaw in the experts’ evidence in relation to the phonetic aspect of the trade-marks or to state that he “[TRANSLATION] entertained some doubt about the confusion”.

And it was after making these remarks that he set about reviewing the new evidence and allowed the respondent’s appeal.

[6] I believe there was a mistake on the part of the Registrar, which was replicated by the Judge, concerning the applicable test. This mistake is such that it requires that the exercise be fully re-engaged, *de novo*, at first instance. I will explain.

[7] In *Boy Scouts of Canada v. Alfred Sternjakob GmbH & Co. KG et al.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 407

que l’intimée ne s’était pas déchargée de son fardeau de démontrer qu’il n’y avait pas vraisemblance raisonnable de confusion et il refusait en conséquence l’enregistrement de la marque «Ixel». Il se disait d’avis, sur la foi d’observations faites par le registraire, dans *Vins La Salle Inc. (Les) c. Vignobles Chantecler Ltée (Les)* (1985), 6 C.P.R. (3d) 533 (C.O.M.C.), qu’eu égard au caractère bilingue du Canada, c’était le consommateur bilingue moyen, anglophone ou francophone, qui devait servir d’étalon pour déterminer s’il y avait ou non vraisemblance raisonnable de confusion. Il déplorait dans ses motifs l’absence de preuve relative à la perception du consommateur bilingue moyen.

[4] Pour combler cette lacune, chacune des parties a déposé, en appel devant le juge Pinard, une preuve additionnelle consistant essentiellement en deux affidavits souscrits par des personnes se disant expertes en bilinguisme.

[5] Le juge Pinard, en décrivant l’approche qu’il entendait adopter, s’est exprimé comme suit [au paragraphe 8]:

Ainsi, étant d’accord avec le registraire lui-même que «compte tenu du caractère bilingue du Canada, c’est l’opinion du consommateur bilingue moyen, anglophone ou francophone, dont il faut tenir compte pour évaluer la question de la confusion», et que de plus, «il faut accorder une importance égale à l’anglais et au français dans l’évaluation de cette question», je suis d’avis que cet élément de preuve additionnel crucial, s’il lui avait été présenté, ne lui aurait pas permis, en appliquant le test du consommateur bilingue moyen, de souligner comme il l’a fait la faille dans la preuve d’experts reliée à l’aspect phonétique des marques et qu’il n’aurait pu se déclarer «dans le doute au sujet de la confusion».

Et c’est après avoir tenu ces propos qu’il s’est employé à examiner la nouvelle preuve et qu’il a accueilli l’appel de l’intimée.

[6] Je crois qu’il y a eu méprise de la part du registraire, reprise à son compte par le juge, quant au test applicable. Cette méprise est telle qu’elle exige que l’exercice soit repris en entier, *de novo*, en première instance. Je m’explique.

[7] Le juge Joyal, dans *Boy Scouts of Canada c. Alfred Sternjakob GmbH & Co. KG et al.* (1984), 2

(F.C.T.D.), Joyal J. expressed the following opinion, at page 413:

It could be argued that the criteria in the *Trade Marks Act* and the evidential findings thereunder as to confusion or deception should be measured not only with reference to English-speaking experience but to French-speaking experience as well. This would result in an inquiry as to the connotation or otherwise of certain words in a bilingual context, with each language having equal presence.

It is a fact that the policy of the Trade Marks Office and the practice of counsel and of agents before it are to check into and analyze the descriptive, misdescriptive, misleading, distinguishing and confusing consequences which flow from a French or English adaptation of any particular word or the use of it as a registered trade mark.

[8] Strayer J., then a judge in the Trial Division, held in *Scott Paper Co. v. Beghin-Say S.A.* (1985), 5 C.P.R. (3d) 225 (F.C.T.D.), at page 231, that:

I have no doubt that the Registrar of Trade Marks and the court should be alert to the possibility of confusion between trade marks in either or both of Canada's official languages. This is not only required by the constitutional and legal status of both languages at the federal level, but is also a reflection of the fact that there are several million bilingual Canadians who may associate words in one official language with their equivalent in the other. In the present case, however, I can see no possibility of such confusion between these two trade marks in the minds of unilingual anglophones, and for those who know French or both languages I can see no real probability of such confusion.

[9] Relying on these two decisions, the Registrar, in *Vins La Salle Inc. (Les) v. Vignobles Chantecler Ltée (Les)* (1985), 6 C.P.R. (3d) 533, concluded at pages 535 and 536 that it was necessary, in deciding the issue of confusion, to choose between either of the following methods:

. . . i) assess the question of confusion in the context of unilingual francophones, unilingual anglophones and bilingual persons and then if two trade marks are confusing to the average member of any of these groups conclude that the trade marks are confusing, or ii) assess the question of confusion in the context of bilingual persons only.

C.P.R. (3d) 407 (C.F. 1^{re} inst.), avait émis l'opinion que voici, à la page 413:

On peut soutenir que le critère retenu dans la *Loi sur les marques de commerce* et les conclusions fondées sur les preuves quant à la confusion et la tromperie devraient être mesurés, non seulement en fonction de l'expérience anglophone, mais aussi de l'expérience francophone. Ce moyen aboutirait à une étude sur la signification de certains mots dans un contexte bilingue, où chaque langue a une égale présence.

Il est indéniable que la politique du Bureau des marques de commerce et la pratique des avocats et des agents devant ce Bureau sont de vérifier et d'analyser les conséquences descriptives, trompeuses, distinctives et prêtant à confusion qui découlent d'une adaptation française ou anglaise d'un mot en particulier ou de son utilisation comme marque de commerce enregistrée.

[8] Le juge Strayer, alors juge de première instance, s'était dit d'avis dans *Scott Paper Co. c. Beghin-Say S.A.* (1985), 5 C.P.R. (3d) 225 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 231, que:

Je ne doute pas que le registraire des marques de commerce et la Cour doivent se montrer vigilants et repérer les possibilités de confusion entre les marques de commerce rédigées dans l'une ou les deux langues officielles du Canada. C'est ce qu'exige le statut constitutionnel et légal des deux langues à l'échelon fédéral, mais cela reflète aussi le fait qu'il existe plusieurs millions de Canadiens bilingues qui peuvent associer les termes d'une langue officielle avec leurs équivalents dans l'autre langue. Je ne vois cependant pas comment il serait possible en l'espèce qu'il existe de la confusion entre ces deux marques dans l'esprit d'anglophones unilingues, et je ne peux voir aucune possibilité réelle de confusion pour ceux qui connaissent le français ou les deux langues.

[9] C'est en s'appuyant sur ces deux décisions que le registraire, dans *Vins La Salle Inc. (Les) c. Vignobles Chantecler Ltée (Les)* (1985), 6 C.P.R. (3d) 533, a conclu aux pages 535 et 536 qu'il fallait choisir, pour décider de la question de confusion, l'une ou l'autre des méthodes suivantes:

[. . .] (i) évaluer la question de la confusion du point de vue des francophones unilingues, des anglophones unilingues et des personnes bilingues puis, si les deux marques de commerce prêtent à confusion pour le membre moyen de l'un de ces groupes conclure qu'elle prête à confusion, ou ii) évaluer la question de la confusion du point de vue des personnes bilingues uniquement.

He chose the second method, that of the average bilingual consumer.

[10] With respect, I think the Registrar, in *Les Vins La Salle Inc.*, misread what Joyal and Strayer JJ. were saying. They were simply observing that in the Canadian linguistic context the perception of the Francophone consumers warranted just as much attention as that of the Anglophone consumers, and once there was a reasonable probability of confusion among either of them, the mark could not be registered. Both judges added, in an effort to adequately cover all the bases in light of the special features of the cases before them, that neither the average French-speaking consumer nor the average English-speaking consumer might be confused but the average bilingual consumer might be, in which case this risk of confusion sufficed by itself to rule out the registration. Nowhere was there any suggestion of a test that would consider only the perception of the average bilingual consumer as opposed to the perceptions of the average French-speaking and English-speaking consumers.

[11] Joyal J., a few months later, in *Produits Freddy Inc. v. Ferrero SpA* (1986), 20 C.P.R. (3d) 61 (F.C.T.D.), had occasion himself to issue a warning after the Registrar's decision in *Les Vins La Salle Inc.* was cited to him. He stated, at page 65, that:

It seems to me that it is not sufficient to simply apply the bilingual version test in determining the issue of confusion between one trade mark and another

and at page 68, that:

. . . I feel that caution must be exercised when applying the bilingual equivalence test to coined words.

[12] This Court, upholding Joyal J.'s decision in *Produits Freddy Inc. v. Ferrero SpA* (1988), 22 C.P.R. (3d) 346 (F.C.A.), did not make the average bilingual consumer test an independent test. Quite the contrary, Marceau J.A. noted that the risk of confusion was a finding "of concrete fact to be verified in real life, and

Il a choisi la deuxième méthode, celle du seul consommateur bilingue moyen.

[10] Avec égard, je crois que le registraire, dans *Les Vins La Salle Inc.*, a fait une mauvaise lecture des propos des juges Joyal et Strayer. Ces derniers, en effet, ne faisaient que constater, dans le contexte linguistique canadien, qu'il fallait tenir compte tout autant de la perception du consommateur francophone que de celle du consommateur anglophone, et que dès lors qu'il y avait vraisemblance raisonnable de confusion chez l'un ou chez l'autre, la marque ne pouvait être enregistrée. Les deux juges ajoutaient, pour bien s'assurer de couvrir toutes les hypothèses en raison des cas particuliers qui leur étaient soumis, qu'il était possible que le consommateur francophone moyen et que le consommateur anglophone moyen ne soient ni l'un ni l'autre confus, mais que le consommateur bilingue moyen, lui, le soit, auquel cas ce risque de confusion suffisait à lui seul à bloquer l'enregistrement. Nulle part n'était-il question d'un test qui ne prendrait en considération que la perception du consommateur bilingue moyen et qui ferait fi de la perception du consommateur francophone moyen et de celle du consommateur anglophone moyen.

[11] Le juge Joyal, quelques mois plus tard, dans *Produits Freddy Inc. c. Ferrero SpA* (1986), 20 C.P.R. (3d) 61 (C.F. 1^{er} inst.), est venu lui-même faire une mise en garde après qu'on lui eût cité la décision du registraire dans *Les Vins La Salle Inc.* Il s'est dit d'avis, à la page 65, que:

À mon avis, il ne suffit pas d'appliquer simplement le critère de la version bilingue pour déterminer si une marque de commerce crée de la confusion avec une autre.

et à la page 68, que:

[. . .] j'estime qu'il faut faire preuve de prudence dans l'application du critère de l'équivalence bilingue aux mots inventés.

[12] Notre Cour, en confirmant la décision du juge Joyal dans *Produits Freddy Inc. c. Ferrero SpA* (1988), 22 C.P.R. (3d) 346 (C.A.F.), n'a pas fait du test du consommateur bilingue moyen un test autonome. Bien au contraire. Le juge Marceau a rappelé que le risque de confusion était une conclusion «de fait

not one to be inferred from the constitutionally established bilingual nature of the country” (at page 350). Lacombe J.A., for his part, commented as follows, at page 354:

It is only where a mark is borrowed from everyday speech or derived from a common noun that a question arises as to the possible effect of its transposition into the other language: see *Boy Scouts of Canada v. Alfred Sternjakob GmbH & Co. KG et al.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 407, 4 C.I.P.R. 103 (F.C.T.D.); *101482 Canada Inc. v. Registrar of Trade Marks* (1985), 7 C.P.R. (3d) 289, 6 C.I.P.R. 222 (F.C.T.D.). It is a matter which must be considered as one of the tests to be applied in deciding whether such a mark creates confusion with another mark in the mind of the public. This requirement is necessary not only to safeguard the official status of both languages but also the integrity and statutory protection of trade marks in respect of those who speak or understand English and French. However, this factor should not be taken too far, obliterating the other tests mentioned in s. 6(5) of the Act or ignoring the rules laid down by the courts.

[13] The approach adopted by the Court is easily comprehensible. French and English are of equal value in Canada. The *Trade-marks Act* applies throughout Canada. Section 6 states that confusion may result from the use of a trade-mark in only one area of Canada. Paragraph 12(1)(b) provides that a trade-mark is not registrable if it is “either clearly descriptive or deceptively misdescriptive in the English or French language of the character or quality of the wares or services”. A trade-mark may be used anywhere in Canada (see, for example, section 16 [as am. by S.C. 1994, c. 47, s. 195]) and its registration, according to section 19 [as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 60], gives the owner “the exclusive right to the use throughout Canada of the trade-mark”, subject to the cited exceptions.

[14] It follows that once there is a risk of confusion in either of the country’s two official languages, a trade-mark cannot be registered. The particular problem with which Joyal and Strayer JJ. were confronted was the possibility that a trade-mark that does not create any confusion in a Francophone or in an Anglophone might create confusion in a bilingual

concrète devant se vérifier dans la réalité, et ne peut être inférée du bilinguisme établi par la Constitution de ce pays» (à la page 350). Le juge Lacombe, de son côté, a émis le commentaire suivant, à la page 354:

C’est seulement dans les cas où une marque est empruntée au langage courant ou est dérivé d’un nom commun qu’il y a lieu de s’interroger sur l’effet possible de sa transposition dans l’autre langue: Voir *Boy Scouts du Canada c. Alfred Sternjakob GmbH & Co. KG et al.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 407, 4 C.I.P.R. 103 (C.F. 1^{re} inst.); *101482 Canada Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1985), 7 C.P.R. (3d) 289, 6 C.I.P.R. 222 (C.F. 1^{re} inst.). C’est un aspect qui doit être considéré comme un des critères à retenir pour décider si une telle marque crée de la confusion avec une autre marque dans l’esprit du public. Cette exigence est requise non seulement pour sauvegarder le statut officiel des deux langues mais aussi l’intégrité et la protection statutaire des marques de commerce en regard de ceux qui parlent ou comprennent l’anglais et le français. Cependant, ce facteur ne doit pas être poussé à des limites excessives de façon à oblitérer les autres critères qui sont inscrits au paragraphe 6(5) de la Loi ou à ignorer les principes établis par la jurisprudence.

[13] L’approche adoptée par la Cour se comprend aisément. Le français et l’anglais ont valeur égale au Canada. La *Loi sur les marques de commerce* est d’application pan-canadienne. L’article 6 prescrit qu’il peut y avoir confusion résultant de l’emploi d’une marque de commerce dans une seule région du Canada. L’alinéa 12(1)b) [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 59] précise qu’une marque de commerce n’est pas enregistrable si «elle donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises». L’emploi d’une marque de commerce peut se faire n’importe où au Canada (voir, notamment, l’article 16 [mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 195]) et son enregistrement, selon l’article 19 [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 60], donne au propriétaire «le droit exclusif à l’emploi de celle-ci, dans tout le Canada» sous réserve des exceptions mentionnées.

[14] Il s’ensuit que dès lors qu’il y a risque de confusion dans l’une ou l’autre des deux langues officielles du pays, une marque de commerce ne peut être enregistrée. Le problème particulier auquel étaient confrontés les juges Joyal et Strayer était la possibilité qu’une marque de commerce qui ne crée aucune confusion chez un francophone ou chez un

person through the use of usual, distinct words in French and in English but, to someone who knew what it meant in both languages, referring to the same reality. For example, in *Produits Freddy Inc.*, the word “noixelle” might mean nothing to an English-speaking person, and the word “nutella” might be meaningless to a French-speaking person, but it was not excluded that the use of either of these words would confuse a bilingual person who knew the meaning in both languages. It was solely to guard against this possibility that the test was extended to the average bilingual consumer.

[15] In short, the Trial Judge and, before him, the Registrar, erred in transforming the third prong of the only applicable test (is there a risk of confusion in the average Francophone consumer, the average Anglophone consumer or, in some special instances, the average bilingual consumer?) into an independent test. What is more, the case at bar did not even involve a special case in which the perception of an average bilingual consumer would be relevant, in the sense that Lacombe J.A. understood it in *Produits Freddy Inc.*

[16] Counsel for the respondent submits that, while the Judge may have erred in law when he said he was applying the sole test of the average bilingual consumer, nevertheless on the facts he applied the right test since he implicitly held that there was no risk of confusion in the average Anglophone consumer. (It is common ground in this case that there is no risk of confusion in French.) I do not think that the Judge applied to the facts any test other than the one he said he was applying in law. On the one hand, in his reasons he refers only to the test of the average bilingual consumer. On the other hand, the only evidence on which he relies, which was not before the Registrar, is the evidence emanating from the two experts who were asked, in their own words, to compensate for the deficiencies that the Registrar alleged might confuse the average bilingual consumer. In any event, the Judge’s error of principle was such that it could only cast suspicion on his approach and his conclusion, especially since the additional evidence that had been presented to him had to a large degree distorted the issue.

anglophone, en crée une chez une personne bilingue par l’emploi de mots usuels, distincts en français et en anglais, mais renvoyant, chez une personne qui en connaîtrait le sens dans les deux langues, à une même réalité. Ainsi, dans l’arrêt *Produits Freddy Inc.*, le mot «noixelle» pouvait ne rien dire à une personne anglophone, et le mot «nutella», ne rien dire à une personne francophone, mais il n’était pas impossible que l’emploi de l’un et l’autre de ces mots confonde une personne bilingue qui en connaîtrait le sens dans l’une et l’autre langue. C’est aux seules fins de parer à cette éventualité que le test a été étendu au consommateur bilingue moyen.

[15] Bref, le juge de première instance et, avant lui, le registraire, ont eu tort de transformer le troisième volet du seul test applicable (y a-t-il risque de confusion auprès du consommateur francophone moyen, auprès du consommateur anglophone moyen, ou, dans certains cas particuliers, auprès du consommateur bilingue moyen?) en un volet autonome. Qui plus est, il ne s’agit même pas, en l’espèce, d’un cas particulier où la perception d’un consommateur bilingue moyen serait pertinente, au sens où l’entendait le juge Lacombe dans *Produits Freddy Inc.*

[16] Le procureur de l’intimée prétend que le juge, quand bien même il aurait erré en droit en disant appliquer le seul test du consommateur bilingue moyen, n’en aurait pas moins, dans les faits, appliqué le bon test puisqu’il aurait implicitement conclu qu’il n’y avait pas risque de confusion chez un consommateur anglophone moyen. (Il est acquis, en l’espèce, qu’il n’y a pas risque de confusion en français.) Je ne crois pas que le juge ait appliqué dans les faits un test autre que celui qu’il disait appliquer en droit. D’une part, en effet, il ne renvoie dans ses motifs qu’au test du consommateur bilingue moyen. D’autre part, la seule preuve sur laquelle il s’appuie, qui n’était pas devant le registraire, est celle émanant des deux experts venus combler, selon leurs propres dires, les lacunes dénoncées par le registraire eu égard au risque de confusion chez un consommateur bilingue moyen. De toute manière, l’erreur de principe du juge était telle qu’elle ne pouvait que rendre sa démarche et sa conclusion suspectes et ce, d’autant plus que la preuve additionnelle qui lui avait été présentée avait dans une large mesure faussé le débat.

[17] The appellant's counsel, for her part, submits that this Court is as favourably situated as the Trial Judge to review the evidence and arrive at a conclusion without the need to send the matter back to be retried. I do not agree. If the evidence presented to the Trial Judge might have been distorted by the Registrar's error, this Court would be ill-advised to rely on it on appeal. In the interests of justice a new hearing is required at first instance on the basis of such evidence as the parties consider appropriate to file in addition to the evidence previously filed with the Registrar, and in terms of the test explained in these reasons.

[18] In the circumstances, I am not ruling in any way on the merits of the application for registration.

[19] The appeal should be allowed, the decision of the Trial Judge should be set aside and the matter should be sent back for a trial *de novo* before another judge of the Trial Division on the basis of such evidence as the parties consider appropriate to file in addition to the evidence previously filed with the Registrar. I would allow the appellant its costs both at trial and on appeal.

DESJARDINS J.A.: I agree.

NOËL J.A.: I agree.

[17] La procureure de l'appelante prétend, pour sa part, que cette Cour est en aussi bonne position que le juge de première instance pour examiner la preuve et en arriver à une conclusion sans qu'il soit nécessaire de renvoyer l'affaire en première instance. Je ne suis pas d'accord. Si la preuve a pu être faussée devant le juge de première instance en raison de l'erreur du registraire, notre Cour serait mal avisée de s'y fier en appel. L'intérêt de la justice exige un nouveau débat en première instance sur la base de la preuve que les parties jugeront opportun de déposer en sus de celle déjà déposée devant le registraire et qui sera fonction du test précisé dans les présents motifs.

[18] Dans les circonstances, je ne me prononce d'aucune façon sur le bien-fondé de la demande d'enregistrement.

[19] L'appel devrait être accueilli, la décision du juge de première instance devrait être annulée et le dossier devrait être renvoyé pour procès *de novo* devant un autre juge de la Section de première instance sur la base de la preuve que les parties jugeront opportun de déposer en sus de celle déjà déposée devant le registraire. J'accorderais à l'appelante ses dépens aussi bien en appel qu'en première instance.

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

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